



LUND UNIVERSITY

Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång

Maunsbach, Ulf

2005

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Maunsbach, U. (2005). *Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång*. [Doktorsavhandling (monografi), Juridiska institutionen]. Department of Law, Lund University.

Total number of authors:

1

General rights

Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: <https://creativecommons.org/licenses/>

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister

– särskilt om Internetrelaterade intrång

av

Ulf Maunsbach

Adress för beställning:
Juridiska fakulteten
Ulf Maunsbach
Box 207
221 00 Lund
ulf.maunsbach@jur.lu.se

ISBN 91-628-6455-6
Upplaga 1:2
© Ulf Maunsbach
Printed by Intellecta DocuSys
Lund 2006

TILL LOTTA, OLIVIA OCH MAJA

FÖRORD

Det är brukligt att förordet till en avhandling inleds med en liknelse, ofta illustrerande de vedermödor som avhandlingsskrivandet inneburit. När jag nu för egen del skall sammanfatta mina intryck är det emellertid inte svårigheterna, de oundvikliga, som formerar sig som avhandlingsskrivandets främsta kännetecken. Det har helt enkelt varit en övervägande positiv upplevelse, nästan som att laga mat. Förutom att det är roligt kräver även avhandlingsskrivandet kunskap om ingredienser och insikt om att allt inte kan blandas. Det är dessutom avgörande att anrättningen reduceras, för smakens skull och det stämmer också att uppläggningsen och presentationen av slutresultatet har stor betydelse för mottagandet.

Liknelsen haltar emellertid på några punkter. Det finns exempelvis ingen kokbok för avhandlingar och bland annat av den anledningen blir avhandlingsskrivandet mer nyckfullt. För egen del har det tagit sig uttryck i en nyfiken väntan på EG-domstolens avgörande i *GAT*-fallet (mål C-04/03). Fallet handlar om tolkningen av en, för min avhandling, synnerligen central bestämmelse och avgörandet kommer, hur det än går, att få betydelse för flera av de områden som behandlas i förevarande arbete. Ett av de främsta skälen till varför jag valt att disputerat på ett tryckt manus och inte en vackert inbunden bok, är ambitionen att detta kommande avgörande skall arbetas in i det manus som skall bli förlaga till boken.

En annan viktig punkt som skiljer avhandlingsskrivandet från kokkonsten är att soppan bli sämre av fler kockars inblandning. Så är det inte med en avhandling, i vart fall inte med min. Tvärtom har jag många att tacka. För ett föredömligt handledarskap vill jag tacka Michael Bogdan. Din outsläckliga nyfikenhet och ditt förbehållslösa engagemang har varit grundförutsättningar för avhandlingsprojektets genomförande. Jag vill också rikta ett stort tack till Katarina Olsson för hennes aldrig trytande intresse och kloka insiktsfulla kommentarer. Därutöver vill jag tacka Eva Lindell-Frantz, Per Jonas Nordell, Lennart Pålsson och Peter Westberg för ovärderliga bidrag till manusets förbättring. Den allmänt goda och avslappnade atmosfären bland doktorander och kollegor på Juridiska fakulteten har också underlättat arbetet med avhandlingen. Dessutom Patrik, utan vars sällskap det hela vore något helt annat än en trevlig stund bakom spisen. En ständigt närvarande sparringpartner och vän unnar jag alla, väl medveten om att det är få förunnat.

Jag vill också tacka Juridiska fakulteten för finansiering av den doktorandtjänst som jag har haft förmånen att inneha. Stipendier har välvilligt utdelats och tacksamt mottagits från Crafoordska stiftelsen, Stiftelsen Emmy Ekbergs stipendiefond, Institutet för rättsvetenskaplig forskning och Stiftelsen Landshövding Per Westlings minnesfond. Dessutom vill jag tacka Awapatent AB:s stiftelse för Immaterialrättslig Vetenskaplig Forskning för bidrag till tryckningen av avhandlingen.

Slutligen ett ändlöst stort tack till dem som står mig närmast – mina älskade tjejer – Lotta, Olivia och Maja. Vad meningslöst det skulle vara att skriva om ni inte fanns.

Lund i februari 2005

Ulf Maunsbach

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD	I
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	III
FÖRKORTNINGAR	XVII
FÖRKLARINGAR	XXI

DEL I UTGÅNGSPUNKTER

1 SYFTE, AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION

1.1 SYFTE OCH CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR	3
1.2 AVGRÄNSNINGAR	8
1.3 DISPOSITION	11

2 MATERIAL

2.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	13
2.2 SÄRSKILT OM ANVÄNDNINGEN AV UTLÄNDSKT MATERIAL	14
2.3 AKTUELL PRAXIS	14
2.4 AKTUELL REGLERING	15
2.4.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	15
2.4.2 SVENSKA INTERNA REGLER	16
2.4.2.1 Aktuella regler i rättegångsbalken	16
2.4.2.2 Aktuella regler i varumärkeslagen	16
2.4.2.3 En kommentar om föreslagna ändringar i varumärkeslagen och i rättegångsbalken	17
2.4.3 GEMENSKAPSRÄTT	17
2.4.3.1 Bryssel-/Luganoreglerna	17
2.4.3.2 Särskilt om tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna	19
2.4.3.3 Förordningen om gemenskapsvarumärken	22

2.4.4	INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH ANDRA RÄTTSAKTER	22
2.4.4.1	Inledande anmärkningar	22
2.4.4.2	Pariskonventionen	24
2.4.4.2.1	Bakgrund	24
2.4.4.2.2	Principen om nationell behandling	24
2.4.4.2.3	Telle-quelle-principen	25
2.4.4.2.4	Pariskonventionens internationellt privat- och processrättsliga status	26
2.4.4.3	Madridarrangemanget och protokollet	27
2.4.4.4	Förslaget till en Haagkonvention om jurisdiktion	27
2.4.4.5	Alternativ tvistlösning	28
2.4.5	REKOMMENDATIONER	29
2.4.5.1	WIPO:s ständiga kommitté om varumärken	29
2.4.5.2	WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning på Internet	29
2.5	FORSKNINGSLÄGET	30
2.6	AVSLUTANDE REFLEXIONER	32

DEL II BAKGRUND OCH PROBLEMEN 35

3 VARUMÄRKESRÄTTSLIGA KARAKTÄRSDRAG 37

3.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	37
3.2	TERRITORIALITET	38
3.2.1	REGISTRERADE VARUMÄRKEN	38
3.2.2	SÄRSKILT OM INARBETNING	39
3.2.3	SÄRSKILT OM GEMENSKAPSVARUMÄRKEN	41
3.3	SAMEXISTENS OCH RÄTTIGHETSKONKURRENS	41
3.4	INTRÅNGSGRUNDANDE VARUMÄRKESANVÄNDNING	43

4 TALAN I VARUMÄRKESMÅL 44

4.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	44
-----	------------------------	----

4.2	FULLGÖRELSETALAN	45
4.2.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	45
4.2.2	SKADESTÅNDSTALAN	45
4.2.3	FÖRBUDSTALAN	45
4.2.4	TALAN OM REGISTRERINGS UPPHÄVANDE M.M.	46
4.3	POSITIV- OCH NEGATIV FASTSTÄLLELSETALAN	47
4.4	INTERIMISTISKA BESLUT	47
4.5	AVSLUTANDE REFLEXIONER	49
5	<u>INTERNETRELATERAD VARUMÄRKESANVÄNDNING</u>	49
5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	49
5.2	INTERNET – BAKGRUND OCH UPPBYGGNAD	51
5.3	ALLMÄNT OM INTERNETKOMMUNIKATION	52
5.4	INTERNETKOMMUNIKATION OCH DOMÄNNAMN	53
5.4.1	INLEDANDE OM DOMÄNNAMNSSYSTEMET	53
5.4.2	OM GENERISKA OCH NATIONELLA TOPPDOMÄNER	55
5.4.3	SÄKERHET OCH ANSVAR	56
5.4.4	AVSLUTANDE REFLEXIONER	57
5.5	INTERNETRELATERADE VARUMÄRKESINTRÅNG	58
5.5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	58
5.5.2	VARUMÄRKESINTRÅNG GENOM DOMÄNNAMNSANVÄNDNING	60
5.5.2.1	Inledande anmärkningar	60
5.5.2.2	Exempel från praxis	60
5.5.2.3	Alternativ tvistlösning på domännamnsområdet	64
5.5.3	VARUMÄRKESINTRÅNG GENOM ANVÄNDNING AV METATAGGAR	65
5.5.3.1	Inledande anmärkningar	65
5.5.3.2	Exempel från praxis	67
5.5.4	VARUMÄRKESINTRÅNG GENOM ANVÄNDNING AV LÄNKAR OCH RAMAR	68
5.5.4.1	Inledande anmärkning	68
5.5.4.2	Exempel från praxis	68

5.6	INTERNETRELATERAD VARUMÄRKESANVÄNDNING I KORT SAMMANFATTNING	70
<u>6</u>	<u>DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE DIMENSIONEN</u>	<u>71</u>
6.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	71
6.2	ANKNYTNING I EN FYSISK VÄRLD	72
6.2.1	INLEDANDE OM DOMSRÄTT	72
6.2.2	KVALIFIKATIONSPROBLEMET	72
6.2.2.1	Inledande anmärkningar	72
6.2.2.2	Kvalifikation vid domsrätt	73
6.2.2.3	Lagval vid kvalifikationen	75
6.2.2.4	Särskilt om kvalifikation i samband med tolkning av Bryssel-/Luganoreglerna	76
6.2.3	PREJUDICIELL PRÖVNING	76
6.2.4	DISKRETIONÄR PRÖVNING AV DOMSRÄTTSFRÅGAN	77
6.2.5	ORDRE PUBLIC	79
6.3	ANKNYTNING I EN DIGITAL VÄRLD	80
6.3.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	80
6.3.2	LOKALISERING AV HANDLINGAR	81
6.3.3	HANDLINGENS ”GLOBALA” EFFEKT	83
6.3.4	TEKNIK OCH TERRITORIALITET	84
6.4	INTERNETRELATERADE VARUMÄRKESTVISTER AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE KARAKTÄR I KORT SAMMANFATTNING	86
	<u>DEL III DOMSRÄTTEN</u>	<u>87</u>
<u>7</u>	<u>KOMPARATIV UTBLICK</u>	<u>89</u>
7.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	89
7.2	DOMSTOLARNAS SAKLIGA BEHÖRIGHET – SUBJECT-MATTER JURISDICTION	90
7.2.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	90

7.2.2	SAKLIG BEHÖRIGHET ATT PRÖVA IMMATERIALRÄTTSTVISTER	91
7.2.2.1	Inledande anmärkningar	91
7.2.2.2	Förhållandet till gemenskapsrätten	93
7.2.3	SUBJECT-MATTER JURISDICTION I KORT SAMMANFATTNING	96
7.3	AMERIKANSKA PRINCIPER FÖR JURISDIKTION	96
7.3.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	96
7.3.2	HUVUDPRINCIPER FÖR JURISDIKTION	97
7.3.3	EXTRATERRITORIELL JURISDIKTION	98
7.3.4	DOMSRÄTT GRUNDAD PÅ SVARANDENS ANKNYTNING	99
7.4	INTERNETJURISDIKTION I AMERIKANSK PRAXIS	102
7.4.1	NÅGRA EXEMPEL PÅ TIDIGA AVGÖRANDEN	102
7.4.2	UTVECKLINGEN MOT EN MER NYANSERAD BEDÖMNING	105
7.4.3	ZIPPO – OCH INTRODUKTIONEN AV DEN GLIDANDE SKALAN	106
7.4.4	ZIPPO-FALLET BETYDELSE OCH EFTERFÖLJANDE PRAXIS	108
7.5	AVSLUTANDE REFLEXIONER	111
8	<u>BRYSSEL- OCH LUGANOREGLERNA</u>	113
8.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	113
8.2	AKTUELLA BRYSSEL-/LUGANOREGLER	114
8.3	OM BEGREPPET HEMVIST OCH OM HEMVISTFORUM – ARTIKEL 2	116
8.3.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	116
8.3.2	FYSISKA PERSONERS HEMVIST	118
8.3.3	JURIDISKA PERSONERS HEMVIST	119
8.3.4	NÄRMARE OM BEGREPPET ”HUVUDSAKLIG VERKSAMHET”	121
8.3.5	HUR FASTSTÄLLS SVARANDENS HEMVIST I ANNAT BRYSSEL-/LUGANOLAND	122
8.3.6	AVSAKNAD AV KÄNT HEMVIST	123
8.3.6.1	Inledande anmärkning	123
8.3.6.2	Forum deprehensionis	124
8.3.7	SÄRSKILT OM TILLÄMPNING I INTERNETRELATERADE FALL	125
8.3.7.1	Inledande anmärkning	125
8.3.7.2	Mer om begreppet ”huvudsaklig verksamhet”	126

8.3.7.3	Särskilt om begreppet ”där förvaltningen föres”	128
8.3.8	AVSLUTANDE REFLEXIONER	129
8.4	FORUM DELICTI – ARTIKEL 5(3)	131
8.4.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	131
8.4.2	SKADESTÅND UTANFÖR AVTALSFÖRHÅLLANDEN	132
8.4.3	KVALIFIKATION AV INTRÅNGSMÅL	133
8.4.4	DEN ORT DÄR SKADAN INTRÄFFADE – HANDLING ELLER EFFEKT	134
8.4.4.1	Inledande anmärkningar	134
8.4.4.2	Särskilt om varumärkesintrång	135
8.4.5	SÄRSKILT OM UTTRYCKET ”ELLER KAN INTRÄFFA”	136
8.4.5.1	Inledande anmärkningar	136
8.4.5.2	Förbud	136
8.4.5.3	Särskilt om vitesförbud	138
8.4.5.4	Fastställelsestalan	138
8.4.5.4.1	Inledande anmärkningar	138
8.4.5.4.2	Negativ fastställelsestalan	139
8.4.5.4.3	Positiv fastställelsestalan	143
8.4.5.4.4	Avslutande reflexioner beträffande fastställelsestalan	143
8.4.6	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	146
8.4.6.1	Inledande anmärkningar	146
8.4.6.2	Begreppet ”handling”	147
8.4.6.3	Begreppet ”effekt”	148
8.4.6.4	WIPO om intrångsgörande varumärkesanvändning	149
8.4.7	EN JÄMFÖRELSE MED AMERIKANSKA LÖSNINGAR	151
8.4.8	AVSLUTANDE REFLEXIONER	153
8.5	KUMULATION – ARTIKEL 5(4)	154
8.5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	154
8.5.2	ENSKILDA ANSPRÅK	155
8.5.3	SAMMA SAK I KUMULATIVT HÄNSEENDE	156
8.5.4	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	158
8.6	ETABLERINGSSTÄLLETS FORUM – ARTIKEL 5(5)	158
8.6.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	158

8.6.2	FILIAL, AGENTUR ELLER ANNAN ETABLERING	159
8.6.3	ANKNYTNINGEN TILL ETABLERINGSSTÄLLET	160
8.6.4	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	160
8.6.4.1	Inledande synpunkter	160
8.6.4.2	Kort om Internetetableringar	161
8.6.4.3	Ett sammanfattande exempel	163
8.7	KONNEXITET – ARTIKEL 6	164
8.7.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	164
8.7.2	KÄROMÅL SOM HAR SAMBAND	165
8.7.3	MÅL SOM GÄLLER PARALLELLA RÄTTIGHETER	166
8.7.3.1	Inledande anmärkningar	166
8.7.3.2	Några exempel från utländsk praxis	168
8.7.3.3	Särskilt om talan om bättre rätt och talan om ogiltighet	169
8.7.3.4	Avslutande reflexioner	169
8.7.4	GENKÄROMÅL	170
8.7.5	SÄRSKILT OM SAMMANLÄGGNING AV MÅL GÄLLANDE UTLÄNDSKA VARUMÄRKEN	172
8.7.6	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	172
8.8	EN EXKLUSIV REGEL FÖR REGISTRERADE IMMATERIALRÄTTER	173
8.8.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	173
8.8.2	NÄRMARE OM VAD SOM RÖR ETT VARUMÄRKES GILTIGHET	175
8.8.2.1	Inledande anmärkningar	175
8.8.2.2	Den exklusiva behörigheten omfattar intrångsmål?	176
8.8.2.3	Om kravet att domstolen självant skall förklara sig obehörig	177
8.8.2.4	Den exklusiva behörigheten omfattar aldrig intrångsmål?	180
8.8.3	EXKLUSIVITETENS GRÄNSER	181
8.8.3.1	Inledande synpunkter	181
8.8.3.2	Mål som rör en rättighet eller en handling	182
8.8.3.3	Särskilt om den föreslagna utgången i GAT-fallet	184
8.8.3.4	Om kvalifikation av intrångstvister	188
8.8.3.5	Att vilandeförklara mål i väntan på prövning i behörigt forum	190
8.8.3.6	Att prejudiciellt pröva frågan om rättighetens giltighet	191

8.8.3.7	Det diskretionära utrymmet att helt skilja målet från sig	193
8.8.4	EN KOMPARATIV KOMMENTAR	193
8.8.5	AVSLUTANDE REFLEXIONER	194
8.8.6	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	195
8.9	OM PROROGATION	196
8.9.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	196
8.9.2	TYST PROROGATION	197
8.9.3	AVSAKNAD AV YTTERLIGARE ANKNYTNING	198
8.9.4	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	199
8.10	OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER	199
8.10.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	199
8.10.2	BESLUT BASERADE PÅ DOMSTOLENS GENERELLA BEHÖRIGHET	200
8.10.3	INTERIMISTISKA BESLUT NÄR DET HUVUDSAKLIGA MÅLET PRÖVAS I ANNAT LAND	200
8.10.3.1	Inledande anmärkningar	200
8.10.3.2	Åtgärder som provisoriskt ger käranden rätt	201
8.10.4	SÄRSKILT OM VARUMÄRKESTVISTER	202
8.10.5	SÄRSKILT OM TORPEDPROBLEM	202
8.10.6	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	204
9	<u>DOMSRÄTT I EJ LAGREGLERADE FALL</u>	204
9.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	204
9.1.1	AKTUELLA FORUMREGLER I RÄTTEGÅNGSBALKEN	204
9.1.2	UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEHANDLINGEN I DETTA KAPITEL	205
9.2	DOMSRÄTT GRUNDAD PÅ ANALOGIER	205
9.3	HEMVISTFORUM – 10 KAP. 1 § RB	208
9.4	FÖRMÖGENHETSFORUM – 10 KAP. 3 § RB	209
9.4.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	209
9.4.2	ALLMÄNT FÖRMÖGENHETSFORUM	210
9.4.2.1	Twist om betalningsskyldighet	210
9.4.2.2	Egendom som har ett förmögenhetsvärde	211

9.4.2.3	Vad för slags egendom?	212
9.4.2.4	Särskilt om HD:s avgörande i RGP Dental-fallet	213
9.4.2.5	Avslutande reflexioner	215
9.4.3	DOMÄNNAMNS EGENDOMSRÄTTSLIGA STATUS	216
9.4.3.1	En inledande klassificering	216
9.4.3.2	Problemets behandling i praxis och i lag	218
9.4.3.3	Svårigheter grundade på domännamnssystemets uppbyggnad och administration	221
9.4.3.4	Om nyttjanderätt till domännamn	224
9.4.3.5	Avslutande reflexioner	225
9.4.4	DOMÄNNAMN OCH ALLMÄNT FÖRMÖGENHETSFORUM	226
9.4.4.1	Inledande anmärkningar	226
9.4.4.2	En jämförelse med HD:s avgörande i RGP Dental-fallet	229
9.4.4.3	Avslutande reflexioner	232
9.4.5	DOMÄNNAMN OCH FORUM REI SITAE	233
9.4.5.1	Inledande anmärkningar	233
9.4.5.2	Domännamn som domsrättsgrundande egendom	234
9.4.6	FRÅGAN OM DOMÄNNAMNS LOKALISERING	235
9.4.7	AVSLUTANDE REFLEXIONER	237
9.5	ETABLERINGSTÄLLET'S FORUM – 10 KAP. 5 § RB	238
9.5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	238
9.5.2	REKVISITET ”FAST DRIFTSTÄLLE”	239
9.5.3	REKVISITET ”OMEDELBART PÅ GRUND AV”	241
9.5.4	AVSLUTANDE REFLEXIONER	242
9.6	FORUM DELICTI – 10 KAP. 8 § RB	242
9.6.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	242
9.6.2	OMFATTNINGEN AV EFFEKTORTENS BEHÖRIGHET	243
9.6.3	TALAN I FÖREBYGGANDE SYFTE	244
9.6.4	AVSLUTANDE REFLEXIONER	244
9.7	OM GENKÄROMÅL OCH OM GEMENSAMT FORUM FÖR FLERA SVARANDE	245
9.7.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	245
9.7.2	EN FÖRSIKTIG DISKRETIONÄR TILLÄMPNING	246

9.7.3	SÄRSKILT OM GENKÄROMÅL	246
9.7.4	AVSLUTANDE REFLEXIONER	247
9.8	OM PROROGATION	248
9.8.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	248
9.8.2	TYST PROROGATION	249
9.8.2.1	Inledande anmärkningar	249
9.8.2.2	En försiktig diskretionär tillämpning	250
9.8.3	AVSLUTANDE REFLEXIONER	250
9.9	INGEN SPECIALREGEL FÖR IMMATERIALRÄTTEN	251
9.9.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	251
9.9.2	PROBLEMETS BEHANDLING I PRAXIS	252
9.9.3	AVSLUTANDE REFLEXIONER	253
9.10	EN KOMMENTAR OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER	254
9.10.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	254
9.10.2	ÅTGÄRDER SOM FÖRUTSÄTTER VERKSTÄLLIGHET UTOMLANDS	254
9.10.3	INTERIMISTISKA BESLUT I SVERIGE NÄR DET HUVUDSAKLIGA MÅLET PRÖVAS UTOMLANDS	255
9.10.4	SÄRSKILT BETRÄFFANDE INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER OM VARUMÄRKEN	256
9.10.5	AVSLUTANDE REFLEXIONER	256
10	<u>DOMSRÄTT OCH INARBETADE VARUMÄRKEN</u>	257
10.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	257
10.2	NÄRMARE OM INARBETADE RÄTTIGHETERS LOKALISERING	258
10.2.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	258
10.2.2	EN KORT KOMPARATIV UTBLICK	258
10.2.3	SAMMANFATTANDE OM INARBETADE VARUMÄRKENS LOKALISERING	259
10.3	INTERNETRELATERADE ASPEKTER	260
10.4	INARBETADE VARUMÄRKEN SOM DOMSRÄTTSGRUNDANDE EGENDOM	261
10.5	INARBETNING OCH EXKLUSIV BEHÖRIGHET	262
10.5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	262

10.5.2	EXKLUSIVITETEN OMFATTAR INTE INARBETADE RÄTTIGHETER?	263
10.5.3	EXKLUSIVITETEN OMFATTAR INARBETADE RÄTTIGHETER?	264
10.6	AVSLUTANDE REFLEXIONER	265
11	<u>DOMSRÄTT OCH GEMENSKAPSVARUMÄRKEN</u>	266
11.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	266
11.2	FÖRHÅLLET MELLAN BRYSSEL-/LUGANOREGLERNA OCH VARUMÄRKESFÖRORDNINGEN	268
11.2.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	268
11.2.2	ANVÄNDNINGEN AV BEGREPPEN HEMVIST OCH ETABLERING	269
11.3	BEHÖRIGHET I FRÅGA OM INTRÅNG OCH GILTIGHET	271
11.3.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	271
11.3.2	DOMSRÄTT PÅ GRUND AV HEMVIST ELLER ETABLERING	272
11.3.2.1	Inledande anmärkningar	272
11.3.2.2	Svarandens hemvist eller etablering	273
11.3.2.3	Kärandens hemvist eller etablering	274
11.3.2.4	OHIM:s säte	274
11.3.3	DOMSRÄTT PÅ GRUND AV PROROGATION	275
11.3.4	DOMSRÄTT PÅ ORTEN FÖR INTRÅNGET	276
11.3.4.1	Inledande anmärkningar	276
11.3.4.2	Om effekt och handling	277
11.3.4.3	Särskilt om fastställelsetalan	278
11.3.5	DOMSRÄTT GRUNDAD PÅ BRYSSEL-/LUGANOREGLERNA	279
11.3.5.1	Inledande anmärkningar	279
11.3.5.2	Mål mot flera svarande	280
11.3.6	DOMSRÄTTENS OMFATTNING	280
11.4	INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER	281
11.5	GENKÄROMÅL OM UPPHÄVANDE ELLER OGILTIGHET	283
11.5.1	INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	283
11.5.2	BEHÖRIGHET ATT PRÖVA GILTIGHETSINVÄNDNINGAR	285
11.6	DOMSRÄTT I SAMBAND MED ANDRA TVISTER	285

11.7 OM KONNEXITET	286
11.8 OM FÖRHÅLLET MELLAN MÅL OM NATIONELLA VARUMÄRKEN OCH MÅL OM GEMENSKAPSVARUMÄRKEN	287
11.8.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	287
11.8.2 LITISPENDENS OCH KONNEXA MÅL	287
11.8.3 LITISPENDENS OCH BRYSSSEL-/LUGANOREGLERNA	289
11.9 AVSLUTANDE REFLEXIONER	289

DEL IV SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 291

12 SAMMANFATTNING 293

12.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	293
12.2 MÅL SOM RÖR INTRÅNGSGÖRANDE HANDLINGAR	294
12.2.1 SKADESTÅND	294
12.2.2 FÖRBUD	297
12.2.3 FASTSTÄLLELSE	299
12.3 MÅL SOM RÖR RÄTTIGHETEN	300
12.3.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	300
12.3.2 OGILTIGHETSTALAN ELLER TALAN OM UPPHÄVANDE	300
12.3.3 FASTSTÄLLELSETALAN	301
12.4 ÖVRIGA MÅL	302
12.4.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	302
12.4.2 TALAN OM BÄTTRE RÄTT	302
12.4.3 INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER	304
12.5 BLANDADE MÅL	305
12.6 SÄRSKILT OM TILLÄMPNINGEN I INTERNETRELATERADE FALL	306

13 SLUTSATSER 307

13.1 INLEDANDE ANMÄRKNINGAR	307
-----------------------------	-----

13.2 VARUMÄRKESRELATERADE PROBLEM	309
13.2.1 VARI LIGGER PROBLEMEN?	309
13.2.2 TÄNKBARA LÖSNINGAR	310
13.2.2.1 Lösning på vadå?	310
13.2.2.2 Avgränsningen mot reglerna om forum delicti	311
13.2.2.3 Mål som rör rättighet och mål som rör handling	313
13.2.2.4 GAT-modellen	314
13.2.2.5 Problem med missbruk av domsrätt	315
13.2.2.6 En samlad bedömning	316
13.3 INTERNETRELATERADE PROBLEM	316
13.3.1 INLEDANDE ANMÄRKNING	316
13.3.2 TILLRÄCKLIG DOMSRÄTTSGRUNDANDE ANKNYTNING I INTERNETRELATERADE FALL?	317
13.3.2.1 Inledande anmärkning	317
13.3.2.2 Anknytning på grund av effekt, aktivitet eller handling	318
13.3.2.3 Det medvetna handlandet	320
13.3.2.4 Behov av nya regler?	320
13.3.2.5 Arenor för problemlösning	321
13.4 SLUTORD	323
<u>14 SUMMARY</u>	<u>325</u>
14.1 PART ONE – INTRODUCTORY REMARKS (CHAPTER 1–2)	325
14.2 PART TWO – BACKGROUND AND SURVEY OF PROBLEMS (CHAPTERS 3–6)	326
14.3 PART THREE - JURISDICTION (CHAPTER 7–11)	327
14.3.1 INTRODUCTORY REMARKS	327
14.3.2 REGULATION/CONVENTIONS RULES (CHAPTER 8)	328
14.3.3 NATIONAL RULES (CHAPTER 9)	333
14.3.4 MISCELLANEOUS (CHAPTER 10–11)	335

15 LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING 339

15.1 LITTERATUR	339
15.2 KONVENTIONER, FÖRORDNINGAR OCH DIREKTIV	351
15.3 OFFENTLIGT TRYCK	352
15.3.1 EU	352
15.3.2 SVERIGE	353
15.3.3 WIPO	354
15.4 RÄTTSFALL	355
15.4.1 AUSTRALIEN	355
15.4.2 DANMARK	355
15.4.3 EG	355
15.4.4 FRANKRIKE	357
15.4.5 NORGE	357
15.4.6 STORBRITANNIEN	357
15.4.7 SVERIGE	358
15.4.7.1 HD	358
15.4.7.2 HovR	359
15.4.7.3 Tingsrätt	359
15.4.7.4 AD	359
15.4.7.5 MD	359
15.4.7.6 PBR	359
15.4.8 USA	360
15.5 AVGÖRANDE FRÅN ALTERNATIV TVISTLÖSNING	361
15.6 ÖVRIGA ÅBEROPADE KÄLLOR	362

FÖRKORTNINGAR

AC	Appeal Cases, English Law Reports
AD	Arbetsdomstolen, Arbetsdomstolens Domar
ADNDRC	Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
ADR	Alternative Dispute Resolution
AIPPI	International Association for the Protection of Intellectual Property, <i>www.aippi.org</i>
All ER	All England Reports
ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network
BJIL	Brooklyn Journal of International Law
BK	Brysselkonventionen
BrB	Brottsbalken (1962:700)
BRÅ	Brottsförebyggande rådet
BTLJ	Berkeley Technology Law Journal
CERN	Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
Ch	Chancery Law Reports
CLR	Commonwealth Law Reports
cit.	citeras
CPR	CPR Institute for Dispute Resolution
DARPA	Defence Advanced Research Projects Agency, <i>www.darpa.gov</i>
DIFO	Dansk Internet Forum, <i>www.difo.dk</i>
dnr.	diarienummer
DNS	Domain Name System/Domännamnssystem
DLR	UC Davis Law Review
Ds	Departementsserien
ECR	Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance
EFTA	European Free Trade Association
EG	Europeiska Gemenskapen
EGT	Europeiska Gemenskapernas officiella tidning
EIPR	European Intellectual Property Review
ELR	European Law Review
EPC	European Patent Convention
EU	Europeiska Unionen
EUT	Europeiska Unionens officiella tidning
FL	Firmalagen (1974:156)
FSR	Fleet Street Report
GD	Europeiska Gemenskapernas Domstol
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil

GTLD	Generic Top Level Domain/Generisk toppdomän
HD	Högsta domstolen
HLR	Harvard Law Review
HovR	Hovrätt
HTML	Hyper Text Markup Language
IANA	Internet Assigned Numbers Authority, <i>www.iana.org</i>
IAP	Internet Access Providers
ICANN	Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, <i>www.icann.org</i>
ICCLR	International Company and Commercial Law Review
IDEA	IDEA - The Journal of Law and Technology
IESG	Internet Engineering Steering Group, <i>www.ietf.org/iesg</i>
IETF	Internet Engineering Task Force, <i>www.ietf.org</i>
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright
IIS	Se <i>II-stiftelsen</i>
II-stiftelsen	Stiftelsen Internet Infrastruktur, <i>www.iis.se</i>
IKL	Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
IMF	Lag (1990:272) om internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållande
INTA	International Trademark Association, <i>www.inta.org</i>
INTJLIT	International Journal of Law and Information Technology
IntLaw	The International Lawyer
IP	Internet Protocol
IPQ	Intellectual Property Quaterly
ISO	International Organization for Standardization, <i>www.iso.org</i>
ISOC	Internet Society, <i>www.isoc.org</i>
ISOC-SE	Internet Society – the Swedish Chapter, <i>www.isoc-se.se</i>
ITU	International Telecommunication Union, <i>www.itu.int</i>
IÄL	Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden om äktenskap och förmynderskap
JILT	Journal of Information Law and Technology
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, <i>www.jt.se</i>
KOM	Kommissionsdokument
KTHNOC	Kungliga Tekniska Högskolan – Network Operation Center, <i>www.noc.kth.se</i>
LDC	Lunds Datacentral, <i>www.ldc.lu.se</i>
LK	Luganokonventionen
MD	Marknadsdomstolen
MERLR	Mercer Law Review

MITTLR	Michigan Telecommunications & Technology Law Review
MLR	Minnesota Law Review
NAF	The National Arbitration Forum
NEVL	Lag (1975:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
NIC-SE	Network Information Centre Sweden, <i>www.nic-se.se</i>
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, <i>www.nir.nu</i>
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I
NJA II	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. II
NORID	Norsk registreringstjeneste for Internett domenenavn, <i>www.norid.no</i>
nr.	nummer
NSF	National Science Foundation, <i>www.nsf.gov</i>
NSI	Network Solutions Inc., <i>www.nsi.com</i>
ODR	On-line Dispute Resolution
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OHIM	Office for Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Designs), <i>www.ohim.eu.int</i>
OJ	Official Journal of the European Communities
p.	punkt
PBR	Patentbesvärsrätten
PL	Patentlagen (1967:837)
PK	Pariskonventionen
prop.	proposition
PRV	Patent och Registreringsverket
RB	Rättegångsbalken (1942:740)
RETTID	Retsvidenskabeligt Tidsskrift, Aarhus Universitet, <i>www.rettid.dk</i>
RFC	Request for Comments
REG	Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätten
RH	Rättsfall från hovrätterna
RMDJLT	Richmond Journal of Law & Technology
RPC	Reports of Patent Cases
RSV	Skatteverket (tidigare Riksskatteverket)
SCT	The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
ScSTL	Scandinavian Studies in Law
SEVL	Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz
SFS	Svensk författningssamling

SLD	Second Level Domain/underdomän
SLT	Scots Law Times
SOU	Statens Offentliga Utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning, <i>www.svjt.se</i>
SÖ	Sveriges internationella överenskommelser (före 1991 Sveriges överenskommelser med främmande makter)
TCP	Transmission Control Protocol
TLD	Top Level Domain
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UB	Utsökningsbalken (1981:774)
UD	Utrikesdepartementet
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <i>www.icann.org/udrp/</i>
UfR	Ugeskrift for Retsvæsen, <i>www.ufr.dk</i>
uppl.	upplaga
URL	Upphovsrättslagen (1960:727)
US	US – Supreme Court
VAJLT	Virginia Journal of Law & Technology
VLLR	Villanova Law Review
VJT	Vanderbilt Journal of Transnational Law
VML	Varumärkeslagen (1960:644)
vol.	volym
WCT	WIPO Copyright Treaty
WIPO	World Intellectual Property Organisation, <i>www.wipo.int</i>
WIPR	World Intellectual Property Report
WLR	Weekly Law Reports
WTO	World Trade Organisation, <i>www.wto.org</i>
WWW	World Wide Webb

FÖRKLARINGAR*

<i>Auktoritativserver</i>	<i>Se masterserver.</i>
<i>DNS</i>	Domännamnssystem. En hierarkiskt uppbyggd distribuerad databas med syfte att ge en till Internet eller andra IP-baserade kommunikationsnät ansluten dator ett enklare namn som kännetecken för datorns unika IP-adress. (SOU 2003:59)
<i>DNS-Server</i>	<i>Se namnserver.</i>
<i>Domännamn</i>	En beteckning som motsvarar en IP-adress och används för adressering i ett internationellt domännamnssystem för elektronisk kommunikation, t.ex. <i>regeringen.se</i> . (SOU 2003:59)
<i>Domänadress</i>	Adress till en organisation o.d. eller till en dator på Internet. En domänadress är det som står efter @ i e-postadresser på Internet och det som står efter de dubbla snedstrecken i webbadresser (men före ett eventuellt senare snedstreck). (DT)
<i>Internetadress</i>	Används som övergripande term för de olika typerna av adresser som används på Internet: domänadress, e-postadress och webbadress. (DT)
<i>IP</i>	Internet Protocol. Kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval för datapaket i Internet och i andra IP-baserade kommunikationsnät. (SOU 2003:59)
<i>IP-Adress</i>	Numerisk adress till en dator eller annan utrustning i Internet och i andra IP-baserade kommunikationsnät. Adressen skrivs vanligen som fyra heltal åtskilda med punkter (t.ex. 194.52.220.50). (SOU 2003:59)

* Förklaringarna som används är i först hand hämtade ur SOU 2003:59 samt ur datatermgruppens ordlista. I det första fallet anges det med hänvisning till SOU 2003:59, i det senare fallet anges det med hänvisning till *DT*.

<i>Masterserver</i>	Namnserver som förvaltar sin zons databas genom att hämta information om zonen från en lokal datafil i vilken ändringar görs för zonen och från vilken de övriga namnservrarna för zonen hämtar databasen. (SOU 2003:59). Benämns även <i>moderserver</i> eller <i>auktoritativserver</i> .
<i>Moderserver</i>	Se <i>masterserver</i> .
<i>Namnserver</i>	Dator med program som tillhandahåller en servicefunktion i ett elektroniskt kommunikationsnät genom att lagra och distribuera zonfiler med information om domännamn samt ta emot och svara på domännamnsfrågor över ett sådant nät. (SOU 2003:59)
<i>Registreringsenhet</i>	Den aktör som ansvarar för del av domännamnsträdet som utgörs av de domännamn som finns registrerade under en nationell eller generisk toppdomän. Benämns även <i>registry</i> .
<i>Registreringskontor</i>	De aktörer som tar emot och administrerar domännamnsregistreringar. Benämns även <i>registrar</i> .
<i>RFC</i>	<i>Request For Comments</i> . En serie dokument som innehåller Internetstandards och andra dokument som rör Internet utfärdade av <i>Internet Engineering Task Force</i> (IETF) och <i>Internet Engineering Steering Group</i> (IESG).
<i>Router</i>	Dator som väljer väg för och vidarebefordrar data i ett datornät. (DT)
<i>Server</i>	Dator med ett eller flera serverprogram, dvs. datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, t.ex. datalagring och e-postkommunikation. (DT)
<i>Slavserver</i>	Namnservrar i domännamnssystemet som från en masterserver för zonen hämtar och lagrar uppdaterade kopior av zonens databas (SOU 2003:59). Benämns även <i>spegelserver</i> .

<i>Spegling</i>	Mångfaldigande av en datamängd. Används bl.a. för att uppnå ökad säkerhet eller ge snabbare åtkomst. (SOU 2003:59)
<i>Spegelserver</i>	Se <i>slavserver</i> .
<i>URL</i>	Se <i>webbadress</i> .
<i>Zon</i>	Avgränsning av det administrativa ansvaret för domännamnsträdet. En zon utgörs av en sammanhängande del av domännamnsträdet som administreras av en organisation och lagras på dess namnservrar. (SOU 2003:59)
<i>Webbadress</i>	Är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med "http:" eller "ftp:". URL (Uniform Resource Locator) är den tekniska termen för detta begrepp. (DT)
<i>Webbplats</i>	Webbsida eller grupp av sammanlänkade webbsidor som innehåller information om en verksamhet eller ett ämne och som har samma utgivare. Termen hemsida (hemsidor) används ofta synonymt med webbplats, t.ex. "myndigheten Y:s hemsida" fast man uppenbarligen åsyftar den aktuella webbplatsen i dess helhet, alltså inte bara en sida utan samtliga sidor. (DT)
<i>Webbsida</i>	Mängd information som man når via webben utan att behöva gå vidare via en länk; motsvarar ofta så mycket man kan se på skärmen samtidigt eller genom att rulla bilden. (DT)
<i>WWW</i>	<i>World Wide Webb</i> , funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud. (DT)

Del I

Utgångspunkter

1 Syfte, avgränsningar och disposition

1.1 Syfte och centrala frågeställningar

År 1996 prövades i Frankrike ett fall som gällde användningen av varumärket PAYLINE.¹ Käranden med hemvist i Frankrike och svaranden med hemvist i Tyskland var båda behöriga innehavare av det aktuella varumärket i sina respektive länder. Det påstådda intrånget bestod i att svaranden använt varumärket på en webbplats med den tyska domänadressen *brokat.de*, belägen på en server i Tyskland, som var åtkomlig från Frankrike. När målet kom upp till prövning ställdes den franska domstolen bland annat inför den internationellt processrättsliga frågan om domstolen var behörig att ta upp målet om det tyska företags användning av varumärket till prövning. Det rör sig här om en fråga om domsrätt som inte har ett självklart svar. Den franska käranden kan argumentera för att fransk domstol måste vara behörig att ta upp målet till prövning. Det rör ju, om än indirekt, skyddet för franska varumärken. Den tyska svaranden kan lika lätt finna argument mot fransk domsrätt. Det handlar ju om ett tyskt företags användning av ett tyskt varumärke, på tyskt territorium, där ingen avsikt funnits att rikta sig mot den franska marknaden. En talan riktad mot sådan användning måste prövas i Tyskland. Argumenten går uppenbarligen isär och i denna intressekonflikt illustreras detta arbetets centrala problem.

Det rör sig i sammanhanget om ett problem som har sitt ursprung i mötet mellan tre sinsemellan svårförenliga företeelser. Den första är varumärket, den andra den gränsöverskridande tvisten och den tredje den Internetrelaterade användningen. Respektive område har sina typiska karaktärsdrag och en inledande central fråga i detta avhandlingsprojekt har varit på vilket sätt dessa mer eller mindre oförenliga områden bäst sammanfogas till en begriplig enhet.

Det handlar om varumärken som är immateriella och därmed saknar fysiska objekts traditionella egenskaper, bland annat när det gäller möjligheten att lokalisera dem till en fysiskt bestämd plats. Varumärken är samtidigt territoriellt avgränsade och är, som huvudregel, endast skyddade i det land där de har uppstått. En naturlig konsekvens av det territoriellt avgränsade skyddet är att likalydande varumärken kan ha skilda behöriga innehavare i skilda länder.

Det handlar därutöver om gränsöverskridande tvister. I sammanhanget är det uppenbara exemplet på en sådan tvist ett gränsöverskridande intrång, s.k. distansdelikt. I detta arbete väljer jag att karaktärisera dessa gränsöver-

¹ Se fallet *SG 2 mot Brokat Informationssysteme GmbH*. (cit. *Brokat*), Nanterre Court of Appeals, den 13 oktober 1996. Fallet refereras vidare i avsnitt 5.5.2.2 nedan.

skridande intrång som skadegörande handlingar som företas i ett annat land än det där effekten av handlingarna uppstår. I de fall sådana handlingar resulterar i tvister kommer dessa oundvikligen att ha anknytning till mer än ett land. Därmed väcks frågor om domstols behörighet.

Det handlar slutligen om den arena på vilken problemen uppkommer; spelplanen Internet, som till skillnad från varumärken inte är territoriellt utan tvärtom globalt och gränslöst.

Nämnda områden har olika karaktärsdrag och en rad problem och frågeställningar uppstår i mötena mellan territoriellt och globalt, immateriellt och fysiskt. Bland alla de frågor som kan aktualiseras har, som visas i det inledande exemplet, frågan om vilka domstolar som är behöriga att pröva Internetrelaterade varumärkestvister som har anknytning till flera länder valts ut för behandling i föreliggande arbete.

I ljuset av det inledningsvis sagda kan det övergripande syftet med denna avhandling beskrivas enligt följande: *att kritiskt analysera under vilka förutsättningar en svensk domstol är behörig att ta upp gränsöverskridande varumärkestvister*. I syftet döljs en rad problem och det blir därmed relevant att närmare klargöra hur begreppet en *gränsöverskridande varumärkestvist* skall förstås för detta arbetes räkning. Stora delar av avhandlingens inledande kapitel ägnas därför åt en konkretisering av detta uttryck, i syfte att tydliggöra de problem som avhandlingen tar sin utgångspunkt i.² Problem och frågeställningar kommer dessutom genomgående att analyseras utifrån tesen att *Internet, och den gränsöverskridande kommunikation Internet möjliggör, medför att rättsregler och principer som anpassats efter en konkret, fysiskt och territoriellt avgränsad miljö, blir svåra att tillämpa på ett ändamålsenligt sätt*. Följaktligen finns ett behov av klargörande också beträffande uttrycket *Internetrelaterad gränsöverskridande varumärkestvist*.

De problem som identifieras kommer att analyseras både utifrån relevanta rättsregler (i ett regelsperspektiv)³ och utifrån de konfliktsituationer som aktualiseras (i ett konfliktperspektiv)⁴.

² Det skall inte förnekas att jag tagit intryck av Westberg i mitt val av utgångspunkt och angreppssätt. Han presenterar den problem- och intresseorienterade ansatsen i sitt bidrag i festskriften till Bolding (se Westberg 1992 s. 436 ff.). Jag vill dock framhålla att jag inte på något sätt gör anspråk på att detta arbete genomförts helt i enlighet med Westbergs idéer. Min ambition är emellertid att den centrala utgångspunkten för föreliggande avhandling skall vara analysen av konkreta rättsliga problem snarare än rättsreglerna som sådana.

³ Att presentera internationellt processrättsliga problem med en regelorienterad struktur är ett vanligt tillvägagångssätt i den internationellt privat- och processrättsliga litteraturen. Se exempelvis Bogdan 2004; Dennemark och Pålsson 2002. Även Strömholm har valt en liknande struktur i sitt avsnitt om domsrätt, se Strömholm 2001 s. 97 ff.

⁴ Den konfliktorienterade strukturen är vanlig i den immaterialrättsliga litteraturen. Så har exempelvis både Fawcett/Torremans och Wadlow valt att utgå ifrån konflikterna snarare än reglerna i sina presentationer av de internationellt privat- och processrättsliga problemen på immaterialrättens område.

Del I - Utgångspunkter

När det gäller regelperspektivet rör det sig i denna del om en traditionell dogmatisk analys av ett utpekad antal reglers tillämpningsområde, närmare bestämt de domsrättsregler som bedömts vara relevanta för fastställandet av domsrätt i samband med gränsöverskridande varumärkestvister.

Analysen i ett konfliktperspektiv handlar om att klargöra hur tolkningen av reglerna påverkar möjligheterna att agera rättsligt i en konfliktsituation och utgångspunkten för analysen är i dessa fall konflikten snarare än rättsreglerna. En gränsöverskridande varumärkestvist har i flertalet fall karaktär av intrångstvist och följaktligen ägnas stort utrymme åt behandlingen av gränsöverskridande varumärkesintrång.⁵ Internationellt processrättsliga frågor uppkommer emellertid också i samband med prövning av andra varumärkeskonflikter än intrång, exempelvis i samband med att en rättighets giltighet angrips i en talan om registrerings upphörande. Jag väljer därför att tala om varumärkestvister snarare än intrångstvister. Dessa tvister har, på ett eller annat sätt, sin grund i varumärkesrättens sanktionssystem. Detta sanktionssystem bildar därför utgångspunkt för konfliktperspektivet. Alla de "sanktioner" som varumärkesrätten erbjuder kan emellertid inte kallas sanktioner, exempelvis möjligheten att föra talan om fastställelse att en handling inte utgör intrång. För den fortsatta framställningen har därför det konstruerade uttrycket "rättsliga instrument" valts som en enhetlig beteckning på de möjligheter att agera rättsligt som varumärkesrätten ger stöd för. Med detta begrepp vill jag förtydliga att det inte endast handlar om sanktioner. När jag ovan nämner att domsrätsfrågorna också kommer att analyseras i ett konfliktperspektiv är det frågeställningen, om ett visst rättsligt instrument kan tillämpas på ett för rättighetsinnehavaren ändamålsenligt sätt (exempelvis möjligheten att föra talan om fastställelse), som genomgående kommer att analyseras.

I detta arbete är emellertid inte ambitionen att täcka in alla situationer där något av varumärkesrättens rättsliga instrument kan aktualiseras. Väl medveten om att jag nu föregriper presentationen i kommande avsnitt av avhandlingens avgränsningar, kan konstateras att behandlingen i detta arbete omfattar skadestands- och förbudstalan samt dessutom möjligheten att väcka talan om ett varumärkes upphävande samt olika varianter av fastställsetalan. Det rör sig i sammanhanget om de, för varumärkesrättens del, centrala civilrättsliga taleformerna.

Det kan vidare vara värt att notera att det i en intrångssituation förekommer åtminstone två aktörer, en påstådd intrångsgörare och en rättighetsinnehavare. Av förklarliga skäl har dessa personer vanligen olika

⁵ I sammanhanget kan noteras att Strömholm valt att låta intrångskonflikten tjäna som utgångspunkt för sitt arbete om upphovsrätt och internationell privaträtt, *Strömholm* 2001. Strömholm konstaterar i detta arbete (s. 140) att: "Metoden att låta intrångskonflikten tjäna som utgångspunkt för analysen synes därför vara inte endast ett försvarbart arbetssätt utan det lämpligaste valet av angreppsvinkel."

uppfattningar om vad som är en ändamålsenlig och rimlig rättstillämpning i det enskilda fallet. Den naturliga intressekonflikt som ligger i att två parter tvistar avspeglar sig, mer eller mindre, i min problembehandling. Det kan dock konstateras att valet, att belysa domsrättsproblemen i ett sanktionsperspektiv, innebär att rättighetsinnehavaren får en tämligen framträdande roll i detta arbete. Det är nämligen till övervägande del rättighetsinnehavaren som initierar de tvister som behandlas och därmed blir det, i vart fall indirekt, rättighetsinnehavarens möjlighet att få till stånd en prövning vid svensk domstol som hamnar i fokus. Min förhoppning är emellertid att den påstådde intrångsgöraren inte helt skall glömmas. Denne framskymtar därför, särskilt i de delar av avhandlingen där domsrättsfrågorna diskuteras i ett *de lege ferenda* perspektiv. I de fall där lösningsförslag presenteras har det genomgående varit min ambition att dessa skall beakta både rättighetsinnehavarens och den potentiella intrångsgörarens intressen.

Behandlingen av domsrättsfrågorna beträffande de aktuella tvisterna sker inledningsvis utifrån fall där skydd för registrerade nationella varumärken åberopas. I sammanhanget skall nämnas att rätten till ett varumärke kan uppstå både genom registrering och genom inarbetning.⁶ I ett internationellt processrättsligt perspektiv är det viktigt att skilja mellan dessa båda grupper, inte minst eftersom en del domsrättsgrunder är förbehållna registrerade varumärken. Registreringen utgör annorlunda uttryckt en annan, mer konkret, form av anknytning än inarbetning. Detsamma gäller, sist och slutligt, gemenskapsvarumärken⁷ som också de kan bli föremål för prövning i svensk domstol.

Allt sammantaget kan syftet med denna avhandling förtydligas i ambitionen att *presentera en helhetsbild som tydliggör gränserna för svensk domstols behörighet att pröva gränsöverskridande privaträttsliga varumärkestvister, särskilt sådana som kan sägas vara Internetrelaterade. Behandlingen omfattar såväl svenska registrerade och inarbetade varumärken som utländska varumärken och gemenskapsvarumärken.*

Detta syfte och den därur härledda centrala frågeställningen, under vilka förutsättningar en svensk domstol är behörig att ta upp en gränsöverskridande varumärkestvist, kommer fortlöpande att delas in i underfrågor. Som exempel kan nämnas att frågor om tillämpningsområdet, för var och en av de domsrättsregler som aktualiseras i samband med gränsöverskridande varumärkestvister, kommer att behandlas. En återkommande underfråga handlar om vilka särskilda Internetrelaterade problem tillämpningen av respektive domsrättsregel kan ge upphov till. Eftersom jag utgår från

⁶ Se vidare 1 och 2 §§ VML. Se också *Koktvedgaard/Levin* s. 358 ff.

⁷ Ett gemenskapsvarumärke har sin grund i varumärkesförordningen från 1994 och gäller som huvudregel i samtliga EU-länder. Det rör sig därmed om ett naturligt gränsöverskridande varumärke som kräver särskilda internationellt processrättsliga överväganden. Se vidare avsnitt 2.4.3.3 och 3.2.3 samt kapitel 11 nedan.

Del I - Utgångspunkter

varumärkesrättens rättsliga instrument kommer även frågor att relateras till dessa "sanktioner". Detta sker i första hand i den avslutande analysen där det blir möjligt att presentera svar på frågor som exempelvis under vilka förutsättningar en svensk domstol i internationella fall kan ta upp en talan om negativ fastställelse rörande ett varumärkes giltighet. Därutöver kommer även vissa materiellrättsliga frågor att tangeras. Som exempel på sådana kan nämnas frågan om varumärkesskyddets räckvidd samt frågan om vad som utgör intrångsgrundande varumärkesanvändning. De underfrågor som behandlas i detta arbete kommer att presenteras mer utförligt i avhandlingens del II samt analyseras i de två följande delarna (III och IV).

Mina slutsatser när det gäller de frågor som behandlas kan i korthet sammanfattas enligt följande. Problemen som Internet ger upphov till är inte så oöverkomliga som många, däribland jag, antog vid tidpunkten för mitt forskningsprojekts inledande. Det har med andra ord visat sig att den inledningsvis nämnda tesen – att Internet, och den gränsöverskridande kommunikation Internet möjliggör, medför att rättsregler och principer som anpassats efter en konkret, fysiskt och territoriellt avgränsad miljö blir svåra att tillämpa på ett ändamålsenligt sätt – inte gäller för alla Internetrelaterade varumärkestvister. Det finns emellertid en del problem som svårigen kan lösas uteslutande genom tillämpning av gällande rätt, så som denna uttolkas idag. De kvarstående svårigheter som identifierats har anknytning till tre huvudfrågor. De två första är relaterade till varumärkesrättens särskilda karaktärsdrag och den sista hänger nära samman med det som karaktäriserar Internet.

När det gäller problemen som sammanhänger med varumärkesrättens karaktärsdrag kan konstateras att problem uppkommer vid domsrättsbedömningen eftersom immaterialrätter är starkt knutna till det territorium där de skyddas. I domsrättshänseende har detta inneburit att vissa frågor, exempelvis sådana som rör en rättighets giltighet, exklusivt skall prövas i rättighetens skyddsland. Andra frågor, exempelvis sådana som rör utomobligatoriskt skadestånd eller förbud med anledning av ett intrång, anses allmänt kunna tas upp till prövning också av domstolar i länder där rättigheten inte är skyddad. Svårigheten är att även en intrångskonflikt, i vissa fall, kan sägas handla om rättighetens giltighet och därmed kan det argumenteras för att också intrångstvister skulle omfattas av den exklusiva behörigheten. Osäkerheten om var gränsen går för den exklusiva behörigheten att pröva tvister om varumärkens giltighet är ett konkret problem för rättighetsinnehavare idag.

Jag föreslår i det följande att problemet skall lösas genom att varumärkestvister delas i sådana som rör den intrångsgörande handlingen, exempelvis en skadeståndstalan, och sådana som rör rättigheten (dvs. varumärket), exempelvis en talan om registrerings upphävande. De mål som rör rättigheten skall exklusivt prövas i rättighetens skyddsland medan sådana

som rör handlingar kan prövas också av domstolar i andra länder utan hinder av de exklusiva reglerna.

Ett annat problem är att det, när det gäller immaterialrätter som är skyddade i flera länder, kan vara svårt att reda ut under vilka förutsättningar mål kan läggas samman. Det finns i dessa situationer ett krav på att målen skall röra samma sak och den kvarstående frågan blir om mål som gäller parallella varumärkesrättigheter rör samma sak. Denna fråga behandlas tämligen ingående och det kan konstateras att det, även när det gäller detta problem, går att underlätta bedömningen genom att dela upp mål i sådana som rör intrångsgörande handlingar och sådana som rör rättigheter.

Den tredje frågan hänger samman med Internets gränslösa natur. Problemet är, enkelt uttryckt, att det är svårt att avgränsa handlingar och handlingars effekt i en gränslös miljö. Eftersom det, i vissa fall, är möjligt att grunda domstols behörighet på såväl en handling som effekten av en handling uppkommer frågan om det är rimligt att de gränslösa Internetrelaterade handlingarna och den effekt de kan medföra skall kunna läggas till grund för domsrätt under samma förutsättningar som gäller för traditionella "fysiska" handlingar. Frågan är grundläggande och betydelsefull för den internationella processrätten och den löper också som en tråd genom stora delar av den följande Internetrelaterade analysen. I mina sammanfattande slutsatser diskuteras i samband med detta sistnämnda problem, behovet av att införa ett subjektivt domsrättsrekvisit, det medvetna handlandet, i den svenska internationella processrätten. Jag tar här intryck av europeiska såväl som amerikanska lösningar. Min slutsats är att det i vissa situationer är befogat att beakta svarandens avsikter också när det gäller frågan om att fastställa domstolens behörighet att pröva en tvist. I dessa Internetrelaterade fall menar jag att endast sådana handlingar som medvetet riktats mot ett visst land skall kunna ligga till grund för en domstols behörighet i det landet.

1.2 Avgränsningar

Först skall poängteras att denna avhandling tar sikte på frågor av utomobligatorisk karaktär. Jag kommer med andra ord inte att närmare undersöka problem som kan karaktäriseras som inomobligatoriska, även om det i och för sig finns en rad intressanta frågeställningar inom detta område, inte minst när det gäller licensiering av immaterialrätter. Det finns flera skäl till varför dessa problem avgränsats bort, inte minst tids- och utrymmesmässiga. Jag kan emellertid konstatera att en kommande forskningsuppgift ligger i att utreda och analysera problemen inom detta fält.⁸

⁸ När det gäller behandlingen av frågor som rör inomobligatoriska problem inom den internationella privat- och processrätts område kan hänvisas till *Arnt Nielsen* 1997; *Bogdan* 2004; *Hertz*; *Kropholler*; *Lindskoug* 2004; *Pålsson* 1989; *Pålsson* 2002; *Strömholm* 2001; *Svenné Schmidt* och *Østergaard*. Jämför också *Lindberg/Westman* 2001 och *Ramberg* 1998.

Del I - Utgångspunkter

Ett annat klagörande är att avhandlingens syfte är att besvara internationellt processrättsliga frågeställningar. Att dessa delvis besvaras i ljuset av varumärkesrätten och dess rättsliga instrument innebär inte att jag har någon ambition att göra några materiellrättsliga analyser. Det skall dock sägas att jag fortlöpande har stött på problem av materiellrättslig karaktär. Dessa har genomgående markerats som potentiella problemområden, men således inte analyserats. I flera fall görs bedömningen att det finns frågor som säkert kan utgöra lämpliga framtida forskningsuppgifter. Som exempel kan nämnas frågan om det varumärkesrättsliga skyddets gränser i Internetrelaterade sammanhang samt den därtill sammanhängande frågan om vad som är förväxlingsbar användning när handlingen, att använda ett varumärke, är förlagd till Internet. Därutöver kan nämnas frågor som sammanhänger med kravet på att användningen av varumärket skall ha skett i näringsverksamhet för att det skall vara tal om ett intrång.⁹ Det skall för tydlighets skull sägas att jag till viss del kommer in på frågor om det varumärkesrättsliga skyddets gränser. Frågorna angrips emellertid i ett internationellt processrättsligt perspektiv och därmed skall markeras att dessa, och andra materiellrättsliga frågor, inte får någon fullständig behandling i detta arbete. Trots mitt fokus på internationell processrätt har avhandlingens inledande delar ändå flera materiellrättsliga passager. I det följande kommer exempelvis frågan om varumärkens territoriella räckvidd samt frågan om vad som är ett Internetrelaterat varumärkesintrång att behandlas. I den mån sådana materiellrättsliga genomgångar förekommer är motivet genomgående att avhandlingens problem skall belysas och sättas i sitt (materiell)rättsliga sammanhang.

Ambitionen i detta arbete är således att helt fokusera på den internationella processrätten och dess bestämmelser och begrepp. Vissa av de centrala begrepp som analyseras används emellertid också inom andra rättsområden. Som exempel kan nämnas att begreppet hemvist, som jag återkommer till på flera ställen i den följande presentationen, är ett centralt begrepp också inom den internationella social-, skatte- och straffrätten. Det skulle utan tvekan vara intressant att utifrån ett likalydande begrepp (exv. hemvist) genomföra en mer djupgående jämförelse av hur begreppet skall förstås inom skilda ämnesdiscipliner. Den forskningsuppgiften ryms emellertid inte i detta arbete, även om jag i några fall kommenterar det förhållandet att begrepp som analyseras också förekommer och används inom andra områden.

Som framgår ovan, kommer problem som hänger samman med Internetrelaterade intrång att särskilt belysas i detta arbete. Det handlar enkelt uttryckt om intrång där den intrångsgörande handlingen utförs med hjälp av

⁹ Se vidare avsnitt 3.4 nedan för en presentation av frågeställningarna i sitt materiellrättsliga sammanhang.

Del I - Utgångspunkter

Internet eller andra liknande nätverk. Vad som närmare menas med detta kommer att utvecklas i kapitel 5 nedan. Redan här kan dock markeras att kommunikation i andra nätverk, exempelvis satellitkommunikation och telekommunikation inte kommer att behandlas.

En annan avgränsning är att de problem som behandlas och de lösningar som föreslås är anpassade efter varumärkesrättens karaktärsdrag. I flera fall finns det anledning att förmoda att de resultat som presenteras kommer att kunna användas också i förhållande till andra immaterialrätter, inte minst inom området för industriellt rättsskydd.¹⁰ Det skall dock understrykas att det inte förbehållslöst går att helt allmänt överföra detta arbetets slutsatser till andra immaterialrättsliga discipliner.

En ytterligare avgränsning hänger samman med de rättsliga instrument som finns i varumärkesrätten. Förutom de redan nämnda civilrättsliga instrumenten finns även sådana med straffrättslig karaktär. Denna framställning kommer att koncentreras till de civilrättsliga sanktionerna (instrumenten). En anledning till denna avgränsning är att det skulle vara alltför utrymmeskrävande att behandla också straffrätten. En annan anledning är att det är väsentliga skillnader beträffande civil- och offentlighetsrättsliga principer för lagval, domsrätt och verkställighet.¹¹ Det framstår med andra ord som mer förnuftigt att inte blanda samman de båda grupperna. Jag har dessutom valt att inte behandla frågor som hänger samman med bevissäkring. Det rör sig i sammanhanget bland annat om möjlighet för part, i samband med ett misstänkt immaterialrättsintrång, att begära intrångsundersökning. Det finns utan tvekan flera intressanta internationellt processrättsliga frågor också inom detta område. När det gäller presentationen i detta arbete har det emellertid känts naturligt att dra gränsen vid de tidigare behandlade civilrättsliga instrumenten.

Slutligen skall nämnas att detta arbete helt koncentreras till den internationellt processrättsliga frågan om domsrätt. Inom den internationella privat- och processrätten brukar tre frågor av central betydelse lyftas fram: frågan om domsrätt, frågan om lagval och frågan om erkännande och verkställighet av domar. Jag erkänner utan omsvep att jag för egen del gärna ser att dessa frågor får sin behandling på ett bräde. De hänger oundvikligen samman och kan svårligen behandlas helt åtskilda. Min ursprungliga tanke med detta avhandlingsprojekt var också att behandla samtliga dessa tre problemområden. Att så inte blev fallet kan helt förklaras av utrymmesbrist. Därutöver skall sägas att jag, när jag väl tagit beslutet att låta materialet beträffande frågor om lagval samt erkännande och verkställighet vila, i väntan på publicering i annan form, tilltalas av möjligheten att kunna koncentrera

¹⁰ Till området industriellt rättsskydd räknas bland annat patent, varumärke och mönster. Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 2.

¹¹ Se *Asp/Jareborg* för vidare information om straffrättsliga jurisdiktionsprinciper. Jämför också *Wong*.

framställningen till en övergripande frågeställning. Synpunkten har också framförts att det är lättare att ta till sig materialet om det koncentreras kring en av de ovan nämnda tre frågorna.

På tal om vikten av att vara medveten om den internationellt privat- och processrättsliga systematiken, men också svårigheten att skapa förståelse över ämnesgränserna, har Fawcett/Torremans uttalat: "Many problems have been created by the fact that intellectual property lawyers are not entirely familiar with the methodology of private international law. Conflicts lawyers, on the other hand, tend to be baffled by the complexity of the national and international intellectual property law."¹² Väl medveten om att den potentiella publiken för en avhandling är synnerligen begränsad, när jag ändå en förhoppning, delvis grundad på mitt val av problem med ämnesövergripande natur, att även andra än de utpräglade internationellt privat- och processrättsligt bevandrade skall vara intresserade av vad jag har att säga. Att koncentrera framställningen kring frågan om domsrätt kan i det perspektivet vara ett sätt att skapa förutsättningar för begriplighet över ämnesgränserna. Sålunda kan det sägas att det, som inom den internationella privat- och processrätten måhända uppfattas som ett mindre lämpligt pedagogiskt grepp, faktiskt kan vara en framställningsteknisk fördel.

1.3 Disposition

Som redan nämnts är avhandlingens inledande kapitel ägnade åt en konkretisering och problematisering av uttrycket "Internetrelaterad varumärkestvist av gränsöverskridande karaktär". I det arbetet ligger, förutom en genomgång av relevant Internetteknik, en presentation av relevanta karaktärsdrag inom såväl varumärkesrätten som den internationella processrätten. Följaktligen är avhandlingens kapitel 3 och 4 ägnade åt varumärkesrättsliga karaktärsdrag. Kapitel 5 syftar till att konkretisera vad jag lägger i begreppet Internetrelaterad varumärkesanvändning och ett konkret svar på frågan vad detta är återfinns i avsnitt 5.6. Därefter ägnas kapitel 6 åt att sätta problemen i deras internationellt processrättsliga sammanhang. Väl där är det möjligt att, i avsnitt 6.4, göra ett mer konkret uttalande om begreppet en "Internetrelaterad varumärkestvist av gränsöverskridande karaktär".

Därefter är återstoden av avhandlingen (del III och IV) ägnade åt analysen av frågorna om domsrätt gällande gränsöverskridande varumärkestvister med särskilt fokus på Internetrelaterade problem. Analysen av domsrätsfrågorna inleds i kapitel 7 med en kort komparativ betraktelse. I detta kapitel presenteras huvuddragen i den amerikanska Internetjurisdiktionen samt en del annan relevant *common-law*-praxis. Anledningen till att jag valt att ta med ett komparativt avsnitt kan motiveras av följande två

¹² Se Fawcett/Torremans s. 4.

Del I - Utgångspunkter

skäl. Dels är de Internetrelaterade problemen behandlade av amerikanska domstolar i större utsträckning än av europeiska, vilket innebär att det finns gott om amerikansk praxis att inspireras av. Dels framskymtar tecken på att rättsutvecklingen i Europa, när det gäller principer för lösandet av Internetrelaterade domsrättsproblem, närmat sig de *common-law*-principer som används i de Internetrelaterade fallen.¹³ Det förefaller därför relevant att åtminstone känna till grunderna bakom de amerikanska principerna samt något om hur de faktiskt används för att lösa Internetrelaterade domsrättsproblem.

Resterande kapitel i avhandlingens del III är strukturerade utifrån det förhållande att olika regler gäller beroende på om svaranden har hemvist i ett land som anslutit sig till de s.k. Bryssel-/Luganoreglerna eller inte.¹⁴ Följaktligen behandlas situationer när svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland (ett land där nämnda regler är tillämpliga) i kapitel 8 och i nästkommande kapitel (9) behandlas domsrättsproblematiken i fall när svaranden har hemvist i ett land utanför kretsen av Bryssel-/Luganoländer. Analysen i dessa två kapitel är helt inriktad på domsrätt gällande registrerade varumärken. Därefter behandlas i tur och ordning domsrätt vid talan om inarbetade varumärken (kapitel 10) och gemenskapsvarumärken (kapitel 11).

I avhandlingens del III är tanken att analysera avhandlingens problem utifrån de regler och principer som domsrätten kan grundas på i fall av gränsöverskridande varumärkestvister (inklusive sådana som kan kallas Internetrelaterade). Strukturen är således regelorienterad och följer mer eller mindre kronologiskt den struktur som återfinns i de regelverk som behandlas.

I avhandlingens del IV genomförs en sammanfattande analys som kopplas till de inledningsvis nämnda rättsliga instrumenten som valts ut för behandling. Här är strukturen konfliktorienterad. Valet att byta struktur i denna del är delvis motiverat av min vilja att belysa problemen ur olika synvinklar. I kapitel 12 ges svaren på frågorna när en svensk domstol är behörig att pröva varumärkestvister av gränsöverskridande karaktär i samband med skadeståndstalan, förbudstalan, ogiltighetstalan, genkärsmål samt talan om positiv och negativ fastställelse. Dessutom behandlas frågan om behörighet att fatta interimistiska beslut. I kapitel 13 behandlas det som jag betraktar som "kvarstående problem" i ett framtidsblickande perspektiv. Min tanke att dela upp den avslutande analysen i två kapitel är att uttalanden om gällande rätt skall samlas i det första kapitlet (12) och uttalanden *de lege ferenda* i det andra (kapitel 13).

¹³ Ett exempel på hur den europeiska rättsutvecklingen närmat sig de amerikanska anknytningsmodellerna är WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning på Internet. Se vidare avsnitt 2.4.5.2 nedan.

¹⁴ Se vidare beträffande dessa regler avsnitt 2.4.3.1 nedan.

2 Material

2.1 Inledande anmärkningar

Som framgår ovan, kan de problemen som behandlas i detta arbete karaktäriseras som internationellt processrättsliga, immaterialrättsliga och Internetrelaterade. Att problemen är så mångfacetterade är ett faktum som har haft en avgörande betydelse för materialurvalet. Det handlar om problem som har beröringspunkter med flera skilda rättsområden och därmed blir det nödvändigt att ösa ur flera källor.

Bedömningen av vad som i sammanhanget är relevanta källor har primärt gjorts utifrån två kriterier. Dels har det funnits behov av material för att belysa och förtydliga de problem som behandlas, dels har det funnits behov av material till stöd för analysen av de valda problemen. När det gäller den första gruppen har urvalet varit friare. Här har exempelvis i större utsträckning underrättspraxis använts. När det gäller den andra gruppen har i först hand traditionella rättskällor använts, dvs. förutom lagtext i huvudsak prejudicerande praxis samt förarbeten och doktrin.

En annan allmän reflexion beträffande det material som använts gäller problemens behandling *de lege lata* och *de lege ferenda*. I den förstnämnda gruppen finns ett rikhaltigt utbud av etablerat källmaterial, framförallt när det gäller varumärkesrätt och internationell privat- och processrätt. Det har med andra ord varit tämligen enkelt att finna relevant traditionellt källmaterial för att sätta in problemen i deras rättsliga sammanhang i ett *de lege lata*-perspektiv. Det skall dock understryckas att den internationella privat- och processrätten är ett smalt ämne med förhållandevis få centrala standardverk. Det förhållandet blir än tydligare när det gäller behandlingen av problem i skärningspunkten mellan den internationella processrätten och immaterialrätten. Beträffande detta snävt avgränsade område är antalet standardverk i Europa högst begränsat.¹⁵

När det gäller det framåtblickande materialet har det inte varit lika enkelt att finna relevant material. Det finns i och för sig ett rikhaltigt utbud, men mycket lite som kan karaktäriseras som traditionella rättskällor. Det rör sig om publikationer på Internet men också rapporter och rekommendationer från skilda organisationer med varierande status. En gemensam nämnare för

¹⁵ Strömholm presenterar ingående den forskning som bedrivits i gränsområdet mellan immaterialrätten och den internationella privat- och processrätten i sin bok: Upphovsrätt och internationell privaträtt, s. 68–96. Han identifierar tre centrala verk på området: *Fawcett/Torremans* och *Ulmer* som jag återkommer till fortlöpande samt *Jacques Raynards* monografi om internationell upphovsrätt och internationell privaträtt, "Droit d'auteur et conflits de lois. Essai sur la nature juridique du droit d'auteur" från 1990. Till listan över centrala verk vill jag för egen del lägga till *Wadlow* och *Pertegás Sender*.

mycket av detta material är dessutom att det aldrig har publicerats i annan form än på Internet.

2.2 Särskilt om användningen av utländskt material

Som framgår av det ovan sagda har det emellanåt varit svårt att finna källmaterial såvitt avser den framåtblickande analysen. När det gäller Internetrelaterade problem både inom varumärkesrätten och den internationella processrätten handlar det dessutom om områden som till viss del kan sägas vara behäftade med ”rättskällenhöd”. Det saknas med andra ord både klargörande förarbeten och tydliggörande domstolsavgöranden. Därför är det, också i ett arbete som tar sin utgångspunkt i ett nationellt svenskt perspektiv, motiverat att vända blicken mot området utanför den nordiska gemenskapen. Inledningsvis har det varit naturligt att hämta material från USA, inte minst exempel från amerikansk praxis där de Internetrelaterade problem som behandlas i detta arbete har varit föremål för en omfattande prövning i domstol. Under avhandlingsarbetets gång har det även dykt upp domstolsavgöranden från europeiska domstolar, däribland några nordiska avgöranden. Också denna praxis har beaktats. Jag vill dock framhålla att det inte på något sätt rör sig om en fullständig kartläggning av Internetrelaterad praxis i Europa och USA. Som framgår redan av min inledande beskrivning av avhandlingens syfte finns inte någon uttalad komparativ ansats i detta arbete. Det utländska materialet har istället genomgående använts för att belysa problemen samt i vissa fall för att inspirera till lösningar som kan anpassas efter svenska förhållanden. Någon fullständighet såvitt avser materialurvalet gör jag således inte anspråk på annat än när det gäller svenskt och, i viss mån, övrigt nordiskt material.

Därutöver skall nämnas att urvalet av relevant utländskt material till viss del har styrts av språkliga begränsningar. Nordiskt (utom finskt), engelskspråkigt och tyskt material har, i mesta möjliga mån, lästs i original. Utländskt material avfattat på annat språk har använts i den mån det är översatt till engelska, eller refererat på engelska.

2.3 Aktuell praxis

Som redan antytts förekommer i detta arbete en tämligen brokig skara domstolsavgöranden. Att det är så följer delvis av att dessa avgöranden används för att fylla skilda syften. I en del fall har praxis använts för att exemplifiera och förtydliga problem, i andra för att förklara och förtydliga hur regler skall uttolkas. Det är i den första gruppen de mångskiftande avgörandena finns. Det rör sig både om underrättsavgöranden från svenska och utländska domstolar och avgöranden från alternativa tvistlösningsorgan.

Granskning av dessa avgöranden har genomförts med ambitionen att tydliggöra vilka problem som faktiskt uppkommer i domstolar. Därigenom har det blivit möjligt att ge de internationellt processrättsliga problem som analyseras i detta arbete en realistisk bakgrund.

Den andra gruppen av rättsfall är de prejudicerande. Här åsyftas i första hand svenska prejudicerande avgöranden samt, beträffande tolkning av gemenskapsrättsakter, avgöranden från GD. Det är bland dessa avgöranden som tolkningsdata för analysen av domsrättsreglerna hämtats. Urvalet av praxis i denna grupp följer urvalet av de regler som behandlas.

2.4 Aktuell reglering

2.4.1 Inledande anmärkningar

Även om jag i detta arbete tar min utgångspunkt i nationell rätt, kan det inte förbises att immaterialrätten, så väl som den internationella privat- och processrätten, kännetecknas av en omfattande internationalisering.

När det gäller immaterialrätten har detta område, allt sedan industrialismen tog fart mot slutet av 1800-talet, präglats av en lång rad internationella harmoniseringsinitiativ. Hela immaterialrätten genomsyras och påverkas således av internationella konventioner, överenskommelser och rekommendationer. En viktig och pådrivande aktör i denna internationella utveckling är WIPO.¹⁶ En lång rad initiativ har emellertid tagits även inom ramen för den europeiska integrationen och därutöver kan nämnas det harmoniseringsarbete som bedrivs på detta fält inom WTO.¹⁷

Även den internationella privat- och processrätten är av förklarliga skäl ett område med många internationella beröringspunkter. Således har, den nationella karaktären till trots, en rad internationella initiativ tagits, några med bäring på de problem som behandlas i detta arbete. Många av dessa initiativ kan härledas till Haag-konferensen, som alltsedan 1893 arbetat för att utarbeta internationella konventioner inom den internationella privat- och processrättsens område.¹⁸ Dessutom har en omfattande harmonisering ägt rum på det internationellt privat- och processrättsliga fältet inom ramen för EU-samarbetet.

¹⁶ WIPO har huvudkontor i Genève och är en av FN:s 16 specialiserade organisationer. WIPO har till syfte att ta tillvara gemensamma intressen på immaterialrättsens område. Se vidare www.wipo.int (senast besökt 2005-02-15).

¹⁷ WTO är en global handelsorganisation med huvudkontor i Genève som, enkelt uttryckt, har till uppgift att skapa bättre förutsättningar för en global frihandel. För närvarande (2004-10-13) är 148 länder medlemmar i WTO. Se vidare www.wto.org (senast besökt 2005-02-15).

¹⁸ Haag-konferensens första session genomfördes år 1893. Det är emellertid först efter antagandet av statuten, *Statute of the Hague Conference on Private International Law*, 1955 som Haag-konferensen blev att betrakta som en permanent mellanstatlig organisation. Se vidare www.hcch.net (senast besökt 2005-02-15).

Förutom nämnda internationella initiativ och gemenskapsrättsakter, finns svenska interna regler som är av intresse. Nedan följer en kort inledande presentation av dessa regler. Därefter presenteras gemenskapsrätten, följd av de internationella konventionerna. En gemensam nämnare för samtliga här behandlade regler är att det rör sig om bestämmelser som kommer att behandlas mera djupgående i övriga delar av avhandlingen.

2.4.2 Svenska interna regler

2.4.2.1 Aktuella regler i rättegångsbalken

Frågor om behörigt forum i förmögenhetsrättsliga tvistemål behandlas för svenskt vidkommande till största delen i rättegångsbalken (RB), i första hand i 10 kapitlet. Det rör sig huvudsakligen om regler för avgörande av den interna forumfrågan. En allmän uppfattning är emellertid att dessa interna regler i viss utsträckning kan användas också analogt som domsrättsregler i fall med internationell anknytning, under förutsättning att analogierna görs med försiktighet. När inga direkt tillämpliga lagfästa domsrättsregler finns att tillgå är det därför möjligt att finna stöd för domsrätt i 10 kap. RB. När det gäller de problem som behandlas i detta arbete, aktualiseras i första hand nämnda kapitel 1 § om *svarandens allmänna forum*,¹⁹ 3 § om *förmögenhetsforum*, 5 § om *etableringställets forum*, 8 § om *forum delicti*, 14 § om *sammanläggning av mål* samt reglerna om *avtalat forum* i 16–18 §§. Behandlingen av nämnda bestämmelser är i första hand förlagd till avhandlingens kapitel 9.

2.4.2.2 Aktuella regler i varumärkeslagen

Detta arbete tar inte, som framkommer inledningsvis, sikte på materiellrättslig problemlösning. Därför kommer inte materiellrättsliga regler att behandlas i någon större utsträckning. Däremot tas utgångspunkt i de sanktioner och rättsliga instrument som varumärkesrätten erbjuder en rättighetsinnehavare till skydd för sin rätt. För svensk del återfinns dessa rättsliga instrument i första hand i varumärkeslagen (VML). Det rör sig om regeln om ogiltighetstalan i 25 §, regeln om förbud i 37 a §, regeln om skadestånd i 38 § samt regeln om fastställelse i 44 §. Att analysera domsrättsfrågor med utgångspunkt i detta sanktionssystem innebär av förklarliga skäl en, i vissa fall, mer ingående granskning av nämnda regler. Bestämmelserna behandlas vidare i kapitel 4 samt fortlöpande i samband med att de korresponderande internationellt processrättsliga frågorna behandlas.

¹⁹ Det skall dock markeras att möjligheten att använda bestämmelsen om svarandens allmänna forum i 10 kap. 1 § RB som domsrättsregel till stora delar konsumerats av Bryssel-/Lugano-reglerna som blir tillämpliga i de fall svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland (som Sverige). Se vidare nedan, närmast avsnitt 2.4.3 och avsnitt 9.3.

2.4.2.3 En kommentar om föreslagna ändringar i varumärkeslagen och i rättegångsbalken

Både VML och RB har varit föremål för utredningar. I skrivande stund finns ett förslag till ny varumärkeslag²⁰ samt ett förslag till revision av 10 kap. i RB.²¹ Så som förslagen formulerats finns inget som direkt påverkar svaren på de frågor som ställs i denna avhandling.

2.4.3 Gemenskapsrätt

2.4.3.1 Bryssel-/Luganoreglerna

En viktig utgångspunkt för detta arbete är det harmoniseringsarbete som fortlöpande sker inom EU. Initiativ har, som nämns ovan, tagits både inom varumärkesrättens och den internationella privat- och processrättens område. I flera fall rör det sig om omfattande och centrala regelverk med direkt betydelse för de problem som behandlas i detta arbete. Bland regler med central betydelse skall inledningsvis nämnas de gemensamma reglerna inom den internationella processrättens område. Att skapa ett harmoniserat regelverk för lösandet av internationellt privat- och processrättsliga frågor på förmögenhetsrättens område är en uppgift som har varit aktuell inom EU åtminstone sedan 1968 när Brysselkonventionen antogs.²² Konventionen är dubbel till sin natur och gäller både frågor om domsrätt och erkännande och verkställighet av domar. Sedan tillkomsten har den varit ett grundläggande dokument för den europeiska internationella processrätten. Att de gemensamma reglerna på dessa områden antogs i form av en konvention förklaras främst av att det rör sig om frågor som vid tidpunkten för Brysselkonventionens antagande inte omfattades av gemenskapens kompetens.²³

Allt eftersom nya medlemstater anslutit sig till gemenskapen, har dessa, med viss fördröjning, anslutit sig till Brysselkonventionen efter särskilda förhandlingar.²⁴ Förhandlingarna i samband med de nya medlemsstaternas tillträde till Brysselkonventionen har resulterat i att särskilda tillträdes-

²⁰ Se vidare SOU 2001:26.

²¹ Se vidare Domstolsverkets rapport 2003:4.

²² Brysselkonventionen ingicks mot bakgrund av den uttryckliga uppmaningen som finns i EG-fördragets artikel 293 (f.d. artikel 220) nämligen att "Medlemsstaterna skall, i den utsträckning det är nödvändigt, inleda förhandlingar med varandra i syfte att till förmån för sina medborgare säkerställa: ... förenkling av formaliteter för ömsesidigt erkännande och verkställighet av rättsliga avgöranden och skiljedomar.". Se vidare 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version), EGT 1998 C 27/1 (cit. *Brysselkonventionen*).

²³ Se vidare Pålsson 2002 s. 21 ff.

²⁴ Jämför Brysselkonventionens artikel 63 där det framgår att nya medlemsstater skall godta Brysselkonventionen samt inleda nödvändiga förhandlingar om tillträde för att tillgodo se målen i EG-fördragets artikel 293 (f.d. artikel 220).

Del I - Utgångspunkter

konventioner ingåtts.²⁵ Dessa innehåller i första hand tekniskt betingade anpassningar av Brysselkonventionens text men på några punkter har tillträdeskonventionerna också medfört smärre sakliga ändringar.²⁶

Brysselkonventionen är emellertid inte öppen för tillträde för länder som inte är medlemmar i gemenskapen och delvis som en följd av det antogs Luganokonventionen år 1988.²⁷ Enkelt uttryckt är den en närmast identisk kopia av Brysselkonventionen, som gör det möjligt för icke-medlemmar att ansluta sig till samma system av harmoniserade regler.²⁸

Efter Amsterdamfördragets ikraftträdande har ytterligare förändringar skett. EU:s kompetens har vidgats och det har därmed blivit möjligt att ombilda Brysselkonventionen till en förordning.²⁹ Sedan den 1/3 2002 gäller därför i Sverige den s.k. Bryssel I-förordningen.³⁰ Till stora delar bygger förordningen på konventionens regler, men det har gjorts en rad förändringar och förtydliganden.³¹

Allt sammantaget finns således ett system av harmoniserade regler som syftar till att skapa enhetlig rättstillämpning när det gäller domsrätt samt erkännande och verkställighet av domar på det privaträttsliga området.³² Enklarest vore att fortsättningsvis endast använda förordningens regler men situationen kompliceras av att förordningen inte gäller för samtliga EU-länder. Helt kort kan sägas att alla medlemsländer i EU (inklusive de nya

²⁵ Tillträdeskonventioner har ingåtts med Danmark, Irland och Storbritannien 1978 (EGT 1997 C 15/14), med Grekland 1982 (EGT 1997 C 15/26), med Portugal och Spanien 1989 (EGT 1997 C 15/43) och med Finland, Sverige och Österrike 1996 (EGT 1997 C 15/1).

²⁶ När Brysselkonventionen nämns avses i detta arbete den konsoliderade texten som den framstår efter det att ändringarna som följer av tillträdeskonventionerna beaktats. Se vidare EGT 1998 C 27/1.

²⁷ Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område upprättad i Lugano den 16 september 1988, OJ 1988 L 319/9 (cit. *Luganokonventionen*). Se vidare beträffande Luganokonventionen *Pålsson* 2002 s. 22 ff och *Wahl*.

²⁸ Luganokonventionen antogs som en följd av det nära samarbetet mellan dåvarande EG och EFTA. Att det således i första hand är EFTA-stater som tillträtt Luganokonventionen hindrar emellertid inte att andra stater efter särskild inbjudan också kan få möjlighet att ansluta sig. Se Luganokonventionen artikel 60c och artikel 62(1)b.

²⁹ Stödet för att anta en sådan förordning finns numera i artiklarna 61(c), 65 och 67 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

³⁰ Rådets förordning (EG) nr. 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT nr. L 012, 16/01/2001 s. 0001–0023 (cit. *Bryssel I-förordningen*). Att förordningen ifråga benämns Bryssel I-förordningen följer av att det också finns en *Bryssel II-förordning* som numera ersatts av en förordning kallad *Bryssel IIa-förordningen*. Denna förordning (nr. 2201/2003) gäller frågor om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

³¹ Se vidare *Kropholler* s. 23 ff. och *Pålsson* 2002 s. 25 ff.

³² Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde framgår av artikel 1. Där stadgas att Bryssel-/Luganoreglerna är tillämpliga på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Vidare anges vissa områden som inte omfattas av reglernas tillämpningsområde, exempelvis skattefrågor, frågor som rör fysiska personers rättsliga status samt frågor om konkurs. Inga av de undantag som nämns påverkar bestämmelsernas tillämpningsområde när det gäller de förmögenhetsrättsliga tvister som behandlas i detta arbete. Se vidare beträffande Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde *Arnt Nielsen* 1997 s. 143 ff.

Del I - Utgångspunkter

medlemsländerna) förutom Danmark tillämpar förordningen. Mot Danmark, som enligt ett särskilt protokoll är undantaget från de regler i EU-fördraget som ligger till grund för förordningen,³³ tillämpas även fortsättningsvis Brysselkonventionen, och mot de länder som antagit Luganokonventionen och inte tillhör gruppen av EU-medlemmar (Island, Norge och Schweiz) tillämpas Luganokonventionen.

Det är med andra ord ett inte helt obetydligt praktiskt besvär att reda ut vilket regelverk som skall gälla i olika situationer. För svenskt vidkommande kan problemen illustreras på följande vis: Frågor om domsrätt, i fall när svaranden har hemvist i Danmark, löses med stöd av Brysselkonventionen. Samma frågor, i fall när svaranden har hemvist i annat EU-land än Danmark (t.ex. Finland), löses med stöd av Bryssel I-förordningen och i fall när svaranden har hemvist i ett land som endast tillträtt Luganokonventionen (t.ex. Norge) löses dessa frågor med stöd av Luganokonventionen.³⁴

För detta arbetes räkning kommer fortsättningsvis förordningens regler att tas som utgångspunkt. I de fall jag refererar till samtliga regelverk, kommer uttrycket Bryssel-/Luganoreglerna att användas. När jag refererar till de länder som är bundna av reglerna används benämningen Bryssel-/Luganoländer. I de fall jag vill understryka skillnader som förekommer mellan de olika regelverken, kommer hänvisningar att ske till förordningen respektive konventionerna. I de fall jag har anledning att skilja mellan konventionerna, kommer dessa att benämnas Bryssel- respektive Luganokonventionen, var för sig. Slutligen kommer jag att använda beteckningen Bryssel I-förordningen i de fall det finns anledning att särskilt understryka att det är denna förordning som avses.

2.4.3.2 Särskilt om tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna

Som framgår av ovan sagda syftar Bryssel-/Luganoreglerna till att harmonisera reglerna om domstolsbehörighet (och om erkännande och verkställighet av domar) på privaträttens område Bryssel-/Luganoländerna emellan. Om ambitionen är ett enhetligt och harmoniserat regelverk är det naturligt och nödvändigt att de gemensamma reglerna tolkas enhetligt för samtliga Bryssel-/Luganoländer. GD fyller i detta sammanhang en viktig uppgift som uttolkare av nämnda regler och GD har i flera fall tydligt uttalat att utgångspunkten för

³³ Att Bryssel I-förordningen inte gäller för Danmark framgår av artikel 1.3 och ingresspunkt 22. Att särskilt undantag gäller för Danmark beträffande avdelning IV i EU-fördraget (som gäller det civilrättsliga samarbete till vilket internationellt processrättsliga frågor kan hänföras) framgår av fördragets artikel 69. Se beträffande protokollet om Danmarks ställning i här aktuellt hänseende prop. 1997/98:58 del 2 s. 208. Även Storbritannien och Irland har motsvarande undantag för avdelning IV i EG-fördraget men nämnda länder har utnyttjat en särskild "opt-in" klausul som innebär att Bryssel I-förordningen ändå blivit gällande både i Storbritannien och Irland. Se vidare *Arnt Nielsen* UfR 2002 s. 168 f.

³⁴ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 65 f.

Del I - Utgångspunkter

tolkningen av Brysselkonventionen är att denna skall tolkas autonomt, dvs. bestämmelserna skall tolkas självständigt utan koppling till de i det konkreta målet aktuella Bryssel-/Luganoländernas rättsliga termer och begrepp.³⁵

För att möjliggöra en autonom tolkning antogs 1971 ett protokoll till Brysselkonventionen som slår fast GD:s tolkningsbehörighet.³⁶ Däremot har GD inte någon uttrycklig möjlighet att tolka Luganokonventionen. Den harmoniserade tillämpningen tillgår därför i praktiken genom att GD:s uttalande om Brysselkonventionen indirekt blir styrande för tillämpningen av Luganokonventionen.³⁷ När det slutligen gäller Bryssel I-förordningen handlar det i detta fall om en gemenskapsrättsakt vars tolkning är direkt underställd GD genom EG-fördragets artikel 234 (f.d. artikel 177).³⁸ Det kan således sammanfattningsvis konstateras att Bryssel-/Luganoreglerna i praktiken tolkas enhetligt samt att GD:s uttalanden till syvende og sidst är styrande för de gemensamt avfattade Bryssel-/Luganoreglerna. Följaktligen måste en diskussion om hur reglerna skall tolkas och tillämpas ta sin utgångspunkt i GD:s avgöranden rörande dessa bestämmelser.

Det har redan konstaterats att en övergripande utgångspunkt är att Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas autonomt, men det är inte en regel utan undantag. I vissa fall är Bryssel-/Luganoreglerna avfattade på ett sådant sätt att de direkt hänvisar till Bryssel-/Luganoländernas nationella förståelse av skilda begrepp.³⁹ I andra fall har GD valt att inte tolka centrala begrepp autonomt och istället hänvisat till Bryssel-/Luganoländernas egna internationella privaträtt för en närmare precisering av begreppet.⁴⁰ Det torde emellertid inte

³⁵ Se exempelvis mål C-125/92, *Mulox* mot *Geels* där GD i punkt 10 uttalar att: "It is settled case-law that, as far as possible, the Court of Justice will interpret the terms of the Convention autonomously so as to ensure that it is fully effective having regard to the objectives of Article 220 [nuvarande artikel 293] of the EEC Treaty, for the implementation of which it was adopted."

³⁶ Protokoll om domstolens tolkning av konventionen de 27 september 1968 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version), EGT 1998 C 27/28 (cit. *Luxemburgprotokollet*). Protokollet trädde i kraft den 1 september 1975.

³⁷ Till Luganokonventionen hör ett protokoll (nr. 2) som gäller enhetlig tolkning av Luganokonventionen. I detta protokoll understryks det nära samband som finns mellan Bryssel- och Luganokonventionen. Se vidare *Pålsson* 2002 s. 42 ff. Se också *Jenard/Möller* s 90 f. där det framgår att EFTA-staterna i samband med Luganokonventionens ikraftträdande deklarerat att Luganoländernas domstolar vid tillämpningen av Luganokonventionen skall ta hänsyn till GD:s avgörande beträffande Brysselkonventionen.

³⁸ Det skall i sammanhanget tilläggas att bestämmelsen i EG-fördragets artikel 234 (f.d. artikel 177) påverkas av specialregeln i artikel 68(1) som gäller rättsakter som beslutats på grundval av avdelning IV i fördraget. Rent faktiskt innebär artikel 68(1) att det endast är de högsta instanserna som har möjlighet (och skyldighet) att begära förhandsavgöranden när det gäller tolkningen av sådana rättsakter.

³⁹ Beträffande de Bryssel-/Luganoregler som behandlas i detta arbete är det uppenbara exemplet på en sådan hänvisning till nationell rätt bestämningen av begreppet hemvist. Se vidare avsnitt 8.3 nedan.

⁴⁰ Som exempel kan nämnas begreppet uppfyllelseort i Brysselkonventionens artikel 5(1). När GD första gången hade anledning att uttala sig om detta begrepp i mål 12/76, *Tessili* mot *Dunlop*, konstaterades att detta begrepp skulle bestämmas utifrån den materiella lag som

råda något tvivel om att Bryssel-/Luganoreglerna huvudsakligen skall tolkas autonomt.

En annan fråga är vilka principer GD använder vid tolkningen av de skilda begrepp, vars närmare innehåll autonomt skall bestämmas. Det kan konstateras att GD använt en rad olika tolkningsmetoder. Jag har inte för avsikt att här utförligt analysera denna fråga.⁴¹ Några för mitt arbete centrala tolkningsprinciper finns det däremot anledning att kort kommentera. Domsrättsprinciperna i Bryssel-/Luganoreglerna kan grovt sett indelas i tre kategorier. Först finns huvudregeln som stadgar att domsrätt föreligger vid svarandens hemvistforum.⁴² Sedan finns bestämmelser av fakultativ karaktär som ger käranden möjlighet att välja alternativa forum, de s.k. särskilda behörighetsreglerna.⁴³ Därutöver finns slutligen regler av exklusiv karaktär som pekar ut en domstol eller domstol i ett visst land som ensamt behörig att pröva en tvist på ett visst angivet område. När det gäller de problem som behandlas i detta arbete kommer det att visa sig i den fortsatta framställningen att det är relevant att behandla regler ur alla tre grupperna. Därför är det viktigt att redan nu notera att GD generellt sett har givit uttryck för uppfattningen att alla undantag från huvudregeln (om domsrätt vid svarandens hemvistforum) skall tolkas restriktivt.⁴⁴ Det hindrar emellertid inte att det kan finnas utrymme för en mer vidsträckt tolkning. Således har GD emellanåt valt att tolka reglerna utifrån Bryssel-/Luganoreglernas systematik och ändamål.⁴⁵

Sammanfattningsvis kan sägas att utgångspunkten för Bryssel-/Luganoreglerna är att dessa skall förstås autonomt och tolkas på ett sätt som överrensstämmer med nämnda reglers ändamål och systematik. I arbete med att uttolka bestämmelser och begrepp har GD använt en rad skilda tolkningsmetoder. Det faktum att det förhåller sig så får betydelse för den fortsatta framställningen, inte minst vid analysen av tillämpningsområdet för regler där det ännu inte finns någon fast praxis.

domstolslandets egna internationella privaträtt utpekar som tillämplig på den anhängigjorda tvisten. GD valde med andra ord i detta fall att inte tolka detta begrepp autonomt.

⁴¹ För en vidare presentation av skilda tolkningsmetoder tom GD tillämpat hänvisas till *Arnt Nielsen* 1997 s. 141 f. och *Pålsson* 2002 s. 37 ff. Se också om tolkning av traktater i allmänhet *Linderfalk*.

⁴² Se vidare avsnitt 8.3 nedan.

⁴³ Se vidare kapitel 8 nedan.

⁴⁴ Att de exklusiva reglerna skall tolkas restriktivt framgår exempelvis av mål 288/82, *Duijnstee* mot *Goderbauer* (cit. *Duijnstee*), punkt 23 och mål C-518/99, *Gailard* mot *Chekili* (cit. *Gailard*), punkt 14.

⁴⁵ Se exempelvis mål C-167/00, *Verein für Konsumenteninformation* mot *Karl Heinz Henkel* (cit. *Henkel*), punkterna 46–48, där GD valt att göra en vidsträckt tolkning av den särskilda behörighetsregeln i artikel 5(3) i ljuset av bestämmelsens ändamål. Se också mål 189/87, *Kalfelis* mot *Schröder* (cit. *Kalfelis*), punkt 17, där samma artikel tolkas utifrån Bryssel-/Luganoreglernas systematik. I fallet innebär det rent konkret att GD valt att tolka artikel 5(3) i ljuset av artikel 5(1).

Del I - Utgångspunkter

När det gäller Bryssel-/Luganoreglernas närmare utformning samt tolkning och tillämpning av dem, är det frågor som behandlas fortlöpande nedan, exempelvis i avsnitt 6.2.2.4 samt i avhandlingens kapitel 8.

2.4.3.3 Förordningen om gemenskapsvarumärken

Arbetet med att ta fram regelverk på immaterialrättens område har varit tämligen intensivt inom gemenskapen. Dels har en lång rad initiativ tagits för att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftning,⁴⁶ dels har initiativ tagits för att etablera nya immaterialrättssystem, med rättigheter som gäller för gemenskapen som helhet. Ett sådant initiativ är förordningen om gemenskapsvarumärken (*varumärkesförordningen*) från 1994.⁴⁷ Gemenskapsvarumärken är, till skillnad från andra varumärken, inte nationella, de är regionala och gäller inom hela EU och kan därmed sägas ha en inneboende gränsöverskridande karaktär. Eftersom det redan existerar en gränsöverskridande dimension avseende gemenskapsvarumärken, blir det naturligt att internationellt processrättsliga spörsmål avseende dessa regleras direkt i varumärkesförordningen. Reglerna kommer i första hand att behandlas i avhandlingens kapitel 11.

2.4.4 Internationella konventioner och andra rättsakter

2.4.4.1 Inledande anmärkningar

Som redan nämnts har området för industriellt rättsskydd varit föremål för ett stort internationellt intresse sedan mitten av 1800-talet. Under en allt mer industrialiserad epok började behovet av att kunna skydda varumärken och andra immaterialrätter i andra länder än det egna bli påtagligt. I anslutning till de olika världsutställningar som hölls under denna period diskuterades därför möjligheterna att komma överens om gemensamma principer för hur frågorna om industriellt rättsskydd länder emellan skulle hanteras. Som ett resultat av dessa ansträngningar antogs Pariskonventionen⁴⁸ för industriellt rättsskydd år 1883 och tre år senare, 1886, Bernkonventionen⁴⁹ för skydd av litterära och

⁴⁶ För varumärkesrättens del torde det främsta exemplet på ett sådant initiativ vara Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (cit. *varumärkesdirektivet*). Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 227 f. och *Koktvedgaard/Levin* s. 340 ff.

⁴⁷ Se vidare Rådets förordning (EG) nr. 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (cit. *varumärkesförordningen*).

⁴⁸ Konventionstexten återfinns i prop. 1969:168 s. 298 ff. samt i prop. 1969:34 (artikel 13–30). Den svenska översättningen återges här parallellt med de engelska och franska originaltexterna. Pariskonventionen är reviderad 6 gånger, senast i Stockholm 1967. Samtliga ändringar har ratificerats av Sverige.

⁴⁹ Konventionstexten återfinns bland annat i prop. 1973:15 s. 178 ff. Den svenska översättningen återges där parallellt med de engelska och franska originaltexterna. Bern-

konstnärliga verk.⁵⁰ Länder som anslutit sig till konventionerna bildar unioner, Parisunionen respektive Bernunionen.⁵¹

Bern- och Pariskonventionerna är uppbyggda enligt samma mönster och samma huvudprinciper. Båda konventionerna innehåller regler som kan sägas vara av internationellt privat- och processrättsligt intresse men i det följande kommer av förklarliga skäl framställningen att koncentreras till Pariskonventionen som är det grundläggande dokumentet inom varumärkesrättens område. Pariskonventionen behandlar emellertid inte explicit hur de Internetrelaterade problemen inom varumärkesrättens område skall lösas.⁵² På detta område har arbetet inom WIPO resulterat i en rad andra initiativ, bland annat i form av rapporter och rekommendationer, dock ännu inga bindande rättsakter.

Förutom det arbete som WIPO bedriver, skall nämnas det arbete som bedrivs inom ramen för WTO. Relevant att lyfta fram är bland annat det avtal om handel med immaterialrätter som WTO:s förhandlingar ledde till 1993, det s.k. TRIPS-avtalet.⁵³ Det rör sig om ett centralt dokument bland annat avseende immaterialrättens sanktionssystem samt därmed möjligheterna för immaterialrättsinnehavare att skydda sina rättigheter på det globala planet. Bestämmelserna i TRIPS behandlas vidare i samband med att sanktionsformerna presenteras i kapitel 4.

Såvitt avser den internationella privat- och processrätten är den viktigaste internationella aktören den tidigare nämnda Haag-konferensen som tagit initiativ till en rad internationellt bindande överenskommelser. Ett välkänt exempel är lagen om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (IKL) som bygger på en Haag-konvention från 1955.⁵⁴ I skrivande stund finns emellertid inga motsvarande regler som har direkt betydelse för de problem som behandlas i detta arbete. Av betydelse är däremot det pågående arbetet med att ta fram en internationell domsrättskonvention.⁵⁵

konventionen är reviderad 5 gånger, senast i Paris 1971. Samtliga ändringar är ratificerade här i landet.

⁵⁰ För en ingående beskrivning av Pariskonventionen och dess tillkomst se *Godenhielm*, NIR 1966 s 290; *von Zweigbergk*, NIR 1967 s. 78 och *Schovsbo*, NIR 1998 s. 470. Se också *Bernitz* m.fl. s. 7 ff. och *Koktvedgaard/Levin* s. 39 ff.

⁵¹ Parisunionen och Bernunionen hade 169 respektive 159 medlemmar i februari 2005. Sverige blev medlem i Parisunionen 1885 och Bernunionen 1904. Se vidare www.wipo.int/treaties (senast besökt 2005-02-15).

⁵² Det finns dock exempel från andra immaterialrättsliga områden där WIPO tagit initiativ till reglering som berör Internetrelaterade frågor. Ett sådant initiativ är WIPO Copyright Treaty (WCT) från 1996. Sverige har emellertid inte antagit denna konvention. Se vidare www.wipo.int/treaties (senast besökt 2005-02-15).

⁵³ TRIPS står för "trade-related aspects of intellectual property rights". Se vidare beträffande avtalets tillkomst och tillämpning, www.wto.org (senast besökt 2005-02-15).

⁵⁴ Se vidare, Hague Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sales of goods, som återfinns på www.hcch.net (senast besökt 2005-02-15). För en allmän presentation av IKL hänvisas till *Bogdan* 2004 s. 266 ff.

⁵⁵ Se vidare beträffande arbetet med domsrättskonventionen www.hcch.net (senast besökt 2005-02-15). Se också avsnitt 2.4.4.4 nedan.

2.4.4.2 Pariskonventionen

2.4.4.2.1 Bakgrund

Pariskonventionen (PK) är uppbyggd kring två huvudprinciper, principen om nationell behandling och principen om minimiskydd. Andra viktiga principer är reglerna om konventionsprioritet⁵⁶ samt självständighetsprincipen⁵⁷. I vissa fall rör det sig om regler som kan sägas ha internationellt privat- och processrättslig betydelse men det skall understrykas att Pariskonventionen inte är ett internationellt privat- och processrättsligt dokument. Frågan om PK:s status i ett internationellt privat- och processrättsligt perspektiv har emellertid varit omdiskuterad, något som bland annat framgår av Ulmers kommentarer i ämnet.⁵⁸ Det är dock främst när det gäller frågan om lagval som PK kan få betydelse i så måtto att principen om nationell behandling kan sägas ge stöd för att skyddslandets lag skall tillämpas på frågor som rör immaterialrätt.⁵⁹ Att PK inte kan tillämpas direkt på frågor som rör domsrätt framgår för övrigt direkt av konventionens artikel 2(3) där det stadgas att förbehåll görs för nationella bestämmelser om det judiciella förfarandet.

Konventionens principer är emellertid ändå av intresse och de har, också såvitt avser domsrätten, betydelse för hur immaterialrätter skall behandlas i situationer med internationell anknytning. Främst gäller det den ovan nämnda principen om nationell behandling samt, för varumärkesrättens del, den s.k. telle-quelle-regeln.

2.4.4.2.2 Principen om nationell behandling

Principen om nationell behandling kommer till uttryck i artikel 2(1) som kan betraktas som den centrala utgångspunkten i Pariskonventionen.

⁵⁶ Konventionsprioritet innebär, för varumärkesrättens del, att ansökningar om varumärkesregistrering som gjorts i skilda unionsländer skall anses gjorda samtidigt om de senare ansökningarna sker inom 6 månader från den ursprungliga. Principen kommer till uttryck i artikel 4. Principen är av central betydelse för varumärkesinnehavare men den har knappast någon internationellt privaträttslig betydelse och följaktligen kommer den inte att behandlas vidare i detta arbete.

⁵⁷ Självständighetsprincipen innebär att skyddet för ett varumärke uppkommer i de skilda unionsländerna var för sig. Det faktum att skyddet av skilda anledningar upphör i ett unionsland innebär därmed inte att skyddet i de andra länderna går förlorat. Skyddet är med andra ord självständigt.

⁵⁸ Se *Ulmer* s. 9 ff.

⁵⁹ Frågan diskuteras bland annat av *Fawcett/Torremans* s. 12 ff.

Del I - Utgångspunkter

Artikel 2.1

De som tillhör ett unionsland skall i samtliga övriga unionsländer i fråga om skyddet av den industriella äganderätten åtnjuta de förmåner, som de särskilda lagstiftningarna för närvarande tillerkänner eller framdeles kommer att tillerkänna landets egna medborgare, och detta utan intrång i de rättigheter, som särskilt tillförsäkras genom denna konvention. De skall följaktligen äga samma skydd som dessa och tillgång till samma rättsmedel mot varje förekommande rättskränkning, under förutsättning att de uppfyller de villkor och formaliteter, som åvilar landets egna medborgare.

Denna regel uppställer så som den kommer till uttryck i artikeln ett krav på unionsländerna att behandla utländska och inländska medborgare lika. Det innebär för svensk del att en utländsk medborgare skall medges varumärkes-skydd på samma villkor som svenska medborgare. Ett unionsland får i och för sig kräva att vissa formella krav uppfylls, exempelvis att nationella ombud skall anlitas i samband med registrering, men unionsländerna är förhindrade att kräva medborgarskap eller hemvist i landet.⁶⁰

Det faktum att nationell behandling är huvudregeln kan sägas vara ett uttryck för den internationellt privaträttsliga territorialitetsprincipen, som i sin tur ger uttryck åt den inom immaterialrätten förhärskande skyddslands-principen. Ur denna princip kan argument för att tvister om immaterialrätter skall prövas av domstolar i skyddslandet härledas.⁶¹

2.4.4.2.3 Telle-quelle-principen

En annan central princip är den s.k. telle-quelle-principen.⁶² Den innebär i korthet att alla unionsländer förbinder sig att skydda varumärken som registrerats i annat unionsland så som det är, dvs. utan egentlig hänsyn till skillnader i materiella regler. Som exempel kan nämnas att ett varumärke som egentligen inte skulle anses skyddsbart i Sverige kan skyddas här, enligt telle-quelle-regeln, om det har skydd i något av de övriga unionsländerna.⁶³

Artikel 6^{quinquies} (i utdrag)

A.1. Varje i hemlandet vederbörligen registrerat fabriks- eller handelsmärke skall, med de förbehåll som anges i denna artikel, kunna registreras samt erhålla skydd i sin ursprungliga form (telle quelle) i övriga unionsländer...

A.2. Som hemland skall anses det unionsland, där sökanden har ett verkligt industri- eller handelsföretag, och, om han icke har något sådant företag inom unionen, det unionsland, där

⁶⁰ Se vidare *Ulmer* s. 55 f. och *Levin*, NIR 1990 s. 525.

⁶¹ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 12.

⁶² Regeln är införd i svensk rätt genom förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m. där telle-quelle-regeln kommer till uttryck i 2 §. Samma kan sägas om 29 § VML. Se vidare *Levin*, NIR 1990 s. 525.

⁶³ Nämnas bör att det handlar om undantagssituationer. PRV har endast handlagt ett fåtal varumärkesansökningar grundade på *telle-quelle*-regeln. Enligt uppgift från PRV kan som exempel nämnas varumärkena BACCARDI, NULL och 57.

Del I - Utgångspunkter

han är bosatt, och, om han icke är bosatt i något unionsland, det land, där han är medborgare, såvida han tillhör ett unionsland. ...

D. Ingen skall kunna begagna sig av bestämmelserna i denna artikel, om det märke för vilket skydd begärs icke är registrerat i hemlandet. ...

I de fall ett varumärkesskydd beviljas grundat på denna princip blir skyddet beroende av en registrering i ursprungslandet. Detta till skillnad från huvudregeln (självständighetsprincipen), som kommer till uttryck i konventionens artikel 6(2), att en immaterialrätts bestånd inte är beroende av existensen av en rättighet i ursprungslandet. En registrering får med andra ord enligt Pariskonventionens huvudregel inte vägras uteslutande på den grunden att sökanden inte innehar en registrering i sitt hemland (ursprungsland). En sådan vägran är tillåten endast om det rör sig om en telle-quelle-registrering. I ett internationellt privat- och processrättsligt perspektiv kan det finnas ett intresse av att utreda hur dessa telle-quelle-registreringar skall behandlas. Dessa är nämligen, som en följd av registreringens konstruktion, särskilt hårt knutna till ursprungslandet och följaktligen kan det argumenteras för att frågor som sammanhänger med dessa varumärken borde prövas av domstol i ursprungslandet.

2.4.4.2.4 Pariskonventionens internationellt privat- och processrättsliga status

Inledningsvis måste än en gång understrykas att Pariskonventionen inte kan betraktas som ett internationellt privat- och processrättsligt dokument, även om frågan, som framgår ovan, är omdiskuterad.⁶⁴ Den diskussion som förekommit har emellertid i första hand rört Bernkonventionens internationellt privaträttsliga status. Det förklaras av att frågan är mer uppenbar i förhållande till denna konvention eftersom den, till skillnad från Pariskonventionen, innehåller ett stadgande som kan uppfattas som en lagvalsregel.⁶⁵

Hur man än väljer att betrakta Pariskonventionen är den emellertid ändå av stor betydelse. Det rör sig enkelt uttryckt om en konvention som ställer upp gemensamma minimikrav på de varumärkesrättsliga regler som får tillämpas unionsländer emellan. Eftersom ett stort antal av världens länder idag är en del av Parisunionen har konventionen en synnerligen genomgripande betydelse för skyddet avseende industriella rättigheter på det globala planet.⁶⁶ Det kan inte heller förbises att Pariskonventionen, om än inte lika tydligt som Bernkonventionen, ger uttryck åt skyddslandsprincipen. Som

⁶⁴ Se exempelvis *Ulmer* s. 9 ff.

⁶⁵ Det rör sig i sammanhanget om principen att frågor med anledning av ett upphovsrättsligt skydd prövas enligt skyddslandets lag (artikel 5 mom. 2). Ämnet behandlas grundligt av *Strömholm* 2001, bland annat s. 31–42. Jämför också *Koktvedgaard/Levin* s. 41 ff.

⁶⁶ Se vidare not 51 ovan.

redan nämnts ovan, kan denna grundläggande konventionsprincip användas som argument till stöd för att frågor som rör immaterialrätter skall behandlas av skyddslandets domstolar, enligt skyddslandets lag. Som forskare i internationell privat- och processrätt är detta, som jag ser det, något man måste förhålla sig till när problem relaterade till immaterialrätten diskuteras. Det skall dock understrykas att Pariskonventionen har sin främsta betydelse i samband med diskussionen om lagvalsfrågor och det är, som nämnts, ett område som inte behandlas i detta arbete.

2.4.4.3 Madridarrangemanget och protokollet

Förutom möjligheterna att registrera nationella varumärken och gemenskapsvarumärken, finns det internationella system för samordnade registreringsförfaranden. Sverige har exempelvis anslutit sig till de s.k. Madridprotokollet som möjliggör internationella varumärkesansökningar.⁶⁷ Detta system utgör dock endast en förenkling av registreringsprocessen; istället för att ansöka om varumärkesregistrering i varje enskilt land kan sökanden i samband med en nationell ansökan samtidigt få till stånd registrering i flera länder genom ett gemensamt ansökningsförfarande. Fortfarande är det emellertid nationella varumärkesrätter som uppstår varför exempelvis VML gäller även beträffande varumärken som registrerats genom dessa förfaranden. Eftersom samma regler och principer gäller för talan om intrång avseende kännetecken även om de registrerats genom ett gemensamt förfarande, kommer denna grupp av varumärken inte att särbehandlas. Nämnas kan dock att ett ogiltigförklarande av ett varumärke som ligger till grund för ett gemensamt ansökningsförfarande kan få omfattande administrativa konsekvenser. Om den ursprungliga registreringen faller, kan det exempelvis leda till att hela den gemensamma registreringen upphävs. Det är således främst när det gäller frågor om upphävande av en varumärkesregistrering som specifika internationellt processrättsliga problem kan dyka upp när det gäller varumärken som registrerats i ett samordnat förfarande.

2.4.4.4 Förslaget till en Haagkonvention om jurisdiktion

Som redan nämnts syftar Haag-konferensens arbete till att skapa internationellt accepterade principer inom den internationella privat- och processrättens område. Arbetet med en internationell domsrättskonvention på

⁶⁷ För närvarande (i februari 2005) är 66 länder anslutna till Madridprotokollet. Ur denna grupp av länder kan en sökande peka ut (designera) vilka som är aktuella för en specifik internationell varumärkesansökan. Se vidare www.wipo.int/treaties (senast besökt 2005-02-15). Utöver protokollet finns ett ytterligare system, Madridarrangemanget, som Sverige ännu inte anslutit sig till. För vidare information om internationella varumärkesregistreringar se *Koktvedgaard/Levin* s. 347 ff. Se även *Bernitz* m.fl. s. 207; *Strömberg*, NIR 1990 s. 1 ff.

privaträttens område tog sin början 1997 och har allt sedan dess utvecklats. Det första utkastet till domsrättskonvention uppvisade stora likheter med Bryssel-/Luganoreglerna men sedan dess har stora förändringar skett.⁶⁸ Under arbetets gång har ett av de mer omdiskuterade områdena varit huruvida immaterialrätten skall omfattas av konventionen eller ej.⁶⁹

I det senaste förslaget, som presenterades i april 2004, är immaterialrätten till stora delar exkluderad. Förslaget fokuserar för övrigt helt på exklusiva prorogationsavtal mellan företag och har därmed inte någon omedelbar relevans för de frågor som behandlas i detta arbete.⁷⁰

2.4.4.5 Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning är ett område som rönt stor uppmärksamhet under senare tid.⁷¹ Inte minst gäller det den alternativa tvistlösningen på immaterialrättsområdet.⁷² WIPO har exempelvis sedan många år haft en avdelning för medling i immaterialrättstvister.⁷³ När det gäller de Internetrelaterade varumärkesproblemen har mycket uppmärksamhet riktats mot problem beträffande domännamnsrelaterade tvister. Det rör sig dock om problem som, mycket tack vare effektiv alternativ tvistlösning, under senare år marginaliserats. Utvecklingen av alternativa tvistlösningsorgan, framförallt när det gäller domännamnsrelaterade frågor, är något som kommer att beröras i detta arbete.⁷⁴

⁶⁸ Se vidare www.hcch.net (senast besökt 2005-02-15).

⁶⁹ Se vidare WIPO 2002 s. 125 och *Kur*, EIPR 2002 s. 175 ff. Jämför också *Dreyfuss/Ginsburg*.

⁷⁰ För en mer ingående presentation av förslaget och förhandlingarna bakom se *Arnt Nielsen* 2003 och 2004.

⁷¹ Att alternativ tvistlösning är ett område som beslutsfattare i en ökad utsträckning börjat intressera sig för framgår exempelvis av e-handelsdirektivet, där former för alternativ tvistlösning behandlas i artikel 17. Ett annat exempel är regeringens prop. 2000/01:135 där alternativ tvistlösning lyfts fram som en möjlig lösning på kommande Internetrelaterade problem på konsumentmarknaden. För en allmän genomgång av frågor som rör alternativ tvistlösning hänvisas till "the Geneva E-Law Project" som bland annat kartlagt och utvärderat problem inom detta område. Se vidare <http://www.online-adr.org/> (senast besökt 2005-02-15). För egen del har jag helt kort behandlat hithörande spörsmål i *Maunsbach* 2002.

⁷² Frågan om alternativ tvistlösning och förutsättningarna därför diskuterades bland annat under WIPOs konferens – Forum on Private International Law and Intellectual Property – i Genève den 30 januari 2001. Se vidare <http://www.wipo.org/pil-forum/en/> (senast besökt 2005-02-15) särskilt *Perritt, H.H.*, Electronic Commerce: Issues in Private International Law and the Role of Alternative Dispute Resolution.

⁷³ Se vidare <http://arbiter.wipo.int/center/index.html> (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁴ Se vidare avsnitt 5.5.2.3 nedan.

2.4.5 Rekommendationer

2.4.5.1 WIPO:s ständiga kommitté om varumärken

Inom ramen för WIPO:s arbete finns en rad arbetsgrupper. En av dessa, "the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications" (SCT)⁷⁵, har bland annat till uppgift att diskutera problem som uppkommer inom varumärkesrättens område, inte minst på grund av dagens snabba tekniska utveckling. Gruppen bildades 1998 och har allt sedan dess presenterat en rad dokument, däribland flera rekommendationer som antagits av WIPO:s generalförsamling. I synnerhet en av dessa rekommendationer har direkt betydelse för de problem som behandlas i detta arbete.

2.4.5.2 WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning på Internet⁷⁶

Med ursprung i SCT:s arbete publicerade WIPO:s Generalförsamlingen och församlingen för Parisunionen i september 2001 en gemensam rekommendation avseende skyddet för varumärken på Internet.⁷⁷

Rekommendationen gäller till sin ordalydelse endast användning av varumärken på Internet och har till övergripande syfte att skapa förutsättningar för varumärkesinnehavare att samexistera på den globala marknad som Internet utgör. Det finns inget i dokumentet som uttryckligen kan sägas vara av internationellt privat- och processrättslig natur. I preambeln understryks detta faktum genom konstaterandet att uppgiften att fastställa tillämplig lag hänvisas till respektive medlemslands egna internationella privaträtt. Inte desto mindre innehåller rekommendationen flera intressanta bestämmelser som indirekt kan komma att påverka den internationella privat- och processrätten.

En av de grundläggande principerna som rekommendationen slår fast är att ett kännetecken inte kan anses använt i ett visst land bara på den grunden att kännetecknet används på Internet och därigenom exponeras i världens alla länder. Den aktuella användningen av kännetecknet på Internet måste

⁷⁵ Mer information om SCT och dess arbete finns på <http://www.wipo.int/about-ip> (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁶ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (cit. *Joint Recommendation*), WIPO publikation nr. 845(E).

⁷⁷ Det skall i sammanhanget sägas att WIPO redan år 2000 publicerade en annan Internetrelaterad rekommendation, om användningen av väl ansedda varumärken (Joint Recommendation Concerning the Protection of Well-Known Marks, WIPO publikation nr 833(E)). Denna rekommendation är inte av lika stort intresse för de problem som behandlas i detta arbete men det finns några regler i den som det kan finnas anledning att återkomma till. Framförallt gäller det synen på vad som är otillbörligt i samband med att domännamn används.

resultera i *kommersiell effekt* i ett land (exempelvis genom faktisk försäljning eller aktiv marknadsföring) för att det skall vara tal om användning i det landet. Användning är i sin tur ett, åtminstone indirekt, rekvisit för att det skall vara tal om ett varumärkesintrång. En intrångsgörande handling och därmed efterföljande skada är i sin tur en förutsättning för att vissa domsrätts- och lagvalsprinciper skall kunna tillämpas. På så sätt får dokumentet, om det används, också betydelse för hur de internationellt privat- och processrättsliga problemen skall lösas.⁷⁸ Värt att upprepa är emellertid att dokumentet inte syftar till att skapa någon ny internationellt privat- och processrättslig reglering. Istället syftar det till att dra upp gränserna för varumärkens skyddsomfång på Internet och därmed skapa förutsättningar för samexistens.

Jag återkommer till de lösningar som presenteras här i första hand i samband med analysen av bestämmelsen om *forum delicti* i avsnitt 8.4 samt i den avslutande analysen av domsrätsfrågorna i avhandlingens del IV.

2.5 Forskningsläget

Jag har redan karaktäriserat mina problem som nya och delvis obehandlade. Därmed skulle slutsatsen kunna dras att det är svårt att finna någon omedelbart relevant forskning inom detta område, men det skulle i så fall vara en slutsats som åtminstone till vissa delar är förhastad. Ett arbete som det jag valt att genomföra, med en belysning av här aktuella problem i ett svenskt perspektiv, har inte gjorts. Däremot finns material som behandlar angränsande problem.

En naturlig utgångspunkt för ett arbete om svensk domsrätt på förmögenhetsrättens område är Dennemarks monografi från 1961.⁷⁹ Den må, i ett Internetrelaterat perspektiv, vara av gammalt datum, men den är i högsta grad fortfarande relevant. När det gäller belysningen av de svenska interna reglerna har därutöver både Bogdan och Pålsson bidragit med ett rikhaltigt, för arbetet relevant, material.⁸⁰

När det gäller tolkning och analys av Bryssel-/Luganoreglerna har omfattande forskning bedrivits och följaktligen finns mycket material. För mitt vidkommande har utgångspunkten varit Pålssons ingående behandling av

⁷⁸ Att utvecklingen inom WIPO beaktas i den svenska lagstiftningsprocessen bekräftas exempelvis i Varumärkeskommitténs betänkande där det föreslås (med direkt hänvisning till den pågående utvecklingen inom WIPO) att eventuella nationella lagstiftningsinitiativ när det gäller användning av varumärken på Internet inte är meningsfulla innan det står klart vilka principer som kommer att gälla på det internationella planet. Se vidare SOU 2001:26, s. 358 f.

⁷⁹ Se *Dennemark, S.*, Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål (cit. *Dennemark*).

⁸⁰ Som exempel kan nämnas: *Bogdan, M.*, Svensk internationell privat- och processrätt (cit. *Bogdan* 2004) och *Pålsson, L.*, Svensk rättspraxis i internationell processrätt (cit. *Pålsson* 1989) samt samme författares återkommande rättsfallsöversikter i SvJT. Jämför också *Hellner, M.*, Internationell konkurrensrätt; *Jänterä-Jareborg, M.*, Svensk domstol och utländsk rätt och *Larsson, M.*, Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU.

Del I - Utgångspunkter

dessas regler.⁸¹ Därutöver kan, såvitt gäller nordiska bidrag, Hertz avhandling från 1998 nämnas.⁸² Här finns dessutom en närmast ouslinlig rad källor på det europeiska planet. I första hand vill jag framhålla Dicey and Morris "On the Conflict of Laws"⁸³ samt Krophollers "Europäisches Zivilprozessrecht".⁸⁴ När det gäller tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna har därutöver Jenards⁸⁵, Jenards/Möllers⁸⁶ och Schlossers⁸⁷ officiella förklarande rapporter varit av stor betydelse.

Även frågor som rör internationellt privat- och processrättsliga problem inom immaterialrättsområdet har varit föremål för behandling. För min egen del har en utgångspunkt varit Bogdans artikel i NIR 1980⁸⁸, en annan Dennemarks tidigare nämnda monografi samt Pålssons utförliga kommentarer i ämnet.⁸⁹ Dessutom skall nämnas att Strömholm har kommit med flera bidrag till belysningen av internationellt privat- och processrättsliga problem, inte minst på upphovsrättens område.⁹⁰ På det Europeiska planet har Ulmers banbrytande arbete på 1970-talet beaktats.⁹¹ Därutöver vill jag framhålla Fawcett och Torremans arbete⁹² samt Pertegás Senders⁹³ och Wadlows publikationer.⁹⁴

⁸¹ Se exempelvis Pålsson, L., Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen (cit. Pålsson 2002); Pålsson, L., Interim Relief under the Brussels and Lugano Conventions (cit. Pålsson 2000); Pålsson, L., Säkerhetsåtgärder och andra interimistiska åtgärder i internationella tvister, SvJT 1996 s. 385 samt Pålsson, L., Bryssel- och Luganokonventionerna (cit. Pålsson 1995).

⁸² Se Hertz, K., Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention. Jämför också Arnt Nielsen, P., International privat- og procesret (cit. Arnt Nielsen 1997) och Svénné Schmidt, T., International formueret.

⁸³ Se Collins, L., ed. Dicey and Morris on the Conflict of Laws (cit. Dicey).

⁸⁴ Se Kropholler, J., Europäisches Zivilprozessrecht. Se även Kaye, P., Law of the European Judgements Convention och Newton, J., The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions.

⁸⁵ Se Jenard, P., Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters, OJ 1979 C 59/1 (cit. Jenard).

⁸⁶ Se Jenard, P., och Möller, G., Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988, OJ 1990 C 198/57 (cit. Jenard/Möller).

⁸⁷ Se Schlosser, P., Report on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice, OJ 1979 C 59/71 (cit. Schlosser).

⁸⁸ Se Bogdan, M., Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980 s. 269.

⁸⁹ Se exempelvis Pålsson, L., Domstols behörighet i mål om patentintrång enligt Bryssel- och Luganokonventionerna, NIR 2001 s. 129.

⁹⁰ Som exempel kan nämnas: Strömholm, S., Upphovsrätt och internationell privaträtt (cit. Strömholm 2001).

⁹¹ Se Ulmer, E., Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws.

⁹² Se Fawcett, J.J. och Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law.

⁹³ Se Pertegás Sender, M., Cross-border Enforcement of Patent Rights.

⁹⁴ Se Wadlow, C., Enforcement of Intellectual Property in European and International Law.

När det gäller den Internetrelaterade problematiken finns en rad publikationer som tar upp allmänna Internetrelaterade aspekter. För min egen del har Lindberg/Westmans⁹⁵ och Andersens⁹⁶ böcker i ämnet utgjort viktiga källor. När det gäller de mer specialiserade problem som jag har valt att behandla finns det en rad artiklar som har varit av intresse. En tidig utgångspunkt för svenskt vidkommande har varit Åkerman och Thunmans artikel i JT 1997⁹⁷ samt Bogdans omfattande publicering om hithörande spörsmål.⁹⁸ Därutöver vill jag gärna framhålla Bettinger och Thums två artiklar i IIC 2000.⁹⁹

Det material som nämnts ovan utgör exempel på källor som tar upp aktuella problemställningar inom de områden som behandlas i detta arbete. Det rör sig emellertid om källor som i vissa fall är av gammalt datum. I andra fall rör det sig om aktuellt material som behandlar angränsande problem och slutligen förekommer det att de problem som jag valt ut för behandling verkligen analyseras men då vanligen i form av artiklar, med följd att behandlingen inte kan vara så genomgripande som det är möjligt att göra i en monografi. Relevant material finns det således men, såvitt jag har kunnat konstatera, inget arbete som på ett genomgripande sätt belyser de problem som behandlas i denna avhandling på det sätt som görs här.

2.6 Avslutande reflexioner

Som framgår av genomgången i detta kapitel spänner de för detta arbete utvalda problemen över flera rättsområden. Gränsöverskridande varumärkesintrång är gränsöverskridande också när det gäller den vetenskapliga behandling av de frågor som dessa intrång aktualiserar. Det handlar om immaterialrätt och de därtill hörande varumärkesrättsliga karaktärsdragen. Det handlar om problem som hänger samman med Internet och annan liknande kommunikation i öppna nätverk. Det handlar dessutom om gränsöverskridande förhållanden, som aktualiserar internationellt privat- och processrättsliga frågeställningar. Samtliga områden har sina karaktärsdrag och

⁹⁵ Se Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk IT-rätt.

⁹⁶ Se Andersen, M. B., IT-retten.

⁹⁷ Se Åkerman, R., och Thunman, Å., Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, JT 1997–98 s. 432.

⁹⁸ Se exempelvis Bogdan, M., Kan en Internethemsida utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag?, SvJT 1998 s. 825; Bogdan, M., Gränsöverskridande förtal i Cyberspace, SvJT 1998 s. 1; Bogdan, M., Gränsöverskridande marknadsföring via Internet, JT 2000–01 s. 621 och Bogdan, M. Något om namnintrång på det gränslösa nätet (cit. Bogdan 1999).

⁹⁹ Se Bettinger, T. och Thum, D., Territorial Trademark Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet – Part One”, IIC 2000 s. 162 samt Bettinger, T. och Thum, D., Territorial Trademark Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet – Part Two, IIC 2000 s. 285.

Del I - Utgångspunkter

samtliga områden kan, åtminstone i teorin, behandlas åtskilda. Att välja ett helhetsgrepp innebär med nödvändighet att det relevanta materialet blir varierat och mer eller mindre osammanhängande. Min förhoppning är dock att jag skall lyckas förmedla en helhetsbild som är sammanhängande, även om karaktärsdragen kommer att belysas område för område i den närmast följande fördjupade problembeskrivningen.

Del II

Bakgrund och problemen

3 Varumärkesrättsliga karaktärsdrag

3.1 Inledande anmärkningar

Som framkommer av den inledande presentationen har jag ingen ambition att behandla den materiella varumärkesrätten i detta arbete. Även med ett strikt internationellt processrättsligt perspektiv måste emellertid några för avhandlingen relevanta varumärkesrättsliga karaktärsdrag belysas. Det handlar generellt om att tydliggöra det varumärkesrättsliga skyddets gränser, eller annorlunda uttryckt om att besvara frågan om hur varumärkesrättens territoriella räckvidd skall fastställas. Svaret på den frågan sammanhänger till viss del med hur det varumärkesrättsliga skyddet uppkommit; om det skett genom registrering eller inarbetning samt om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke. En annan fråga av relevans för den internationella processrätten är hur varumärken skall klassificeras egendomsrättsligt. Det torde inte råda någon tvekan om att varumärken, i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv, kan klassificeras som lös egendom. Det är numera dessutom klarlagt att det är möjligt att använda varumärken som säkerhet i olika sammanhang.¹⁰⁰ Att det finns en tydlig förmögenhetsrättslig uppfattning hindrar emellertid inte att den internationella processrätten kan laborera med en egen klassificering. Det råder i och för sig ingen tvekan om att varumärken betraktas som egendom också inom den internationella processrätten men i den internationellt processrättsliga doktrinen förekommer det att immaterialrätter i vissa avseenden jämföras med fast egendom.¹⁰¹ Anledningen härtill är främst att registrerade immaterialrätter är hårt knutna till registreringslandet på sätt som kan liknas vid den koppling fast egendom har till det land där den fasta egendomen är belägen. I detta arbete kommer inte frågan om varumärkens egendomsrättsliga status att analyseras vidare. Diskussionen återkommer emellertid i avsnitt 9.4 nedan, i samband med behandlingen av frågan om domännamn kan utgöra domsrättsgrundande egendom. För framställningen i övrigt räcker konstaterandet att det knappast råder någon tvekan om att varumärken är egendom men att det kan innebära vissa svårigheter, i ett internationellt processrättsligt perspektiv, att applicera egendomsrättsliga principer på immaterialrättigheter som inte har någon fast materiell anknytning. Det är dessutom så att egendom utan fysisk anknytning är svårare att avgränsa territoriellt.¹⁰² Frågan om det varumärkesrättsliga

¹⁰⁰ Det är exempelvis möjligt att pantsätta registrerade varumärken i enlighet med 34 a och 34 b §§ VML. Se vidare prop. 1995/96:26 s. 30 ff.

¹⁰¹ Se exempelvis *Bogdan*, NIR 1980 s. 272.

¹⁰² Se vidare *Ulmer* s. 7. Jämför också *Strömholm* NIR 2001 s. 173.

skyddets territoriella räckvidd har generell betydelse för den internationella processrätten och behandlas vidare nedan.

3.2 Territorialitet

3.2.1 Registrerade varumärken

Varumärkesrättsligt skydd uppkommer vanligen genom registrering. När det gäller registrerade varumärkesrättigheter är en allmän uppfattning att dessa endast är skyddade i registreringslandet.¹⁰³ De registrerade rättigheterna är med andra ord territoriellt begränsade till registreringslandet, som därmed blir att betrakta som skyddsland. En naturlig konsekvens av den territoriella begränsningen är att likalydande varumärke kan ha olika behöriga innehavare i skilda länder. En annan konsekvens är att rättigheternas skyddsland vanligen inte accepterar andra länders uttalanden om rättigheternas giltighet.¹⁰⁴ Det faktum att varumärken är territoriellt begränsade ändras inte av de internationella konventioner som gäller på immaterialrättens område.¹⁰⁵ Snarare är det så att territorialitetsprincipen bekräftas av dessa rättsakter.¹⁰⁶ I och för sig kan det sägas att utvecklingen under senare tid, med harmoniseringssträvanden inom EU samt genom etablerandet av gemenskapsvarumärket, ger uttryck åt en viss universalisering av det varumärkesrättsliga skyddet. Det kan emellertid knappast sägas att det gått så långt att något avsteg från territorialitetsprincipen har gjorts.¹⁰⁷

Att det varumärkesrättsliga skyddet är begränsat till skyddslandet (registreringslandet) är med andra ord en utgångspunkt som kan anses vara väl förankrad. Det ger i sig sällan upphov till några praktiska problem även om det kan tänkas att problem kan uppkomma när det gäller nationers skilda varumärkesrättsliga territorier. Exempelvis kan fråga uppkomma om gränsen för det varumärkesrättsliga skyddet skall gå vid kontinentalsockeln eller vid den svenska territorialvattengränsen.¹⁰⁸ På tal om territoriella gränser kan

¹⁰³ Se exempelvis *Bogdan* NIR 1980 s. 269, 270; *Pålsson* 1989 s. 113. Jämför också *Bernitz* m.fl. s. 218 och *Koktvedgaard/Levin* s. 347 f.

¹⁰⁴ *Bogdan* refererar exempelvis en rad äldre avgöranden om utländsk konfiskation av varumärken. Såvitt avser de svenska avgörandena som *Bogdan* nämner kom domstolarna fram till slutsatsen att konfiskation av varumärken i ett annat främmande land inte innebar att rättigheten i Sverige påverkades. Den svenska rättigheten var så att säga lokaliserad till Sverige. Se vidare *Bogdan* 1975 s. 71 ff.

¹⁰⁵ Det finns i och för sig principer som i viss utsträckning gör rättigheterna gränsöverskridande, exempelvis *telle-quelle*-principen i Pariskonventionen (behandlad i avsnitt 2.4.4.2.3 ovan) men sammantaget finns det inget i de centrala internationella konventionerna på immaterialrättens område som innebär att uppfattningen att varumärken endast är skyddade inom registreringslandets territorium skulle ändras.

¹⁰⁶ Se exempelvis artikel 2 i PK, som behandlats i avsnitt 2.4.4.2.2 ovan.

¹⁰⁷ Utvecklingen mot en mer universell varumärkesrätt diskuteras bland annat av *Koktvedgaard* och *Levin*. Se vidare *Koktvedgaard/Levin* s. 347 f. och 354 ff.

¹⁰⁸ Se vidare *Bogdan* NIR 1980 s. 269, 270 med vidare hänvisningar.

därutöver andra frågor diskuteras, inte minst när det gäller det varumärkesrättsliga skyddet utanför nationers traditionella territorier, exempelvis på det öppna havet, i lufterummet eller i rymden. Det rör sig i dessa sammanhang om situationer som i vissa avseenden uppvisar likheter med de förhållanden som kan sägas råda på det ”öppna Internet”. Det torde inte råda något tvivel om att det skulle vara relevant att undersöka vilka lösningar som föreslagits beträffande andra gränslösa företeelser, när problem som gäller frågan om varumärkesrättslig territorialitet i öppna nätverk diskuteras. Det handlar emellertid, såvitt jag har kunna utröna, om ett begränsat material.¹⁰⁹

3.2.2 Särskilt om inarbetning

Även utan registrering kan ett varumärkesrättsligt skydd uppkomma enligt svensk rätt. Under åberopande av att ett namn är inarbetat såsom kännetecken för en vara/tjänst kan innehavaren få ett varumärkesrättsligt skydd för kännetecknet i fråga. I VML finns regler om detta i 2 § där det framgår att ett varumärke anses inarbetat om det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Det finns flera rekvisit i detta stadgande som behöver tolkas och förtydligas om klarhet skall skapas om vad inarbetning rent praktiskt innebär, exempelvis vad som närmare menas med uttrycken *känt* och *en betydande del*.¹¹⁰ När det gäller de territoriella begränsningarna är det emellertid något enklare. Ett inarbetat varumärke gäller helt enkelt där det är inarbetat (för svenskt vidkommande inom ramen för svenskt territorium). Det kan följaktligen tänkas att ett varumärke är inarbetat lokalt i Lund med omnejd och därmed är det tänkbart att en annan aktör inarbetar ett likalydande varumärke på annan ort i Sverige.

Det uppenbara problemet är i dessa sammanhang hur inarbetningen skall visas. I samband med domstolsprövning har varumärkesinnehavaren inte möjlighet att använda registreringen som ett argument till stöd för rättens existens. Istället används vanligen olika former av marknadsundersökningar som underlag för att visa att den inarbetade rättigheten existerar.¹¹¹ En svårighet i detta sammanhang är att såväl käranden som svaranden har

¹⁰⁹ Bogdan har exempelvis diskuterat frågan om användning av ett svenskt patent på ett utländskt fartyg, *Bogdan*, NIR 1980 s. 269 ff. Det finns inom detta område ett norskt rättsfall från 1936 där användningen av en i Norge patentskyddad uppfinning på ett brittiskt fartyg i Söderhavet ansågs utgöra intrång i det norska patentet. Bogdan konstaterar att det är ett märkligt avgörande, inte minst beroende på att den norska domstolen motiverade sin behörighet bland annat på den grunden att fartyget var chartrat av ett norskt rederi. I Sverige torde det däremot vara klart att en i Sverige skyddad uppfinning utan hinder av det svenska skyddet kan användas på ett utländskt fartyg, även när det tillfälligt ankommer till Sverige, något som direkt framgår av 5 § 1 st. PL. Se också *Burnstein*, som diskuterar möjligheten att betrakta ”Cyberspace” som en egen jurisdiktion enligt mönster från sjörätten.

¹¹⁰ Se vidare beträffande inarbetningsskyddet i allmänhet *Holmqvist*, NIR 1975 s. 255. Jämför också *Bernitz* m.fl. s. 195 ff. och *Koktvedgaard/Levin* s. 364 f. och *Nordell* 2004 s. 181 ff.

¹¹¹ Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 196 f. och *Koktvedgaard/Levin* s. 366.

möjlighet att förebringa sådana, av förklarliga skäl ofta motstridiga, undersökningar. Bevismaterialet i dessa mål blir därför många gånger både omfattande och svårhanterligt. I ett internationellt processrättsligt perspektiv är problemet med inarbetade rättigheter i första hand att det inte finns ett avgränsat skyddsland och därmed inte en naturlig territoriell gräns för det varumärkesrättsliga skyddet. I detta sammanhang är det möjligt att i större utsträckning jämföra med hur frågor beträffande territorialitet löses när det gäller upphovsrätter (som också är oregistrerade). Strömholm behandlar ingående dessa problem på upphovsrättens område.¹¹² Han diskuterar frågan om det upphovsrättsliga skyddets territoriella räckvidd bland annat under rubriken ”skyddsstatutet och dess gränser”.¹¹³ I korthet kan konstateras att frågan om det föreligger ett upphovsrättsligt skydd som huvudregel provas enligt lagen i det land där skydd görs gällande. Om tvist uppkommer om en svensk upphovsrätt avgörs således frågan om immaterialrättens existens med tillämpning av upphovsrättslagen (URL). Samma resonemang kan sannolikt överföras till frågan om existensen av i Sverige inarbetade varumärken.

Problemet kan illustreras med kännetecknen som inarbetas i Öresundsregionen. Öresundståget som ideligen passerar mellan Malmö och Köpenhamn har ett kännetecken som måhända kan uppfattas som en gränsöverskridande rättighet med giltighet i Öresundsregionen, dvs. med skydd både i Sverige och Danmark (närmast Malmö och Köpenhamn). Det immaterialrättsliga systemet är emellertid inte byggt på ett sådant sätt. Om fråga uppkommer huruvida ÖRESUNDSTÅGET är ett inarbetat kännetecken får en prövning ske utifrån respektive lands nationella system. Åberopas skydd i Danmark måste med andra ord ett inarbetat skydd provas mot dansk rätt och på motsvarande sätt får ett åberopat skydd i Sverige provas enligt svensk rätt. Någon möjlighet att, utifrån svenska regler, uttala sig om skyddets räckvidd på den danska sidan finns således inte.

Avslutningsvis skall understrykas att de inarbetade rättigheterna är en mer eller mindre unik nordisk rättsfigur. Det faktum att användning av ett kännetecken kan få varumärkesrättslig betydelse är i och för sig något som erkänns i de flesta rättsordningar men det är i princip bara inom Norden som inarbetning kan ge upphov till en självständig ensamrätt.¹¹⁴ Det skall också sägas att de flesta aktörer väljer att registrera sina varumärken och att det inarbetade skyddet av den anledningen kan sägas minska i betydelse.¹¹⁵ De

¹¹² Se vidare *Strömholm* 2001; *Strömholm*, NIR 2001 s. 173, och *Strömholm*, SvJT 1993 s. 351. Se också *WIPO* 2002 s. 72 f.

¹¹³ Se vidare *Strömholm* 2001 s. 188 ff.

¹¹⁴ Se SOU 2001:26 s. 228 ff. Se vidare avsnitt 10.2 nedan.

¹¹⁵ I SOU 2001:26 s. 232 konstaterar Varumärkeskommittén att utvecklingen mot en ökad globalisering och större koncentration av företag lett till en hårdare konkurrens med följd att det blivit viktigare att etablera sig på de marknader där man vill konkurrera. Denna utveckling har inneburit att fler väljer att registrera sina kännetecken, eftersom det framstår som osäkert att förlita sig på nationellt inarbetade kännetecken. Varumärkeskommittén konstaterar emellertid

internationellt processrättsliga problem som finns inom detta område kan därmed, i praktiken, inte karaktäriseras som överhängande.¹¹⁶

3.2.3 Särskilt om gemenskapsvarumärken

Som nämns ovan, är gemenskapsvarumärken till sin natur gränsöverskridande. De har med andra ord gemenskapen som sitt territorium. I vissa fall kan dock denna territoriella räckvidd beskäras. Ett sådant exempel är om det i samband med en ansökan om ett gemenskapsvarumärke finns ett nationellt lokalt varumärke som är likalydande. I dessa situationer kan de båda varumärkena tvingas att samexistera.¹¹⁷ I princip gäller dock ett gemenskapsvarumärke i hela gemenskapen. Att gemenskapsvarumärken är av intresse i ett internationellt processrättsligt perspektiv förklaras av att en rad principer om nationella varumärken, inte minst skyddslandsprincipen, blir svåra att tillämpa på dessa gränsöverskridande rättigheter. Det följer därför naturligt att domsrätsfrågor om gemenskapsvarumärken får lösas med utgångspunkt i andra principer.

3.3 Samexistens och rättighetskonkurrens

Ett ytterligare varumärkesrättsligt karaktärsdrag, som indirekt har betydelse för de internationellt processrättsliga problem som behandlas i detta arbete, är det faktum att det varumärkesrättsliga skyddet som huvudregel gäller endast i en eller flera utpekade produkt-/tjänstegrupper.¹¹⁸ Om hänsyn tas till rättigheternas territoriella natur kan konstateras att ett kännetecken kan utgöra grund för flera parallella, men likalydande, varumärken i skilda länder. Situationen kompliceras ytterligare av att likalydande varumärken kan existera

också (s. 232 och 233) att det inarbetade skyddet torde ha fortsatt betydelse för små och medelstora företag samt att det inarbetade skyddet även fortsättningsvis kommer att fylla en viktig funktion, i avvaktan på att det skall bli möjligt att registrera kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.

¹¹⁶ Frågan om domsrätt och inarbetade varumärken behandlas vidare i kapitel 10, trots det förmodade begränsade praktiska intresset av dessa frågor. Anledningen är främst att det, som framgår av SOU 2001:26 s. 233, fortfarande finns ett behov av ett inarbetat skydd samt att dessa rättigheter därför föreslås få ett fortsatt skydd med ungefär samma omfattning som det nuvarande. Se SOU 2001:26 s. 234 ff. Som konstateras i avsnitt 10.6 nedan, finns det därutöver tecken på att det inarbetade skyddet är på frammarsch. Ett sådant tecken är det nyligen introducerade användningsskyddet för oregistrerad formgivning.

¹¹⁷ Se varumärkesförordningens artikel 107. Se för vidare kommentarer kapitel 11 nedan.

¹¹⁸ I samband med en varumärkesregistrering skall sökanden ange för vilken varuklass registreringen avses. Det finns efter en internationell överenskommelse som Sverige anslutit sig till, Nicearrangemanget från 1967, 45 skilda varuklasser. Teoretiskt är det därmed möjligt att det, i varje ansluten stat, kan finnas lika många behöriga innehavare av samma varumärke som det finns varuklasser. Det går dessutom att registrera ett varumärke för en viss eller vissa varor i en viss klass, exempelvis *likör* inom varuklassen *drycker*. Beträffande vidare uppgifter om de skilda produkt-/tjänstegrupperna hänvisas till <http://www.wipo.int/treaties> (senast besökt 2005-02-15).

parallellt i skilda varuklasser i det land där de registreras. Samma förhållande gäller i princip beträffande inarbetade varumärken, som av naturliga skäl endast gäller för de varor/tjänster som märket är inarbetat för. Slutsatsen blir att det kan finnas flera rättmätiga innehavare av likalydande varumärken, exempelvis genom att innehavarna registrerat varumärkena för skilda klasser i samma land eller för att de registrerat varumärkena för samma klasser i skilda länder. Det enda undantaget från denna regel gäller för väl ansedda kännetecken. Om detta finns en bestämmelse i VML 6 § 2 st. Det handlar här om varumärken som har en stark ställning på marknaden och som därmed kan anses allmänt inarbetade.¹¹⁹ För dessa varumärken gäller skyddet över varuslagslikhetsgränserna och följaktligen blir utrymmet för parallella behöriga innehavare mindre såvitt avser dessa varumärken.¹²⁰

Det är således uppenbart att problem med att det kan finnas flera behöriga rättighetsinnehavare inte är nya. Man kan i sammanhanget tala om att rättighetsinnehavare under alla tider har tvingats förhålla sig till det faktum att det är hård konkurrens om bra varumärken, samt att man i många fall får tåla *samexistens* med andra behöriga innehavare av likalydande varumärken. I vissa fall kan det till och med röra sig om *rättighetskonkurrens*, med vilket jag i första hand avser att det kan finnas flera olika behöriga innehavare av samma märke för samma produkter/tjänster i skilda länder/regioner.

När det gäller detta arbete har ett centralt problem sin grund i att alla dessa potentiella innehavare har rätt till sina varumärken grundad på olika territoriellt avgränsade legala rättigheter. Gränsen för det enskilda varumärkes-skyddet, samt därmed grunden för *samexistensen* i den fysiska världen, fastslås i princip genom ett klagande av vad som är förväxlingsbar användning samt därmed ett intrång.¹²¹ Möjligheten att beivra sådana potentiella intrång påverkas av i vilken utsträckning som det påstådda intrånget verkligen har skett på en marknad där det är käranden som har skydd för det aktuella varumärket.

¹¹⁹ Jämför. varumärkesdirektivet artikel 5(2). Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 213 ff.; *Koktvedgaard/Levin* s. 419 ff.; *Nordell* 2004 s. 296 ff. och *Wessman* 2002 s. 48 ff.

¹²⁰ Det skall i sammanhanget sägas att det utökade skyddet i 6 § 2 st. VML också ger ett renomméskydd inom varuslagslikheten. Se exempelvis PBR nr. 97-065 där domstolen konstaterade att användningen av ordet "Tulosba Akdov" kunde hindras för att skydda det väl ansedda varumärket ABSOLUT VODKA. Jämför också GD:s avgörande i mål C-292/00, *Davidoff & Cie SA* mot *Gofkid Ltd.* och mål C-408/0, *Adidas-Salomon AG* mot *Fitnesworld Trading Ltd.*

¹²¹ Se vidare beträffande förväxlingsbedömningen inom känneteckensrätten *Nordell* 2004 s 251 ff. och *Wessman* 2002 s. 23 ff.

3.4 Intrångsgrundande varumärkesanvändning

I detta arbete genomförs, som nämns ovan, inte någon djupgående analys av vad intrångsgrundande varumärkesanvändning är.¹²² Tanken är emellertid att intrångskonflikten skall utgöra en av grundstenarna i den kommande analysen av därmed sammanhängande internationellt processrättsliga frågor. Det är därmed på sin plats att helt kort presentera vad ett varumärkesintrång är.

Den i sammanhanget centrala bestämmelsen är 4 § VML. I denna bestämmelse slås det fast att rätten till ett varumärke innebär att ”annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor”. En innehavare av ett varumärke kan med andra ord hindra annan användning av förväxlingsbara märken. Sådan användning är - annorlunda uttryckt - att betrakta som intrångsgörande. Det förutsätts emellertid därutöver att den intrångsgörande användningen sker i näringsverksamhet samt att det rör sig om märkesanvändning som avser samma eller liknande produkter. Här skall tilläggas att det, som nämns ovan, finns en specialregel som gäller för ”väl ansedda kännetecken” i 6 § 2 st. Varumärken som omfattas av denna regel skyddas mot intrång även över varuslagslikhetsgränserna.

Såvitt avser bedömningen i det enskilda fallet, är det sällan några problem att bestämma om användningen har företagits i näringsverksamhet.¹²³ En reflexion, för egen del, är att helt nya problem beträffande detta rekvisit med stor sannolikhet kommer att följa i de Internetrelaterade problemens kölvatten. Det är helt enkelt svårt att avgöra vem som är näringsidkare på Internet. Det ryms emellertid inte inom syftet för denna framställning att utreda detta, i och för sig både spännande och forskningsrelevanta, problem.¹²⁴

Rent allmänt kan sägas att det är bedömningen av om användningen är förväxlingsbar som utgör den verkliga svårigheten. Inte sällan har parterna olika uppfattning om vad som skall anses utgöra förväxlingsbar användning. Inte sällan responderar svaranden med ett genkäromål, där grunderna för det omtvistade varumärket ifrågasätts. Inte sällan åberopar parterna skilda experter, som sinsemellan har olika uppfattningar om hur förväxlingsbedömningen skall göras *in casu*. Det rör sig i dessa fall om relevanta, men uppenbart materiellrättsliga, frågor. Jag skall inte utveckla dem vidare här men vill ändå fästa uppmärksamheten på det faktum att tvister ofta innebär en tämligen ingående granskning av själva rättigheten. Att uttala sig om en viss

¹²² I stället hänvisas beträffande frågan om intrångsgrundande (dvs. förväxlingsbar) användning av varumärken till tidigare nämnda, *Nordell* 2004 och *Wessman* 2002. Jämför också *Holmqvist* 1999 beträffande den i sammanhanget relevanta frågan om varumärkens särskiljningsförmåga.

¹²³ Det kan dock diskuteras vad som närmare skall förstås med användning av annans kännetecken. Se vidare *Nordell*, NIR 1992 s. 482; *Nordell* 2001 s. 103 ff. och *Nordell* 2004 s. 398 ff.

¹²⁴ Till viss del kommer ändå problematiken att beröras, eftersom det är relevant att fastställa om en aktör är en fysisk eller juridisk person vid tillämpningen av vissa internationellt processrättsliga principer. Se vidare nedan, bland annat avsnitt 8.3.

användning är förväxlingsbar är samtidigt ett uttalande om det omtvistade varumärkets skyddsomfång och därmed ett uttalande om skyddets räckvidd. Vetskapen om att det förhåller sig så är central för förståelsen av de argument som används i den internationellt processrättsliga diskursen rörande frågor om domstols behörighet i varumärkesmål.

4 Talan i varumärkesmål

4.1 Inledande anmärkningar

Grunderna för vad en intrångskonflikt är har redan behandlats. Den fråga som nu kommer att belysas är vilka möjligheter som innehavaren av det drabbade varumärket har att agera rättsligt. Som nämns inledningsvis, står ett stort antal möjliga taleformer till rättighetsinnehavarens förfogande. För svenskt vidkommande ges dessa rättsliga instrument närmast av 37–41 §§ VML. Jag tänkte emellertid inte uppehålla mig vid dessa bestämmelser. Min avsikt är snarare att utifrån dessa ge en bild av vilka olika taleformer det finns stöd för i det immaterialrättsliga sanktionssystemet.

En inledande uppdelning är, med processrättslig terminologi, att skilja mellan fullgörelsetalan och fastställsetalan. Det rör sig i sammanhanget om taleformer med skilda karaktärsdrag och distinktionen dem emellan är viktig av flera skäl. De båda taleformerna definieras i förarbetena till RB enligt följande: ”Fullgörelsetalan går ut på en dom, som ålägger svaranden att fullgöra en prestation, under det att fastställsetalan avser allenast ett fastställande av existensen eller icke-existensen av ett rättsförhållande”.¹²⁵ Både fullgörelsedomar och fastställsedomar kan vinna rättskraft. Den viktigaste skillnaden dem emellan, inte minst i ett internationellt processrättsligt perspektiv, är att endast fullgörelsedomar är exigibla och som sådana möjliga att lägga till grund för en verkställighetsåtgärd. I linje därmed karaktäriserar Ekelöf en fullgörelsetalan som ”talan om exigibel dom” medan en fastställsetalan kan formuleras som ”talan om inexigibel dom”.¹²⁶ Hur käranden formulerar sina yrkanden får med andra ord stor betydelse. I de flesta fall är det käranden som har möjlighet att bestämma om talan skall utformas som en fastställsetala eller en fullgörelsetala. Som ett exempel kan nämnas talan om upphävande av en varumärkesregistrering, som närmast får betraktas som en fullgörelsetala, eftersom en sådan talan syftar till handlingen att häva registreringen. Svaranden måste med andra ord medverka till en prestation. En mycket snarlik effekt uppnås med en talan om

¹²⁵ Se vidare NJA II 1943 s. 158.

¹²⁶ Se *Ekelöf* II s. 105 f.

fastställelse om att en varumärkesrättighet inte består. Skillnaden är att en sådan dom endast indirekt tvingar svaranden till efterrättelse. Det kan konstateras att flera av de situationer som behandlas nedan är av sådan art att det går att föra talan om såväl fullgörelse som fastställelse med liknande effekter som resultat. Viktigt att notera i sammanhanget är att utformningen av talan och valet av taleform har direkt betydelse för vilka domsrättsregler som kan tillämpas till stöd för domsrätt.

4.2 Fullgörelsetalan

4.2.1 Inledande anmärkningar

En fullgörelsetalan syftar således till att framtvinga någon form av prestation från svarandens sida. Bland de taleformer som finns inom varumärkesrätten är det främst talan om skadestånd samt talan om förbud som har sådan karaktär. Det är emellertid tänkbart att yrka på andra former av fullgörelse i samband med varumärkeskonflikter. Ett exempel är redan nämnda fall att en varumärkesregistrering skall upphävas, ett annat att en omtvistad rättighet skall överflyttas till en ny innehavare.

4.2.2 Skadeståndstalan

Möjligheten att föra talan om skadestånd ges för svenskt vidkommande av 38 § VML. Därur framgår att den som, uppsåtligt eller av oaktsamhet, gjort sig skyldig till ett varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för varumärkesanvändningen, samt ersättning för den ytterligare skada som uppkommit. Det framgår inte av bestämmelsen vem som är taleberättigad, men det framstår som naturligt att det är innehavaren av det drabbade varumärket som för ersättningstalan. Värt att uppmärksamma är dessutom att det är tillräckligt att svaranden agerat oaktsamt för att skadeståndsskyldighet skall uppkomma.

4.2.3 Förbudstalan

Möjligheten att föra talan om förbud i samband med ett intrång infördes på det varumärkesrättsliga området den 1 april 1994.¹²⁷ Regeln finns i 37 a §

¹²⁷ De skärpta sanktionerna i VML infördes som en följd av det ökande olovliga kommersiella utnyttjandet av andras produkter. Utvecklingen bedömdes av lagstiftaren vara till nackdel både för producerande företag och konsumenter, varför en skärpning av sanktionssystemet var motiverad. Därutöver hänvisas i departementspromemorian (och propositionen) till de redan befintliga reglerna om vitesförbud i bland annat firmalagen (FL) som ger vid handen att vitesförbudet är ett effektivt och välbehövligt sanktionsmedel. Se vidare Ds 1993:24 s. 34 ff., samt prop. 1993/94:122 s. 44 ff. När det gäller förbudsstadgandet inom firmarätten hänvisas till prop. 1974:4.

VML och ger innehavaren av ett varumärke, eller den som genom licens har rätt att utnyttja ett varumärke, rätt att föra talan om förbud att fortsätta med en intrångsgörande handling.¹²⁸

Ett förbud måste vara klart preciserat och ha en direkt relation till det påstådda intrånget. Inom ramen för det preciserade yrkandet skall domstolen utforma förbudet så att det uppfyller allmänna krav på entydighet och konkretisering. Domstolen är i detta sammanhang oförhindrad att begränsa förbudet i förhållande till vad som yrkats. Lagstiftaren anbefaller i princip en form av proportionalitetsprövning i samband med beslut om förbud. När det gäller varumärken sägs i motiven att: ”Ett förbud bör dock inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet.”¹²⁹

4.2.4 Talan om registrerings upphävande m.m.

Av 26 § VML framgår att var och en som lider förfång av en varumärkesregistrering får föra talan mot innehavaren om att registreringen skall hävas. Kravet på den taleberättigade är således att denne skall lida förfång av registreringen eller annorlunda uttryckt att denne har ett intresse i att registreringen hävs.¹³⁰ Grunderna för hävning skiljer sig åt. Det kan exempelvis röra sig om att innehavaren av det aktuella varumärket inte har gjort verkligt bruk av sin registrerade rättighet.¹³¹ Det kan också röra sig om fall när varumärket i fråga har förlorat sin särskiljningsförmåga.¹³² I de fall som behandlas i detta arbete är det i sammanhanget viktigt att poängtera att frågan om en varumärkesregistrerings upphörande tämligen ofta uppkommer som ett genkärsmål i en intrångsprocess.

¹²⁸ I sammanhanget kan nämnas att det finns möjlighet att föra talan om förbud också enligt 35 och 36 §§ VML beträffande vilseledande varumärkesanvändning. I detta arbete behandlas emellertid inte denna reglering, eftersom det rör sig om ett område som har ett nära samband med reglerna i marknadsföringslagen (MFL) avseende vilseledande reklam (numera 4, 6, 8 och 8 a §§). Det är primärt med tillämpning av dessa regler som näringsidkares och konsumenters behov av skydd mot vilseledande framställningar tillgodosetts. Se vidare *Koktvedgaard/Levin* s. 493 och *Nordell* 2004 s. 429 ff. En annan anledning till att reglerna i 35 § 1 st., om vilseledande användning av kännetecken, inte behandlas är att denna regel främst syftar till att förhindra missbruk i samband med att kännetecken licensierats eller överlåtits. Detta arbete är, till skillnad från dessa situationer, inriktat på utomobligatoriska förhållanden. I sammanhanget kan därutöver nämnas att 35 och 36 §§ VML föreslås utgå i det förslag till ny varumärkeslag som presenteras i Varumärkeskommitténs betänkande. Se vidare SOU 2001:26, s. 354 ff.

¹²⁹ Se vidare prop. 1993/94:122 s. 67. Se också, prop. 1974:4 s. 122, där det beträffande förbud i firmarätten sägs att “[f]örbud mot användning bör inte gå längre än vad som fordras för att tillgodose skyddsintresset.”

¹³⁰ Se vidare prop. 1960:167 s. 149 ff.

¹³¹ Se VML 25 a §. För en mer ingående diskussion se *Bernitz* m.fl. s. 223 ff.; *Koktvedgaard/Levin* s. 429 ff. och *Pehrson* s. 627 ff.

¹³² Se VML 25 § 2 st. 2 p. För en mer ingående diskussion se *Koktvedgaard/Levin* s. 429 ff. och *Pehrson* s. 625 ff.

4.3 Positiv- och negativ fastställsetalan

En fastställsetalan har, som framgår av det inledningsvis sagda, till syfte att domstolen skall uttala sig om ett visst rättsförhållandes bestånd eller ickebestånd. Följaktligen kan en fastställsetalan vara både positiv och negativ. För varumärkesrättens del kommer detta till uttryck i 44 § VML där det framgår att en "[t]alan om fastställelse, huruvida rätt till varumärke består eller icke består eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej, må av domstol upptagas till prövning, där ovisshet råder om förhållandet och denna leder käranden till förfång."

Det kan finnas anledning att skilja mellan positiv- och negativ fastställelse, inte minst eftersom det vid en jämförelse mellan de båda formerna av fastställsetalan blir uppenbart att partsställningen i vissa fall kastas om. Med utgångspunkt hos en innehavare av en varumärkesrättighet kan problemet formuleras på följande vis: I det ena fallet vill rättighetsinnehavaren att domstolen skall fastställa att ett visst förfarande utgör intrång, en positiv fastställsetalan där rättighetsinnehavaren är kärande och den påstörde intrångsgöraren är svarande. I det andra fallet för den påstörde intrångsgöraren en negativ fastställsetalan om att den omtvistade påstadda intrångsgörande handlingen inte är intrångsgörande. I detta fall rör det sig med andra ord om en negativ fastställsetalan där den påstörde intrångsgöraren är kärande och rättighetsinnehavaren svarande. Uppdelningen av fastställsetalan i positiv och negativ får betydelse i den fortsatta framställningen, i första hand i samband med analysen av tillämpningsområdet för regeln om *forum delicti* i avsnitt 8.4 nedan.

4.4 Interimistiska beslut

Som redan nämnts, återfinns möjligheten att yrka på förbud i 38 § VML. Här rör det sig om en talan där förbudet utgör huvudyrkandet. Av 37 a § 2 st. VML framgår emellertid att det också är möjligt att yrka på förbud som provisoriskt rättsskydd i väntan på dom avseende huvudyrkandet.¹³³ I dessa fall kan förbudet aktualiseras också i samband med yrkande på annan fullgörelse än förbud, exempelvis skadestånd. Huvudyrkandet måste dock, i enlighet med ovan sagda, vara formulerat som ett yrkande på fullgörelse.

För känneteckensinnehavare som utsätts för intrång är det av största vikt att få ett snabbt beslut om intrångets upphörande. Yrkanden om interimistiska beslut har bland annat av den anledningen kommit att bli vanligt förekommande inom immaterialrättens område. Det interimistiska beslutets popularitet stärkts ytterligare av det faktum att dessa beslut ofta leder till en förlikning i linje med det provisoriska beslutet. Processformen är med

¹³³ Möjligheten infördes samtidigt som förbudssanktionen i VML. Se prop. 1993/94:122.

andra ord snabb, vilket kan sägas vara i båda parternas intresse.¹³⁴ Slutligen lär ett ytterligare skäl till sanktionens popularitet vara att övriga sanktioner i de känneteckensrättsliga lagarna är förhållandevis milda. Det har bland annat lyfts fram att de låga ersättningsnivåer som döms ut i samband med känneteckensintrång sällan ger den skadelidande full kompensation, med följd att intresset för interimistiska beslut ökar.¹³⁵ Det interimistiska beslutet, som omedelbart hindrar intrånget, blir därmed ett viktigt och realistiskt alternativ till en utdragen skadestandsprocess.

Ett interimistiskt beslut syftar till att säkerställa domsverkställighet och kan därmed motiveras med hänsyn till kärandens berättigade intresse av att kunna skydda sin rätt mot en sabotageåtgärd. Som argument mot de interimistiska besluten kan anföras att dessa innebär en form av summarisk snabbprocess. Eftersom parterna tenderar att följa utgången av de interimistiska målen innebär de interimistiska besluten att svaranden i princip utestängs från möjligheten till en egentlig prövning av saken.¹³⁶

Ett interimistiskt beslut får inte meddelas om inte domsverkställigheten verkligen hotas. För att domstolen skall kunna avgöra om så är fallet måste käranden visa att sannolika skäl för intrång föreligger samt att det finns risk att ensamrätten förlorar i värde om intrånget fortsätter (fara i dröjsmål).¹³⁷ Vidare skall käranden som huvudregel ställa säkerhet för det fall att ett meddelat interimistiskt beslut upphävs vid en senare egentlig prövning av målet.¹³⁸

Sedan förbudsstadgandet infördes i VML är det dessutom möjligt att väcka talan om interimistiskt beslut med stöd i 15 kap. RB.¹³⁹ Det bör för övrigt påpekas att förutsättningarna för att meddela interimistiska beslut inom immaterialrätten i stort sett är desamma som i 15 kap. RB om civilprocessuella säkerhetsåtgärder.¹⁴⁰

¹³⁴ Se exempelvis *Westberg*, SvJT 1990 s. 162 ff., som dock ger uttryck för visst tvivel beträffande svarandens villighet att avstå från egentlig prövning till förmån för den snabba interimistiska processen.

¹³⁵ Se exempelvis *Andersson*; *Koktvedgaard/Levin* s. 488 ff. och *Norrgård* 2002 samt därutöver Ds 1993:24 och prop. 1993/94:122. Jämför också beträffande skadestånd inom varumärkesrätten *Levin* 1990 s. 187.

¹³⁶ Se *Westberg*, SvJT 1990 s. 162.

¹³⁷ Se särskilt om bedömningen av sannolika skäl inom känneteckensrätten *Andersson* s. 79 ff.

¹³⁸ Att det är så framkommer av 37 a § 2 och 3 st. VML samt 15 § 4 och 5 st. FL. Se också *Ekelöf* III s. 9 ff. samt *Westberg*, SvJT 1990 s. 171 ff.

¹³⁹ Se NJA 1993 s. 182, där HD konstaterar att det går att förordna om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB i de fall när den förda talan syftar till en verkställbar dom. Som sådana räknas fullgörelsedomar, inbegripet förbudsdomar. Vid tidpunkten för målets avgörande fanns inte förbudsstadgandet i VML men när nu så är fallet torde det inte föreligga några hinder mot att förordna om säkerhetsåtgärder med stöd i 15 kap. 3 § RB i samband med en talan om förbud enligt 37 a § VML. Se även NJA 1990 s. 338.

¹⁴⁰ Det kan därmed ifrågasättas om det verkligen behövs ett specialstadgande om interimistiska beslut i VML. Vid en läsning av gällande praxis (se exempelvis tidigare nämnda NJA 1993 s. 182) kan konstateras att interimistiska åtgärder är fullt möjliga om de beviljas i samband med en förbudstalan även med stöd av reglerna i 15 kap. RB. Det hade med andra ord varit tillräckligt att

4.5 Avslutande reflexioner

Syftet med detta kapitel har varit att ge en kort översikt över olika former av talan i varumärkesmål. Poängen med en sådan genomgång är att domsrätten i den fortsatta analysen kommer att prövas bland annat utifrån dessa skilda taleformer.

För en internationell processrättare kan det säkert framstå som märkligt att göra en affär av den svenska varumärkeslagens regler, i ett arbete som gäller domsrätt och således situationer där det ännu inte är klarlagt att just nämnda regler kommer att tillämpas. Lagvalsfrågan kommer ju som bekant tidsmässigt efter frågan om domstolens behörighet. Väl medveten om detta vill jag därför understryka att mitt syfte här i första hand är att exemplifiera taleformerna och i det sammanhanget har den svenska varumärkeslagen tjänat som utgångspunkt. Det varumärkesrättsliga sanktionssystemet bygger emellertid i stor omfattning på internationellt fastlagda principer. De här presenterade taleformerna förekommer således i ett mycket stort antal nationella system, inte minst på grund av den internationella harmonisering som TRIPS-avtalet under senare år har medfört.¹⁴¹

Som framgår av den i detta kapitel valda strukturen, är utgångspunkten ett vidare perspektiv, de skilda taleformerna, inte de respektive sanktionsparagraferna. På så sätt blir det möjligt att distansera sig från den materiella rätten.

5 Internetrelaterad varumärkesanvändning

5.1 Inledande anmärkningar

Som framgår ovan, är territoriellt avgränsade varumärkesrättigheter en utgångspunkt för detta arbete och ett faktum som får direkt betydelse för hur därmed sammanhängande internationellt privat- och processrättsliga problem skall lösas. Ett annat avgörande förhållande är den särskilda behandlingen av intrångsgörande varumärkesanvändning som kan sägas vara Internetrelaterad. Enkelt uttryckt innebär detta att användningen av det omtvistade varumärket skall vara förlagd till ett öppet nätverk dvs. ett nätverk som är öppet

införa en möjlighet till talan om vitesförbud i VML samt därefter låtit eventuella anspråk på interimistiska beslut regleras av RB 15 kap. Jag ser ingen egentlig anledning till att stadgandena finns i VML samt FL annat än att det därmed tydliggörs att interimistiska åtgärder är möjliga. Om ordalydelsen i RB 15 kap. och VML samt FL jämförs, framstår det som om den enda skillnaden mellan de skilda lagarna är att kraven på bevisning avseende förmågan att ställa säkerhet är något lägre inom känneteckensrätten än inom den allmänna regleringen i RB. Se 37 a § 3 st. VML samt 15 § 4 st. FL jämfört med 15 kap. 6 § RB.

¹⁴¹ Se TRIPS-avtalet artiklarna 41–50.

tillgängliga för alla (med rätt teknisk utrustning att ansluta sig därtill). Det finns en lång rad nätverk som kan kallas öppna men Internet är, för att citera datatermgruppen: ”det internationella datornät som har den största utbredningen”.¹⁴²

Att jag väljer att tala om Internetrelaterad varumärkesanvändning (och inte IT-relaterad varumärkesanvändning eller möjligen användning förlagda till öppna nätverk) har främst pedagogiska förklaringar. Med utgångspunkt i termen *Internetrelaterad* behöver inte tid och utrymme ägnas åt att utförligt beskriva vad som är gränserna för vad som skall kunna betraktas som ett öppet nätverk.¹⁴³ Det skall dock understrykas att avsikten i första hand är att granska problem med en viss karaktär, kommunikation i ”öppna nätverk”, inte en särskild företeelse, Internet.¹⁴⁴ I en situation när Internet är det klart mest framträdande exemplet på ett sådant öppet nätverk blir det emellertid naturligt och framställningstekniskt lämpligt att rubricera problemen som Internetrelaterade.

De potentiella problem, som en varumärkesinnehavare kan ställas inför på Internet, är av skiftande karaktär och ger upphov till skilda konsekvenser för skilda rättsområden. Min ambition, såvitt avser detta kapitel, är att tydliggöra de särskilda problem som kan uppstå i samband med Internetrelaterad varumärkesanvändning med avsikt att skapa förståelse för de internationellt processrättsliga frågorna. Uppgiften att reda ut den Internetrelaterade varumärkesanvändningens konsekvenser för den materiella varumärkesrätten omfattas således inte av syftet med detta arbete, även om också detta kan karaktäriseras som en spännande och forskningsmässigt relevant uppgift.

I den debatt som har förekommit om Internet under de senaste drygt tio åren har domännamnsrelaterade problem i stor utsträckning satts i fokus när det gäller Internetrelaterad varumärkesanvändning. Bland annat av den anledningen ges de domännamnsrelaterade frågorna ett förhållandevis stort utrymme i den följande genomgången. Det finns emellertid även andra användningsformer som kan karaktäriseras som Internetrelaterade och som kan ge upphov till problem för rättighetsinnehavare. I viss utsträckning kommer därför även dessa förfarandesätt att behandlas. Det handlar i flera fall, likt domännamnsanvändningen, om användning som har tekniska förtecken. För att skapa en vidare förståelse för de problem som behandlas krävs därför viss kunskap om de särskilda tekniska förhållanden som råder på

¹⁴² Se vidare <http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a21> (senast besökt 2005-02-15).

¹⁴³ I SOU 2003:59 används uttrycket IP-baserade nätverk. Med detta uttryck åsyftas nätverk, däribland Internet, som använder IP som kommunikationsprotokoll. Se vidare SOU 2003:59 s. 39 ff. Se också avsnitt 5.3 nedan.

¹⁴⁴ Det kan i sammanhanget noteras att också Svantesson väljer att diskutera Internet-relaterade problem snarare än IT-relaterade problem. Se vidare *Svantesson* s. 68 f.

Internet. Det är motivet till varför detta kapitel inleds med en kort beskrivning av Internets uppbyggnad och funktion.

5.2 Internet – bakgrund och uppbyggnad¹⁴⁵

Det första fröet till det som vi i dag kallar Internet såddes i USA under början av 1960-talet. I skuggan av ”det kalla kriget” var möjligheten att bygga ett motståndskraftigt nätverk högt prioriterad och förhoppningen var att det i ett nätverk av sammankopplade datorer skulle vara möjligt att ersätta kapacitetsförlusten som kunde uppkomma om en dator slogs ut. En annan drivande förhoppning var att ett nätverk av sammankopplade datorer skulle göra det möjligt att dela kostsamma datainvesteringar och därmed skapa förutsättningar för en effektiv resursallokering.¹⁴⁶

För att uppnå dessa högt ställda mål måste datorer först och främst lära sig att kommunicera med varandra. En av de grundläggande förutsättningarna för att ett nätverk skall fungera är nämligen att de sammankopplade datorerna talar samma språk. Att utveckla ett gemensamt ”nätverksspråk” blev därför den första centrala uppgiften som måste lösas. Redan från början tog utvecklingsarbetet sin utgångspunkt i två idéer: att alla datorer (noder) som anslöts till nätet skulle ha samma status och att informationen skulle sändas uppdelad i paket.¹⁴⁷ År 1969 resulterade ansträngningarna i bildandet av det första nätverket med fyra noder: University of California Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara och University of Utah. Nätverket fick namnet ARPANET.¹⁴⁸ Samma år etablerades också den arbetsmetod som allt sedan dess varit grundläggande för Internets utveckling. De anslutna datorerna var nästan uteslutande placerade på universitet och forskare från dessa institutioner lät sina förslag på förbättringar cirkulera på ”nätet” med begäran om kommenterar. Dessa dokument kom att kallas Request for Comments (RFC) och det visade sig vara ett mycket effektivt sätt att fånga in kompetens och driva utvecklingen framåt. Förfarandet är detsamma i dag när snart 4000 (3866 i juli 2004)

¹⁴⁵ Den följande tekniska beskrivningen bygger till stora delar på material som togs fram i samband med Domännamnsutredningens arbete med SOU 2000:30 (där jag var sekreterare). Såvitt avser de tekniska beskrivningarna av domännamnsystemet i SOU 2000:30 bygger de i sin tur i en inte oväsentlig del på material som jag tog fram i anslutning till artikeln ”Internet ansvaret för domännamnstilldelningen” som publicerades i JT 1998-99 nr 2. I den mån annat inte anges bygger avsnitten 5.2–5.4 på detta material.

¹⁴⁶ Det finns ett flertal historiska beskrivningar av Internet och dess framväxt. För egen del har jag valt att utgå från den historieskrivning som återges i *Lainier* m.fl. ”A Brief History of the Internet”. Tillgänglig på: www.isoc.org/internet/history/brief.shtml (senast besökt 2005-02-15). Anledningen till att jag valt detta kontinuerligt uppdaterade Internetdokument är att författarna som står bakom till stor del utgörs av Internets föregångsmän, Författarna har med andra ord själva stått i händelsernas centrum. Jämför också *Andersen* s. 73 ff.; *Lim* s. 3 ff. och *Seipel* s. 56 ff.

¹⁴⁷ Se vidare *Lainier*, m.fl.

¹⁴⁸ Se vidare *Lainier*, m.fl. s. 2 f.

RFC:n har sänts ut på nätet för kommentarer. Flera av dessa dokument har sedermera upphöjts till Internetstandard och är därmed av synnerligen stor betydelse för hur kommunikationen på Internet fungerar.¹⁴⁹

5.3 Allmänt om Internetkommunikation

Inledningsvis var ARPANET ett litet nätverk och en av svårigheterna med att ansluta ytterligare noder var att tekniken för pakettransport inte var färdigutvecklad. En stor del av det inledande arbetet gick således ut på att utveckla nya kommunikationsprotokoll. Vid mitten av 1970-talet presenterades de protokoll som används än i dag. De kallas TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).¹⁵⁰ TCP har till uppgift att dela upp information som skall kommuniceras över Internet i paket, helt enkelt för att informationen skall bli lättare att transportera. TCP har också till uppgift att montera paketen till färdiga dokument när de tas emot av adressaten (i dennas dator). IP är det protokoll som adresserar informationen och ser till att den kommer fram till rätt mottagare. Poängen med detta system är att paketen blir hanterliga i storlek. Systemet innebär dessutom att paketen kan ta sig fram på olika vägar och ändå hitta fram till rätt mottagare. Om någon skickar e-post till en kollega kommer avsändarens dator att med hjälp av TCP dela upp meddelandet i paket. Sedan tar IP över och förser paketen med adressuppgifter och meddelanden som möjliggör felsökning samt ser till att paketen kommer fram till rätt mottagare. Hos mottagaren tas paketen emot och sätts, med hjälp av TCP, samman till ett dokument. Samtidigt kontrolleras att inga fel begåtts.¹⁵¹

Efterhand som de tekniska förutsättningarna för kommunikationen förbättrades blev det möjligt att ansluta ett allt större antal datorer till Internet. Rent faktiskt anslöts hela nätverk av datorer till det ursprungliga nätverket och därmed är Internet snarast att betrakta som ett nätverk av nätverk. Ökningen av antalet anslutna datorer har varit progressiv allt sedan början av 1980-talet men den verkliga revolutionen kom först i början av 1990-talet när forskaren Tim Berners-Lee från "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" (CERN) i Genève presenterade HTML-tekniken (Hyper Text Markup Language).¹⁵² Denna nya teknik möjliggjorde en lättillgänglig presentation av all den information som fanns på Internet och därmed blev det också möjligt för användare utan särskild teknisk kompetens att utnyttja Internet. HTML är ett användarvänligt gränssnitt som bygger på att de skilda webbsidorna på Internet länkas samman genom hypertext-länkar. Användare kan sedan, på det sätt som det stora flertalet användare lärt känna

¹⁴⁹ Se vidare www.ietf.org (senast besökt 2005-02-15).

¹⁵⁰ Se vidare *Lainier*, m.fl. s. 5.

¹⁵¹ Se vidare *Lainier*, m.fl. s 6 f.

¹⁵² Se vidare www.cern.ch (senast besökt 2005-02-15).

Internet, förflytta sig mellan skilda webbsidor genom att ”klicka” på dessa länkar. Det användarvänliga gränssnittet har inneburit en explosionsartad ökning av antalet datorer som anslutits till Internet. Från att ha varit drygt en halv miljon vid början av 1990-talet lär idag antalet överstiga 200 miljoner och det ökar ständigt.¹⁵³

Den nya användarvänliga tekniken har dessutom varit en förutsättning för kommersialiseringen av Internet. Det är också först i detta skede, när aktörer med kommersiella intressen har börjat intressera sig för Internet, som de rättsliga problemen lyfts upp till ytan. Snart sagt alla juridiska discipliner har påverkats av denna utveckling. Rent allmänt har frågor uppstått kring vem som kan anses vara ansvarig för att kommunikationen i dess skilda delar fungerar.¹⁵⁴ Inom avtalsrätten aktualiseras frågor om traditionella modeller för slutande av avtal också kan appliceras på e-handeln.¹⁵⁵ Det immaterialrättsliga området är ett av de områden som påverkats mest av den nya tekniken. En lång rad problem har uppmärksamats, allt från digitala mediers påverkan på upphovsrätten,¹⁵⁶ till frågor om hur varumärken påverkas av användning i globala nätverksmiljöer. Det är denna senare fråga som jag har för avsikt att behandla vidare och bland de problem som finns inom detta område är, som redan antytts, de domännamnsrelaterade mest uppmärksammade.

5.4 Internetkommunikation och domännamn

5.4.1 Inledande om domännamnssystemet

Domännamn i den form som vi känner dem idag lanserades under början av 1980-talet.¹⁵⁷ Syftet var från början att skapa en kommunikationsmiljö som var hierarkiskt uppbyggd. Domännamn konstrueras därför i olika nivåer, exempelvis *jur.lu.se*, där varje led enkelt uttryckt utgör en nivå i domännamnhierarkin. Det sista ledet i domännamnet, den s.k. toppdomänen¹⁵⁸, utgörs i exemplet av *.se*. Därefter följer en eller flera sub-domäner eller underdomäner¹⁵⁹, (i exemplet ”lu” och ”jur”) där den som följer närmast efter toppdomänen ofta benämns huvuddomän. Utan tvekan är det den tekniska funktionaliteten, idén om ett hierarkiskt system för kommunikation,

¹⁵³ Aktuell och tillförlitlig statistik över antalet datorer som är anslutna till Internet är svårt att få fram. Bra information, däribland någorlunda aktuell statistik, finns dock att få på *www.isoc.org* (senast besökt 2005-02-15).

¹⁵⁴ Vissa hithörande problem har tidigare behandlats av mig i JT 1998-99 s. 316 ff.

¹⁵⁵ Se vidare *Lindskoug* 2004 och *Østergaard*.

¹⁵⁶ Se exempelvis *Andersen* s. 275 ff.; *Lindberg/Westman* s. 218 ff.; *Riis* kap. 4–5. Jämför också *Carlén-Wendels* s. 99 ff.

¹⁵⁷ Domännamnssystemet (DNS) utvecklades av Paul Mockapetris vid University of Southern California och introducerades i stor skala 1984. För mer utförlig information om domännamnssystemet hänvisas till SOU 2000:30, i första hand bilaga 6. Se också *Lainier* s. 8.

¹⁵⁸ Motsvaras närmast av det engelska uttrycket *Top-Level Domain* (TLD).

¹⁵⁹ Motsvaras närmast av det engelska uttrycket *Second-Level Domain* (SLD).

som är det primära syftet bakom domännamssystemet (DNS). Ett annat syfte med införandet av DNS var att skapa ett mer intuitivt sätt att namnge de datorer som anslöts till Internet. För att en dator skall kunna kommunicera på Internet krävs det unika adresser. Varje ansluten dator tilldelas därför ett nummer, kallat IP-nummer eller IP-adress. Dessa nummer är emellertid inte helt enkla att komma ihåg. Ett namn eller en kombination av ord är i det avseendet mycket lättare att lägga på minnet och det är här domännamnet fyller sitt andra syfte, att etikettera den numeriska IP-adressen. Juridicum använder således domännamnet *jur.lu.se* för sin webbplats. Till detta domännamn är IP-adressen 130.235.1.162 kopplad.¹⁶⁰

Det faktum att ett alfabetiskt namn kopplats till den numeriska IP-adressen innebär något förenklat att en användare, så som DNS fungerar, endast behöver använda den alfabetiska delen (exempelvis i en e-postadress eller som adress till en webbplats på Internet) för att kommunikationen skall fungera. DNS ser nämligen till att den alfabetiska adressen översätts till den numeriska som fortfarande utgör grunden för kommunikationen. En domänadress har således dubbla syften och kan sägas bestå av två lager, en numerisk IP-adress samt en alfabetisk etikett, den etikett som normalt avses när termen domännamn används i dagligt tal.¹⁶¹

Poängen med den hierarkiska konstruktionen är att avsändaren av ett meddelande som skall skickas exempelvis från en dator i USA till en mottagande dator i Sverige inte behöver ha all nödvändig information från början. Information om var den mottagande datorn finns ges istället efterhand som meddelandet passerar skilda servrar på vägen (de servrar som hanterar DNS-information brukar benämnas DNS-servrar). Om den eftersökta adressen är *jur.lu.se* (till webbplatsen för Juridiska fakulteten vid Lunds universitet), går sökprocessen till på följande sätt. Domännamnet slutar på *.se* och den första hänvisningen som avsändaren får blir därmed till en DNS-server som har information om toppdomäner, i detta fall *.se*. När meddelandet når DNS-servern för toppdomänen *.se* vet denna var huvuddomänen "lu" finns och kan alltså peka ut nästa DNS-server som meddelandet skall skickas till. Denna server kommer i sin tur att identifiera den mottagande servern där juridiska fakultetens webbplats finns.

Hela systemet bygger således på att de skilda DNS-servrarna pekar ut nästa server i kedjan. En följd av detta, och en av systemets stora fördelar, är att ingen av de inblandade servrarna behöver ha mer information än att de

¹⁶⁰ Se för en mer ingående förklaring avseende DNS och adressering på Internet SOU 2000:30 kap. 1 samt bilaga 6. Se också *Hahn* s. 75 ff.

¹⁶¹ Svenska datatermgruppen talar om domänadress och avser då den del av webbadressen (exv. <http://www.jur.lu.se>) som står efter de dubbla snedstrecken men före ett eventuellt senare snedstreck, dvs. www.jur.lu.se i mitt exempel. Domänadressen kan i sin tur delas upp i ett datornamn (*www*) samt ett domännamn (*jur.lu.se*). Internetadress anges av datatermgruppen som det uttryck som skall användas som en övergripande term för adresser på Internet. Se vidare <http://www.nada.kth.se/dataterm/> (senast besökt 2005-02-15).

kan skicka ett meddelande vidare. Överst i hierarkin finns ett antal s.k. rot-servrar som hanterar det första steget, att peka ut de särskilda servrar som har hand om toppdomänerna. De servrar som hanterar toppdomänernas DNS-information skall sedan i sin tur peka ut servrarna som hanterar huvuddomänernas DNS-information. En grundläggande förutsättning för att ett meddelande skall komma fram är som en följd av systemets ovan beskrivna funktion att det finns en DNS-server som är operativ och kan sköta vidarehänvisningen.

5.4.2 Om generiska och nationella toppdomäner

Som framgår av det ovan sagda, utgörs det sista ledet i ett domännamn av en toppdomän. Dessa kan delas in i nationella, exempelvis *.se*, och generiska, exempelvis *.com*, *.net* och *.org*, som från början var, och i vissa fall fortfarande är, tänkta att vara beskrivande för den verksamhet som skall bedrivas under domännamnet. Så var exempelvis tanken att *.com* skulle representera kommersiella aktörer och *.org* organisationer. Under senare år har dessutom nya generiska toppdomäner lanserats, bland annat *.museum* (med avsikt att användas av just museer), *.info* (för informationstjänster) och *.biz* (för kommersiella aktörer). Såvitt avser de nationella toppdomänerna överensstämmer de i princip med de nationsförkortningar som bestäms enligt standarden ISO-3166.¹⁶² Sverige har enligt denna standard förkortningen *se*, Danmark *dk*, Norge *no* och Finland *fi*, med följd att länderna i fråga har toppdomäner med motsvarande lydelse. Det finns i dag drygt 250 olika toppdomäner i världen.¹⁶³ Det skall dessutom sägas att antalet kan förväntas öka. Under början av 2000-talet lanserades, som nämnts ovan nya generiska toppdomäner, och i skrivande stund utvärderas möjligheterna att starta en ny lanseringsprocess som, om den blir verklighet, är tänkt att resultera i ytterligare ett antal nya generiska toppdomäner.¹⁶⁴ Därutöver skall nämnas att EU har beslutat om att inrätta *.eu* som egen "nationell" toppdomän.¹⁶⁵ Att kalla *.eu* för en nationell toppdomän kan tyckas missvisande men det följer av att benämningen "generisk" inte skulle passa överhuvudtaget och det finns som det ser ut idag bara de två kategorierna *generisk* och *nationell* att välja mellan. Jag föredrar emellertid att benämna *.eu* som en "regional" toppdomän, inte minst eftersom det därmed markeras att det rör sig om en ny typ av toppdomän. Om det visar sig att lanseringen av *.eu* som toppdomän blir lyckad är det inte omöjligt att andra sammanslutningar av länder kommer att

¹⁶² Se vidare www.iso.org (senast besökt 2005-02-15)

¹⁶³ För en komplett förteckning över existerande toppdomäner se www.icann.org. Se också www.iso.org (senast besökt 2005-02-15)

¹⁶⁴ Se vidare <http://www.icann.org/committees/ntepptf/> (senast besökt 2005-02-15).

¹⁶⁵ Se förordning 733/2002 av den 22 april 2002 om att inrätta den nationella toppdomänen *.eu*. Se också SOU 2003:59 s. 57 f.

resa liknande anspråk på egna ”regionala” toppdomäner, något som ytterligare kommer att bidra till att det totala antalet toppdomäner kommer att öka.

5.4.3 Säkerhet och ansvar

Som framgår av det som sagts beträffande Internets hierarkiska struktur, är en förutsättning för att allt skall fungera att det finns operativa domännamnservrar på alla nivåer i hierarkin. Om det skulle visa sig att det inte finns någon operativ server för en toppdomän, exempelvis *.se*, leder det, enkelt uttryckt, till att det inte blir möjligt att komma åt de domäner som finns därunder. Det faktum att det förhåller sig så är något som gör systemet sårbart. Ett sätt att öka driftsäkerheten och förbättra kommunikationen är att se till att det finns flera DNS-servrar på samma nivå i hierarkin med kopierad, ”speglade”, information. Om någon av servrarna skulle sluta fungera finns därmed alternativ som kan användas istället, s.k. *spegelservrar*.¹⁶⁶ Risken för driftsstörningar på en viss nivå i domännamnshierarkin minskas påtagligt om det finns ett antal operativa spegelservrar.

Som framgår ovan, behöver de skilda DNS-servrarna information för att kunna hänvisa en fråga vidare till nästa nivå. Denna information är av central betydelse för Internets funktion och den måste vara korrekt, så att DNS-servrarna hänvisar (pekar) rätt. Ett problem som hänger samman med detta är att det går att ”peka om” en DNS-server genom att ”mata” den med felaktig information.¹⁶⁷ Det är därför viktigt att tydliggöra, inte bara vem som kan anses ansvara för driftsäkerheten, utan också vem som kan anses ansvara för den information som matas in i DNS-servrarna.

Mycket förenklat kan sägas att organisationen *Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)¹⁶⁸ har ansvaret på den högsta ”rot”-nivån. ICANN har ett övergripande ansvar för domännamnsystemet och det är dessutom ICANN som får anses vara den organisation som skulle kunna besluta om ändringar i rot-servrarnas information.¹⁶⁹ På de lägre nivåerna går det emellertid inte att tala om någon ensamt ansvarig. Historiskt sett har uppgiften att hantera de olika toppdomänerna på ett informellt sätt delegerats av ICANN (eller snarare den organisation som föregick ICANN)¹⁷⁰ till lämpliga aktörer. Den som närmast kan hållas ansvarig för den information som finns på toppdomännivån blir därmed den aktör till vilken uppgiften att

¹⁶⁶ Den server som informationen kopieras från brukar kallas *masterserver* eller *auktoritativ* server. De servrar som har kopierad information brukar kallas *slaveservrar* eller *spegelservrar*.

¹⁶⁷ Se SOU 2003:59 s. 43 f.

¹⁶⁸ Se vidare www.icann.org (senast besökt 2005-02-15).

¹⁶⁹ SOU 2000:30 s. 36 f.

¹⁷⁰ Innan ICANN bildades under hösten 1998 var en organisation kallad Internet Assigned Numbers Authority (IANA) och dess främsta företrädare Jon Postell närmast ansvarig för de övergripande domännamnsfrågorna. Se vidare SOU 2000:30 s. 36 f. samt bilaga 4. Se också www.iana.org (senast besökt 2005-02-15).

hantera toppdomänen delegerats. För svenskt vidkommande är det en privat stiftelse vid namn Internet Infrastruktur Stiftelsen (II-stiftelsen) som numera får anses ha ansvaret. För andra toppdomäner ansvarar andra aktörer.¹⁷¹

Det är med andra ord inte helt enkelt att ge en tydlig bild av hur ansvarsförhållandena ser ut när det handeringen av domännamn. Det är helt enkelt en fråga som kräver en egen utredning.¹⁷² För att inte göra denna redogörelse alltför detaljerad nöjer jag mig här med att avslutningsvis konstatera att det måste anses vara tämligen klart, att ansvarsförhållandena såvitt avser funktionaliteten inom domännamnssystemet är oklara.¹⁷³

5.4.4 Avslutande reflexioner

Som framgår av det ovan sagda, är Internet och domännamnssystemet i första hand en teknisk lösning på ett kommunikationsproblem. Allt sedan den första idén till ett Internet föddes, fram till dess att www-tekniken introducerades i början av 1990-talet, var Internet i första hand en angelägenhet för entusiaster och forskare. Få förutsåg under Internets barndom vad som skulle ske från mitten av 1990-talet och framåt. För att nå en djupare förståelse för de problem som idag framstår som uppenbara måste denna utveckling beaktas. Att nätet under de senaste tio åren har blivit en marknadsplats för kommersiella transaktioner, med följd att aktörerna på denna nya marknad börjar efterfråga rättsligt skydd och tydligare ansvarsfördelning, är något som inte beaktades (det var omöjligt att förutse) under det intensiva utvecklingsskedet under 1960–80-talen. Helt följdriktigt kan därför dagens kommersiella aktörer inte räkna med att det skydd och den tydlighet som de efterfrågar naturligt kan garanteras med hjälp av den teknik som, på ett genialt sätt, togs fram för att lösa kommunikativa problem vid en tidpunkt när kommersialiseringen av Internet inte rimligen kunde förutses.

¹⁷¹ För en tämligen ingående presentation av ett antal nationella aktörer som hanterar nationella toppdomäner, se SOU 2003:59 kap. 3.

¹⁷² Till viss del har denna fråga för svenskt vidkommande redan varit föremål för sådan utredning. Se nämnda SOU 2000:30 och SOU 2003:59. Däri behandlas dock inte ansvarsfrågorna explicit. För egen del har jag granskat ansvarsförhållandena såvitt avser domännamnstilldelningen i artikeln "Internet – Ansvaret för domännamnstilldelningen", JT 1998-99 s. 316.

¹⁷³ Ett annat område som karaktäriseras av stor osäkerhet är hur Internetrelaterade ormar skall hanteras. Bland dessa skall särskilt den beryktade lundensiska boaormen uppmärksammas. Vad beträffar den vidare rättsvetenskapliga behandlingen av de problem som denna orm orsakat se *Westberg* 1988 s. 442 not 262; *Malmberg* s. 16 not 13; *Samuelsson* s. 146 not 24; *Svensäter* s. 105 not 214; *Quitow* s. 269 not 180; *Örnemark Hansson* s. 174 not 8; *Olsson* s. 321 not 83; *Möell* s. 90 not 15; *Nilsson* s. 149 not 48; *Aldén* s. 65 not 10; *Ryrstedt* s. 219 not 658; *Tjernberg* s. 133 not 101; *Dahlman* s. 44 not 2; *Ebervall* s. 129 not 13; *Westergård* s. 252 not 679; *Wong* s. 153 not 23 och *Lindskoug* 2004 s. 78.

5.5 Internetrelaterade varumärkesintrång

5.5.1 Inledande anmärkningar

Det allmänna syftet med föreliggande avsnitt är att visa på konkreta Internetrelaterade problem som rättighetsinnehavare kan råka ut för. Problem som kan leda till ett behov av en behörig domstol för prövning av en eventuellt kommande tvist. Till att börja med kommer utgångspunkten tas i exempel där domännamnsrelaterad varumärkesanvändning har varit föremål för domstolsprövning. I dessa fall rör det sig primärt om problem som kan härledas ur det oförenliga förhållandet att domännamn (så som varande adresser) måste vara unika, globalt gällande, medan kännetecken oftast är nationella (eller regionala som gemenskapsvarumärken och inarbetade kännetecken). Det kan med andra ord finnas flera varumärkesinnehavare med laglig rätt till likalydande kännetecken som gör anspråk på samma domännamn. Att det förhåller sig så blir inte mindre problematiskt om det beaktas att det i en stor del av världens domännamnssystem är fullt möjligt för andra än känneteckensinnehavarna att registrera domännamn som är förväxlingsbara med ett skyddat kännetecken.¹⁷⁴

Det är emellertid viktigt att poängtera att varumärkesanvändning och därmed potentiellt intrångsgörande handlingar kan ta sig andra skepnader. I flera fall rör det sig om användning som möjliggörs av kommunikationens natur och den tekniska utvecklingen. I dessa sammanhang talas det bland annat om: *metataggar*¹⁷⁵, *keywords*¹⁷⁶, *pop-up-reklam*¹⁷⁷, *moustrapping*¹⁷⁸ och

¹⁷⁴ Man talat i dessa sammanhang om system med och utan förprövning. I ett system med förprövning tas mer eller mindre uttalat hänsyn till redan existerande känneteckensrätter. I ett system utan förprövning gäller principen om "först till kvarn". Är ett domännamn ledigt är det med andra ord den som först ansöker om detta namn som blir innehavare, oavsett eventuella konflikter med existerande rättigheter. För vidare information om regler för registrering av domännamn se exempelvis *Maunbach*, JT 1998-99 s. 316, 317 ff., samt SOU 2000:30, främst avsnitten 1.2–6 samt bilaga 6. Se även *Lindberg/Westman* s. 351 ff.; samt SOU 2003:59 s. 55 ff. Jämför också *Andersen* 499 ff. och *Carlén-Wendels* s. 143 ff.

¹⁷⁵ Se vidare avsnitt 5.5.3 nedan.

¹⁷⁶ Användningen av *keywords* är en följd av att Internetanvändare i allt större utsträckning använder sökmotorer för att navigera på Internet. Några sökmotorer säljer annonser som kan kopplas till *keywords* med följd att en aktör som vill rikta sin marknadsföring kan köpa annonser som dyker upp endast i de fall vissa sådana *keywords* används i sökmotorn. Rent spontant framstår detta som ett nytt, fullt legitimt, sätt att rikta marknadsföring till en viss utpekad grupp av potentiella kunder. Det är emellertid möjligt att missbruka sådana tjänster. Ett hypotetiskt exempel skulle kunna vara att företaget Nike Inc. köper tjänsten att deras annonser skall dyka upp i alla sammanhang när ADIDAS används som sökord. Det rör sig i dessa fall närmast om problem som sorterar under reglerna om otillbörlig konkurrens/marknadsföring. Se vidare *WIPO* 2002 s. 69 ff.

¹⁷⁷ *Pop-up-reklam* och *banners* är enkelt uttryckt reklam och annonser på Internet. Tekniken som används i dessa fall ger emellertid nya möjligheter jämfört med annonsering i traditionella medier. En *banner* eller *pop-up* kan exempelvis skräddarsys på sådant sätt att den endast "dyker upp" om det kommer en besökare från Lund. Tekniskt går en sådan avgränsning att göra genom identifiering av IP-nummer. Dessa delas nämligen ut gruppvis till skilda regioner i världen genom IANA:s försorg. Som exempel kan nämnas att Lunds universitet har tilldelats en viss grupp IP-

problem med *länkar och ramar*¹⁷⁹. Det handlar genomgående om nya företeelser, så nya att det i vissa fall saknas svenska begrepp. Jag har ingen ambition att här gå djupare in i de bakomliggande teknikerna när det gäller nämnda användningsformer. På de följande sidorna kommer emellertid helt kort att förklaras vad som avses med några av dessa tämligen futuristiska uttryck samt hur användningen i respektive fall bedömts när det gäller frågan om den aktuella känneteckensanvändningen kan utgöra ett varumärkesintrång. Den följande presentationen kommer därför också, förutom domännamnsrelaterad praxis, att innehålla några exempel på praxis där domstolar har uppmärksammat problem beträffande metataggar och länkar. Innan dessa specifika fall belyses är det dock viktigt att poängtera att varumärken kan användas (och används) i det material (texter och bilder) som finns utlagt på Internets otaliga webbsidor. Att det är så förefaller kanske så självklart att det inte behöver kommenteras, men det är viktigt att poängtera att också denna användning kan komma att beaktas vid en intrångsbedömning.

Det skall också sägas att frågan, om vad som utgör intrångsgrundande användning av ett kännetecken på Internet, närmast är att betrakta som en materiellrättslig fråga och därmed en fråga som, utifrån de inledningsvis gjorda avgränsningarna, inte skall behandlas i detta arbete. Det finns emellertid en nära koppling mellan den intrångsgrundande användningen och frågan om domstols behörighet. Tydligast kommer detta till uttryck i samband med att det skall avgöras om den effekt som en Internetrelaterad handling givit upphov till medför att effektortens domstol kan anses behörig. Förutom ovan nämnda allmänna syfte, har således presentationen nedan också en uppgift att bana väg för den kommande analysen av domsrätsfrågorna, främst frågor om domsrätt grundad på handling och/eller effekt av en handling.

nummer. Det är möjligt att ta reda på vilka dessa är, och följaktligen kan en annons skräddarsys på ett sådant sätt att den endast ”dyker upp” i samband med besök från en dator med IP-nummer från Lunds universitet. *Pop-up-reklam* kan vidare skräddarsys så att den aktiveras endast om vissa webbsidor besöks eller om vissa länkar inom ett system av webbsidor aktiveras. Förfarandet liknar användningen av *keywords* som nämns ovan, och även i dessa fall rör eventuella problem huvudsakligen området otillbörlig konkurrens. Problem med *banners* och *pop-up-reklam* får med andra ord snarast sägas vara ett marknadsrättsligt problem, inte ett varumärkesrättsligt. Se vidare WIPO 2002, s 70. Se vidare beträffande möjligheten att dela in Internet i skilda jurisdiktioner med teknisk hjälp, *Spang-Hanssen* 2004 och *Svantesson* s. 109 ff.

¹⁷⁸ Under senare tid har skilda former av aggressiv marknadsföring uppmärksamrats. En sådan teknik har benämnts *mousetrapping* och går ut på att tvinga en besökare att stanna kvar på en besökt webbsida. Så fort en besökare försöker lämna webbsidan öppnas ett nytt fönster. Enda möjligheten att lämna den besökta sidan blir därmed att stänga webbläsaren eller att starta om datorn. Det rör sig i dessa fall närmast om ett sätt att störa kommunikationen och kan knappast betraktas som ett varumärkesrättsligt problem. Se vidare WIPO 2002, s 70.

¹⁷⁹ Se vidare avsnitt 5.5.4 nedan.

5.5.2 Varumärkesintrång genom domännamnsanvändning

5.5.2.1 Inledande anmärkningar

Som antyds inledningsvis, kan de domännamnsrelaterade varumärkesproblemen som regel härledas ur mötet mellan kraven på exklusivitet och samexistens. En annan svårighet är att det idag måste sägas vara oklart hur domännamn egentligen skall klassificeras rättsligt. Utgångspunkten är tvivelsutan att domännamn är en adress och har funktion som en sådan. Redan i de ursprungliga planerna gavs domännamn emellertid också en igenkännande funktion. Ett domännamn kan därmed, åtminstone i vissa fall, sägas ha känneteckensrättslig status. Behandlingen av frågan om domännamns rättsliga klassificering återkommer senare i detta arbete, framförallt i avsnitt 9.4.3 nedan.¹⁸⁰ Här kan dock konstateras att problem, som nämns ovan, uppstår framförallt i de fall när domännamn används i deras funktion som kännetecken. När det gäller de tvister som uppstått skall dessutom sägas att de i första hand har gällt domännamn som registrerats under de generiska toppdomänerna, framförallt *.com*.

5.5.2.2 Exempel från praxis

*Volvo-tuning.com*¹⁸¹

Fallet *volvo-tuning.com*, som avgjordes i Stenungsunds tingsrätt den 17 januari 2001, gällde användningen av varumärket VOLVO på Internet. Svaranden, ett företag som specialiserat sig på att ”trimma” VOLVO-bilar (s.k. tuning), marknadsförde sina tjänster via en webbplats. På webbplatsen exponerades varumärket VOLVO dels i texten på webbplatsen, dels i domännamnet *volvo-tuning.com*. Domstolen kom fram till att det rörde sig om ett varumärkesintrång och dömde till förmån för varumärkesinnehavaren. Bland annat konstaterade domstolen att ”marknadsföring av varor och tjänster på Internet med bruk av ett domännamn innehållande ett varumärke utgör bruk av det varumärket”. Detsamma ansågs gälla när domännamnet i fråga användes i reklamtryck o.dyl. Eftersom tingsrätten dessutom ansåg att svaranden exponerat varumärket VOLVO på webbplatsen på ett sådant sätt att konsumenter kunde vilseledas att tro att det fanns ett kommersiellt samband mellan käranden och svaranden, dömdes i princip helt till kärandens fördel.¹⁸²

¹⁸⁰ Se även *Maunsbach*, NIR 2002 s. 357, 364 ff.; *Lundberg* s. 66 ff.; Se också *Christensen* m.fl., RETTID 2002 s. 168, 169 ff.

¹⁸¹ Se fallet *Volvo Personvagnar AB mot Scandinavian Car Tuning HB*, Stenungsunds tingsrätt, mål nr. 202-00.

¹⁸² Målet och dess utgång kommenteras kritiskt av svarandeombudet i SvJT. Se vidare *Björkenfeldt*, SvJT 2003 s. 727. Björkenfeldt framhåller bland annat att den internationella utvecklingen går mot ett ökat accepterande av samexistens där varumärkesinnehavare måste tillåta viss varumärkesanvändning. Han menar att situationen i det aktuella målet var sådan att

Dessvärre uttalade domstolen sig inte explicit om användningen av det aktuella domännamnet. Svaranden användning av domännamnet bedömdes vara otillåten, i det aktuella sammanhanget, men det framgår inte av domskälen om användningen av domännamnet ensamt hade varit tillräckligt för att utgöra ett varumärkesintrång.

*JobDanmark.dk*¹⁸³

Twisten om användningen av domännamnet *jobdanmark.dk* är en av de äldsta nordiska domännamnsrelaterade tvister som slutligt avgjorts i domstol. Upprinnelsen var ett samarbete mellan fyra danska dagstidningar som sedan början av 1990-talet hade haft en gemensam annonsverksamhet för bland annat platsannonser. De fyra tidningarna registrerade 1992 ett figurvarumärke där kännetecknet JOB DANMARK ingick. Under år 1996 visade det sig att en annan tidning, Søndagsavisen, hade börjat marknadsföra gratis jobbannonser på Internet under domännamnet *jobdanmark.dk*. De samverkande tidningarna ville hindra att denna verksamhet fortsatte och stämde därför Søndagsavisen med begäran om att domstolen skulle fatta ett interimistiskt beslut om förbud. Förutom att åberopa att användningen av domännamnet *jobdanmark.dk* skulle vara varumärkesintrång menade de samverkande tidningarna att det också rörde sig om en överträdelse av marknadsföringslagens bestämmelser. Målet togs upp till prövning i Gladsaxe fogderett och domstolen kom fram till att användningen av domännamnet *jobdanmark.dk* skapade förvirring för användarna på grund av likheten med kärandenas varumärke. Domstolen underströk dessutom att det i sammanhanget var utan betydelse att Søndagsavisen använde en annan typ av media. Användningen av det omtvistade domännamnet var med andra ord att se som otillåten och domstolen beslutade därför att interimistiskt förbjuda svaranden att fortsätta använda märket JOB DANMARK i samband med jobbannonsering och jobbinformation på Internet.

*Rolex.dk*¹⁸⁴

Ett senare avgörande från Danmark gällde domännamnet *rolex.dk* som hade registrerats av en privatperson. Personen i fråga använde domännamnet för att marknadsföra och sälja begagnade ROLEX-klockor. Fallet prövades av Sø- og Handelsretten som kom fram till att användningen av det aktuella domännamnet var ägnad att skapa intryck av att det fanns ett kommersiellt samband mellan svaranden och käranden. I domen konstaterades vidare att användningen av det aktuella domännamnet, eller andra i vilka ordet ROLEX

domstolen borde ha gjort en mer nyanserad bedömning av varumärkesanvändandet. Se vidare beträffande internationella jämförelser kap. 7 nedan.

¹⁸³ Dom av den 25 februari 1997. Fogderetten i Gladsaxe, FS 16/97. Fallet refereras i Brand News 3/97 s. 30.

¹⁸⁴ Se *Montres Rolex S.A. mot John Fogtmann*, Sø- og Handelsrettens dom, UfR 2000 s. 2300.

ingick, var oberättigad. Domstolen gick således på kärandens linje och förbjöd svaranden att använda det aktuella domännamnet samt därtill hörande e-postadresser.¹⁸⁵

*Google.no*¹⁸⁶

Fallet gällde användningen av domännamnet *google.no*. Domännamnet hade registrerats av det norska företaget "SMS Fun" som använde det som bas för sin försäljning av solglasögon. Google Inc., som har varumärket GOOGLE registrerat i Norge begärde, vid Oslo namsrett, att domstolen skulle fatta ett interimistiskt beslut om att "spärras" domännamnet. Domstolen kom emellertid i detta fall fram till att käranden inte hade lyckats visa att det fanns någon överhängande risk att varumärket GOOGLE skulle skadas genom den påstådda renomménlyftningen. Käranden uppmanades istället att pröva sin talan i en vanlig tvistemålsprocess.

*SG 2 mot Brokat*¹⁸⁷

Det rör sig i detta fall, som nämnts i avsnitt 1.1, om ett franskt avgörande från 1996 som både är Internetrelaterat och internationellt processrättsligt. SG 2, ett franskt mjukvaruföretag, ville att den franska domstolen skulle meddela ett förbud riktat mot det tyska företaget Brokat. Förbudet gällde det tyska företagets användning av varumärket PAYLINE. Ett varumärke som båda företagen var registrerade innehavare till i respektive länder. Brokat använde varumärket för sin betalningstjänst "brokat-payline" som såldes från den tyska webbplatsen *brokat.de*. Av fallet framgår att Brokat inte hade sålt sin betalningstjänst på den franska marknaden och det fanns från Brokats sida inte heller någon avsikt att rikta sig till den franska marknaden.

I detta fall rörde det sig med andra ord om två behöriga innehavare av samma varumärke, varumärken som dessutom användes för samma Internetbaserade tjänster. Den franska domstolen meddelade trots detta ett förbud riktat mot Brokat. Förbudet gällde fortsatt användning av varumärket PAYLINE på fransk territorium och därmed i realiteten på Internet. Domstolen framhöll att svarandens webbplats kunde nås från hela världen och därmed hade det skett ett varumärkesintrång i Frankrike.

¹⁸⁵ Fallet har kommenterats i doktrinen. Se bland annat *Andersen* s. 475. Han antyder att domen är formulerad på ett för käranden omotiverat generöst sätt. All användning av ordet ROLEX är att betrakta som oberättigad användning i domännamn. Andersen konstaterar att det i princip skulle innebära att ett domännamn som *salgafbrugterolexure.dk* också skulle vara otillåtet, något som får anses vara tveksamt. För vidare kommentarer om domen se också *Villumsen*, NIR 2001 s. 261 samt *Björkenfeldt*, SvJT 2003 s. 727.

¹⁸⁶ Se *Google Inc. mot SMS Fun AS*, Oslo namsretts kjennelse av den 20 november 2002. Fallet refereras i *Lov&Data* 2003 nr. 75 s. 21.

¹⁸⁷ Se *SG 2 mot Brokat Informationssysteme GmbH*. (cit. *Brokat*), Nanterre Court of Appeals, den 13 oktober 1996, Fallet refereras i *Bettinger/Thum* IIC 2000 s. 166 f.

*SA BD Multimedia mot Joachim H*¹⁸⁸

I ett senare avgörande från Frankrike diskuteras liknande frågor. Fallet gällde användningen av domännamnet *domina.net* som innehades av den i Tyskland domicilierade svaranden. Domännamnet användes som bas för försäljning av ”erotiska” produkter som liknade dem som käranden saluförde, bland annat under Internetadresserna *domina.fr* och *domina.com*. Käranden, som dessutom hade varumärkesregistrering för DOMINA, menade att användningen av domännamnet *domina.net* var intrångsgörande. Webbssidan *domina.net* var tillgänglig i Frankrike och erbjudandena som fanns där var riktade även till andra länder än Tyskland. Domstolen konstaterade emellertid att den aktuella användningen av *domina.net* inte ensamt utgjorde skäl för att döma till kärandens förmån. Käranden hade helt enkelt inte visat att något intrång hade begåtts. Det fanns bland annat inga bevis på att några leveranser av produkter beställda från *domina.net* verkligen hade skett i Frankrike. Här tog med andra ord domstolen hänsyn till i vilken mån den aktuella varumärkesanvändningen hade haft effekt på den franska marknaden. Avgörande visar, trots att det inte är prejudicerande, på ett helt nytt sätt att resonera jämfört med det ovan nämnda *Brokat*-fallet.

*Zippo-fallet*¹⁸⁹

Ett av de mest citerade amerikanska fallen om Internetjurisdiktion är det s.k. *Zippo*-fallet. Avgörandet gällde det Pennsylvaniabaserade företaget Zippo Manufacturing Co (ZMC), som bland annat tillverkar cigarettändare, stämde ett annat företag, Zippo Dot Com (ZDC) med säte i Kalifornien, för varumärkesintrång och vilseledande av kommersiellt ursprung. Grunden var att ZDC registrerat domännamnen *zippo.com*, *zippo.net* och *zipponews.com*. ZDC använde domännamnen för att göra reklam för en nyhetstjänst som användare kunde prenumerera på. Stämningen skedde inför en domstol i Pennsylvania och ZDC invände att domstolen inte var behörig. Den första prövningen kom därför uteslutande att gälla frågan om jurisdiktion. Resonemanget i denna del behandlas vidare i kapitel 7 nedan. Här kan konstateras att domstolen i Pennsylvania befanns vara behörig att ta upp tvisten till prövning och att den aktuella användningen av domännamnen i det perspektivet ansågs som intrångsgörande.¹⁹⁰

¹⁸⁸ *SA BD Multimedia mot Joachim H*, Tribunal de Grande Instance de Paris, den 11 mars 2003. Fallet refereras i World E-Commerce & IP Reports 2003:5 s. 9 f.

¹⁸⁹ Se *Zippo Manufacturing Co. mot Zippo Dot Com Inc.* (cit. *Zippo*), 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997). Fallet behandlas vidare i avsnitt 7.4.3 nedan.

¹⁹⁰ För vidare exempel från amerikansk praxis hänvisas till kapitel 7 nedan.

5.5.2.3 Alternativ tvistlösning på domännamnsområdet

De intrångskonflikter som har presenterats ovan, har alla prövats i skilda nationella domstolar. Numera finns det även alternativa tvistlösningssystem avseende domännamnsrelaterade tvister.¹⁹¹ Det alternativa tvistlösningssystem som har rönt mest uppmärksamhet inom detta område utarbetades av WIPO på initiativ av ICANN och lanserades mot slutet av 1999.¹⁹² Denna alternativa tvistlösning bygger på en gemensam resolution "Uniform Dispute Resolution Policy" (UDRP) och kallas därför allmänt för UDRP-förfarande eller UDRP-process. Jag använder i det följande benämningen UDRP-processen.¹⁹³

UDRP-processen erbjuder ett administrativt förfarande där det kan prövas om en domännamnsinnehavare använder domännamnet på ett illojalt sätt. Prövningen sker som regel på initiativ av en känneteckensinnehavare som anser sig ha bättre rätt till det mot varumärket korresponderande domännamnet, än domännamnets innehavare. Från början var den alternativa processen bara avsedd att gälla för domännamn registrerade under de generiska toppdomänerna men allt eftersom UDRP-processen visat sig framgångsrikt,¹⁹⁴ har ett ökande antal nationella toppdomäner anslutits.¹⁹⁵ I några fall har emellertid de aktörer, till vilka uppgiften att hantera de nationella toppdomänerna delegerats, istället valt att lansera egna liknande system för tvistlösning, mer eller mindre anpassade efter det egna landets krav.¹⁹⁶ I andra fall finns inga alternativa system för tvistlösning alls och därmed är parterna, när det gäller tvister om domännamn registrerade under dessa toppdomäner, uteslutande hänvisade till prövning i nationell domstol.

I UDRP-processen är det möjligt att besluta om att ett domännamn skall avregistreras alternativt överflyttas till den part som anses ha bättre rätt till namnet. Besluten är bindande för de domännamnssystem som anslutit sig, så till vida att ansvariga för aktuella toppdomäner skall göra de ändringar i

¹⁹¹ För andra exempel på alternativ tvistlösning kan exempelvis hänvisas till *Seth*. Se också det omfattande material som framtagits av *the Geneva E-Law Project* och som publiceras på adressen <http://www.online-adr.org/> (senast besökt 2005-02-15).

¹⁹² För mer information om skapandet av den alternativa tvistlösningen se exempelvis <http://www.icann.org/udrp/#udrp> (senast besökt 2005-02-15). För bakgrundsmaterial se också SOU 2000:30, särskilt bilaga 4 och 5.

¹⁹³ UDRP finns tillgänglig på: www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

¹⁹⁴ Det skall för tydlighets skull klargöras att epitetet "framgångsrikt" endast stämmer om man betraktar UDRP i ett rättighetsinnehavarperspektiv. Det har nämligen visat sig att en förkrossande majoritet av de avgörande som prövats i den alternativa processen fallit ut till kärandens förmån. Detta har flera förklaringar. Den främsta är kanske att det primärt rört sig om uppenbara fall av "domännamnsstölder". Det går emellertid tämligen enkelt att finna kritiska argument mot att den alternativa processen alltför tydligt prioriterar rättighetsinnehavarens intressen. Se för en ingående kritisk granskning av UDRP, *Geist* 2001 s. 903 ff.

¹⁹⁵ Förutom de generiska toppdomänerna har numera även flera nationella domännamnssystem anslutit sig till UDRP. Bland annat gäller detta toppdomänen .nu.

¹⁹⁶ Så har exempelvis skett i Sverige och Danmark avseende de nationella toppdomänerna .se och .dk. Se vidare beträffande .se www.iis.se (senast besökt 2005-02-15) och beträffande .dk www.difo.dk (senast besökt 2005-02-15).

domännamnsregistret som följer av det administrativa beslutet. UDRP-processen hindrar dock inte en prövning i behörig allmän domstol. En anledning till att UDRP-processen ändå visat sig populär är att ett beslut om avregistrering i praktiken får samma effekt som ett förbud att använda namnet. Därutöver är processen både snabb, effektiv och billig (relativt prövning i nationell domstol).¹⁹⁷ Bland de fyra organ¹⁹⁸ som har att administrera den alternativa processen finns WIPO som sedan den 1 december 1999 har avgjort över 6000 ärenden.¹⁹⁹ Det är emellertid fortfarande så att en skadelidande som önskar ersättning eller annat civilrättsligt skyddsmedel är hänvisad till traditionella domstolar. Därutöver skall sägas att besluten från den alternativa processen inte hindrar att samma fråga kan bli föremål för prövning i allmän domstol.²⁰⁰ Redogörelsen ovan om hur domännamnsrelaterade frågor hanterats i domstol är med andra ord relevant trots att en stor del av den praktiska hanteringen av domännamnsrelaterade tvister flyttats över till alternativa forum.

I övrigt kan redan nu sägas att svaranden och käranden haft hemvist i skilda länder i flera av de ärenden som har avgjorts i UDRP-processen.²⁰¹ Något som understryker att Internet ger upphov till ett ökat antal gränsöverskridande konflikter.

5.5.3 Varumärkesintrång genom användning av metataggar

5.5.3.1 Inledande anmärkningar

En webbsida på Internet är, som nämns ovan, uppbyggd med hjälp av ett programspråk som kallas HTML (Hyper Text Mark-up Language). En sådan sida konstrueras genom att skilda objekt på sidan anges i HTML-kod. Varje rad (som exempelvis kan vare en rubrik, text eller bild) markeras som en ”tag”.

¹⁹⁷ Se vidare beträffande förutsättningarna för framgångsrik alternativ tvistlösning (ADR), *Maunsbach* 2002 s. 218 ff.

¹⁹⁸ För närvarande har fyra organisationer ackrediterats av ICANN som tvistlösningsorgan för domännamnstvister. Det rör sig om: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), CPR Institute for Dispute Resolution (CPR), The National Arbitration Forum (NAF) och World Intellectual Property Organization (WIPO). Tillgänglig på: www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm (senast besökt 2005-02-15).

¹⁹⁹ Aktuell statistik finns på <http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/cumulative/results.html> (senast besökt 2005-02-15).

²⁰⁰ Att en prövning i domstol är möjlig framgår direkt av UDRP, paragraf 4 k. Se <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (senast besökt 2005-02-15).

²⁰¹ Som exempel kan nämnas fallen *Allocation Network GmbH* mot *Steve Gregory*, D 2000-0016 (WIPO 24 mars 2000) där käranden hade hemvist i Tyskland och svaranden på Filippinerna, *Nokia Corporation* mot *Nokiagirls.com a.k.a IBCC*, D 2000-0102 (WIPO 18 april 2000) där käranden hade hemvist i Finland och svaranden i Kina, *Gordon Sumner p/k/a Sting* mot *Michael Urvan*, D 2000-0596 (WIPO 20 juli 2000) där käranden hade hemvist i Storbritannien och svaranden i USA samt *Kur- und Verkehrsverein St. Moritz* mot *StMoritz.com*, D 2000-0617 (WIPO 17 augusti 2000) där käranden hade hemvist i Schweiz och svaranden i Förenade Arabemiraten. Se vidare <http://arbiter.wipo.int/domains/> (senast besökt 2005-02-15).

Vanligen representerar dessa "taggar" något som syns på webbsidan men det finns sådana som innehåller information som inte visas, information därmed finns endast i den bakomliggande koden.²⁰² De "taggar" som inte innehåller information som skall visas på sidan brukar kallas metataggar. Det egentliga känneteckens- och marknadsrättsliga problemet med metataggar är att dessa, trots att de inte syns på webbsidan, är sökbara. En sökmotor kommer således att redovisa träffar på dessa webbsidor även i de fall sökordet inte förekommer i den synliga texten. Det har konstaterats att illojala aktörer genom användning av metataggar har kunna locka besökare till sina sidor, i vissa fall till förfång för konkurrenter, vars namn förekommer som metataggar. Som exempel kan nämnas att en bilförsäljare som säljer bilar i samma storleksklasser som VOLVO, skulle kunna lägga in varumärket VOLVO som metataggar på den egna webbplatsen. Därigenom skulle potentiella köpare av VOLVO-bilar få träffar på bilförsäljarens hemsida och kanske skulle någon av dessa potentiella kunde välja att köpa bilförsäljarens bilar istället för VOLVO-bilar.²⁰³

I ett varumärkesrättsligt perspektiv är det emellertid inte helt enkelt att betrakta användning av metataggar som ett intrång. För att intrång skall vara för handen krävs nämligen, som beskrivs i kap. 3 ovan, att användningen är förväxlingsbar, något som knappast kan vara fallet med användning som inte syns.²⁰⁴ Det må vara irriterande och illojalt men som utgångspunkt knappas tillräckligt för att det skall röra sig om ett varumärkesintrång. Det skall dessutom sägas att problemen med metataggar minskat i betydelse sedan problemen började uppmärksammas under senare delen av 1990-talet. Sökmotorerna har blivit bättre och låter sig inte längre luras lika lätt. Det råder emellertid ingen tvekan om att metataggar fortfarande förekommer. Det är dessutom, som kommer att visas nedan, så att de i vissa fall har betraktats som ett illojalt användande av en konkurrents varumärken. Annorlunda uttryckt finns det fall där användningen av metataggar har beaktats vid

²⁰² Ett annat sätt att använda varumärken utan att de syns på en webbplats är att ange dem med text som har samma färg som webbplatsens bakgrund s.k. *black-lettering* eller *cloaking*. Vit text på vit bakgrund syns självfallet inte men texten blir trots det sökbar och kan generera träffar i en sökmotor

²⁰³ Se vidare beträffande användningen av metataggar *Paylago*, IDEA s. 451; *Chong*, EIPR 1998 s. 275; *Dollinger*, IDEA 2001 s. 173 och *Murray*, INTJLIT 2000 s. 263. Se också *WIPO* 2002 s. 67 ff. För en utförligare teknikbeskrivning samt exemplifiering se exempelvis *Carlén-Wendels* s. 136 ff. och *Lindberg/Westman* s. 316 f.

²⁰⁴ I amerikansk praxis har man delvis kringgått denna problematik genom att diskutera *initial interest confusion*. Med detta uttryck menas närmast att en potentiell användare av Internet kan bli vilseledd i skedet innan en eftersökt webbsida verkligen aktiveras. Även om det i och för sig inte kan förekomma någon förväxlingsrisk när man väl klickat fram den sökta webbsidan, och inser att det varumärke som man sökt på inte förekommer där, kan den initiala förväxlingen vara tillräcklig för att förfarandet skall vara otillbörligt. Även i amerikansk rätt räknas denna typ av problem som marknadsrättsliga och att agera på ett sätt som innebär *initial interest confusion* räknas närmast som otillbörlig konkurrens (*unfair competition*) inte som ett varumärkesintrång.

intrångsbedömningen och därmed kan de sägas utgöra ytterligare ett exempel på problem som faller inom ramen för denna framställnings syften.

5.5.3.2 Exempel från praxis

I det danska fallet *Melitta*²⁰⁵ från 1997 prövades frågan om användning av metataggar. Fallet gällde en konkurrents marknadsföring och försäljning av sina kaffefilter. Bland annat användes ordet ”Melitta-type” på såväl webbplatsen som i metataggarna. Den danska domstolen fann ingen anledning att utfärda ett förbud mot den aktuella användningen. Frågan om hur metataggar skall betraktas diskuterades dock tämligen ingående. Domstolen menade att en rimlig utgångspunkt måste vara att det som är tillåtet i vanlig reklam också måste vara tillåtet i reklam på en webbplats. Styrande blir därmed om reklamen på webbplatsen är i enlighet med god sed såsom detta begrepp kommer till uttryck i marknadsföringsrätten. Att använda en konkurrents namn i samband med jämförelser eller upplysningar om att produkterna är utbytbara kan vara förenligt med god sed. De jämförelser som förekom på webbplatsen i det aktuella fallet var enligt detta sätt att se på saken acceptabelt. Om användningen på webbplatsen är i enlighet med god sed fanns det enligt domstolen inte heller någon anledning att förbjuda användningen i metataggarna, under förutsättning att de inte innehåller annan information än den som förekommer på webbplatsen. Om det däremot visar sig att det i metataggarna förekommer ord som inte finns i den synliga texten på webbplatsen kan bedömningen bli en annan. Domstolen exemplifierade här med en tidigare version av svarandens webbplats där bland annat varumärket MELITTA förekommit som metatagg. I en sådan situation skulle det vara möjligt att utfärda ett förbud grundat på den rennomésnyltning som det innebär att dra fördel av en konkurrents goda rykte.²⁰⁶ Nu hade webbplatsen, efter påstötningar från käranden, ändrats, varför domstolen inte fann någon anledning att meddela förbud beträffande användningen av metataggar *in casu*.

Den danska domstolen gjorde en marknadsrättslig bedömning av användningen av metataggar och utgick ifrån marknadsföringsrätten när problemet diskuterades. Rennomésnyltning regleras även i Sverige i första hand i marknadsföringslagen, men kan i vissa fall också vara att betrakta som

²⁰⁵ Se *Melitta System Service GmbH. mot Coffilter International*, Østre Landsrets 10. afdelnings kendelse, den 16 december 1998, UfR 1999 s. 531. Se också NIR 2001 s. 242.

²⁰⁶ I domen anförde käranden att svarandens webbsida vid en sökning på ”Melitta Coffe Filter” i Alta Vista dök upp som träff nummer 4. Detta anfördes som ett argument till stöd för att användningen var illojal.

ett varumärkesintrång.²⁰⁷ Därför är problemet relevant här, trots att marknadsrättsliga problem inte behandlas i detta arbete.

5.5.4 Varumärkesintrång genom användning av länkar och ramar

5.5.4.1 Inledande anmärkning

Andra former av användning sker genom länkläggning och användning av ramar (*frames*). Att lägga länkar till varumärken från en webbplats kan innebära att intryck av samröre skapas. Det rör sig även i detta fall snarast om en fråga om otillbörligt agerande på marknaden.

Länkar kan vara av skiftande slag, något som har påverkat den rättsliga bedömningen av dem. Generellt kan sägas att det har bedömts som försvårande om länken läggs på ett sådant sätt att användaren inte tydligt märker att det sker en förflyttning till en ny adress. Som exempel kan nämnas integrerade länkar som aktiveras automatiskt när en webbsida öppnas. Låt säga att en bild länkas till en webbsida med en integrerad länk. I ett sådant fall kommer bilden att visas automatiskt när webbsidan aktiveras och användaren som surfat in på sidan har ingen möjlighet att naturligt uppfatta att bilden i själva verket kommer från en annan dator än den på vilken webbplatsen finns lagrad.²⁰⁸

Ramar är en annan form av länkläggning. I dessa fall förflyttas i och för sig användaren genom länken men ramarna på den ursprungliga sidan följer – så att säga – med i flytten. Det innebär att det blir svårare för användaren att uppfatta att den ursprungliga sidan har lämnats och att information som just visas i själva verket finns på en annan dator än den på vilken webbplatsen finns lagrad.²⁰⁹

5.5.4.2 Exempel från praxis

I svensk praxis finns inget exempel som uttryckligen handlar om användning av varumärken och länkar/ramar. Ett exempel där användningen av länkar och ramar diskuterats och påverkat utgången av domstolarnas avgörande är *Sony-fallet*. Målet gäller användningen av det i Sverige registrerade varumärket I-LINK. Romero's Food Products som har detta varumärke registrerat för datortjänster, utverkade genom domstolens försorg ett interimistiskt beslut om förbud riktat mot Sony om fortsatt användning av den aktuella

²⁰⁷ I första hand kan varumärkesintrång aktualiseras i de fall det rör sig om en överträdelse av 6 § 2 st. VML gällande varumärken som är väl ansedda. Se vidare kap. 3 ovan. Se också *Bernitz m.fl.* s. 213 ff. och *Koktvedgaard/Levin* s. 419 ff.

²⁰⁸ Se vidare *Lindberg/Westman* s. 275 ff. och *Carlén Wendels* s. 169 ff.

²⁰⁹ Se vidare *Andersen* s. 488 ff. och *O'Rourke*.

beteckningen.²¹⁰ Det visade sig sedan att man från Sonys svenska webbplats via direktlänkar till Sonys europeiska webbplats kunde komma åt dokument där I-LINK-märket användes. Romero's ansåg att dessa direktlänkar medförde att Sony överträtt det aktuella vitesförbudet. I samband med att Romero's förde talan om utbetalande av det vite som hade kopplats till det ursprungliga förbudet, prövades frågan om vad som skall anses vara varumärkesanvändning i Sverige.

Underinstanserna fäste avseende vid att Sony Sverige var etablerat på den svenska marknaden.²¹¹ De konstaterade vidare att det i det fall det nu rörde sig om hade varit förhållandevis enkelt att ta sig till de aktuella (icke svenska) sidor där I-LINK-märket användes. Det kunde exempelvis visas att en användare, i ett visst utpekat fall, med hjälp av förflyttande länkar från den svenska webbplatsen kunde ta sig till en sida från vilken dokument, där I-LINK-märket användes, kunde laddas ner. Domstolarna fäste också avseende vid att Sony hade marknadsfört produkter där I-LINK-märket användes, i och för sig med uppgifter om att produkterna tills vidare endast kunde inhandlas genom ett besök på *www.sonystyle.com*. Det underströks därutöver att en tillfällig besökare knappast kunde märka att denne genom länkarna förflyttades till andra webbsidor i andra länder, bland annat eftersom engelska användes som språk såväl på den svenska webbplatsen som på dem där I-LINK-märket användes.

Tingsrätten och hovrätten kom fram till att åberopandet av den information som fanns på de andra (icke svenska) webbsidorna var att betrakta som känneteckensanvändning i Sverige. Till stöd för detta resonemang anfördes bland annat MP3-domen²¹² som uttalar att en aktör kan hållas ansvarig för olovligt förfogande om denne från en webbplats, genom länkläggning, gör MP3-filer tillgängliga för allmänheten.

Efter det att Svea HovR bekräftat att vitet skulle utbetalas har det ursprungliga intrångsmålet (som det interimistiska vitesförbudet kopplades till) avgjorts. Stockholms tingsrätt kom i detta mål fram till att det inte förelåg något intrång eftersom tingsrätten fann att det av Sony använda kännetecknet inte kunde anses förväxlingsbart med Romero's registrerade varumärke.²¹³ Det ursprungliga beslutet om interimistiskt vitesförbudet kunde således upphävas. Tingsrättens avgörande i intrångsfrågan har sedermera bekräftats av Svea HovR.²¹⁴ När HD under 2004 beviljade prövningstillstånd avseende tvisten

²¹⁰ Beslut om interimistiskt vitesförbud fattades av Stockholms TR den 5 februari 2001 och bekräftades av Svea HovR den 1 mars 2001.

²¹¹ Frågan om överträdelse av vitesförbudet togs upp till prövning av Stockholms tingsrätt och vite utdömdes den 21 november 2001, mål nr. B 1723-01. Tingsrättens dom bekräftades sedermera av Svea HovR den 21 mars 2003, mål nr. B 68-02.

²¹² Se vidare NJA 2000 s. 292.

²¹³ Se Stockholms TR avgörande den 25 april 2003, mål nr. T 17340-00.

²¹⁴ Se vidare Svea HovR avgörande den 14 april 2004, mål T-4024-03. Det är i skrivande stund oklart huruvida HD kommer att bevilja prövningstillstånd så vitt avser intrångsmålet.

om utbetalande av vitet blev resultatet enkelt uttryckt att Sony slapp betala, eftersom det inte var något intrång.²¹⁵ När det gäller frågan om det kan vara intrång i en svensk ensamrätt när länkar läggs till en internationell webbsida från en svensk webbsida skall dock understrykas att denna fråga aldrig togs upp till prövning av HD. Hovrättens avgörande i den delen är således slutligt. Resonemanget ovan, beträffande användning av varumärken genom Internet-länkar är således gällande även efter HD:s prövning av saken.

5.6 Internetrelaterad varumärkesanvändning i kort sammanfattning

Redogörelsen ovan syftar till att tydliggöra begreppet Internetrelaterad varumärkesanvändning. Fokus ligger med andra ord på själva användningen av varumärken och det skall inledningsvis sägas att det i flera av de fall som behandlas ovan är tveksamt om det går att karaktärisera denna användning som intrångsgörande. Utifrån den svenska varumärkeslagens terminologi krävs det, som framgår av redogörelsen i avsnitt 3.5, att det skall röra sig om förväxlingsbar användning som skett i näringsverksamhet och de s.k. domännamnspiraterna, som medvetet registrerar kända varumärken som domännamn i förhoppning att kunna sälja dem till varumärkesinnehavarna, är inte sällan privatpersoner. Denna brist på täckning har emellertid i flera fall lösts genom att ett erbjudande om att sälja ett domännamn jämförats med näringsverksamhet. Det kan med andra ord konstateras att domännamnsanvändning i ett antal fall har bedömts utgöra varumärkesintrång, även om det också skall sägas att det går att argumentera kritiskt mot att i alltför stor utsträckning betrakta skilda former av Internetrelaterad användning som intrångsgörande.²¹⁶

Såvitt avser detta kapitel har syftet emellertid varit att tydliggöra vad Internetrelaterad användning är, och i det sammanhanget måste det inte röra sig om intrångsgörande handlingar. Det rör sig istället om användning, som i en eller annan form, är förlagd till Internet eller motsvarande öppna nätverk. Det kan, som visas ovan, röra sig om domännamnsanvändning, men det är viktigt att understryka att det inte uteslutande handlar om domännamn. Eventuella varumärkesrättsliga problem kan ha sin grund också i annan användning, exempelvis användning av metataggar eller länkar. Det är dessutom så, eventuell kritik till trots, att denna Internetrelaterade användning i flera fall har betraktats som intrångsgörande, eller i vart fall otillbörlig, och det är ett faktum som rättighetsinnehavare såväl som Internetanvändare måste förhålla sig till.

²¹⁵ Se vidare NJA 2004 s. 624.

²¹⁶ För en kritisk kommentar beträffande några nordiska avgöranden om domännamn se *Björkenfeldt*, SvJT 2003 s. 727.

6 Den gränsöverskridande dimensionen

6.1 Inledande anmärkningar

Så långt har den förevarande presentationen varit koncentrerad på frågan om hur Internetrelaterad varumärkesanvändning kan karaktäriseras. Endast det faktum att den påstått intrångsgörande handlingen har skett genom varumärkesanvändning på Internet innebär dock inte i sig att problemet blir gränsöverskridande. För att tydliggöra det internationellt processrättsliga problemet behövs det ytterligare en dimension i problembeskrivningen, den gränsöverskridande.

Internationellt processrättsliga problem aktualiseras typiskt sett i fall som har anknytning till mer än ett land, exempelvis i tvister där svaranden har hemvist i annat land än käranden. I och för sig måste en domstol, vid vilken en tvist har anhängiggjorts, alltid ta ställning till om den är behörig att pröva densamma. Det gäller såväl nationella tvister som internationella. I det senare fallet måste emellertid frågan om domstolen är behörig prövas med stöd av en domsrättsregel.

Gemensamt för de internationellt processrättsliga frågorna är att de traditionellt har lösts med stöd av regler och principer som i någon mån kräver fysisk anknytning. Det område som behandlas i detta arbete är emellertid i flera avseenden otid traditionellt. Först skall sägas att det är brist på fysisk anknytning i den digitala världen. Ett annat gemensamt drag för de problem som behandlas är att tvisterna rör varumärken. Varumärken är, som visas ovan, immateriella och de karaktärsdrag som immaterialrätten uppvisar har också betydelse för hur de internationellt processrättsliga frågorna skall lösas.

Syftet med detta kapitel är dels att tydliggöra avhandlingens internationellt processrättsliga problem, dels att presentera några grundläggande internationellt processrättsliga frågeställningar. Såvitt avser tydliggörandet av problemen tas utgångspunkt i en beskrivning av de principer som tillämpas i traditionella, fysiska, situationer. När det gäller de ovan nämnda gemensamma frågorna rör det sig närmast om hur den tvist som föreläggs domstolen skall kvalificeras samt om det är möjligt att bryta ut vissa delar av ett mål och pröva dem särskilt, och vad det i så fall får för internationellt processrättsliga konsekvenser. Kapitlet avslutas med en presentation av de särskilda problem som har att göra med geografisk anknytning (eller snarare frånvaron av sådan anknytning) på Internet.

6.2 Anknytning i en fysisk värld

6.2.1 Inledande om domsrätt

Alla rättsområden har sina principer för att lösa behörighetsfrågor och urvalet av möjliga domsrättsprinciper påverkas givetvis av målets art. I de fall som behandlas i detta arbete är utgångspunkten ett påstått varumärkesintrång och följaktligen får domsrättsprinciper väljas med det i minnet. I första hand kommer således domsrättsprinciper som kan aktualiseras när frågan rör ett utomobligatoriskt anspråk grundat på ett varumärkesintrång att behandlas. Det rör sig i sammanhanget om domsrättsprinciper som tar sin utgångspunkt i svarandens hemvist (*forum domicili*), eller det faktum att en skadegörande handling företagits eller en skadegörande effekt uppkommit i domstolslandet (*forum delicti*). Vidare kommer principer som utgår ifrån det faktum att svaranden har en etablering i domstolslandet (*etableringsställets forum*) att behandlas. Dessutom kommer domsrättsprinciper som bygger på att den egendom som tvisten avser finns i domstolslandet (*forum rei sitae*) samt domsrättsprinciper som gör det möjligt att anhängiggöra en talan om betalningsanspråk på den grunden att svaranden har egendom i domstolslandet (*allmänt förmögenhetsforum*) att analyseras. I viss mån berörs därutöver frågor som rör *kumulation*, exempelvis möjligheten att anhängiggöra en civilrättslig tvist vid samma forum som därtill sammanhängande brottmål prövas. En annan liknande fråga, som också kommer att behandlas, rör möjligheten att lägga samman liknande (*konnexa*) mål. Slutligen kommer domsrättsprinciper som tar fasta på det faktum att målet rör giltigheten av en registrerad immaterialrätt (*exklusivt specialforum*) att behandlas. I viss mån berörs därutöver möjligheten att avtala om forum (*prorogation*) samt de kompletterande regler som gäller för *interimistiska åtgärder*. I samtliga fall rör det sig om domsrättsprinciper som framgår av de skilda regelverk som nämns i kapitel 2.²¹⁷

6.2.2 Kvalifikationsproblemet²¹⁸

6.2.2.1 Inledande anmärkningar

De regler som den internationella privat- och processrätten uppställer kan, som alla regler, bli föremål för tolkning. I fall med internationell anknytning

²¹⁷ Den vidare analysen av domsrättsprinciperna återkommer i avhandlingens del III nedan.

²¹⁸ Kvalifikationsproblemet inom den internationella privat- och processrätten har varit föremål för en omfattande behandling i doktrin. Jag har ingen ambition att fördjupa mig inom detta område annat än att jag vill visa på de konkreta problem som kan uppkomma i internationella intrångsmål på varumärkesrättens område. För en utförlig redogörelse för den debatt som har förekommit om kvalifikationsproblemet se *Gihl* s. 335 ff. Jämför också *Cordes/Stenseng* s. 71 ff.; *Hellner* s. 96 ff. och *Thue* s. 147 ff.

kan dock särskilda tolkningsbehov uppkomma, något som sammanhänger dels med att reglerna inom den internationella privat- och processrättens område har en speciell struktur, dels med att de frågor som reglerna skall appliceras på har anknytning till flera länder. Tydligast är kanske tolkningsbehovet inom den internationella privaträtten där frågan om *kvalifikation* har särskild aktualitet i samband med tolkning av lagvals- eller kollisionsregler. Domsrättsreglerna har emellertid en struktur som är mycket snarlik lagvalsreglernas och liknande tolkningsproblem återfinns således också inom den internationella processrätten. Jag kommer därför i min fortsatta behandling att diskutera kvalifikation i samband med tolkningen av domsrättsregler enligt samma mönster som gäller för kvalifikation av lagvalsregler.

6.2.2.2 Kvalifikation vid domsrätt

Kvalifikationsproblemet kommer sig av att en typisk internationellt processrättslig domsrättsregel består av två delar: ett referensled och ett anknytningsled. Som exempel kan *forum delicti*-principen, såsom den kommer till uttryck i Bryssel I-förordningens artikel 5(3), nämnas.²¹⁹ Av regeln framgår att behörig domstol vid fråga om utomobligatoriskt skadestånd är domstol i det land där skadan inträffade eller kan inträffa. Beträffande denna regel utgör den inledande avgränsningen att saken skall gälla utomobligatoriskt skadestånd, det s.k. referensledet, medan sentensen, domstol i det land där skadan inträffade eller kan inträffa, utgör anknytningsledet.²²⁰

Frågan om kvalifikation uppkommer i första hand beträffande tolkningen av referensledet. I det aktuella exemplet handlar det således om att avgöra vad som skall läggas i begreppet *utomobligatoriskt skadestånd*. Domstolen måste nämligen kunna härleda den aktuella tvisten till en domsrättsregels referensled för att kunna fastställa sin behörighet. Tvisten måste med andra ord kvalificeras, men uppgiften att kvalificera kan vara mer eller mindre komplicerad.²²¹ Bland komplikationerna kan nämnas att det förekommer skillnader mellan rättssystem runt om i världen. Ett område som räknas som skadeståndsrättsligt i Sverige kan således sortera under ett annat sakområde i ett annat land.²²² En annan komplikation kan vara att saken rör

²¹⁹ Regeln presenteras ingående i avsnitt 8.4 nedan.

²²⁰ Se vidare exempelvis *Bogdan* 2004 s. 60 ff. En annan terminologi används av *Jänterä-Jareborg* s. 34 f. Hon talar om tillämpningsled som synonymt med referensled. Även Strömholm använder en delvis annan terminologi när han använder termen hänvisningsled synonymt med termen referensled. Se *Strömholm* 2001 s. 163.

²²¹ I sammanhanget skall uppmärksammas att det är fullt möjligt att olika frågor i en och samma tvist kvalificeras på skilda sätt, med följd att skilda domsrättsprinciper kan bli tillämpliga.

²²² Ett tänkbart exempel utgörs av NJA 1969 s. 163. Det rör sig i och för sig om ett fall som behandlar ett lagvalsproblem och frågan om kvalifikation aktualiserades aldrig. Fallet duger

ett rättsinstitut som är okänt i svensk rätt och vidare kan det förekomma situationer där skillnader mellan materiell rätt och internationell privaträtt, när det gäller tolkningen av juridiska begrepp, försvårar kvalifikationen.²²³

Alla domsrätsregler innehåller såväl referensled som anknytningsled. Följaktligen finns det, åtminstone i teorin, ett behov av kvalifikation i alla fall med internationell anknytning, när en domsrätsregel skall tillämpas. I praktiken är det emellertid synnerligen ovanligt att frågan verkligen diskuteras av domstolarna. En förklaring till att det är så är att kvalifikationen oftast är uppenbar. Det kan dessutom ifrågasättas om det kan krävas att domstolarna tar upp dessa frågor *ex officio*. En förutsättning för att problematiken skall bli föremål för diskussion är således, åtminstone i praktiken, att parterna visar att de har skilda uppfattningar om hur en viss fråga skall kvalificeras. Det i sin tur är något som nästan aldrig händer i svensk domstol.²²⁴

Frågan om kvalifikation är med andra ord ett övervägande teoretiskt problem, som dessutom främst aktualiseras i samband med att lagvalsfrågor diskuteras. När det gäller de problem som behandlas i detta arbete kan det emellertid finnas anledning att göra praktik av teorin. Ett exempel kan i detta sammanhang vara hur en talan som rör en registrerad immaterialrätt skall kvalificeras. I dessa fall är det nämligen inte helt klarlagt hur de skilda domsrätsreglerna skall tolkas. Som exempel kan redan nu nämnas att det finns en Bryssel-/Luganoregel som slår fast att frågor som rör ett varumärkes registrering eller dess giltighet exklusivt skall prövas av domstol i registreringslandet. I detta fall utgör kravet att målet skall gälla *ett varumärkes registrering eller dess giltighet* referensledet medan uttrycket att *domstol i registreringslandet är exklusivt behörig* utgör anknytningsledet. Här kan det uppkomma ett behov av tolkning när det gäller referensledet och frågan om vad som egentligen kan sägas röra ett varumärkes giltighet. Annorlunda uttryckt uppkommer ett behov av att kunna kvalificera dessa varumärkestvister i samband med tolkning och tillämpning av de exklusiva domsrätsreglerna.²²⁵

emellertid som utgångspunkt för ett hypotetiskt exempel, som – trots att det handlar om ett teoretiskt problem som är ett annat än det som aktualiseras i samband med kvalifikation av domsrätsregler – ändå kan vara belysande. I fallet, som gällde utdömande av skadestånd grundat på en skadegörande handling som inträffat i Nederländerna, kom domstolarna fram till att gällande lagvalsprincip (*lex loci delicti*-principen) pekade ut lagen på handlingsorten som tillämplig. Följden blev att nederländsk rätt skulle tillämpas och det i sin tur resulterade i att det inte betalades ut någon ersättning. Anledningen var att nederländsk rätt innehöll en begränsningsregel avseende skadeståndsskyldighet mellan makar. Bogdan menar att det inte vore orimligt att hävda att denna regel inte skulle omfattas av referensledet i ovan nämnda lagvalsregel. Det var helt enkelt inte ett skadeståndsrättsligt problem, utan snarare ett problem som hänger samman med äktenskapets rättsverkningar. Om domstolarna kvalificerat tvisten på ett sådant sätt, skulle svensk rätt ha blivit tillämplig på tvisten. Se vidare *Bogdan* 2004 s. 70 f.

²²³ Se vidare *Larsson* s. 279, med vidare hänvisning i not 1115.

²²⁴ I ett fåtal fall har HD ställts inför kvalifikationsproblem. Se exempelvis NJA 1930 s. 692 och NJA 1990 s. 734. Fallen kommenteras i *Bogdan* 2004 s. 68 ff.

²²⁵ Frågan om kvalifikation av här aktuella tvister diskuteras vidare i avsnitt 8.8.3.4 nedan.

6.2.2.3 Lagval vid kvalifikationen

I samband med att en domstol skall kvalificera en tvist i samband med tolkningen av en domsrättsregel, som den ovan nämnda, uppkommer också en fråga om lagval, nämligen frågan om enligt vilken rättsordning kvalifikationen skall göras. I detta sammanhang har anförts att antingen domstolslandets egen lag (*lex fori*) eller den rättsordning som förväntas bli tillämplig på tvisten (*lex causae*) skall användas. Det finns argument till förmån för båda varianterna men övervägande skäl, inte minst det faktum att det rör sig om tolkning av domstolslandets rättsregler, talar för att kvalifikationen skall göras med utgångspunkt i domstolslandets egen rättsordning.²²⁶

Inom immaterialrättens område är emellertid omständigheterna speciella. Frågor som rör en immaterialrätt anses i flera sammanhang som exklusivt tillhöriga det land där de skyddas. Det skulle med andra ord gå att argumentera för att också kvalifikationen bör göras med utgångspunkt i skyddslandets lag, åtminstone i de fall skyddslandets lag är den lag som kan förväntas bli tillämplig på tvisten.²²⁷ I normala fall väcks i och för sig talan om ett varumärkesintrång i det land där skydd åberopas, vilket medför att skyddslandet sammanfaller med *lex fori*. Skillnader kan emellertid uppkomma om det är skyddet för ett varumärke i annat land än Sverige som åberopas inför svensk domstol.

Låt säga att en amerikansk varumärkesinnehavare inför svensk domstol för talan mot en svarande med hemvist i Sverige, avseende ett varumärkesintrång på den amerikanska marknaden. I detta fall kommer skyddslandets lag inte att sammanfalla med *lex fori*. Om det dessutom visar sig att det är skyddslandets lag som skall tillämpas på tvisten uppkommer en situation där *lex cause* inte pekar ut samma rättsordning som *lex fori*. I en sådan situation är det fullt möjligt att argumentera för att kvalifikationen skall göras enligt *lex cause*. Övervägande praktiska skäl talar i och för sig för att problemen även fortsättningsvis bör kvalificeras med utgångspunkt i domstolslandets egen lag. Argumentet för detta är emellertid starkast när det handlar om tolkning av svenska interna forumregler.²²⁸

²²⁶ Se vidare *Bogdan* 2004 s. 60 ff. Jämför också *Arnt Nielsen* 1997 s. 36 ff.

²²⁷ Liknande frågor diskuteras av *Bogdan* beträffande fast egendom (som i vissa avseende kan sägas ha likheter med registrerade immaterialrätter). Se *Bogdan* 2004 s. 61 ff. Se också *Strömholm* 2001 s. 169 f. *Strömholm* framhåller (likt *Bogdan*) att kvalifikation enligt *lex fori* måste göras med varsamhet under beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

²²⁸ Det skall i sammanhanget uppmärksammas att situationen blir en annan när svensk domsrätt tillkommit genom internationella överenskommelser, exempelvis Bryssel-/Luganoreglerna. Se vidare avsnitt 6.2.2.4 nedan.

6.2.2.4 Särskilt om kvalifikation i samband med tolkning av Bryssel-/Luganoreglerna

Som framgår av ovan sagda, måste tvister kvalificeras för att dessa skall kunna inrymmas under en domsrättsregels tillämpningsområde. För att undvika eventuella missförstånd skall därför uppmärksamheten fästas på det som sägs ovan (i avsnitt 2.4.3.2), beträffande tolkningen av Brysselkonventionen och Bryssel I-förordningen (som indirekt blir styrande för tillämpningen av Luganokonventionen). Brysselreglerna är underställda GD:s tolkningsbehörighet vilket medför att en nationell domstol som huvudregel inte kan skapa definitiva prejudikat om nämnda reglers tillämpningsområde.²²⁹ Uppgiften att kvalificera de varumärkestvister som aktualiseras i detta arbete är så nära förbunden med tolkningen av reglerna att det rimligen måste vara en uppgift för GD att avgöra enligt vilka principer kvalifikation skall ske. Det som sagts om kvalifikation ovan, får därmed sin direkta betydelse i först hand när det gäller tolkningen av de nationella forumreglerna när dessa används analogt för att motivera domstolens behörighet i de fall Bryssel-/Luganoreglerna inte är direkt tillämpliga. Det skall dock sägas att argumentationen som presenterats ovan kan vara relevant också i det fall en nationell domstol begär förhandsbesked från GD, exempelvis avseende hur en viss bestämmelse skall tolkas, även om det i dessa situationer blir GD och inte den nationella domstolen som skall övertygas om att en viss lösning är att föredra. I dessa fall uppkommer dock inga lagvalsproblem, eftersom GD utgår från en autonom gemenskapsrättslig tolkning.

6.2.3 Prejudiciell prövning

I samband med att en domstol tar ställning till en tvistefråga är det inte ovanligt att domstolen också måste ta ställning till andra rättsliga frågor under tvistens gång. Sådana frågor kan domstolen lösa prejudiciellt. Ett exempel kan vara att det under ett pågående intrångsmål uppkommer en fråga som rör rättighetens giltighet. Det rör sig i sammanhanget om en fråga som är av avgörande betydelse för lösningen av huvudfrågan, men i de fall en fråga avgörs prejudiciellt saknar avgörandet i den delen rättskraft för framtida avgöranden.²³⁰

På liknande sätt som gäller beträffande kvalifikation kan fråga uppkomma enligt vilket lands lag som den prejudiciella frågan skall avgöras, i

²²⁹ En nationell domstol kan i och för sig uttala sig prejudicerande om en fråga som rör tillämpningen av en gemenskapsrättsakt i de fall det är helt klarlagt hur den aktuella regeln skall tolkas, exempelvis genom att det finns uttalande från GD, eller genom att regeln i sig är så klart och tydligt avfattad (*acte clair*) att det inte behövs något klagörande uttalande från GD. I de fall ett tolkningsproblem uppkommer är det emellertid GD som har tolkningsbehörighet. Se vidare beträffande doktrinen om *acte clair*, *Craig/DeBúrca* s. 445 ff.

²³⁰ Se vidare *Bogdan* 2004 s. 103 ff. Jämför också *Arndt Nielsen* 1997 s. 40 ff. och *Cordes/Stenseng* s. 87 f.

synnerhet i de fall huvudfrågan prövas enligt främmande lands lag. Detta problem uppkommer i första hand i samband med lösandet av lagvalsfrågor. Såvitt avser detta arbete är emellertid den viktigaste poängen att de rättsliga frågorna som aktualiseras i målet kan delas upp i huvudfrågor och prejudiciella frågor, samt att det därigenom är möjligt att pröva de prejudiciella frågorna enligt andra principer än huvudfrågan. Som antyds ovan, kan det vara av intresse att göra en sådan uppdelning också i samband med att domsrätsfrågor behandlas. Ett exempel utgörs av ovan nämnda fall, där frågor om en immaterialrätts giltighet uppkommer i samband med att ett intrångsmål prövas. Intresset av en sådan uppdelning blir inte mindre i samband med att utländska rättigheter blir föremål för prövning i svensk domstol. I dessa sammanhang har bland annat Bogdan diskuterat möjligheten att pröva både frågor om utländska rättigheters giltighet och frågor om fastställelse avseende dessa prejudiciellt.²³¹ För egen del återkommer jag till denna diskussion i samband med att domsrätsfrågorna analyseras i följande delar av avhandlingen.

6.2.4 Diskretionär prövning av domsrätsfrågan

De flesta torde vara överens om att svenska domstolar inte är behöriga att befatta sig med alla civilrättsliga tvister som kan tänkas uppkomma i hela världen. Det är med andra ord rimligt att kräva någon form av anknytning till Sverige för att ett svenskt rättskipningsintresse skall vara för handen. Den anknytning som krävs för domsrätt konkretiseras i de domsrätsprinciper som är tillämpliga och det torde vara klart att en domstol kan avvisa ett mål, på grund av bristande anknytning, om inte anknytningskraven i någon tillämplig domsrätsprincip är uppfyllda. En annan fråga är om en domstol, som i och för sig är behörig av en eller annan anledning, ändå kan välja att avvisa ett mål på grund av att anknytningen till domstolslandet rent allmän är bristfällig. Som exempel kan nämnas att svensk domstol kan vara behörig att ta upp en tvist som gäller ett avtal som ingåtts i Sverige. Låt säga att det uppkommer en tvist med anledning av ett anställningsavtal som ingåtts i Sverige, mellan två Japanska parter på tillfälligt besök här i landet. I detta fall kan det utan tvekan ifrågasättas om svensk domstol, som i och för sig är behörig med hänvisning till gällande svenska principer för fastställande av domsrätt, är ett lämpligt forum för slitandet tvisten. Istället kan det argumenteras för att den svenska domstolen borde kunna avvisa målet, när anknytningen till Sverige (som i exemplet ovan) är synnerligen begränsad. En förutsättning för att en svensk domstol skall kunna avvisa sådana mål är dock att de aktuella domsrätsprinciperna har en inbyggd flexibilitet som medger ett visst utrymme för diskretionär tolkning. Det kan konstateras att det inte är

²³¹ Se vidare *Bogdan*, NIR 1980 s. 269, 275.

självklaart att svenska domsrättsprinciper medger detta. Bogdan menar att det i ett sådant fall, där anknytning till Sverige är närmast obefintlig, inte rimligen kan finnas något svenskt rättskipningsintresse. Därmed torde det vara möjligt att avvisa en sådan talan, trots att det formellt sett finns ett behörigt forum i Sverige.²³² På liknande sätt menar Dennemark att de svenska domstolarna ”finge utöva en viss diskretionär prövningsrätt i syfte att gallra bort sådana tvister, till vilka något svenskt rättskipningsintresse alls icke knyter sig”.²³³ Beträffande frågan om var gränsen för svenskt rättskipningsintresse går menar Dennemark vidare att det förhållande att parterna inte kan få sin talan prövad på annan ort innebär att ett svenskt rättskipningsintresse får anses vara för handen.²³⁴ En förutsättning för ett avvisningsbeslut grundat på bristande lämplighet är med andra ord att det måste finnas ett annat bättre lämpat forum till vilket tvisten istället kan hänvisas.

I *common-law*-länder karaktäriseras domsrättsprinciperna av större flexibilitet och därigenom finns ett större utrymme för diskretionär prövning.²³⁵ Rätten att utöva en diskretionär prövning benämns efter *common-law*-förebild *forum non conveniens* och det är en princip som vilar på ovan nämnda faktum, att det måste finnas ett rättskipningsintresse för att domsrätt skall komma i fråga. Inte minst processekonomiska aspekter kan anföras till stöd för att det inte är rimligt att en domstol skall vara tvingad att pröva en tvist i ett fall där domstolslandet helt saknar rättskipningsintresse.²³⁶

För svenskt vidkommande är det emellertid tveksamt om domstolarnas möjlighet att utöva en diskretionär prövningsrätt skall lyftas fram som en självständig lära (läran om *forum non conveniens*). Det handlar i själva verket om självklara rättspolitiska överväganden som domstolarna måste göra, inte minst i samband med att domsrätten skall grundas med analog tillämpning av de interna forumreglerna.²³⁷

Däremot torde det inte föreligga något utrymme för en diskretionär prövningsrätt när det gäller utövandet av domsrätt vid den direkta tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna. Till att börja med skall understrykas att Bryssel-/Luganoreglerna, som nämns ovan, syftar till att harmonisera rättstillämpningen mellan Bryssel-/Luganoländerna. Med ett sådant uttalat syfte följer att utrymme för domstolar i de skilda Bryssel-/Luganoländerna att självständigt tillämpa Bryssel-/Luganoreglerna

²³² Se vidare *Bogdan* 2004 s. 118. Se också rättsfallen NJA 1966 s. 450 och NJA 1981 s. 386 där HD avvisade talan trots att förutsättningarna för behörighet enligt 10 kap. 3 § RB förelåg om nämnda bestämmelse tolkats strikt enligt ordalydelsen.

²³³ Se vidare *Dennemark*, SvJT 1950 s. 35, 38 f.

²³⁴ Se vidare *Dennemark* s. 175 f.

²³⁵ Se *Svantesson* s. 42.

²³⁶ Se en vidare presentation av *common-law*-doktrinen om *forum non conveniens* se *Svantesson* s. 42–44, 265–274 och 313 ff.

²³⁷ Se vidare *Pålsson* 1989 s. 56.

diskretionärt är synnerligen begränsat.²³⁸ Det skall dessutom sägas att GD vid flera tillfällen konstaterat att det räcker att någon av Bryssel-/Luganoreglerna ger behörighet. Någon ytterligare anknytning behövs inte och kan sannolikt inte heller krävas.²³⁹ I den mån det finns ett utrymme för diskretionär prövning av domsrätten inom ramen för Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde är det hänförligt till bestämmelserna om sammanläggning av mål i artikel 6(1) och reglerna om mål som har samband i förordningens artikel 28 (konventionernas artikel 22). Vid tillämpningen av dessa regler finns ett visst utrymme för domstolen att självständigt välja, exempelvis om två mål som har samband skall läggas samman.²⁴⁰

När det gäller denna framställning är domstolarnas möjligheter att utöva en viss diskretionär prövningsrätt under alla omständigheter intressant att utreda. Dessa frågor kommer att behandlas vidare, inte minst i samband med att förutsättningarna för domstolsbehörighet grundat på effekt av en skadegörande Internetrelaterad handling analyseras.²⁴¹

6.2.5 Ordre public

Den internationella privat- och processrätten handlar i stor utsträckning om att finna en balans för tvistlösning i gränsöverskridande fall, där hänsyn tas till olikheter i nationell lagstiftning. En svensk domstol kan därför i vissa fall välja att tillämpa ett annat lands materiella lag på ett problem som har starkare anknytning till det landet eller den rättsordningen. Ibland kan emellertid en tillämpning av dessa regler och principer leda till resultat som är direkt stridande mot den svenska rättsordningen. Ett exempel kan vara att lagen i ett asiatiskt land innehåller en regel som tvingar intrångsgöraren att på egen bekostnad be om ursäkt i rikstäckande medier. Om en tillämpning av svenska

²³⁸ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 187 f.

²³⁹ Se mål 56/79, *Zegler mot Salinitri* (cit. *Zegler*), där fråga uppkom om ett muntligt avtal om en förpliktelses uppfyllelse var tillräckligt för att Brysselkonventionens artikel 5(1) skulle vara tillämplig eller om formkrav kunde ställas i enlighet med samma konventions artikel 17. GD konstaterade i detta fall, p. 4 och 5, att något sådant ytterligare krav inte kunde ställas. Se också mål C-159/97, *Castelletti mot Trumphy* (cit. *Castelletti*) där fråga uppkommit i en tvist mellan två italienska aktörer om ett prorogationsavtal som pekar ut brittisk domstol som behörig (High Court of Justice, London) skulle tillämpas trots att ingen annan anknytning fanns till Storbritannien. GD uttalade i detta mål, p. 52, att det vid tillämpningen av artikel 17 endast får tas hänsyn "till de krav som anges i artikel 17, vid bedömningen av vilken domstol som enligt en prorogationsklausul skall avgöra tvisten." Några ytterligare krav på anknytning kan således inte ställas. Att någon hänsyn till eventuella objektiva samband mellan det omtvistade rättsförhållandet och den utpekade domstolen inte får tas bekräftas också i mål C-269/95, *Francesco Benincasa mot Dentalkit Srl.*, p. 28 och mål C-106/95, *Mainschiffahrts-Genossenschaft mot Les Gravières Rhénanes SARL*, p. 34. Jämför också generaladvokatens förslag till dom i mål C-281/02, *Andrew Owusu mot N.B. Jackson*, där möjligheten att diskretionärt avvisa ett mål under åberopande av *forum non conveniens* avvisas. För en vidare presentation av bestämmelserna om prorogation hänvisas till avsnitt 8.9 nedan.

²⁴⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 177 ff. Se vidare avsnitt 8.7 nedan.

²⁴¹ Se vidare avsnitt 13.3.2 nedan.

kollisionsregler i ett fall skulle leda till att detta lands rättsordning utpekats som tillämplig på tvisten skulle käranden kunna hävda att ett så långtgående krav strider mot rättsordningen här i riket. En sådan (*ordre public*) invändning kan under vissa omständigheter bifallas, även om det måste betraktas som synnerligen exceptionella situationer.²⁴²

Samma typ av invändningar kan anföras mot att ett utländskt avgörande skall vinna erkännande och verkställas här i landet.²⁴³ I samband med att domsrätsfrågor diskuteras kan också liknande situationer uppstå. Ett sådant exempel kan vara att tvingande skyddshänsyn talar för att en tvist skall prövas vid svensk domstol trots att svensk domsrätt saknas.²⁴⁴ Några så starka tvingande skyddshänsyn finns emellertid knappast inom varumärkesrätten. Möjligheten att åberopa ”ordre public” blir emellertid relevant ändå, eftersom frågan tvivelsutan kan aktualiseras i samband med erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden, något som domsrätten oundvikligen sammanhänger med.

6.3 Anknytning i en digital värld

6.3.1 Inledande anmärkningar

Som framgår av det ovan sagda, innehåller den internationella privat- och processrätten en rad frågeställningar och problem som emellanåt kan innebära tämligen svåra avvägningar för en domstol. Det rör sig emellertid om frågor som måste besvaras, vanligen genom att sakens anknytning till Sverige analyseras. Olika anknytningsfaktorer har med andra ord avgörande betydelse för hur internationellt privat- och processrättsliga frågor skall lösas. Genomgående har företräde givits fysisk anknytning. Finns det omtvistade objektet i Sverige eller har någon av parterna rentutav hemvist här? Den fråga som skall diskuteras i detta avsnitt gäller närmast vilka problem som aktualiseras när den fysiska anknytningen, i den digitala gränsöverskridande Internetmiljön, försvinner. På vilket sätt skall domstolen i dessa fall avgöra hur en domsrättsprincip skall tillämpas? Det rör sig om mångfacetterade

²⁴² För en vidare presentation av *ordre public* se, Arnt Nielsen 1997 s. 62 ff.; Bogdan 2004 s. 73 ff.; Thue s. 176 ff. Se också beträffande EG-domstolens praxis om denna och liknande frågor Bogdan, SvJT 2001 s. 329.

²⁴³ Se exempelvis NJA 1998 s. 817 där svaranden invände att ett erkännande av den norska domen på skadestånd skulle strida mot rättsordningen i Sverige, något HD med viss tvekan kom fram till att det inte gjorde. Fallet kommenteras i Bogdan, SvJT 2003 s. 18.

²⁴⁴ Så var exempelvis fallet i ett avgörande från AD (1976 nr. 101) där ett schweiziskt företag stämdes av en svensk arbetstagare som blivit uppsagd. Trots att det fanns ett prorogationsavtal som pekade ut schweizisk domstol som behörig och därmed hindrade en prövning i Sverige på grund av prorogationsavtalets derogationsverkan (se mer om prorogation i avsnitt 8.9 och 9.8), kom AD fram till att svensk domsrätt ändå förelåg. Det främsta skälet för detta var att det inte fanns någon stark anknytning till Schweiz samt att målet rörde tillämpning av tvingande bestämmelser i anställningsskyddslagen som är en social skyddslagstiftning.

problem som i det följande kommer att delas in i två generella grupper. Dels uppkommer problem som kan härledas till frågan om handlingars lokalisering (i en digital värld), dels uppkommer problem som kan härledas till frågan om avgränsning av effekt (i en gränslös värld).

6.3.2 Lokalisering av handlingar

Det råder inte någon tvekan om att den aktör som genomför ett kontantköp i ett stort varuhus, i den fysiska världen, i princip inte lämnar några som helst spår efter sig. I det perspektivet är en traditionell fysisk transaktion mer anonym än en digital transaktion, eftersom den senare, på grund av att digital kommunikation alltid lämnar någon form av elektroniska spår, i princip inte kan gå spårlost förbi. På ett annat plan kan det emellertid sägas att Internet leder till att handlingar och aktiviteter blir mer anonyma; även om det i och för sig går att spåra en avsändande dator är det synnerligen enkelt att använda en offentlig dator, exempelvis en dator på ett bibliotek, och därmed omöjliggöra (eller i vart fall försvåra) en identifiering av personen som tryckte på "sänd-knappen". Problemet, som uppmärksammas av den statliga IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium,²⁴⁵ sammanhänger med Internets gränslösa natur.²⁴⁶ Från ett och samma ställe kan en potentiell köpare idag komma över en rad vitt skilda produkter och tjänster (allt från köp av CD-skivor och böcker till avancerade banktransaktioner och aktiehandel) genom enkla klick med musen. Traditionella möten mellan köpare och säljare äger inte rum och dessutom har faktorer som tid och rum tappat i betydelse; det spelar inte längre lika stor roll var, eller i vilka länder, aktörerna befinner sig när en transaktion genomförs. Dessutom innebär snabbheten med vilken transaktionen kan effektueras att tiden för reflexioner och eftertanke i samband med köp minskar.

Situationen kompliceras ytterligare av att olika teknikslag konvergerar dvs. "flyter samman".²⁴⁷ Ett exempel är att den digitala TV:n är möjlig att använda som plattform för att få tillgång till Internet. De båda medierna har konvergerat och gjort det möjligt att genomföra exempelvis banktransaktioner och köp med hjälp av samma apparat som tidigare uteslutande användes för att titta på skilda TV-sändningar. Ett annat exempel är att det från datorn är möjligt att följa radio- och TV-sändningar samtidigt som det också är möjligt att bevaka världens alla marknader på jakt efter intressanta erbjudanden.

²⁴⁵ IT-kommissionens verksamhet har sedan den 30 maj 2003 upphört. Det samma gäller det IT-rättsliga observatoriet. Mycket relevant information finns emellertid kvar på IT-kommissionens webbplats. Se vidare <http://www.itkommissionen.se/index-2.html>. (senast besökt 2005-02-17).

²⁴⁶ Se vidare *Benno* s. 5 ff.

²⁴⁷ För en allmän beskrivning av den påverkan som konvergensen utövar på rätten hänvisas till Konvergensutredningens betänkande, konvergens och förändring, SOU 1999:55.

I det IT-rättsliga observatoriets rapport beskriver Benno dessa fenomen på följande vis: ”Transaktionens konturer löses upp och skillnaden mellan olika typer av transaktioner blir otydliga. Samtidigt minskar tidsåtgången för transaktionens genomförande och geografiska avstånd förlorar sin betydelse.”²⁴⁸ Transaktionerna anonymiseras helt enkelt. På det varumärkesrättsliga området är konsekvenserna av denna anonymisering bland annat att det blir möjligt för alla och envar att beställa varor och tjänster från hela (den Internetanslutna delen av) världen. Det innebär därutöver att aktörer som bedriver försäljning över Internet får svårt att avgöra med vem det är man handlar.²⁴⁹ På samma sätt kan det för en potentiell köpare vara svårt att, utifrån domännamn och annan information som finns på en webbplats, avgöra med vem det egentligen är man handlar.²⁵⁰ Det blir med andra ord nära nog omöjligt att avgränsa de aktuella aktiviteterna till en fysiskt bestämd marknad och följaktligen blir det också svårare att slå fast var ett köp äger rum samt vilka de inblandade parterna är. Samma sak gäller för marknadsföring, som med hjälp av den nya tekniken nu kan produceras och spridas av snart sagt vem som helst samtidigt som informationen blir åtkomlig för alla med tillgång till Internet. Att en potentiell skadevällare kan vara anonym på Internet är ett centralt problem och sammanhänger nära med frågan om domstolarnas möjlighet att pröva en tvist. Diskussionen återkommer i avsnitt 8.3 nedan.

En annan konsekvens av anonymiseringen kan påstås vara att det sociala och samhälleliga trycket att fullgöra åtaganden samt att visa hänsyn minskar. Det kan således uppfattas som mindre omoraliskt att begå en brottslig gärning på Internet än vad det skulle göra om handlingen begicks i den ”verkliga världen”.²⁵¹ Att inte betala för en bok som beställts från *amazon.com* upplevs som något helt annat än en stöld i en vanlig butik, trots att det i ekonomiskt och moraliskt hänseende i princip är samma gärning.²⁵²

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns problem som sammanhänger med själva handlingens lokalisering även om det i och för sig torde vara så att de flesta aktörer som agerar på Internet lämnar sådana spår efter sig att en

²⁴⁸ Se *Benno* s. 6.

²⁴⁹ Det skall i detta sammanhang uppmärksammas att direktivet om elektronisk handel (se särskilt direktivets artikel 5) innehåller långtgående bestämmelser om informationsplikt som, om de efterlevs, kommer att innebära att aktörer som är etablerade i ett land där dessa regler är tillämpliga knappast kan agera anonymt. Problemet kvarstår emellertid såvitt avser aktörer som är etablerade i länder utan motsvarande reglering. Det skall dessutom sägas att de aktörer som är svarande i immaterialrättstvister inte sällan kan karaktäriseras som ”laglösa”, med vilket i första hand åsyftas problem med ”piratkopiering” och ”domännamnsstölder”. När det gäller denna grupp av aktörer kommer direktivet om elektronisk handel knappast att innebära någon förbättring.

²⁵⁰ Jämför 8 § e-handelslagen, där det framgår att alla aktörer som erbjuder ”informations-samhällets tjänster” måste lämna detaljerade uppgifter om vem som står bakom tjänsten.

²⁵¹ Se exempelvis Christina Ramberg som uttrycker problemet som ”att anonymiseringen gör att moralen eroderar”. Se *Ramberg*, 1999 s. 305.

²⁵² Problemet diskuteras i BRÅ rapport 2000:2 om IT-relaterad brottslighet.

identifiering blir möjlig. Ett annat, mer påtaligt, problem är att handlingarna, identifierbara eller ej, är svåra att rikta och avgränsa på ett sådant sätt att effekten som handlingarna ger upphov till blir territoriellt begränsad.

6.3.3 Handlingens ”globala” effekt

Som framgår ovan, kan det uppkomma problem i samband med avgränsningen och bedömningen av den effekt som en Internetrelaterad handling ger upphov till. Inom varumärkesområdet har problemet uttryckts som att ”the use of trademarks on the Internet can either be global or not at all”.²⁵³ En marknadsföringsåtgärd blir åtkomlig för alla med tillgång till Internet och samma sak gäller en e-handelsplattform. Från användarsynpunkt kan konstateras att bruket av ett varumärke blir globalt även om syftet är att använda det endast inom det egna territoriet. Om ett företag vill marknadsföra sina produkter kan det i princip inte använda sig av Internet utan att denna spridning uppnås.

En av få tekniska lösningar på problemet som står till buds i dag är att registrera samtliga IP-adressers²⁵⁴ geografiska hemvist och sedan endast tillåta att ett utpekat antal av dem (exempelvis adresser från Sverige) får tillgång till en webbplats med marknadsföring. Problemet i detta sammanhang blir att identifiera de skilda adressernas hemvist. Som Internet fungerar i dag delas en stor grupp av de kommersiellt använda IP-adresserna ut via Internetleverantörer (exempelvis Telia och Tele2). Internetleverantörerna ställer emellertid inte alltid krav på anknytning till visst land för att IP-adresser skall dela ut. Det kan således vara fullt möjligt för en användare i ett annat land än Sverige, att få en Internetadress från en svensk Internetleverantör. Ett annat problem är att webbsidor mellanlagras i datorer för att göra kommunikationen snabbare. Om en användare vid Juridicum i Lund surfar till en webbplats i Stockholm som är begränsad till svenska användare så kommer denna sida att mellanlagras på en server i Lund. Syftet bakom denna ”tjänst” är att datorn, där sidan mellanlagras, skall göra det möjligt för nästa användare att snabbare komma åt den aktuella informationen. Problemet med detta är att det finns otaliga mellanlagringsstationer på Internet och det är inte sannolikt att alla dessa servrar har samma begränsning avseende tillgänglighet som fanns på den ursprungliga sidan.²⁵⁵ Det kan med andra ord bli möjligt för

²⁵³ Se *Bettinger/Thum* IIC 2000 s. 287.

²⁵⁴ Se vidare avsnitt 5.2–5.4 ovan samt avsnitt 6.3.4 nedan.

²⁵⁵ Nämnas bör att frågan om denna typ av mellanlagring behandlas i Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen). I lagens 17 §, som handlar om ansvarsfrihet för mellanhänder (dvs. dem som mellanlagrar webbsidor) fastslås bland annat att eventuella restriktioner (villkor) avseende den mellanlagrade webbsidan skall respekteras också av den som mellanlagrar informationen. Den svenska lagens § 17 bygger på artikel 13 i det tidigare nämnda e-handelsdirektivet. Liknande regler gäller med andra ord i samtliga EU-länder. Webbsidor kommer dock fortfarande att mellanlagras i länder utanför EU med följd att problemet kvarstår även om kraven i e-handelslagen uppfylls. För en utförlig beskrivning av e-

obehöriga användare att komma åt den med restriktioner belagda sidan via en mellanlagringsstation. Att genomföra den i detta exempel efterfrågade ”blockeringen” av tillgänglighet är följaktligen i princip omöjligt.

Jag ser det i och för sig som troligt att den framtida tekniska utvecklingen kommer att frambringa lösningar som, bättre än vad som är möjligt idag, kan begränsa tillgången till den information som läggs ut på en webbplats. En begränsning, om den går att göra effektiv, leder dock till ett avsteg från vad som kan sägas vara den ursprungliga tanken med Internet – att informationen skall vara fritt tillgänglig över hela världen. Det är dessutom denna globala tillgänglighet som gör Internet till en oöverträffad marknadsföringskanal. Därför kommer troligen de flesta användarna av nätet att fortsätta vara globalt tillgängliga, även om det utvecklats tekniska lösningar för fungerande avgränsningar. Jag tror med andra ord inte att problemen med att handlingar får global effekt kommer att lösas den tekniska vägen. Vad man möjligen kan vinna, om det utvecklas effektiva tekniska lösningar för att avgränsa tillgänglighet, är att de som ändå väljer att vara globala möjligen bör bära ett större ansvar. Ett annat sätt att se det är att de som väljer att begränsa tillgängligheten kan få ansvarsbefrielse (helt eller delvis).

6.3.4 Teknik och territorialitet

Tanken att de tekniska möjligheter som finns att avgränsa Internetrelaterade aktiviteter skall påverka bedömningen av ansvarsfrågan är inte ny. Som exempel kan nämnas att Geist lyfter fram möjligheten att använda teknik för geografisk identifiering som ett bärande kriterium i sin modell för hur Internetrelaterade domsrättsproblem skall lösas.²⁵⁶ Han gör en grundlig genomgång av olika metoder att på teknisk väg fastslå en Internetanvändares geografiska position. Förutom ovan nämnda möjlighet att identifiera en Internetanvändare med hjälp av IP-nummer, nämns möjligheterna att utgå från domännamnsuppslagningar i *who-is-databaser*²⁵⁷ samt möjligheten att användaren själv, genom olika former av certifiering, väljer att tydliggöra sin geografiska identitet. I de fall det handlar om att positionera en kommersiell transaktion kan därutöver uppgifter om kreditkortsnummer och andra data användas som underlag för en geografiskt identifiering. Det kan dock konstateras att ingen av ovan nämnda möjligheter att identifiera en aktör ger helt tillförlitliga resultat. De olika tekniska förfaringssätten ger däremot

handelslagen samt tekniken kring mellanlagring se prop. 2001/02:150, särskilt avsnitt 4.2.2 samt s. 119 f.

²⁵⁶ Se vidare *Geist*, BTLJ 2001 s. 1345, 1393 ff. Den jurisdiktionsmodell som Geist presenterar kommer att behandlas vidare i avsnitt 13.3.2.2 nedan.

²⁵⁷ En *who-is-databas* gör det möjligt att ta reda på innehavaren till ett visst domännamn. Det domännamn som frågan gäller anges som en söksträng och sedan genomförs en uppslagning i databasen som resulterar i att information om innehavaren presenteras. För exempel på hur tjänsten kan se ut i praktiken hänvisas till *www.nic-se.se*.

aktörer på Internet en möjlighet att vidta försiktighetsåtgärder. Geist menar att det är rimligt att ta hänsyn till i vilken utsträckning parterna använt sådana försiktighetsåtgärder, bland annat i samband med att en domstol skall ta ställning till om utövandet av domsrätt är skäligt i ett visst fall.

Sedan Geist presenterade sina idéer 2001 har tekniken utvecklats ytterligare.²⁵⁸ Det kan också konstateras att det förekommer exempel där domstolar tagit hänsyn till i vilken utsträckning aktörer använt teknik för att avgränsa aktiviteter.²⁵⁹ En sannolik utveckling lär dessutom vara att tekniken förbättras ytterligare och att de tekniska möjligheterna att avgränsa och positionera kommer att få ett ökande inflytande över domstolarnas ställningstaganden, inte minst när det gäller frågor om domsrätt. Efter en ingående granskning av möjligheterna att antingen avgränsa Internet som företeelse eller dra gränser inom Internet, är Svantessons slutsats att det, åtminstone i ett kortare perspektiv, är möjligheterna att dra gränser inom Internet som kommer att få störst betydelse. Han menar dessutom att teknik för geografisk positionering kommer att få avgörande betydelse för hur jurisdiktionsfrågor löses i Internetrelaterade sammanhang.²⁶⁰

I detta arbete görs ingen självständig utvärdering av olika tekniska möjligheter att positionera aktiviteter. Två konstateranden kan ändå göras. För det första lär den tekniska utvecklingen fortsätta med nya förbättrade tekniker som resultat. För det andra lär det inte, under överskådlig framtid, etableras en positioneringsteknik som ger ett helt tillförlitligt resultat. Med beaktande av Internets karaktärsdrag av öppet och gränslöst nätverk kan konstateras att den användare som vill, med största sannolikhet kommer att kunna kringgå de olika tekniska hinder som eventuellt kommer att placeras på Internet. För de problem som behandlas i detta arbete kan således konstatera att en rättighetsinnehavare inte kan räkna med att alla Internetrelaterade problem kommer att lösas genom teknikutveckling. Vad man möjligen kan hoppas på är, som nämns ovan, att det blir möjligt att konstruera bättre modeller för ansvarsfördelning om det utvecklas effektiva tekniska lösningar för att avgränsa tillgänglighet på Internet. I en sådan situation skulle det vara möjligt att argumentera för att de aktörer som väljer att vara globalt tillgängliga skall bära ett större ansvar och att de som väljer att begränsa tillgängligheten därigenom begränsar sitt ansvar.

²⁵⁸ För en utförlig och presentation av aktuella möjligheter att avgränsa och positionera aktiviteter på Internet hänvisas till *Spang Hansen* 2004 kap. 2–18 och *Svantesson* kap. 3.

²⁵⁹ Som exempel kan nämnas att det i samband med det franska *Yahoo*-avgörandet presenterades ett underlag där det framgick att det med 70% tillförlitlighet skulle vara möjligt för företaget *Yahoo Inc.* att blockera webbsida *yahoo.com* på ett sådant sätt att franska användare inte skulle kunna komma åt den. Fallet kommenteras i *Geist*, BTLJ 2001 s. 1345, 1349 f. För ytterligare exempel på avgöranden där användandet av teknik för geografisk identifiering diskuteras hänvisas till *Spang Hansen* 2004 kap. 19–21 och *Svantesson* kap 3.

²⁶⁰ Se *Svantesson* s 169.

Med beaktande av vad som sagts i detta och tidigare kapitel, kan konstateras att situationen är komplicerad. Det är svårt för de behöriga innehavarna av varumärken att effektivt, på Internet, avgränsa spridningen av den egna marknadsföringen samtidigt som en sådan marknadsföring i princip kan påstås utgöra intrång i andra innehavares legala rättigheter.

6.4 Internetrelaterade varumärkestvister av gränsöverskridande karaktär i kort sammanfattning

För att återgå till den inledningsvis ställda frågan, om vad jag lägger i uttrycket ”en Internetrelaterad varumärkestvist av gränsöverskridande karaktär”, så framgår det av det som sägs ovan, att en rad frågeställningar och problem ryms under begreppets tämligen vida vingar. Nu är det dock möjligt, utifrån presentationen i föregående kapitel, att någorlunda kortfattat sammanfatta de karaktärsdrag som nämnda problem, enligt min mening, har.

Varumärken har sina typiska karaktärsdrag i det förhållande att de är territoriellt avgränsade, att de är tämligen hårt knutna till skyddslandet samt att det kan finnas flera parallella behöriga innehavare av likalydande namn. Att en tvist är Internetrelaterad innebär att exponeringen av det omtvistade föremålet (i här aktuella fall varumärket) sker genom användning av ett öppet nätverk, där Internet utgör det typiska exemplet. Vilken typ av användning det rör sig om är av underordnad betydelse, om det handlar om domännamn, metataggar, länkar eller något annat. Det viktiga är att det rör sig om användning i digitala nätverk utan territoriella gränser. Att tvisten slutligen skall vara gränsöverskridande innebär rent konkret att det rör sig om ett förhållande som har anknytning till mer än ett land, exempelvis fall där svaranden som utfört en påstått intrångsgörande handling har hemvist i annat land än det där effekten av handlingen har uppkommit. Problemens egentliga kärna utgörs av mötet mellan territoriellt och globalt, fysiskt och digitalt och det är i denna blandning av delvis oförenliga värden som basen för detta arbetets följande analys av den svenska domsrätten ligger. De frågor och problem som närmare kommer att analyseras har presenterats och satts i sitt sammanhang ovan. Det handlar i korthet om att klargöra och analysera på vilka grunder en svensk domstol är behörig att ta upp gränsöverskridande varumärkestvister till prövning utifrån ovan beskrivna scenario.

Del III

Domsrätten

7 Komparativ utblick

7.1 Inledande anmärkningar

I denna avhandlingens del tre är ambitionen att analysera frågan om svensk domstols behörighet att pröva Internetrelaterade varumärkestvister utifrån problematiseringen i kapitlen ovan. Det kommer att visa sig att det vid tillämpningen av gällande rätt finns problem som inte är lösta. Jag skall inte här föregripa analysen och de lösningsförslag som presenteras i det följande materialet. Däremot vill jag fästa uppmärksamheten på det faktum att många av de europeiska lösningsförslag, som hittills presenterats för att närma sig de problem som kan kallas Internetrelaterade, i flera fall uppvisar likheter inte minst med amerikanska lösningar på domsrättsproblem.²⁶¹ Att det är så har flera förklaringar, den mest uppenbara är sannolikt att Internetrelaterade problem förekommit i större uträkning i USA än i Europa. Eftersom det finns tydliga likheter mellan de amerikanska principerna som används/använts och de lösningsförslag som börjar ta form i Europa finns det anledning att ägna visst utrymme åt en presentation och försiktig analys av den utveckling som skett inom detta område i USA.

Behovet av en sådan jämförelse blir inte mindre påtaligt om det beaktas att de problem som analyseras i detta arbete är av internationell karaktär. Det kan således konstateras att det under alla omständigheter är naturligt, någon skulle kanske säga oundvikligt, att i viss mån lyfta blicken bortom Sveriges gränser i samband med analysen av de problem som är föremål för behandling i denna avhandling. Väl medveten om att det förhåller sig på det viset, har jag haft ambitionen att fortlöpande använda mig av internationella jämförelser. Som framgår av de inledningsvis presenterade avgränsningarna är emellertid inte ambitionen att göra någon genomgripande komparation i detta arbete.²⁶² Syftet med de internationella jämförelserna är istället att få nya infallsvinklar och idéer till lösningar på de problem som i detta arbete genomlyses i ett svenskt perspektiv. Jag använder, för att utgå ifrån Strömholms terminologi,

²⁶¹ Som exempel kan nämnas WIPO:s tidigare presenterade rekommendation om användning av varumärken på Internet som tydligt, om än inte uttryckligt, innehåller bestämmelser som framstår som inspirerade av amerikanska jurisdiktionsprinciper.

²⁶² Bogdan definierar ämnet komparativ rättskunskap på ett sätt som tydligt illustrerar ämnets komplexitet. Enligt Bogdans uppfattning omfattar komparativ rättskunskap dels jämförande av olika rättssystem med syfte att klarlägga deras likheter och skillnader, dels bearbetning av de så fastställda likheterna och skillnaderna, dels behandling av de metodologiska problem vilka uppkommer i samband med dessa uppgifter. Utifrån Bogdans definition kan jag konstatera att min komparativa ambition stannar vid det först nämnda jämförandet av olika rättssystem. Se vidare Bogdan 2003 s. 18. Jämför också Lando s. 169 ff. och Zweigert/Kötz s. 32 ff.

det internationella materialet i det ”tjänande” syftet att uppnå målen som är knutna till min positivrättsliga analys av den svenska rätten.²⁶³

När det gäller de problem som har valts ut för granskning har det som framgår ovan varit naturligt att inledningsvis vända blicken mot USA, där Internetrelaterade problem varit föremål för en tämligen omfattande prövning i domstol. Inte minst har tvister inom varumärkesrättens område varit flitigt förekommande.²⁶⁴ Den komparativa utblicken fokuserar på utvecklingen när det gäller Internetjurisdiktion i USA, med visst beaktande av utvecklingen i andra *common-law* länder. Innan presentationen av aktuella domsrättsprinciper för lösandet av de Internetrelaterade problemen följer emellertid en kort presentation av *common-law* principer beträffande domstolars sakliga behörighet, med fokus på hur dessa principer utvecklats under senare år med avseende på tvister som rör immaterialrätter.²⁶⁵ Därefter är ambitionen att i korthet presentera de grundläggande principerna för jurisdiktion i USA varefter en något mer grundläggande analys av huvuddragen när det gäller de domsrättsprinciper som etablerats för Internetrelaterade tvister följer.²⁶⁶ Det skall dock redan inledningsvis understrykas att den bild som ges av de i detta kapitel presenterade jurisdiktionsprinciperna är starkt förenklad.

7.2 Domstolarnas sakliga behörighet – subject-matter jurisdiction

7.2.1 Inledande anmärkningar

Innan prövningen av domstolens behörighet kan ske *in casu* måste det först klargöras att domstolen är sakligt behörig att ta upp den aktuella tvisten till prövning. Det finns därför anledning att utreda frågan om domstolarnas sakliga behörighet (med *common-law*-terminologi talas det i dessa sammanhang om *subject-matter jurisdiction*) innan principerna om domsrätt analyseras.²⁶⁷ I de flesta situationer torde gränserna för domstolarnas sakliga

²⁶³ Se vidare Strömholm, SvJT 1971 s. 251 ff. och SvJT 1972 s. 457, 462.

²⁶⁴ Se exempelvis Austins rapport, Private International Law and Intellectual Property Rights, A Common Law Overview, inför WIPOs Forum on Private International Law and Intellectual Property 2001. Se också Dinwoodies rapport, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, inför samma forum. Båda rapporterna finns tillgängliga på <http://www.wipo.int/pil-forum/en> (senast besökt 2005-02-15).

²⁶⁵ Genomgången av principerna för *subject-matter jurisdiction* får sin fortsatta betydelse i detta arbete främst när det gäller analysen av principerna om sammanläggning av mål i avsnitt 8.7 nedan.

²⁶⁶ För en mer ingående behandling av jurisdiktionsprinciper i USA hänvisas till, Daftary/Rustad särskilt s. 669 ff.; Spang-Hanssen s. 17 ff. och Østergaard s. 39 ff.

²⁶⁷ Det skall i sammanhanget uppmärksammas att det inte är helt korrekt att översätta uttrycket *subject-matter jurisdiction* med uttrycket saklig behörighet. I den svenska juridiska terminologin avses med saklig behörighet att en domstol (t.ex. Marknadsdomstolen) är behörig att ta upp en viss typ av tvister, medan termen domsrätt närmast handlar om huruvida en viss tvist har

behörighet vara tämligen väl specificerade. Det är exempelvis sällan några problem att fastställa en domstols sakliga behörighet i de fall tvisten gäller en immaterialrätt som är skyddad i domstolslandet. Problem kan däremot uppkomma i de fall tvisten gäller en immaterialrätt som är skyddad i annat land. I viss mån kan problem uppkomma också i fall när den skadegörande handlingen företagits i annat land än det där immaterialrätten är skyddad. Dessa problem är, såvitt jag kunnat utröna, inte lika påtagliga i USA som i övriga *common-law*-länder. Problemen att fastställa den sakliga behörigheten uppkommer nämligen som huvudregel inte delstaterna emellan. Förklaringen till det är att stora delar av den immaterialrättsliga lagstiftningen är federal i USA och det handlar oftast om prövning av delstatsgränsöverskridande rättigheter. En stor del av immaterialrättstvisterna prövas som en följd av detta i federala domstolar som naturligt är sakligt behöriga att ta upp immaterialrättstvister till prövning.²⁶⁸ Det kan således konstateras att frågan om *subject-matter jurisdiction* har störst aktualitet i andra *common-law*-länder än USA, även om det också i USA förekommer fall där tvisten gäller en prövning av intrång i utländska rättigheter eller handlingar utförda i utlandet riktade mot inhemska rättigheter. Under alla omständigheter kan det vara av intresse att undersöka vilka principer som är styrande för fastställandet av den sakliga behörigheten på detta område i *common-law*-ländernas domstolar, eftersom samma fråga behandlas i detta arbete i ett svenskt perspektiv.

7.2.2 Saklig behörighet att pröva immaterialrättstvister

7.2.2.1 Inledande anmärkningar

Att varumärken är territoriellt begränsade och att det nationella varumärkesrättsliga skyddet beviljas oberoende av likalydande utländska skyddsrätter är något som diskuteras också i USA och andra *common-law*-länder.²⁶⁹

tillräcklig anknytning till forumlandet för att domstolen skall vara behörig att ta upp saken till prövning. Annorlunda uttryckt omfattar termen *subject-matter jurisdiction* moment som enligt svensk terminologi skulle ha varit att hänföra till frågan om domsrätt snarare än frågan om saklig behörighet. I detta kapitel har jag ändå valt att tala om saklig behörighet (*subject-matter jurisdiction*) och domsrätt (*jurisdiction*) som två skilda områden, eftersom det här rör sig om *common-law*-begrepp, låt vara i svensk översättning. Se vidare *Friedenthal* m.fl. s. 8 ff. för en allmän diskussion om *subject-matter jurisdiction*.

²⁶⁸ Se vidare beträffande *subject-matter jurisdiction* i USA *Daftary/Rustad*, särskilt s. 673 ff. Det skall i sammanhanget tilläggas att varumärkestvister, exempelvis under åberopande av s.k. *supplemental jurisdiction*, kan tas upp till prövning också i delstatsdomstolarna. I föreliggande arbete behandlas inte frågan om *supplemental jurisdiction* vidare. För mer ingående presentation hänvisas till *Friedenthal* m.fl. s. 64 ff.

²⁶⁹ Se exempelvis fallet *Automotive Network Exchange*, [1998] RPC 885, s. 887 där domstolen slog fast att: "national trade mark rights are territorially limited and granted independently of each other...".

Därutöver finns det en uppfattning att immaterialrätter har en viktig samhällsekonomisk funktion. Kopplingen till den stat där skydd görs gällande är därmed stark och ett skäl i sig till stöd för att domstol i detta land skall vara exklusivt behörig att pröva tvister med anledning av skyddsätter med ursprung i det landet.²⁷⁰ Förhållandet kan illustreras med följande exempel från patenträttens område. Det rör sig om ett citat från domen i fallet *Plastus Kreative A.B. mot Minnesota Mining and Manufacturing Co.*:

“Although patent actions appear on their face to be disputes between two parties, in reality they also concern the public. A finding of infringement is a finding that a monopoly granted by the state is to be enforced. The result is invariably that the public have to pay higher prices than if the monopoly did not exist. If that be the proper result, then that result should, I believe, come about from a decision of a court situated in the state where the public have to pay the higher prices.”²⁷¹

Samma resonemang kan anföras också beträffande varumärken, även om argumenten måhända inte är lika tydliga här som på patenträttens område.

När det gäller *common-law*-domstolarnas sakliga behörighet att ta upp mål rörande utländska immaterialrätter har utgångspunkten i flera fall varit den s.k. Moçambique-regeln, som enkelt uttryckt slår fast att domsätt saknas så vitt avser tvister som rör fast egendom belägen i annat land än forumlandet.²⁷² Utifrån denna tidiga *common-law*-regel har en praxis utvecklats där domstolar ansetts obehöriga att ta upp tvister till prövning som gäller handlingar som är särskilt knutna till en viss plats (*local actions*) medan domstolar ansetts behöriga att ta upp tvister som gäller handlingar som inte är knutna till en viss plats (*transitory actions*).²⁷³ I ett tidigt australiensiskt avgörande, *Potter mot Broken Hill*,²⁷⁴ konstaterades utifrån detta synsätt att ett intrång i ett patent skulle uppfattas som en *local action* och följaktligen var domstolen inte sakligt behörig att pröva ett intrång beträffande ett utländskt patent.²⁷⁵

²⁷⁰ Se vidare *Austin* s. 4 ff.

²⁷¹ Se [1995] RPC 438 s. 447.

²⁷² Principen följer av avgörandet i fallet *British South Africa Co. mot Companhia de Mozambique* [1893] AC 602. Principen diskuteras i *Dicey* 2000 s. 945 ff. Se också *Holder*, ICCLR 2002 s. 30 ff. samt *Arnold*, IPQ 1999 s. 389 ff.

²⁷³ Se vidare *Dicey* 2000 s. 950 ff.

²⁷⁴ Se *Potter mot Broken Hill Pty Co.*, [1906] 3 CLR 479.

²⁷⁵ Fallet kommenteras av *Holder*, ICCLR 2002 s. 2 f. Se också *Arnold*, IPQ 1999 s. 9 f. I efterföljande praxis har bekräftats att Moçambique-regeln inte är avgränsad till att endast gälla tvister om fast egendom. Se exempelvis *Hesperides Hotel Ltd. mot Muftizade*, [1979] AC 508.

Att intrångshandlingen betraktas som *local* och att också varumärken är territoriella bekräftats av domstolen i fallet *James Burrough Distillers mot Speymalt Whisky Distributors Ltd.* Fallet gäller frågan om användning av varumärket LAPHROAIG och möjligheten att i Skottland pröva en tvist som avsåg en handling utförd i Italien. Domstolen uttalade i detta sammanhang följande:

”The legislation governing patents, copyrights and trade marks is common to Scotland and England and there is no reason not to follow the guidance which can be obtained from these authorities. They all emphasise the strictly territorial character of rights such as trade marks. In a case such as the present, therefore, the petitioners cannot meet the requirement of showing that the acts complained of are actionable according to the law of the forum because they would only be so actionable if they had been done in the United Kingdom. Putting the matter another way, the effect, in my opinion, is that the *jus actionis* for breach of an Italian trade mark is a different *jus actionis* from that for breach of a United Kingdom trade mark. Each *jus actionis* is separately derived from a statutory privilege which the trade mark holder has in the territory in question and is strictly confined to that territory.”²⁷⁶

I senare brittisk praxis har Moçambique-regeln utvidgats till att också omfatta intrång i upphovsrätter.²⁷⁷

Sammanfattningsvis kan sägas att *common-law*-domstolar har haft en benägenhet att inte ta upp mål som rör tvister gällande rättigheter som skyddas i andra stater än forumstaten redan på den grunden att de saknar saklig behörighet, dvs. på grund av frånvaron av *subject-matter jurisdiction*. Som exempel kan nämnas att brittiska domstolar, under åberopande av bristande *subject-matter jurisdiction*, har tillämpat möjligheterna att lägga samman mål som rör likalydande parallella nationella immaterialrättigheter restriktivt.²⁷⁸

7.2.2.2 Förhållandet till gemenskapsrätten

Att upprätthålla en princip för domstolars sakliga behörighet som är gemensam för *common-law*-länder är en sak. En annan är om principen i fråga är förenlig med gemenskapsrätten och på vilket sätt gemenskapsrätten påverkar tillämpningen av den aktuella principen. Storbritannien anslöt sig till Brysselkonventionen 1978 och med det följde vissa justeringar och anpassningar av tidigare gällande *common-law*-principer. Som nämns ovan, och som kommer att analyseras ingående nedan (kap. 8), finns det ett flertal

²⁷⁶ Se [1989] SLT 561, s. 566.

²⁷⁷ Se exempelvis fallet *Tyburn Productions Ltd. mot Doyle*, [1990] RPC 185 där domstolen på sidan 194 konstaterade att en intrångsgörande handling som företagits i ett annat land än Storbritannien som innebär intrång i en utländsk upphovsrätt inte omfattas av brittiska domstolars sakliga behörighet.

²⁷⁸ Se vidare avsnitt 7.2.2.2 och 8.7.3.2 nedan.

Bryssel-/Luganoregler som har betydelse för domstolarnas möjligheter att pröva immaterialrättstvister. Dessa regler är inte identiska med gällande *common-law*-bestämmelser och det kan därför vara av intresse att undersöka på vilket sätt de skilda bestämmelserna påverkar varandra. Första gången frågan om Moçambique-regelns överensstämmelse med gemenskapsrätten prövades var i fallet *Gareth Pearce* mot *Ove Arup Partnership Ltd.*²⁷⁹ Tvisten hade sitt ursprung i ett påstått intrång i upphovsrätten till en byggnadsritning. Käranden hade framställt ritningen under sina arkitektstudier i Storbritannien och de fyra svarande påstods ha använt sig av de skyddade ritningarna vid uppförandet av en offentlig byggnad i Rotterdam. Av de fyra svarande hade en hemvist i Storbritannien. Domstolen konstaterade i fallet att Brysselkonventionen var tillämplig. Den fråga som kom att utredas vidare var om den brittiska domstolen var behörig att pröva tvisten gentemot samtliga svarande eller om behörigheten endast kunde anses gälla den i Storbritannien domicilierade.²⁸⁰ I detta sammanhang diskuterades Moçambique-regelns betydelse.

Domstolen inleder med att konstatera att Moçambique-regeln gäller domstolens sakliga behörighet och därmed snarare nationellt processrättsliga förhållanden än gemenskapsrättsliga.²⁸¹ Brysselkonventionen har enligt GD:s praxis inte till syfte att påverka den nationella processrätten.²⁸² Samtidigt får inte tillämpningen av nationella regler förhindra en effektiv tillämpning av Brysselkonventionen.²⁸³ Allt sammantaget kommer domstolen i *Pearce*-fallet fram till att Moçambique-regeln måste inskränkas i de fall en tillämpning av nämnda regel skulle innebära att en effektiv tillämpning av Bryssel-

²⁷⁹ Se fallet *Gareth Pearce* mot *Ove Arup Partnership Ltd.* (cit. *Pearce*), [1997] FSR 641. Se också överinstansens avgörande [1999] FSR 525.

²⁸⁰ Beträffande analysen av frågan om sammanläggning av mål hänvisas till behandling av nämnda problem i avhandlingens avsnitt 8.7 och 8.8 nedan.

²⁸¹ Se *Pearce*-fallet s. 649 där domstolen konstaterar att Moçambique-regeln handlar om *justiciability* inte *jurisdiction*. Se också överinstansens avgörande [1999] FSR 525, där domstolen på sidan 549 ansluter sig till uppfattningen att Moçambique-regeln handlar om *justiciability* (närmast domstolens sakliga behörighet dvs. *subject-matter jurisdiction*). Båda domstolarna framstår så vitt jag kan bedöma som överens om att frågor som rör *justiciability* inte egentligen påverkas av gemenskapsrätten, i här aktuellt fall Brysselkonventionen.

²⁸² Se mål 356/88, *Kongress Agentur GmbH* mot *Zeehaghe B.V.* (cit. *Kongress Agentur*), där GD i domens punkt 17 uttalar att: "It should be stressed that the object of the Convention is not to unify procedural rules but to determine which court has jurisdiction in disputes relating to civil and commercial matters in intra-Community relations and to facilitate the enforcement of judgments. It is therefore necessary to draw a clear distinction between jurisdiction and the conditions governing the admissibility of an action."

²⁸³ Se *Kongress Agentur*-fallet, där domstolen i punkt 20 uttalar att: "the application of national procedural rules may not impair the effectiveness of the Convention". Se också *Duijnste*-fallet där samma uppfattning kommer till uttryck i domens punkt 14 och 15.

konventionen hindras.²⁸⁴ I överinstansen vidhölls uppfattningen att den aktuella tvisten inte skulle avslås med tillämpning av Moçambique-regeln.²⁸⁵

Genom domstolarnas avgöranden i *Pearce*-fallet har således fastslagits att brittiska domstolar, i fall när Brysselkonventionen är tillämplig, är behöriga att ta upp tvister till prövning som gäller intrång också i utländska oregistrerade immaterialrätter, såsom upphovsrätter. I senare brittisk praxis har frågan om intrång i patenträttigheter varit uppe till prövning. I dessa fall har de brittiska domstolarna valt att begränsa domsrätten med stöd av Bryssel-/Luganoreglerna om exklusiv behörighet att pröva tvister som rör registrerade immaterialrätter.²⁸⁶ Fallen kommer att behandlas vidare i det följande, främst i avsnitt 8.7 och 8.8. Här kan konstateras att det framstår som om Moçambique-regeln numera delvis har övertagits av Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om exklusiv behörighet i de fall dessa regler är tillämpliga. När det gäller möjligheten att pröva intrångstvister som gäller rättigheter skyddade i andra länder än Bryssel-/Luganoländerna är uppfattningen emellertid närmast att Moçambique-regeln fortfarande skall tillämpas av brittiska domstolar.²⁸⁷

I amerikanska domstolar har diskussionen som antytts inledningsvis inte varit lika hårt knuten till Moçambique-regeln. Jag har för övrigt inte funnit något fall som uttalat diskuterar frågan om *subject-matter jurisdiction* i förhållande till utländska varumärkesrättigheter. Däremot finns det exempel på avgöranden där tvisten gällt handlingar som utförts i utlandet. Så var exempelvis fallet i *Euromarket Design, Inc. mot Crate & Barrel Ltd.*,²⁸⁸ som gällde användningen av det i USA skyddade varumärket CRATE & BARREL i Irland. Utan att på något sätt göra anspråk på en fullständig inventering av amerikanska fall som fördjupar sig i frågan om *subject-matter jurisdiction* är det mitt bestämda intryck att frågan om domstolarnas sakliga behörighet löses på ett mer pragmatiskt sätt i USA, åtminstone när det gäller varumärkestvister. Denna flexibla inställning gäller också Internetrelaterade tvister, som exempelvis i *Euromarket-fallet*, där domstolen ger uttryck för detta med uttalandet att: "[o]ur modern legal notion of subject matter jurisdiction must keep up with the fast-moving, ever-changing landscape of cyberspace and new technologies."²⁸⁹

²⁸⁴ Se *Pearce*-fallet s. 653 f.

²⁸⁵ De båda avgörandena analyseras ingående av *Arnold*, IPQ s. 389 ff. *Fawcett/Torremans* s. 192 ff. och *Holder*, ICCLR s. 30 ff. Se också *Braigel*, IPQ s. 142 ff.

²⁸⁶ Se fallen *Coin Controls Ltd. mot Suzo International (U.K.) Ltd.* (cit. *Coin Controls*), [1997] FSR 660 och *Fort Dodge mot Animal Health* (cit. *Fort Dodge*), [1998] FSR 222.

²⁸⁷ *Holder* ger exempelvis uttryck för denna uppfattning. Se vidare ICCLR s. 85.

²⁸⁸ Se *Euromarket Design Inc. mot Crate & Barrel Ltd.* (cit. *Euromarket*), 96 F.Supp.2d 824 (2000).

²⁸⁹ Se *Euromarket-fallet* s. 833.

7.2.3 Subject-matter jurisdiction i kort sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om *common-law*-domstolarnas sakliga behörighet när det gäller möjligheten att pröva tvister som rör utländska immaterialrätter inte sällan leder till att målen avvisas redan genom ett konstaterande att den aktuella tvisten inte omfattas av den aktuella domstolens sakliga kompetens. Det finns emellertid situationer där det kan vara aktuellt att pröva tvister som rör immaterialrättigheter skyddade i annat land än domstolslandet. För Storbritanniens del gäller det främst fall som omfattas av Bryssel-/Luganoreglerna. I dessa fall kan det nämligen konstateras att *common-law*-principerna om en begränsad saklig behörighet att pröva immaterialrättstvister inte torde vara tillämpliga.²⁹⁰

I USA finns det däremot en lång rad avgöranden som faller inom ramen för problembeskrivning – Internetrelaterade varumärkestvister av gränsöverskridande karaktär – där prövningen snarare gällt frågan om domsrätt än frågan om domstolarnas sakliga behörighet. I första hand förklaras detta av att problemen i USA aktualiseras delstaterna emellan. När det gäller den fortsatta framställningen i detta kapitel kommer det därför i princip uteslutande att handla om en presentation och analys av amerikansk praxis.

7.3 Amerikanska principer för jurisdiktion

7.3.1 Inledande anmärkningar

Innan presentationen av de amerikanska jurisdiktionsprinciperna inleds, vill jag klargöra några för det amerikanska systemet centrala särdrag. Först skall konstateras att USA är en federal statsbildning med en rad delstater som sinsemellan har förhållandevis stor frihet att reglera skilda rättsområden. På vissa områden är därför skillnaderna i den delstatliga lagstiftningen tämligen omfattande. Till detta kommer att domstolssystemet i USA är komplext med en uppdelning på federala och delstatliga domstolar.²⁹¹

För varumärkesrättens del förenklas situationen något eftersom varumärkeslagstiftningen, som nämns ovan, till övervägande del är federal i USA. Följaktligen hamnar varumärkesrelaterade tvister som huvudregel i de federala domstolarna. Detta borde rimligen borga för en någorlunda enhetlig rättstillämpning. Problemet är att de federala domstolarna tillämpar den internationella processrätten (som inte är federal) i den delstat där den federala domstolen är belägen. Resultatet blir därför att det, trots att det rör sig om tvister av federal natur, ändå förekommer skillnader beträffande hur jurisdiktionsfrågorna löses. Skillnaderna är emellertid inte stora och det är inte ovanligt att de federala domstolarna åberopar praxis från andra distrikt i sina

²⁹⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 190 ff.

²⁹¹ Se vidare *Bogdan* 2003 s. 133 ff.; *Lando* s. 116 ff. och *Zweigert/Kötz* s. 238 ff.

avgöranden om jurisdiktionsfrågor. Bland annat av den anledningen kommer det inte att göras någon åtskillnad mellan avgöranden från skilda delstater i denna korta komparativa översikt.

Ett ytterligare klargörande är att den följande framställningen i första hand fokuseras på de amerikanska principerna för domsrätt i gränsöverskridande fall, dvs. när mer än en stat har anknytning till tvisten.²⁹² Det kan i detta sammanhang tilläggas att det finns anledning att dela upp de gränsöverskridande tvisterna i två grupper, fall som har en anknytning som överskrider delstatsgränser och fall som har en anknytning som överskrider nationsgränser. I båda fallen handlar det om domstolarnas möjligheter att pröva en talan mot en svarande som inte har hemvist inom domstolsstaten, men bedömningen av om utövandet av domsrätt är skälig i det enskilda fallet skiljer sig åt mellan de båda grupperna.

7.3.2 Huvudprinciper för jurisdiktion

I ett tidigt amerikansk avgörande, *Pennoyer* mot *Neff*, fastslogs principen att ingen delstat kan utöva direkt jurisdiktion över saker eller personer som inte finns inom dess territorium.²⁹³ Ett skäl till denna tämligen strikta territorialitetsprincip var att det inte ansågs överensstämmande med amerikanska principer om "rättvis rättegång" (*due process*) att en domstol i en delstat utövade extraterritoriell domsrätt.²⁹⁴

Däremot har amerikanska domstolar jurisdiktion beträffande saker/egendom och personer som finns i den delstat inom vilken domstolen är belägen. Rör tvisten egendom, talas det i amerikansk praxis och doktrin om *jurisdiction in rem*.²⁹⁵ En tvist om ett varumärke skulle med andra ord kunna prövas av domstol i den ort där varumärket anses finnas, oavsett om svaranden har hemvist inom domstolsstaten. Det handlar i dessa sammanhang inte om någon kontroversiell regel och likheterna med vad som gäller i Sverige är betydande.²⁹⁶ Av intresse för detta arbete är att tvister som rör domännamn i

²⁹² När det gäller tvister som rör en sak eller ett personförhållande som kan hänföras till en delstats territorium föreligger som huvudregel domsrätt för den delstatens domstolar.

²⁹³ Se *Pennoyer* mot *Neff* (cit. *Pennoyer*), 95 US 714 (1878).

²⁹⁴ Förhållandet till *due process* diskuteras bland annat på sidan 733 i *Pennoyer*-fallet. Kravet på *due process* framgår av första punkten i det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen: "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws."

²⁹⁵ *Jurisdiction in rem* definieras som domstolens makt att pröva en talan mot en svarande på grundval av, inom domstolsorten befintlig egendom, som tillhör svaranden. Se vidare *The Guide to American Law*, 1984, vol. 8, s. 180 samt *Restatement (Second) of Conflict of Laws* 56–66 §§. Jämför också *Lindskoug* 2004 s. 33 ff.

²⁹⁶ Som kommer att visas senare (avsnitt 8.8 och 9.9 nedan), är huvudregel även för svensk del att en talan som huvudsakligen rör ett varumärke kan prövas inom den ort där varumärket finns.

vissa fall kan prövas *in rem*.²⁹⁷ När det gäller frågor om domsrätt betraktas med andra ord domännamn som egendom i USA.²⁹⁸ I övrigt skall sägas att tillämpningen av principen om *jurisdiction in rem* i de Internetrelaterade fall som behandlas i detta arbete knappast ger upphov till några särskilda problem. Antingen finns den omtvistade egendomen (varumärket/domännamnet) i forumstaten med följd att domsrätt är för handen eller så finns den där inte, med följd att domsrätt saknas.²⁹⁹

Om tvisten istället rör en person eller en persons handlingar, exempelvis ett skadeståndsgrundande agerande, talas det om *personal jurisdiction*.³⁰⁰ Om svaranden har hemvist inom domstolsstaten råder inget tvivel om att domsrätt föreligger. Däremot är det inte lika klart under vilka förhållanden en domstol har domsrätt beträffande tvister som gäller en svarande som inte har hemvist inom domstolsstaten. Enligt de principer som slogs fast i *Pennoyer*-fallet är svaret på frågan nekande. Det har emellertid visat sig i efterföljande praxis (se nedan) att det finns situationer som kan motivera avsteg från den strikta hållning som framkommer av *Pennoyer*-fallet. Det rör sig i dessa fall om situationer när extraterritoriell domsrätt kan vara motiverad.

7.3.3 Extraterritoriell jurisdiktion

Delvis i syfte att reglera i vilka fall det kan vara motiverat att ta upp ett mål till prövning trots att svaranden inte har hemvist inom domstolsstaten har delstaterna antagit *long-arm statutes*.³⁰¹ Det rör sig enkelt uttryckt om behörighetsregler för gränsöverskridande fall som, med tanke på att de utarbetas på delstatsnivå, kan skilja sig åt delstaterna emellan. Som framgår redan av *Pennoyer*-fallet finns därutöver ett övergripande konstitutionellt krav på *due process* som alltid måste respekteras. Den praxis som utvecklats om amerikanska domsrättsprinciper har därför till stor del gällt frågan om utövandet av jurisdiktion under den aktuella delstatens *long arm statutes*, mot en svarande som inte är domicilierad inom domstolsstaten, är förenligt med principerna om *due process*.

²⁹⁷ Att det är så framgår av *The Anticybersquatting Consumer Protection Act*, se vidare avsnitt 9.4.3.2 nedan, där för detta arbete relevanta delar av lagen citeras.

²⁹⁸ Se vidare avsnitt 9.4.3 nedan, där frågan om domännamns egendomsrättsliga status diskuteras ingående.

²⁹⁹ I sammanhanget kan problem uppkomma i samband med egendomens lokalisering. Behandlingen av denna fråga återkommer, bland annat i avsnitt 9.4.6 nedan.

³⁰⁰ *Personal jurisdiction* definieras som domstolens makt att pröva en talan mot en svarande på grundval av hans närvaro inom domstolsorten. *The Guide to American Law*, 1984, vol. 8, s 180. Se också *Restatement (Second) of Conflict of Laws* 27–55 §§.

³⁰¹ *Long-arm statutes* definieras som en delstatlig lag som tillåter delstatens domstolar att avkunna domar med bindande verkan för personer som inte har hemvist i delstaten, under förutsättning att personen i fråga har tillräcklig anknytning till delstaten. Se vidare *The Guide to American Law*, 1984, vol. 7 s. 219. Se också *Østergaard* s. 45 ff.

Det grundläggande rättsfallet i dessa sammanhang är *International Shoe* mot *Washington*³⁰² där domstolen slår fast att utövandet av domsrätt är förenligt med *due process* under förutsättning att (1) svaranden har sådan anknytning till forumet (*certain minimum contact*) att utövandet av domsrätt blir förenligt med (2) "traditional notions of fair play and substantial justice".³⁰³ Fallet klargör, och är ett exempel på, att utövandet av domsrätt mot svaranden som inte är domicilierad inom domstolsstaten kan vara förenligt med *due process*. Dessvärre sägs inte mycket om hur den erforderliga anknytningen skall fastställas samt utifrån vilka kriterier skälighetsbedömningen skall göras.

Genom praxis och i doktrin har sedermera begreppet *personal jurisdiction* utvecklats, utifrån de principer som fastslogs i *International Shoe*.³⁰⁴ Numera delas begreppet *personal jurisdiction* in i *general-* och *specific jurisdiction*. I båda fallen handlar det om domsrätt grundad på svarandens anknytning till domstolsstaten.

7.3.4 Domsrätt grundad på svarandens anknytning

När en domstol utövar domsrätt gentemot en svarande som har kontinuerliga och omfattande kontakter med domstolsstaten handlar det om *general jurisdiction*.³⁰⁵ I dessa situationer gäller domsrätten alla svarandens aktiviteter oavsett om aktiviteterna i sig har någon anknytning till domstolsstaten.³⁰⁶ Även i de fall svarandens kontakter med domstolsstaten är mindre långtgående kan utövandet av domsrätt emellertid vara aktuellt. I dessa fall handlar det om *specific jurisdiction* och då omfattar domsrätten endast tvister som har sin grund i de kontakter svaranden faktiskt har med domstolsstaten.³⁰⁷ Det är i första hand denna senare domsrättsgrund som aktualiseras i samband med gränsöverskridande varumärkesintrång, eftersom anknytningen i dessa fall vanligen inte är så kontinuerlig att det kan vara tal om *general jurisdiction*. Utövandet av *specific jurisdiction* handlar annorlunda uttryckt om att grunda domstolens behörighet på en mindre omfattande anknytning,

³⁰² Se *International Shoe* mot *Washington* (cit. *International Shoe*), 326 US 310 (1945).

³⁰³ Se *International Shoe* s. 316. Se vidare *Burk* VJLT 1997 p. 26 ff.

³⁰⁴ Se för en ingående presentation, *Østergaard* s. 51 ff.

³⁰⁵ Se fallet *Helicopteros Nacionales De Colombia, S.A. mot Hall* (cit. *Helicopteros*), 466 US 408 (1984), s. 416, där domstolen diskuterar kraven på *general jurisdiction*. I det aktuella fallet konstaterade domstolen att svaranden inte hade någon kontinuerlig kontakt med forumet och följaktligen var utövandet av *general jurisdiction* inte aktuellt. I fallet *Perkins mot Benguet Consolidated Mining CO.*, 342 US 437 (1952) kom domstolen fram till att det fanns grund för *general jurisdiction*. I detta fall hade svarandens kontakter med forumet, om än begränsade till valda delar av svarandens generella verksamhet, varit kontinuerliga och systematiska. Se för fler exempel *Daftary/Rustad* s. 680 f. Jämför. också *Svantesson* s. 294 ff.

³⁰⁶ Se vidare *Aiken* s. 1337.

³⁰⁷ I det tidigare nämnda *Helicopteros*-fallet diskuterade domstolen frågan om *specific jurisdiction* på sidan 414. Domstolen konstaterar bland annat att svarandens kontakter med forumet inte har något samband med tvisten och följaktligen är det inte aktuellt att utöva *specific jurisdiction*.

samtidigt som en prövning mot reglerna om *due process* fortfarande måste företas. En relevant fråga i sammanhanget är på vilka grunder denna mindre omfattande (men ändå tillräckliga) anknytning skall fastställas.

Inledningsvis skall sägas att svaret på frågan om vad tillräcklig domsrättsgrundande anknytning är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det går således inte att göra några heltäckande generaliseringar och följaktligen har olika kriterier valts, och givits olika grad av styrka, i samband med att utövandet av *specific jurisdiction* blivit föremål för bedömning.³⁰⁸ Ändå har US Supreme Court avgjort några fall, ur vilka viss vägledning kan hämtas.³⁰⁹

Beträffande det första ledet i tvåstegs testet som presenterades i *International Shoe*, att det måste föreligga *minimum contact* för att kravet på *due process* skall vara uppfyllt, har förtydliganden gjorts i fallet *Hanson* mot *Denckla*.³¹⁰ Domstolen slog i detta fall fast att kravet på *minimum contact* innebär att det måste vara svaranden själv som medvetet riktar aktiviteter mot forumstaten.³¹¹ Ett annat centralt avgörande är fallet *Calder* mot *Jones*³¹² där domstolen avgör om kravet på *minimum contact* är uppfyllt genom att introducera ett effekt-test. Fallet gällde ansvar för förtal orsakat av en artikel som publicerats i en tidning med stor spridning i Kalifornien där käranden hade sitt hemvist. Frågan som behandlades i detta fall var om svaranden, som hade hemvist i Florida genom att där skriva och låta publicera en artikel agerat på sådant sätt att kravet på *minimum contact* kunde anses uppfyllt. Domstolen konstaterade att den var behörig att pröva en tvist mot en svarande som: (1) medvetet agerar på ett skadegörande sätt, (2) uttryckligen riktat mot forumstaten med (3) vetskap om att skada (effekt) sannolikt kommer att uppkomma.³¹³ Fallet har haft sin största betydelse i samband med fastställandet av domsrätt för prövning av skadestånd i samband med förtalsmål.³¹⁴ Det återopas emellertid också, som kommer att visas nedan, i samband med prövningen av Internetrelaterade immaterialrättstvister.

Beträffande det andra ledet i tvåstegstestet, att det måste vara förenligt med ”traditional notions of fair play and substantial justice” för att utövandet av domsrätt skall vara skäligt har klargöranden gjorts i fallet *World-Wide*

³⁰⁸ Se vidare *Svantesson* s. 299, som konstaterar att det skulle vara felaktigt att tala om någon generellt tillämplig test för fastställandet av *specific jurisdiction*.

³⁰⁹ Se exempelvis fallen *World-Wide Volkswagen Corp.* mot *Charles S. Woodson* (cit. *World-Wide Volkswagen*), 444 US 286 (1980); *Calder* mot *Jones* (cit. *Calder*), 465 US 783 (1984); *Burger King Corp.* mot *John Rudzewicz* (cit. *Burger King*), 471 US 462 (1985) och *Asahi Metal Industry* mot *Superior Court of California* (cit. *Asahi*), 480 US 102 (1987).

³¹⁰ Se *Hanson* mot *Denckla* (cit. *Hanson*), 357 US 235 (1958).

³¹¹ Se *Hanson*-fallet s. 253.

³¹² Se not 308 ovan.

³¹³ De tre punkterna som sammanfattar *Calder*-fallet är hämtade från *Euromarket*-fallet, s. 835 där *Calder*-fallet kommenteras ingående. Ett annat avgörande, där effekt-testet använts till stöd för domsrätt i Internetrelaterade sammanhang, är fallet *Pannavision Int'l L.P.* mot *Toeppen*, 938 F. Suppl 616 (1996).

³¹⁴ Se vidare *Svantesson* s. 307 ff.

Volkswagen.³¹⁵ Domstolen sammanställer i detta fall, med hänvisning till tidigare praxis, en lista över kriterier som skall beaktas i den skälighetsbedömning som kommer till uttryck i *International Shoe*.³¹⁶ Kriterierna handlar i stora drag om att hänsyn skall tas till svarandens olägenhet av att ställas till svars inför den aktuella domstolen, forumstatens intresse i saken, kärandens intresse av en effektiv prövning, det övergripande intresset av en effektiv tvistlösning delstaterna emellan samt delstaternas gemensamma intresse av att främja samhällsändamål.³¹⁷ Kriterierna varierar i och för sig från fall till fall men *World-Wide Volkswagen*-fallet återopas i stor utsträckning.³¹⁸ Under alla omständigheter är det utifrån dessa och liknande kriterier, (ibland kallad "the reasonableness test")³¹⁹, som domstolarna skall bedöma om utövandet av *specific jurisdiction* är förenligt med *due process*.³²⁰

Allt sammantaget kan bedömningen av om *specific jurisdiction* föreligger i enlighet med tvåstegstestet som kommer till uttryck i *International Shoe* sammanfattas i följande anknytningsmodell: (1) Svaranden måste avsiktligt exponera sig för domstolens jurisdiktion på sådant sätt att kommersiella aktiviteter förekommit i forumstaten (2) utövandet av domsrätt i det aktuella fallet måste vara skäligt utifrån de kriterier som redovisats ovan (*the reasonableness test*).³²¹

Den första punkten kan sägas hänga samman med svarandens anknytning till forumet och således prövningen av *minimum contact* och den sista handlar om en skälighetsprövning. De båda grupperna hänger samman så

³¹⁵ Se not 308 ovan.

³¹⁶ Se *World-Wide Volkswagen*-fallet s. 292.

³¹⁷ Kriterierna som jag har valt ut här är fritt översatta från fallet *World-Wide Volkswagen* (se domen sidan 292) där dessa användes för att bedöma om utövandet av domsrätt var skäligt. Jämför också *Lindskoug* 2004 s. 35, som utgår från en liknande översättning av kriterierna som ingår i skälighetsbedömningen. I *World-Wide Volkswagen* formulerades kriterierna enligt följande: the burden on the defendant, the forum State's interest in adjudicating the dispute, the plaintiff's interest in obtaining convenient and effective relief, the interstate judicial system's interest in obtaining the most efficient resolution of controversies and the shared interest of the several states in furthering fundamental substantive social policies.

³¹⁸ Kriterierna i *World-Wide Volkswagen* användes också i *Ashai*-fallet, s. 113. I fallet *Burger King*-fallet s. 476 och 477 utgick domstolen från nämnda kriterier men diskuterade också betydelsen av svarandens avsiktliga agerande samt eventuellt existerande konflikter mellan delstaternas lagar. *Geist* framhåller i sin analys av här aktuella jurisdiktionsproblem dessutom betydelsen av att det existerar ett alternativt forum för det fall att domstolen där tvisten anhängiggjorts anser sig obehörig att ta upp målet till prövning. Se vidare *Geist* BTLJ 2001 s. 1345 ff. Se även *Spang-Hanssen* 2001 s. 34 ff.

³¹⁹ Se exempelvis *McDougal* s. 57 f.

³²⁰ Se *World-Wide Volkswagen*-fallet s. 292. Jämför också *Asahi*-fallet, 480 US 102 (1987), s.113.

³²¹ Beträffande den första punkten kan förtydligandet göras att tvisten måste ha sitt ursprung i de aktiviteter som svaranden avsiktligt riktat mot domstolsorten. Det förekommer i linje därmed att den tvåstegstest som kan härledas ur *International Shoe* formuleras som ett test i tre steg där kravet att tvisten måste ha sitt ursprung i de aktiviteter som svaranden avsiktligt riktat mot domstolsorten utgör det andra steget. Se vidare *Weintraub* s. 539 och *Aiken* s. 1337 f.

till vida att en stark anknytning till forumet innebär att prövningen av ”*the reasonableness test*” kan bli mindre omfattande.³²²

Som framgår ovan är kraven på anknytning för *general jurisdiction* högre än de är vid tillämpningen av principen om *specific jurisdiction*.³²³ Om *general jurisdiction* är för handen kan således konstateras att det i de flesta fall också finns *specific jurisdiction*. Svårigheterna att dra gränser, inte minst i Internetrelaterade fall, har främst gällt situationer där svaranden haft en mindre tydlig anknytning till forumstaten och i dessa fall är det närmast *specific jurisdiction* som kommer i fråga.³²⁴ I detta arbete fokuseras därför fortsättningsvis i första hand frågan om hur *specific jurisdiction* fastställs i Internetrelaterade fall, med utgångspunkt utifrån ovan redovisade anknytningstester.

7.4 Internetjurisdiktion i amerikansk praxis

7.4.1 Några exempel på tidiga avgöranden

Frågan om domsrätt beträffande talan i Internetrelaterade varumärkesmål har varit uppe till prövning vid ett flertal tillfällen i amerikanska domstolar. I detta arbete är inte ambitionen att redovisa alla dessa avgöranden.³²⁵ Syftet är istället att redovisa huvuddragen som utmejslats utifrån några centrala avgöranden.

Fallet *Inset Systems Inc. mot Instruction Set Inc.*³²⁶ var ett av de första där frågan om *specific jurisdiction* i Internetrelaterade fall prövades i amerikansk domstol. Inset Systems Inc. (Inset), med säte i Connecticut, förde talan bland annat om skadestånd, inför domstol i Connecticut, mot företaget Instruction Set Inc. (ISI) med säte i Massachusetts. Anledningen var att ISI hade erhållit domännamnsregistreringen *inset.com* och att Inset, som sedan mitten av 80-talet var innehavare av varumärket INSET, ansåg att användandet av domännamnet utgjorde ett varumärkesintrång. ISI invände att domstolen i

³²² Detta framgår exempelvis av *Burger King*-fallet s. 475 och 476.

³²³ I fallet *ESAB Group Inc. mot Centricut Inc.* 126 F.3d 617 uttalas på sidan 623 i domen att: ”it is now generally accepted that when the plaintiff’s cause of action does not arise from the defendant’s contacts with the forum state so as to provide *specific jurisdiction* for the claim based on the relationship among the defendant, the forum, and the litigation, *general jurisdiction* may nevertheless be asserted over a defendant whose activities in the forum state have been *continuous and systematic*. But the threshold level of minimum contacts to confer general jurisdiction is significantly higher than for specific jurisdiction (min kursivering).” Hänvisningarna till praxis i citatet är här utelämnade.

³²⁴ Se *Svantesson* s. 298, som bekräftar att *specific jurisdiction* är av större intresse i Internetrelaterade sammanhang. Jämför också *Lindskoug* s. 35.

³²⁵ För en mer omfattande redovisning av amerikansk praxis inom detta område, däribland varumärkesrelaterade tvister, se exempelvis *Daftary/Rustad* särskilt s. 669 ff. och *Spang-Hanssen* 2001 s. 17 ff. Jämför också *Åkerman/Thunman* JT 1997-98 s. 432, 461 ff.

³²⁶ Se *Inset Systems Inc. mot Instruction Set Inc.* (cit. *Inset*), 937 F.Supp. 161 (1996).

Connecticut inte var behörig, eftersom företaget inte hade tillräcklig anknytning till domstolsstaten för att jurisdiktion skulle anses föreligga.

En central fråga som domstolen i fallet prövade var om ISI agerat på ett sådant sätt att kraven på anknytning som kommer till uttryck bland annat i fallet *World-Wide Volkswagen* var uppfyllda. Domstolen tog fasta på att ISI genom att marknadsföra sig på Internet exponerat sig för domstolsstatens jurisdiktion. Till skillnad från marknadsföring i TV och radio är marknadsföring på Internet kontinuerligt tillgänglig för individer, inte bara i Massachusetts, utan i alla stater.³²⁷ Svaranden hade således själv exponerat sig för den aktuella domstolens jurisdiktion. När det sedan gällde prövningen mot *due process* menade domstolen vidare att det begränsade avståndet mellan Connecticut och Massachusetts och domstolsstatens intresse av att pröva talan var argument för att utövandet av domsrätt var motiverat.³²⁸ Fallet är ett exempel på utövandet av *specific jurisdiction* där svarandens kontakt med forumet uteslutande skett via kommunikation på Internet. Domstolens avgörande kan kritiseras på flera punkter. Inte minst gäller det synen på Internetmarknadsföring som, i domstolens tolkning, skulle ge upphov till avsiktlig exponering, och därmed *specific jurisdiction*, i samtliga stater med tillgång till Internet. I sin analys av domen framhåller Geist dessutom att domstolen i *Inset*-fallet inte tar hänsyn till Internets speciella särdrag samt att ingen hänsyn tas till graden av aktivitet.³²⁹ Något som därutöver kan uppmärksammas är den betydelse domstolen lägger vid det begränsade avståndet mellan svarandens hemvistort och domstolsstaten i sin bedömning av behörighetsfrågan.³³⁰

I fallet *CompuServe Inc. mot Patterson*³³¹ prövades frågan om behörighet gällande negativ fastställelse. Fallet rörde en person, Richard Patterson, med hemvist i Houston, Texas. Patterson hade en avtalsrättslig överenskommelse, ett *Shareware Registration Agreement*, med CompuServe i Ohio, som innebar att han tillgängliggjorde vissa program genom CompuServes försorg. Patterson blev efter en tid varse att CompuServe marknadsförde produkter som till namn och innehåll liknade de Patterson utbjöd. Han menade att namnen på hans produkter utgjorde inarbetade varumärken och att CompuServe genom sitt agerande gjorde intrång i hans varumärkesrätter. Patterson ville ha ersättning, trots att CompuServe ändrade namnet på de

³²⁷ Se *Inset*-fallet s. 164.

³²⁸ Se *Inset*-fallet s. 165.

³²⁹ Se vidare Geist, BTLJ s. 1361 f.

³³⁰ Hänsyn till svarandens olägenhet att ställas till svars inför domstol i främmande land tas också i *Asahi*-fallet där domstolen på s. 114 konstaterar att: "The unique burdens placed upon one who must defend oneself in a foreign legal system should have significant weight in assessing the reasonableness of stretching the long arm of personal jurisdiction over national borders.". Jämför också Spang-Hanssen s. 76, som konstaterar att det är ovanligt att detta argument ur *Asahi*-fallet åberopas i Internetrelaterade fall.

³³¹ Se *CompuServe Inc. mot Patterson* (cit. *CompuServe*), 89 F.3d 1257 (1996).

aktuella produkterna. För att slippa problem anhängiggjorde därför CompuServe, inför en domstol i Ohio, en fastställsetalan om att dess agerande inte utgjorde varumärkesintrång.

I underinstansen avslogs CompuServes talan på grund av bristande behörighet. CompuServe överklagade dock och överinstansen ansåg att jurisdiktion förelåg. Domstolen utförde trestegstestet som redovisats ovan och konstaterade att Patterson avsiktligt exponerat sig för statens jurisdiktion. Faktorer som spelade in i sammanhanget var att:

- Det fanns ett avtal mellan parterna och detta hade ingåtts i Ohio. I avtalet fanns en lagvalsklausul som angav att avtalet skulle lyda under Ohios lagar.³³²
- Patterson hade vid upprepade tillfällen sänt datorprogram till Ohio via elektroniska länkar.³³³
- Patterson hade marknadsfört sina produkter via CompuServe i Ohio.³³⁴
- Det var Patterson som initierade tvisten genom sina påståenden om varumärkesintrången.³³⁵

Vidare ansåg domstolen att talan hade sin grund i Pattersons verksamhet i Ohio och att utövandet av domsrätt var förenligt med principen om *due process*. I samband med att frågan om *due process* avgjordes konstaterade domstolen att Patterson i detta fall inte kan ses som en konsument. Patterson var en näringsidkare och frågan om *due process* skulle avgöras med detta som utgångspunkt.³³⁶ Genom detta uttalande fokuserar domstolen på svarandens faktiska kommersiella aktiviteter i forumstaten. En avgörande faktor var dessutom, som framgår av ovan sagda, att det fanns annan fysisk anknytning till forumstaten, bland annat ett avtal, som underlättade bedömningen av *specific jurisdiction*.

I fallet *Mauritz Inc. mot CyberGold Inc.*³³⁷ var fråga om behörigheten att fatta beslut om ett interimistiskt förbud gällande varumärkesanvändning. Mauritz, som var ett företag med säte i Missouri, påstod att CyberGold (CG), med säte i Kalifornien, gjorde intrång i deras varumärken via Internet. Mauritz stämde CG inför en domstol i Missouri, med begäran om ett interimistiskt förbud mot användningen av de omtvistade varumärkena och CG invände att domstolen inte var behörig. Vid bedömningen av om domsrätt förelåg konstaterade domstolen att CG, genom att göra sin webbplats tillgänglig för alla och envar som använder Internet, hade uppfyllt kraven på tillräcklig anknytning.³³⁸ CG hade emellertid ingen verksamhet på

³³² Se *CompuServe*-fallet s. 1260.

³³³ Se *CompuServe*-fallet s. 1264f.

³³⁴ Se *CompuServe*-fallet s. 1264.

³³⁵ Se *CompuServe*-fallet s. 1266.

³³⁶ Se *CompuServe*-fallet s. 1268.

³³⁷ Se *Mauritz Inc. mot CyberGold Inc.* (cit. *Mauritz*), 947 F. Supp. 1328 (1996).

³³⁸ Se *Mauritz*-fallet s. 1333.

sin webbplats. Den enda aktiviteten var att CG tog emot intresseanmälningar för en framtida annonstjänst.

Mauritz-fallet är ytterligare ett exempel där domsrätten grundas uteslutande på det faktum att information finns tillgänglig på Internet. Den enda kontakt som CG upprätthållit med forumstaten var ett automatiskt svar från CG:s dator när användare från Missouri anmält sitt intresse av att prenumerera på annonstjänsten. Det fanns inga avtal eller andra av Internet oberoende anknytningsfakta. Domstolen i fallet hänvisar till *Inset*-fallet, som till stora delar följs.³³⁹ Samma kritik som anfördes ovan beträffande *Inset* kan anföras också beträffande detta avgörande.

7.4.2 Utvecklingen mot en mer nyanserad bedömning

Som framgår av hittills sagda har domstolarna i USA haft en tendens att ställa låga krav på anknytning när utövandet av *specific jurisdiction* motiverats i Internetrelaterade fall. I de tidiga avgörandena kan en utveckling mot en extensiv tillämpning av jurisdiktionsprinciperna skönjas. Ett annat vägval gjordes emellertid i fallet *Bensusan Resturant Corp.* mot *King*.³⁴⁰ Parterna i fallet var Bensusan som drev jazzklubben THE BLUE NOTE i New York och King som drev en lokal klubb med samma namn i Columbia, Missouri. King hade en webbplats på Internet där han marknadsförde sin klubb och dessutom sålde biljetter till sina lokala evenemang. Han använde i detta sammanhang ord och tecken som Bensusan påstod utgjorde intrång i hans varumärkesrätt. I samband med att Bensusan stämde King inför domstol i New York invände King att det inte förelåg domsrätt. Domstolen gav i detta fall svaranden, King, rätt och konstaterade att domsrätt inte kunde motiveras. Bland annat ansåg domstolen att etablerandet av en webbplats på en server i Missouri med telefonnummer, där beställningar av konsertbiljetter kunde göras, inte var att betrakta som ett erbjudande att sälja varor i New York. Svaranden hade således inte avsiktligt exponerat sig för domstolens jurisdiktion.

I sin bedömning konstaterade domstolen vidare att det krävdes flera steg för att en New York-bo skulle komma åt webbplatsen och utnyttja tjänsterna som erbjöds. Bland annat krävdes att användaren kände till adressen till webbplatsen.³⁴¹ Vidare skulle det krävas att användaren tog sig till Missouri för att hämta biljetterna och då skulle, enligt domstolen, intrånget ske i Missouri

³³⁹ Även i andra fall har *Inset*-fallet använts till stöd för *specific jurisdiction*. Se exempelvis fallet *Heroes Inc.* mot *Heroes Found.*, 958 F.supp. 1 (DDC 1996), där *Inset* diskuteras på sidan 5 till stöd för att en webbsida är tillräcklig anknytning.

³⁴⁰ Se *Bensusan Resturant Corp.* mot *King* (cit. *Bensusan*), 937 F.Supp. 295 (1996).

³⁴¹ Se *Bensusan*-fallet s. 299. Det skall i sammanhanget konstateras att argumentet att den aktuella webbplatsen var svår att hitta för en New York-bo framstår som mindre relevant idag när sökmotorer erbjuder bättre tjänster och användare i allmänhet har högre grad av Internetmognad än fallet var 1996.

inte New York.³⁴² I fallet konstaterade domstolen att King inte gjort något för att avsiktligt exponera sig för New Yorks jurisdiktion. För att domsrätt i New York skall anses föreligga krävs enligt domstolen att King på något sätt uppmuntrat användare från New York att besöka hans webbplats, eller i vart fall att han på något sätt exponerar sig för New Yorks jurisdiktion.³⁴³ En tillräcklig anknytning uppnås således inte endast genom att göra en webbsida tillgänglig på Internet. Domstolen hade möjligen kommit till ett annat slut om King erbjudit sig att leverera varorna som såldes via webbplatsen till New York. Bensusan överklagade sedermera avgörandet, men appellationsdomstolen fann inget skäl till att ändra underinstansens dom.³⁴⁴

Bensusan-fallet är viktigt av flera skäl. Till att börja med motiverar domstolen sitt beslut utifrån en grundlig genomgång av de i målet aktuella Internetrelaterade aktiviteterna. Geist framhåller att det handlar om ett fall som, även om det inte uttryckligen ändrar *Inset*-fallet, ger grunderna för nya bättre motiverade avgöranden.³⁴⁵

7.4.3 Zippo – och introduktionen av den glidande skalan

Under 1997 introducerades ett helt nytt sätt att avgöra om kraven på tillräcklig anknytning var uppfyllda. Den nya modellen infördes av domstolen i fallet *Zippo Manufacturing Co. mot Zippo Dot Com Inc.*³⁴⁶ och därmed ändrade, åtminstone till viss del, den tidigare osäkerheten om i vilken utsträckning en webbplats skall utgöra tillräcklig anknytning i domsrätts-sammanhang. Fallet rörde det Pennsylvania-baserade företaget Zippo Manufacturing Co (ZMC) som bland annat tillverkar cigarettändare under varumärket ZIPPO. ZMC stämde ett annat företag Zippo Dot Com (ZDC), med säte i Kalifornien, för varumärkesintrång och vilseledande av kommersiellt ursprung. Grunden för tvisten var att ZDC hade registrerat domännamnen *zippo.com*, *zippo.net* och *zipponews.com* som användes för att göra reklam för ZDC:s nyhetstjänst som användare kunde prenumerera på. ZMC menade att ZDC:s domännamnsregistreringar utgjorde intrång i företagets registrerade varumärke. Målet anhängiggjordes vid en domstol i Pennsylvania och ZDC invände att denna domstol inte var behörig.

³⁴² Se *Bensusan*-fallet s. 299.

³⁴³ Se *Bensusan*-fallet s. 301.

³⁴⁴ Se 126 F.3d 25 (1997).

³⁴⁵ Se vidare *Geist* BTLJ s. 1345 ff.

³⁴⁶ Se *Zippo Manufacturing Co. mot Zippo Dot Com Inc.* (cit. *Zippo*), 952 F. Supp. 1119 (1997).

I samband med att kraven på tillräcklig anknytning analyserades i fallet introducerade domstolen ett test baserat på graden av aktivitet som bedrivits på webbplatsen. Testet utgörs av en glidande skala där det på ena sidan finns aktiva ”doing business” webbsidor och på den andra passiva webbsidor. Det hela formuleras i domen på följande vis:

“Nevertheless, our review of the available cases and materials reveals that the likelihood that personal jurisdiction can be constitutionally exercised is directly proportionate to the nature and quality of commercial activity that an entity conducts over the Internet. This sliding scale is consistent with well developed personal jurisdiction principles. *At one end of the spectrum are situations where a defendant clearly does business over the Internet.* If the defendant enters into contracts with residents of a foreign jurisdiction that involve the knowing and repeated transmission of computer files over the Internet, personal jurisdiction is proper. *At the opposite end are situations where a defendant has simply posted information on an Internet Web site which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise personal jurisdiction. The middle ground is occupied by interactive Web sites where a user can exchange information with the host computer.* In these cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs on the Web site (min kursivering).”³⁴⁷

I sin bedömning av var på den glidande skalan ZDC befann sig slogs fast att ZDC genom att sälja prenumerationer till individer i Pennsylvania exponerat sig för forumet. Vidare hade ZDC ingått avtal med Internetoperatörer i Pennsylvania för att möjliggöra kommunikation med prenumeranterna där.³⁴⁸ Om ZDC inte velat utsätta sig för risken att omfattas av Pennsylvanias jurisdiktion kunde de ha vägrat att sälja prenumerationer till personer i Pennsylvania.³⁴⁹ Av det totala antalet prenumeranter var ungefär två procent från Pennsylvania men domstolen menade att det ändå var ett tillräckligt mått av aktivitet för att kraven på tillräcklig anknytning skulle vara uppfyllda.³⁵⁰ En avgörande anledning till bedömningen var att det fanns en möjlighet för ZDC att styra vem man ingick avtal med.³⁵¹

Zippo-fallet är sedermera flitigt refererat och den glidande skalan som introducerades i detta fall återkommer i flera efterföljande domar.³⁵² Problemet med det s.k. ”Zippo-testet” är emellertid att det mellan de båda grupper *aktiva* och *passiva* webbplatser finns en gråzon med webbsidor som är att betrakta som mer eller mindre *interaktiva*. I *Zippo*-fallet bedömdes den aktuella sidan som aktiv och domstolen ansågs behörig att ta upp den aktuella

³⁴⁷ Se *Zippo*-fallet s. 1124. Hänvisningarna till rättspraxis i citatet är utelämnade.

³⁴⁸ Se *Zippo*-fallet s. 1121.

³⁴⁹ Se *Zippo*-fallet s. 1126.

³⁵⁰ Se *Zippo*-fallet s. 1126.

³⁵¹ Se *Zippo*-fallet s. 1125.

³⁵² Se exempelvis *Cybersell Inc. mot Cybersell Inc.*, 130 F.3d. 414 (1997) och *Hasbro Inc. mot Clue Computing Inc.*, 66 F. Supp 2d 117 (1999). För ytterligare exempel kan hänvisas till *Østergaard* s. 100 ff.

tvisten till prövning. Det framgår emellertid inte klart vilken grad av interaktivitet som krävs för att en webbsida skall kunna bedömas vara aktiv. Härvidlag ger *Zippo*-fallet och det sedermera etablerade Zippo-testet ingen direkt vägledning.

7.4.4 Zippo-fallets betydelse och efterföljande praxis

Som redan nämnts har *Zippo*-fallet blivit flitigt refererat och även om kritik förekommer är avgörandet fortfarande flitigt citerat. Som exempel på fall där domstolarna åberopar Zippo-testet kan *Cybersell Inc. mot Cybersell Inc.* nämnas.³⁵³ I detta fall, som bland annat handlade om en bedömning av företaget Cybersells webb-baserade verksamhet, kom domstolen fram till att det rörde sig om verksamhet av passiv natur som inte kunde ligga till grund för domsrätt.³⁵⁴ I ett annat avgörande, fallet *GTE New Media Services mot Ameritech Corp.*,³⁵⁵ användes *Zippo-testet* för att klargöra att svarandens interaktiva webbplats (svaranden tillhandahöll en Internetbaserad uppslagningstjänst som kan liknas vid Gula Sidorna) var att betrakta som tillräckligt interaktiv för att utövandet av *specific jurisdiction* skulle vara motiverat.³⁵⁶

Det har emellertid också förekommit fall där det uppenbarats att Zippo-testet inte kan användas utan ytterligare klargöranden. Ett i detta sammanhang centralt avgörande är domen i fallet *Millennium Enterprises Inc. mot Millennium Music LP.*³⁵⁷ I detta fall kom domstolen fram till att det saknades tillräcklig anknytning för att utövandet av *specific jurisdiction* skulle vara motiverat. Domstolen utgick från en grundlig genomgång av den Internet-praxis som fanns vid tidpunkten för avgörandet, däribland *Zippo*-fallet. I samband med sin analys av *Zippo*-fallet konstaterade domstolen att mellankategorin i Zippo-testet, de interaktiva webbplatserna som inte är uppenbart aktiva, inte enkelt kunde klassificeras. Beträffande dessa webbplatser måste någon form av tillägg göras för att Zippo-testet skall ge adekvat resultat. I domen formuleras kritiken på följande sätt:

“On its face, the site would appear to suffice for personal jurisdiction under the middle category in Zippo; the level of potential interactivity, while not necessarily high, is not insubstantial. Further, the potential exchange of information can be commercial in nature. However, the court finds that the middle interactive category of Internet contacts as described in Zippo needs further

³⁵³ Se not 352 ovan.

³⁵⁴ Se *Cybersell*-fallet s. 419. Se också *David Mink mot AAAA Development LLC*, 190 F.3d 333 (1999) där domstolen på liknande sätt kommer fram till att *specific jurisdiction* inte kan motiveras eftersom svaranden webbplats kan klassificeras som passiv.

³⁵⁵ Se *GTE New Media Services mot Ameritech Corp.* (cit. *GTE*), 44 F.Supp2d 315 (1999).

³⁵⁶ Se *GTE*-fallet, s. 315 och 316.

³⁵⁷ Se *Millennium Enterprises Inc. mot Millennium Music LP.* (cit. *Millennium*), 33 F.Supp.2d 907 (1999).

refinement to include the fundamental requirement of personal jurisdiction: "deliberate action" within the forum state in the form of transactions between the defendant and residents of the forum or conduct of the defendant purposefully directed at residents of the forum state."³⁵⁸

Med betoningen på svarandens avsikter (*deliberate action*) anknyter domstolen till de resonemang som US Supreme Court presenterat i avgörandet *Calder* mot *Jones* där det framgår att *specific jurisdiction* kan vara motiverat om svaranden medvetet agerat på ett sådant sätt att skada/effekt uppkommit forumstaten.³⁵⁹ Med utgångspunkt i detta resonemang konstaterar domstolen i *Millennium*-fallet att förutsättningarna för *specific jurisdiction* inte är uppfyllda, eftersom svaranden inte medvetet agerat på sådant sätt att skada uppkommit i forumstaten. Domsrätt kan inte grundas endast på det faktum att det finns en potentiell möjlighet att svaranden kan komma att ingå kommersiella förbindelser med forumstaten.³⁶⁰ Med *Millennium*-fallet återknyts till tanken på att det måste finnas ett krav på avsiktlig effekt för att utövandet av *specific jurisdiction* skall vara motiverat. Ett sådant synsätt gör det utan tvivel enklare att bemästra mellankategorin i *Zippo*-fallet, genom att prövningen i större utsträckning kommer att handla om en mätning av den effekt som faktiskt uppkommit i forumstaten. Även med ett sådant synsätt följer dock problem. Effekt är även det ett rekvisit som är besvärligt att hantera i Internetsammanhang. Som redan visats i avsnitt 6.3.3. tenderar effekten att bli global om den skadegörande handlingen förläggs till Internet och därmed kan rekvisitet effekt på samma sätt som rekvisitet aktivitet medföra en utökning av domstolarnas domsrätt på ett mer eller mindre okontrollerbart sätt. Att utgå ifrån effekt innebär inte i sig att större hänsyn tas till Internets speciella karaktärsdrag än vad som är fallet om utgångspunkten är den aktivitet som bedrivs på webbplatsen. I sin analys av förevarande problem framhåller Geist att ett bättre tillvägagångssätt skulle vara att utgå ifrån en analys av svarandens avsiktiga uppträdande och frågan på vilket sätt svaranden medvetet riktat aktiviteter mot den aktuella forumstaten.³⁶¹

Ett annat fall som kan sägas innebära ett avsteg från *Zippo*-doktrinen är *ALS Scan Inc. mot Digital Service Consultants Inc.*³⁶² Fallet gällde en tvist om upphovsrättsintrång där käranden (*ALS Scan*) valt att stämma den Internetleverantör som tillhandahöll serverutrymme för den webbplats där de påstått intrångsgörande bilderna lagts ut. Personen som ansvarade för den aktuella webbplatsen, och som placerat bilderna där, var således inte ställd till svars. Eftersom Internetleverantören hade hemvist i Georgia och käranden

³⁵⁸ Se *Millennium*-fallet s. 921.

³⁵⁹ Se *Calder*-fallet s. 789 och 790.

³⁶⁰ Se *Millennium*-fallet s. 923.

³⁶¹ Se vidare *Geist BTLJ* s. 1345 ff., som också ger flera exempel på avgöranden där domstolen fokuserat på effektkriteriet.

³⁶² Se *ALS Scan Inc. mot Digital Service Consultants Inc.* (cit. *ALS Scan*), 293 F.3d 707 (2002).

valde att anhängiggöra tvisten vid domstol i Colombia, Maryland, där käranden hade sitt hemvist, uppkom frågan om svarandens Internetaktivitet var av sådant slag att utövandet av *specific jurisdiction* var motiverat. Också i detta fall tar domstolen sin utgångspunkt i *Zippo*-fallet och den där introducerade glidande skalan. Domstolen i *ALS Scan* väljer emellertid att uttalat avvika från Zipp-testet:

“Thus, adopting and adapting the Zippo model, we conclude that a State may, consistent with due process, exercise judicial power over a person outside of the State when that person (1) directs electronic activity into the State, (2) with the manifested intent of engaging in business or other interactions within the State, and (3) that activity creates, in a person within the State, a potential cause of action cognizable in the State's courts.”

Med argument som liknar dem som anfördes i *Millennium*-fallet fokuserar domstolen i *ALS Scan* på den effekten som svarandens medvetna agerande ger upphov till: ”[a]nalogously, under the standard we adopt and apply today, specific jurisdiction in the Internet context may be based only on an out-of-state person's Internet activity directed at Maryland and causing injury that gives rise to a potential claim cognizable in Maryland.”³⁶³ Även i detta fall hänvisar domstolen till *Calder*-fallet och återigen konstateras att en person som endast lägger ut passiv information på en webbsida inte normalt sett (not *generally*) kan ställas till svars vid en domstol under åberopande av *specific jurisdiction*. Beträffande det senare konstaterandet väljer domstolen uttrycket ”does not *generally* include”³⁶⁴ vilket kan tolkas som att också en passiv webbsida, i undantagsfall, kan komma att läggas till grund för *specific jurisdiction*. I sin analys av fallet konstaterar Lindsoug att en sådan tolkning kan ses som ett uttryck för en utökad domsrätt i förhållande till Zippo-testet, där passiva hemsidor undantagslöst skall betraktas som icke domsrättsgrundande.³⁶⁵ För egen del vill jag betona att det handlar om en nyansering av rättstillämpningen. Det är i och för sig sant att användningen av effektkriteriet gör det möjligt att också låta passiva webbsidor utgöra grund för domsrätt, vilket innebär en utökning av domsrätten i förhållande till Zippo-testet. Å andra sidan kan kravet på effekt innebära att webbsidor av interaktiv karaktär i större utsträckning inte anses domsrättsgrundande och det innebär en inskränkning av domsrätten. Oavsett vilket synsätt som väljs kan konstateras att både rekvisitet effekt och rekvisitet aktivitet har en allestädes närvarande karaktär som tenderar att ge domstolarna generösa möjligheter att utöva domsrätt. På denna grund har båda modellerna, som nämns ovan, kritiserats av Geist som istället förespråkar en anknytningsmodell

³⁶³ Se *ALS Scan*-fallet s. 714.

³⁶⁴ Se *ALS Scan*-fallet s. 714.

³⁶⁵ Se vidare *Lindsoug* 2004 s. 143 ff. som i första hand diskuterar *ALS Scan*-fallets betydelse för domsrätten i inomobligatoriska sammanhang.

som tar sikte på svarandens avsiktliga handlande.³⁶⁶ Frågan om vilken modell som bäst löser Internetrelaterade jurisdiktionsproblem kommer att diskuteras vidare, inklusive Geist presenterade modell, i den avslutande analysen i avsnitt 13.3.2 nedan.

7.5 Avslutande reflexioner

Som framgår av det ovan sagda, är det på grund av bristande *subject matter jurisdiction* inte självklart att en immaterialrättstvist överhuvudtaget kan prövas av domstol i annat land än det där skydd för den aktuella rättigheten åberopas. I förhållande till ovan redovisade amerikanska avgöranden skall tilläggas att detta argument har sin främsta betydelse i internationellt gränsöverskridande fall. När tvisten "bara" överskrider delstatsgränser är diskussionen om *subject matter jurisdiction* mindre uttalad, om den alls förekommer.

Så vitt avser dessa "delstatsgränsöverskridande" fall kan sägas att de amerikanska domstolarnas inställning i princip har varit att den ökade transaktionsintensiteten som Internet medför också leder till ett behov för domstolarna att kunna utöka sin domsrätt. En ytterligare faktor som talat för att domsrätten skall kunna utökas är att det i USA anses vara förhållandevis enkelt för svaranden att ta sig till ett annat forum än sitt hemvistforum. Det föreligger med andra ord ingen större risk att kravet på "*traditional notions of fair play and substantial justice*" skall frångås endast på grund av att ett forum som inte är svarandens hemvistforum anses behörigt att pröva en tvist med anledning av en delstatsgränsöverskridande varumärkestvist.³⁶⁷

I USA har därmed frågan i första hand varit hur redan existerande modeller om tillräcklig anknytning skall appliceras på de nya problem som Internet medför. Diskussioner har förts, i vart fall sedan mitten av 1990-talet och det har funnits tidiga förespråkare för att en domstol skall anses behörig att pröva tvister i anledning av intrång via Internet utan någon ytterligare anknytning än den att en Internetrelaterad handling medfört någon form av effekt inom domstolsstaten.³⁶⁸

En annan ståndpunkt som i princip helt ersatt den tidigare hållningen är att det inte alls är tillräckligt att göra informationen tillgänglig på en webbplats för att uppnå tillräcklig anknytning på ett sådant sätt att utövandet av *personal jurisdiction* kan godtas. Istället bör vägledning hämtas från teorier

³⁶⁶ Se vidare Geist, BTLJ s. 1345 ff.

³⁶⁷ I detta sammanhang tål att uppmärksamma att särskild hänsyn tas till svarandens situation i de fall svaranden har hemvist i ett land utanför USA:s gränser. Se exempelvis det tidigare nämnda *Euromarket*-fallet där domstolen på sidan 839 uttalar följande: "When a court is considering haling a defendant from a foreign country into a United States courtroom to defend litigation, as is the case here, this [due process] analysis takes on particular importance."

³⁶⁸ Se exempelvis *Inset-* och *Mauritz*-fallen.

kring utövandet av *personal jurisdiction* beträffande talan om ersättning för skador förorsakade av information som publicerats i andra (traditionella) medier. I dessa fall är avsikten hos avsändaren avgörande. Om en aktör medvetet riktar informationen till ett forum bör personen i fråga omfattas av dess jurisdiktion. Detsamma bör gälla när en stor del av antalet prenumeranter på en Internettjänst är bosatta inom domstolsstaten. Vidare bör information som tillgängliggjorts med avsikt att skada också föranleda att domsrätt föreligger inom den ort där skadan uppkom.³⁶⁹

En tredje ståndpunkt är att utövandet av *specific jurisdiction* vid talan i anledning av Internetrelaterade problem måste ske med stor försiktighet. Om en extensiv tolkning av principen om *specific jurisdiction* tillåts, kommer det att leda till att flera stater samtidigt har domsrätt (s.k. *konkurerande behörighet*).³⁷⁰ Argumentet har framförts att detta skulle kunna leda till att utvecklingen av Internet hindras. Anknytningstester är inte anpassade efter Internets gränslösa miljö och kan därför inte användas på ett ändamålsenligt sätt. Trenden att tillämpa traditionella teorier om *specific jurisdiction* är med andra ord, enligt förespråkarna för denna linje, illavarslande och måste stävjas.³⁷¹ Istället bör det räcka med att kunna utöva *general jurisdiction* dvs. jurisdiktion beroende på svarandens hemvist eller i övrigt starka anknytning till forumet.

Mitt sammanfattande intryck, efter att ha följt diskussionerna i USA (om än på avstånd) under de år som jag har arbetat med denna avhandling är att de flesta rättstillämpare idag verkar vara överens om att tillämpningen av anknytningsmodeller anpassade för Internetrelaterade situationer är en framkomlig väg. Denna utveckling finner också stöd i den praxis som i kölvattnet efter *Zippo*-fallet blivit något mer nyanserad. Det skall dock understrykas att utvecklingen av principen om *specific jurisdiction* i Internet-sammanhang, som framgår av de domar som avkunnats efter *Zippo*-fallet, är pågående. Det finns ännu inget avgörande från *Supreme Court* som tagit upp frågan om tillräcklig anknytning i Internetrelaterade tvister till prövning och följaktligen finns ingen bestämd praxis. Problemet formulerades enligt följande av domstolen i *ALS Scan*-fallet:

"Until the due process concepts of personal jurisdiction are reconceived and rearticulated by the Supreme Court in light of advances in technology, we must develop, under existing principles, the more limited circumstances when it can be deemed that an out-of-state citizen, through electronic contacts, has conceptually "entered" the State via the Internet for jurisdictional purposes."³⁷²

³⁶⁹ Se exempelvis *Perritt*, VLLR 1996 s. 1, 19 ff.

³⁷⁰ Med uttrycket konkurrerande behörighet avses att flera domstolar samtidigt, exempelvis på grund av Internetbaserad verksamhet, har domsrätt. I den engelskspråkiga litteraturen förekommer det att uttrycket *multiple jurisdiction* används för att beskriva samma fenomen.

³⁷¹ Se exempelvis *Burk*, VJLT p. 60 och 61.

³⁷² Se *ALS Scan*-fallet s. 714.

I väntan på ett klagande uttalande från *Supreme Court* får den underrättspraxis som finns användas som vägledning och avgöranden som *Zippo*- och *ALS scan*-fallen kan framhållas som goda exempel på den pågående rättsutvecklingen. Även om det fortfarande är så att Internets allestädes närvarande karaktär gör det möjligt att argumentera för domsrätt vid domstolar i snart sagt alla stater går det att skönja en tydlig tendens till återhållsamhet. Under senare år fokuserar domstolar allt mer på en analys av vilken typ av aktiviteter som bedrivs på den aktuella webbplatsen samt i vad mån dessa aktiviteter ger upphov till effekt i forumstaten. I detta sammanhang är det intressant och relevant att jämföra med utvecklingen i Sverige och Europa. Den jämförelsen kommer i första hand att göras i den följande analysen av Bryssel-/Luganoreglerna.³⁷³ Redan nu kan dock konstateras att det framstår som om de amerikanska domstolarna inte gör samma åtskillnad mellan skilda taleformer vid bedömningen av behörighetsfrågan som domstolar gör vid tillämpningen av såväl Bryssel-/Luganoreglerna som bestämmelserna i 10 kap. RB.

8 Bryssel- och Luganoreglerna

8.1 Inledande anmärkningar

Utgångspunkten för den fortsatta framställningen är fiktiva exempel med innehavarna av de i Sverige registrerade varumärkena NOIR, COMP och SELL. Dessa varumärken exponeras på skilda Internetrelaterade sätt och saken (varumärkestvister) har, i de fall som behandlas, dessutom anknytning till flera länder än Sverige. De påstått skadegörande handlingarna kan vara av olika slag, det kan exempelvis röra sig om användning av domännamn som är förväxlingsbara med redan existerande varumärken. Den gemensamma nämnaren är emellertid att den aktuella användningen leder till att det uppkommer ett intresse för varumärkesinnehavarna att, inför svensk domstol, anhängiggöra en talan av sådant slag som presenteras i kapitel 4. Den gemensamma frågan som aktualiseras i dessa situationer är om den valda svenska domstolen är behörig att ta upp den aktuella tvisten till prövning.

Svaret på den frågan måste till att börja med delas upp i två delar, eftersom skilda regler gäller beroende på var svaranden har sitt hemvist. Uppdelningen sker därför dels i mål som riktas mot en utpekad användare (svarande) hemmahörande i ett Bryssel-/Luganoland, dels i mål mot en svarande med hemvist i ett land utanför kretsen av Bryssel-/Luganoländer. I detta kapitel behandlas domsrätt i de fall svaranden har hemvist i ett

³⁷³ Se vidare avsnitt 8.4.7, 8.8.4 och 13.3.2 nedan.

Bryssel/Luganoland med följd att Bryssel-/Luganoreglerna är direkt tillämpliga. I nästa kapitel (9) behandlas under rubriken ”domsrätt i ej lagreglerade fall” situationer där svaranden har hemvist utanför kretsen av Bryssel/Luganoländer och då aktualiseras rättegångsbalkens forumregler. Det rör sig här om situationer när domsrätt grundas på analogier. I sammanhanget skall dock sägas att några av RB:s bestämmelser kommer att behandlas redan i detta kapitel. Det förekommer nämligen att Bryssel-/Luganoreglerna hänvisar till Bryssel-/Luganoländernas nationella lagstiftning. I första hand om gäller detta reglerna om hemvist i 10 kap. 1 § RB samt reglerna om interimistiska åtgärder i 15 kap. RB.

8.2 Aktuella Bryssel-/Luganoregler

Som redan nämnts, är en viktig utgångspunkt för detta arbete de harmoniserade europeiska reglerna inom den internationella processrättens område. Tanken med harmoniseringen har varit att söka skapa ett enhetligt system av regler med en hög grad av förutsebarhet. Ambitionen är att det enhetliga systemet skall omfatta såväl regler om domsrätt samt erkännande och verkställighet av domar som regler om lagval. I föreliggande arbete behandlas regler om domsrätt men för att dessa regler skall kunna förstås fullt ut måste de ses i sitt vidare sammanhang, dvs. tillsammans med övriga internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser. I första hand gäller behovet av samsyn reglerna om domsrätt och reglerna om erkännande och verkställighet av domar. Både Bryssel- och Luganokonventionerna samt Bryssel I-förordningen är nämligen dubbla till sin natur och innehåller regler om både domsrätt och om erkännande och verkställighet av domar. Tanken med denna dubbla konstruktion är att det, även om domsrätt inte föreligger i ett visst Bryssel-/Luganoland, skall vara möjligt att få en dom, avkunnad i ett annat Bryssel-/Luganoland, erkänd och verkställd i landet där domsrätt inte förelåg. En naturlig konsekvens av generella regler om erkännande och verkställighet är att domsrättsreglerna inte behöver vara alltför generösa mot käranden. En anledning till att internationell domsrätt accepteras är nämligen att kärandens intresse av att få en verkställbar dom skall tillvaratas och detta intresse ter sig inte lika överhängande med ett system av regler som, med vissa undantag,³⁷⁴ garanterar verkställighet och erkännande av domar inom privaträttens område i samtliga Bryssel-/Luganoländer.

³⁷⁴ Reglerna om erkännande och verkställighet gäller domar som faller inom Bryssel-/Luganoreglernas materiella tillämpningsområde. Det materiella tillämpningsområdet anges i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 1. Där framkommer det att det rör sig om domar på privaträttens område med undantag för bland annat arv, testamente, konkurs och ackord samt skiljeförfaranden. Undantagen berör emellertid inte de områden som behandlas i detta arbete, varför det kan sägas att domar i varumärkestvister, avkunnade i ett Bryssel-/Luganoland, som huvudregel kommer att erkännas och verkställas i samtliga Bryssel-Luganoländer.

När det gäller domsrätt inom det område som behandlas i detta arbete är det framförallt några av Bryssel-/Luganoreglerna som bör lyftas fram. Först skall huvudregeln i artikel 2 nämnas, att talan skall prövas i den stat där svaranden har sitt hemvist. Bryssel-/Luganoreglerna innehåller emellertid också särskilda behörighetsregler av fakultativ karaktär, som får användas som alternativ till huvudregeln. Det har ansetts motiverat att käranden i vissa situationer, när saken har särskilt stark anknytning till annat Bryssel-/Luganoland än svarandens hemvistland, får välja ett alternativt forum.³⁷⁵ När det gäller talan grundat på ett Internetrelaterat varumärkesintrång är det främst regeln i artikel 5(3) om *forum delicti*, regeln i artikel 5(4) om kumulation av enskilt anspråk med åtal för brott, regeln i artikel 5(5) om etableringställets forum samt regeln i artikel 6(1) om konnexitet som är av intresse.

Därutöver skall nämnas att vissa områden bedömts vara så starkt knutna till ett visst land att de exklusivt skall prövas av domstolar i det landet.³⁷⁶ Det faktum att en tvist omfattas av någon exklusiv domsrättsregel innebär att talan inte får väckas på annan ort. De särskilda behörighetsreglerna kan således inte tillämpas i dessa fall och samma förhållande gäller beträffande huvudregeln om svarandens hemvist. Om käranden, trots detta, ändå väljer att väcka talan vid ett forum som skulle vara behörigt enligt någon av dessa regler, skall den domstol där talan väcks självant avvisa målet.³⁷⁷ För immaterialrättens del finns en sådan exklusiv regel som bland annat gäller talan om registrerade varumärkesrättigheters giltighet. Regeln återfinns i förordningens artikel 22(4) samt i konventionernas artikel 16(4) och de är av stort intresse för den fortsatta framställningen.³⁷⁸

En ytterligare behörighetsgrund med exklusiv karaktär är den möjlighet som Bryssel-/Luganoreglerna ger parterna att själva avtala om behörigt forum. I alla fall, utom när avtalet strider mot någon av de exklusiva forumbestämmelserna, skall sådana avtal respekteras. I detta arbete behandlas i och för sig utomobligatoriska fall och därmed aktualiseras inte frågor om avtalad domsrätt. Det kan dock, även i utomobligatoriska fall, vara aktuellt att analysera reglerna som gäller prorogation efter tvistens uppkomst samt det särskilda förhållandet att svaranden utan att bestrida domstolens behörighet inställer sig till prövning. Regler om detta återfinns i förordningens artiklar 23 och 24 samt i konventionernas artiklar 17 och 18.

Slutligen skall nämnas att Bryssel-/Luganoreglerna därutöver innehåller ett särskilt stadgande om interimistiska åtgärder. Det återfinns i förordningens artikel 31 samt i konventionernas artikel 24. Det rör sig om regler som har

³⁷⁵ Se vidare *Jenard* s. 22 ff.

³⁷⁶ Se vidare *Jenard* s. 28 f. och 34 ff.

³⁷⁷ Att det är så framgår av Bryssel I-förordningens artikel 25 samt Bryssel-/Luganokonventionernas artikel 19.

³⁷⁸ Se särskilt avsnitt 8.8 nedan.

betydelse, inte minst i samband med prövning av tvister inom immaterialrättsområdet.³⁷⁹

8.3 Om begreppet hemvist och om hemvistforum – artikel 2

8.3.1 Inledande anmärkningar

Som framgår ovan, har det stor betydelse för svaren på de internationellt processrättsliga frågorna om svaranden har hemvist i eller utanför Bryssel-/Luganoländerna. Diskussionen om var en person har sitt hemvist är relevant i åtminstone tre avseenden. För det första måste frågan lösas om hemvist åberopas som domsrättsgrund. För det andra är fastställandet av svarandens hemvist en förutsättning för att vissa av Bryssel-/Luganoreglernas övriga domsrättsbestämmelser skall kunna tillämpas. Slutligen kan frågan aktualiseras om svarandens hemvist i annat land än domstolslandet åberopas som ett rättegångshinder. Regler om hemvist finns i såväl Bryssel-/Luganoreglerna som Rättegångsbalken (RB). Eftersom bestämmelserna i RB och Bryssel-/Luganoreglerna när det gäller fastställandet av hemvist hänger samman behandlas dessa regler i ett sammanhang nedan.

Bryssel-/Luganoreglerna - Artikel 2 (i utdrag)

Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] väckas vid domstol i den medlemsstaten [staten], oberoende av i vilken stat han har medborgarskap.³⁸⁰

10 kap. 1 § RB

(1 st.) Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist.

(2 st.) Är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år.

(3 st.) För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning gälle som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse ej finnes, där förvaltningen föres. Lag samma vare i fråga om kommun eller annan sådan menighet.

(4 st.) Dödsbo sökes vid den rätt, där den döde skolat svara.

³⁷⁹ Det finns rikhaltigt med exempel på fall av interimistiska åtgärder (provisoriskt rättsskydd) på immaterialrättens område. Se exempelvis Westbergs utförliga analys av det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, *Westberg* 2004 I-IV. Jämför också *Norrgård* 2002 och *Andersson*.

³⁸⁰ Artikel 2 har, förutom ordet konventionsstat, samma utformning i konventionerna och förordningen. I det aktuella citatet har andra stycket utelämnats. Detta anger att det för den som inte är medborgare i det land där vederbörande har hemvist gäller samma bestämmelser om domstols behörighet som för landets egna medborgare.

(5 st.) Den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig.

Huvudregeln är, som framgår ovan, att domsrätt finns i de fall svaranden har hemvist inom domstolsorten. Denna utgångspunkt är en allmänt erkänd princip och det framstår som osannolikt att en domstol, oavsett var i världen, skulle avvisa ett mål om svaranden har hemvist i den orten, om det inte finns särskilda skäl för det. Därmed kan hemvistforum sägas vara en domsrättsgrund som kändan i de flesta fall kan åberopa, så även i samband med varumärkestvister.³⁸¹

Som antytts inledningsvis är dock vissa frågor så starkt knutna till en nations intressen att domsrätten i dessa fall exklusivt knutits till det landet. Det tydligaste exemplet på sådan exklusivitet är mål som rör sakrätt i fast egendom. Dessa mål skall exklusivt prövas av domstolarna i det Bryssel-/Luganoland där fastigheten är belägen.³⁸² På immaterialrättens område gäller, som nämns ovan, motsvarande förhållande i samband med behandlingen av frågor om ett registrerat varumärkes giltighet.³⁸³ Även det fallet att parterna avtalat om domstols behörighet vid annat än svarandens hemvistforum innebär att artikel 2 inte kommer att vara tillämplig.³⁸⁴ Här skall emellertid inte dessa specialfall utvecklas. Däremot skall uppmärksammas att det trots huvudregeln, att domstol är behörig om svaranden har sitt hemvist inom domstolsorten, finns frågor som inte kan prövas av en viss utpekad domstol, även om svaranden har sitt hemvist där.

Sammantaget skall ändå understrykas att artikel 2 är huvudregeln, samt att det därmed måste undersökas vad som ligger i begreppet hemvist. Det är, som nämns ovan, relevant också eftersom "hemvist i en konventionsstat" i de flesta fall är en förutsättning för att Bryssel-/Luganoreglerna över huvud taget skall bli direkt tillämpliga.³⁸⁵

Att åberopa svarandens hemvist som domsrättsgrund innebär att en direkt anknytning till en person (fysisk eller juridisk) måste visas. När det gäller Bryssel-/Luganoreglerna kan emellertid noteras att det inte finns någon autonom tolkning av begreppet hemvist såvitt avser fysiska personer. Ett skäl till att det inte införts någon autonom bestämning av begreppet hemvist lär ha varit att det i samband med att Brysselkonventionen arbetades fram ansågs att en enhetlig regel om hemvist snarare hörde hemma i harmoniserade materiella

³⁸¹ Pålsson konstaterar exempelvis att artikel 2 är tillämplig i alla typer av mål som avser patentintrång, *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 131. Detsamma torde gälla beträffande mål som avser varumärkesintrång.

³⁸² Se vidare Bryssel I-förordningens artikel 22(1) samt Bryssel-/Luganokonventionernas artikel 16(1). Se också *Jenard* s. 34 f.

³⁸³ Se vidare beträffande denna regel, avsnitt 8.8 nedan.

³⁸⁴ Se vidare beträffande prorogation, avsnitt 8.9 nedan.

³⁸⁵ Se exempelvis *Pålsson* 2002 s. 86 ff.

regler än i en konvention.³⁸⁶ Ett annat skäl lär ha varit att skillnaderna när det gäller de skilda Bryssel-/Luganoländernas interna uppfattning om vad som skall anses utgöra grund för hemvist är så stora att det ännu inte har ansetts genomförbart att enas om en för Bryssel-/Luganoreglerna gemensam autonom tolkning.³⁸⁷ Istället har problemet lösts kollisionsrättsligt med anvisningar om enligt vilket lands lag frågan skall avgöras.

8.3.2 Fysiska personers hemvist

Inledningsvis skall sägas att fysiska personer typiskt sett inte kan göra sig skyldiga till varumärkesintrång eftersom intrångsbestämmelserna i VML, som framgår av kapitel 3, innehåller ett krav på användning i näringsverksamhet. En enskild näringsidkare kan emellertid göra sig skyldig till ett varumärkesintrång och dessa behandlas inom den internationellt processrätten som fysiska personer.³⁸⁸ Därmed har frågan om fysiska personers hemvist sin aktualitet också för de fall som behandlas i detta arbete.

Av Bryssel-/Luganoreglerna framgår att frågan om en fysisk person har sitt hemvist i domstolslandet skall avgöras med tillämpning av domstolslandets interna regler.³⁸⁹ För svenskt vidkommande innebär det att denna fråga i första hand avgörs med tillämpning av 10 kap. 1 § RB. Den enda vägledning som denna bestämmelse ger är emellertid att en person anses ha sitt hemvist i den ort där han/hon är folkbokförd. Kravet på folkbokföring kan emellertid inte användas som utgångspunkt i domsrättssammanhang eftersom detta krav enbart är avsett att gälla för den interna forumfrågan.³⁹⁰ Folkbokföring i Sverige kan med andra ord endast ses som ett indicium på att hemvist skall anses finnas i Sverige, men det är varken ett tillräckligt eller nödvändigt krav vid fastställandet av domsrättsgrundande hemvist.

Svaret på frågan om hur hemvistbegreppet skall bestämmas i internationella fall får därmed sökas på annat håll. En naturlig startpunkt är

³⁸⁶ Se *Dicey* 2000 s. 285 och *Jenard* s. 15 f.

³⁸⁷ Se *Jenard* s. 15 ff. och 57 och *Schlosser* s. 95 ff.

³⁸⁸ Att regeln om fysiska personers hemvist gäller också för enskilda näringsidkare följer av att regeln som gäller för bolag (1 § 3 st.) endast är tillämplig på juridiska personer, samt i vissa fall "rättssubjekt av delvis enskild och delvis offentlig natur, t.ex. universitet, akademier, hushållnings-sällskap". Se vidare NJA II 1943 s. 98.

³⁸⁹ Se vidare Bryssel I-förordningen artikel 59 samt Bryssel- och Luganokonventionernas artikel 52.

³⁹⁰ Så har exempelvis svensk domstol funnit att ett mål kan tas upp till prövning trots att svaranden inte är folkbokförd här i riket. Se vidare NJA 1956 s. 1. Se också *Pålsson* 1989 s. 58. Det kan i sammanhanget tilläggas att även det omvända förhållandet kan inträffa, att domsrättsgrundande hemvist saknas, trots att svaranden är mantalsskriven i Sverige. Så var exempelvis fallet i NJA 1980 s 340 som gällde en person som avflyttat från Sverige men som vid tidpunkten för stämningen fortfarande var mantalsskriven här i landet. HD konstaterade att förutsättningarna för behörighetsgrundande hemvist ej förelåg i detta fall. Målet togs dock upp till prövning ändå, men på annan grund.

att undersöka den praxis som finns på området.³⁹¹ Viss vägledning kan också hämtas ur andra regler där begreppet hemvist förekommer.³⁹² Sammantaget framkommer två kriterier som får anses vara grundläggande för bestämmandet av om en fysisk person har hemvist i Sverige. Dels krävs (objektivt sett) att personen i fråga faktiskt har sin normala vistelseort här i riket, dels krävs (subjektivt sett) att personen har en faktisk avsikt att uppehålla sig här (*animus remanendi*). De båda kriterierna ger ytterligare information, men kan knappast sägas vara helt klargörande. Det rör sig snarare om generella utgångspunkter, som får tydliggöras i rättstillämpningen. I de fall som avgjorts på förmögenhetsrättens område har emellertid inte begreppet hemvist varit föremål för någon utförlig analys.³⁹³ Mitt sammanfattande intryck, utifrån hittillsvarande praxis, beträffande frågan om fysiska personers hemvist blir därmed att denna fråga knappast givit upphov till några större problem.³⁹⁴

8.3.3 Juridiska personers hemvist

När det gäller juridiska personers hemvist är situationen något mer komplicerad. I Bryssel- och Luganokonventionerna anges att ett företags eller annan juridisk persons säte skall anses vara dess hemvist. Begreppet säte är emellertid inte autonomt definierat i konventionerna. Istället anges att domstolen vid besvarandet av denna fråga skall tillämpa det egna landets internationella privaträtt.³⁹⁵ I de fall svensk internationell privaträtt pekar ut svensk rätt som tillämplig kommer 10 kap. 1 § RB att bilda utgångspunkt också för bestämmandet var en juridisk persons säte är beläget.³⁹⁶ Beträffande juridiska personer stadgas i 1 § 3 st. att det avgörande är var styrelsen har sitt säte eller, om styrelse inte finns, där förvaltningen föres.

När det gäller frågan om styrelsens säte kan konstateras att det inte är helt klart om det är det statut- eller stadgeenliga sätet som avses. Frågan diskuteras ingående av Denmark som konstaterar att det i första hand måste vara den plats som utpekats av bolagsordningen som avses. Att styrelsens faktiska säte finns i Sverige kan inte tillmätas någon självständig betydelse, i

³⁹¹ Exempel på avgöranden ges i *Dennemark* s. 69 ff.; *Pålsson* 2002 s. 87 ff. och *Pålsson* 1989 s. 57 ff.

³⁹² Se exempelvis 7 kap. 2 § IÄL, 14 § IMF och 5 § 1 st. SEVL.

³⁹³ Som exempel på ett förmögenhetsrättsligt fall där behörigheten grundats på svarandens hemvist, utan att det funnits något behov av att närmare precisera begreppet kan NJA 1974 s. 311 nämnas. Jämför också ovan nämnda NJA 1980 s. 340.

³⁹⁴ För en utförlig presentation se *Bogdan* 2004 s. 117 f.; *Dennemark* s. 72 ff. och *Pålsson* 1989 s. 57 f. Jämför även *Arnt Nielsen* 1997 s. 153 ff. och *Thue* s. 53 ff.

³⁹⁵ Se vidare Bryssel- och Luganokonventionernas artikel 53.

³⁹⁶ Som redan nämnts har jag inte för avsikt att behandla lagvalsfrågor i detta arbete. Enkelt uttryckt kan dock sägas att huvudregeln i svensk rätt torde vara den så kallade *inkorporationsteorin*. Denna innebär enkelt uttryckt att juridiska personer, för vilkas uppkomst registrering krävs, skall bedömas enligt registreringslandets lag. Se vidare *Bogdan* 2004 s. 156 ff.

synnerhet inte när det gäller juridiska personer som statutenligt har sitt säte utomlands.³⁹⁷

När det gäller frågan om hur rekvisitet *där förvaltningen föres* skall tolkas är kommentarerna knapphändiga.³⁹⁸ Dennemark skriver, med vidare hänvisning till Kallenberg, att den plats som avses måste vara den som ”utgör centrum för handhavandet av de intressen, av vilka den juridiska personen är bärare”.³⁹⁹ Att kommentarerna om detta uttryck är kortfattade har säkert sin förklaring. Dennemark nämner att det i princip inte är möjligt för utländska juridiska personer att bedriva näring i Sverige utan att sätet anges.⁴⁰⁰ Det är tvivelsutan ett förhållande som gäller för en majoritet av fall också idag.

Problemet ställs dock i delvis ny dager när aktiviteter som bedrivs på Internet skall bedömas. I sådana situationer är det långt ifrån otänkbart att näringsverksamhet, utan vare sig skönjbart säte eller uttalad styrelse, kan bedrivas på den svenska marknaden. I dessa fall kan det vara av intresse att mer ingående granska vad som lämpligen bör läggas i begreppet *där förvaltningen föres*, något som behandlas vidare i avsnitt 8.3.7.3 nedan.⁴⁰¹

Först skall emellertid Bryssel I-förordningens särskilda bestämmelse undersökas. Till skillnad från Bryssel-/Luganokonventionerna finns det nämligen en uttrycklig reglering av juridiska personers hemvist i Bryssel I-förordningen. Regeln är införd i förordningens artikel 60 och här talas om orten för företagets stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet.

Bryssel I-förordningen - Artikel 60 (i utdrag)

1. Vid tillämpningen av denna förordning skall ett bolag eller annan juridisk person anses ha hemvist i orten för dess: stadgeenliga säte, eller huvudkontor, eller huvudsakliga verksamhet.

De olika kriterierna är alternativa, vilket i praktiken medför att en association kan ha hemvist i flera stater samtidigt. Det räcker med andra ord att något av de nämnda kraven är uppfyllt för att hemvist i ett Bryssel-/Luganoland skall anses vara för handen.⁴⁰² När det gäller de båda förstnämnda kraven, associationens stadgeenliga säte samt dess huvudkontor, torde dessa inte ge upphov till några särskilda tolkningsproblem. En associations huvudsakliga verksamhet kan emellertid vara svårare att fastställa.

³⁹⁷ Se vidare *Dennemark* s. 86 f.

³⁹⁸ I förarbetena till RB nämns överhuvudtaget inte något om vad som skall läggas i begreppet *där förvaltningen föres*. Se vidare NJA 1943 II s. 98.

³⁹⁹ Se vidare *Dennemark* s. 89.

⁴⁰⁰ Se vidare *Dennemark* s. 89.

⁴⁰¹ Det skall i sammanhanget understrykas att 10 kap. 1 § 3 st. RB bara är relevant i de fall Bryssel I-förordningen inte är tillämplig, dvs. i förhållande till Danmark och Luganolanderna.

⁴⁰² Se vidare *Pålsson* 2002 s. 88 ff. Jämför även *Kropholler* s. 496 ff.

8.3.4 Närmare om begreppet ”huvudsaklig verksamhet”

För att ta reda på vad som avses med begreppet *huvudsaklig verksamhet* är det, i brist på klargörande domstolsavgöranden, naturligt att vända sig till förarbetena. Av förordningen, och förslaget bakom förordningen, framgår emellertid inte hur begreppet skall tolkas.⁴⁰³ En utgångspunkt för bedömningen och ett sätt att närma sig problemet är att den konstruktion som valts för att fastställa juridiska personers hemvist medvetet anpassats efter de kriterier som gäller för juridiska personers etableringsfrihet i EG-fördragets artikel 48. Denna möjlighet diskuteras tämligen ingående av Lindskoug.⁴⁰⁴ Han konstaterar att inställningen i doktrin är något divergerande. I Tyskland framstår det som om det centrala är var den ifrågavarande verksamhetens primära resurser finns lokaliserade medan engelsk doktrin framhåller betydelsen av var verksamheten faktiskt aktivt bedrivs.⁴⁰⁵ Lindskoug konstaterar vidare att den i och för sig rikhaltiga praxis som förekommer med anledning av artikel 48 inte egentligen belyser vilka kriterier som skall vara avgörande för hur begreppet *huvudsaklig verksamhet* skall fastställas. Rättsläget kan med andra ord sägas vara oklart på denna punkt.

Lindskougs analys visar att det är svårt att få någon vägledning avseende hur begreppet *huvudsaklig verksamhet* skall tolkas i förordningen, utifrån den rättsutveckling som skett beträffande tillämpningen av artikel 48. Lindskoug konstaterar därutöver att de knapphändiga kommentarerna om begreppet *huvudsaklig verksamhet* har andra verksamheter för ögonen än Internet-relaterade (i Lindskougs fall e-handelsverksamhet). Lindskoug väcker därför frågan om det alls är korrekt att tolka förordningens artikel 60(1) efter samma måttstock som gäller för artikel 48. Även om jag i och för sig inte ser varför frånvaron av tolkningsdata beträffande EG-fördragets artikel 48 skulle innebära att en samsyn inte skulle vara korrekt, är Lindskougs fortsatta analys av problemet relevant och intressant. Han tar i första hand sikte på reglernas skilda ändamål. Förordningens artikel 60(1) är skapad i syfte att fastställa svarandens (i detta fall en juridisk persons) hemvist som grund för domstols behörighet. Lindskoug konstaterar i samband härmed att detta kan ”resultera i *nackdelen* att företaget är skyldigt att svara vid domstol i den stat där det mot sin vilja anses ha sin huvudsakliga verksamhet”. När det gäller fördragets artikel 48 är emellertid utgångspunkten att den juridiska personen skall få *fördelen* av att omfattas av reglerna om etableringsfrihet.⁴⁰⁶ Utifrån denna

⁴⁰³ Jämför KOM 1999 (348) slutlig, s. 23 f. där det endast framgår att motivet bakom den nya gemensamma bestämmelsen av juridiska personers domicil är att det inte längre skall vara nödvändigt för medlemsstaterna att tillgripa sin egen internationella privaträtt för att fastställa sätet för ett företag eller annan juridisk person. Några tolkningsdata ges för övrigt inte, annat än att det konstateras att rekvisiten i förordningen är desamma som i EG-fördragets artikel 48.

⁴⁰⁴ Se vidare Lindskoug 2004 s. 45ff.

⁴⁰⁵ Se vidare Lindskoug 2004 s. 46 med vidare hänvisningar i fotnot 141 och 143. Se också Kropholler 2002 s. 497 och Dicey 2003 s. 37.

⁴⁰⁶ Se Lindskoug 2004 s. 47.

argumentation kan det konstateras att det inte är osannolikt att två företag i identiska situationer argumenterar på skilda sätt. Det ena vill ha hemvist i ett särskilt land för att uppnå fördelar, det andra argumenterar mot hemvist för att domstol därmed inte skall vara behörig. Trots de skilda ändamålen menar Lindsoug att det nog ändå får anses lämpligt att tolka de båda bestämmelserna enhetligt. Det finns som Lindsoug uttrycker det "ett klart tilltalande drag i tanken på att en juridisk persons etablering är baserad på ett objektivet grundlag...". Lindsoug förespråkar dock, i väntan på EG-domstolens uttalande i saken, en försiktig tillämpning av tolkningskriterierna i artikel 48 vid bedömningen av begreppet *huvudsaklig verksamhet* i Bryssel I-förordningen.⁴⁰⁷ Slutsatsen är logisk även om det för mig framstår som än mer uppenbart att det medvetna valet av överensstämmande kriterier måste uppfattas som en ambition att skapa samsyn. Det tål dessutom att uppmärksamma att det som Lindsoug beskriver som en eventuell nackdel, att ett företag kan bli skyldigt att ställas till svars inför domstol i det land där den huvudsakliga verksamheten anses vara förlagd, lika gärna kan vara en fördel. Det är trots allt så att orten för den huvudsakliga verksamheten som grund för domstolens behörighet, för svarandens del, innebär att målet prövas vid domstol till vilken svaranden har stark anknytning. Vid en jämförelse med andra domsrättsgrunder, exempelvis möjligheten att pröva ett mål vid domstol där effekten av en skadegörande handling uppkommit, framstår det som sannolikt att svaranden skulle föredra att ställas till svars inför en domstol vars behörighet grundas på dennes hemvist. Den försiktighet som Lindsoug förespråkar ser jag med andra ord inte något avgörande behov av. Hur man än väljer att betrakta problemet kvarstår dock det faktum att uttrycket *huvudsaklig verksamhet* än så länge är ett begrepp som inte är helt klarlagt.

8.3.5 Hur fastställs svarandens hemvist i annat Bryssel-/Luganoland

Ett behov av att ta ställning till svarandens hemvist uppstår, som nämns ovan, också i de fall domstolen skall motivera sin behörighet med stöd av någon av Bryssel-/Luganoreglernas fakultativa forumbestämmelser. I denna situation blir emellertid bedömningen i flera fall en annan än den ovan redovisade. Utgångspunkten såvitt avser fysiska personers hemvist är att detta fastställs med tillämpning av domstolslandets egen lag. I de fall hemvist i annat Bryssel-/Luganoland åberopas blir det emellertid detta lands lag som skall avgöra om hemvist faktiskt föreligger.⁴⁰⁸ Här får med andra ord den svenska domstol, vid vilken talan väckts, tillämpa utländsk rätt i samband med att grunderna för domstolens behörighet skall utredas.

⁴⁰⁷ Se Lindsoug 2004 s. 47.

⁴⁰⁸ Se vidare Pålsson 2002 s. 88 och Dicey 2000 s. 286.

När det gäller fastställandet av juridiska personers hemvist i samband med tillämpningen av Bryssel- och Luganokonventionerna gäller, som nämns ovan, att domstolen skall tillämpa det egna landets internationella privaträtt. Det spelar härvidlag inte någon roll om den juridiska personen antas ha hemvist i Sverige eller i något annat Bryssel-/Luganoland.

Såvitt avser Bryssel I-förordningen är dock hemvistbegreppet för juridiska personer förordningsdefinierat. Resonemangen ovan, om fastställande av juridiska personers hemvist som grund för domstolens behörighet, har därmed sin giltighet också i denna situation.

8.3.6 Avsaknad av känt hemvist

8.3.6.1 Inledande anmärkning

Att fastställa var svaranden har sitt hemvist är således en första viktig uppgift för den domstol som skall grunda sin behörighet på Bryssel-/Luganoreglerna. Med tanke på Internets karaktär, inte minst tidigare nämnda möjligheter att agera anonymt, är det emellertid fullt möjligt att det kommer att uppstå situationer när svarandens hemvist inte går att fastställa.

Som ett exempel från varumärkesrättens område kan möjligheten att ladda ner bilder av kända logotyper till mobiltelefoner nämnas. Leverans kan i dessa fall ske digitalt från mer eller mindre anonyma webbsidor. Inte sällan rör det sig om situationer där säljaren medvetet agerat för att förbli anonym. Den enda kopplingen till Sverige är med andra ord en webbplats. Det går att konstatera att försäljning faktiskt sker i Sverige men någon styrelse eller annan faktisk hemvist går inte att lokalisera.

I dessa situationer inställer sig frågan om hur domstolen skall agera för att komma förbi det faktum att hemvist i de flesta fall måste gå att fastställa. För att besvara frågan är det rimligt att hålla i minnet att domsrättsreglerna finns till för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig tvistlösning. Möjligheter finns därför att komma åt anonyma personer. I sammanhanget skall dock konstateras att juridiska personer i princip inte kan vara anonyma. Uppfattningen är nämligen, som framkommer ovan, att det är det statutenliga sätet som är avgörande, och om det finns en stadga går det rimligen också att lokalisera den juridiska personen.⁴⁰⁹ Det kan i och för sig tänkas att situationer uppstår där juridiska personer medvetet väljer statutenliga säten i länder där de är mer eller mindre oåtkomliga för den svenska rättvisan. I dessa fall handlar det emellertid inte om anonyma svarande, istället får det som sägs om begreppet *huvudsaklig verksamhet* samt rekvisitet *där förvaltningen föres* anses vägledande i sådana situationer. En helt annan sak är att det kan vara svårt, på gränsen till omöjligt, att avgöra om den som står bakom en Internetbaserad

⁴⁰⁹ Se vidare *Dennemark* s. 140 f.

verksamhet är en juridisk eller fysisk person. I viss mån kan hjälp sökas i de domännamnsregister som skall finnas för respektive toppdomän. Det går med hjälp av dessa register att ta reda på vem som står bakom den aktuella webbplatsens adress.⁴¹⁰ Det är emellertid inte självklart att denna information klargör om det rör sig om en juridisk eller fysisk person och dessutom är det inte alltid webbplatsens innehavare som är skadevållare.⁴¹¹

För att komma runt detta problem är det rimligt att domstolen får betrakta en aktör som medvetet valt att vara anonym som en fysisk person i hemvisthänseende, även om det rör sig om aktörer som ägnar sig åt kommersiella aktiviteter. För fysiska personer finns nämligen regler som kan vara vägledande och enskilda näringsidkare omfattas, som nämns ovan, av begreppet fysisk person. Det stora flertalet ”busar” i de exempel som används ovan är sannolikt att räkna till denna grupp av personer, och följaktligen handlar det i det följande om att utreda hur en anonym fysisk person skall hanteras. När det gäller fysiska personers hemvist hänvisas som bekant till de svenska interna reglerna, och det blir därmed RB som får utgöra utgångspunkt för den fortsatta diskussionen.

8.3.6.2 Forum deprehensionis

I 10 kap. 1 § 5 st. RB finns en specialregel om *forum deprehensionis* (eller *vagabondforum*) för situationer när svaranden saknar känt hemvist. I dessa fall får svaranden sökas vid den ort i Sverige där denne uppehåller sig. Regeln innehåller inte några krav på uppehållets varaktighet. Det anses dessutom fullt möjligt att tillämpa regeln i fall när uppehållet skett till följd av ett tvångsingripande mot svaranden, exempelvis ett reseförbud eller anhållande.⁴¹² Regeln har samma sakliga tillämpningsområde som den allmänna regeln om svarandens hemvistforum och det spelar inte någon roll om tvisteföremålet saknar anknytning till Sverige. Det skall dessutom sägas att regeln gäller oavsett karendens nationalitet.⁴¹³

En förutsättning för att bestämmelsen skall kunna tillämpas är dock att känt hemvist saknas. Beträffande frågan om svaranden har sitt hemvist i Sverige får den besvaras med tillämpning av svenska regler. När det gäller frågan om svaranden har hemvist utomlands får detta, i enlighet med resonemanget ovan (avsnitt 8.3.5), avgöras med tillämpning av lagen i det land där hemvist kan komma i fråga.

Bestämmelsen i RB innehåller dessutom en specialregel om svenska medborgare. Dessa får, om de saknar känt hemvist samt uppehåller sig

⁴¹⁰ Se vidare avsnitt 5.4 ovan.

⁴¹¹ I USA förekommer fall där domstolarna tagit upp mål mot anonyma svarande. Se vidare *Geist*, BTLJ s. 1348 med vidarehänvisningar i not 8.

⁴¹² Se vidare *Dennemark* s. 140.

⁴¹³ Se vidare *Dennemark* s. 137 f.

utomlands eller i övrigt på okänd ort, sökas vid domstol i den ort i Sverige där de senast uppehöll sig eller hade hemvist. Uttrycket att uppehållsorten skall vara okänd anses omfatta även de fall när det är klart att svaranden finns i Sverige men på okänd ort.⁴¹⁴

Sammanfattningsvis kan sägas att en svensk domstol är behörig att ta upp ett mål riktat mot en fysisk person som saknar känt hemvist om vederbörande uppehåller sig i Sverige. När det gäller svenska medborgare räcker det i vissa fall att svaranden har uppehållit sig här i riket. I någon mån kan denna forumregel användas till grund för domsrätt i fall riktade mot svenska medborgare men det stora flertalet av problemen i de gränsöverskridande fall som behandlas i detta arbete lär inte lösas. I en situation när en intrångsgörande handling är förlagd till Internet och intrångsgöraren medvetet agerar anonymt går det rimligen inte att konstatera att svaranden uppehåller sig i Sverige och därmed kvarstår problemet med hur en rättighetsinnehavare kan finna en behörig domstol för att pröva intrångskonflikter i dessa fall.

I situationer, när svarandens hemvist är obekant, är en oundviklig slutsats att Bryssel-/Luganoreglerna inte kan bli direkt tillämpliga. I de fall svaranden är en aktör som medvetet har agerat på ett sätt som gör det svårt att bedöma en domstols behörighet, skulle det i och för sig gå att argumentera för att domstolarna borde vara fria att tolka domsrätsreglerna extensivt. En extensiv tolkning kan emellertid i dessa fall inte ske med direkt tillämpning av här aktuella regler, eftersom reglernas direkta tillämplighet följer svarandens hemvist. Istället får domstolarna använda sig av analogier med möjlighet att välja antingen RB eller Bryssel-/Luganoreglerna för att lösa problemet. Att göra extensiva analoga tolkningar är i och för sig en lösning som med rätta bör kritiseras. I de fall det rör sig om medvetna försök att obstruera kan det emellertid, enligt min mening, vara motiverat att göra avsteg, också från bestämda huvudregler. Under alla omständigheter handlar det i dessa situationer om problem som till stor del kan karaktäriseras som Internet-relaterade.

8.3.7 Särskilt om tillämpning i Internetrelaterade fall

8.3.7.1 Inledande anmärkning

När det gäller de frågor som hemvistbegreppet väcker ger långt ifrån alla upphov till några särskilda Internetrelaterade problem. De problem som förekommer sammanhänger i första hand med den, ovan behandlade, anonymisering av aktörer och transaktioner som i vissa fall lär göra det svårare

⁴¹⁴ Se vidare *Dennemark* s. 141 f.

att fastställa var en viss aktör har sitt hemvist.⁴¹⁵ Som framgår av redogörelsen ovan, beträffande *forum deprehensionis* är förhållandet att svarandens hemvist kan vara okänd inte en ny företeelse. De lösningar som principen om vagabondforum erbjuder är emellertid inte helt anpassade efter de Internetrelaterade problemen. Framförallt löser denna princip inte domsrättsfrågor beträffande utländska aktörer som bedriver medvetet anonym näringsverksamhet riktad till svenska köpare, utan någon fast anknytning till Sverige, och utan att de uppehåller sig här i landet. I dessa fall får således lösningar sökas på andra ställen. Såvitt avser regeln om hemvistforum är det framförallt kriteriet i 10 kap. 1 § 3 st. RB om den ort där juridiska personers förvaltning föres samt begreppet *huvudsaklig verksamhet* i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 60(1) som skulle kunna erbjuda möjliga lösningar.

8.3.7.2 Mer om begreppet ”huvudsaklig verksamhet”

Frågan om hur begreppet huvudsaklig verksamhet skall tolkas och tillämpas i samband med e-handel har analyserats ingående av Lindskoug. Han utgår i sin avhandling från exemplet att ett företag på Irland bedriver verksamhet i Sverige. Företaget har sitt huvudkontor på Irland men all verksamhet, att sälja mjukvara över Internet, förlagd till en server i Sverige. Den fråga som Lindskoug söker besvara är om det faktum att en stor del av företagets kommersiella transaktioner är förlagda till svenskt territorium kan anses medföra att företagets huvudsakliga verksamhet, samt därmed också dess hemvist, kan anses vara beläget i Sverige.⁴¹⁶ Det rör sig i fallet om ett företag som statutenligt har sitt säte, och huvudkontor, på Irland. Så som artikel 60 i Bryssel I-förordningen är utformad ges käranden en potentiell möjlighet att välja mellan skilda, samtidigt behöriga, forum och därmed kan frågan på vilka grunder den huvudsakliga verksamheten kan anses bedriven i Sverige aktualiseras.

I sin analys kommer Lindskoug fram till att det inte framstår som lämpligt att tillmäta så flyktiga anknytningsfaktorer som en server betydelse, när frågan om var en juridisk person har sin huvudsakliga verksamhet förlagd skall besvaras. Det kan endast i undantagsfall få avgörande betydelse.⁴¹⁷ Inte heller det faktum att verksamheten bedrivs under en webbplats med svensk adress kan tillmätas självständig betydelse, i samband med bedömningen av vid vilken ort den huvudsakliga verksamheten bedrivs, eftersom också detta är en flyktig anknytningsfaktor.⁴¹⁸ Lindskougs slutsatser förefaller mig spontant rimliga.

⁴¹⁵ Se vidare avsnitt 6.3.2. och 6.3.3 ovan.

⁴¹⁶ Se vidare *Lindskoug* 2004 s. 45 ff.

⁴¹⁷ Se vidare *Lindskoug* 2004 s. 47.

⁴¹⁸ Se vidare *Lindskoug* 2004 s. 48 f.

Lindskoug utgår emellertid från en synlig juridisk person. I fallet rör det sig om ett irländskt företag med styrelse och huvudkontor och därmed besvaras inte frågan hur kriteriet huvudsaklig verksamhet skall tolkas i situationer när känt hemvist saknas. I dessa situationer är förutsättningarna annorlunda och kanske skall också bedömningen av kriteriet huvudsaklig verksamhet därmed nyanseras.

Låt oss därför istället utgå ifrån företaget *SoftSell* som agerar utifrån en generell generisk toppdomän med verksamhet helt inriktad på den svenska marknaden. Företaget marknadsför piratkopierad programvara till dekoderutrustning som endast kan användas på den svenska marknaden.⁴¹⁹ Dessvärre rör det sig om pirattillverkad programvara, så den aktuella användningen i Sverige innebär intrång i svenska immaterialrätter, upphovsrätter såväl som varumärken. Den svenska rättighetsinnehavaren vill nu utreda möjligheterna att anhängiggöra en talan om förbud mot fortsatt marknadsföring i Sverige och är därför intresserad av att utreda förutsättningarna för svensk domsrätt. I fallet framgår det emellertid inte var den aktuella verksamheten bedrivs. Det finns ingen synlig information om hemvist på företagets webbplats och i domännamnsregistret hänvisas man endast till en hotmailadress.⁴²⁰ All information är uppladdad på en server som tillfälligt är placerad i Sverige. Frågan är nu om det finns anledning att i detta fall göra en annan bedömning av kriteriet *huvudsaklig verksamhet* än den som Lindskoug har gjort avseende sitt irländska företag?⁴²¹

Ett tydligt argument för att kriterier *huvudsaklig verksamhet* skall ges en för de Internetrelaterade fallen nyanserad tolkning är att rätten till domstolsprövning är allmänt erkänd. Reglerna om hemvist är dessutom, som nämns ovan, avfattade på ett sådant sätt att det inte skall vara möjligt att "sakna" hemvist.⁴²² I det fall som behandlas här har käranden inte möjlighet att välja en domstol inom den ort som skulle pekas ut av huvudkontoret, alternativt styrelsens stadgeenliga säte. Bryssel-/Luganoreglerna innehåller i och för sig andra domsrättsgrunder men det stora flertalet av dem förutsätter, som nämns ovan, att svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland för att dessa regler

⁴¹⁹ Ett liknande scenario återfinns i Marknadsdomstolens avgörande MD 2000:19. Fallet kommenteras i *Bogdan*, JT 2000-01 s. 621.

⁴²⁰ I sammanhanget skall uppmärksammas att informationsskyldigheten i e-handelslagen innebär att det kommer att bli enklare att slå fast var aktörer som tillhandahåller "informationssamhällets tjänster" har sitt hemvist. Det torde dock inte vara långsökt att anta att "piraten" i exemplet ovan valt att inte beakta 8 § i e-handelslagen (eller för den delen artikel 5 i e-handelsdirektivet) vid utformningen av sin webbplats.

⁴²¹ Det skall i sammanhanget understrykas att Lindskoug behandlar situationen att faktisk försäljning genomförts. I dessa fall är det möjligt att använda köpeavtalet som utgångspunkt för fastställandet av domsrätten. Det skall dessutom sägas att det tämligen enkelt går att spåra en betalningsmottagare och därigenom underlättas, i dessa fall, bedömningen av var tillhandahållaren av informationssamhällets tjänster har sitt hemvist. I de fall jag behandlar finns ännu inga köptransaktioner som kan läggas till grund för bedömningen.

⁴²² Jämför exempelvis *Dicey* 2000 s. 110, där det konstateras att "No person can be without domicile". Detsamma torde gälla för företag och andra juridiska personer.

skall bli direkt tillämpliga. För att över huvudtaget få möjlighet att pröva en tvist med anledning av den aktuella verksamheten förefaller det därför rimligt att, i detta perspektiv, ge kriteriet *huvudsaklig verksamhet* en för käranden mer generös tolkning. En sådan tolkning är särskilt påkallad när det är uppenbart att det rör sig om en aktör som medvetet söker förhindra möjligheten till prövning i domstol.

I sammanhanget skall Bryssel-/Luganoreglernas artikel 4 uppmärksammas. Av denna bestämmelse framgår att domstolens behörighet, i de fall svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, skall bestämmas i enlighet med lagen i det land där domstolen är belägen. Om det kan konstateras att *SoftSell* inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, är med andra ord inte artikel 60 direkt tillämplig. Oklarheten om hur svarandens hemvist skall bestämmas blir emellertid inte mindre om Bryssel-/Luganoländernas egna lagar, i här aktuella fall svensk lag, skall tillämpas. Skillnaden blir att uttrycket *där förvaltningen föres* kan tas som utgångspunkt istället.

8.3.7.3 Särskilt om begreppet ”där förvaltningen föres”

När det gäller bestämmelsen i 10 kap. 1 § 3 st. RB skall först poängteras att regeln bara blir relevant i förhållande till länder där Bryssel I-förordningen inte tillämpas, dvs. Danmark och Luganoländerna. Vidare skall sägas att kriteriet *där förvaltningen föres* inte är någon fakultativ domsrättsgrund. Det är endast i situationer när det inte går att fastställa det statutenliga sätet, till Sverige eller annat land, som denna reservmöjlighet ges.⁴²³ Det handlar således om en krets av möjliga situationer som är betydligt snävare än den som diskuterats ovan avseende begreppet *huvudsaklig verksamhet*. Inte desto mindre kan, som visas ovan, situationer uppstå när det inte på något tydligt sätt framgår var verksamheten statutenligt skall anses vara domicilierad, även om teknisk utrustning i och för sig kan finnas på svenskt territorium. I sådana situationer kan det vara aktuellt att undersöka möjligheten att lagsöka ett företag som ägnar sig åt potentiellt intrångsgörande verksamhet i Sverige, något som skulle vara möjligt om förvaltningen kan anses föras här i riket. Av förarbetena framgår emellertid inte vad som mer konkret skall läggas i begreppet.⁴²⁴ Dennemark gör heller inte någon utförlig analys därav.⁴²⁵

Bristen på utförliga kommentarer hindrar emellertid inte, som jag ser det, att regeln kan användas. Inte minst torde den slutsatsen vara berättigad när det är uppenbart att svaranden medvetet söker undandra sig en rättslig prövning. En spontan reflexion är att sådana extensiva tolkningar aldrig

⁴²³ Se vidare *Pålsson* 1989 s. 57 ff.

⁴²⁴ Se vidare NJA II 1943 s. 98. Här konstateras endast att ”[o]m säte för styrelsen ej är bestämt eller om styrelse ej finnes, bör talan kunna väckas vid rätten i den ort, där förvaltningen föres.” Vad som närmare menas därmed förklaras inte.

⁴²⁵ Se vidare *Dennemark* s. 89.

kommer att behövas. I de fall det kan tänkas att en kärande skulle vara intresserad av att stämma en anonym svarande i Sverige måste rimligen andra anknytningsfaktorer föreligga, exempelvis att den anonyma personens beteende ger upphov till skada här i landet med följd att det skulle bli möjligt att tillämpa bestämmelsen i 10 kap. 8 § RB analogt.⁴²⁶ Det är emellertid inte klarlagt att de alternativa domsrättsgrunder som ges av 10 kap. RB täcker in alla tänkbara situationer som kan uppstå. Det är i dessa fall jag menar att en domstol eventuellt kan använda en extensiv tolkning av begreppet *där förvaltningen föres*, för att på så sätt komma runt problemet och skapa förutsättningar för domsrätt i fall när det är uppenbart motiverat.

8.3.8 Avslutande reflexioner

I detta avsnitt skall inte göras någon samlad bedömning av Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde. Redan nu kan dock konstateras att det finns fördelar med att använda sig av svarandens hemvistforum. Det är en allmänt accepterad huvudregel som har ett brett tillämpningsområde. En hel del av de fakultativa domsrättsgrunder som behandlas i det följande är mer begränsade till sin natur. Att käranden kan ha ett intresse av att kunna välja svarandens hemvist som domstolsort torde därmed vara klarlagt. Det är dessutom uppenbart att svaranden, om denne måste ställas till svars, rimligen inte kan ha något principiellt emot att den aktuella prövningen sker vid dennes hemvistforum.

Problem kan emellertid uppstå när det inte självklart framgår var svaranden har sitt hemvist. Enligt min mening kan det i dessa situationer framstå som orimligt att en domstol skall "bakbindas" av det faktum att svaranden undandrar sig en rättslig prövning genom att medvetet hålla sig anonym. Om situationen är sådan att svaranden inte går att lokalisera, samt att det är uppenbart att svarandens skadegörande handlingar, exempelvis marknadsföring av pirattillverkade produkter, är riktade mot det i Sverige skyddade varumärket bör domstolen kunna ta upp saken till prövning. Problemet kan tyckas teoretiskt eftersom det, i dessa fall, i praktiken kommer att finnas andra domsrättsgrunder än svarandens hemvist som kan ge en domstol i Sverige behörighet. Som nämns ovan, krävs emellertid att hemvist bestäms, för att Bryssel-/Luganoreglerna skall bli direkt tillämpliga.⁴²⁷ Jag konstaterar därför ovan att det i vissa fall kan finnas anledning att tolka Bryssel I-förordningens artikel 60 på ett för käranden generöst sätt.

⁴²⁶ Se mer om tillämpningen av 10 kap. 8 § RB i avsnitt 9.6 nedan.

⁴²⁷ Det skall i sammanhanget sägas att det är möjligt att tillämpa bestämmelserna i RB analogt i de fall det visar sig att Bryssel-/Luganoreglerna inte kan tillämpas direkt. Som exempel kan nämnas att 10 kap. 8 § RB ger behörighet att pröva utomobligatoriska skadeståndstvister. Mer tveksamt är om nämnda bestämmelse också omfattar möjligheten att ta upp en förbudstalan till prövning (se vidare avsnitt 9.6.3 ovan). När det gäller förbudstalan skulle med andra ord en möjlighet att åberopa Bryssel-/Luganoreglerna direkt vara att föredra.

Att en Internetaktör riktar sig mot ett Bryssel-/Luganoland skulle, som ett exempel på en sådan generös tolkning, kunna liknas vid att verksamheten huvudsakligen bedrivs i det landet till vilka verksamheten riktas. Motivet till stöd för en sådan tolkning skulle vara att all synlig verksamhet är riktad mot marknader i Bryssel-/Luganoländer, samt att inget annat tyder på att svaranden skall anses ha hemvist någon annanstans.

Genom att tillämpa ett sådant synsätt ges förutsättningar för domstolen att komma förbi frågan om svarandens hemvist, både i de fall svarandens hemvist återopas som domsrättsgrund och i de fall Bryssel I-förordningen i övrigt skall tillämpas direkt. De forumregler som behandlar frågan om hemvist är dessutom avfattade på sådant sätt att det inte skall finnas några situationer när känt hemvist saknas. Om svaranden ger sig till känna, vilket givetvis är en möjlighet, kan annan information komma i dagen som visar att frågan om hemvist skall lösas på annat sätt. Det förefaller dock rimligt att i detta avseende låta det vara upp till svaranden att förebringa bevis för att hemvist skall fastställas på annat sätt än vad domstolen med hänsyn till existerande synliga faktorer kan göra.

I ett kändeperspektiv är detta till synes pragmatiska synsätt ett sätt att komma vidare utifrån en situation som annars skulle kunna bakbinda domstolen och i värsta fall leda till att känden ställs utan möjlighet att få sin rätt prövad.

I ett svarandeperspektiv kan en sådan tolkning av hemvistreglerna tyckas dramatisk. Det är dock rimligt att anta att parterna skall kunna få sin talan prövad och därmed måste domstolen kunna komma förbi frågan om hemvist. Att det är rimligt, också i ett svarandeperspektiv, understryks dock av det faktum att svaranden, när helst denne önskar, kan förelägga bevis för att hemvist skall fastställas enligt andra kriterier än dem som domstolen utgått från enligt ovan.

Avslutningsvis skall poängteras att eventuella problem med att svarandens hemvist inte går att fastställa sannolikt inte kommer att uppstå i något större antal fall. Inte minst torde kraven i e-handelsdirektivet på uppgiftslämnande för tjänsteleverantörer innebära att det i det stora flertalet fall tämligen enkelt kommer att vara möjligt att lokalisera svaranden.⁴²⁸ Det är emellertid inte den stora majoriteten laglydiga tjänsteleverantörer som står i fokus här. Problemet kan istället härledas till den grupp av aktörer som av den ena eller andra skälet väljer att utforma sin affärsverksamhet på ett sådant sätt att det blir svårt att fastställa verksamhetens hemvist. Trots att det rör sig om en väsentligt mindre grupp förorsakar den problem och när dessa aktualiseras handlar det om problem som sannolikt kan visa sig svårlösta.

I detta sammanhang är det nödvändigt att också ta upp frågan om erkännande och verkställighet. Det ter sig tämligen utsiktslöst att konstruera

⁴²⁸ Se 8 § e-handelslagen.

en domsrättsgrund i situationer när en dom, låt säga på skadestånd, inte kommer att kunna erkännas eller verkställas i ett land där svaranden finns och sannolikt har sina tvivelaktigt ihopsamlade tillgångar. Detta är ett tungt vägande skäl för att inte ta upp saken till prövning. Jag menar emellertid att det kan finnas situationer där käranden kan ha nytta av ett avgörande, även om det inte omedelbart kan verkställas. En anledning till detta är att en avkunnad dom har ett värde som möjlig framtida exekutionstitel. Även om svaranden inte just vid tidpunkten för avgörandet har några tillgångar som kan läggas till grund för en verkställighetsåtgärd, är det möjligt att så kan bli fallet. Det är dessutom möjligt att svaranden har tillgångar i domstolslandet, låt säga en server, som det kan vara av intresse för käranden att komma åt, alldeles oavsett var svaranden har sitt hemvist.

Allt sammantaget blir mitt sammanfattande intryck att svarandens hemvist, som domsrättsgrund betraktat, måste anses vara ett för käranden tämligen säkert val. Slutsatsen gäller även om det, som visas ovan, kan förekomma tveksamheter när det gäller fastställandet av svarandens hemvist i Internetrelaterade sammanhang och trots att det i vissa fall finns andra forum som exklusivt har behörighet att pröva vissa tvister, så rör det sig om undantagsfall. En helt annan sak är att käranden medvetet kan välja att väcka talan på annan ort än den där svaranden har sitt hemvist. Som nämns ovan, erbjuder Bryssel-/Luganoreglerna sådana valmöjligheter.

8.4 Forum delicti – artikel 5(3)

8.4.1 Inledande anmärkningar

Flera av de för detta arbete relevanta fakultativa domsrättsgrunderna finns i artikel 5, under rubriken särskilda behörighetsregler. Den första av dess regler som kommer att behandlas är regeln i artikel 5(3) som gäller domsrätt i samband med talan om utomobligatoriska anspråk.

Artikel 5(3) (i utdrag)

”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan väckas i en annan medlemsstat [konventionsstat] ... om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade *eller kan inträffa*...”⁴²⁹

Regeln innehåller, trots att den nog kan framstå som enkelt avfattad, en rad begrepp som behöver klargöras. Till att börja med måste regelns sakliga tillämpningsområde slås fast. Vad skall annorlunda uttryckt läggas i begreppet

⁴²⁹ Den kursiverade texten anger det tillägg som finns i Bryssel I-förordningen. I övrigt är texten i konventionerna och förordningen likalydande, bortsett från att ordet konventionsstat ersatts med medlemsstat.

skadestånd utanför avtalsförhållanden? Därutöver krävs klargöranden om vad som närmare menas med begreppet *den ort där skadan inträffade*. Slutligen är det av stort intresse att närmare granska det tillägg som har gjorts i Bryssel I-förordningen dvs. den avslutande sentensen *eller kan inträffa*.

8.4.2 Skadestånd utanför avtalsförhållanden

Tolkningen av begreppet *skadestånd utanför kontraktsförhållanden* har varit föremål för prövning av GD, som fastslagit att uttrycket skall tolkas autonomt.⁴³⁰ GD har därutöver uttalat att gränsen för tillämpningen av artikel 5(3) utgörs av artikel 5(1) som reglerar inomobligatoriska förhållanden. I *Kalfelis*-fallet framgår att skadeståndsskyldighet som inte är att hänföra till artikel 5(1) skall behandlas enligt artikel 5(3). Tanken är att varken luckor eller överlappningar skall uppkomma vid tillämpningen av de båda artiklarna.⁴³¹ Synsättet som GD ger uttryck för i *Kalfelis*-fallet bekräftas av senare avgöranden, exempelvis i *Henkel*-fallet.⁴³² I detta fall slår GD återigen fast att uttrycket skadestånd utanför avtalsförhållanden omfattar varje talan som syftar till att gentemot svaranden göra gällande ett ansvar som inte är att hänföra till ett avtal i den mening som avses i artikel 5.1.⁴³³ Vidare uttalar GD att begreppet skada är vittomfattande.⁴³⁴ Det torde därmed stå klart att ett varumärkesintrång omfattas av artikel 5(3), något som också bekräftas i nationell praxis.⁴³⁵

När det gäller tillämpningen av artikel 5(3) på varumärkesintrång kan det därmed spontant uppfattas som om det inte föreligger några större gränsdragningsproblem.⁴³⁶ I händelse av prövning måste under alla omständigheter

⁴³⁰ Se exempelvis mål 189/87, *Kalfelis* mot *Schröder*, (cit. *Kalfelis*) p. 15 och 16. Se också *Pålsson* 2002 s. 111 ff.

⁴³¹ I *Kalfelis*-fallet, punkt 17, beskriver GD förhållandet mellan artikel 5(3) och 5(1) på följande sätt: "In order to ensure uniformity in all the Member States, it must be recognized that the concept of 'matters relating to tort, delict and quasi-delict' covers all actions which seek to establish the liability of a defendant and which are not related to a 'contract' within the meaning of Article 5 (1)". Se vidare *Hertz* s. 75 ff; *Lindskoug* 2004 s. 81 ff.; *Newton* s. 49 ff.; *Pålsson* 2002 s. 95 ff. och *Østergaard* s. 131 ff.

⁴³² Se mål C-167/00, *Verein für Konsumenteninformation* mot *Karl Heinz Henkel* (cit. *Henkel*). Fallet kommenteras av Bogdan i JT 2002-03 s. 410.

⁴³³ *Henkel*-fallet p. 36.

⁴³⁴ *Henkel*-fallet p. 42 med vidare hänvisning till mål 21/76, *Bier* mot *Mines de Potasse d'Alsace* (cit. *Bier*). Se vidare beträffande detta avgörande avsnitt 8.4.4.1 nedan.

⁴³⁵ Att varumärkesintrång omfattas av artikel 5(3) bekräftas exempelvis i det engelska fallet *Mölnlycke AB* mot *Proctor & Gamble Ltd*, [1992] RPC 21. Se för vidare hänvisningar *Fawcett-Torremans* s. 150.

⁴³⁶ I detta arbete bortses från fall som gäller tvister i anledning av licensavtal och andra nyttjanderättsavtal om varumärken. I sådana fall handlar det, i händelse av tvister, om frågor som närmast sorterar under artikel 5(1), men det är möjligt att sådana tvister kan omfatta också anspråk som går utanför det omtvistade avtalet. Som nämns inledningsvis behandlas problematiken kring tillämpningen av artikel 5(1) inte i föreliggande arbete. För en utförlig presentation av artikel 5(1) se *Hertz* s. 85 ff.; *Kropholler* s. 124 ff.; *Newton*, s 43 ff. samt *Pålsson* 2002 s. 95 ff. För specifika Internetrelaterade aspekter se *Lindskoug* 2004 s. 81 ff. och *Østergaard*

domstolen ta ställning till om tvisten handlar om ett sådant utomobligatoriskt förhållande som gör att artikel 5(3) är tillämplig. I linje med vad som anförts ovan, avsnitt 6.2.2, kan man i dessa sammanhang tala om att saken, intrångsmålet, måste kvalificeras.

8.4.3 Kvalifikation av intrångsmål

Bedömningen av ett varumärkesintrång tar sin utgångspunkt i frågan om den påstått skadegörande handlingen har inneburit användning av ett, med kärandens, förväxlingsbart kännetecken.⁴³⁷ Det kan i dessa sammanhang argumenteras för att ett uttalande om en handling förväxlingsbarhet samtidigt är ett uttalande som säger något om ett varumärkes skyddsomfång. Det kan nämligen sägas att skyddsomfånget för ett varumärke definieras utifrån vilken användning (av förväxlingsbara kännetecken) som det kan hindra (eller ger skydd mot). Det går således att finna argument för att det, som vid första påseendet framstår som en ren skadeståndstalan, i själva verket är ett anspråk som är nära knutet till frågor om rättighetens skyddsomfång, och därmed dess giltighet. Som uppmärksammas ovan, skall mål som rör en registrerad rättighet som huvudregel exklusivt prövas av domstol inom den ort där rättigheten i fråga är registrerad.⁴³⁸ Det skall i sammanhanget understrykas att exklusiviteten i första hand gäller i de fall frågan om giltighet uppkommer som ett självständigt yrkande. En domstol har i andra fall, som absolut huvudregel, möjlighet att pröva frågan om rättighetens giltighet prejudiciellt.⁴³⁹

Talans karaktär får under alla omständigheter avgörande betydelse för domsrätten, inte minst på grund av existensen av en exklusiv bestämmelse. Det är därför av central betydelse att slå fast om ett intrångsmål skall anses vara en ren skadeståndstalan eller en talan som rör en immaterialrätts giltighet eller bestånd. Uppgiften att kvalificera tvisten blir med andra ord betydelsefull.

När det gäller problemens behandling i detta avsnitt kommer dock tvisterna att betraktas som färdigkvalificerade. I det följande analyseras således rena skadeståndsmål, eller snarare tvister som inte rör den registrerade

s. 131ff. För specifika aspekter om immaterialrätt se *Fawcett/Torremans* s. 77 ff. och *Strömholm* s. 116 ff.

⁴³⁷ Se vidare avsnitt 3.4 ovan.

⁴³⁸ Se vidare avsnitt 8.8 nedan.

⁴³⁹ Redan här bör nämnas generaladvokatens förslag till dom i målet C-4/03, *Gesellschaft für Antiriebstechnik (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs* (cit. *GAT*). Generaladvokaten föreslår att tillämpningsområdet för den exklusiva Bryssel-/Luganoregeln om registrerade immaterialrätter skall utvidgas på ett sådant sätt att det kan förstås som om han menar att också en invändning om en rättighets giltighet skulle omfattas av reglerna. Det skulle i så fall kunna innebära komplikationer för möjligheterna att prejudiciellt ta ställning till sådana invändningar. Förslaget kommer att kommenteras fortlöpande, särskilt i avsnitt 8.8.3.3 nedan. Möjligheten att prejudiciellt ta ställning till en giltighetsinvändning kommenteras i avsnitt 8.8.3.6 nedan.

rättighetens giltighet eller bestånd annat än prejudiciellt. Behandlingen av mål som rör registrerade immaterialrättes giltighet eller bestånd återkommer i samband med analysen av de exklusiva reglerna i avsnitt 8.8 nedan.

8.4.4 Den ort där skadan inträffade – handling eller effekt

8.4.4.1 Inledande anmärkningar

Avgörande för tillämpningen av artikel 5(3) i samband med en skadeståndstalan är vidare hur begreppet *den ort där skadan inträffade* skall tolkas. Om både den skadegörande handlingen företagits och skadan uppkommit på samma ort uppstår inga problem. Det gäller inte minst i samband med immaterialrättsintrång, eftersom det i dessa fall kan konstateras att skada med nödvändighet inträffar där rättigheten är skyddad.⁴⁴⁰ Skadan kan med andra ord vanligen lokaliseras till skyddslandet, som i sin tur är, åtminstone när det gäller registrerade immaterialrätter, tämligen enkelt att fastställa. Värre är det emellertid vid distansskador, när handlingen företagits på en ort och skadan inträffat på en annan.⁴⁴¹

GD har vid ett flertal tillfällen tolkat begreppet *den ort där skadan inträffade* för att väcka klarhet i frågan om det är handlingsorten eller effektorten som avses. Ett grundläggande avgörande är *Bier-fallet*,⁴⁴² vilket handlade om ett franskt gruvbolag (Potasse) som hade förorenat floden Rhen. Föreningen ledde till att en nederländsk företagare, Bier, som använt vatten från floden Rhen som bevattning i sin handelsträdgård ansåg sig skadedrabbad. Bier väckte talan om ersättning vid en domstol i Nederländerna och därmed uppkom frågan om också skadeorten kunde anses omfattas av ordalydelsen i artikel 5(3). Frågan förelades GD som slog fast att undantagsbestämmelserna i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5 motiveras av ett särskilt nära samband mellan tvisten och domstolsorten.⁴⁴³ Både handlingen och skadan kan enligt GD ha ett sådant samband med domstolsorten att undantag från huvudregeln i artikel 2 kan vara motiverat. När det gäller distansskador skall käranden med andra ord kunna välja om talan skall väckas på handlingsorten eller skadeorten.⁴⁴⁴

I senare praxis har tolkningen av begreppet preciserats ytterligare. När skadeorten skall fastställas tas exempelvis hänsyn endast till direkta och omedelbara skador, dvs. inte följdskador och indirekta skador.⁴⁴⁵ Ett annat problem som GD har tagit ställning till är hur regeln skall tillämpas när

⁴⁴⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 152 ff.; *Pålsson NIR* 2001 s. 129, 135 ff. och *Wadlow* s. 98 ff.

⁴⁴¹ Se vidare *Pålsson NIR* 2001 s. 129, 136 och *Strömholm* s. 71, 122 f.

⁴⁴² Se mål 21/76, *Bier mot Mines de Potasse d'Alsace* (cit. *Bier*).

⁴⁴³ Se *Bier-fallet* p. 11.

⁴⁴⁴ Se *Bier-fallet* p. 17–22.

⁴⁴⁵ Se mål C-220/88, *Dumez France mot Hessische Landesbank* och mål C-364/93, *Marinari mot Lloyd's Bank*.

skadan har uppkommit på flera orter. Frågan aktualiseras exempelvis vid utgivning av en tidning med förolämpande artiklar. Handlingsorten sammanfaller i normala fall med utgivningsorten medan skadeorten i princip utgörs av varje ort där tidningen finns tillgänglig. Att handlingsorten respektive svarandens hemvistort är lämpliga fora för att behandla hela skadestandsfrågan är inte omdiskuterat men beträffande frågan om käranden på varje enskild skadeort skall få väcka talan som rör hela skadan fanns det behov av klargöranden. GD har i *Shevill*-fallet prövat frågan.⁴⁴⁶ Fallet handlade om en person (Shevill) som blivit utsatt för ärekränkning i en tidning med spridning i flera av EG:s medlemsländer. GD kom fram till att käranden fortfarande måste kunna välja att väcka talan på effektorten. Domstol i denna ort är bäst lämpad att bedöma de skador som uppkommit där.⁴⁴⁷ Av domen framkommer emellertid också att det vid respektive skadeort endast är möjligt att pröva frågan om skadestånd för den i domstolslandet uppkomna skadan.⁴⁴⁸ Endast svarandens hemvistort samt handlingsorten är lämpliga forum för att pröva hela skadestandsfrågan.⁴⁴⁹

8.4.4.2 Särskilt om varumärkesintrång

På tal om immaterialrättsintrång har argumentet framförts att det skulle vara omöjligt att företa en skadegörande handling på annan ort än den där den ifrågavarande immaterialrätten är skyddad.⁴⁵⁰ Argumentet kan härledas ur den tidigare nämnda skyddslandsprincipen.⁴⁵¹ Det må vara möjligt att ett sådant kategoriskt uttalande har haft fog för sig, men det kan definitivt avskrivas som ogrundat idag, när Internetrelaterade intrång är dokumenterade faktum. Även om det bortses från Internetrelaterade aspekter framstår uppfattningen om territorialitetsgrundsatsens inverkan på här aktuella frågor som omotiverat långtgående, en slutsats som för övrigt finner stöd hos Pålsson.⁴⁵² Det kan dock konstateras att handlingsortens forum har begränsad självständig betydelse för det stora flertalet intrångsmål. Inte minst gäller detta eftersom handlingsortens forum vanligen sammanfaller med svarandens hemvistforum. Att så inte alltid är fallet beträffande Internetrelaterade intrång är något som behandlas i avsnitt 8.4.7 nedan.

⁴⁴⁶ Se mål C-68/93, *Shevill* mot *Presse Alliance SA* (cit. *Shevill*).

⁴⁴⁷ Se *Shevill*-fallet p. 30 och 31.

⁴⁴⁸ Se *Shevill*-fallet p. 33.

⁴⁴⁹ Se *Shevill*-fallet p. 24 och 25. Se för vidare kommentarer *Hertz* s. 237 ff. och *Pålsson* 2002 s. 114 ff.

⁴⁵⁰ Pålsson redogör för denna uppfattning, utan att själv ansluta sig till den i NIR 2001 s. 129. Se s. 136 med vidare hänvisningar i not 25.

⁴⁵¹ Se vidare beträffande skyddslandsprincipen avsnitt 2.4.4.2.2. ovan.

⁴⁵² Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 136.

8.4.5 Särskilt om uttrycket ”eller kan inträffa”

8.4.5.1 Inledande anmärkningar

Det senare ledet i artikel 5(3), ...*eller kan inträffa*, utgör en ändring gentemot konventionernas tidigare lydelse. Nyheten innebär att det tydliggörs att det är möjligt att använda artikel 5(3) för att väcka talan även i fall när konkret skada inte uppkommit. Annorlunda uttryckt innebär det att talan i förebyggande syfte, exempelvis en förbudstalan, numera uttryckligen omfattas av artikel 5(3).⁴⁵³ Det kvarstår emellertid en del frågor att besvara beträffande förordningens nya lydelse. Ett exempel på fråga där rättsläget kan uppfattas som oklart är om en fastställsetalan också skall anses omfattas av den nya lydelsen samt om det i så fall skall gälla både negativ och positiv fastställsetalan. När det gäller tvister inom varumärkesrättens område är det av intresse att närmare analysera hur artikel 5(3) skall tillämpas på förbudstalan såväl som fastställsetalan.

8.4.5.2 Förbud

Frågan om en förbudstalan skall omfattas av artikel 5(3) var föremål för diskussion redan innan tillägget *eller kan inträffa* infördes genom förordningen. Den tidigare tveksamheten rörde i första hand det faktum att det i samband med en förbudstalan kan vara så att en faktisk skada inte uppkommit.⁴⁵⁴ En förbudstalan kan syfta till att förhindra att en pågående skadegörande handling skall fortsätta, men den kan också syfta till att förbjuda ett agerande som misstänks kunna leda till skada. Inte minst i det senare fallet är det oklart om det går att tala om att en skadegörande handling verkligen företagits. Dessutom är det tveklöst så att skador som ännu inte inträffat torde vara svårare att lokalisera till en bestämd plats än skador som kommit till konkret uttryck. När det gäller anspråk i anledning av registrerade immaterialrätter bör emellertid skada såväl som risk för skada kunna lokaliseras till den aktuella immaterialrättens skyddsland.⁴⁵⁵

Frågan om möjligheten att använda artikel 5(3) i förebyggande syfte har i *Flootek*-fallet kommenterats av HD.⁴⁵⁶ Tvisten gällde i och för sig möjligheten att använda Luganokonventionen (som var tillämplig i det aktuella fallet) till stöd för en negativ fastställsetalan men frågan om förbud kom att indirekt behandlas. Enligt HD var tolkningen att betrakta som öppen såvitt avser möjligheterna att använda artikel 5(3) som grund för en förbudstalan. Frågan har även diskuterats av GD, bland annat i det tidigare nämnda *Henkel*-fallet.

⁴⁵³ Se *Kropholler* s. 153; *Pålsson* 2002 s. 116 f. och *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 137 f.

⁴⁵⁴ Se exempelvis *Hertz* s. 276 ff. och *Schlosser* s. 111.

⁴⁵⁵ Se exempelvis *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 137.

⁴⁵⁶ Se vidare NJA 2000 s. 273 (cit. *Flootek*).

GD konstaterade i detta fall att regeln i Brysselkonventionens artikel 5(3) (som var tillämplig i det aktuella fallet) bygger på tanken att det finns ett särskilt nära samband mellan tvisten och domstol i den ort där skada har inträffat. Samma närhet föreligger emellertid enligt GD i de fall talan syftar till att förhindra att skada skall uppkomma.⁴⁵⁷ Brysselkonventionens artikel 5(3) skall således tolkas så att dess tillämpning inte förutsätter att någon skada faktiskt har uppkommit.⁴⁵⁸ Redan innan tillägget *eller kan inträffa* infördes skulle således en förbudstalan i förebyggande syfte omfattas av artikel 5(3). Med förordningen tydliggörs detta förhållande. Vad beträffar GD:s uttalande i *Henkel*-fallet så var förordningen, som framgår ovan, inte tillämplig. Förordningstexten fanns emellertid tillgänglig, så GD fick en möjlighet att jämföra de skilda uttryck som artikel 5(3) givits. Med beaktande av detta uttalar GD i *Henkel*-fallet att det inte fanns skäl att tolka de två bestämmelserna på olika sätt och att kravet på enhetlighet innebär att artikel 5(3) i Brysselkonventionen skall ges samma räckvidd som motsvarande bestämmelse i (den vid tillfället ännu inte ikraftträdde) förordningen.⁴⁵⁹

Med beaktande av att det numera är klarlagt att artikel 5(3) kan användas i förebyggande syfte på sätt som liknar regelns användning i samband med en talan om skadestånd kan det vara av intresse att analysera om de förbehåll som gäller beträffande artikel 5(3) också skall tillämpas när regeln används för att motivera domstolens behörighet att ta upp en förbudstalan till prövning. Som framkommer ovan innehåller artikel 5(3) två domsrättsprinciper med olika räckvidd, *effektortens* samt *handlingsortens* behörighet. En skadeståndstalan som väcks vid handlingsortens forum kan gälla även skada som uppkommit i andra Bryssel-/Luganoländer. Frågan blir därmed om en förbudstalan som väcks vid handlingsortens forum kan få samma extraterritoriella räckvidd och därmed gälla förbud som riktar sig mot aktiviteter som utförs i andra Bryssel-/Luganoländer än domstolslandet. Min bedömning är att det rimligen måste vara så. Det främsta skälet härför är, som jag ser det, att det inte finns någon anledning att laborera med en särskild begränsningsregel som endast gäller förbudstalan, när en sådan begränsning inte gäller för övriga fall när artikel 5(3) tillämpas till stöd för domsrätt på handlingsorten. Under alla omständigheter torde det vara möjligt att väcka en förbudstalan som avser handlingar i flera Bryssel-/Luganoländer vid svarandens hemvistforum, så ett eventuellt argument som tar sin utgångspunkt i att extraterritoriella förbud överhuvudtaget inte borde accepteras faller på denna punkt oavsett hur artikel 5(3) tolkas.

⁴⁵⁷ Se *Henkel*-fallet p. 46.

⁴⁵⁸ Se *Henkel*-fallet p. 48.

⁴⁵⁹ Se *Henkel*-fallet p. 49.

8.4.5.3 Särskilt om vitesförbud

I samband med ett yrkande om förbud uppmanas domstolen ofta att förena förbudet med ett vite. Som nämns ovan, finns i Bryssel-/Luganoreglerna också bestämmelser som gäller erkännande och verkställighet av domar. Avsikten är inte att närmare behandla dessa regler i detta arbete men det tål ändå att uppmärksamma en regel av särskilt intresse för immaterialrätten. Det rör sig om bestämmelsen i förordningens artikel 49 (artikel 43 i konventionerna) som särskilt reglerar under vilka förutsättningar en dom på vite kan verkställas. Av bestämmelsen kan utläsas att en dom om vite som avkunnats i ett Bryssel-/Luganoland bara är verkställbar i ett annat Bryssel-/Luganoland om vitets belopp slutligt har fastställts i ursprungsstaten. Här kan problem uppkomma när det gäller vitesförbud inom immaterialrätten, såväl som på andra områden där vitesförbud förekommer. I de fall vitet bestäms löpande torde det exempelvis vara svårt att få ett sådant beslut verkställt i annat land än det land där beslutet är fattat.⁴⁶⁰ Ett annat problem, som uppmärksammas av Schlosser, men som dessvärre inte analyseras vidare, är frågan om vad som gäller beträffande viten som skall dömas ut till staten och inte till den skadelidande.⁴⁶¹ Det kan nämligen ifrågasättas om ett sådant vite omfattas av Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde, dvs. valda delar av privaträtten. Dessa frågor utreds inte vidare i detta arbete bortsett från konstaterandet att det är viktigt att vitesbeloppet preciseras, om det överhuvudtaget skall kunna verkställas i annat land än ursprungslandet. Det skall för övrigt sägas att även ett löpande vite fixeras när käranden, i samband med en överträdelse av ett förbud, väljer att begära att en domstol skall ta ställning till frågan om utdömande av vitet. En sådan begäran som avser en överträdelse av ett förbud i Sverige torde i praktiken inte anhängiggöras vid domstol i annat land än Sverige. Följaktligen lär problemen med att löpande viten inte kan verkställas i andra länder än de ursprungliga vara små i praktiken.

Några verkställighetsproblem av motsvarande slag finns inte när det gäller domar om förbud och det kan avslutningsvis sägas att det numera inte torde råda något tvivel om att en talan om förbud kan föras med artikel 5(3) som grund. Det faktum att en förbudstalan omfattas av artikel 5(3) innebär emellertid inte nödvändigtvis att en fastställsetalan också skall göra det.

8.4.5.4 Fastställsetalan

8.4.5.4.1 Inledande anmärkningar

Det kan inledningsvis konstateras att en förbudstalan på flera punkter är besläktad med en fastställsetalan. Så har exempelvis GD i *Tatry*-fallet

⁴⁶⁰ Se vidare exempelvis *Pålsson* 2002 s. 263 f.

⁴⁶¹ Se vidare *Schlosser* s. 132 p. 213(bb).

konstaterat att en talan om fastställelse att en handling inte är skadegörande och en talan om skadestånd på grund av samma skadegörande handlande är att betrakta som samma sak i samband med att litispendensbestämmelserna i Bryssel-/Luganoreglerna tillämpas.⁴⁶² Innan frågan om fastställsetalan också skall anses omfattas av den nya lydelsen i artikel 5(3) besvaras, skall det emellertid också sägas att en förbudstalan på många punkter skiljer sig från en fastställsetalan, i synnerhet en negativ sådan. En förbudstalan initieras som regel av rättighetsinnehavaren som vill förbjuda en påstått intrångsgörande, eller misstänkt intrångsgörande, handling. En förbudstalan syftar till att förpliktiga svaranden att agera, eller att avstå från att agera, och kan, som nämns ovan, utgöra grund för en verkställighetsåtgärd. En fastställsetalan har en annan karaktär. Till att börja med handlar det inte längre om ett avgörande som kan läggas till grund för en verkställighetsåtgärd. Dessutom har fastställsetalan i flera fall en annan partsställning. I synnerhet kan det sägas beträffande en negativ fastställsetalan, som vanligen initieras av den förmodade intrångsgöraren, som i dessa fall får ikläda sig rollen som kärke istället för svarande. Som exempel kan tas det ovan nämnda *Flootek*-fallet. I detta fall var det inte rättighetsinnehavaren som initierade processen. Det var istället den svenska aktören som ville försäkra sig om att ett förfarande som pågick i Sverige inte utgjorde intrång i ett patent som var skyddat här i landet. Här framträder en avgörande skillnad mellan förbudstalan och negativ fastställsetalan. När det gäller den positiva fastställelsen är den skillnaden inte lika tydlig. I dessa fall är det snarast rättighetsinnehavaren som initierar processen och beträffande dessa mål är likheterna med en förbudstalan större.

8.4.5.4.2 Negativ fastställsetalan

Flootek-fallet gällde, som framgår ovan, en talan om negativ fastställelse. Käranden i målet var intresserad av att svensk domstol skulle fastställa att en viss teknik som käranden utbjöd till försäljning i Sverige inte utgjorde intrång i en norsk innehavares svenska patent. Kärandens argumentation i *Flootek*-fallet tog sin utgångspunkt i det faktum att en talan som gäller giltighet och tillämpning av immaterialrätter skall prövas av domstol i skyddslandet. Eftersom talan rör en teknik som skall prövas mot ett svenskt patent måste således svensk domstol vara behörig att ta upp målet till prövning. Domstolarna var emellertid av en annan uppfattning. I kärandens argumentation ligger underförstått ett antagande om att de frågor som är aktuella i målet skall prövas exklusivt av domstol i skyddslandet. Tingsrätten tar upp detta argument och konstaterar att det finns en exklusiv behörighet i vissa fall, grundad på artikel 16(4) i Luganokonventionen, men att exklusiviteten endast omfattar frågor om giltighet. När det gäller fastställsemål finns

⁴⁶² Se mål C-406/92, *Tatry* mot *Maciej Rataj* (cit. *Tatry*), p. 42–44.

inte någon uttrycklig behörighetsregel och konsekvensen blir, enligt domstolen, att det inte råder någon exklusivitet avseende dessa mål. Tingsrättens argumentation kring tillämpningen av artikel 16(4) diskuteras inte i överinstanserna.⁴⁶³ Den fråga som fortsättningsvis kom att behandlas var istället om artikel 5(3) kunde ge stöd för domsrätt avseende den negativa fastställsetalan som målet gällde.

HD konstaterar såvitt avser denna fråga att artikel 5(3), så som varande ett undantag från huvudregeln i artikel 2, skall tolkas restriktivt. Även behovet av en enhetlig rättstillämpning talar för att bestämmelsen skall tolkas i nära anslutning till bestämmelsens ordalydelse. I konventionstexten talas om domsrätt inom orten där skadan inträffade och en bokstavstrogen tolkning leder därmed ofrånkomligen till slutsatsen att en talan i preventivt syfte inte kan omfattas av bestämmelsens ordalydelse. Som nämns ovan menar HD att det må vara en öppen fråga om förbudstalan omfattas men beträffande en fastställsetalan blev slutsatsen en annan. Den fastställsetalan som målet gällde är, för att använda HD:s egna ord, "...inte en talan som avser skadestånd och som väckts i den konventionsstat där en skada inträffat." HD kom således fram till att det inte var möjligt att tolka artikel 5(3) på sådant sätt att en negativ fastställsetalan skulle omfattas.⁴⁶⁴ Det kan därmed konstateras att mycket talar för att fastställsetalan, negativ och positiv, faller utanför artikel 5(3), i den lydelse stadgandet har i konventionerna.⁴⁶⁵

Frågan blir därmed om samma synsätt kan appliceras på den nya lydelsen av bestämmelsen, så som den kommer till uttryck i förordningen. Eftersom konventionerna, som framgår av GD:s ovan refererade uttalande i *Henkel-fallet*, skall tolkas i ljuset av förordningens lydelse blir dessutom det som sägs beträffande denna också relevant för den fortsatta tillämpningen av konventionerna.

Som redan nämnts har GD slagit fast att syftet med artikel 5(3) är att skapa domsrätt i situationer när saken har särskilt stark anknytning till domstolsorten.⁴⁶⁶ Med den nya lydelsen får det därutöver anses fastslaget att det inte längre förutsätts någon inträffad skada samt att artikel 5(3) därmed kan användas i preventivt syfte.⁴⁶⁷ Några särskilda taleformer utesluts inte, det viktiga är att talan gäller ett potentiellt skadevållande agerande samt att det inte rör sig om en tvist som är hänförlig till artikel 5(1).⁴⁶⁸ Utifrån detta är det inte orimligt att argumentera för att alla taleformer som riktas mot ett potentiellt skadevållande agerande och som syftar till att på ett eller annat sätt

⁴⁶³ Tillämpningen av artikel 16(4) (förordningen artikel 22(4)) analyseras vidare i avsnitt 8.8 nedan.

⁴⁶⁴ Fallet kommenteras utförligt av *Lundstedt*, IIC 2001 s. 124. Se också *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 138 f.

⁴⁶⁵ Detta stöds bland annat av *Hertz* s. 278 ff.

⁴⁶⁶ Se exempelvis tidigare nämnda *Bier-fallet*, p. 11.

⁴⁶⁷ Något som bland annat framgår av ovan nämnda *Henkel-fallet*.

⁴⁶⁸ Se *Henkel-fallet* p. 46 och 48.

hindra detsamma skulle omfattas av artikel 5(3). I detta perspektiv spelar det inte någon roll vilken taleform som väljs. En negativ fastställelse i linje med den som fördes i *Flootek*-fallet skulle således omfattas av artikel 5(3). Det rör sig om en talan som syftar till att klarlägga huruvida ett visst agerande omfattas av ett immaterialrättsligt skydd på sådant sätt att det kan anses intrångsgörande (i *Flootek*-fallet rörde det sig om utbudandet till försäljning av en potentiellt intrångsgörande teknik) och det är en utomobligatorisk talan i så måtto att den inte omfattas av artikel 5(1).

Argument för att en negativ fastställsetalan skulle omfattas av artikel 5(3) finns således. Vid en jämförelse med förbudstalan kan dock konstateras att de båda taleformerna uppenbarligen har skilda skyddssubjekt. En fråga som därmed aktualiseras är om artikel 5(3) verkligen är tänkt att tillgodose både dessa subjekts intressen av alternativa domsrättsgrunder. Om artikel 5(3) öppnas för negativ fastställsetalan är nämligen risken att denna fakultativa domsrättsgrund missbrukas av den påstådda intrångsgöraren. När denne får kännedom om, exempelvis genom ett varningsbrev från rättighetsinnehavaren, att ett visst agerande har kommit att betraktas som ett potentiellt intrång, blir det strategiskt möjligt för den påstådde intrångsgöraren att ta initiativet, genom att anhängiggöra en talan om negativ fastställelse vid domstol i ett Bryssel-/Luganoland. Rättighetsinnehavaren hindras därmed från att själv initiera processen och tvingas istället att uppsöka det forum som käranden (den påstådde intrångsgöraren) valt.⁴⁶⁹ Det är i och för sig inte ett nytt faktum men med en extensiv tolkning av artikel 5(3) ges helt nya möjligheter till sådana taktiska grepp.⁴⁷⁰ Det skall dessutom understrykas att artikel 5(3) gäller för alla utomobligatoriska tvister som omfattas av Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde, inte endast immaterialrättsliga tvister. En förändring av artikelns tillämpningsområde med beaktande av de behov som finns på immaterialrättsområdet måste således alltid vägas mot eventuella behov på andra sakområden.

Kanske är det också just här, i den extensiva tolkningen svaret ligger. Det torde nämligen inte råda något tvivel om att det måste betraktas som en

⁴⁶⁹ Att det är så följer av reglerna om litispendens i förordningen artikel 27 (konventionerna artikel 21). Dessa hindrar en part från att anhängiggöra en talan om samma sak, mellan samma parter, om det redan anhängiggjorts en tvist med denna karaktär inför domstol i annat Bryssel-/Luganoland. Litispendensreglerna tillämpas även i de fall den först anlitade domstolen är uppenbart obehörig och det finns inget krav på att prövningen av behörighetsfrågan vid denna domstol skall ske inom viss tid. För att det skall bli möjligt att ta upp tvisten till prövning vid annan domstol måste den domstol där talan först väcktes fatta ett beslut om att behörighet saknas. Litispendensreglerna kan således medföra att rättighetsinnehavaren överhuvudtaget inte kan väcka talan i skyddslandet i de fall den potentiella intrångsgöraren redan väckt talan vid domstol i annat land. Se vidare *Bogdan*, Ny Juridik 3:2004 s. 53 ff. och *Lando* 1997 s. 105 ff. Behandlingen av litispendensreglerna återkommer i avsnitt 8.8 nedan. Se för en allmän presentation *Arnt Nielsen* 1997 s. 214; *Kropholler* s. 336 ff. och *Pålsson* 2002 s. 213 ff.

⁴⁷⁰ *Bogdan* ger i artikeln "Den italienska litispendenstorpeden" tydliga exempel på hur Bryssel-/Luganoreglerna om litispendens kan missbrukas för att fördröja en rättslig prövning. Se vidare Ny Juridik 3:2004 s. 53 ff. Jämför också *Lando* 1997 s. 105 ff.

extensiv tolkning att låta artikel 5(3) omfatta negativ fastställsetalan. Att tolka undantagen – de särskilda behörighetsreglerna – extensivt är dessutom något som GD uttryckligen motsatt sig.⁴⁷¹ Å andra sidan har GD i *Henkel-fallet* valt att ge uttryck för en extensiv, eller i vart fall väsentligen mindre restriktiv, tolkning av nämnda artikel. Även om det inte uttryckligen sägs i domen, så innebär den tolkning av konventionerna som GD föreslår i *Henkel-fallet*, att det öppnas för en extensiv tolkning som definitivt går utöver bestämmelsens ordalydelse. På denna grund har bland annat Bogdan uttalat sig kritiskt mot GD:s argumentation.⁴⁷²

Även Hertz uttalar med viss bestämdhet att en negativ fastställsetalan inte kan omfattas av artikel 5(3). Hans uttalande gäller i och för sig den skrivning som återfinns i konventionerna men argumenten torde ändå vara gångbara också när det gäller förordningens nya lydelse. Hertz menar till att börja med att en negativ fastställsetalan i och för sig kan gälla utomobligatoriskt ansvar i vissa fall.⁴⁷³ Han framhåller dock att det skulle vara olämpligt att låta en potentiell skadevällare, exempelvis en tillverkare av undermåliga produkter, väcka talan mot den skadedrabbade vid domstol inom den ort där tillverkningen skett och följaktligen den potentiellt skadevällande handlingen utförts. I flera fall skulle detta dessutom sammanfalla med kärandens hemvist och det framstår som olämpligt att ge käranden en sådan processuell fördel i dessa fall.⁴⁷⁴

Argumentet mot att artikel 5(3) skulle omfatta också en negativ fastställsetalan är därmed att det är en olämplig extensiv tolkning som öppnar bestämmelsen för ett möjligt missbruk. Det kan i sammanhanget vara av intresse att uppmärksamma att varumärkesförordningen har en domsrättsregel som i stora drag liknar artikel 5(3).⁴⁷⁵ I varumärkesförordningens *forum delicti*-regel är emellertid möjligheten att föra talan om att en handling inte skall anses vara intrångsgörande uttryckligen undantagen från denna regels tillämpningsområde. Det handlar i och för sig om en regel som är skraddarsydd för gemenskapsvarumärken, men jag ser det inte som otänkbart att GD kan tillåta sig att snegla på denna regels utformning, i de fall tillämpningen av artikel 5(3) i samband med en varumärkesrelaterad negativ fastställsetalan skall diskuteras. Hur tolkningen av artikel 5(3) slutligen kommer att utformas är under alla omständigheter en fråga vars svar får anstå i väntan på klargörande praxis från GD.

⁴⁷¹ Se exempelvis tidigare nämnda *Kalfelis-fallet*, p. 19.

⁴⁷² Se vidare *Bogdan*, JT 2002-03 s. 410 och 414 särskilt not 17.

⁴⁷³ Se vidare *Hertz* s. 278.

⁴⁷⁴ Se vidare *Hertz* s. 279.

⁴⁷⁵ Förordning 40/94, artikel 93(5). Se vidare avsnitt 11.3.4 nedan.

8.4.5.4.3 Positiv fastställsetalan

En annan fråga är om argumenten beträffande negativ fastställsetalan också är gällande när positiv fastställsetalan skall diskuteras. Ett argument som måhända förefaller naturligt är att en positiv fastställsetalan omöjligen kan omfattas av artikel 5(3) om inte samtidigt den negativa varianten omfattas, eftersom det skulle vara olämpligt att låta en och samma bestämmelse omfatta vissa former av fastställsetalan men inte andra. Å andra sidan är en positiv fastställsetalan i flera avseenden närmare besläktad med en förbudstalan och den kan i flera fall ge samma praktiska resultat som en förbudstalan. Att yrka på att få fastställt att ett visst förfarande utgör intrång kan i praktiken vara ett lika effektivt skyddsmedel som att yrka på ett förbud riktat mot ett visst agerande. Därmed uppkommer frågan om inte denna taleform också måste omfattas av artikel 5(3). När bestämmelsen ändrades måste det ju ha funnit en tanke bakom. Det ligger nära till hands att förmoda att den tanken var att öppna för preventiva skyddsformer, för att därmed ge möjlighet att stämma i bäcken eller, annorlunda uttryckt, för att ge skadedrabbade en möjlighet att agera innan allvarliga och ibland irreparabla skador uppkommer. Här finns ett starkt samhällsekonomiskt intresse av att agera på ett tidigt stadium, för att minimera kostnaderna för alla inblandade. I detta perspektiv framstår det som naturligt att också låta en talan om positiv fastställsetala omfattas av den nya lydelsen av artikel 5(3). Som kommer att analyseras vidare i närmast följande avsnitt, innehåller emellertid svaret på frågan om fastställsetalan omfattas av artikel 5(3) fler bottnar.

8.4.5.4.4 Avslutande reflexioner beträffande fastställsetalan

Som nämns ovan, finns ännu inget avgörande från GD beträffande tillägget *kan inträffa*. Dessvärre är kommentarerna om syftet med ändringen i det material som föregick förordningen dessutom tämligen knapphändiga.⁴⁷⁶ Ett uttalande om vad som rimligen kan läggas i begreppet *eller kan inträffa* blir således baserat på mer eller mindre välgrundade spekulationer. För egen del anser jag det ställt utom rimligt tvivel att den nya lydelsen omfattar en förbudstalan. För ett sådant uttalande finns stöd redan i GD:s avgöranden om artikel 5(3) i den lydelse stadgandet har i konventionerna.⁴⁷⁷ Såvitt jag kan

⁴⁷⁶ I kommissionens förslag till förordning anges i kommentarerna att den nya lydelsen i artikel 5(3) syftar till att undanröja tolkningsproblem samt att tydliggöra att det är möjligt att föra talan i skadeförebyggande syfte. I yttrandena till förslaget kommenteras ändringen överhuvudtaget inte. Se vidare KOM 1999 0348 slutlig (kommissionens förslag till förordning), EGT C 376 E, 28/12/1999, s. 0001 (Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande) om "Förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område", EGT C 117, 26/04/2000, s. 0006–0011.

⁴⁷⁷ Se exempelvis tidigare nämnda fallet *Henkel*-fallet, p. 46–49.

bedöma är dessutom doktrinen tämligen samstämmig på denna punkt.⁴⁷⁸ När det gäller fastställsetalan finns det dessvärre inga auktoritativa avgöranden. Kommentarererna beträffande fastställsetalan i doktrin är följaktligen mindre samstämmiga och alls inte lika bestämda.⁴⁷⁹ Ett uttalande om fastställsetalan, positiv så väl som negativ, kan med andra ord inte göras med någon större säkerhet. Konstateras kan emellertid att ett av de tyngsta argumenten mot att en negativ fastställsetalan skulle omfattas av den nya lydelsen i artikel 5(3) faller bort när det gäller den positiva fastställsetalan, nämligen det faktum att taleformen kan missbrukas. En positiv fastställsetalan är det nämligen som regel rättighetsinnehavaren som initierar och det kan således konstateras att den positiva fastställsetalan i de flesta avseenden uppvisar större likheter med förbudstalan än den negativa fastställsetalan.

I jakten på ett rimligt svar på frågan om fastställsetalan skall anses omfattas av artikel 5(3) kan skilda utgångspunkter väljas. Det naturliga förefaller dock vara att utgå ifrån bestämmelsens syfte. Det är tvivelsutan så att den nya lydelsen syftar till att klargöra att också en skadeförebyggande talan omfattas. Om käranden således formulerar sin talan så att det framgår att syftet är skadeförebyggande, borde denna talan omfattas av artikel 5(3). En förbudstalan är sådan till sin natur men det kan också gälla både en positiv och en negativ fastställsetalan.

Problemet med denna praktiska och enkla hållning är, som jag ser det, ovan nämnda risk för missbruk.⁴⁸⁰ Det är en risk som dessutom ter sig än mer uppenbar på andra områden än det immaterialrättsliga, exempelvis ovan nämnda fall av produktskador, och bestämmelsen i artikel 5(3) gäller, som nämns ovan, alla utomobligatoriska förpliktelser, inte endast de på det immaterialrättsliga fältet. Det råder emellertid knappast någon tveksamhet kring det faktum att det finns en uppenbar risk för missbruk även när det gäller immaterialrättsliga tvister. I synnerhet gäller det möjligheten att, som potentiell skadevällare, använda en negativ fastställsetalan för att få fördelen av att ta initiativet i tvisten och välja forum. Det skall dock inte glömmas att en negativ fastställsetalan också kan vara ett väl avvägt sätt att möta ett potentiellt problem. Så var exempelvis de anspråk som restes i *Flootek*-fallet, såvitt jag kan bedöma, synnerligen rimliga. I detta och liknande fall förefaller det dessutom lämpligt att en domstol inom den ort där den omtvistade immaterialrätten är registrerad skall få möjlighet att pröva, inte endast

⁴⁷⁸ Se exempelvis *Dicey* 2003 s. 92.; *Kropholler* s.153; *Pertegás Sender* s. 108 ff. och *Pålsson* 2002 s. 116 f.

⁴⁷⁹ Lundstedt, *Pertegás Sender* och *Pålsson* synes exempelvis förespråka att artikel 5(3) bör kunna användas också i samband med negativ fastställsetala. Se vidare *Lundstedt*, IIC 2001 s. 124, *Pertegás Sender* s. 178 ff. och *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 138 ff. Däremot framstår Hertz och *Kropholler* som mer tveksam till att så skulle vara fallet. Se *Hertz* s. 278 ff. och *Kropholler* s.153.

⁴⁸⁰ I sammanhanget kan nämnas att risken för missbruk synes vara det främsta skälet till varför Hertz och *Kropholler* är tveksam till en tolkning av artikel 5(3) som innebär att bestämmelsen skulle omfatta negativ fastställsetalan. Se *Hertz* s. 279 och *Kropholler* s.153.

intrångstvister, utan också en fastställsetalan. Jag sympatiserar också med det som referenten uttalar i *Flootek*-fallet:

”Mycket talar visserligen för att Flooteks talan bör få tas upp i Sverige. Bland de starkare skälen är att Kaldnes (*rättighetsinnehavare och svarande i tvisten*, min anmärkning) för sin del enligt Luganokonventionen inte skulle kunna väcka vare sig fullgörelsetalan eller fastställsetalan mot Flootek annat än i Sverige... och att Flooteks talan (*om negativ fastställsetale* min anmärkning) ju till sin innebörd bara är en spegelbild av en sådan talan från Kaldnes. Det kan således frågas vilket med rättsordningen lojalt intresse Kaldnes kan ha av att förhindra att Flooteks talan prövas i Sverige.”

Möjligheten att tolka artikel 5(3) på sådant sätt att negativ fastställsetalan skulle omfattas har diskuterats av Lundstedt utifrån avgörandet i *Flootek*-fallet. Till att börja med konstaterar hon att det syfte som är styrande för artikel 5(3), att tvisten har ett nära samband med domstolsorten, också passar för de fall käranden skulle välja att yrka på fastställsetale istället för skadestånd. Det skulle dessutom inte innebära att några nya domstolar blir behöriga. Det blir nämligen samma domstol som är behörig att ta upp en skadeståndstalan som också kommer att bli behörig att ta upp ett eventuellt fastställsetalmål.⁴⁸¹ Lundstedt undersöker därutöver möjligheten att beakta immaterialrätts-tvisternas särskilda karaktär när artikel 5(3) skall tillämpas. Hon konstaterar att GD valt att tolka andra undantagsregler med utgångspunkt ifrån fallets karaktär.⁴⁸² I sina slutsatser konstaterar Lundstedt att det i vart fall inte skulle stå i strid mot Bryssel-/Luganoreglernas allmänna mål att uppnå en autonom och rättvis tillämpning, om artikel 5(3) gavs en tolkning som tog hänsyn till de speciella omständigheter som gäller för immaterialrätten.⁴⁸³ Lundstedt argumenterar övertygande och jag håller till stora delar med henne, även om jag sist och slutligt vidhåller att det skulle kunna få oöverskådliga effekter att öppna artikel 5(3) för negativ fastställsetalan. Det finns i och för sig inget som hindrar GD från att göra en tolkning som är specialanpassad för immaterialrätten men exempelvis inte för produktskador.⁴⁸⁴ Jag är emellertid av den uppfattningen att sådana speciallösningar sällan blir lyckade.

Vad det handlar om i dessa fall är att den potentiella skadevällaren kan sägas ha ett berättigat intresse av att få sin talan prövad i det land där rättigheterna skyddas, ett intresse som givetvis finns också när artikel 5(3) används vid skadestånds- och förbudstalan. När det gäller negativ fastställsetalan är det emellertid, enligt min bedömning, bättre att tillvarata detta

⁴⁸¹ Se Lundstedt, IIC 2001 s. 124, 132.

⁴⁸² Så har exempelvis hänsyn till svagare part (konsumenter) beaktats vid tolkningen av artikel 5(1) i mål C-133/81, *Invel* mot *Schwab*, p. 15 och 16. Se vidare Lundstedt, IIC 2001 s. 124, 134 och 135.

⁴⁸³ Se Lundstedt, IIC 2001 s. 124, 140 och 141.

⁴⁸⁴ Jämför i sammanhanget Fawcett/Torremans som presenterar argument för en tolkning av artikel 5(3) som är specialanpassad för intrångstvister. Se vidare Fawcett/Torremans s. 168 f.

intresse på annat sätt än genom en extensiv tolkning av artikel 5(3). En sådan möjlighet, som diskuteras nedan i avsnitt 8.8, är att närmare granska Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva regel om registrerade immaterialrätter. Det är, som visas nedan, fullt möjligt att argumentera för att en talan som den i *Flootek*-fallet borde ha prövats i Sverige, dock inte med stöd av artikel 5(3) utan istället med stöd av Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelser.

8.4.6 Internetrelaterade aspekter

8.4.6.1 Inledande anmärkningar

Som framgår av ovan sagda är artikel 5(3) en särskild behörighetsregel med flera bottnar. På en del punkter är det dessutom oklart hur artikeln skall tolkas och tillämpas. Helt klart är emellertid att regeln innehåller två fristående domsrättsgrunder. Det är således möjligt att väcka talan både på handlingsorten och på effektorten. Den fråga som behandlas i det följande är hur dessa skilda domsrättsgrunder passar in i ett Internetrelaterat sammanhang.

Tidigare har det i Sverige skyddade varumärket NOIR nämnts. Varumärket används i följande hypotetiska exempel för choklad och kaffe som säljs också utanför Sveriges gränser. Innehavaren av det i Sverige skyddade varumärket har nu noterat att andra aktörer använder ordet "Noir" på ett sätt som den svenska rättighetsinnehavaren uppfattar som intrångsgörande. Frågan som skall analyseras i det följande är på vilka grunder det kan vara möjligt för rättighetsinnehavaren att agera mot denna potentiellt intrångsgörande användning genom att anhängiggöra en utomobligatorisk talan inför svensk domstol, exempelvis en talan om skadestånd eller förbud grundad på det påstådda intrånget.

En första uppgift blir att undersöka var den skadegörande handlingen har företagits. Det kan exempelvis handla om att den potentiellt skadegörande informationen som laddades ner i Sverige har placerats på Internet från en dator i Frankrike. En andra uppgift är att utreda om skada har uppkommit i Sverige. Det kan exempelvis röra sig om att en användare i Sverige har kommit över information på Internet, som av misstag uppfattas som härrörande från rättighetsinnehavaren i Sverige.

Frågan som aktualiseras är om, och på vilka grunder, en svensk domstol i de fall som exemplifieras ovan är behörig. Eftersom artikel 5(3) har två oberoende domsrättsgrunder måste svaret på frågan ges med beaktande av dem båda. Det blir med andra ord relevant att undersöka var de skadegörande handlingarna har företagits samt var den skadliga effekten av dessa handlingar har uppkommit.

8.4.6.2 Begreppet ”handling”

En diskussion om bestämmandet av handlingsort leder snabbt in på resonemang som liknar dem som anförs ovan, beträffande hemvist. En Internetrelaterad handling kan på samma sätt som en aktör vara mer eller mindre anonym på Internet. I detta sammanhang måste dessutom konstateras att det kan vara oklart vad som, i ett varumärkesrättsligt perspektiv, skall vara den skadegörande handlingen. Är det handlingen, att ladda upp (*uploading*) en skadegörande text på Internet, eller handlingen att ladda ner texten (*downloading*) så att skada uppkommer, som skall vara den skadegörande. Svaret på frågan är helt avgörande för hur bestämmelsen i artikel 5(3) skall tillämpas i dessa fall.⁴⁸⁵

I valet mellan handlingarna, att *ladda upp* eller *ladda ner*, finns argument på båda sidor. Fawcett/Torremans anför, till stöd för att det bör vara handlingen att ladda upp information som skall betraktas som den skadegörande, att ett sådant synsätt ledet till att bara en plats utpekades. Om i stället handlingen att ladda ner information betraktas som den skadegörande kommer det att leda till att flera samtidiga platser kan komma i fråga, eftersom en skadegörande text kan laddas ner i praktiskt taget alla världens länder. Ett annat argument till stöd för orten för uppladdningen är att regeln i artikel 5(3), om denna handling betraktas som den relevanta, kommer att fokusera på svarandens agerande, något som kan sägas passa en regel som går ut på att fastställa domsrätt över nämnda svarande.⁴⁸⁶ Till stöd för uppfattningen att det istället skall vara orten för nerladdningen som skall betraktas som den relevanta anför Facett/Torremans bland annat att det är handlingen som utförs på denna ort som avgörande för frågan om det föreligger något intrång.⁴⁸⁷

Hertz anför i sammanhanget att det, i samband med att förtalande information sänds via e-post, måste vara platsen för utsändandet av meddelandet som är avgörande när handlingsorten skall fastställas. Faktorer som serverns placering kan inte få spela någon roll i detta sammanhang eftersom denna typ av teknisk utrustning mycket enkelt kan flyttas.⁴⁸⁸ Lindsoug ger i inomobligatoriska sammanhang uttryck åt samma skeptiska hållning i förhållande till serverns placering som anknytningsfaktor

⁴⁸⁵ Inom upphovsrätten är bedömningen i dessa fall styrd av de ekonomiska förfoganden som en upphovsrätt omfattar. Med upphovsrättsliga termer är handlingen att lägga ut information närmast att betrakta som ett tillgängliggörande och handlingen att ladda hem information närmast att betrakta som en exemplarframställning. För en vidare presentation av upphovsrättsliga problem se *Andersen* s. 275 ff.; *Lindberg/Westman* 2001 s. 218 ff. och *Riis* s. 133 ff. Att det går att kategorisera Internetrelaterade handlingar upphovsrättsligt innebär dock inte att det därmed klargörs vad som skall anses vara en intrångsgörande handling i ett varumärkesrättsligt perspektiv.

⁴⁸⁶ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 159 ff.

⁴⁸⁷ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 160.

⁴⁸⁸ Se vidare *Hertz* s. 278.

betraktad.⁴⁸⁹ Problemet är emellertid att den tekniska utrustningen, åtminstone indirekt, blir relevant när det gäller fastställandet av handlingsorten, även om man väljer att inte betrakta faktorer som serverns placering som avgörande. Om den skadegörande handlingen är att ladda upp information på Internet, är det synnerligen enkelt för de illvillig skadegörare att välja från vilken plats denna handling skall ske. Det går att ladda upp information på Internet från ett flygplan eller en båt, så väl som från varje Internetcafé i världen. På grund av de tekniska förhållanden som råder är det således omöjligt att enkelt fixera handlingsorten till ett bestämt ställe, även om man väljer att inte betrakta en servers placering som avgörande i sig.

I valet mellan olika potentiella handlingar förefaller det emellertid rimligt, i det stora flertalet fall, att betrakta handlingen att lägga ut informationen på Internet som den skadegörande.⁴⁹⁰ Om detta resonemang överförs på exemplet NOIR skulle det innebära att den skadegörande handlingen har företagits i Frankrike, under förutsättning att skadevällaren verkligen befann sig där i samband med att den potentiellt skadegörande informationen lades ut på Internet.

8.4.6.3 Begreppet ”effekt”

Nästa uppgift blir att utreda hur begreppet *effekt* skall bestämmas. Det är på det hela taget enklare i detta fall. Effekt har uppstått om en varumärkesinnehavare påstår att ett varumärke lidit skada. Frågan om i vilken utsträckning detta måste styrkas är omdiskuterad men det torde under alla omständigheter stå klart att kraven är väsentligen lägre i förordningen, där det framgår att någon konkret skada inte måste förekomma.

Med beaktande av vad som sägs ovan, om handlingars globala effekt på Internet, framstår det som om rättighetsinnehavaren har nära nog obegränsade möjligheter att hitta ett behörigt forum med stöd av artikel 5(3) och det faktum att skadegörande effekt uppkommit inom domstolsorten.⁴⁹¹ Problemet för käranden i dessa fall är emellertid att sådana processer måste begränsas till att endast gälla den skada som uppkommit inom domstolsorten. Rör det sig om ett varumärke som endast skyddas i Sverige kan det dock vara fullt tillräckligt.

Problemet blir istället att det är svårt, på gränsen till omöjligt, att begränsa spridningen av information på Internet. Om all form av potentiellt skadegörande informationsspridning på Internet kan ge upphov till domsrätt enligt 5(3), skulle det kunna få svårartade konsekvenser. Det förefaller med andra ord rimligt att i någon mån diskutera begränsningar av *effekt*-forumets räckvidd.

⁴⁸⁹ Se exempelvis *Lindskoug* 2004 s. 48.

⁴⁹⁰ Samma slutsats redovisas av *Fawcett/Torremans* s. 161.

⁴⁹¹ Se vidare beträffande effekt på Internet, avsnitt 6.3 ovan.

Hertz diskuterar liknade problem om förtal, med utgångspunkt i *Shevill*-fallet. Han konstaterar att den som publicerar information på Internet rimligen bör kunna ställas till svars inför domstolar på effektorten, om inte nödvändiga åtgärder vidtagits för att begränsa spridningen av informationen, exempelvis genom kryptering eller genom att tillgång till den aktuella sidan beläggs med lösenord.⁴⁹² Tanken är således att skadevällaren genom att själv vidta försiktighetsåtgärder skall kunna undgå den förmodade olägenheten att ställas till svar inför domstolar på effektorten. Jag har i princip inte något att invända mot Hertz resonemang. Ett varumärkesintrång kan emellertid inte utan vidare jämföras med förtal. I samband med förtal ligger det nära till hands att anta att skadevällaren rimligen bör känna till att den information som saken rör kan vara kränkande. Så måste inte fallet vara när det gäller varumärkesintrång. Ett uppenbart exempel är tidigare nämnda användning av ordet ”Noir” i Frankrike. Situationen är med andra ord en annan, och därmed kan ytterligare preciseringar behövas. Här är det enligt min mening av intresse att närmare undersöka WIPO:s ovan nämnda rekommendation.⁴⁹³

8.4.6.4 WIPO om intrångsgörande varumärkesanvändning

En av de grundläggande principerna som rekommendationen slår fast är att användningen av ett kännetecken på Internet kan avgränsas till de länder där den specifika användningen har *kommersiell effekt*. Användning är i sin tur ett, åtminstone indirekt, rekvisit för att det skall vara tal om ett varumärkesintrång. En intrångsgörande handling och därmed efterföljande skada är i sin tur en förutsättning för att *forum delicti*-regeln skall kunna tillämpas. På så sätt kan dokumentet, om det används, också få betydelse för hur de internationellt privat- och processrättsliga problemen skall lösas. Viktigt att notera är emellertid att dokumentet inte har för avsikt att vara en internationellt privat- och processrättslig reglering. Istället syftar det till att dra upp gränserna för varumärkens skyddsomfång på Internet och därmed skapa förutsättningar för samexistens.

I artikel 2 klargörs vad som skall anses utgöra varumärkesanvändning i ett land. Det är här begreppet kommersiell effekt i samband med varumärkesanvändning på Internet lanseras. För att avgöra vad som skall konstituera *kommersiell effekt* finns en inte uttömmande lista på ”anknytningsfaktorer” i artikel 3 som i sammanhanget erbjuder intressant läsning.

⁴⁹² Se vidare Hertz s. 276 ff.

⁴⁹³ Se avsnitt 2.4.5.2 ovan.

Article 3 - Factors for Determining Commercial Effect in a Member State (i utdrag)

(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:

...

(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;

...

(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.

Tanken bakom bestämmelsen i artikel 3 är att flera märken skall kunna samexistera på Internet, så länge de undviker faktisk kommersiell inblandning i varandras respektive skyddsland/länder.

För att underlätta samexistensen ytterligare lanseras ett s.k. notifieringsförfarande. Om någon uppmärksammar att det sker en till synes olovlig användning av ett varumärke på Internet går det som huvudregel inte att utdöma några sanktioner innan den påstådda intrångsgöraren fått ett meddelande om det påstådda intrånget.⁴⁹⁴ Därefter ges den påstådda intrångsgöraren en möjlighet att försvara sitt användande.⁴⁹⁵ Förhoppningen är att parterna under detta förfarande skall resonera sig fram till lämpliga former för samexistens, exempelvis genom *disclaimers* på respektive varumärkesinnehavares webbplatser. En annan tanke är att de gemensamt skall använda en portal (*gateway*) från vilken länkar leder till respektive varumärkes-

⁴⁹⁴ Se *Joint Recommendation*, artikel 9.

⁴⁹⁵ Se *Joint Recommendation*, artikel 10.

innehavares egna webbplatser.⁴⁹⁶ I detta sammanhang lanseras begreppet ond tro som får betydelse så till vida att användning som sker i ond tro kan lagsökas utan någon notifiering.⁴⁹⁷

Om WIPO:s rekommendation tillämpas på exemplet med NOIR skulle det tämligen enkelt kunna konstateras att användningen av ordet ”Noir” i Frankrike sannolikt inte på något sätt är riktad till Sverige. Det rör sig helt enkelt om användning av ett vanligt franskt ord som rimligen måste få fortgå utan risk för en eventuell stämning från innehavaren av det likalydande svenska varumärket. Om det å andra sidan skulle visa sig att en fransk aktör använder kännetecknet NOIR som underlag för kommersiella aktiviteter i Sverige blir bedömningen givetvis en annan och ett eventuellt intrångsmål skulle i ett sådant fall kunna tas upp till prövning i Sverige.

Som framgår ovan, är det min uppfattning att WIPO:s rekommendationer, eller andra med motsvarande innehåll, kommer att få betydelse också för de frågor som behandlas i detta arbete, trots att rekommendationerna vare sig är bindande eller internationellt processrättsliga. Till stöd för denna hållning kan anföras att det rör sig om rekommendationer som gemensamt antagits av WIPO:s generalförsamling och staterna som är medlemmar av Parisunionen. Det torde därmed vara mycket som talar för att rekommendationerna kan komma att användas som vägledning när nationella domstolar skall hantera problem som hänger samman med varumärkesanvändning på Internet, åtminstone i de fall nationell bindande rätt inte lägger hinder i vägen.⁴⁹⁸ Att de används kan för övrigt redan skönjas i europeisk praxis. I tidigare nämnda franska avgörande från år 2003 tillämpade exempelvis domstolen lagvalsprinciper som framstår som inspirerade av WIPO:s gemensamma rekommendation, med resultatet att avsteg gjordes från de lagvalsprinciper som tillämpats i tidigare franska avgöranden.⁴⁹⁹ Ett ytterligare argument till stöd för att WIPO:s rekommendation med stor sannolikhet kommer att vinna gehör är att de principer som presenteras företer stora likheter med de principer som redan tillämpas av amerikanska domstolar.

8.4.7 En jämförelse med amerikanska lösningar

Som framgår av kapitel 7 ovan, använder sig amerikanska domstolar av olika anknytningstester när frågan om *specific personal jurisdiction* skall avgöras. Fortfarande är Zippo-testet, som tar fasta på om svarandens Internetaktivitet är passiv, interaktiv eller aktiv, en viktig utgångspunkt för fastställandet av

⁴⁹⁶ Se *Joint Recommendation*, artikel 14, med vidare kommentarer i förklarandesats 14(05).

⁴⁹⁷ Se *Joint Recommendation*, artikel 4.

⁴⁹⁸ Frågan om rekommendationernas betydelse diskuteras tämligen ingående i *Kur*, IIC 2002 s. 46.

⁴⁹⁹ Se det franska avgörandet *SA BD Multimedia* mot *Joachim H.*, Tribunal de Grande Instance de Paris, den 11 mars 2003. Jämför också *Brokat*-fallet som refereras i avsnitt 5.5.2.2 ovan.

domsrätt i Internetrelaterade fall.⁵⁰⁰ Därutöver finns avgöranden från amerikanska domstolar som fäster större betydelse vid om svaranden avsiktligt riktat aktiviteter mot domstolsorten.⁵⁰¹ Ännu finns inget avgörande från *US Supreme Court* beträffande jurisdiktion i Internetrelaterade fall så frågan om vilken modell som mer exakt kommer att bli styrande får betraktas som öppen. Konstateras kan dock att utvecklingen går mot mer nyanserade modeller för att fastställa den tillräckliga domsrättsgrundande anknytningen, modeller som tar hänsyn till de speciella omständigheter som råder på Internet.

Vid en jämförelse med GD:s tillämpning av artikel 5(3) framstår det vid första anblicken inte som om mycket är likt. GD utgår från Bryssel-/Luganoreglernas ordalydelse och bedömer enbart om det uppkommit effekt på domstolsorten eller om den skadegörande handlingen företagits där. Någon uttrycklig hänsyn till svarandens agerande i övrigt tas inte. Jämförelsen haltar emellertid, eftersom GD ännu inte avgjort några fall där artikel 5(3) tillämpats i en Internetrelaterad tvist. Det förekommer i och för sig att Bryssel-/Luganoländernas nationella domstolar har funnit sig behöriga i Internetrelaterade tvister med stöd av artikel 5(3) men några förhandsbesked om tolkning av bestämmelsen för dessa situationer har (dessvärre) ännu inte begärts. Konstateras kan dock att utvecklingen inom Europa också går mot en mer nyanserad tillämpning av domsrätsreglerna, där det öppnas för möjligheten att ta hänsyn till de speciella omständigheter som råder på Internet. I de fall GD skulle få en möjlighet att uttala sig om tillämpningsområdet för artikel 5(3) i ett Internetrelaterat fall är det, som jag ser det, mycket som talar för att denna utveckling skulle beaktas. Jag ser det därutöver som troligt att GD skulle beakta WIPO:s arbete inom området, inte minst ovan nämnda gemensamma rekommendation. För mig framstår det därför som mer relevant att jämföra de amerikanska jurisdiktionsprinciperna för Internetrelaterade fall med det som stadgas i WIPO:s rekommendation. Denna jämförelse låter sig göras eftersom det i båda fallen handlar om tillämpning av bestämmelser för Internetrelaterade fall och det kan konstateras att likheterna är stora.

WIPO:s rekommendation bygger, enligt min bedömning, på samma grundstenar som de amerikanska anknytningstesterna. Även om det, som nämns ovan, ännu är oklart om effektprincipen eller Zippo-testet eller båda skall bli styrande för den amerikanska rättsutvecklingen, ser jag det som troligt att båda modellerna kommer att överleva och tillämpas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. En sådan utveckling skulle i så fall harmonisera väl med WIPO:s rekommendation som med rekvisitet *kommersiell effekt* tar hänsyn både till effekt och aktivitet.

⁵⁰⁰ Se vidare avsnitt 7.4.3 ovan.

⁵⁰¹ Se vidare avsnitt 7.4.4 ovan.

8.4.8 Avslutande reflexioner

Forum delicti är ett alternativ till huvudregeln om svarandens hemvist vilket ger käranden flera möjligheter. Bestämmelsen i artikel 5(3) innehåller två skilda domsrättsgrunder och kan användas som stöd för domstols behörighet både på den ort där skadegörande effekt uppkommit och på den ort där den skadegörande handlingen företagits. När det gäller frågan om regelns närmare tillämpning har GD i ett flertal fall uttalat sig om regelns mer exakta tillämpningsområde. Det kvarstår emellertid frågor som ännu är obesvarade. Som sådan kan nämnas frågan om det är möjligt att väcka en talan om fastställelse vid *forum delicti*. Denna fråga är öppen och argumenten går isär. För egen del argumenterar jag för en lösning där vissa former av positiv fastställelse skall omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5(3) medan negativ fastställelse inte skall göra det. Denna lösning har sin grund i en jämförelse med tillämpningsområdet för Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelse om registrerade immaterialrätter och argumenten kommer därför att utvecklas vidare i avsnitt 8.8.3 nedan.

När det gäller frågan om hur bestämmelsen skall tillämpas i Internetrelaterade fall kan argument anföras som liknar dem som behandlats om fastställandet av svarandens hemvist. På samma sätt som det kan vara svårt att fastställa var en anonym aktör har sitt hemvist kan det vara svårt att slå fast var en skadegörande handling företagits. När det gäller frågan om var en handling kan få effekt gäller emellertid närmast det motsatta förhållandet för Internetrelaterade handlingar. Dessa kan nämligen potentiellt få effekt i alla länder i världen.⁵⁰²

I ett kärandeperspektiv är det en stor fördel att det finns en domsrättsregel som enligt sin ordalydelse ger näst intill gränslösa möjligheter att väcka talan. I ett svarandeperspektiv framstår situationen däremot som mindre angenäm.

Det skall dessutom sägas att det knappast kan vara meningen att domstolar i alla de hypotetiska situationer som kan uppstå när effekt används som grund för domsrätt verkligen skall ta upp de tänkta målen till prövning.⁵⁰³ På ett eller annat sätt måste domstolen ges en möjlighet att balansera de skilda

⁵⁰² Se vidare avsnitt 6.3 ovan.

⁵⁰³ Det finns i och för sig inget som hindrar en sådan tillämpning av artikel 5(3) i ljuset av GD:s hittillsvarande praxis. Det handlar emellertid om en undantagsbestämmelse som rimligen inte kan tolkas så extensivt att den omfattar alla platser där Internetrelaterad skada kan uppkomma. I sammanhanget kan en jämförelse göras med GD:s tolkning av artikel 5(1) i fallet *Besix SA mot WABAG*, mål C-256/00. Fallet avsåg ett åtagande om att avstå från ett visst agerande utan geografisk begränsning som karaktäriserades av att det fanns ett stort antal platser där förpliktelsen (att avstå från att agera) skulle uppfyllas. I detta fall konstaterar GD att artikel 5(1) inte kan tillämpas i situationer då det inte går att bestämma en förpliktelses uppfyllelseort till en viss bestämd plats. Även om det är tydligt att effekt-rekvisitet i artikel 5(3) inte måste bestämmas till viss ort illustrerar *Besix*-fallet en restriktiv hållning till domsrättsgrunder utan geografiska begränsningar. I det avseendet kan fallet användas till stöd för en nyanserad tolkning av artikel 5(3) i Internetsammanhang.

intressen som finns. En sådan möjlighet, som utreds vidare i avd. IV, är att kräva kommersiell effekt för att det skall röra sig om domsrättsgrundande varumärkesanvändning.

8.5 Kumulation – artikel 5(4)

8.5.1 Inledande anmärkningar

Ett annat alternativ till huvudregeln i artikel 2 ges av artikel 5(4). Regeln handlar om möjligheten att ta upp ett enskilt anspråk som hänför sig till ett brott (som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt varumärkesintrång kan vara) vid domstol i den ort där brottmålet är anhängigt.

Artikel 5(4)

”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan väckas i en annan medlemsstat [konventionsstat] om talan avser enskilt anspråk i anledning av brott, vid den domstol där brottmålet är anhängigt, i den mån domstolen enligt sin lag är behörig att pröva enskilda anspråk,”⁵⁰⁴

En förutsättning för att regeln skall kunna tillämpas är, som framgår av bestämmelsen, att domstolen, enligt sitt eget lands lag, är sakligt behörig att pröva det enskilda anspråket.⁵⁰⁵ Domstols behörighet såvitt avser brottmålet faller utanför Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde och får bedömas närmast utifrån domstolslandets egna internationellt straffrättsliga principer.⁵⁰⁶ Som framgår av de inledande avgränsningarna, finns inte någon ambition att i detta arbete reda ut förutsättningarna för domsrätten när det gäller varumärkeslagens straffrättsliga bestämmelser.⁵⁰⁷ Det är emellertid ändå på sin plats att uppmärksamma det faktum att en privaträttslig tvist kan omfattas av den eventuellt förekommande straffrättsliga domsrätten, i den utsträckning domstolslandets lag ger förutsättning för det. De svenska reglerna som närmast kommer i fråga när det gäller bedömningen av om förutsättningar för kumulation föreligger finns i 22 kap. RB.

Bestämmelserna i 22 kap. RB om enskilt anspråk i anledning av brott är i och för sig tillämpliga också i de fall domstolen grundar sin internationella behörighet avseende det enskilda anspråket på andra Bryssel-/Luganoregler,

⁵⁰⁴ Artikel 5(4) har, förutom ordet konventionsstat, samma utformning i konventionerna och förordningen.

⁵⁰⁵ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 118.

⁵⁰⁶ För svenskt vidkommande finns regler om domstols behörighet i brottmål i första hand i 2 kap. BrB samt 19 kap. RB.

⁵⁰⁷ För en vidare redogörelse om jurisdiktion i straffrättsligt hänseende se *Wong* 2004. Bland annat behandlar han ingående (kap. 4) den i Internetsammanhang synnerligen intressanta frågan om brottets lokalisering. Jämför också *Asp/Jareborg*.

exempelvis artikel 2 eller 5(3), vilket medför att det skulle vara möjligt att tillämpa reglerna i 22 kap. RB också beträffande tvister som väckts med dessa behörighetsregler som grund. Artikel 5(4) är emellertid också tillämplig i fall när brottmålet handläggs av domstol som annars inte skulle vara behörig att ta upp det enskilda anspråket, och därmed får artikel 5(4) i dessa sammanhang en självständig betydelse. Pålsson ger exemplet att den domstol där brottmålet anhängiggjorts grundar sin behörighet på den åtalades medborgarskap, en anknytningsfaktor som mycket väl kan peka ut en annan ort än den där den skadegörande handlingen företogs, där effekten av skadan uppkom eller där den åtalade har sitt hemvist. I detta fall skulle det enskilda anspråket kunna kumuleras med åtalet för brottet i enlighet med artikel 5(4), trots att domstolen annars inte skulle vara behörig att pröva en sådan talan.⁵⁰⁸

8.5.2 Enskilda anspråk

Reglerna i 22 kapitlet är generella till sin natur och omfattar också enskilda anspråk i anledning av varumärkesintrång.⁵⁰⁹ En intressant fråga i sammanhanget är hur begreppet *ett enskilt anspråk* skall tolkas. I doktrin beträffande RB är den allmänna utgångspunkten att det är en skadeståndstalan som avses.⁵¹⁰ Det torde därmed stå klart att ett anspråk på skadestånd som reses i samband med ett brottmål som gäller ett varumärkesintrång kan kumuleras med det redan anhängiggjorda brottmålet. Andra former av anspråk kan emellertid också förekomma och i dessa fall framstår det inte som lika självklart att anspråken skall betraktas som enskilda i här aktuellt sammanhang.

I ovan nämnda kommentarer är noteringarna sparsamma när det gäller frågan om var gränsen för vad som skall betraktas som ett enskilt anspråk egentligen går. Utgångspunkten är att det skall röra sig om ett anspråk av privaträttslig natur. Ett exempel på anspråk som inte anses vara enskilt är att en målsägande yrkar på förverkande till det allmänna.⁵¹¹

Förutom skadeståndstalan omnämns i doktrinen också talan om bättre rätt till egendom och talan om utfående av egendom.⁵¹² Det understryks dessutom att det inte spelar någon roll om det enskilda anspråket formuleras som en fullgörelsetalan eller som en fastställsetalan.⁵¹³

Jag har däremot inte funnit några kommentarer om den aktuella regleringen i RB som tar upp frågan om en förbudstalan kan vara ett enskilt

⁵⁰⁸ Se vidare Pålsson 2002 s. 118.

⁵⁰⁹ Frågan är, såvitt jag har kunnat utröna, inte specifikt behandlad. Att det rör sig om en generell reglering framgår emellertid klart av Ekelöf II s. 184 ff.

⁵¹⁰ Se exempelvis Boman, SvJT 1967 s. 80, 80 ff.; Ekelöf II s. 184 ff.; Fitger 22:3 ff. och Nordh s. 91 ff.

⁵¹¹ Se vidare Fitger 22:5.

⁵¹² Se vidare Fitger 22:5 och Nordh s. 96.

⁵¹³ Se vidare Fitger 22:5 och Nordh s. 94.

anspråk. Det rör sig, när det gäller förbud inom varumärkesrätten, om anspråk som härrör från rättighetsinnehavaren, riktade mot den potentielle skadevållaren. Om en förbudstalan formuleras på ett sådant sätt rör det sig, som jag ser det, otvivelaktigt om ett privaträttsligt anspråk. Därmed skulle det inte finnas något hinder mot att betrakta en talan om förbud att använda ett visst varumärke som ett enskilt anspråk. Med liknande argument skulle det vara möjligt att argumentera för att en talan om bättre rätt till ett varumärke är ett enskilt anspråk. Det rör sig här om ett privaträttsligt anspråk, inte sällan, grundat på avtal, som därmed skulle kunna omfattas av reglerna om kumulation. Därmed skulle det vara möjligt att lägga samman inte bara en skadeståndstalan utan också en förbudstalan eller en talan om bättre rätt med ett redan anhängigt brottmål om omständigheterna i övrigt gör att artikel 5(4) är tillämplig. Däremot torde det vara mer tveksamt om det är möjligt att betrakta en talan om ogiltighet eller en talan om registrerings upphävande som ett enskilt anspråk. Tveksamheten förklaras bland annat av att det rör sig om anspråk som förutsätter ingrepp i de registrerade rättigheternas giltighet och det kan betraktas som, i varje fall delvis, ett offentlighetsrättsligt intresse. Under alla omständigheter torde det vara svårt att motivera att en talan om ogiltighet eller en talan om den registrerade rättighetens giltighet skulle röra samma sak som de brottmål som kan föras med stöd i varumärkesrätten.

8.5.3 Samma sak i kumulativt hänseende

För kumulation är det emellertid inte tillräckligt att det rör sig om ett enskilt anspråk. Det skall därutöver röra sig om ett enskilt anspråk *i anledning av ett brott*. Med detta begrepp menas enkelt uttryckt att det enskilda anspråket skall röra samma sak och bygga på mer eller mindre samma grunder som brottmålet.⁵¹⁴

Svårigheter med begreppets bestämning aktualiseras, inte minst, i samband med gränsöverskridande varumärkesintrång. Ett näraliggande exempel är ett varumärkesintrång som ger skador i flera skilda länder där varumärket är skyddat. Som framkommer av redogörelsen ovan, om artikel 5(3), kan de skilda skadorna som ett sådant intrång ger upphov till prövas av domstol på effektorten, men endast såvitt avser den skada som uppkommit inom den orten. Vill rättighetsinnehavaren, som ofta kan vara densamma trots att det rör sig om skador på skilda parallella nationella rättigheter, pröva samtliga skador tvingas denne att antingen pröva sin talan vid svarandens hemvistforum, eller vid domstol i den ort där handlingen företogs. Väljer käranden effektortens domstol krävs således en Europaturné innan samtliga skador kan tas upp till prövning av domstol.

⁵¹⁴ Att det är så framgår av 22 kap.1 § RB. Se för generella kommentarer *Ekelöf* II s. 184 ff.

Låt säga att rättighetsinnehavaren istället får till stånd en straffrättslig prövning av intrånget; att åtal för ett grovt varumärkesintrång i Sverige väcks. Fråga uppkommer då om det är möjligt att kumulera alla de enskilda anspråk som rättighetsinnehavaren har i skilda länder och pröva dessa i den domstol där brottmålet är anhängiggjort. En utgångspunkt torde vara att det, så länge de skilda anspråken hänger samman på sätt som avses i 22 kap. 1 § RB, bör var möjligt.

Uttrycket *i anledning av brott* kommenteras i Fitger och analyseras ingående av Bohman.⁵¹⁵ Av Fitgers kommentar framgår att målsäganden för det enskilda anspråket kan åberopa fler eller färre rättsfakta jämfört med gärningsbeskrivningen.⁵¹⁶ Mitt bestämda intryck är dock att dessa måste kretsa kring samma gärning, något som finner stöd i Bohmans analys.⁵¹⁷

Vad beträffar tolkningen av nämnda uttryck anför Bohman vidare att det bör anses något vidare än uttrycket *på grund av brott* som diskuterades i förarbetena till RB.⁵¹⁸ I uttrycket *i anledning av brott* ryms således ytterligare rättsfakta "vilka icke ingå som moment i den påtalade (*brottsliga* min anmärkning) gärningen".⁵¹⁹ Följaktligen kan man, för att fortsätta att citera Bohman, "...i och för sig tänka sig att det icke utgör något hinder för kumulation, att målsäganden åberopar vissa omständigheter, som icke ingå som moment i den påtalade gärningen".⁵²⁰

Om resonemangen överförs till de ovan exemplifierade varumärkesintrången blir min slutsats följande. All skada som uppkommit i fallet härrör från samma gärning (handling). Under alla omständigheter måste det vara så om utgångspunkten, i linje med tidigare anförda resonemang om artikel 5(3), skall vara att den skadegörande handlingen är den ursprungliga, exempelvis att publicera intrångsgörande information på en webbsida. Ett enskilt anspråk som reses i anledning av denna gärning skulle därmed kunna kumuleras med ett anhängiggjort brottmål, som rör samma gärning. Det kan tyckas långtgående men jag kan inte tolka de svenska reglerna på annat sätt. Ett argument som allmänt lyfts fram i doktrinen som ett bärande syfte bakom regeln i 22 kap. 1 § RB är att det finns starka processekonomiska skäl bakom kumulationsinstitutet. Det är i de flesta fall både effektivare och billigare att handlägga mål, sprungna ur samma gärning, i en gemensam process.⁵²¹ Jag kan inte se varför samma bärande argument inte skulle ha sin giltighet också inom varumärkesrättens område.

⁵¹⁵ Se vidare *Bohman*, SvJT 1967 s. 80, 81.

⁵¹⁶ Se vidare *Fitger* 22:5.

⁵¹⁷ Se vidare *Bohman*, SvJT 1967 s. 80, 85.

⁵¹⁸ Se vidare NJA II 1943 s. 294.

⁵¹⁹ Se vidare *Bohman* SvJT 1967 s. 80, 88; Annorlunda Ekelöf som i sammanhanget har framfört att det inte finns någon anledning att skilja mellan uttrycken "på grund av" och "i anledning av" såvitt avser 22 kap. 1 § RB, *Ekelöf* II s. 185.

⁵²⁰ Se vidare *Bohman*, SvJT 1967 s. 80, 89.

⁵²¹ Se vidare *Ekelöf* II s. 184 ff. och *Boman*, SvJT 1967 s. 80, 84.

Det kan måhända framstå som ingripande mot svaranden att i dessa fall tvingas stå till svars inför domstolar som annars inte skulle vara behöriga enligt Bryssel-/Luganoreglerna. Det rör sig dock om situationer där det finns en behörig domstol i vilken ett brottmål anhängiggjorts. Den tilltalade kan, i här aktuellt hänseende, knappast anses bli lidande av att också tvingas agera svarande i anledning av enskilda anspråk som tas upp i samma process. Skadan, att ställas till svars inför domstol i främmande land, är ju redan skedd.

8.5.4 Internetrelaterade aspekter

När det gäller tillämpningen av artikel 5(4) finns inte några särskilda Internetrelaterade aspekter, bortsett från det i och för sig intressanta förhållandet att Internetrelaterade aspekter kan aktualiseras i samband med att brottmålet anhängiggörs. Det rör sig i det sammanhanget om andra, straffprocessrättsliga principer för behörighet, och de frågor som aktualiseras i dessa sammanhang faller, som sagt, utanför ramarna för denna framställning.⁵²²

Viktigt är emellertid att poängtera att det just i samband med Internetrelaterade intrång kan röra sig om skador med effekt i många Bryssel-/Luganoländer. En rättighetsinnehavare kan med andra ord ställas inför situationen att det är aktuellt att föra talan om skadestånd i ett stort antal Bryssel-/Luganoländer. I och för sig är det i en sådan situation möjligt att väcka talan om alla skada vid svarandens hemvistforum eller vid domstol inom handlingsorten. Ett annat alternativ är emellertid, som visas ovan, att kumulera de olika skadestandsprocesserna till domstol i den ort där ett brottmål är anhängigt. Resonemanget ovan, om möjligheterna att kumulera enskilda anspråk, torde därför vara relevant i Internetsammanhang, även om några särskilda Internetrelaterade aspekter inte kan anläggas på problemet.

8.6 Etableringsställets forum – artikel 5(5)

8.6.1 Inledande anmärkningar

Ett ytterligare alternativ till huvudregeln är att en svarande med en filial i domstolslandet, vid tvist som hänför sig till den verksamhet som bedrivs vid detta etableringstället, enligt artikel 5(5) kan ställas till svars inför domstol i det land där etableringstället är beläget.

⁵²² Se vidare not 507 ovan.

Artikel 5(5)

”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan väckas i en annan medlemsstat [konventionsstat] i fråga om tvist som hänför sig till verksamheten vid en filial, agentur eller *annan etablering*, vid domstolen i den ort där denna är belägen,”⁵²³

Som framgår av stadgandets lydelse är det i första hand två rekvisit som måste uppfyllas för att regeln skall vara tillämplig. Dels måste det röra sig om en *filial, agentur eller annan etablering*, dels måste *tvisten vara hänförlig till detta etableringsställe*. Båda rekvisiten kan vara föremål för skilda tolkningar, inte minst eftersom det rör sig om ett område där det förekommer skillnader i nationell rätt.⁵²⁴ Det är därför av stor betydelse att GD fastslagit att bestämmelsen skall tolkas autonomt, något som framkommer bland annat av *Somafer-fallet*.⁵²⁵

8.6.2 Filial, agentur eller annan etablering

GD uttalar i *Somafer-fallet* att med uttrycket *filial, agentur eller annan etablering* avses bland annat ”ett verksamhetscentrum som varaktigt framträder som representant för ett företag till vilket det hör”.⁵²⁶ Av domen framkommer vidare att det aktuella verksamhetscentret skall kunna ingå förbindelse för moderbolagets räkning.⁵²⁷ Som framgår krävs således ett visst mått av självständighet och varaktighet. Begreppet kan avgränsas både nedåt, mot verksamheter som inte kan anses uppfylla kraven eftersom de inte har en tillräcklig grad av varaktighet och uppåt, gentemot verksamheter som har alltför hög grad av självständighet.⁵²⁸ Deltagande i en mässas kan utgöra exempel på det förstnämnda och är således inte som regel tillräckligt permanent för att artikel 5(5) skall bli tillämplig.⁵²⁹ Som exempel på det sistnämnda har GD uttalat att självständiga återförsäljare som inte står under

⁵²³ Artikel 5(5) har en ny lydelse i förordningens svenska språkversion. Den aktuella ändringen är kursiverad ovan och kan i första hand ses som en anpassning av det svenska begreppet till de begrepp som används i de övriga språkversionerna, ”other establishment”, ”sonstige Niederlassung” etc. I konventionerna används begreppet ”eller liknande”, en översättning som kritiserats bland annat av Pålsson eftersom det uttrycket knappast kan sägas vara representativt. Se vidare Pålsson 1995 s. 97.

⁵²⁴ Se vidare Pålsson 2002 s. 120.

⁵²⁵ Se mål 33/78, *Somafer* mot *Saar-Ferngas* (cit. *Somafer*).

⁵²⁶ Detta framgår bland annat av *Somafer-fallet*, p. 12.

⁵²⁷ Se vidare *Somafer-fallet*, p. 12.

⁵²⁸ Se vidare Pålsson 2002 s. 120 f.

⁵²⁹ Se vidare Pålsson 2002 s. 120 f. som också exemplifierar med deltagande i en utställning eller rena ordermottagningsställen utan självständighet.

moderbolagets ledning och kontroll inte omfattas av begreppet.⁵³⁰ Vidare har GD uttalat att handelsagenter i vissa fall inte omfattas av begreppet.⁵³¹

8.6.3 Anknytningen till etableringsstället

När det gäller rekvisitet att tvisten skall gå att hänföra till den verksamhets som bedrivs på det aktuella etableringsstället, är åter fallet *Somafer* aktuellt. I fallet preciserar domstolen att artikel 5(5) omfattar tvister, såväl inom- som utomobligatoriska, som rör rättigheter eller förpliktelser kopplade till etableringsställets egna förvaltning. Vidare anses att tvister i anledning av förpliktelser, som etableringsstället ådragit sig i moderbolagets namn, omfattas av stadgandet. Samma sak gäller beträffande utomobligatoriska förpliktelser som följer av etableringsställets verksamhet för moderbolagets räkning.⁵³²

Beträffande situationer när verksamhetscentret ådragit sig förpliktelser i moderbolagets namn har ett viktigt klargörande gjorts i *Lloyd's*-fallet.⁵³³ I detta avgörande slår GD fast att de förpliktelser som avses inte måste uppfyllas i det land där etableringsstället finns. Det främst skälet härför är att artikel 5(5) annars inte skulle ha någon självständig betydelse i förhållande till artikel 5(1) som stadgar att domsrätt, beträffande inomobligatoriska tvister, föreligger där de förpliktelser som avtalen gäller skall uppfyllas.

En grundläggande förutsättning för att artikel 5(5), i likhet med övriga stadganden i artikel 5, över huvudtaget skall kunna tillämpas är dock att svaranden, i dessa fall moderbolaget, har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland.

8.6.4 Internetrelaterade aspekter

8.6.4.1 Inledande synpunkter

I Internetrelaterade sammanhang återkommer här de diskussioner som redan förts avseende hemvist. Till att börja med måste svarandens hemvist fastställas för att artikel 5(5) skall bli direkt tillämplig. Som visas ovan, är det inte en odelat enkel uppgift och enligt samma mönster kan det, i Internetrelaterade sammanhang, vara svårt att fastställa var en filial, agentur eller annan etablering är belägen.⁵³⁴ I detta sammanhang kan frågan om en webbplats på Internet, som utformas som en Internetetablering där kommersiella transaktioner genomförs, kan uppfylla kraven på självständighet och varaktighet diskuterats.

⁵³⁰ Se mål 14/76, *de Bloss* mot *Bouyer*, p. 18–23.

⁵³¹ Se vidare mål 139/80, *Blanckaert & Willems* mot *Trost*, p. 12 och 13, där GD konstaterade att en handelsagent enligt tysk lag inte stod under huvudmannens ledning och kontroll på ett sådant sätt att artikel 5(5) var tillämplig.

⁵³² Se vidare *Somafer*-fallet, p. 13. Se också *Pålsson* 2002 s. 122.

⁵³³ Se mål C-439/93 *Lloyd's Register of Shipping* mot *Campanon Bernard* (cit. *Lloyd's*), p. 20–22.

⁵³⁴ Se vidare avsnitt 8.3 ovan.

I ett kärandeperspektiv kan tyckas att det visst borde gå att använda en sådan Internetetablering som grund för domsrätt. Detta gäller i synnerhet som svaranden i dessa gränslösa sammanhang mycket väl kan välja att förlägga verksamhetens centrum till ett land som ger käranden små möjligheter att agera vid svarandens hemvistforum. För den potentiella svarandes del framstår det emellertid inte som lika självklart att käranden skall ges denna valmöjlighet.

8.6.4.2 Kort om Internetetableringar

Frågan om en webbplats kan vara ett etableringsställe i så måtto att den skulle omfattas av artikel 5(5) har behandlats av Bogdan.⁵³⁵ Han använder sig av en liknelse med obemannade bensinstationer i sin analys och menar att en webbplats i flera avseenden kan ha lika permanenta attribut som en sådan tankomat. Om den senare utgör en etablering, vilket mycket talar för, borde då inte också webbplatsen göra det?⁵³⁶ Det kan konstateras att det tvivelsutan finns rimliga argument för att en webbplats, såvitt avser bedömningen av behörighetsfrågan, borde kunna vara domsrättsgrundande. Det kan mycket väl vara möjligt att ingå förbindelser via en webbsida. Så har exempelvis den webbplats som Bogdan använder i sitt fingerade exempel programmerats på sådant sätt att den utan huvudkontorets medverkan kan sluta avtal med potentiella kunder. En webbplats är dessutom ett utmärkt och flitigt använt sätt att sköta support och löpande uppdateringar. Bogdans slutsats är således att en webbplats under vissa förutsättningar kan uppfylla kraven på etablering i artikel 5(5).⁵³⁷ Slutsatsen förefaller, såvitt jag kan bedöma, rimlig. Det kan tyckas riskabelt att på detta sätt utvidga tillämpningsområdet för artikel 5(5), eftersom det då kan misstänkas att företag skulle förlägga tvivelaktiv verksamhet till webbplatser placerade utom räckhåll för svensk domsrätt. Denna oro är emellertid ogrundad, eftersom Bryssel-/Luganoreglerna i här aktuellt hänseende är fakultativa. Regeln i artikel 5(5) har således, som Bogdan framhåller, till syfte att utvidga kärandens möjlighet att välja forum.⁵³⁸

Problemet, och det sannolikt tyngsta argumentet mot att en webbplats skulle kunna vara en etablering, är istället tidigare nämnda förhållande att det idag inte finns några enkla medel att knyta en webbplats till en fast fysisk punkt. En server är enkel att flytta, en domänadress likaså. Bogdan resonerar även kring detta problem. Ett sätt att angripa problemet är att utgå ifrån den

⁵³⁵ Se vidare *Bogdan*, SvJT 1998 s. 825, s. 825 ff.

⁵³⁶ Se vidare *Bogdan*, SvJT 1998 s. 825, 833. Bogdan diskuterar i och för sig, i första hand, denna liknelse i förhållande till den svenska interna domsrättsregeln i 10 kap. 5 § RB. Där talas om fast driftställe och få skulle, enligt Bogdans resonemang, förneka att en obemannad bensinmack skulle anses vara ett fast driftställe såvitt avser denna regels tillämpningsområde. Jag ser inget skäl till varför samma sak inte skulle kunna sägas beträffande tillämpningen av artikel 5(5).

⁵³⁷ Se vidare *Bogdan*, SvJT 1998 s. 825, 834.

⁵³⁸ Se vidare *Bogdan*, SvJT 1998 s. 825, 834.

toppdomän under vilken webbplatsens adress är registrerad. Om en webbplats är registrerad under den svenska toppdomänen .se indikerar det att verksamheten som bedrivs där är förlagd till Sverige.⁵³⁹ Slutsatsen är rimlig i de fall det rör sig om en toppdomän där domännamnsregistreringar är förbehållna aktörer som är verksamma i det aktuella landet.⁵⁴⁰ Värre är det emellertid beträffande domännamn som registreras under toppdomäner utan nämnda krav på anknytning och utvecklingen, sedan Bogdan skrev sin artikel, har tveklöst gått mot att alltfler toppdomäner, däribland den svenska, släppt på kravet på nationell anknytning som en förutsättning för en domännamnsregistrering.⁵⁴¹

Det som under slutet av 1990-talet framstod som en rimlig utgångspunkt för lokaliseringen av webbsidor förefaller således som en mindre självklar utgångspunkt i dag. Fortfarande menar jag att en webbadress kan vara ett indicium som pekar mot en viss lokalisering, men som regel kan toppdomänen under vilken webbplatsen är registrerad inte ensam utgöra tillräcklig anknytning.⁵⁴² Bogdan framhåller för övrigt själv att webbplatsens lokalisering i vissa situationer måste bedömas också utifrån själva webbplatsens utformning.⁵⁴³ I detta sammanhang kan exempelvis det språk som används på de aktuella webbsidorna tas med i bedömningen.

Till stöd för en nyanserad tillämpning, där en webbadress inte ensam kan utgöra tillräcklig anknytning, kan det vidare anföras att det, i ett svarandeperspektiv, får anses orimligt att en webbplats i alla sammanhang skall kunna läggas till grund för domsrätt i annat land än det där svaranden har sitt hemvist. Det rör sig här om argument som uppvisar stora likheter med dem som anförts ovan beträffande *forum delicti* och det faktum att det skulle kunna få orimliga konsekvenser för en potentiell skadevällare om det är tillräckligt att ett potentiellt skadebringande material finns på en webbsida, för att domsrättsgrundande effekt skall anses vara för handen i alla världens länder.

Även utan möjlighet att använda en webbplats på Internet som utgångspunkt, kan artikel 5(5) emellertid ge en rättighetsinnehavare viktiga fakultativa domsrättsgrunder. Framförallt följer det av att 5(5) ger en möjlighet att pröva all skada som kan hänföras till aktiviteter som bedrivits vid den etablering som domsrätten grundas på.

⁵³⁹ Bogdan, SvJT 1998 s. 825, 827 f.

⁵⁴⁰ Vid tidpunkten för Bogdans artikel var en av förutsättningarna för att registrera en .se domän att sökanden hade en svensk företagsregistrering.

⁵⁴¹ I det svenska systemet finns exempelvis inte längre något krav på svensk företagsregistrering för att en .se domän skall kunna registreras. Det är således möjligt för aktörer utan egentlig anknytning till Sverige att registrera ett domännamn under toppdomänen .se. Se vidare <http://www.nic-se.se/domaner/infonyaregler.shtml> (senast besökt 2005-02-15).

⁵⁴² Se vidare Lindsoug 2004 s. 90 ff., som utförligt resonerar kring här aktuella problem.

⁵⁴³ Bogdan, SvJT 1998 s. 825, 834.

8.6.4.3 Ett sammanfattande exempel

Låt säga att det tidigare nämnda företaget *SoftSell* är etablerat i Sydeuropa. Företaget säljer mjukvara, däribland datorspelet SELL, som säljs i Skandinavien. Dessvärre innehas rättigheterna till namnet SELL på de skandinaviska marknaderna av en svensk aktör. *SoftSells* agerande i Skandinavien är således att betrakta som ett potentiellt varumärkesintrång. Den svenska rättighetsinnehavaren vill med anledning av det inträffade agera rättsligt och undersöker därför möjliga forum för ett intrångsmål. Till att börja med kan konstateras att det finns en möjlighet att stämma *SoftSell* vid företagets hemvistforum och där pröva all skada som uppkommit på grund av den skadegörande handlingen. Stöd för sådan domsrätt kan fås antingen av artikel 2 eller artikel 5(3), i det senare fallet om utgångspunkten är att den skadegörande handlingen företagits vid svarandens hemvist. Med stöd av artikel 5(3) kan rättighetsinnehavaren därutöver stämma svaranden på respektive effektort, för att där pröva den skada som uppkommit i respektive land.

Om vi däremot tänker oss att *SoftSell* har en filial i Danmark, med ansvar för Skandinavien, kan nya möjligheter öppnas. Låt säga att den danska filialen sköter all hantering av skandinaviska kunder. Mjukvaran levereras i och för sig från moderbolagets server men alla beställningar, reklamationer och support sker genom den danska filialens försorg. I detta fall rör det sig om en (Internet)etablering i den mening som begreppet har i artikel 5(5). Fråga uppkommer då om det aktuella varumärkesintrånget kan anses härröra från verksamhet som bedrivs vid denna etablering. Som framgår av *Somafer*-fallet, kan utomobligatoriska anspråk omfattas, om de följer av den verksamhet som etableringstället företagit för moderbolagets räkning. I ett fall som det ovan skisserade är det, som jag ser det, fullt möjligt att betrakta de aktuella utomobligatoriska anspråken som härrörande från etableringställets verksamhet. Den danska filialen sköter all kontakt med de skandinaviska kunderna och eventuella förbindelser, exempelvis köpeavtal, ingås för moderbolagets räkning. Att sköta försäljning, support och reklamationer är verksamhet som den danska filialen utför för moderbolagets räkning och därmed borde ett utomobligatoriskt anspråk, riktat mot moderbolaget, som följer av verksamhet som moderbolagets filial bedrivit, också kunna väckas vid domstol i den ort där filialen är etablerad.

Den svenska rättighetsinnehavaren får därmed en ytterligare möjlighet, nämligen att väcka talan i Danmark. Vid första påseendet kan detta måhända framstå som en liten vinst. Den avgörande fördelen är dock att rättighetsinnehavaren i detta fall kan pröva all skada som uppkommit på grund av den vid filialen bedrivna verksamheten. Någon skandinavisk turné behövs inte, ej heller ett besök vid moderbolagets sydeuropeiska hemvist.

8.7 Konnexitet – artikel 6

8.7.1 Inledande anmärkningar

En annan regel som kan ge en svensk domstol behörighet att pröva ett gränsöverskridande intrångsmål är Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Det handlar här om en möjlighet att samla mål mot flera svarande vid domstol där någon av dem har sitt hemvist.

Artikel 6 (i utdrag)

Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [konventionsstat] kan även väckas *i följande fall*:

1) Om han är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, *förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en gemensam handläggning och dom skall vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar. ...*

3) Vid genkärsmål som grundar sig på samma avtal eller omständigheter som huvudkärålet, vid den domstol där huvudkärålet är anhängigt.⁵⁴⁴

Som framgår av bestämmelsen är en grundförutsättning för sammanläggning att käromålen har ett nära samband med varandra. Regeln har sin motsvarighet i de flesta nationella processordningar och är motiverad av processekonomiska så väl som effektivitetsskäl. När käromålen har ett nära samband finns det dessutom ett starkt intresse av att undvika motstridiga domar.⁵⁴⁵ Som en spegling av reglerna i artikel 6 finns därför också bestämmelser om litispendens och konnexitet som reglerar i vilka situationer en domstol skall (om litispendens föreligger)⁵⁴⁶ eller kan (i de fall målen är konnexa)⁵⁴⁷ vilandeförklara eller avvisa mål som har ett nära samband med andra pågående processer. Det handlar i dessa fall snarast om uppfyllandet av den negativa funktionen att hindra att liknande mål handläggs vid skilda Bryssel-/Luganoländers domstolar. Regeln i artikel 6(1) har i sin tur snarare en positiv funktion genom att den möjliggör sammanläggning.⁵⁴⁸ Möjligheten att avvisa eller vilandeförklara mål gäller dock inte domstol på den ort där talan först väcktes och det gäller endast under förutsättning att sambandet mellan käromålen är så starkt att en gemensam handläggning, för att undvika oförenliga domar, är påkallad.

⁵⁴⁴ Artikel 6(1) har ny lydelse i förordningen. Det aktuella tillägget är kursiverat i utdraget ovan och följer av praxis som utvecklats med utgångspunkt i den lydelse som bestämmelsen har i konventionerna. Som exempel på praxis kan åter avgörandet i *Kalfelis*-fallet nämnas. Se särskilt domen, p. 6–13.

⁵⁴⁵ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 129 ff.

⁵⁴⁶ Se närmare förordningens artikel 27 (konventionerna artikel 21).

⁵⁴⁷ Se närmare förordningens artikel 28 (konventionerna artikel 22).

⁵⁴⁸ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 130.

En annan förutsättning för att artikel 6(1) skall kunna tillämpas är att den domstol till vilken de övriga käromålen sammanläggs, grundar sin behörighet på att en av de svarande har sitt hemvist där. I detta sammanhang återkommer tidigare nämnda Internetrelaterade problem om fastställandet av svarandens hemvist.⁵⁴⁹ En annan fråga är om samtliga svarande måste ha hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Pålsson är i detta sammanhang av åsikten att det är så. I de fall någon av de svarande har sitt hemvist i annat än ett Bryssel-/Luganoland, får behörigheten beträffande den svaranden grundas på forumlandets egna interna regler.⁵⁵⁰ Den motsatta uppfattningen förekommer emellertid också.⁵⁵¹

För egen del är jag böjd att hålla med Pålsson. Det framstår för mig som uppenbart, att kravet på hemvist, rimligen måste gälla alla svarande. I de fall någon av dem har hemvist i annat än ett Bryssel-/Luganoland, kan inte Bryssel-/Luganoreglerna bli direkt tillämpliga i förhållande till denna svarande. Därmed får situationen behandlas som ett icke lagreglerat fall, med följd att domsrätten beträffande denna svarande kan härledas analogivis. Om svenska interna regler eller Bryssel-/Luganoreglerna skall tillämpas analogt i dessa situationer är en fråga som kommer att behandlas vidare i avsnitt 9.2 nedan.

När det gäller bestämmandet av hemvist hänvisas till det som sägs ovan i avsnitt 8.3. När det gäller diskussionen om vilka käromål som har samband utvecklas denna fråga nedan.

8.7.2 Käromål som har samband

Inledningsvis skall uppmärksammas att konventionernas lydelse inte tar upp något krav på nära samband mellan käromålen. Det förtydligandet har kommit först genom förordningen. Den nya lydelsen följer emellertid helt av GD:s praxis såvitt avser tolkning av konventionerna, något som bland annat framgår av *Kalfelis*-fallet.⁵⁵² Här framträder också kravet att artikel 6, såväl som övriga särskilda behörighetsregler, skall tolkas restriktivt.⁵⁵³ Frågan om huruvida käromålen har samband har därutöver diskuterats av GD i *Tatry*-fallet i samband med tolkningen av artikel 22 (om konnexitet) i konventionerna.⁵⁵⁴ Som nämns ovan, har denna regel ett syfte som är sammanlänkat med artikel 6(1). GD konstaterar i *Tatry*-fallet att syftet bakom regeln är att förbättra samordningen av det rättsliga skyddet i gemenskapen, samt att

⁵⁴⁹ Se vidare avsnitt 8.3 ovan.

⁵⁵⁰ Se vidare Pålsson 2002 s. 132.

⁵⁵¹ Se Pålsson 2002 s. 132 med vidare hänvisningar.

⁵⁵² Se *Kalfelis*-fallet p. 13.

⁵⁵³ Se *Kalfelis*-fallet p. 19.

⁵⁵⁴ Se mål C-406/92, *Tatry* mot *Maciej Rataj* (cit. *Tatry*). I fallet behandlas också frågan om tolkningen av bestämmelsen om litispensens i konventionernas artikel 21. I förordningen återfinns motsvarande bestämmelse i artikel 27 och regeln om konnexa mål återfinns i artikel 28.

motverka motsägelsefulla domar, även om de skilda domarnas verkställighet i aktuella Bryssel-/Luganoländer i och för sig inte är utesluten.⁵⁵⁵

Därutöver finns det en rad nationella avgöranden som gäller tolkningen av konventionerna, bland annat några svenska.⁵⁵⁶ HD har på tal om käromålens samband vid tillämpningen av artikel 6(1) uttalat att käromålen skall grunda sig på väsentligen samma sakförhållanden samt att de rättsliga grunderna skall ha ett nära samband, för att sammanläggning skall komma i fråga.⁵⁵⁷ En fråga som i detta sammanhang är intressant att utreda på immaterialrättens område är om mål om parallella likalydande varumärkesrättigheter kan anses ha ett samband som motiverar sammanläggning i enlighet med artikel 6(1).

8.7.3 Mål som gäller parallella rättigheter

8.7.3.1 Inledande anmärkningar

Antag att företaget *SoftSell* genom sina självständiga återförsäljare, marknadsför och säljer ett datorspel som gör intrång i parallella likalydande nationella varumärkesrättigheter som innehas av det svenska företaget *SpelaMera*. Det uppkommer i fallet skada i samtliga länder där *SpelaMera* har varumärkesskydd och det rör sig om skilda självständiga återförsäljare som förorsakar skadan i respektive länder. *SpelaMera* är intresserade av att agera rättsligt och vill därför undersöka möjligheten att lägga samman käromålen mot samtliga inblandade till domstol i Sverige där en av återförsäljarna har sitt hemvist. Spontant framstår det måhända som om detta är en situation med käromål som har nära samband. Ett problem är emellertid att det rör sig om skilda nationella rättigheter och därmed kan det ifrågasättas om det handlar om samma sak.⁵⁵⁸ Fawcett/Torremans presenterar i detta sammanhang två skilda synsätt, det gamla och det bättre (*The Old Fashioned View* och *The Better View*). Beträffande det ”gamla” sättet att betrakta frågan, om mål rörande parallella nationell rättigheter handlar om samma sak, konstaterar Fawcett/Torremans att det utifrån argumentet att immaterialrätter är strikt territoriella kan hävdas att det rör sig om olika saker. Om en svensk rättighetsinnehavare har registrerat parallella (likalydande) varumärken i Norge, Sverige och Danmark skulle det i händelse av ett intrång på samtliga marknader där varumärket är skyddat, som en följd av rättigheternas

⁵⁵⁵ Se *Tatry*-fallet p. 55 och 58.

⁵⁵⁶ Se exempelvis NJA 2001 s. 386; NJA 1999 s. 660 och RH 2001:81. Några avgöranden beträffande tolkningen av den nya lydelsen som artikel 6(1) givits i förordningen har ännu inte avkunnats.

⁵⁵⁷ Se vidare NJA 2001 s. 386.

⁵⁵⁸ För exempel på nationell praxis där frågan diskuteras hänvisas till avsnitt 7.2.2.2. Se också *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 132f. med vidare hänvisningar till praxis på patenträttens område.

territoriella natur, handla om tre skilda intrångsmål.⁵⁵⁹ Enligt Fawcett/Torremans är det i sammangänget bättre att betrakta de skilda nationella rättigheterna som samma sak. Argument till stöd för detta synsätt är att parallella immaterialrätter har samma huvudsakliga innehåll och följaktligen kommer en prövning av ett gränsöverskridande intrång att ha samma huvudsakliga innehåll. Som ett ytterligare argument till stöd för denna uppfattning åberopas GD:s praxis beträffande tolkningen av EG-fördragets artikel 28 och 30 (tidigare 30 och 36).⁵⁶⁰ GD har vid ett flertal tillfällen i samband med tolkningen av dessa artiklar fastslagit att en immaterialrätts huvudsakliga innehåll (*specific subject matter*) är rätten att för första gången omsätta immaterialrättsligt skyddade produkter på den gemensamma marknaden.⁵⁶¹ När väl en produkt satts i omsättning på den gemensamma marknaden är det immaterialrättsliga skyddet som gäller den produkten (det exemplaret av varan) *konsumerat*. Det spelar i detta sammanhang ingen roll om det finns parallella nationella rättigheter, konsumtionen gäller för hela gemenskapen och de olika parallella rättigheterna ses i detta sammanhang som samma sak.⁵⁶²

Frågan, om käromål rörande parallella rättigheter har ett tillräckligt nära samband för att en sammanläggning skall kunna komma i fråga har varit föremål för prövning i domstol. I ett avgörande från Svea hovrätt diskuterades möjligheten att använda artikel 6(1) i Luganokonventionen som grund för behörighet att lägga samman käromål mot svarande i Sverige och Danmark.⁵⁶³ Det rörde sig i fallet om en tvist beträffande ett EPC-patent designerat för Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Lichtenstein, Nederländerna och Sverige. Grund för domsrätt förelåg i Sverige baserat på att en av de svarande vid tidpunkten för stämningen hade hemvist här i landet. Vidare förelåg domsrätt baserad på artikel 5(3) för den skada som uppkommit här i landet med avseende på det svenska patentet. Utifrån dessa förutsättningar diskuterades möjligheten att lägga samman käromålen mot de skilda svarandena för att därmed få möjlighet att på ett bräde pröva all inträffad skada, dvs. även skada som uppstått i andra länder på grund av intrång i parallella rättigheter i dessa länder. Hovrätten diskuterade denna fråga, bland annat med utgångspunkt i ovan nämnda avgöranden från GD, och kom till slutsatsen att det fanns ett tillräckligt samband mellan de skilda käromålen för att en sammanläggning skulle kunna ske. Hovrättens beslut blev att målet visades åter till tingsrätten för fortsatt handläggning med uppmaning att tingsrätten var behörig enligt artikel 6(1) att pröva talan också i de delar

⁵⁵⁹ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 135 f.

⁵⁶⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 136 f.

⁵⁶¹ Se exempelvis *Centrafarm BV mot Sterling Drug*, mål 15/74, p. 14. Se vidare beträffande immaterialrättens förhållande till reglerna om fri rörlighet för varor *Craig/De Búrca* s. 1089 ff. Jämför också *Bently/Sherman* s. 929 ff. och *Cornish/Llewelyn* s. 723 ff.

⁵⁶² Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 137.

⁵⁶³ Se vidare RH 2001:81.

som tingsrätten tidigare avvisat. Vad tingsrätten avvisade var möjligheten att pröva annat än den skada som uppkommit i Sverige på grund av patentintrånget. Konsekvensen av hovrättens avgörande blir oundvikligen att det föreligger behörighet att också pröva skador som uppkommit i andra länder, samt därmed indirekt att sambandet mellan mål om parallella rättigheter, som grundas på samma intrångsgörande handling, är tillräckligt starkt för att sammanläggning i enlighet med artikel 6(1) skulle kunna ske. Det är, som jag ser det, den oundvikliga konsekvensen av hovrättens dom, även om denna tolkning inte uttryckligen framgår av domskälen, och det därför får hållas för osäkert om konsekvenserna verkligen var avsiktliga.

Pålsson har i detta sammanhang resonerat kring frågan om möjligheten att tillämpa artikel 6(1) i förhållande till mål mot flera svarande när det gäller intrång i Europeiska patent beviljade i skilda länder. Pålsson slutsats i sammanhanget är att endast det faktum att målen rör parallella patent som meddelats med stöd av den Europeiska patentkonventionen inte torde medföra att målen har ett tillräckligt nära samband för sammanläggning. Pålsson anför att det därutöver nog måste ”krävas att intrången har skett i samråd och samverkan mellan svarandena samt att intrångsföremålet, dvs. den produkt eller det förfarande som påstås göra intrång i kärandens patent, är identiska”.⁵⁶⁴

8.7.3.2 Några exempel från utländsk praxis

Som nämns i kapitel 7 ovan, har frågan om sammanläggning av mål rörande parallella likalydande nationella immaterialrätter varit föremål för prövning i nationell domstol. En engelsk domstol har exempelvis i *Pearce*-fallet prövat ett mål mot en nederländsk svarande, om intrång i en nederländsk upphovsrätt.⁵⁶⁵ I *Coin Controls*-fallet prövades liknande frågor om patent. Här valde domstolen dock att inte acceptera en sammanläggning, utan avvisade istället målet i de delar som rörde de utländska rättigheterna med motiveringen att dessa exklusivt skulle prövas i rättigheternas skyddsland.⁵⁶⁶ Inställningen i *Coin Controls*-fallet har sedermera bekräftats i *Fort Dodge*-fallet.⁵⁶⁷ Från Nederländerna kan andra exempel hämtas. Där har domstolar accepterat sammanläggning av käromål riktade mot flera olika företag i en

⁵⁶⁴ Se vidare Pålsson NIR 2001 s. 129, 133.

⁵⁶⁵ *Pearce mot Ove Arup Partnership Ltd. and Others* (cit. *Pearce*), [1997] 2 WLR 779. Fallet kommenteras ingående av Fawcett/Torremans s. 192 ff.

⁵⁶⁶ *Conin Controls Ltd. mot Suzo International (UK) Ltd and Others*, (cit. *Conin Controls*), [1997] 3 All ER 45. Fallet kommenteras ingående av Fawcett/Torremans s. 204 ff. Jämför också av Pålsson, NIR 2001 s. 129, 133.

⁵⁶⁷ Se *Fort Dodge Animal Health Ltd. and Others mot Akzo Nobel NV and Another* (cit. *Fort Dodge*), [1998] FSR 222 CA. Fallet kommenteras ingående i Fawcett/Torremans s. 206 f.

koncern, under förutsättning att det sammanslagna målet prövas vid domstol inom den ort där moderbolaget har sitt hemvist.⁵⁶⁸

8.7.3.3 Särskilt om talan om bättre rätt och talan om ogiltighet

I diskussionen kring frågan om vilka mål som har tillräckligt nära samband för att en sammanläggning skall komma i fråga bör skillnader i taleformer uppmärksammas. Med liknande argument som anförts ovan beträffande kumulation, kan det nämligen ifrågasättas om talan om bättre rätt och talan om ogiltighet är av sådant slag att de har ett tillräckligt nära samband med en redan pågående intrångstvist rörande ett parallellt likalydande varumärke. I *Coin Controls*-fallet och *Fort Dodge*-fallet handlade det om sammanläggning av intrångsmål och ändå kom de engelska domstolarna fram till att sammanläggning inte kunde ske eftersom prövningen av de utländska rättigheterna exklusivt var förbehållna skyddsländernas domstolar. En sådan strikt tillämpning av sammanläggningsbestämmelserna kan utan tvekan kritiseras, inte minst eftersom det framstår som tveksamt om en invändning om ett varumärkes giltighet i ett intrångsmål skall ges så stor betydelse att hela målet omfattas av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde. Argumentet, att frågor som exklusivt skall prövas av domstol i skyddslandet inte kan sammanläggas med mål som prövas av annan domstol, kan emellertid inte förbises. Möjligheten att sammanlägga mål inom immaterialrättens område styrs därmed i dessa fall, åtminstone indirekt, av tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna i förordningens artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)). Här kan konstateras att en talan om bättre rätt till ett registrerat varumärke kan vara av sådant slag att den inte omfattas av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde och följaktligen kan en sådan talan, om omständigheterna i övrigt tillåter det, sammanläggas med mål som prövas av annan domstol än skyddslandets. När det gäller talan om ogiltighet gäller det motsatta förhållandet. Det rör sig i detta fall om en talan som uttryckligen riktar sig mot rättighetens giltighet och följaktligen handlar det om frågor som bara kan prövas av domstol i den omtvistade rättighetens skyddsland. Diskussionen om tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna återkommer för övrigt i avsnitt 8.8. nedan.

8.7.3.4 Avslutande reflexioner

Det kan avslutningsvis konstateras att rättsläget är oklart när det gäller tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) i fall som gäller parallella immaterialrätter. Att problemen varit föremål för behandling i nationella domstolar ändrar inte det faktum att det inte finns några

⁵⁶⁸ Se vidare *Pertegás Sender* s. 31, 86, 99 ff.

avgöranden från GD inom detta område. Det är därför svårt att förutse hur GD kommer att agera den dag frågan kommer upp till prövning. Främst beror osäkerheten på att de nationella avgörandena på området, som framgår ovan, till viss del är motsägelsefulla.

För egen del pläderar jag i det följande (avsnitt 8.8.3) för en lösning som tar utgångspunkt i om målet gäller den omtvistade rättigheten eller ett potentiellt intrångsgörande agerande. Med detta som utgångspunkt är det möjligt att göra en uppdelning av varumärkestvisterna på ett sådant sätt att klarhet skapas beträffande frågan om vilka mål som faller under de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde. Som visas ovan, styrs möjligheterna att sammanlägga mål inom varumärkesrättens område till stora delar av tolkningen av de exklusiva bestämmelserna och följaktligen medför ett klart avgränsat tillämpningsområde för de exklusiva bestämmelserna också att det tydliggörs i vilken utsträckning mål inom varumärkesrättens område kan sammanläggas.

8.7.4 Genkäromål

Även artikel 6(3) är relevant för de fall som behandlas i detta arbete. Av denna bestämmelse framgår att ett genkäromål som grundar sig på samma avtal eller omständighet får väckas vid den domstol där huvudkäromålet är anhängigt. I likhet med artikel 6(1) gäller artikel 6(3) endast för genkäromål som särskilt yrkats och som därmed syftar till att en särskild dom skall meddelas. Svarandens invändningar och de förutsättningar under vilka invändningar kan ske bestäms enligt de nationella rättsreglerna.⁵⁶⁹ Till skillnad mot vad som gäller beträffande artikel 6(1), som är tillämplig endast om någon av de svarande har hemvist inom domstolsorten, gäller artikel 6(3) oavsett från vilken Bryssel-/Luganoregel domstolens behörighet beträffande huvudkäromålet kan härledas.⁵⁷⁰

Avgörande för om artikel 6(3) kan tillämpas är uttrycket *samma avtal eller omständighet*. När det gäller de problem som behandlas i detta arbete, kan det första ledet, som gäller inomobligatoriska tvister, lämnas därhän. Istället blir det relevant att utreda vad som utgör *samma omständighet*. I sammanhanget har det påtalats att uttrycket i Bryssel-/Luganoreglerna formulerats snävare än närmast motsvarande uttryck i svensk intern rätt.⁵⁷¹ Pålsson menar dock att det i praktiken inte torde vara någon större skillnad.⁵⁷² Det rör sig under alla omständigheter om ett förhållandevis strängt krav på

⁵⁶⁹ Se mål C-341/93, *Danvørn Production A/S mot Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.*, p. 13 och 16.

⁵⁷⁰ Se vidare Pålsson 2002 s. 135 f.

⁵⁷¹ Se bland annat Pålsson 2002 s. 136, som exemplifierar med 14 kap. 3 § RB där uttrycket *samma sak eller sak som har gemenskap med huvudkäromålet* används, dessutom med tillägget *fördran som kan gå i avräkning*.

⁵⁷² Se vidare Pålsson 2002 s. 136.

samband och det har anförts att kraven när det gäller artikel 6(3) är strängare än de skulle vara i samband med tillämpningen av reglerna om konnexitet i artikel 28 (konventionerna artikel 22).⁵⁷³ Oavsett vilket, torde det vara klart att de genkärsmål som kan tänkas resas i anledning av ett immaterialrättsintrång till övervägande del kommer att röra samma omständigheter, nämligen den intrångsgörande handlingen och/eller rättighetens skyddsomfång. Det naturliga genkärsmålet i en intrångstvist är en invändning att rättigheten inte är giltig, eller att ett visst agerande faller utanför rättighetens skyddsomfång. Eftersom huvudkärsmålet handlar om samma rättighet och samma handlingar måste det röra sig om fall som anknyter till samma omständigheter. Här borde det med andra ord inte vara några domsrättsproblem. Problematiskt blir det emellertid ändå, i de fall genkärsmålet gäller den registrerade rättighetens giltighet eller omfattning, något som tydligt illustreras i tidigare nämnda brittiska avgöranden. Så valde exempelvis, som nämns ovan, den brittiska domstolen i *Coin Controls*-fallet att avvisa målet i de delar som rörde de utländska rättigheterna, när svarandena kom med invändningar om dessa rättigheters giltighet.⁵⁷⁴ Motivet för beslutet var att frågor om giltighet exklusivt skall prövas av domstol i rättighetens skyddsland. I fallet valde den engelska domstolen att behandla invändningar om giltighet på ett sådant sätt att dessa träffas av Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelser.⁵⁷⁵ Domen har, inte minst av denna anledning, kritiserats hårt.⁵⁷⁶ Utan att föregripa presentationen av de exklusiva reglerna i avsnitt 8.8 nedan, kan redan nu sägas att en rimligare lösning skulle ha varit att den engelska domstolen valt att antingen låta intrångsmålet vila i väntan på att giltighetsfrågan prövades i rättigheternas skyddsland, eller att pröva dessa spörsmål prejudiciellt för att därmed kunna fullfölja prövningen av intrångsmålet.

Oavsett vilken lösning som väljs kan ändå konstateras att det i dessa fall kan uppstå en konflikt med Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelser om registrerade immaterialrätter. I de fall de exklusiva reglerna är tillämpliga blir en sammanläggning omöjlig.

Därutöver skall poängteras att det inte endast är de exklusiva reglerna som kan bryta igenom artikel 6. Det gäller också parternas möjligheter att avtala om behörigt forum.⁵⁷⁷

⁵⁷³ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 212. Jämför också *Dicey* 2000 s. 364.

⁵⁷⁴ Se not 566 ovan.

⁵⁷⁵ Se *Coin Controls*-fallet s. 677.

⁵⁷⁶ Se exempelvis *Fawcett/Torremans* s. 204 ff.; *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 133. Se också *Wadlow* s. 176 ff.

⁵⁷⁷ Det skall understrykas att avtal om domstols behörighet (prorogationsavtal) är sällsynta i de fall av utomobligatoriska tvister som behandlas i detta arbete. Det finns emellertid en möjlighet att sådana avtal sluts efter tvistens uppkomst. Se vidare beträffande denna fråga avsnitt 8.9 nedan.

8.7.5 Särskilt om sammanläggning av mål gällande utländska varumärken

En annan fråga som kort skall uppmärksammas är de utländska rättigheternas betydelse i samband med sammanläggning av mål. Som nämns ovan, kan en uppdelningen av mål i sådana som rör en potentiellt intrångsgörande handling och sådana som rör rättigheten, underlätta bedömningen av frågan om vilka mål som kan sammanläggas. Med denna argumentation som utgångspunkt skulle det vara möjligt att lägga samman mål om parallella nationella rättigheter om dessa handlar om den intrångsgörande handlingen och inte rättigheten som sådan. Konsekvensen blir att de mål som omfattas av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde (i linje med vad sägs i avsnitt 8.8.3 nedan) inte kommer att kunna sammanläggas med en redan initierad process i Sverige. Här skall understrykas att de mål som därmed inte kommer att kunna sammanläggas med den i Sverige initierade processen är de mål som rör utländska rättigheter.

Som illustration kan följande hypotetiska exempel användas. Utgångspunkten är den utländska innehavaren av varumärket COMP som är registrerat i flera länder, däribland Sverige. Utgå vidare från att företaget *SoftSell* genom sina självständiga återförsäljare, marknadsför och säljer produkter under varumärken som är förväxlingsbara med COMP. Det uppkommer i fallet skada i samtliga länder där COMP är skyddat. Varumärkesinnehavaren är intresserad av att agera rättsligt och vill därför undersöka möjligheten att lägga samman käromålen mot samtliga inblandade till domstol i Sverige, där en av återförsäljarna har sitt hemvist. I denna situation rör målen parallella varumärkesrättigheter och frågan om sammanläggning avgörs av om målen har ett tillräckligt nära samband. Ett sådant samband kan finnas men i de fall det handlar om frågor som faller under de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde omöjliggörs en sammanläggning. I de delar målet gäller rättigheter som skyddas i utlandet (i andra länder än domstolslandet) är en sammanläggning med andra ord inte möjlig.

Avslutningsvis skall understrykas att det även beträffande utländska rättigheter torde vara möjligt att sammanlägga mål när eventuellt exklusiva frågor uppkommer som invändningar och inte som särskilda yrkanden.⁵⁷⁸

8.7.6 Internetrelaterade aspekter

Att det kan uppkomma problem på grund av att en talan om ett påstått intrång kan komma att gälla flera parallella nationella rättigheter är, som antyds ovan, inte minst aktuellt i Internetrelaterade sammanhang. I dessa situationer kan möjligheten att använda artikel 6(1) och (3) för att förenkla

⁵⁷⁸ Också frågan om möjligheten att pröva en annars exklusiv fråga pejudiciellt behandlas vidare i avsnitt 8.8.3 nedan.

handläggningen vara av stort intresse. När det gäller tillämpningen av artikel 6 i övrigt finns det inte några särskilda Internetrelaterade svårigheter att uppmärksamma, annat än de som redan behandlats beträffande övriga domsrättsgrunder. Så kan exempelvis problem som sammanhänger med fastställandet av svarandens hemvist aktualiseras här liksom problem vid fastställandet av handlings- och effekttort.⁵⁷⁹

8.8 En exklusiv regel för registrerade immaterialrätter

8.8.1 Inledande anmärkningar

Som nämns ovan, finns en speciell bestämmelse i Bryssel-/Luganoreglerna om domsrätt som gäller registrerade immaterialrätter, däribland varumärken.⁵⁸⁰ Regeln återfinns i förordningens artikel 22(4) och i artikel 16(4) i konventionerna och har följande gemensamma lydelse:

Förordningen artikel 22(4) och konventionerna artikel 16(4) (i utdrag)

Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet:

4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat [konventionsstat] där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller, på grund av bestämmelserna i en gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention, anses ha ägt rum.⁵⁸¹

Regeln är exklusiv och har därmed derogationsverkan. Den hindrar med andra ord prövning vid annan domstol än den som exklusivt utpekats av regeln. Exklusiviteten markeras ytterligare i artikel 25 där det anges att en domstol självmant skall avvisa mål som omfattas av reglerna om exklusiv jurisdiktion, i de fall dessa regler pekar ut domstol i annat Bryssel-/Luganoland än det där talan väckts.⁵⁸² De exklusiva reglerna gäller dessutom oavsett svarandens hemvist. Enligt regelns ordalydelse gäller exklusiviteten emellertid endast frågor som rör det omtvistade varumärkets registrering eller giltighet. Vid första påseendet kan det därför tyckas irrelevant att behandla den i samband med att möjliga domsrättsgrunder för talan i andra mål än sådana som uttryckligen rör registrering eller giltighet skall utredas,

⁵⁷⁹ Se vidare avsnitt 8.3 och 8.4.6 ovan.

⁵⁸⁰ Domsrätt i samband med mål om oregistrerade inarbetade varumärken behandlas i kapitel 10 nedan.

⁵⁸¹ Artikeln har samma lydelse i förordningen och konventionerna (bortsett från uttrycket medlems-/konventionsstat). I förordningen finns emellertid ett andra stycke i artikel 22(4) som är nytt. Det nya andra stycket gäller exklusiv behörighet vid talan om giltighet eller registrering av europeiska patent och återges inte här.

⁵⁸² Att det är så framgår av artikel 25 i förordningen och artikel 19 i konventionerna. Det framgår vidare av praxis, exempelvis *Duijnstee*-fallet p. 8. Se också *Jenard* s. 34.

exempelvis i samband med prövningen av ett intrångsmål. Dessvärre är behandlingen emellertid inte irrelevant. Dessvärre, eftersom tillämpningen på många sätt hade varit enklare om det varit möjligt att bortse från konsekvenserna av denna bestämmelse i alla de fall som inte uttryckligen handlar om registreringen av ett varumärke eller dess giltighet. Så är nu inte fallet och förklaringen ligger däri att en talan avseende ett varumärkesintrång i det stora flertalet fall kommer in på frågor som har att göra med varumärkets skyddsomfång. Som konstateras i avsnitt 3.4, är ett uttalande om en viss känneteckensanvändning är förväxlingsbar samtidigt ett uttalande om det omtvistade varumärkets skyddsomfång och därmed ett uttalande om skyddets räckvidd. Det kan därför argumenteras för att dessa mål berör varumärkets giltighet och att dessa följaktligen skall omfattas av exklusiviteten i artikel 22(4) och 16(4). Problemet har i skilda sammanhang varit föremål för en omfattande debatt.⁵⁸³ Nedan kommer stort utrymme ägnas åt att närmare analysera exklusivitetsens gränser men först skall de exklusiva reglernas tänkta tillämpningsområde kort beskrivas.

Att det över huvudtaget finns en regel som gäller registrerade immaterialrätter sammanhänger med att beviljandet av sådana rättigheter innefattar utövandet av nationell suveränitet.⁵⁸⁴ Det kan dessutom sägas att det i fall som har ett nära samband med registreringen av immaterialrätter är praktiskt att låta en domstol på registreringsorten pröva talan. I *Duijnstee*-fallet uttalade GD att domstolar i registreringslandet, på grund av sin närhet till tvisteföremålet, är mest lämpade att pröva tvister som sammanhänger med den aktuella immaterialrätten.⁵⁸⁵ Det skall därutöver sägas att GD i flera fall understrukit att en utgångspunkt för tolkningen är att de exklusiva reglerna är att dessa, i likhet med de flesta andra Bryssel-/Luganoregler skall tolkas autonomt.⁵⁸⁶ Att denna uppfattning gäller också beträffande artikel 22(4) bekräftas av GD i *Duijnstee*-fallet.⁵⁸⁷ En autonom tolkning skapar förutse-

⁵⁸³ Se exempelvis *Fawcett/Torremans* s. 203 ff.; *Ulmer* s. 16 och *Wadlow* s. 194 ff.

⁵⁸⁴ Se vidare *Jenard* s. 36.

⁵⁸⁵ Se vidare *Duijnstee*-fallet, p. 22. Att det skall finnas ett nära samband mellan tvisten och den behöriga domstolen är ett argument som GD återkommit till vid tolkningen av andra bestämmelser i förordningen och konventionerna. Så har exempelvis GD uttalat i domskälens p. 15 i målet C-169/02, *Kronhofer* mot *Maier* m.fl. att artikel 5(3) bygger på tanken att det föreligger ett nära samband mellan tvisten och andra domstolar än de i svarandens hemvistland. Intresset av en god rättsskipning och ett ändamålsenligt förfarande motiverar domstolens behörighet i dessa fall. I generaladvokatens förslag till dom i *GAT*-fallet betraktas principen om att domsrätt kan skapas av ett nära samband mellan domstolen och tvisten som en allmän utgångspunkt för tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna (Brysselkonventionen i fallet). Se förslaget p. 25.

⁵⁸⁶ För exempel på praxis som slår fast att artikel 22 skall tolkas autonomt kan hänvisas till mål C-518/99, *Gailard* mot *Chekili* (cit. *Gailard*), särskilt p.13 samt mål C-261/90, *Reichert* mot *Dresdner Bank* (cit. *Reichert*), p. 8. Båda dessa avgöranden gäller tolkningen av artikel 16(1) i konventionerna. Artikelns motsvaras av 22(1) i förordningen.

⁵⁸⁷ Se *Duijnstee*-fallet, p. 19.

barhet vilket är ett av Bryssel-/Luganoreglernas främsta mål.⁵⁸⁸ Samtidigt som artikel 22(4) skall tolkas autonomt med beaktande av det nära samband som finns mellan en immaterialrättstvist och domstolar i den omtvistade immaterialrättens skyddsland har det fastslagits av GD att artikel 22(4), i likhet med andra undantagsregler, skall tolkas restriktivt.⁵⁸⁹

8.8.2 Närmare om vad som rör ett varumärkes giltighet

8.8.2.1 Inledande anmärkningar

Avgörande för hur den exklusiva regeln skall tillämpas blir hur uttrycket *talán som avser registrering eller giltighet* skall bestämmas. I det ovan nämnda *Duijnstee*-fallet diskuteras denna fråga (bland andra) i förhållande till en patenträttighet. Det rörde sig i fallet om en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd uppfinnare (arbetstagaren) avseende rätten till ett patent. GD slog fast att Brysselkonventionens artikel 16(4), som åberopas i fallet, skulle tolkas autonomt. När det gäller uttrycket *mål som rör registrering eller giltighet av patent* uttalade GD att det inte omfattade tvister av det slag som det var fråga om, mellan arbetstagare och arbetsgivare, när deras respektive rätt till det aktuella patentet handlar om en tolkning av anställningsavtalet. Vidare framgår det av domskälen att artikel 16(4) skall tolkas restriktivt i ljuset av konventionens syfte.⁵⁹⁰ Som exempel på mål som omfattas av regelns exklusivitet nämner GD sådana som rör ett patents giltighet eller bestånd, samt mål som rör rättighetens utsträckning i tiden. Det uttalas vidare, med hänvisning till *Jenard*-rapporten, att rena intrångsmål inte skall omfattas av artikel 16(4).⁵⁹¹

Fallet skapar onekligen viss klarhet när det gäller de exklusiva reglernas tillämpningsområde. Det måste emellertid konstateras att *Duijnstee*-fallet gäller rätten, grundad på ett anställningsavtal, till ett patent. Det rör sig med andra ord inte om något intrångsmål eller något mål om registrering eller giltighet. I och för sig uttalar *Jenard* helt kort att intrångsmål inte omfattas av de exklusiva reglernas tillämpningsområde, något som understryks i *Duijnstee*-fallet.⁵⁹² Frågan är emellertid inte explicit prövad av GD och det kan därmed anses ovisst hur regeln skall användas, exempelvis i samband med en talan om förbud eller skadestånd. Än tydligare är svårigheterna i samband med

⁵⁸⁸ Argumentet om förutsebarhet understryks i Bryssel förordningens ingresspunkt 11.

⁵⁸⁹ Att artikel 16(4) i konventionerna skall tolkas restriktivt framgår av *Duijnstee*-fallet, p. 23. Det samma torde gälla även förordningens artikel 22(4). Att det samma gäller för artikel 16(1) framgår bland annat av *Gailard*-fallet p. 14.

⁵⁹⁰ Se vidare *Duijnstee*-fallet, p. 23.

⁵⁹¹ Se vidare *Duijnstee*-fallet, p. 23. Se också *Jenard* s. 36.

⁵⁹² Se vidare *Jenard* s. 36. Se också *Duijnstee*-fallet, p. 23 och 24 där GD tar fasta på *Jenard*s uttalande beträffande tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna i artikel 16(4) (förordningen artikel 22(4)).

fastställsetalan.⁵⁹³ På den ena sidan kan det argumenteras för att inga intrångsmål skall omfattas av artiklarna 22(4) och 16(4), på den andra kan det argumenteras för att alla intrångsmål på ett eller annat sätt sammanhänger med den registrerade immaterialrättens giltighet och därmed oundvikligen faller under de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde. Låt oss pröva argumenten.

8.8.2.2 Den exklusiva behörigheten omfattar intrångsmål?

En tänkbar möjlighet är att artiklarna 22(4) och 16(4) skall tillämpas även i samband med prövningen av intrångsmål, eftersom en prövning av ett intrång oundvikligen innebär att frågor om rättighetens skyddsomfång måste behandlas och därmed har dessa mål ett nära samband med frågor om en immaterialrätts giltighet och omfattning.⁵⁹⁴ Om artiklarna om exklusiv domsrätt tolkas så, är det en lösning som skulle ge en klar och tämligen lättillämpad regel. Med en klar och enkel regel skapas förutsebarhet, något som är eftersträfvansvärt. Här kan dock konstateras att käranden, om regeln ges denna vidsträckt tolkning, beskärs från alla möjliga fakultativa domsrättsgrunder. Inte ens svarandens hemvist skulle i dessa fall vara ett alternativ. En sådan tolkning framstår som omöjlig, inte minst på grund av att de exklusiva reglerna, enligt GD:s fasta praxis skall tolkas restriktivt. I sitt förslag till dom i *GAT*-fallet yttrar generaladvokaten att: ”det skulle strida mot konventionslagstiftarens uttryckliga val att låta alla mål om patent och andra industriella immaterialrättigheter omfattas av artikel 16(4) i Brysselkonventionen.”⁵⁹⁵ Även om jag inte helt håller med generaladvokaten i dennes, enligt min mening, något kategoriska yttrande (det har exempelvis aldrig varit tal om att inarbetade industriella immaterialrättigheter skall omfattas av de exklusiva bestämmelserna) kan konstateras att GD:s fasta praxis tyder på att det aldrig kan vara fråga om att låta den exklusiva behörigheten omfatta alla intrångsmål som rör registrerade immaterialrätter.⁵⁹⁶ Kan inte alla fall omfattas måste en gräns dras upp och därmed minskar argumentet om förutsebarheten i styrka.

Det skall därutöver konstateras att en extensiv tolkning av de exklusiva bestämmelserna skulle fränta käranden möjlighet att åberopa någon av de fakultativa domsrättsgrunderna i ett intrångsmål, något käranden knappast gynnas av. Inte heller svaranden torde vara betjänt av att alla fall måste prövas

⁵⁹³ I sammanhanget skall uppmärksammas att frågan om artikel 16(4) omfattar en negativ fastställsetalan avseende ett patents giltighet i skrivande stund är föremål för bedömning av GD. Än så länge finns endast ett förslag till dom. Se generaladvokatens förslag till dom i *GAT*-fallet. Förslaget kommenteras löpande i detta kapitel, särskilt i avsnitt 8.8.3.3 nedan.

⁵⁹⁴ Möjligheten att låta de exklusiva behörighetsreglerna omfatta alla intrångsmål diskuteras av *Wadlow* s. 195 ff.

⁵⁹⁵ Se förslaget till dom i *GAT*-fallet, p. 38.

⁵⁹⁶ Se exempelvis *Duijnste*-fallet, p. 23.

vid domstol inom den ort där varumärket är registrerat. I de fall som behandlas här, de gränsöverskridande fallen, är det nämligen fullt tänkbart att svaranden, den påstådde intrångsgöraren, har hemvist på annan ort än den där skydd för det omtvistade varumärket åberopas.

Slutligen skall sägas att det, om exklusiviteten i artiklarna 22(4) och 16(4) ges en vidsträckt tolkning, gör det väsentligt mycket svårare att lägga samman mål. Därmed skulle det ovan anförda resonemanget om artikel 6(1) inte längre vara fullt ut relevant. Även detta talar för en nyanserad tillämpning av artikel 22(4) och 16(4). Det finns samhällsekonomiska intressen till stöd för sammanläggning, som i vissa fall torde vara större än rättighetsinnehavarens intresse av att alla intrångsmål som rör ett registrerat varumärke skall avgöras på registreringsorten.

8.8.2.3 Om kravet att domstolen självant skall förklara sig obehörig

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att åter stifta bekantskap med tidigare nämnda Bryssel-/Luganoregel i förordningens artikel 25 (konventionerna artikel 19), om att en domstol självant skall avvisa mål som anhängiggörs i strid mot de exklusiva bestämmelserna.

Förordningen artikel 25 och konventionerna artikel 19

Om talan som väcks vid en domstol i en medlemsstat [konventionsstat] gäller en tvist som huvudsakligen rör en fråga som en domstol i en annan medlemsstat [konventionsstat] är exklusivt behörig att pröva enligt artikel 22 [artikel 16 i konventionerna], skall domstolen självant förklara sig obehörig.⁵⁹⁷

Dessa regler kan sägas utgöra en spegling av reglerna om exklusiv behörighet. Av reglerna framgår att den domstol, där det anhängiggörs ett mål som egentligen skulle prövas av annan domstol med exklusiv behörighet, självant skall förklara sig obehörig.⁵⁹⁸ Det förhållandet att en domstol bedömer att ett mål har denna karaktär innebär samtidigt ett uttalande om den exklusiva behörighetens omfattning. Det skall dock understrykas att artikel 25 (konventionernas artikel 19) inte är en behörighetsregel och följaktligen är tolkningen av artikel 25 (konventionernas artikel 19) inte avgörande för tolkningen av de exklusiva behörighetsreglerna.⁵⁹⁹ Det skulle därmed gå att argumentera för att den restriktiva tolkning som gäller för artikel 22 (konventionerna artikel 16) inte nödvändigtvis måste gälla för artikel 25 (konventionerna artikel 19). Det finns dock ett samband mellan de aktuella

⁵⁹⁷ Artikeln har, förutom de inom hakparenteser påtalade skillnaderna, samma lydelse i förordningen och konventionerna.

⁵⁹⁸ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 208 och 209.

⁵⁹⁹ Förhållandet mellan artikel 19 och 16(4) i Bryselförordningen diskuteras av generaladvokaten i förslaget till dom i *GAT*-fallet p. 34.

reglerna och därför är det av intresse att undersöka hur nämnda artiklar tillämpats.

Vid tolkningen av artikel 25 (konventionerna artikel 19) har det visat sig att en central fråga är hur uttrycket, att det skall gälla en tvist som *huvudsakligen rör* en fråga som faller under annan domstols exklusiva behörighet, skall tolkas. I tolkningen av detta begrepp döljer sig nämligen följdfrågan, om en fråga om rättighets giltighet som uppkommer i en intrångskonflikt kan anses vara av sådan betydelse att målet huvudsakligen rör giltighetsfrågan. Jenard uttalar i detta sammanhang att uttrycket *huvudsakligen rör* (*principally concerned*) medför att en domstol inte måste avvisa ett mål, om en *exklusiv* fråga uppkommer som en underordnad fråga (*preliminary or incidental matter*).⁶⁰⁰ Med utgångspunkt i Jenards uttalande kan konstateras att en domstol knappast kan anses skyldig att avvisa mål där frågor som annars omfattas av artikel 22 (konventionerna artikel 16) uppkommer som en invändning.⁶⁰¹

När det gäller immaterialrättstvister, har problemet varit föremål bland annat för behandling i det tidigare nämnda *Coin Controls*-fallet. Tvisten gällde intrång i tre parallella Europeiska patent (Spanien, Storbritannien och Tyskland).⁶⁰² Eftersom patentens giltighet sattes i fråga, valde domstolen att avvisa målet i de delar som det rörde utländska patent (dvs. målen om de spanska och tyska patenten). Domstolen konstaterade att det inte fanns någon behörighet att pröva giltighetsfrågan och därmed inte heller intrångsfrågan avseende de utländska rättigheterna. Motivet var att ett patentintrång är så nära sammanbundet med frågan om rättighetens giltighet att det måste anses huvudsakligen röra giltighetsfrågan. Denna hållning har sedermera bekräftats av den engelska appellationsdomstolen i *Fort Dodge*-fallet där domstolen konstaterade, i linje med utgången i *Coin Controls*-fallet, att de enda domstolar som var behöriga att bedöma om intrång i ett brittiskt patent skett var de engelska patentdomstolarna.⁶⁰³ I detta senare fall valde emellertid domstolen att avvakta med sitt beslut. Istället hänsköts frågan om tolkningen av artikel 16(4) (i Brysselkonventionen som gällde vid tillfället) till GD, där den dessvärre aldrig blev föremål för prövning, eftersom parterna förliktes.⁶⁰⁴ Något klargörande avgörande från GD finns således inte när det gäller tolkningen av artikel 16(4) i här aktuella hänseenden.⁶⁰⁵

⁶⁰⁰ Se vidare *Jenard* s. 38 f.

⁶⁰¹ Det skall dock sägas att också denna uppfattning varit föremål för debatt, inte minst i tidigare nämnda brittiska avgöranden (avsnitt 8.7.3.2 ovan). Diskussionen återkommer i avsnitt 8.8.3.6 nedan.

⁶⁰² Se not 566 ovan. Se också *Fawcett/Torremans* s. 204 ff.

⁶⁰³ Se not 567 ovan. Se också *Fawcett/Torremans* s. 206 ff.

⁶⁰⁴ Se *Pertegás Sender* s. 60 med vidare hänvisning i not 162.

⁶⁰⁵ Som redan nämnts finns förhoppningar om att GD i *GAT*-fallet kommer att förtydliga hur artikel 16(4) i Brysselkonventionen skall tolkas, bland annat avseende fastställsetalan.

Det kan med andra ord diskuteras hur de exklusiva bestämmelserna skall tolkas och i det sammanhanget kan en utgångspunkt vara de brittiska domstolarnas hållning. Avgörandena är emellertid hårt kritiserade. När det gäller uttalandet att ett intrångsmål är så oundvikligen sammanbundet med giltighetsfrågan att det huvudsakligen rör denna, har Fawcett/Torremans uttalat att: "The Dictionary meaning of *principally* is *mainly*. A claim for infringement to which validity is raised as a defence is mainly concerned with infringement or, perhaps more accurately, equally concerned with both infringement and validity. It is certainly not mainly concerned with validity."⁶⁰⁶

Fawcett/Torremans anför för övrigt en lång rad argument mot domsluten i *Coin Controls*-fallet och *Fort Dodge*-fallet. Det enligt min mening starkaste argumentet är att den tolkning som de brittiska domarna ger uttryck åt innebär att en ny typ av exklusiv behörighet skapas, nämligen den exklusiva behörigheten att pröva intrångsmål i rättighetens skyddsland, något som går stick i stäv med den etablerade tolkningen av artikel 5(3).⁶⁰⁷ Såvitt gäller kommentarerna i brittisk doktrin, kan dessutom sägas att även Wadlow är starkt kritisk till de ovan refererade avgörandena.⁶⁰⁸ Även avgöranden från andra Bryssel-/Luganoländer indikerar att andra lösningar är möjliga. Så har exempelvis nederländska domstolar ansett det möjligt att pröva intrångsmål om utländska rättigheter.⁶⁰⁹

Med beaktande av ovan sagda kan konstateras, att mycket talar för att en domstol inte skall anses skyldig att avvisa ett mål som rör registrerade immaterialrätter bara på den grunden att en exklusiv fråga uppkommer som en invändning. På annat sätt kan inte bestämmelserna i förordningens artikel 25 (konventionerna artikel 19) tolkas. Om resonemanget överflyttas till de exklusiva bestämmelserna blir slutsatsen att tolkningen av förordningens artikel 25 (konventionernas artikel 19) indikerar att ett intrångsmål inte alltid faller under den exklusiva behörigheten, endast på den grunden att ett intrångsmål skulle vara oskiljaktigt sammankopplat med frågan om den omtvistade rättighetens giltighet. Svaret på frågan hur den exklusiva behörighetsregeln skall tolkas, kan i detta perspektiv inte vara att denna regel i alla situationer skall omfatta intrångsmål.⁶¹⁰

⁶⁰⁶ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 203.

⁶⁰⁷ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 207.

⁶⁰⁸ Se vidare *Wadlow* s. 174 ff.

⁶⁰⁹ Ett exempel är det nederländska målet *Akzo Nobel* mot *Webster* där domstolen konstaterade att det är fullt möjligt att pröva ett intrångsmål om ett utländskt patent. I fallet var domstolens behörighet grundad på Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Fallet refereras ingående av *Wadlow* s. 35 ff. Se för andra exempel på nederländska avgöranden *Wadlow* s. 14 ff.

⁶¹⁰ *Wadlow* redovisar en liknande slutsats (s. 195 ff.) de engelska domarna till trots.

8.8.2.4 Den exklusiva behörigheten omfattar aldrig intrångsmål?

Ett annat sätt att lösa problemet med hur de exklusiva bestämmelserna skall tolkas är att helt stänga de exklusiva reglerna för andra mål än de som uttryckligen rör en rättighets giltighet, dvs. mål där fråga om registrering eller giltighet utgör huvudyrkande. Det framstår måhända som naturligt och det skulle tvivelsutan passa med kravet på att de exklusiva behörighetsreglerna skall tolkas restriktivt. Dessutom skulle en sådan tolkning inte uttryckligen motsägas av de korta kommentarerna i förarbetena.⁶¹¹ En fråga inställer sig dock. I artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) står det att den exklusiva domsrätten gäller frågor om registrering och giltighet. En talan om registrerings upphävande omfattas därmed av regelns ordalydelse. Tanken måste emellertid ha varit att något mer skall omfattas, annars borde det rimligen ha räckt med att ange att regeln skulle gälla registrering. Härvidlag förefaller dessutom de skilda språkversionerna vara överens. I den engelska texten talas om *registration or validity* och i den tyska om *Eintragung oder die Gültigkeit*. I *Duijnstee*-fallet nämner dessutom GD att frågor om en registrerad immaterialrätts utsträckning i tiden torde omfattas av regelns lydelse, något som indikerar att frågor om det immaterialrättsliga skyddets omfattning också kan falla under regelns tillämpningsområde.⁶¹² Det har dessutom i andra sammanhang framförts argument mot att den restriktiva tolkningen av undantagsbestämmelser skall få alltför generell verkan.⁶¹³ Därutöver kan en strikt tolkning av artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)) inbjuda till oönskade processtaktiska möjligheter. Käranden kan vid en strikt tolkning av bestämmelsen i artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) påverka valet av behörigt forum genom att ändra utformningen av sin talan. En fastställelse-talan rörande den intrångsgörande handlingen skulle vid en strikt tolkning kunna väckas vid domstol där svaranden har sitt hemvist medan en talan om en registrerad immaterialrätts giltighet skulle hänskjutas till domstol i rättighetens skyddsland. Det kan argumenteras för att en sådan valfrihet för käranden strider mot det tidigare omnämnda kravet på att behörighets-reglerna skall ge förutsebara resultat.⁶¹⁴

⁶¹¹ Se exempelvis *Jenard* s. 36 och *Schlosser* s. 123.

⁶¹² Se *Duijnstee*-fallet p. 24.

⁶¹³ I förslaget till avgörande i mål C-96/00, *Rudolf Gabriel* mot *kommissionen* yttrar generaladvokat Jacobs att en restriktiv tolkning av undantagsbestämmelser (i fallet artikel 13 i Brysselkonventionen) inte bör omfatta alla undantag generellt. Istället skall undantagsbestämmelserna tolkas på sådant sätt att de ges en egen mening i ljuset av bestämmelsens lydelse och syfte samt det rättsliga sammanhang i vilket bestämmelsen ingår. Se förslagets punkt 46. Se också *Lundstedt*, IIC 2001 s. 124, 133 ff., som lyfter fram möjligheten att använda en tolkning som tar hänsyn till specifika skyddsintressen i samband med analysen av tillämpningsområdet för artikel 5(3).

⁶¹⁴ Som exempel kan nämnas att generaladvokaten i *GAT*-fallet använder argumentet om förutsebarhet till stöd för att de exklusiva reglerna inte skal tolkas på sådant sätt att de endast omfattar situationer när huvudyrkandet i målet rör en fråga om ett patent är giltigt eller inte. Se vidare förslagets p. 39 och 40.

Det är således mycket som talar för att de exklusiva bestämmelserna inte gäller endast rena mål om hävning av en registrering, utan också andra mål där giltigheten av den aktuella immaterialrätten kan komma att prövas. Även i det fall en restriktiv hållning väljs som utgångspunkt för tolkningen av de exklusiva reglerna, kan gränsdragningsproblem således inte helt undvikas. Följaktligen måste, oavsett om en restriktiv eller extensiv tolkning väljs, frågan ställas om var gränsen för exklusiviteten skall dras.

8.8.3 Exklusivitets gränser

8.8.3.1 Inledande synpunkter

Utgångspunkten för ett svar på frågan om var gränsen för tillämpningen av artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)) skall dras bör tas i följande kända fakta: att ett ”rent” intrångsmål i utomobligatoriska fall inte omfattas av regelns lydelse samt att en ”ren” talan om ett varumärkes giltighet omfattas.

Ett sätt att närma sig problemet är att jämföra med det som tidigare sagts om tillämpningen av artikel 5(3). GD har vid ett flertal tillfällen fastslagit att Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas i sitt sammanhang.⁶¹⁵ Så har exempelvis tolkningen av artikel 5(3) skett i ljuset av artikel 5(1), bland annat för att alla situationer skall täckas av de båda artiklarnas tillämpningsområde.⁶¹⁶ Även om det inte finns samma naturliga samband mellan artikel 5(3) och 22(4) kan det vara lämpligt att hålla artikel 5(3) i minnet när diskussioner förs om var gränsen för tillämpningen av artikel 22(4) skall gå. En utgångspunkt skulle i detta sammanhang vara att dela upp mål i sådana som rör handlingar och sådana som rör rättigheter.⁶¹⁷ Detta synsätt kommer att utvecklas nedan i ljuset av hypotesen att regeln i 5(3) och bestämmelserna om exklusiv

⁶¹⁵ Se exempelvis *Bier-fallet* p. 20.

⁶¹⁶ Se exempelvis *Kalfelis-fallet* p. 17 och 18.

⁶¹⁷ Utifrån ett brittiskt perspektiv diskuterar *Wadlow* problematiken uppdelad på mål med effekt *inter partes* och mål med effekt *in rem*. I det första fallet handlar den närmast om att avgörandet sker prejudiciellt, med bindande verkan endast mellan parterna. I det senare fallet avses närmast mål som rör rättigheten, där rättigheten är objektet för tvisten. Se vidare *Wadlow* s. 194, 195, 202–210. Här kan det dessutom finnas anledning att uppmärksamma att ett liknande synsätt används inom konkurrensrätten. När förhållandet mellan konkurrensregler och immaterialrättigheter skall beskrivas fästs betydelse vid om det rör sig om frågor om *utövande* av en immateriell rättighet eller frågor om rättighetens *existens*. Begreppsparet *utövande/existens* återkommer i flera avgöranden från GD, exempelvis i mål 15/74, *Centrafarm BV mot Sterling Drug*, p. 16–20 samt mål 102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, p. 7–10. Se vidare beträffande EG:s konkurrensregler och dessas förhållande till immaterialrätten, *Craig/DeBúrca* s. 1088 ff. Jämför också *Cornish/Llewelyn* s. 753 ff. I detta arbete utreds inte denna fråga vidare. Jag vill dock gärna understryka att det knappast kan ses som en nackdel att tolkningen av de gemenskapsrättsakter som analyseras i föreliggande avsnitt (läs förordningen artikel 22(4) och konventionerna artikel 16(4)) tar sin utgångspunkt i ett redan etablerat synsätt. Detta även om tolkningen av de materiella konkurrensreglerna givetvis på intet sätt är styrande för tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna.

behörighet rimligen inte bör omfatta samma situationer. En överlappning av nämnda slag är för övrigt omöjlig, eftersom de exklusiva reglerna i sådana fall tar över. Följaktligen kan artikel 5(3) inte omfatta sådant som skall prövas i enlighet med de exklusiva bestämmelserna. Det skall i detta sammanhang understrykas att det i och för sig inte måste vara så att behörighet i de fall som här behandlas måste kunna grundas med stöd av antingen 5(3) eller artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)). Käranden har i de fall som inte omfattas av de exklusiva bestämmelserna också möjlighet att exempelvis vända sig till domstol där svaranden har sitt hemvist. I den följande analysen, som syftar till att dra upp gränsen för tillämpningen av artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)), är det emellertid i första hand artikel 5(3) som används som avgränsningsyta.

8.8.3.2 Mål som rör en rättighet eller en handling

Ett intrångsmål gällande skadestånd eller förbud rör den intrångsgörande handlingen. På grund av denna handling vill rättighetsinnehavaren att domstolen skall besluta om ersättning som motsvarar den uppkomna skadan, eller att ett förbud att fortsätta utföra den aktuella handlingen skall utfärdas. I dessa situationer rör det sig om mål som faller under artikel 5(3).⁶¹⁸ Även om det i och för sig inte är uteslutet att flera domsrättsgrunder kan existera samtidigt förefaller det ändå rimligt att artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) inte skall omfatta dessa situationer. Mål som gäller fastställelse att en rättighet existerar eller inte existerar rör å andra sidan rättigheten och skulle således naturligt falla under artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)).

Däremellan finns mål som rör fastställelse av om en handling är intrångsgörande. Det kan röra sig om såväl positiv som negativ fastställelse. Rent spontant kan det säkert framstå som om dessa mål rör "handlingen" och därmed skulle de i analogi med det ovan sagda falla under artikel 5(3) och följaktligen inte träffas av de exklusiva reglerna. Som jag ser det är det i samband med dessa mål som eventuella tolkningsproblem kan uppkomma. Problemet kan illustreras med följande exempel. Företaget *SoftSell* vill agera på den svenska marknaden men kan inte använda varumärket SELL, som innehas av *SpelaMera* i Sverige. Istället vill man nu lansera varumärket CELL i de länder där *SpelaMera* har varumärkesrättigheter till SELL. *SoftSell* inser dock att det föreligger vissa likheter mellan namnen och väljer därför, innan en eventuell lansering, att anhängiggöra en fastställelsealan i Sverige. *SoftSell* vill att den svenska domstolen skall slå fast att en användning av varumärket CELL inte utgör intrång i varumärket SELL. Det rör sig i sammanhanget om en negativ fastställelsealan, avsedd att möjliggöra en kommande planerad handling. På den andra sidan är det fullt tänkbart att *SpelaMera* kan vara

⁶¹⁸ Se vidare avsnitt 8.4 ovan.

intresserat av att fastställa att en användning av varumärket CELL kan komma att utgöra ett intrång i skyddet för varumärket SELL. I detta fall rör det sig om en positiv fastställelse riktad mot den potentiellt intrångsgörande handlingen. Om ovan nämnda (spontana) slutsats appliceras på exemplen, skulle resultatet bli att båda tvisterna faller utanför tillämpningsområdet för Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelser, eftersom det i båda fallen kan uppfattas som mål som rör den intrångsgörande handlingen. Istället skulle artikel 5(3) vara möjlig att tillämpa och det skulle innebära att även *SoftSells* negativa fastställelsestalan skulle omfattas av denna bestämmelse. I avsnitt 8.4.5.4 ovan, konstateras emellertid att artikel 5(3) inte bör omfatta en negativ fastställelsestalan och med det som utgångspunkt får lösningen sökas på annat håll.

Som anförts ovan, i samband med behandlingen av *Flootek*-fallet,⁶¹⁹ är de två målen i exemplet i flera avseenden speglingar av varandra. Skillnaden står närmast att finna i vem som anhängiggör talan. En negativ fastställelse att en handling inte utgör intrång ställer domstolen inför ett problem som är snarlikt prövningen som sker i samband med den positiva fastställelsen att en handling faktiskt är intrångsgrundande. Skillnaden är att det är den potentielle skadevällaren som är käranden i det första fallet och rättighetsinnehavaren (som den potentielle skadelidande) i det andra. Det kan säkert vara frestande att låta dessa mål, som uppvisar så stora likheter, falla under samma bestämmelse. Eftersom det skulle innebära att artikel 5(3) öppnas för negativ fastställelse vore det emellertid inte lämpligt och följaktligen skall gränsen för de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde inte dras på ett sådant sätt. Ett alternativ är istället att ta utgångspunkt för en lämplig gränsdragning i den skillnad som finns beträffande vem som initierar processen.

När den potentiella skadevällaren initierar en process, oavsett om det rör sig om en negativ fastställelse att rättigheten inte är giltig, eller fastställelse att ett förfarande inte utgör intrång, rör det sig om mål som riktas mot rättighetsinnehavaren. Av denna anledning kan det sägas att målen rör rättigheten. På samma sätt kan fastställelsemål som initieras av rättighetsinnehavare sägas röra en pågående eller förmodad handling.⁶²⁰ Om detta synsätt anläggs blir resultatet att de fastställelsemål som initieras av den förmodade intrångsgöraren skulle träffas av de exklusiva reglerna och följaktligen exklusivt prövas i rättighetens skyddsland. Mål som initieras av rättighetsinnehavaren kan å andra sidan, om käranden väljer att göra det, prövas med stöd av andra domsrättsregler, exempelvis artikel 5(3), under förutsättning att denna bestämmelse i enlighet med vad som tidigare sagts visar sig tillämplig.

⁶¹⁹ Se avsnitt 8.4.5.2 ovan med vidare hänvisning i not 456.

⁶²⁰ Jämför *Pertegás Sender* som menar att en negativ fastställelsestalan, oavsett det faktum att talan gäller frågan om att en handling inte är intrångsgörande, sakligt sett "undoubtedly relates to tort.". Se vidare *Pertegás Sender* s. 179.

Om resonemanget överförs på *Flootek*-fallet skulle resultatet ha blivit att svensk domstol varit behörig. Dock inte med stöd av artikel 5(3), utan istället med stöd av de exklusiva reglerna och det faktum att målet, trots att det är formulerat som en talan om fastställelse att en handling inte utgör intrång, kan sägas röra den omtvistade rättighetens giltighet.

Ovan redovisade synsätt är enligt min mening en framkomlig väg. Det skall återigen understrykas att det inte måste vara så att artikel 5(3) och 22(4) täcker in alla situationer som kan aktualiseras i samband med ett intrångsmål. Det finns andra domsrättsgrunder, och skulle de exklusiva reglerna inte anses tillämpliga finns, som nämns ovan, huvudregeln i artikel 2 om svarandens hemvistforum att ta till. När det gäller mål som rör immaterialrätter framstår det emellertid som rimligt att tillse att även mål som rör negativ fastställelse kan prövas vid domstol inom den ort där rättigheten är skyddad, i synnerhet som dessa mål initieras av den potentiella skadevällaren. Som jag ser det stöds detta resonemang av den, enligt min mening, orimliga utgången i *Flootek*-fallet, där en tvist beträffande frågan om en viss teknik föll inom ramen för ett svenskt patents skyddsomfång inte kunde prövas i Sverige, eftersom det rörde sig om en negativ fastställsetalan som inte omfattades av artikel 5(3) och eftersom svaranden i fallet hade hemvist i annat land än Sverige. HD:s resonemang om att det inte skulle ha varit en bra lösning att låta artikel 5(3) omfatta också negativ fastställsetalan framstår som rimligt. Däremot borde det, enligt min mening, vara möjligt att tillämpa den exklusiva bestämmelsen i artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) även i ett fall som *Flootek*.

Följaktligen skall gränsen för de exklusiva reglerna dras på sådant sätt att mål som rör den omtvistade rättigheten som sådan, där talan angriper själva rättigheten, skall omfattas av reglernas tillämpningsområde.

8.8.3.3 Särskilt om den föreslagna utgången i GAT-fallet

I detta sammanhang finns det anledning att återkomma till generaladvokatens förslag till dom i det tidigare nämnda *GAT*-fallet.⁶²¹ Parterna i tvisten är konkurrenter på området för motorfordonsteknik och målet gäller frågor om patentintrång och om fastställelse av att en patenträtt inte är giltig. Käranden i tvisten, GAT, lämnade ett anbud på leverans av mekaniska "torsionsdämpare" till Ford-Werke AG i Köln. Svaranden hävdade att käranden genom sitt agerande gjorde sig skyldig till intrång i, bland andra, dennes franska patent. Käranden väckte som en följd av det talan i Düsseldorf och yrkade att det skulle fastställas att svaranden inte hade några rättigheter på grundval av de franska patenten. Käranden gjorde dessutom gällande att de aktuella patenten saknade verkan eller i vart fall inte var giltiga. Landgericht Düsseldorf ansåg

⁶²¹ Se mål C-4/03, *Gesellschaft für Antiriebstechnik (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs* (cit. *GAT*).

sig behörig att pröva tvisten både vad avsåg intrånget och frågan om patentets giltighet. Domstolen kom i sin prövning fram till att de aktuella patenten var giltiga och ogillade därför kärandens talan. Käranden överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf som i sin tur valde att hänskjuta frågan om tolkningen av Brysselkonventionens artikel 16(4) till GD. Den fråga som GD nu har att ta ställning till formulerades enligt följande: ”om den exklusiva behörigheten endast gäller för det fall en talan (med verkan mot envar) om ogiltigförklaring av ett patent har väckts eller om den även gäller i ett förfarande om patentintrång när en av parterna har väckt talan om huruvida patentet är giltigt eller huruvida patentet saknar verkan.”⁶²² I sin analys av problematiken utgår generaladvokat Geelhoed från tre skilda hypoteser:

- Hypotes 1: artikel 16(4) [förordningen artikel 22(4)] är endast tillämplig om huvudyrkandet i målet avser frågan huruvida ett patent är giltigt eller inte.
- Hypotes 2: frågor om ett patents giltighet och om patentintrång kan i praxis inte skiljas åt och artikel 16(4) [förordningen artikel 22(4)] är således även tillämplig i mål om patentintrång.
- Hypotes 3: endast den domstol som anges i artikel 16(4) är behörig att pröva frågan huruvida ett patent är giltigt eller inte eller i förekommande fall om det saknar verkan. Andra frågor om patent omfattas inte av artikel 16(4) [förordningen artikel 22(4)].⁶²³

Generaladvokaten förkastar de två första hypoteserna med argument som liknar dem som behandlas ovan, i analysen av frågan om den exklusiva behörigheten omfattar intrång eller inte. Han förespråkar således hypotes 3. Avgörande för valet av hypotes 3 är att de registrerade immaterialrätterna är nära kopplade till det land som beviljat skyddet och följaktligen är det i överensstämmelse med närhetskriteriet att låta domstolar i skyddslandet pröva frågor som rör registrerade immaterialrätter som beviljats i det landet.⁶²⁴ I bedömningen av om en tvist faller inom ramen för den exklusiva bestämmelsens tillämpningsområde framhåller generaladvokaten vidare att det är syftet med målet som skall vara avgörande och inte kärandens formulering av huvudyrkandet.⁶²⁵ Utifrån dessa argument slår generaladvokaten, med hänvisning till *Duijnstee*-fallet, fast att rena intrångsmål inte omfattas av den exklusiva bestämmelsen.⁶²⁶ Så långt har jag inga problem att sympatisera med generaladvokatens argumentation, som till stor del resulterar i samma slutsats

⁶²² Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 2.

⁶²³ Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 36.

⁶²⁴ Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 41.

⁶²⁵ Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 42.

⁶²⁶ Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 43.

som den i föregående avsnitt presenterade. Som jag ser det, är generaladvokatens avslutande argumentation däremot inte lika logisk.

För, som det uttrycks i förslaget punkt 45, fullständighetens skull anknyter generaladvokaten till domen i *Gantner-fallet*.⁶²⁷ Detta avgörande gällde frågan om tolkningen av litispendensregel i Brysselkonventionens artikel 21 (förordningen artikel 27) i samband med en kvittningsinvändning som framförts utom rätta. GD uttalade i detta sammanhang att: ”artikel 21 i konventionen skall tolkas så, att det vid prövningen av huruvida talan i två skilda mål, i vilka parterna är desamma men som väckts vid domstolar i skilda konventionsstater, rör samma sak endast skall tas hänsyn till de olika kärandenas respektive yrkanden men inte till en svarandes grunder för bestridande härav.”⁶²⁸ Argumenten i *Gantner-fallet* är tydliga och de identifieras av generaladvokaten i *GAT-fallet* som konstaterar att: ”[m]ed en annan lösning skulle det beroende av innehållet i svaromålet – som nödvändigtvis först inges under förfarandets gång – kunna göras ändringar i behörighetsfördelningen. Därtill kommer att om svarandens grunder för bestridande av käromålet beaktades skulle svaranden ges möjlighet att handla i ond tro och därmed hindra ett redan anhängigt förfarande.”⁶²⁹

Utifrån dessa konstateranden drar generaladvokaten följande, enligt min mening märkliga slutsats: ”[s]om jag ser det medför domen i målet *Gantner Electronic* inte att artikel 16.4 inte skall tillämpas om svaranden bestrider ett patents giltighet under ett intrångsförfarande. I Brysselkonventionen föreskrivs tillräckliga mekanismer för att upprätthålla ett lämpligt rättsskydd. Den domstol som skall bedöma intrånget kan överlämna målet i dess helhet, den kan vilandeförklara målet till dess att en domstol i en annan medlemsstat som är behörig enligt artikel 16.4 har avgjort om patentet är giltigt eller inte eller själv pröva invändningen för det fall svaranden handlar i ond tro (min kursivering).”⁶³⁰ Jag kan i och för sig hålla med om att GD:s tolkning av litispendensbestämmelserna inte har någon omedelbar betydelse för tillämpningsområdet beträffande de exklusiva bestämmelserna. Det är dock så att det finns en stark koppling mellan behörighetsreglerna och reglerna om litispendens och följaktligen får det betydelse för den praktiska tillämpningen av reglerna om GD uttryckligen slår fast att bestridanden som inte utgör egna yrkanden inte beaktas i samband med litispendensprövningen.

Att det finns en sådan koppling skulle, som jag ser det, motivera att GD:s uttalanden om litispendensregeln med viss försiktighet kan beaktas vid tolkningen av de exklusiva reglerna. En sådan systematisk tolkning leder dock till ett resultat som är motsatt den slutsats generaladvokaten drar. Att domstolarna inte skall beakta svarandens bestridanden vid bedömningen av

⁶²⁷ Se mål C-111/01, *Gantner* mot *Basch* (cit. *Gantner*).

⁶²⁸ Se vidare *Gantner-fallet* p. 32.

⁶²⁹ Se förslaget till avgörande i *GAT-fallet* p 45.

⁶³⁰ Se förslaget till avgörande i *GAT-fallet* p. 46.

om det föreligger litispendens innebär, enligt min bestämda uppfattning, inte att de exklusiva bestämmelserna skall tillämpas i dessa situationer, som generaladvokaten förespråkar. Snarare måste en systematisk tolkning resultera i att svarandens eventuella bestridanden inte heller får betydelse för behörighetsfrågan vid tillämpningen av de exklusiva bestämmelserna. Jag kan inte tolka *Gantner*-fallet och dess eventuella påverkan på de exklusiva reglerna på annat sätt.⁶³¹

Det skall dessutom framhållas att det inte helt klart framgår vad generaladvokaten avser när han i förslagets punkt 46 säger att ”den domstol som skall bedöma intrånget kan överlämna målet i dess helhet”. Om utgångspunkten är att domstolen är behörig att pröva intrånget och frågan gäller om ett bestridande av ett patents giltighet också kan tas upp till prövning, framstår det som diskutabelt om ett avvisande av möjligheten att ta upp giltighetsfrågan till prövning också ger domstolen frihet att skilja hela målet från sig. En sådana möjlighet att diskretionärt välja att inte ta upp ett mål till prövning som domstolen annars skulle vara behörig att pröva har inte något uttryckligt stöd i Bryssel-/Luganoreglerna.⁶³²

Även beträffande generaladvokatens sista yttrande i punkt 46 finns anledning till viss eftertanke. Generaladvokaten menar att domstolen har möjlighet att själv pröva invändningen (om ett patents giltighet) i det fall svaranden handlar i ond tro. Det är svårt att med säkerhet bedöma vad generaladvokaten syftar på med detta korta uttalande. En tolkning är att en domstol, som egentligen inte är behörig att pröva en giltighetsinvändning, kan göra det ändå om det visar sig att svarandens invändning är medvetet ogrundad och egentligen bara har till syfte att störa processen. En sådan tolkning stämmer med generaladvokatens yttrande att syftet med målet skall vara avgörande och inte formuleringen av yrkandena. För egen del ser jag gärna att det skulle finnas ett sådant utrymme för domstolarna att i begränsad omfattning diskretionärt sortera bort ogrundade invändningar. Det är emellertid, som jag ser det, ett kontroversiellt förhållningssätt som i så fall måste motiveras, något som inte görs i förslaget. Det skall också sägas att generaladvokatens tidigare yttranden talar för en strikt hållning när det gäller tolkningen av artikel 16(4) och följaktligen mot den flexiblere hållningen som antyds med hänvisningen till ”ond tro”.

Efter diskussionen kring *Gantner*-fallet väljer generaladvokaten att ge ett förslag till avgörande i linje med ovan nämnda hypotes 3. Förslaget till avgörande går ut på att Brysselkonventionens artikel 16(4) (förordningen

⁶³¹ En spontan reaktion vid första genomläsningen av generaladvokatens förslag till dom var att det kommit med ett extra ”inte” i den svenska översättningen. Så är dock inte fallet. I den tyska översättningen av förslagets punkt 46 (originalspråket är nederländska) är formuleringen ”Das Urteil Gantner Eletronic führt meiner Meinung nach nicht dazu, dass Artikel 16 Nummer 4 nicht anzuwenden ist, wenn der Beklagte die Gültigkeit eines Patents im Rahmen eines Verletzungsverfahrens bestreitet.“.

⁶³² Se vidare avsnitt 6.2.4 ovan.

artikel 22(4)) skall vara ”tillämplig om svaranden i ett förfarande om fastställelse av patentintrång, eller kāranden i ett förfarande om fastställelse av att patentintrång inte skett, gör gällande att patentet är ogiltigt respektive saknar verkan.”⁶³³

Sammanfattningsvis kan sägas att eventuella problem med generaladvokatens förslag till dom, som jag ser det, framförallt kan koncentreras till frågan om vilka giltighetsinvändningar som tillämpningsområdet för konventionernas artikel 16(4) (och förordningens artikel 22(4)) skall omfatta. Annorlunda uttryckt är frågan om de exklusiva behörighetsreglerna skall omfatta giltighetsinvändningar som formuleras som självständiga yrkanden, eller om de exklusiva bestämmelserna också skall tillämpas på giltighetsinvändningar i allmänhet. Svaret på frågan har stor betydelse också för tillämpningen av andra Bryssel-/Luganoregler, inte minst tidigare nämnda bestämmelse i artikel 6(1) om sammanläggning av mål. Svar får anstå tills GD avkunnar dom under våren 2005. Det skall i detta sammanhang sägas att det inte är säkert att GD väljer att ens ta upp diskussionen om *Gantner*-fallets betydelse, eftersom denna diskussion egentligen inte har betydelse för svaret på den nationella domstolens fråga. Det är därutöver relevant att notera att frågan om hur ett mål om fastställelse att en handling inte är intrång skall hanteras inte är föremål för prövning i *GAT*-fallet. I detta arbete kommer tolkningen av artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) att diskuteras vidare nedan. I samband därmed återkommer diskussionen rörande uppdelningen av mål i sådana som rör den skadegörande handlingen och sådana som rör rättigheten.

8.8.3.4 Om kvalifikation av intrångstvister

En naturlig konsekvens av uppdelningen av mål i sådana som rör *handling* eller *rättighet* är dels att domstolen måste tolka de aktuella domsrätsreglerna på ett sådant sätt att de är tillämpliga på mål som rör handlingar respektive rättigheter, dels att tvisterna måste kvalificeras på sådant sätt att det tydliggörs att de gäller de intrångsgörande *handlingarna* eller de omtvistade *rättigheterna*.

Såvitt avser tolkningen av artikel 5(3) har redan konstaterats att uttrycket, att saken *skall gälla utomobligatoriskt skadestånd*, utgör regelns referensled. Detta uttryck har vid flera tillfällen varit föremål för GD:s tolkning. Det kan, som framgår ovan, konstateras att en skadeförebyggande talan omfattas av regeln och därmed kan det sägas att begreppet utomobligatorisk skada också omfattar risk för skada. I denna del behövs emellertid ett tillägg om tolkningen av regeln skall överensstämma med det som sägs ovan, beträffande exklusivitetens gränser. Ett sådant tillägg skulle för immaterialrättens del kunna vara att regeln omfattar risk för skada i de fall

⁶³³ Se förslaget till avgörande i *GAT*-fallet p. 48.

talans huvudsakligen riktas mot den potentiellt skadegörande handlingen och inte rättigheten, dvs. föremålet för den potentiella skadan. Med en sådan tolkning kan en positiv fastställsetalan omfattas av regelns lydelse medan en negativ fastställsetalan, som har till syfte att fastställa att en handling inte är skadevållande, skulle falla utanför regelns tillämpningsområde. Ett sådant synsätt passar som jag ser det immaterialrätten väl. En ytterligare förutsättning är emellertid att det också passar i andra situationer eftersom artikel 5(3) är avsedd att tillämpas inte endast i samband med immaterialrättsliga tvister. Såvitt jag kan bedöma, torde den föreslagna tolkningen emellertid inte förorsaka några problem inom andra sakområden.

När det gäller den exklusiva bestämmelsen i artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)), utgörs referensledet av uttrycket att saken skall gälla *registrering eller giltighet*. När det gäller detta uttryck finns det färre avgöranden från GD. Tolkningen blir i detta avseende mer spekulativ. Ändå ser jag det som rimligt att referensledet, i linje med det ovan sagda, kan tolkas på ett sådant sätt att det omfattar situationer där rättigheten som sådan är det centrala i målet. Således skulle artiklarna 22(4) och 16(4) omfatta mål där objektet, den registrerade immaterialrätten, står i centrum, oavsett om målet i övrigt uttryckligen gäller registrering eller giltighet. Med en sådan tolkning skulle en negativ fastställsetalan, om att en handling inte utgör intrång, falla under bestämmelsens tillämpningsområde. Vid första påseendet förefaller detta kanske som en olämplig extensiv tolkning av en exklusiv regel, som dessutom enligt GDs praxis skall tolkas restriktivt. I dessa fall handlar det emellertid om en bestämmelse som är anpassad till immaterialrätter och det rör sig om situationer där det är den potentielle skadevållaren som väcker talan. Som anförts ovan, är det därmed oundvikligen så att rättigheten är "svarande" i dessa fall. När rättigheten ställs till svars blir en oundviklig konsekvens att dess giltighet i en eller annan form sätts i fråga. Följaktligen handlar det inte, enligt min mening, om en extensiv tolkning. Det rör sin snarare om ett nödvändigt förtydligande.

Om de exklusiva bestämmelserna tolkas enligt ovan blir nästa steg i bedömningen att kvalificera tvisterna på sådant sätt att de faller under någon av ovan behandlade reglers uttolkade tillämpningsområde. En sådan kvalifikation låter sig göras och avgörande för om tvisten gäller handling eller rättighet blir partsställningen. En talan som initieras av den potentiella skadevållaren och riktas mot rättighetens innehavare skall kvalificeras som en tvist som rör rättigheten medan en tvist som initieras av rättighetens innehavare typiskt sett kommer att kunna kvalificeras som en tvist som rör den potentiellt skadevållande handlingen.

Avslutningsvis skall sägas att det aldrig helt kan undvikas att frågor som rör "handlingar" och "rättigheter" blandas. Ett exempel på en situation av sådant slag uppstår, som antyds i tidigare avsnitt, i samband med genkärsmål. Om en intrångsfråga uppkommer i ett mål som prövas under den exklusiva

bestämmelsen uppstår i och för sig sällan några problem. I dessa fall utspelas tvisten i rättighetens skyddsland och domstolar i detta land är som regel också behöriga att pröva en intrångstalan med artikel 5(3) som grund, åtminstone såvitt avser skada som uppkommit i domstolslandet.⁶³⁴ Värre är det om en fråga om rättighetens giltighet uppkommer som ett genkäromål i ett intrångsmål. Det kan hända, och händer, alldeles oavsett hur tvisten inledningsvis kvalificerats. I dessa fall är det fullt möjligt att tänka sig att tvisten prövas av en domstol i annat land än skyddslandet. Konstateras kan att domstolen i ett sådant fall inte skulle vara behörig att pröva frågan om giltighet om den frågan utgjort huvudyrkandet i målet. I sådana fall finns ett krav på avvisning till förmån för domstol i skyddslandet som är exklusivt behörig. Frågan som därmed måste utredas blir om samma restriktiva hållning skall gälla också för genkäromål.

Som exempel kan nämnas att innehavaren av det i Tyskland registrerade varumärket SCHWARTZ anhängiggör ett intrångsmål vid svensk domstol om ett påstått intrång som begåtts av den i Sverige domicilierade svaranden. Svensk domstol är behörig eftersom svaranden har hemvist här i landet. Svaranden invänder emellertid att den aktuella rättigheten inte är giltig, eftersom "Schwartz" är en generisk term som inte kan varumärkesskyddas. Om svaranden dessutom väljer att formulera invändningen som ett genkäromål hjälper kreativ kvalifikation föga. Det rör sig om ett tydligt intrångsmål samt ett genkäromål som är direkt riktat mot rättighetens giltighet. I det första fallet kan svensk domstols behörighet grundas på svarandens hemvist, i det andra skulle den svenska domstolen, om detta varit huvudkäromål, direkt ha avvisat målet till förmån för domstol i registreringslandet. Det kan måhända framstå som ett olösligt problem men det finns möjligheter att kringgå svårigheterna. Domstolen kan exempelvis vilandeförklara intrångsmålet och hänskjuta frågan om rättighetens giltighet till prövning i skyddslandet (registreringslandet). Slutligen skall det för tydlighets skull upprepas att domstolen, i de fall frågan om giltighet uppkommer som en invändning och inte som ett särskilt genkäromål, rimligen måste kunna välja att pröva frågan om giltighet prejudiciellt.⁶³⁵

8.8.3.5 Att vilandeförklara mål i väntan på prövning i behörigt forum

Att låta målet vila i väntan på att frågan om varumärkets giltighet prövas i skyddslandet är ett tillvägagångssätt som inte på något sätt hindras av Bryssel-

⁶³⁴ Se ovan avsnitt 8.4 beträffande tillämpningen av artikel 5(3).

⁶³⁵ Frågan om förhållandet mellan genkäromål och invändningar diskuteras av GD i mål C-341/93, *Danvern Production A/S mot Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.* Där konstaterar GD att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(3) (om genkäromål) endast är tillämplig på sådana anspråk som syftar till ett separat avgörande eller uttalande. Artikel 6(3) är inte tillämplig på rena invändningar "It does not apply to situations where a defendant raises, as a pure defence, a claim which he allegedly has against the Plaintiff". Se vidare domskälen p. 18.

/Luganoreglerna. Problemet med lösningen är snarast att en vilandeförklaring sinkar processen. Särskilt allvarligt blir det i fall som gäller pågående skada, där det är av största intresse att snabbt få ett beslut till stånd. Om huvudregeln är vilandeförklaring, skulle det emellertid kunna uppmuntra påstådda skadevällare att, mer eller mindre grundlöst, ifrågasätta rättighetens giltighet. Genom ett sådant agerande skulle svaranden få en respit, som beroende på prövningen av giltighetsfrågan i rättighetens skyddsland, i vissa fall säkert skulle utsträckas till flera år.⁶³⁶ Av flera skäl, inte minst samhällsekonomiska, skulle en sådan situation vara olycklig. Pålsson kommer till en liknande slutsats och menar att en restriktiv hållning till vilandeförklaring är motiverad.⁶³⁷ Han konstaterar dock att det, i de fall när frågan om rättighetens giltighet redan är föremål för prövning i skyddslandet, är rimligt att välja vilandeförklaring med hänvisning till att en sådan lösning möjliggörs av Bryssel-/Luganoreglerna om konnexa käromål.⁶³⁸ På liknande grunder kan en vilandeförklaring vara motiverad också i de fall när talan om giltighet väcks i skyddslandet efter det att intrångsmålet påbörjats, även om reglerna om konnexa käromål i dessa fall inte längre är direkt tillämpliga. Pålsson konstaterar vidare att en vilandeförklaring kan framstå som rimlig i de fall frågan om giltighet inte får prövas prejudiciellt i rättighetens skyddsland.⁶³⁹ Så kräver exempelvis svensk lag (patentlagen 61 § 2 st.) att mål om patents giltighet prövas i en särskild dom och därför kan en fråga om ett svenskt patents giltighet inte prövas prejudiciellt i Sverige.⁶⁴⁰ Någon motsvarande svensk regel om varumärken finns emellertid inte och följaktligen faller detta argument inom varumärkesrättens område. Pålssons sammanfattande slutsats är dock, som sagts, eventuella argument för vilandeförklaring till trots, att det finns skäl att inta en restriktiv hållning till vilandeförklaring.⁶⁴¹ Om domstolen väljer att inte vilandeförklara målet blir det närmaste alternativet att ta ställning till ogiltighetsinvändningen prejudiciellt.

8.8.3.6 Att prejudiciellt pröva frågan om rättighetens giltighet

Som nämns ovan, handlar den prejudiciella prövningen om att domstolen kan avskilja en del av målet och pröva denna del prejudiciellt, för det aktuella målets räkning. Bryssel-/Luganoreglerna ger inga närmare anvisningar om

⁶³⁶ Se vidare *Bogdan*, Ny Juridik, 3:2004 s. 53 ff. Jämför också *Lando* 1997 s. 105 ff.

⁶³⁷ Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 134 f.

⁶³⁸ Se förordningen artikel 28 (konventionerna artikel 22). Pålsson understryker i detta sammanhang att reglerna om litispensens i förordningen artikel 27 (konventionerna artikel 21) knappast är tillämpliga, eftersom en ogiltighetstalan och en intrångstalan inte utgör samma sak. Se *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 134 med vidare hänvisning i fotnot 21.

⁶³⁹ Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 134.

⁶⁴⁰ Även *Wadlow* synes dela denna uppfattning. Han är överhuvudtaget skeptiskt inställd till möjligheten att pröva talan som rör giltighet, in rem, i annat land än rättighetens skyddsland. Se vidare *Wadlow* s. 209 f.

⁶⁴¹ Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 134 f.

vilka frågor som på detta sätt få tas upp till prövning. Det finns med andra ord inget direkt stöd i Bryssel-/Luganoreglerna för domstolens möjlighet att pröva en fråga om en immaterialrättighets giltighet prejudiciellt. Samtidigt finns inte heller något som motsäger att en sådan möjlighet existerar.⁶⁴² Istället får möjligheten till prejudiciell prövning vara att betrakta som ett allmänt accepterat tillvägagångssätt inom den internationella processrätten.⁶⁴³ Applicerat på de problem som behandlas i detta arbete kan det argumenteras för att eventuella frågor om giltighet, som uppkommer som invändningar i intrångstvister, kan avgöras prejudiciellt. Det som sägs om den aktuella rättighetens giltighet blir i ett sådant fall inte bindande för framtida mål, utan får endast betydelse i det aktuella målet, med effekt mellan parterna (*inter partes*). Därmed blir det möjligt att avgöra den huvudsakliga tvisten utan avbrott.⁶⁴⁴

I Wadlows ingående analys av tillämpningsområdet för de exklusiva behörighetsreglerna förespråkar han en liknande lösning. Han menar att det är rimligt att en domstol utan hinder av de exklusiva reglerna skall ha "jurisdiction over infringements and over invalidity as a defence *inter partes*".⁶⁴⁵

I sammanhanget är det därutöver värt att notera att Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om erkännande och verkställighet i och för sig skulle hindra ett erkännande av en dom som avkunnats i strid mot reglerna om exklusiv behörighet. Ett sådant fall skulle vara om annan domstol än den i skyddslandet avgjort en fråga som rör en rättighets giltighet. Det beskrivna förhållandet gäller emellertid endast i de fall frågan om rättighetens giltighet är en av huvudfrågorna i målet. En sådan situation uppkommer om giltighetsfrågan uppkommer i ett genkärsmål. Att ett varumärkes giltighet provas prejudiciellt i de fall invändningen om rättighetens giltighet inte formuleras som ett särskilt yrkande hindrar emellertid inte erkännande och verkställighet beträffande avgörandet i övrigt.⁶⁴⁶

I valet mellan att vilandeförklara ett mål, i väntan på att frågan om giltighet provas vid domstol i skyddslandet, eller att pröva frågan om giltighet prejudiciellt ställer jag mig positiv till det senare alternativet. Det viktiga i detta sammanhang är emellertid inte att välja endera lösningen. Snarare handlar det om att tydliggöra att båda lösningarna är möjliga, samt att det, inte minst i händelse av ett uppenbart missbruk, är fullt möjligt för domstolen att ta upp, exempelvis en invändning som rör rättighetens giltighet,

⁶⁴² Pålsson konstaterar att lösningen, att i dessa fall pröva frågan om en immaterialrätts giltighet prejudiciellt, "alldeles otvetydigt" är förenlig med Bryssel-/Luganoreglerna. Pålsson NIR 2001 s. 129, 135.

⁶⁴³ Se exempelvis *Bogdan* 2004 s. 128 och 129. Jämför också *Arndt Nielsen* 1997 s. 40 ff. och *Thue* s. 186.

⁶⁴⁴ Se vidare *Kur*, EIPR 2002 s. 175 ff.

⁶⁴⁵ Se vidare *Wadlow* s. 194, 202 ff.

⁶⁴⁶ Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 135.

prejudiciellt.⁶⁴⁷ Därmed kan förhoppningsvis ogrundade invändningar undvikas och missbruk av möjligheten till vilandeförklaring kan undvikas.

8.8.3.7 Det diskretionära utrymmet att helt skilja målet från sig

Som framgår ovan, kan förslaget till dom i *GAT*-fallet tolkas så att generaladvokaten i punkt 46 menar att det skulle vara möjligt för en domstol att skilja ett intrångsmål helt ifrån sig i de fall en fråga om rättighetens giltighet uppkommer, om det rör sig om en giltighetsfråga som exklusivt skall prövas av domstol i annat Bryssel-/Luganoland. Det skulle i så fall vara ytterligare en valmöjlighet för den domstol där dessa problem aktualiseras. Jag ställer mig inte helt avvisande till förslaget men vill understryka att det inte finns något stöd i Bryssel-/Luganoreglerna för en sådan diskretionär tillämpning. Tvärtom är både Bryssel-/Luganoreglerna och GD tydliga när det gäller frågan om reglernas bestämmande karaktär. Som noteras i avsnitt 6.2.4, torde därför domstolarnas utrymme att helt skilja mål ifrån sig, som de annars är behörig att pröva, vara synnerligen begränsat.

8.8.4 En komparativ kommentar

Som nämns i avsnitt 7.2 ovan, är synen på immaterialrättens exklusivitet en annan inom *common-law*-systemen än den ovan presenterade gemenskapsrättsliga. Historiskt har *common-law*-domstolar skilt mål som rör utländska immaterialrätter ifrån sig redan genom ett konterade att det saknas saklig behörighet (*subject matter jurisdiction*) att pröva dessa mål annat än vid domstol i rättighetens skyddsland. Det finns med andra ord skillnader i förhållningssätt, något som tydligt kommer till uttryck i de brittiska domstolarnas hantering av dessa frågor. När det gäller mål där Bryssel-/Luganoreglerna är direkt tillämpliga behandlas, i enlighet med ovan sagda, registrerade immaterialrätter med exklusivitet. I fall som gäller immaterialrätter där skydd i annat än ett Bryssel-/Luganoland åberopas är det emellertid mycket som tyder på att även oregistrerade immaterialrätter skulle omfattas av den exklusiva behandlingen. Det innebär, i så fall, att upphovsrättigheter såväl som olika former av inarbetade rättigheter kan komma att omfattas av den exklusivitet som uttrycks i Moçambique-regeln.⁶⁴⁸ När det gäller de fall av utomobligatoriska varumärkestvister som behandlas i detta arbete torde emellertid skillnaderna vara små. Det handlar huvudsakligen om tvister där registrerade immaterialrätter är inblandade och följaktligen får *common-law*-domstolarnas eventuellt exklusiva behandling av, i annat än ett Bryssel-/Luganoland inarbetande rättigheter, marginell praktisk betydelse. Samman-

⁶⁴⁷ Kanske är det denna typ av situationer som generaladvokaten i *GAT*-fallet åsyftar med sin hänvisning till ond tro. Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.

⁶⁴⁸ Se vidare avsnitt 7.2.2.2 ovan.

taget kan därmed sägas att Moçambique-regeln inte egentligen ger uttryck för något annat än det som kommer till uttryck i Bryssel-/Luganoreglerna. Snarare kan det sägas att föreliggande *common-law*-praxis förstärker intrycket av att mål som rör registrerade immaterialrätter skall prövas av domstolar inom skyddslandet.

8.8.5 Avslutande reflexioner

Det skall i sammanhanget understrykas att tolkningen av artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) är oklar. Tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna är i och för sig under prövning av GD men avgörandet i *GAT*-fallet lär inte räta ut alla frågetecken som kan förknippas med de aktuella reglerna. Bland annat lär inte frågan, om hur en negativ fastställsetalan om att en handling inte är intrångsgörande skall hanteras, blir föremål för något klagande i *GAT*-fallet. Som visas ovan, kan dock en stor del av den oklarhet som råder beträffande de exklusiva reglernas tillämpningsområde botas om de aktuella immaterialrättstvisterna kvalificeras till att gälla antingen den intrångsgörande handlingen eller den omtvistade rättigheten. Det skall dock understrykas att ett sådant klagande av reglernas tillämpningsområde inte är bekymmersfritt.

En utvidgning av de exklusiva reglerna innebär med nödvändighet att tillämpningsområdet för andra behörighetsregler inskränks. Om en fastställsetalan om att en handling inte är intrångsgörande omfattas av de exklusiva bestämmelserna innebär det exempelvis att en sådan negativ fastställsetalan inte kan tas upp vid annat forum än det som utpekats av de exklusiva bestämmelserna. Exempelvis blir det därmed omöjligt att låta artikel 2 eller artikel 5(3) omfatta en sådan talan. Vid en jämförelse med situationen att artikel 5(3) istället skulle omfatta negativ fastställsetalan av nämnda slag kan konstateras att klagande i det fallet får en valmöjlighet. Med en utvidgning av exklusiviteten avskärs klaganden istället från såväl alla fakultativa domsrättsgrunder som från möjligheten att stämma vid svarandens hemvistforum. För klaganden kan detta givetvis vara en nackdel, men i de fall klaganden vill använda möjligheten att väcka en negativ fastställsetalan om en potentiellt skadegörande handling torde det i det stora flertalet fall vara i rättighetens skyddsland en sådan talan naturligt förs. Jag kan således inte se att den begränsning av valmöjligheter som en utvidgning av de exklusiva bestämmelserna medför kommer att innebära någon reell försämring av klagandens position. Eventuella negativa konsekvenser uppvägs dessutom, som jag ser det, av den fördel som ligger i att mål som rör rättigheten samlas till rättighetens skyddsland.

Ett annat argument mot att utöka tillämpningsområdet för artikel 22(4) är att det därmed kan skapas nya möjligheter att obstruera den rättsliga prövningen av ett intrång. Genom att göra invändningar beträffande rättig-

hetens giltighet kan svaranden framtvinga en vilandeförklaring av ett intrångsmål och därmed försena processen avsevärt. I detta fall handlar det om ett problem som är svårare att avfärda, även om jag i och för sig inte kan se, att en utvidgning av tillämpningsområdet för de exklusiva reglerna i praktiken skulle ge en illvillig svarande några nya möjligheter. Däremot är det av största vikt att klargöra att en invändning som rör en rättighets giltighet inte skall behandlas som ett självständigt yrkande vid tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om exklusiv behörighet. Det skall med andra ord poängteras att den för intrångsmålet behöriga nationella domstolen måste kunna pröva en invändning om giltighet prejudiciellt. Om GD skulle komma till ett annat slut, ser jag det som en olycklig rättsutveckling, som med största sannolikhet kommer att leda till att handläggningen av här aktuella mål försvåras, med följd att nya möjligheter skapas att "torpedera" intrångsprocesser.

8.8.6 Internetrelaterade aspekter

Som redan konstaterats, beträffande flera av de tidigare behandlade domsrättsgrunderna, är de Internetrelaterade problemen till stor del gemensamma.⁶⁴⁹ Även när det gäller tillämpningen av de exklusiva bestämmelserna aktualiseras lokaliseringsproblem av skilda slag. Därutöver skall sägas att problemet, att avgöra om en immaterialrättslig tvist är att betrakta som en "ren" skadeståndstalan eller som en talan om giltighet, inte blir mindre aktuell när de Internetrelaterade aspekterna tas med i bedömningen. Med tanke på att flera traditionellt starka anknytningsfaktorer har en tendens att försvagas i samband med att ett påstått intrång skett genom användning av Internet, kan det säkert framstå som frestande att låta en regel som den i förordningens artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) få ett större inflytande över domsrätten. Var ett omtvistat varumärke är registrerat går alltid att slå fast och följaktligen borde det, inom den orten, finnas en behörig domstol för alla frågor som sammanhänger med det aktuella varumärket, åtminstone i de fall när inga andra domsrättsgrunder står att finna. Så skulle det exempelvis i de fall en svarande som agerar anonymt, men riktar sig till Bryssel-/Luganoländerna vara möjligt att argumentera för att de exklusiva reglerna skulle omfatta alla mål som rör ett i ett Bryssel-/Luganoland registrerat varumärke, exempelvis också ett rent intrångsmål. Jag är emellertid av den uppfattningen att eventuella extensiva tolkningar mot anonyma svaranden får göras inom ramen för andra Bryssel-/Luganoregler.⁶⁵⁰ Det förefaller med andra ord inte lämpligt att utsträcka tillämpningen av de exklusiva bestämmelserna ytterligare med syfte att lösa också problem av detta slag.

⁶⁴⁹ Se exempelvis avsnitt 8.4.6 ovan.

⁶⁵⁰ Se vidare avsnitt 8.3.7 ovan.

8.9 Om prorogation

8.9.1 Inledande anmärkningar

Inom den internationella privaträtten framstår det som naturligt att parter kan avtala om vilka domstolar som skall pröva tvister med anledning av avtalet. Sådana avtal brukar kallas prorogationsavtal och är allmänt accepterade. I de utomobligatoriska fall som behandlas i detta arbete finns emellertid inte några avtal. Därmed blir frågan om prorogation mindre intressant. Det finns emellertid två situationer som fortfarande kan vara aktuella att behandla även för utomobligatoriska fall. Den ena är att parterna efter tvistens uppkomst avtalar om behörig domstol, en möjlighet som kommer till uttryck i förordningens artikel 23 (konventionerna artikel 17). Den andra är att svaranden utan att bestrida domstolens kompetens går i svaromål inför den domstol där käranden anhängiggjort tvisten (s.k. tyst prorogation). I detta senare fall handlar det om en möjlighet som kommer till uttryck i förordningens artikel 24 (konventionernas artikel 18). Båda formerna av prorogation accepteras och kan därmed få betydelse också i de fall som gäller utomobligatoriska varumärkestvister.

När det gäller det först nämnda fallet, att parterna efter tvistens uppkomst avtalar om behörigt forum, skall inledningsvis sägas att det rör sig om en sällsynt företeelse i samband med prövningen av utomobligatoriska varumärkestvister. Diskussionen kring avtalad prorogation kommer därför inte att fördjupas här.⁶⁵¹ Det skall dock konstateras att regeln är tillämplig om någon av parterna (inte nödvändigtvis svaranden) har hemvist i en medlemsstat. Det skall dessutom sägas att en domstol som utpekats i ett prorogationsavtal får en exklusiv behörighet som endast kan brytas av reglerna i artikel 22 (konventionernas artikel 16). Finns det ett prorogationsavtal så faller således både de fakultativa domsrättsgrunderna och huvudregeln om domsrätt vid svarandens hemvist.

Vidare är det värt att uppmärksamma att det skall röra sig om en tvist av internationell karaktär. Ett annat sätt att uttrycka det är att tvisten skall vara gränsöverskridande. När det gäller tvistens anknytning till domstolsorten kan det också nämnas att det råder delade meningar om en domstol är skyldig att ta upp en tvist till prövning i det fallet den, förutom prorogationsavtalet, helt saknar anknytning till domstolsorten.⁶⁵² Återigen aktualiseras frågan om utrymmet för en diskretionär prövning av domsrätsfrågan. Diskussionen i denna del utvecklas under egen rubrik nedan.

⁶⁵¹ För en vidare presentation av förordningens artikel 23 och konventionernas artikel 17 hänvisas till *Kropholler* s. 269 ff. och *Pålsson* 2002 s. 180 ff.

⁶⁵² Se vidare *Pålsson* 2002 s. 184 ff.

8.9.2 Tyst prorogation

Att svaranden inställer sig till prövning utan att bestrida domstolens kompetens är mer sannolikt vid prövning av utomobligatoriska varumärkestvister. Även i denna situation innebär agerandet att domstolen, som huvudregel, blir behörig. Samma förhållanden skall för övrigt gälla som för tillämpningen av artikel 23 (konventionerna artikel 17). Det skall röra sig om en gränsöverskridande tvist och någon av parterna bör rimligen ha sitt hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Det senare kravet är emellertid omdiskuterat. Artikel 24 (konventionerna artikel 18) innehåller nämligen, till skillnad från artikel 23 (konventionerna artikel 17), inte någon uttrycklig begränsning grundad på parternas hemvist.

Förordningen artikel 24 och konventionerna artikel 18

Utöver den behörighet som en domstol i en medlemsstat [konventionsstat] har enligt andra bestämmelser i denna förordning [konvention], är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta gäller dock inte om svaranden gick i svaromål [endast] för att bestrida domstolens behörighet eller om en annan domstol har exklusiv behörighet enligt artikel 22 [konventionerna artikel 16].⁶⁵³

Pålsson redogör för tre skilda sätt att betrakta detta förhållande. För det första är det möjligt att argumentera för att reglerna om tyst prorogation skall vara tillämpliga oberoende av parternas hemvist, dvs. utan något krav på hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. För det andra och mer sannolikt, skall huvudregeln i artikel 4 gälla också beträffande tyst prorogation, dvs. att svaranden skall ha hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Slutligen förekommer argument för att reglerna om tyst prorogation skall tolkas i ljuset av övriga prorogationsregler, dvs. att samma krav skall ställas när det gäller tyst prorogation som för tillämpningen av artikel 23 (konventionerna artikel 17), med följd att det räcker att någon av parterna har hemvist i en medlemsstat.⁶⁵⁴ Att inte kräva att någondera parten har hemvist i en medlemsstat är, som jag ser det, orimligt, en slutsats som finner stöd hos Pålsson som konstaterar att det rimligen måste vara något av de två sista tolkningsalternativen som skall gälla för bestämmelserna om tyst prorogation. I sammanhanget understryker emellertid Pålsson att frågan, om vilket tolkningsalternativ som skall väljas, är av begränsat praktiskt intresse. Anledningen till detta är att om Bryssel-/Luganoreglerna inte kan tillämpas, på grund av att ett visst tolkningsalternativ väljs, blir följden att motsvarande autonoma domsrätts-

⁶⁵³ Såvitt avser denna artikel kan noteras att ordet ”endast” tagits bort i förordningens lydelse. Det rör sig om ett förtydligande som följer av praxis. Det räcker således att parterna bestrider domstolens kompetens. Det faktum att svaranden också som andrahandsinvändning väljer att gå i svaromål ändrar inte på den saken. För övrigt finns som tidigare skillnader beträffande användningen av orden medlemsstat/konventionsstat.

⁶⁵⁴ Se vidare Pålsson 2002 s. 205 f.

regler får tillämpas istället. Det rör sig här om regler som uppvisar stora likheter med Bryssel-/Luganoreglerna, med följd att de oftast ger samma resultat.⁶⁵⁵

När det gäller tyst prorogation skall därutöver uppmärksammas att denna regel har ett vidare tillämpningsområde än regeln om avtalad prorogation. Avtalad prorogation gäller exempelvis varken i anställnings- eller konsument-avtal.⁶⁵⁶ Samma begränsning gäller inte regeln om tyst prorogation, som begränsas endast av de exklusiva reglerna i förordningens artikel 22 (konventionerna artikel 16). När det gäller immaterialrättstvister är det emellertid i första hand de exklusiva reglerna som kan ge upphov till problem, så någon egentlig utvidgning av regelns tillämpningsområde kan man inte tala om i här aktuella fall.

Slutligen skall nämnas att reglerna om tyst prorogation också tillämpas på genkärsmål. Det kan medföra att en domstol som annars inte skulle vara behörig att pröva genkärsmålet kan bli det om gensvaranden går i svaromål avseende det aktuella yrkandet. Återigen skall det dock tilläggas att de exklusiva reglerna begränsar denna möjlighet.

8.9.3 Avsaknad av ytterligare anknytning

Som framgår ovan, är det möjligt att i avtal överenskomma om domstols behörighet. I konstaterandet att det skall röra sig om en överenskommelse ligger indirekt en balansering av partsintresset. Det finns därför, när det gäller tillämpningen av reglerna om prorogation, ingen anledning för domstolen att göra ytterligare avvägningar. Parternas fria val av domstol i en privaträttslig tvist bör med andra ord inte ifrågasättas. Däremot kan frågan om tillräcklig anknytning diskuteras. Om inte någon av parterna har någon anknytning till Sverige, kan en svensk domstol måhända känna sig manad att avvisa målet, trots att parterna kommit överens om att det skall prövas här i landet.

I detta sammanhang skall understrykas att det inte krävs någon ytterligare anknytning för att en domstol skall vara behörig vid tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om prorogation. I de fall GD har tolkat nämnda bestämmelser har det inte heller ställts något krav på ytterligare anknytning.⁶⁵⁷ Om det överhuvudtaget finns ett utrymme för en domstol att diskretionärt välja att inte ta upp ett mål till prövning, i de fall behörigheten

⁶⁵⁵ När det gäller behandlingen av de interna reglerna om prorogation hänvisas vidare till avsnitt 9.8 nedan.

⁶⁵⁶ Se vidare *Pålsson* 2002 s. 187 ff., 206. I sammanhanget kan noteras att förordningens bestämmelser gör det möjligt att avtala om domstols behörighet efter tvistens uppkomst också i konsument och anställningsrelaterade tvister. I praktiken torde därför skillnaden i tillämpningsområdet mellan reglerna om avtalad och tyst prorogation vara små. Se vidare artiklarna 17 och 21 i förordningen. Jämför också med artikel 15 i konventionerna.

⁶⁵⁷ Se exempelvis de i avsnitt 6.2.4 nämnda målen 56/79, *Zegler mot Salinitri* och C-159/97, *Castelletti mot Trumpy*.

grundas direkt på Bryssel-/Luganoreglerna, måste denna möjlighet med andra ord betraktas som synnerligen begränsad.

I den mån det finns en diskretionär prövningsrätt gäller denna således i första hand för de fall behörigheten motiveras med stöd av analogier. Viktigt är i detta sammanhang att understryka att det, i de fall domstolen väljer att avvisa ett mål på grund av bristande anknytning, måste finnas ett annat behörigt forum som framstår som mer lämpat att ta upp tvisten till prövning. Det skall dessutom avslutningsvis understrykas att parterna inte genom avtal kan bryta exklusiviteten i artikel 22 (artikel 16 i konventionerna). Även här påverkas således möjligheten att respektera partsviljan indirekt av vilken tolkning domstolen ger artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)).

8.9.4 Internetrelaterade aspekter

Vid tillämpningen om reglerna om prorogation aktualiseras inga specifika Internetrelaterade problem. I likhet med tidigare sagda kan dock konstateras att de övergripande problemen som gäller lokalisering av handlingar och avgränsning av effekt kan aktualiseras också vid tillämpningen av bestämmelserna om prorogation.⁶⁵⁸

8.10 Om interimistiska åtgärder

8.10.1 Inledande anmärkningar

Som framgår inledningsvis är det vanligt att käranden framför yrkanden om interimistiska åtgärder i mål om immaterialrättsintrång.⁶⁵⁹ Det är därför, inte minst inom detta område, av särskilt intresse att undersöka under vilka förutsättningar en svensk domstol är behörig att ta upp sådana anspråk till prövning. En möjlighet är att grunda domsrätt i dessa fall på Bryssel-/Luganoreglernas särskilda bestämmelse om interimistiska åtgärder.

Förordningen artikel 31 och konventionerna artikel 24

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat [konventionsstat], får begäras hos domstolarna i den staten, även om domstol i en annan medlemsstat [konventionsstat] är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning [konvention].⁶⁶⁰

⁶⁵⁸ Se vidare beträffande dessa generella Internetrelaterade problem avsnitt 8.3.7 och 8.4.6 ovan.

⁶⁵⁹ Se exempelvis *Westberg* 2004-II s. 58.

⁶⁶⁰ Artikeln har samma lydelse i förordningen och konventionerna (bortsett från uttrycket medlems-/konventionsstat).

Bestämmelsen ovan är emellertid i första hand att betrakta som en kompletteringsregel. Huvudregeln beträffande yrkanden om interimistiska åtgärder, i den mån de faller inom ramen för Bryssel-/Luganoreglerna sakliga tillämpningsområde, är nämligen att sådana får tas upp till prövning vid den domstol som är behörig att pröva huvudyrkandet.⁶⁶¹ Den speciella bestämmelsen i förordningens artikel 31 (konventionernas artikel 24) säger därför närmast att det dessutom är möjligt att ta upp anspråk på interimistiska åtgärder till prövning, även vid domstolar i andra medlemsstater, om åtgärderna i fråga kan vidtas enligt lagen i den medlemsstaten. Frågan om i vilken utsträckning interimistiska åtgärder får prövas av en svensk domstol regleras därför av svenska interna regler, ett område som i första hand behandlas i avsnitt 9.10 nedan. Här kan dock finnas anledning att uppehålla sig helt kort kring hur den aktuella problematiken behandlats av GD.

8.10.2 Beslut baserade på domstolens generella behörighet

När ett yrkande om interimistiska åtgärder framställs vid den domstol som är behörig beträffande det huvudsakliga målet, får domsrätt grundas på någon av Bryssel-/Luganoreglernas övriga domsrättsregler och inga särskilda förbehåll gäller beträffande de interimistiska yrkandena.⁶⁶² En förutsättning är dock att den begärda åtgärden är av sådant slag att den har stöd i domstolslandets nationella lag. Det skall därutöver understrykas att ett prorogationsavtal kan medföra att det inte finns någon domsrätt för interimistiska åtgärder, på samma sätt som ett sådant avtal kan få derogationsverkan såvitt avser möjligheten att pröva målet i sak. I *Van Uden*-fallet konstaterade GD att ett skiljedomsavtal som hindrar att en tvist kan prövas vid domstol i enlighet med artikel 5(1) också innebär att den domstol som annars skulle varit behörig enligt 5(1) inte heller är behörig (på denna grund) att besluta om interimistiska åtgärder.⁶⁶³

8.10.3 Interimistiska beslut när det huvudsakliga målet prövas i annat land

8.10.3.1 Inledande anmärkningar

Vid sidan av den allmänna principen om behörighet avseende interimistiska beslut finns ovan nämnda bestämmelse i artikel 31 (konventionerna artikel 24) som gör det möjligt att ansöka om provisoriskt rättsskydd vid en domstol

⁶⁶¹ Beträffande Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde hänvisas till nämnda reglers artikel 1. Se också not 32 ovan.

⁶⁶² Se mål C-391/95, *Van Uden* mot *Deco-Line* (cit. *Van Uden*), p. 19 och 22. Se också mål C-99/96, *Mietz* mot *Intership Yachting*, p. 40 och 41.

⁶⁶³ Se *Van Uden*-fallet p. 24.

i ett Bryssel-/Luganoland, även om denna domstol inte är behörig avseende tvistens huvudsakliga yrkanden. Syftet bakom denna regel är i första hand att kändanden skall få en möjlighet att ansöka om interimistiska åtgärder i en näraliggande domstol.⁶⁶⁴ Utgångspunkten är även beträffande regeln i förordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24) att det måste röra sig om en åtgärd som faller under Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde. Det måste dessutom finnas ”en faktisk anknytning mellan föremålet för de begärda åtgärderna och den territoriella behörigheten hos den konventionsstat [det Bryssel-/Luganoland] där den domstol vid vilken ansökan har ingetts är belägen.”⁶⁶⁵ Därutöver har regeln specificerats ytterligare av GD.⁶⁶⁶

8.10.3.2 Åtgärder som provisoriskt ger kändanden rätt

I *Reichert*-fallet slog GD fast att det skall röra sig om åtgärder som syftar till att bevara ett rättsförhållande eller faktiskt tillstånd, med ambition att därigenom garantera domsverkställigheten.⁶⁶⁷ Det kan således ifrågasättas om åtgärder som leder till att kändanden omedelbart kommer i åtnjutande av den rätt som är föremål för prövning i det huvudsakliga målet, kan tas upp till prövning med stöd av artikel 31 (konventionerna artikel 24).

Frågan behandlas ingående av Pålsson som konstaterar att bestämmelserna om interimistiska åtgärder i Bryssel-/Luganoreglerna huvudsakligen gäller sådana säkerhetsåtgärder ”som syftar till att bevara *status quo* och därigenom trygga verkställigheten av den blivande domen i målet.”⁶⁶⁸ I detta perspektiv framstår det som osannolikt att interimistiska åtgärder som försätter kändanden i en bättre position kan yrkas vid domstol vars behörighet grundas på förordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24). Frågan om en interimistisk (provisorisk) betalning utgör en interimistisk åtgärd i den mening som avses i artikel 24 Brysselkonventionen (förordningen artikel 31) har behandlats i det tidigare nämnda *Van Uden*-fallet. GD konstaterade i detta fall att: ”[f]öljaktligen utgör inte en provisorisk betalning såsom motprestation i enlighet med ett avtal en interimistisk åtgärd i den mening som avses i artikel 24, med mindre än att återbetalning till svaranden av det beviljade beloppet säkerställs för det fall sökandens talan i sak ogillas, och den åtgärd som begärs endast avser viss bestämd egendom som tillhör svaranden och som befinner sig eller kommer att befinna sig inom det territoriella behörighetsområdet för den domstol vid vilken ansökan har ingetts.”⁶⁶⁹

⁶⁶⁴ Se mål 125/79, *Denilauler* mot *Couchet Frères*, p. 15 och 16.

⁶⁶⁵ Se *Van Uden*-fallet p. 48.

⁶⁶⁶ Se exempelvis fallet C-261/90, *Reichert* mot *Dresdner Bank* (cit. *Reichert*), p. 34–36.

⁶⁶⁷ Se *Reichert*-fallet, p. 34. Se också Pålsson, SvJT 1996 s. 385, 397 f.

⁶⁶⁸ Se Pålsson, SvJT 1996 s. 385, 398.

⁶⁶⁹ Se *Van Uden*-fallet p. 47.

Uttalandet öppnar för möjligheten att också åtgärder som försätter käranden i en bättre position kan omfattas av artikel 31 (konventionerna artikel 24). Samtidigt understryker GD i *Van Uden*-fallet att tillämpningen av artikel 31 (konventionerna artikel 24) inte får ske på ett sådant sätt att det innebär ett kringgående av Bryssel-/Luganoreglernas övriga behörighetsregler.⁶⁷⁰

Trots GD:s försiktiga öppnande för en vidare tolkning av reglerna i förordningens artikel 31 (konventionerna artikel 24) i *Van Uden*-fallet skall avslutningsvis understrykas att interimistiska åtgärder som försätter käranden i en bättre position som utgångspunkt endast kan framställas i samband med prövningen av det huvudsakliga målet, i enlighet med vad som sagts i avsnitt 8.10.2 ovan.

8.10.4 Särskilt om varumärkestvister

När det gäller interimistiska yrkanden i varumärkesrelaterade tvister kan konstateras att det tämligen ofta rör sig om åtgärder som syftar till att försätta käranden i en bättre position. Som exempel kan nämnas, att ett interimistiskt beslut om förbud mycket väl kan innebära att käranden kommer i åtnjutande av sin rätt, i all synnerhet i de fall också det huvudsakliga yrkandet är formulerat som en förbudstalan. Följaktligen kan det diskuteras om det är möjligt att framställa sådana yrkanden vid andra domstolar än dem som är behöriga att pröva huvudmålet.

Låt säga att *SoftSell* stäms för varumärkesintrång vid sitt sydeuropeiska hemvistforum, trots omfattande egendom i Sverige. I detta fall torde det stå klart att käranden med stöd av artikel 31 (konventionerna artikel 24) inför svensk domstol kan ansöka om kvarstad avseende egendom som finns i Sverige. En annan fråga är om samma svenska domstol också kan ta upp ett yrkande om interimistiskt förbud. Härvidlag går det inte att uttala sig lika säkert, eftersom ett interimistiskt förbud mycket väl kan leda till att käranden, provisoriskt, kommer i åtnjutande av den rätt som är föremål för prövning i huvudmålet, nämligen att förhindra fortsatt skadegörande användning av rättighetsinnehavarens varumärke.

8.10.5 Särskilt om torpedproblem

En i sammanhanget intressant fråga är hur de exklusiva reglerna som behandlats i avsnitt 8.8 ovan, påverkar möjligheterna att framställa interimistiska yrkanden. Rent allmänt hindrar inte de exklusiva bestämmelserna käranden från att framställa interimistiska yrkanden och därmed kan möjligheten att få till stånd skilda former av interimistiska beslut

⁶⁷⁰ Se *Van Uden*-fallet p. 46.

lyftas fram som ett sätt att mildra de ”torpedproblem” som omnämnts i avsnitt 8.8.3.5 ovan.

Låt säga att *SoftSell* stämmer en svensk aktör inför dennes hemvistforum i Sverige. Tvisten gäller intrång på den danska marknaden, där *SoftSells* innehar det (i Danmark) registrerade varumärket SELL. Huvudmålet prövas i Sverige och svaranden invänder i ett särskilt yrkande att det danska varumärket är ogiltigt och skall upphävas. Den svenska domstolen väljer att vilandeförklara det huvudsakliga målet och hänskjuter frågan om det danska varumärkets giltighet till de exklusivt behöriga danska domstolarna. I denna situation är det relevant att undersöka om *SoftSell* trots att huvudmålet vilandeförklarats ändå kan framställa interimistiska yrkanden. Svaret på den frågan är, så vitt jag kan bedöma, jakande. I *Van Uden*-fallet konstaterade i och för sig GD att ett skiljeavtal som innebär att domstol är förhindrad att ta upp ett mål till prövning också innebär att den domstol som annars skulle vara behörig inte heller kan ta upp ett interimistiskt yrkande till prövning.⁶⁷¹ I analogi med detta kan konstateras att det, i de fall de exklusiva reglerna förhindrar att huvudmålet kan tas upp till prövning, sannolikt också innebär att inte heller med huvudmålet sammanhängande interimistiska yrkanden kan prövas av den därmed obehöriga domstolen. Däremot torde det fortfarande vara möjligt att ta upp ett interimistiskt yrkande med stöd av artikel 31 (konventionerna artikel 24) men för det krävs, som behandlats ovan, att ett huvudmål inleds i annat Bryssel-/Luganoland.

I här aktuellt exempel är emellertid den svenska domstolen behörig beträffande huvudmålet. Detta har bara vilandeförklarats i väntan på att frågan om varumärkets giltighet skall avgöras. Jag kan därför inte se att den svenska domstolen skulle vara förhindrad att ta upp ett interimistiskt yrkande som syftar till att säkerställa domsverkställighet avseende det huvudsakliga målet. Följaktligen kan *SoftSell* yrka på interimistiska åtgärder i Sverige, där huvudmålet är anhängigt. Det torde därutöver vara möjligt att vid detta forum yrka på åtgärder som försätter käranden i en bättre position, exempelvis ett interimistiskt förbud att fortsätta med de intrångsgörande aktiviteterna. Eventuella interimistiska beslut som avkunnats i Sverige kan sedan verkställas i Danmark med stöd av Bryssel-/Luganoreglerna om erkännande och verkställighet och följaktligen kan de för käranden negativa effekterna av att huvudmålet ”torpederats” mildras något. Det torde därutöver inte föreligga några hinder mot att *SoftSell* med stöd av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 31 (konventionerna artikel 24) i Danmark yrkar på interimistiska åtgärder som har stöd i dansk lag.

⁶⁷¹ Se *Van Uden*-fallet p. 24.

8.10.6 Internetrelaterade aspekter

Vid tillämpningen av reglerna om interimistiska åtgärder aktualiseras, i likhet med vad som gäller för en rad andra regler, inte några specifika Internetrelaterade problem. Som tidigare kan dock sägas, att de övergripande problem som gäller lokalisering av handlingar och avgränsning av effekt, kan aktualiseras också vid tillämpningen av bestämmelserna om interimistiska åtgärder.⁶⁷²

9 Domsrätt i ej lagreglerade fall

9.1 Inledande anmärkningar

9.1.1 Aktuella forumregler i rättegångsbalken

Som framgår ovan, är Bryssel-/Luganoreglerna som huvudregel direkt tillämpliga endast om svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Om så inte är fallet finns det i princip inga direkt tillämpliga regler om domsrätt på privaträttens område. En svensk domstol får i dessa fall grunda sin behörighet med stöd av analogier. Traditionellt har analogier gjorts från de allmänna forumreglerna i 10 kap. RB och därför blir det naturligt att analysera dessa regler.⁶⁷³ För de problem som behandlas i detta arbete, rör det sig närmast om huvudregeln i 1 § om *svarandens hemvistforum*, regeln i 5 § om *etableringsställets forum* samt regeln i 8 § och *forum delicti*. Därutöver är det aktuellt att ta upp regeln i 14 § om *käromål mot flera svaranden* och *genkäromål*. Det rör sig i dessa fall om regler som i stor utsträckning har sina motsvarigheter i Bryssel-/Luganoreglerna.

Dessutom skall nämnas att det finns en, för detta arbete relevant, forumbestämmelse i RB som helt saknar motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna, nämligen regeln om *förmögenhetsforum* i 10 kap. 3 §. Bestämmelsen är uppdelad i två forumregler. Av 3 § 1 st. första meningen kan regeln om *allmänt förmögenhetsforum* utläsas och av andra meningen kan principen om *egendomsforum* utläsas.

Såvitt avser Bryssel-/Luganoreglerna om *interimistiska åtgärder*, *kumulation* samt den *exklusiva regeln om registrerade immaterialrätter* skall sägas att det inom dessa områden saknas uttalade forumregler i den svenska interna lagstiftningen. I flera fall finns det i och för sig bestämmelser, exempelvis när det gäller interimistiska åtgärder, men det får anses vara en

⁶⁷² Se vidare beträffande dessa generella Internetrelaterade problem avsnitt 8.3.7 och 8.4.6 ovan.

⁶⁷³ Det går att argumentera för att man idag i större utsträckning bör göra analogier från Bryssel-/Luganoreglerna istället. Frågan diskuteras vidare i avsnitt 9.2 nedan.

öppen fråga huruvida dessa kan användas som domsrättsregler. Inom de områden där det helt saknas reglering, så som exempelvis är fallet beträffande den exklusiva behandlingen av registrerade immaterialrätter, kommer frånvaron av regler snarare än reglerna i sig att diskuteras nedan.⁶⁷⁴ När det gäller frågan om kumulation behandlas aktuella regler i 22 kap. RB i avsnitt 8.5 ovan.

9.1.2 Utgångspunkter för behandlingen i detta kapitel

Utgångspunkten för behandlingen av domsrättsproblematiken i detta kapitel blir företaget *Comp Inc.* med hemvist i USA. Förutsättningarna är de samma som tidigare, med den skillnaden att Bryssel-/Luganoreglerna med hänsyn till svarandens hemvist inte längre är direkt tillämpliga. Som konstateras ovan, får domsrätt i dessa fall grundas på analogier. I sammanhanget skall uppmärksammas att det står en svensk domstol fritt att göra analogierna antingen från RB eller från Bryssel-/Luganoreglerna. Oavsett vilket regelsystem som väljs för analogin handlar det om regler som uppvisar stora likheter. Den följande analysen av de interna svenska reglerna tar därför sin utgångspunkt i det som redan sagts beträffande motsvarande Bryssel-/Luganoregler. Det är i första hand i de fall skillnader förekommer som analysen kommer att fördjupas.

När det gäller de särskilda Internetrelaterade aspekterna kan sägas att de till stora delar är gemensamma med dem som identifierats i kapitel 8 ovan. Någon behandling av dessa problem under särskilda rubriker sker därför inte i detta kapitel. Däremot finns det områden där specifika Internetrelaterade problem förekommer, exempelvis i samband med tillämpningen av ovan nämnda bestämmelse om förmögenhetsforum och i dessa fall kommer en fördjupad analys att genomföras också i förevarande kapitel.

9.2 Domsrätt grundad på analogier

Innan behandlingen av bestämmelserna i RB inleds är det emellertid aktuellt att först utveckla resonemanget kring frågan om domsrätt grundad på analogier. Domsrätt i de fall svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland får, som framgår ovan, motiveras genom analogier. En grundläggande uppfattning är i dessa sammanhang att analogier alltid skall göras med försiktighet.⁶⁷⁵ Om en domstol, trots att dess behörighet inte kan grundas på någon direkt tillämplig regel, beslutar sig för att det kan vara motiverat att pröva talan måste beslutet således fattas med insikt om att det

⁶⁷⁴ Redan här skall nämnas att de exklusiva Bryssel-/Luganoreglerna som gäller registrerade immaterialrätter gäller oavsett svarandens hemvist. Det kan som en följd därav konstateras att det bara är i undantagsfall som det är korrekt att tala om frånvaro av en regel som gäller för registrerade immaterialrätter. Se vidare avsnitt 9.9. nedan.

⁶⁷⁵ Se exempelvis *Bogdan* 2004 s. 114.

rör sig om situationer som inte varit tänkta att utan vidare komma under en svensk domstols granskning.

De försiktiga analogier det handlar om har historiskt sett gjorts utifrån forumreglerna i 10 kap. RB och det förekommer en tämligen rikhaltig praxis på området.⁶⁷⁶ En fråga som dock aktualiseras, när Bryssel-/Luganoreglerna etablerats, är om analogier skall göras med utgångspunkt i 10 kap. RB (som brukligt varit) eller med utgångspunkt i Bryssel-/Luganoreglerna.

De principer som kommer till uttryck i Bryssel-/Luganoreglerna har en bred förankring och speglar en internationellt vedertagen praxis.⁶⁷⁷ Det framstår därför, enligt min mening, som lämpligt att utgå ifrån Bryssel-/Luganoreglernas forumregler även i de situationer när svaranden inte har hemvist i en stat som gör Bryssel-/Luganoreglerna direkt tillämpliga. Anledningen till det är, som jag ser det, att det finns större möjlighet att den främmande staten erkänner den svenska domstolens behörighet, om behörigheten grundas på analogier från Bryssel-/Luganoreglernas internationellt vedertagna principer, än om behörigheten grundas på analogier från den svenska rättegångsbalkens regler.

Däremot råder det delade meningar om existensen av det etablerade Bryssel-/Luganosystemet också skall innebära en inskränkning i förhållandet till vad som gäller beträffande den svenska domsrätt som grundas på analogier från 10 kap. RB. En utgångspunkt är att Bryssel-/Luganoreglerna inte uttryckligen hindrar en svensk domstol från att grunda sin behörighet på generösare interna svenska regler i de fall Bryssel-/Luganoreglerna inte är direkt tillämpliga. I sammanhanget har Bogdan anfört att ”en analogisk tillämpning [av Bryssel-/Luganoreglerna *min anmärkning*] torde vara mindre lämplig om den leder till en inskränkning av den svenska domsrätten, eftersom Bryssel- och Luganoreglernas domsrättsinskränkningar är rimliga endast om de kombineras med Bryssel- och Luganoreglerna om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden”.⁶⁷⁸ En annan ståndpunkt, som Pålsson ger uttryck för, är att den ”smittoeffekt” på de autonoma svenska domsrättsreglerna som HD, i fallet NJA 1994 s. 81, konstaterat att Bryssel-/Luganoreglerna bör ges också borde innebära en att extensiva svenska domsrättsregler tolkas mer restriktivt.⁶⁷⁹ För egen del menar jag att en viss

⁶⁷⁶ Se för en utförlig genomgång av svensk praxis angående domsrätt i förmögenhetsrättsliga mål *Bogdan* 2004 s. 112 ff.; *Dennemark* och *Pålsson* 1989. Se också Pålssons återkommande rättsfallsöversikter i SvJT.

⁶⁷⁷ I NJA 1994 s. 81 slog domstolen fast att Luganokonventionen får anses ”ge uttryck för vad som numera är internationellt vedertagna principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder”. Sverige hade inte tillträtt Brysselkonventionen vid tiden för avgörandet och Brysselförordningen hade inte trätt i kraft. Jag ser emellertid inte någon anledning att anta att uttalandet inte skulle gälla också beträffande nuvarande reglering. Se också AD 1995 nr. 120.

⁶⁷⁸ Se *Bogdan* 2004 s. 114, hänvisningarna i citatet är här utelämnade.

⁶⁷⁹ Se *Pålsson*, SvJT 2001 s. 770, 796. Jämför också NJA 2001 s. 800 där HD på tal om användningen av 10 kap. 4 § RB konstaterar att ”[b]estämmelsen har som domstolarna anfört tillämpats restriktivt i rättspraxis. För en restriktiv tillämpning talar också det förhållandet att

restriktivitet nog är motiverad men därmed inte sagt att svensk domstol skulle vara förhindrad att tillämpa reglerna i RB analogt som domsrättsregler. Sedan Bryssel-/Luganoreglerna blev gällande i Sverige skall därutöver sägas att HD har fortsatt att tillämpa 4 § 10 kap. RB i fall där Bryssel-/Luganoreglerna inte är direkt tillämpliga.⁶⁸⁰ HD anses sig med andra ord inte förhindrad att göra analogier till stöd för domsrätt från de interna forumreglerna i 10 kap. RB.

När det gäller ovan nämnda bestämmelse om förmögenhetsforum i 3 § 10 kap. RB kan konstateras att det i detta fall rör sig om en regel som saknar motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna. Regeln om allmänt förmögenhetsforum som kommer till uttryck i 1:a meningen är till och med, i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 3, uttryckligen angiven som ett exempel på en forumregel som det inte är tillåtet att använda.⁶⁸¹ En anledning till detta är att ett av syftena bakom Bryssel-/Luganoreglerna är att skydda svarande, hemmahörande i ett Bryssel-/Luganoland, från *exorbitanta fora*.⁶⁸² I syfte att uppnå det målet innehåller Bryssel-/Luganoreglerna inte endast regler om jurisdiktion, utan också bestämmelser om erkännande och verkställighet av domar. I ett harmoniserat system där de stater som lyder under Bryssel-/Luganoreglerna erkänner varandras domar finns, som nämns ovan, inte längre något legitimt behov av alltför långtgående, exorbitanta, fora avseende svaranden hemmahörande i något Bryssel-/Luganoland.⁶⁸³ När svaranden saknar hemvist i ett Bryssel-/Luganoland är emellertid situationen en annan. Det finns i dessa situationer inte längre någon direkt koppling mellan domstolens behörighet och frågan om erkännande och verkställighet av dess domar och således är detta inte längre ett argument för att 10 kap. 3 § RB inte skulle kunna tillämpas. Det finns med andra ord inte någon anledning att en svensk domstol avstår från att anse sig behörig om ett amerikanskt företag (eller annan part utan hemvist i ett Bryssel-/Luganoland) har tillgångar i Sverige, endast på den grunden att domstolen skulle vara obehörig enligt Bryssel-/Luganoreglerna.⁶⁸⁴ Om den mer restriktiva hållningen i Bryssel-

Luganokonventionen, som får anses ge uttryck för vad som numera är internationellt vedertagna principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder, inte godtar domsrätt på grund av kontraktsforum.” Det skall dock konstateras att HD i det aktuella fallet ändå väljer att tillämpa 4 § 10 kap. RB analogt så som domsrättsregel.

⁶⁸⁰ Se ovan nämnda fall NJA 2001 s. 800.

⁶⁸¹ I förordningen är uppräknningen av otillåtna domsrättsregler flyttad till bilaga 1 med hänvisning från artikel 3.

⁶⁸² Med ett *exorbitant forum* avses regler om behörighet grundade på förhållanden som inte förutsätter att vare sig svaranden eller tvisteföremålet har någon betydande anknytning till domstolslandet. I Bryssel-/Luganoreglernas artikel 3 finns en rad sådana bestämmelser uppräknade som inte får tillämpas mot en person med hemvist i ett Bryssel-/Luganoland (i Bryselförordningen är uppräknningen flyttad till bilaga 1). Nämnas bör att domsrätt i de fall Bryssel-/Luganoreglerna är tillämpliga alltid måste ha direkt stöd i dessa. En uppräknning av otillåtna domsrättsgrunder förefaller i detta sammanhang överflödigt efter som det ändå saknas direkt stöd i Bryssel-/Luganoreglerna för dessa forumregler.

⁶⁸³ Se vidare Pålsson 1995 s. 23 f.

⁶⁸⁴ Se vidare Bogdan 2004 s. 113. Se också Strömholm 2001 s. 100 ff.

/Luganoreglerna tilläts få inflytande över möjligheten att göra analogier från RB:s forumregler, skulle en sådan möjlighet inte ges. Enligt min mening skulle det emellertid vara att ge Bryssel-/Luganoreglerna för stort inflytande om dessa regler i alla situationer skulle diskvalificera analogier från RB som ger ett resultat som inte följer Bryssel-/Luganoreglernas systematik. Inte minst frånvaron av en koppling till regler om erkännande och verkställighet kan motivera användning av behörighetsregler som har ett vidare tillämpningsområde än Bryssel-/Luganoreglerna.

Min sammanfattande slutsats blir därmed att Bryssel-/Luganoreglerna bör tillämpas analogt i de fall de ger samma resultat som de interna nationella reglerna ger. I de fall autonoma nationella domsrättsregler är mer generösa avseende domsrätten än Bryssel-/Luganoreglerna kan det bli aktuellt att fastställa domstolens behörighet med analogier från dessa även om analogierna i dessa fall bör göras med än större försiktighet. Slutligen skall sägas att situationen att Bryssel-/Luganoreglerna är mer vidsträckta än RB:s forumregler (eller att Bryssel-/Luganoreglerna har ett tillämpningsområde som inte sammanfaller men närmast motsvarande bestämmelse i RB) också förekommer.⁶⁸⁵ I dessa fall torde det inte föreligga något hinder mot att en svensk domstol väljer att göra försiktiga analogier även från dessa mer generösa regler.

Under alla omständigheter utövar Bryssel-/Luganoreglerna ett stort inflytande över behörighetsfrågan, också i de fall när det handlar om analogier. Den följande genomgången av de interna forumbestämmelserna kommer därför att hållas tämligen kort, något som för övrigt också kan motiveras av att det i de flesta fall, som nämns ovan, finns en motsvarande, redan behandlad, Bryssel-/Luganoregel.

9.3 Hemvistforum – 10 kap. 1 § RB

Möjligheten att väcka talan vid svarandens hemvistforum är redan behandlad i föregående kapitel. Skillnaden här är att frågorna som behandlas i detta avsnitt gäller fall där svaranden har hemvist i ett land utanför kretsen av Bryssel-/Luganoländer. Att svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland innebär med nödvändighet att någon hemvist i Sverige inte heller kan komma i fråga. Skulle hemvist i Sverige förekomma innebär det för övrigt att Bryssel-/Luganoreglerna blir direkt tillämpliga. Eftersom 10 kap. 1 § RB endast är

⁶⁸⁵ Som exempel på en mer vidsträckt regel kan nämnas att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3), som visas i avsnitt 8.4 ovan, gäller också talan i förebyggande syfte. Det framstår som tveksamt om den interna forumregeln i 10 kap. 8 § RB har samma vidsträckta tillämpningsområde (se vidare avsnitt 9.6 nedan). Som exempel på en Bryssel-/Luganoregel som har ett tillämpningsområde som inte sammanfaller med motsvarande bestämmelse i RB kan nämnas artikel 5(1) som ger domsrätt inom den ort där en avtalad förpliktelse skall uppfyllas. Närmast motsvarande bestämmelse i RB är regeln i 10 kap. 4 § som anger att domsrätt föreligger inom den ort där kontraktet ingicks.

tillämplig i situationer när det argumenteras för att svaranden har sitt hemvist i Sverige blir den logiska konsekvensen att bestämmelsen spelat ut sin roll som självständig domsrättsregel inom Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde, dit de problem som behandlas i detta arbete kan hänföras.⁶⁸⁶

Regeln har emellertid en fortsatt indirekt betydelse, eftersom den, i vissa fall, utgör utgångspunkt för fastställandet av fysiska personers hemvist i enlighet med Bryssel-/Luganoreglernas artikel 2. Det skall därutöver sägas att 10 kap. 1 § RB innehåller bestämmelser som det inte finns någon direkt motsvarighet till i Bryssel-/Luganoreglerna, exempelvis regeln om vagabondforum som behandlas i avsnitt 8.3.6 ovan.

9.4 Förmögenhetsforum – 10 kap. 3 § RB

9.4.1 Inledande anmärkningar

Som nämns ovan, är ett i sammanhanget centralt stadgande i 10 kap. 3 § RB. Bestämmelsen innehåller två skilda domsrättsregler som tar fasta på egendom som tillhör svaranden och som saknar motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna.

10 kap. 3 § 1 st. RB

Den som icke äger känt hemvist inom riket må i tvist om betalningsskyldighet sökas där honom tillhörig egendom finnes. Rör tvisten lös egendom, må han sökas där egendomen finnes.

I första meningen av bestämmelsen kan den generella regeln om allmänt förmögenhetsforum utläsas. I andra meningen återfinns en regel som benämns *forum rei sitae* (egendomsforum), dvs. att talan som rör egendom kan prövas vid domstol inom den ort där egendomen är belägen. De båda reglerna har skilda tillämpningsområden, exempelvis går det att föra talan om annat än betalningsskyldighet vid *forum rei sitae* och därmed kan reglerna åtminstone till viss del sägas komplettera varandra. En gemensam förutsättning för att någon av de båda forumreglerna skall kunna tillämpas är emellertid, som framgår av bestämmelsen, att svaranden saknar känt hemvist i Sverige. Det rör sig således i detta fall om domsrättsgrunder som är komplementära, inte alternativa, i förhållande till huvudregeln i 1 § om allmänt forum vid svarandens hemvist. I kravet på att svaranden skall sakna hemvist i Sverige kan också utläsas att de båda forumreglerna i 10 kap. 3 § 1 st. RB har tillkommit med beaktande av att de skall kunna användas som domsrättsregler.⁶⁸⁷ Följaktligen handlar det om forumregler med ett uttalat syfte att lösa domsrättsproblem.

⁶⁸⁶ Beträffande Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde hänvisas till artikel 1 i nämnda regler. Se vidare not 32 ovan.

⁶⁸⁷ Se vidare NJA II 1943 s. 99.

9.4.2 Allmänt förmögenhetsforum

9.4.2.1 Tvist om betalningsskyldighet

Allmänt förmögenhetsforum gäller tvist som rör betalningsskyldighet. Av varumärkesrättens skilda taleformer är det därmed i första hand en skadeståndstalan som kan föras med denna regel som grund. Det skall i detta sammanhang sägas att diskussioner förekommit om regeln också skulle vara tillämplig i andra fall, exempelvis i samband med en fastställsetalan.⁶⁸⁸ Det exempel som lyfts fram som tänkbart är fastställelse av betalningsskyldighet. Vad diskussionen egentligen rör sig om i dessa sammanhang är om regeln om allmänt förmögenhetsforum gäller endast svarandens betalningsskyldighet eller om det kan tänkas att också kärandens betalningsskyldighet kan bli föremål för prövning. I detta senare fall skulle det handla om en negativ fastställelse att betalningsskyldighet inte föreligger. Utan att återge hela den debatt som förevarit, kan sammanfattningsvis konstateras att det tveklöst är så att regeln om allmänt förmögenhetsforum tar sikte på svarandens betalningsskyldighet.⁶⁸⁹ Det finns emellertid inte något i bestämmelsens ordalydelse som antyder att det endast är dessa situationer som avses.⁶⁹⁰ Frågan om även en negativ fastställsetalan skulle kunna omfattas av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum får således betraktas som öppen. Intrycket förstärks dessutom av att praxis till viss del kan sägas vara motstridig på denna punkt.⁶⁹¹ Det skall dock tilläggas att det under alla omständigheter handlar om situationer – en negativ fastställelse av betalningsskyldighet – som knappast aktualiseras i de fall som behandlas i detta arbete. Utgångspunkten när det gäller allmänt förmögenhetsforum är att det skall röra sig om betalningsskyldighet och då aktualiseras främst en talan om skadestånd samt möjligen en fastställsetalan om att en handling är skadestandsgrundande.

⁶⁸⁸ Se vidare *Bogdan* 2004 s. 120; *Dennemark* s. 149 ff. och *Pålsson* 1989 s. 62 f.

⁶⁸⁹ Se vidare *Dennemark* s. 152.

⁶⁹⁰ Se vidare *Bomgren* s. 64 ff. och *Dennemark* s. 151.

⁶⁹¹ I fallet NJA 1966 s. 453 ansåg sig domstolarna behöriga att pröva en talan om fastställelse av kärandens rätt att begränsa sin ansvarighet. Frågan om domstols behörighet kom emellertid aldrig upp till prövning i HD, så värdet av avgörandet får anses begränsat såvitt avser tillämpningen av 10 kap. 3 § RB, även om det praktiska resultatet av domen tvekslutan är att andra taleformer än skadeståndstalan kan omfattas av 10 kap. 3 § RB. I fallet NJA 1994 C 48 kom HD fram till att 10 kap. 3 § RB inte kunde användas i ett fall som rörde talan om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB, eftersom det handlade om en talan om återinträde i ett samarbetsavtal och inte en tvist om betalningsskyldighet. Här är således bedömningen av tillämpningsområdet för regeln om allmänt förmögenhetsforum mer strikt. I detta senare fall, som i och för sig är ett notisfall, uttalade sig HD explicit om 10 kap. 3 § RB och dess tillämpningsområde, något som talar för att en strikt tolkning rimligen får anses vara huvudregel.

9.4.2.2 Egendom som har ett förmögenhetsvärde

En talan om betalningsskyldighet enligt ovan får anhängiggöras vid domstol i den ort där svaranden har egendom. Här avses enligt förarbetena egendom av vad slag som helst som har förmögenhetsvärde.⁶⁹² Om egendomen har förmögenhetsvärde blir således domstolen behörig enligt bestämmelsen, oavsett om tvisten har något direkt samband med egendomen i fråga. Tanken bakom regeln är att tillgodose behovet av en effektiv och snabb domsverkställighet genom att talan kan väckas i ett land där det finns exekutionsmöjligheter.⁶⁹³ Uttalandena i förarbetena, att regeln omfattar egendom av vad slag som helst som har förmögenhetsvärde, indikerar ett mycket vidsträckt tillämpningsområde. Det handlar enkelt uttryckt om att fastställa ett förmögenhetsvärde och när det gäller domsrättsbedömningen är det i princip betydelselöst om värdet är högt eller lågt.⁶⁹⁴ Ett sätt att fastställa förmögenhetsvärdet är att undersöka om egendomen är utmätningsbar. I doktrinen har konstaterats att egendom som är utmätningsbar, i det stora flertalet fall, kan ligga till grund för domsrätt enligt regeln om allmänt förmögenhetsforum. Det har emellertid också konstaterats att det kan finnas situationer när det kan vara intressant att få en dom, även om den ifrågavarande egendomen inte är utmätningsbar, bland annat eftersom en exekutionstitel har ett framtida värde.⁶⁹⁵ Med hänsyn till att förmögenhetsforum är ett exorbitant forum förordar dock Dennemark att endast utmätningsbar egendom kan ges domsrättsgrundande egenskaper.⁶⁹⁶ Dennemark uttalar vidare att det framstår som rimligt att man kan kräva att värdet av den domsrättsgrundande egendomen ”icke är så obetydligt att det närmar sig det fiktivas gräns”.⁶⁹⁷

En viktig skillnad har emellertid inträtt sedan Dennemark genomförde sin analys av regelns tillämpningsområde. Numera finns Bryssel-/Luganoreglerna om erkännande och verkställighet.⁶⁹⁸ Som konstateras ovan, innebär dessa regler att en svensk dom, utan omprövning i sak, skall erkännas och verkställas i samtliga Bryssel-/Luganoländer.⁶⁹⁹ Det innebär att en svensk dom på skadestånd kan vara intressant även i de fall den egendom som

⁶⁹² Se vidare NJA II 1943 s. 99.

⁶⁹³ Se vidare *Dennemark* s. 145 ff.

⁶⁹⁴ Se vidare *Dennemark* s. 158 ff. och *Pålsson* 1989 s. 67 ff. Se också fallen NJA 1969 s. 179 och NJA 1969 C 421 där domsrätt, i mål som gällde ”miljonvärden”, grundas på svarandens i Sverige befintliga tillgodohavande om 1500 SEK. Fallen refereras ingående av *Söderlund* s. 213.

⁶⁹⁵ Här åsyftas situationer där svaranden i ett senare skede kan tänkas föra in egendom till landet, vilken kan bli föremål för utmätning. I en sådan situation kan en exekutionstitel från ett tidigare avgjort mål få betydelse och därmed vara värdefull för käranden. Se vidare *Dennemark* s. 154.

⁶⁹⁶ Se vidare *Dennemark* s. 158.

⁶⁹⁷ Se vidare *Dennemark* s. 160.

⁶⁹⁸ Se förordningen kapitel III samt konventionerna avdelning III.

⁶⁹⁹ Se för en vidare presentation och analys av Bryssel-/Luganoreglerna om erkännande och verkställighet, *Arnt Nielsen* 1997 s. 313 ff.; *Kropholler* s. 365 ff.; *Philip* s. 107 ff. och *Pålsson* 2002 s. 229 ff.

domstolens behörighet grundades på är av ringa värde, eftersom domen kan användas som underlag för en exekutiv åtgärd också i andra Bryssel-/Luganoländer där egendom av större värde kan finnas.⁷⁰⁰

Med beaktande av att det rör sig om situationer där den svenska domstolens behörighet grundas på en analog tillämpning av en bestämmelse som i första hand är avsedd att användas för att lösa den interna forumfrågor kan emellertid viss försiktighet vara på sin plats. Som Denmark mycket riktigt noterar är det dessutom så att regeln om allmänt förmögenhetsforum är en bestämmelse av exorbitant karaktär. Därför borde det som utgångspunkt fortfarande vara rimligt att kräva att den egendom som domsrätten grundas på är utmättningsbar, samt att egendomens värde inte är obetydligt.

9.4.2.3 Vad för slags egendom?

En annan fråga är vilka egendomsslag som skall beaktas vid tillämpningen av regeln om allmänt förmögenhetsforum. Återigen kan konstateras att regeln har ett vidsträckt tillämpningsområde. Såväl lös som fast egendom beaktas och egendomsbegreppet i 3 § har dessutom ansetts omfatta både immaterialrätter och nyttjanderätter.⁷⁰¹ En gemensam förutsättning för att egendomen skall anses behörighetsgrundande är dock att det går att lokalisera den till Sverige.⁷⁰² Vad beträffar nyttjanderätter måste den egendom som nyttjanderätten gäller finnas i Sverige för att också nyttjanderätten skall anses göra det.⁷⁰³

Lokaliseringsfrågan skall bedömas enligt lagen i domstolslandet (*lex fori*) och har för svenskt vidkommande sällan ställt till med några problem.⁷⁰⁴ Oftast handlar det om egendom som på ett eller annat sätt har fysisk anknytning till landet, exempelvis lösöre eller fast egendom. För svenskt vidkommande har dessutom en särskild regel avseende lokalisering av fordringar tagits med i 10 kap. 3 § 2 st.⁷⁰⁵ Regeln om egendomsforum har också ansetts gälla för egendom som tillfälligt befinner sig i Sverige (s.k. transitgods).⁷⁰⁶

Frågan om vad som skall anses gälla som domsrättsgrundande egendom har i några fall prövats av HD. Bland annat har HD konstaterat att egendom för privat bruk som svaranden medfört under sin tillfälliga vistelse i Sverige

⁷⁰⁰ Lindsoug diskuterar ingående frågan om kravet på utmättningsbarhet samt frågan om en exekutionstitels framtida värde, se *Lindsoug* 2004 s. 68 ff.

⁷⁰¹ Se vidare *Denmark* s. 163.

⁷⁰² Se vidare *Denmark* s. 162.

⁷⁰³ Se vidare *Denmark* s. 171 ff.

⁷⁰⁴ Det särskilda problemet som gäller beträffande lokalisering av domännamn diskuteras vidare i avsnitt 9.4.6 nedan.

⁷⁰⁵ I detta arbete behandlas inte fordringar. I korthet kan dock sägas att dessa anses finnas där handlingen är om det rör sig om löpande skuldebrev och där gäldenären har sin hemvist i andra fall. För vidare kommentarer kring detta stadgande se *Denmark* s. 165 ff. och *Lindsoug* 2004 s. 65 ff.

⁷⁰⁶ Se vidare *Denmark* s. 173.

inte är behörighetsgrundande.⁷⁰⁷ Därutöver har HD konstaterat att "[e]n begränsning som måste anses påkallad gäller det fall att såsom behörighetsgrundande egendom åberopas en svaranden tillkommande fordran hos käranden på ersättning för rättegångskostnader, vilken fordran uppkommit när i tidigare rättegång väckt talan om samma sak avvisats eller eljest lämnats utan prövning."⁷⁰⁸

9.4.2.4 Särskilt om HD:s avgörande i RGP Dental-fallet

I sammanhanget är det av intresse att närmare granska HD:s avgörande i *RGP dental-fallet*.⁷⁰⁹ Fallet gällde frågan om svensk domstol i en tvist rörande betalningsanspråk är behörig med stöd av 10 kap. 3 § 1 st. 1 p. RB i de fall svaranden äger aktier i ett svenskt bolag. I fallet konstaterar HD att det traditionellt har ansetts att den som inte har hemvist i Sverige, men innehar negotiabler aktiebrev i ett svenskt bolag, har forum där aktiebrevet befinner sig. Att det är så följer av den särskilda lokaliseringsregeln i 10 kap. 3 § 2 st. RB som slår fast att en handling vars företeende utgör villkor för betalning anses finnas där handlingen är. Situationen kompliceras emellertid när det gäller andra fordringar än presentationspapper och situationen är numera sådan att aktiebrev sällan förekommer. I stället registreras innehav av aktier på särskilda konton. Av 3 § 2 st. 2 p. RB framgår att annan fordran (än presentationspapper) anses finnas där gäldenären har sitt hemvist och frågan som HD därmed fick att besvara var, enkelt uttryckt, om och hur dessa papperslösa tillgångar kunde lokaliseras med stöd av denna bestämmelse, i synnerhet om en papperslös aktie kan betraktas som befintlig där kontoföring sker och ändringar i registreringen kan genomföras med sakrättslig verkan.

HD konstaterar att bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum skall tillämpas restriktivt. Vidare slår HD fast att all egendom med förmögenhetsvärde inte nödvändigtvis skall beaktas vid bestämmelsens tillämpning. Utifrån dessa konstateranden kommer HD fram till att det inte framstår som lämpligt att regeln om allmänt förmögenhetsforum skall omfatta också papperslösa aktier. Den diskuterade möjligheten att betrakta aktien som befintlig där

⁷⁰⁷ Se vidare NJA 1981 s. 386. Det rörde sig i fallet om en amerikansk medborgare som tillfälligt vistades i Södertälje. Han medförde egendom bestående av reskassa, nödigt handbagage och viss mätutrustning. Domstolarna konstaterade i fallet att egendom avsedd för gäldenärens privata bruk, som tillfälligt införts till Sverige, inte kan anses behörighetsgrundande.

⁷⁰⁸ Se vidare NJA 1966 s. 450. Fallet gällde ett yrkande på betalning där käranden hade hemvist i Göteborg och svaranden i Köpenhamn. Talan avvisades i första vändan på grund av bristande behörighet varvid svaranden tillerkändes en fordran på rättegångskostnader. En fordran på en i Sverige hemmahörande gäldenär anses normalt behörighetsgrundande varför talan väcktes på nytt med denna som grund. Domstolarna var emellertid överens om att en sådan fordran, oavsett syftet med den tidigare rättegången, inte var behörighetsgrundande. Bland annat konstaterade rådhusrätten att en sådan verkan av ett kostnadsbeslut, som meddelats i samband med avvisning av parts talan, skulle stå i uppenbar strid mot lagens anda och mening.

⁷⁰⁹ Se HD:s avgörande i mål nr. Ö 1918-03 av den 30 december 2004.

kontoföring sker skulle nämligen leda mycket långt. Allmänt förmögenhetsforum skulle med en sådan tillämpning av bestämmelsen uppstå i Sverige så snart en aktie är registrerad i ett svenskt kontobaserat system eller registrerad hos en svensk förvaltare. HD konstaterar att "[t]anken att en så ingripande förändring skulle ha uppstått till följd av det kontobaserade systemet synes över huvudtaget inte ha berörts i förarbetena till den svenska lagstiftningen som reglerar detta system". Det bör därför vara en uppgift för lagstiftaren att avgöra vilka konsekvenser det kontobaserade systemet skall få för den svenska domsrätten och följaktligen är det inte aktuellt att tillämpa bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum på en papperslös aktie i ett svenskt bolag, även om denna aktie finns registrerad på ett konto i Sverige.

Avgörande är intressant i först hand eftersom domen kan uppfattas som ett avsteg från den tidigare gällande principen om att all utmätningsbar egendom skall kunna läggas till grund för domsrätt med stöd av regeln om allmänt förmögenhetsforum. I denna del kan avgörandet kritiseras eftersom fordringsägare kan bli lidande av att viss i Sverige utmätningsbar egendom utesluts från bestämmelsens tillämpningsområde och därmed blir oåtkomlig för borgenärerna. Bogdan exemplifierar problemet med en svensk kärende som har en legitim fordran mot ett amerikanskt bolag, vars egendom i huvudsak består av papperslösa aktier i ett svenskt bolag.⁷¹⁰ Frågan är hur denna svenska kärende skall komma åt egendomen som finns låst i aktierna. Det torde inte råda någon tvekan om att kontobaserade aktier är utmätningsbara i Sverige och att de därmed borde uppfylla tidigare gällande krav på egendom som skall beaktas vid tillämpningen av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum.⁷¹¹ Kontobaserade aktier kan således utmätas i Sverige men en amerikansk dom kan inte läggas till grund för exekutiva åtgärder här i landet. En förutsättning för utmätning är därför att kärenden får möjlighet att pröva sin talan i Sverige och i detta sammanhang är HD:s ställningstagande när det gäller papperslösa aktier mindre lyckat.⁷¹² Det skall för att citera Bogdan "inte vara möjligt för utanför Bryssel/Luganoområdet hemmahörande gäldenärer att placera sina tillgångar utanför fordringsägarnas räckhåll genom att köpa exempelvis papperslösa aktier i svenska aktiebolag."⁷¹³ Bogdan konstaterar avslutningsvis att argumentet att det bör vara en uppgift för lagstiftaren att ta ställning till bestämmelsens tillämpningsområde beträffande papperslösa aktier lika gärna kunde "ha åberopats till stöd för uppfattningen att sådana aktier i avvaktan på lagstiftning beaktas vid regelns tillämpning."⁷¹⁴

⁷¹⁰ Se vidare *Bogdan* 2005.

⁷¹¹ Se exempelvis *Bogdan* 2004 s. 141 ff.

⁷¹² Det kan i och för sig tänkas att kärenden kan finna en behörig domstol i ett Bryssel-/Luganoland vars avgörande i sin tur kan läggas till grund för en exekutiv åtgärd i Sverige.

⁷¹³ Se vidare *Bogdan* 2005 s. 6.

⁷¹⁴ Se vidare *Bogdan* 2005 s. 7.

Eventuell kritik till trots är HD:s avgörande betydelsefullt för den framtida tillämpningen av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum. En vidare analys av avgörandet genomförs nedan, i samband med behandlingen av frågan om domännamn kan utgöra domsrättsgrundande egendom.⁷¹⁵

9.4.2.5 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis kan konstateras att regeln om allmänt förmögenhetsforum har ett vidsträckt tillämpningsområde i samband med tvister som rör betalningsskyldighet, så snart egendom med förmögenhetsvärde kan lokaliseras till Sverige. Det torde emellertid krävas att den behörighetsgrundande egendomen är utmättningsbar samt att den inte är för gäldenärens privata bruk under dennas tillfälliga vistelse i landet. Därutöver kan tilläggas att regeln om allmänt förmögenhetsforum inte omfattar situationer där käranden genom sitt agerande medverkat till skapandet av den behörighetsgrundande egendomen.⁷¹⁶ Slutligen skall sägas att HD i *RGP Dental*-fallet slår fast att all egendom med förmögenhetsvärde inte skall beaktas vid tillämpningen av regeln om allmänt förmögenhetsforum. Dessutom framstår det som om HD i detta fall introducerar en ny förutsättning, nämligen att någon tolkning av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum som kan få vidsträckta konsekvenser inte kan komma i fråga utan stöd från lagstiftaren.

När det gäller varumärken kan konstateras att de som huvudregel är egendom av sådant slag att de kan omfattas av reglerna om förmögenhetsforum.⁷¹⁷ Det torde dessutom vara tämligen enkelt att slå fast att ett registrerat varumärke kan lokaliseras till registreringslandet.⁷¹⁸ Mer tveksamt är det måhända om detta också gäller beträffande oregistrerade varumärken, eftersom det är svårare att lokalisera ett oregistrerat varumärke än ett registrerat.⁷¹⁹ En helt annan (Internetrelaterad) fråga är i detta sammanhang om ett domännamn är egendom av sådant slag att de träffas av regeln om allmänt förmögenhetsforum.

⁷¹⁵ Se särskilt avsnitt 9.4.4.2 nedan.

⁷¹⁶ Ett exempel på en sådan situation ges i tidigare nämnda rättsfall NJA 1966 s. 450. Se vidare fotnot 707 ovan. Frågan diskuteras också av *Dennemark* s. 168.

⁷¹⁷ I vart fall torde denna slutsats vara befogad när det gäller registrerade varumärken allt sedan 1995, när reglerna om pantsättning av registrerade varumärken infördes i 34 och 34 a–j §§ VML. Jämför också prop. 1995/96:26 s. 30 ff.

⁷¹⁸ Se vidare avsnitt 3.2 ovan.

⁷¹⁹ Se vidare kapitel 10 nedan.

9.4.3 Domännamns egendomsrättsliga status⁷²⁰

9.4.3.1 En inledande klassificering

Som framgår av genomgången i kapitel 5, hade domännamn från början en utpräglad teknisk funktion. De fanns till för att underlätta kommunikationen och betraktades i första hand som adresser. I takt med att Internet kommersialiserats under mitten och senare delen av 1990-talet har domännamn emellertid i allt större utsträckning kommit att betraktas som överlåtbara tillgångar. En synlig konsekvens av det är att marknaden för domännamn har utvecklats kraftigt de senaste åren. En del slagkraftiga domännamn har sålts till ansevärda belopp och domännamnsmarknaden är, trots senare års tillbakagång inom IT-sektorn, fortfarande vid liv.⁷²¹

Vad är det då som säljs? Svaret på frågan kan ges mycket enkelt: Ett domännamn. Det är emellertid svårare att, i rättsliga termer, klassificera objektet för transaktionen. Är det (domännamnet) att betrakta som egendom? Kan egendomen i så fall överlåtas med sakrättsligt bindande verkan? Är det fråga om nyttjanderätt eller rör det sig om äganderätt? Kan domännamnet sättas i pant och kan det göras till föremål för processuella säkerhetsåtgärder?⁷²² Frågorna blir snabbt många och flera av dem låter sig svårigen besvaras. En del av dem tangeras i det följande, men den primära uppgiften i detta arbete är att utreda om domännamnet är egendom av sådant slag att det kan utgöra grund för domsrätt i Sverige.

Som nämns ovan, råder det delade meningar om hur domännamn skall klassificeras. Det går att argumentera för att domännamnet blott och bart är en adress utan annat värde än att det identifierar datorer som anslutits till Internet. Det går emellertid också att finna goda argument för att domännamn skall betraktas som skyddsvärda och överlåtbara varumärken med egendomslik karaktär. Ett första tydligt argument som pekar på att domännamn är av sådant slag är det självklara faktum att det faktiskt finns en marknad där domännamn köps och säljs.⁷²³ Möjligheten att faktiskt omsätta domännamn gäller främst de namn som registrerats under toppdomänen *.com* men även beträffande domännamn under den svenska toppdomänen *.se* börjar

⁷²⁰ Detta avsnitt bygger till stora delar på min artikel, Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

⁷²¹ Handel med domännamn, generiska såväl som nationella, bedrivs bland annat på följande webbplats <http://www.greatdomains.com/> (senast besökt 2005-02-15).

⁷²² Såvitt gäller frågan om möjligheten att pantsätta domännamn hänvisas till *Christensen* m.fl., RETTID 2002 s. 168.

⁷²³ Jämför *Christensen* m.fl., RETTID 2002 s. 168, 169 f. som konstaterar att ett domännamn kan överlåtas och att de oavsett utformning kan ha ett ekonomiskt värde. Konstaterandet görs beträffande domännamn registrerade under den danska toppdomänen *.dk* men det samma torde gälla för domännamn registrerade under den svenska toppdomänen *.se*.

en marknad att etableras.⁷²⁴ Det räcker emellertid inte med att domännamn säljs för att det skall betraktas som varumärken och därmed egendom. För att ett domännamn skall jämföras med ett varumärke måste det rimligen ha ett varumärkes funktioner.

Ett varumärke karaktäriseras av att det utgör en förbindelselänk mellan ett företag och dess kundkrets. Ett varumärkes centrala funktioner är alltså av marknadsstyrande karaktär. Koktvedgaard/Levin talar om att ett varumärke har funktion av att vara ursprungsangivande och individualiserande. Kunder antar att en märkt vara har ett visst ursprung samt vet att ett visst märke står för en viss typ av efterfrågade varor. Därutöver har ett varumärke en garantifunktion, såtillvida att kunder vet (eller i vart fall antar) att en vara med ett visst varumärke står för en viss kvalitet.⁷²⁵

Frågan om ett domännamn kan ha dessa funktioner har behandlats i svensk och internationell doktrin. Numera råder viss samstämmighet kring slutsatsen att ett domännamn mycket väl kan ha dessa funktioner, inte minst om det speglar ett existerande varumärke och blir skyddsvärt på grund av ett bakomliggande rättsförhållande.⁷²⁶ Det är emellertid inte givet att det krävs ett bakomliggande rättsförhållande för att domännamnet skall anta varumärkesliknande former. Det finns flera exempel på domännamn som, utan koppling till existerande immaterialrätter, senare registrerats eller inarbetats som varumärken.⁷²⁷ Slutsatsen blir därmed att det inte är orimligt att, i vissa situationer, betrakta ett domännamn som ett varumärke och varumärken i sin tur betraktas som egendom. Om man konstaterar att ett domännamn kan ha karaktär av varumärke och därmed räknas som egendom, blir nästa fråga om det går att förfoga över ett domännamn på samma sätt som det går att förfoga över ett varumärke. Annorlunda uttryckt kan man fråga sig vad rätten till ett registrerat domännamn omfattar i fråga om ägande och/eller rätt till andra former av nyttjanden.

⁷²⁴ När det gäller domännamn som registrerats under toppdomänen .com kan exempelvis nämnas domännamnet *bussiness.com* som såldes för 10 miljoner dollar. Se vidare Brand News nr 5/00 s. 30. För exempel på handel med .se-domäner se: http://www.nyteknik.se/pub/ditArkiv.asp?art_id=1008479 (senast besökt 2005-02-15).

⁷²⁵ Se vidare Koktvedgaard/Levin s. 367 f.

⁷²⁶ Se exempelvis Heveus, NIR 1997 s. 197. Heveus talar om att domännamnen har erhållit förmågan att fungera som varumärken. Se också Pawlo, NIR 1998 s. 146. Pawlo ger flera exempel på domännamn som erhållit känneteckensrättslig status. Han menar dessutom att det framstår som sannolikt att de känneteckensrättsliga funktionerna hos domännamn kan komma att förstärkas framöver på grund av den tekniska utvecklingen. Jämför också Lundberg s. 66 ff. Lundberg menar att domännamn visst kan ha känneteckensrättsliga funktioner. Han anser dock att eventuella problem i första hand bör betraktas som marknadsrättsliga. För exempel från internationell doktrin hänvisas till Daftary/Rustad s. 75 ff., Blumenfeld m.fl. s. 55 ff., samt Burk, RMDJLT 1995 s. 1 ff.

⁷²⁷ Ett ofta använt exempel är den amerikanska e-handelsplatsen *amazon.com* som till stora delar byggt sitt varumärke genom användning av domännamnet. Ett annat mindre känt exempel är *teatern.nu* i Malmö som till stor del förlitar sig till sin webbplats och sitt domännamn för att nå ut till potentiella besökare. För fler exempel hänvisas till Persson.

Ett varumärke tillfaller den behöriga innehavaren med äganderätt och ger denne rätt att, inom givna ramar, fritt förfoga över kännetecknet. Ramarna ges av lagstiftaren i form av en rad lagstadgade begränsningar. Som exempel kan nämnas att kännetecknet måste vara särskiljande för att ges skydd. Visar det sig att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga, kan också rätten till kännetecknet försvinna. En annan begränsning är tidigare nämnda faktum att innehavaren av ett varumärke inte kan göra detta gällande utanför det lands gränser där kännetecknet registrerats eller inarbetats.⁷²⁸ Det är dessutom så att en innehavare måste göra s.k. verkligt bruk av sitt varumärke för att inte riskera att detta avregistreras, varvid förfoganderätten av förklarliga skäl upphör.⁷²⁹ Trots nämnda begränsningar innebär förfoganderätten till ett varumärke att det både kan överlåtas och pantsättas. Det är dessutom fullt möjligt att göra registrerade varumärken till föremål för utmätning.⁷³⁰ Något motsvarande regelverk finns inte beträffande domännamn, så lösningen på frågan om det går att äga ett domännamn får sökas på annat håll.

9.4.3.2 Problemets behandling i praxis och i lag

Frågan huruvida domännamn kan utgöra egendom och på vilka sätt innehavaren i så fall har rätt att förfoga över det har, mig veterligen, ännu inte behandlats av någon svensk domstol. Det finns emellertid exempel från amerikansk praxis där domännamns egendomsstatus varit föremål för bedömning. *Lockheed-fallet*⁷³¹ rörde en talan om att registreringsenheten⁷³² för .com-registret. Network Solutions Inc., NSI, (numera Verisign), skulle göra sig skyldiga till medhjälp till varumärkesintrång (*contributory infringement*), eftersom de vägrade att upphäva ett antal domännamn som käranden påstod utgjorde intrång i dennes varumärken. Istället för att stämma de olika domännamnsinnehavarna valde käranden att stämma ägaren till registret, NSI. Domstolen kom emellertid fram till att det inte kunde röra sig om medhjälp till varumärkesintrång. För att *contributory infringement* skall föreligga, måste svaranden tillhandahålla en produkt (eller tjänst) med vetskap

⁷²⁸ Ett undantag från denna princip gäller för gemenskapsvarumärken som kan göras gällande i samtliga EU-länder. Se vidare kap. 11 nedan.

⁷²⁹ För en mer utförlig redogörelse för känneteckensrättens gränser hänvisas till *Koktvedgaard/Levin* kap. 5. Se särskilt om användningstvånget i svensk varumärkesrätt, *Levin* 1990 s. 41 ff. och *Pawlo*, NIR 1998 s. 4. Jämför också kap. 3 ovan.

⁷³⁰ Att det är så framgår närmast motsatsvis ur 34 § 5 st. VM där inarbetade (men inte registrerade) varumärken är undantagna från utmätning.

⁷³¹ Se *Lockheed Martin Corporation mot Network Solutions Inc.* (cit. *Lockheed*), 194 F.3d. 980 (1999).

⁷³² Den aktör som ansvarar för domännamnsregistreringen under en toppdomän har jag valt att kalla *registreringsenhet*. De aktörer som tar emot och administrerar domännamnsregistreringar kallas *registreringskontor*. Motsvarande termer i den engelskspråkiga litteraturen är närmast *registry* (för registreringsenheten) samt *registrars* (för registreringskontoren). Det är i sammanhanget vanligt att registreringsenheterna också agerar registreringskontor.

om att denna används på ett sätt som innebär varumärkesintrång.⁷³³ Domstolen kom därför att diskutera om NSI tillhandahöll någon sådan produkt och kunde tämligen enkelt konstatera att så inte var fallet. Det NSI gjorde var att tillhandahålla en tjänst (DNS-tjänsten att översätta domännamn från och till IP-nummer) som i sin tur inte kunde ligga till grund för en talan om *contributory infringement*. I detta perspektiv kunde med andra ord domännamn inte betraktas som egendom av sådant slag att det var att jämföra med en produkt.

I *Umbro-fallet*⁷³⁴ kom domstolen fram till att käranden (företaget Umbro) hade rätt till det omtvistade domännamnet *umbro.com* och att svaranden som registrerat detta i otillbörligt syfte skulle gå med på att namnet avregistrerades till förmån för Umbro. Domstolen kom dessutom fram till att svaranden skulle ersätta Umbro för dess kostnader i samband med rättegången. Svaranden hade emellertid inte någon finansiell möjlighet att ersätta Umbro, varför domstolen, för att möjliggöra denna ersättning, beslutade att belägga svarandens övriga domännamn med kvarstad. Domen överklagades och upphävdes men överinstansen gjorde detta med motivet att ett beslut om kvarstad måste ha ett uttryckligt stöd i lag, inte med motivet att domännamn skulle sakna egenskaper som gör dem utmättningsbara. Tvärtom diskuterades i överinstansen möjligheterna att domännamn mycket väl skulle kunna ha egendomslika egenskaper. Bland annat talar överinstansen om att ett domännamn är en form av immateriell privat egendom.⁷³⁵ Ett domännamn ger innehavaren en på avtal grundad rätt att under viss tid använda det aktuella domännamnet. Denna rätt är emellertid så oupplösligt sammankopplad med de tjänster som NSI (Verisign) och andra registreringsenheter bedriver, att en domännamnsregistrering inte blir ett lämpligt objekt för utmätning. Istället bör ett avtal om en domännamnsregistrering jämföras med det avtal ett satellit-TV-bolag har med sina kunder.⁷³⁶

*Kremen-fallet*⁷³⁷ gällde rätten till domännamnet *sex.com*. Den tidigare innehavaren, Kremen, blev av med sin registrering på grund av ett förfalskat brev som tillsändes NSI av Cohen. I detta brev framgick att Kremen godkände en överflyttning av domännamnet från Kremen till Cohen. Kremen hävdade att NSI måste ha haft kännedom om att brevet var en förfalskning samt att man därmed gjort sig skyldiga till medhjälp till förskingring av Kremens egendom (dvs. domännamnet *sex.com*). Domstolen kom fram till att NSI inte gjort sig skyldig till medhjälp till förskingring, eftersom domännamn inte är egendom av sådant slag att den kan förskingras. Domännamn är

⁷³³ Se s. 960 i domen från underinstansen, 985 F.Supp. 949 (1997).

⁷³⁴ *Network Solutions Inc. mot Umbro International Inc.* (cit. *Umbro*), Supreme Court of Virginia, 529 S.E.2d. 80 (2000).

⁷³⁵ Se *Umbro-fallet* s. 769.

⁷³⁶ Se *Umbro-fallet* s. 770 och 771.

⁷³⁷ Se *Gary Kremen mot Stephen Michael Cohen* (cit. *Kremen*), 99 F.Supp.2d. 1168 (2000).

nämligen immateriella och immateriell egendom som inte kan kopplas till något fysiskt dokument kunde enligt kalifornisk rätt inte vara föremål för förskingring.⁷³⁸

Fallen ovan indikerar att ett domännamn inte kan betraktas som materiell egendom samt att det inte finns stöd för att belägga domännamn med kvarstad. Det finns emellertid inte något i de amerikanska rättsfallen, som analyserar domännamns egendomsstatus, som tyder på att det inte skulle vara möjligt att betrakta domännamn som immateriella tillgångar. Tvärt om är det så att det i flera fall antyds att domännamn är någon form av immateriell tillgång.

Beträffande lagstiftning har redan nämnts att det inte finns någon svensk reglering som gäller specifikt för domännamn. I Sverige är det enda exemplet som jag har funnit, där frågan om domännamns egendomsstatus diskuteras, en skrivelse från Riksskatteverket där ett köp av domännamn, i momshänseende, jämföras med överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätter, patenträtter, licensrättigheter och varumärkesrättigheter.⁷³⁹ Det finns emellertid andra exempel utanför Sveriges gränser. Ett sådant har jag hämtat från den amerikanska varumärkesrätten. Domännamn har nämligen, åtminstone till viss del, givits egendomslika egenskaper i amerikansk lagstiftning som i här aktuellt hänseende införts som ett tillägg till den amerikanska varumärkeslagen.

Anticybersquatting Consumer Protection Act (i utdrag)

”(2)(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if -- the court finds that the owner -- is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1)

(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which –

- the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or

- documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.”⁷⁴⁰

⁷³⁸ Se *Kremmen-fallet* s. 1174.

⁷³⁹ Se vidare RSV:s skrivelse 000303, dnr. 2327-00/120.

⁷⁴⁰ Se vidare *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, från den 29 november 1999. Tillgänglig på: <http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html> (senast besökt 2005-02-15).

Regeln behandlar s.k. domännamnsstöder och därmed sammanhängande problem. Av citatet ovan framgår att, regeln ger möjlighet att väcka talan som gäller domännamn *in rem*, såsom varande egendom, inom den ort där domännamnet anses finnas. Förutsättningen är att det visat sig omöjligt att lokalisera svaranden, dvs. personen som är innehavare av det omtvistade domännamnet. Domännamnet anses enligt stadgandet bland annat finnas inom den ort där det registrerats (där registreringskontoret är beläget) eller där den som ansvarar för det aktuella domännamnsregistret (registreringsenheten) har sitt hemvist. Käranden får därmed en tämligen vidsträckt möjlighet att välja var, inom någon av dessa orter, talan skall väckas. Det skall dock sägas att behörigheten vid det genom bestämmelsen utpekade forumet är begränsad till de administrativa åtgärderna att antingen avregistrera domännamnet eller flytta över det till käranden (innehavaren av det skyddade varumärke som domännamnet påstås göra intrång i).

Det samlade intrycket av domstolarnas och lagstiftarnas inställning till domännamn blir därmed något motsägelsefullt. I en del fall är det tydligt att domännamn betraktas som egendom och i andra fall konstateras tvärtom att så inte kan vara fallet. Möjligheten att klassificera domännamn försvåras ytterligare av de förhållandevis oklara regler som gäller beträffande domännamnssystemets uppbyggnad och administration, en oklarhet som påverkar den centrala frågan om äganderätt till domännamn.

9.4.3.3 Svårigheter grundade på domännamnssystemets uppbyggnad och administration

Som visas ovan, får domännamnet sitt funktionella värde främst genom dess numeriska utformning – IP-adressen – som gör att kommunikationen fungerar. Det största marknadsmässiga värdet får emellertid domännamnet genom dess alfabetiska utformning, helt enkelt genom att det utformats som ett kännetecken. Att domännamn har dessa dubbla funktioner försvårar bedömningen av äganderätsfrågan. Uppdelat på de olika funktionerna skulle frågan emellertid vara förhållandevis enkelt att besvara. Beträffande den numeriska adressen framstår det som sannolikt att äganderätt inte är aktuellt och när det gäller den alfabetiska utformningen av domännamnet – kännetecknet – är förhållandet snarast det motsatta.

Problemet är att båda funktionerna behövs för att domännamnet skall få sitt fulla värde. I och för sig fungerar den numeriska adressen (till skillnad från den alfabetiska) självständigt. En nummerserie på ett antal siffror har emellertid ett högst begränsat marknadsmässigt värde. Det avgörande blir alltså om det går att argumentera för att en innehavare av ett domännamn kan anses vara ägare till domännamnet i dess helhet. Jag ser det som tveksamt. I första hand förklaras det av att det knappast går att äga de numeriska adresserna, som snarare skall behandlas som ett telefonnummer än som ett

kännetecken. Telefonnummer kan inte ägas, de utgör en del av den nationella nummerplanen och kan, om teleoperatören finner så, ändras utan samtycke från innehavaren, exempelvis genom att en ytterligare siffra läggs till redan befintliga telefonnummer. På samma sätt är det fullt möjligt att en IP-adress, i takt med den tekniska utvecklingen, kommer att ändras, helt utan domännamnsinnehavarnas samtycke.⁷⁴¹

Ett annat argument som talar mot att det går att äga ett domännamn är nära sammankopplat med ansvarsförhållandena rörande registreringen av domännamn. Domännamn registreras av privata aktörer som själva fattar beslut om vilka regler som skall gälla för domännamnsregistrering under de olika toppdomänerna. Varje toppdomän har med andra ord ett eget regelverk och dessa ser mycket olika ut. I vissa system krävs ett bakomliggande rättsförhållande för att en domännamnsregistrering skall beviljas, medan andra system har helt fri registrering. Med en fri registrering är det fullt möjligt att registrera domännamn som från början innebär intrång i annans skyddade varumärke. Att i det sammanhanget tala om äganderätt för intrångsgöraren förefaller orimligt.

Det övergripande ansvaret för domännamnsfrågor och därmed själva namntilldelningen åvilar, som nämns i kapitel 5 ovan, i första hand det privaträttsliga organet ICANN. Detta organ fattar bland annat beslut om vem som skall ansvara för registreringen av domännamn under de olika toppdomänerna. I ansvaret för administrationen av en toppdomän ligger, förutom att fatta beslut om reglerna som skall gälla för den toppdomänen, också att garantera säkerheten i den del av domännamnshierarkin som en toppdomän och de domännamn som registrerats under den utgör. Att det förhåller sig så hänger samman med hur kommunikationen fungerar. Som framgår ovan, rör det sig inte om någon rak kommunikation. Ett meddelande mellanlandar på varje nivå i domännamnshierarkin. Poängen med detta är att de olika inblandade serverna inte behöver ha mer information än vad som krävs för att de skall kunna skicka en fråga vidare. Det innebär att de olika serverna inte behöver hantera orimligt stora informationsmängder, något som är av avgörande betydelse för snabbheten i kommunikationen. Det innebär emellertid också att kommunikationen blir beroende av att säkerheten och funktionaliteten garanteras av alla de registreringsenheter som ansvarar för respektive toppdomänerna. Ofta krävs stora materiella och tidsmässiga insatser för att bygga upp en funktionell domännamnshantering. För att kommunikationen skall fungera friktionsfritt måste det exempelvis finnas en

⁷⁴¹ De kommunikationsprotokoll (IP) som används för Internetkommunikation utvecklas kontinuerligt. Under senare år har IP version 6 lanserats och i samband med att denna nya standard införs ändras (uppgraderas) tidigare IP-nummer utan krav på samtycke från användare av gamla IP-nummer.

sökbar domännamnsdatabas med korrekt information om samtliga däri registrerade domännamn.⁷⁴²

Delegeringen av ansvaret för de skilda toppdomänen har skett förhållandevis informellt genom åren och i flera fall har "rätten" delegerats till privatpersoner.⁷⁴³ Tanken har från början varit att de nationella toppdomänen i första hand skall användas av medborgarna i det land som de representerar.⁷⁴⁴ Under det sista årtiondets snabba tekniska utveckling har emellertid flera (ofta mindre) länder missat chansen att få delegeringen av det egna landets toppdomän. Som en följd av det har det visat sig att fler av de personer som pekats ut som ansvariga för olika nationella toppdomänen inte haft någon koppling till det land som toppdomänen speglar, något som är ett irriterande faktum för en del länder.⁷⁴⁵ I några fall har irritationen medfört att länderna i fråga begärt att ICANN måste redelegera ansvaret för den nationella toppdomänen till någon aktör med koppling till det aktuella landet. En redelegering innebär enkelt uttryckt att informationen i rotnamnsserverna ändras så att domännamnsfrågor hänvisas till servrar som står under den nya administratörens kontroll (och därmed inte längre de servrar som den tidigare administratören kontrollerar).

Ett sådant fall gällde toppdomänen *.pn* som är knutet till öriket Pitcarn Island (mellan Nya Zeeland och Sydamerika). Rätten att registrera domännamn under denna toppdomän delegerades i första vändan till en privatperson vid namn Tom Christian, utan nämnvärd anknytning till landet. Regeringen i öriket Pitcarn Island ansökte om redelegering av toppdomänen och lyckades sedermera, efter en del skriftväxling, få ansvaret för den "egna" toppdomänen överflyttat till en aktör som de själva valt.⁷⁴⁶ När ansvaret för en toppdomän flyttas (redelegeras) respekteras i de flesta fall de domännamn som finns registrerade under den aktuella toppdomänen. Det finns dock inget uttryckligt krav på att så skall ske, varför det i sammanhanget är fullt möjligt att domännamn som finns registrerade under en toppdomän kopplas bort från övriga delar av Internet när ansvaret redelegeras. Det hela kompliceras dessutom av att den som bygger upp ett domännamnsregister sannolikt kan

⁷⁴² För en mer ingående redogörelse se kapitel 5 ovan.

⁷⁴³ Så skedde exempelvis i Sverige där Björn Eriksen 1983 fick "behörigheten" att ta emot domännamnsregistreringar under den svenska toppdomänen *.se*. I Sverige och i flera andra länder har sedermera "behörigheten" att administrera den nationella toppdomänen överförts till någon form av stiftelse eller annat privaträttsligt organ.

⁷⁴⁴ Att det är så framgår bland annat av det policydokument, RFC 1591, som antagits och erkänns, bland annat av ICANN, <http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt> (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁴⁵ Ett exempel på en sådan delegering är toppdomänen *.nu* för det lilla öriket Niue som administreras av den amerikanska medborgaren Bill Semic.

⁷⁴⁶ Se vidare "IANA Report on Request for Redelelegation of the *.pn* Top-Level Domain", <http://www.iana.org/reports/pn-report-11feb00.htm> (senast besökt 2005-02-15).

åberopa ett upphovsrättsligt databasskydd till registret.⁷⁴⁷ Det kan därmed bli svårt att tvinga innehavaren av ett sådant register att överlåta databasen till en ny administratör. I en sådan situation är parterna hänvisade till den tidigare administratörens goda vilja.

Det faktum att domännamnet som objekt vilar på så ostabil grund innebär att det blir svårt att tala om äganderätt. Den förfoganderätt som en domännamnsregistrering kan medföra måste således vara av annat slag och den som i sammanhanget ligger närmast till hands är nyttjanderätten.

9.4.3.4 Om nyttjanderätt till domännamn

Om rätten till ett domännamn definieras som en nyttjanderätt, blir det på flera punkter enklare att finna fungerande lösningar. En nyttjanderätt är ett på avtalsrättslig grund baserat förhållande som ger nyttjanderättsinnehavaren rätt att använda upplåtarens egendom för viss tid och på avtalade villkor. En registrering av ett domännamn har flera likheter med ett hyresavtal, exempelvis sker upplåtelsen på viss tid. När det gäller registreringar av *.se*-domännamn krävs, precis som för de flesta övriga toppdomäner, att en årsavgift (hyra) betalas in till den som ansvarar för domännamnsregistret (registreringsenheten) för den aktuella toppdomänen för att inte avtalet om nyttjanderätt skall upphävas. Det finns i sammanhanget inga garantier för att rättigheten skall bestå efter hyrestidens utgång. Normalt sett förlängs registreringen av domännamnet automatiskt om årsavgiften betalas in, men de flesta registreringsenheter i världen förbehåller sig rätten att överflytta domännamnet till annan som kan visa bättre rätt till namnet.⁷⁴⁸ I en sådan situation har det i flera fall konstaterats att registreringsenheten inte har något ansvar för eventuell skada som den tidigare innehavaren av domännamnet lider.⁷⁴⁹

⁷⁴⁷ Se allmänt om skyddet för databaser *Lindberg/Westman* s. 234 ff. För en diskussion kring det likartade danska skyddet se *Andersen* s. 403 ff.

⁷⁴⁸ Se exempelvis punkterna 8 och 9 i VeriSigns (registreringsenheten för *.com*, *.net* och *.org*) "Service Agreement" som båda utgör långtgående friskrivningar från eventuellt ansvar i samband med att ett domännamn förorsakar skada på kännetecknen. Avtalet finns tillgängligt på: http://www.networksolutions.com/en_US/legal/static-service-agreement.jhtml (senast besökt 2005-02-15). Liknande friskrivningar finns om toppdomänen *.se* i NIC-SE:s allmänna villkor 10 §. NIC-SE är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Internet Infrastruktur som är registreringsenhet för toppdomänen *.se*. Se vidare http://www.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁴⁹ I det tidigare refererade *Lockheed*-fallet konstaterade domstolen att NSI (registreringsenheten) inte kunde göras ansvarig för varumärkesintrång endast på den grunden att de tillhandahöll domännamn som var intrångsgörande. NSI tillhandahöll endast en "domännamnstjänst" som inte kunde utgöra grund för ett varumärkesintrång. Jämför också tidigare refererade avsnitt ur den amerikanska varumärkeslagen, där det framgår att ett registreringskontor inte kan hållas ansvarigt för ett domännamn som utgör varumärkesintrång annat än om registreringen görs i ond tro "[t]he domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith ...". En helt annan sak är att den nya innehavaren till det omtvistade domännamnet mycket väl kan ha ett

Inte desto mindre har innehavaren av ett domännamn en rätt att utnyttja namnet, åtminstone under registreringens löptid. Dessutom framstår det som sannolikt att en tidigare innehavare har någon form av förtur till fortsatt registrering. I de fall domännamns egendomsstatus diskuteras är det dessutom, om något, ett på avtal grundat rättsförhållande man konstaterat att domännamnsinnehavaren har.

9.4.3.5 Avslutande reflexioner

Avslutningsvis kan konstateras att det råder osäkerhet om på vilket sätt domännamn skall hanteras rättsligt. Enligt min mening är det emellertid tydligt att domännamn utgör egendom av något slag. Slutsatsen har sitt stöd i ovan redovisade material, inte minst det faktum att domännamn faktiskt säljs. I och för sig är en försäljning endast ett indicium på att föremålet för transaktionen verkligen är egendom. Att en hyresrätt säljs "svart" innebär exempelvis inte att hyresrätten därigenom blir att anse som egendom. I de fall objekt säljs, trots att de inte får säljas, håller med andra ord inte presumptionen att det som kan säljas utgör egendom. Jag bedömer emellertid att domännamnsmarknaden är legitim och att det faktiskt får anses tillåtet att omsätta domännamn. Som en följd av det kan konstateras att dessa transaktioner avseende köp av domännamn måste bokföras och deklareraras och steget därifrån är inte långt till att röster höjs för att domännamn skall kunna belånas. I samband med att ett företag med en domännamnsportfölj går i konkurs måste dessutom dessa "varor" hanteras på något sätt. Det sannolika förefaller i detta sammanhang vara att domännamnen säljs till gagn för konkursboets borgenärer som en del av rörelsen.⁷⁵⁰ När så sker blir det omöjligt att inte värdera dessa tillgångar på ett eller annat sätt. Man kan därmed fråga sig om överlåtbara tillgångar med ett (legitimt) förmögenhetsvärde kan finnas utan att nämnda tillgångar samtidigt utgör egendom.

Det faktum att det inte finns någon fri dispositionsrätt till ett domännamn torde i och för sig innebära att det inte är möjligt att äga ett domännamn. Det rör sig snarare om en exklusiv rätt att nyttja den ifrågavarande egendomen. I detta fall skulle det enligt ovan anförda resonemang närmast röra sig om en nyttjanderätt till ett kännetecken. En näraliggande liknelse blir då att se registreringen av ett domännamn som en

ansvar gentemot den tidigare innehavaren om det skulle visa sig att överflyttningen skett på felaktiga grunder. Nämnas bör också att flera av de tjänster som NSI tidigare utfört numera övertagits av VeriSign.

⁷⁵⁰ När företaget *Wine.com* köptes av *VirtualVineyard Inc.* för 3,3 miljoner dollar under hösten 1999 uppskattade säljaren att 70 % av köpeskillingen avsåg det sålda företags domännamn *wine.com*. Se vidare *Rony*.

varumärkeslicens. Det bakomliggande rättsförhållandet är därmed att likna vid en varumärkesrättighet och avtalet gäller nyttjande inte äganderätt.

9.4.4 Domännamn och allmänt förmögenhetsforum⁷⁵¹

9.4.4.1 Inledande anmärkningar

Diskussionen har hittills rört kravet på att egendom skall ha ett förmögenhetsvärde. Som nämns inledningsvis, är det en av grundförutsättningarna för att regeln om allmänt förmögenhetsforum skall kunna tillämpas.⁷⁵² En annan förutsättning, som snarast givits i doktrinen, är att förmögenhetsvärdet skall vara realiserbart, något som vanligen uttrycks genom ett krav på att egendomen i fråga skall kunna utmätas. Kravet är rimligt med tanke på regelns syfte att skapa förutsättningar för domsverkställighet grundad på svarandens i riket befintliga egendom. Som redan antytts, är detta krav inte längre lika aktuellt.⁷⁵³ Jag anser emellertid att det fortfarande är en rimlig utgångspunkt och, oavsett vilket, är det av intresse att undersöka huruvida den egendom som skall ligga till grund för domsrätten är realiserbar. En analys av den frågan kan, om inte annat, ge ytterligare information om domännamns status. Att domännamn kan ha ett förmögenhetsvärde är, enligt min mening, klarlagt. Den avgörande frågan blir därmed om dessa tillgångar kan utmätas eller i vart fall om de kan realiseras.

I det tidigare nämnda *Umbro*-fallet kom domstolen fram till att domännamn inte var egendom av sådant slag att de kunde beläggas med kvarstad. Ett av argumenten för detta var att åtgärden saknade stöd i lag, något som enligt domstolen skulle vara en förutsättning för kvarstadsinstitutet i den aktuella amerikanska delstaten. En utgångspunkt kan därmed bli om det finns lagstöd för att hantera domännamn som egendom i Sverige och om så inte är fallet om det verkligen krävs.

Som framkommer ovan, tenderar jag att likna ett innehav av ett domännamn vid ett innehav av en nyttjanderätt till ett varumärke. Att det går att utmäta registrerade varumärken framkommer indirekt av 34 § 5 st. VML.⁷⁵⁴ Där sägs emellertid inget om vad som gäller beträffande nyttjanderätter till varumärken. Inom varumärkesrättens område är den typiska nyttjanderätten ett licensavtal och frågan blir då om ett sådant licensavtal kan

⁷⁵¹ Detta avsnitt bygger till stora delar på min artikel, Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

⁷⁵² I förarbetena talas om "egendom av vad slag som helst av förmögenhetsvärde". Se vidare NJA II 1943 s. 99.

⁷⁵³ Anledningen skulle närmast vara det ovan behandlade faktum att domsverkställighet numera är garanterad i samtliga Bryssel-/Luganoländer.

⁷⁵⁴ Se vidare *Koktvedgaard/Levin* s. 387 f. och *Millqvist* s. 60 f.

ligga till grund för domsrätt enligt regeln om allmänt förmögenhetsforum.⁷⁵⁵ Dennemark diskuterar i och för sig inte denna typ av nyttjanderätt specifikt. Han ger emellertid, som nämns ovan, uttryck för att både nyttjanderätter och immaterialrätter kan utgöra domsrättsgrundande egendom. Det avgörande är möjligheten att realisera den ifrågavarande egendomen, något som leder över till frågan om vad som utgör realiserbar egendom eller, annorlunda uttryckt, vad som krävs för att egendom skall kunna utmätas.

Förutsättningarna för utmätning ges i utsökningsbalken (UB). De generella krav som ställs på egendom för att den skall vara utmättningsbar är att den skall *tillhöra gäldenären*, att egendomen *skall kunna överlåtas* samt att egendomen skall *ha ett förmögenhetsvärde*. Den utmätta egendomens värde skall dessutom överstiga kostnaderna för förrättningen. Annars är åtgärden inte försvarlig.⁷⁵⁶

Kravet att egendomen skall tillhöra gäldenären framkommer direkt av både 17 kap. 4 § UB och 10 kap. 3 § RB.⁷⁵⁷ Överfört på exemplet som är föremål för behandling här, gäller det således att kunna konstatera att den nyssnämnda nyttjanderätten till domännamnet faktiskt tillhör gäldenären. Rent praktiskt torde det räcka att kunna konstatera att det är gäldenären som står som administrativ kontakt i domännamnsregistret. Som nämns ovan, finns en domännamnsserver för varje toppdomän där det skall finnas uppgifter om innehavare till samtliga däri registrerade domännamn. I de fall denna information är korrekt och uppdaterad skulle det med andra ord vara förhållandevis enkelt att utreda vem som får nyttja det aktuella domännamnet. Svårigheter kan emellertid uppkomma om kontaktinformationen i domännamnsdatabasen är missvisande eller helt felaktig. Då krävs ett samarbete med den aktuella registreringsenheten för att domännamnets rätta innehavare skall kunna fastställas. De flesta registreringsenheter kräver emellertid att innehavaren av ett domännamn uppger aktuell information. Det måste finnas en kontaktadress, ofta en e-post-adress, som skall bevakas. I sammanhanget kan nämnas att ICANN under senare år kommit med hårda förhållningsregler avseende kontaktinformationen i domännamnsdatabaserna.⁷⁵⁸ Visar det sig att den information som finns där är felaktig, är det i de flesta fall ett tillräckligt skäl till att avregistrera domännamnet. I en sådan situation kan det diskuteras om domännamnet kan presumeras tillhöra gäldenären, om det visar sig att de angivna kontaktpersonerna inte svarar. Som jag ser det framstår det som rimligt, i

⁷⁵⁵ I sammanhanget kan nämnas att det torde vara fullt möjligt att domstol inom den ort där det omtvistade avtalet undertecknades (kontraktsorten) är behörig i enlighet med 10 kap. 4 § RB under förutsättning att denna ort är belägen i Sverige. Domsrätt grundad på 4 § förutsätter dock att talan rör det omtvistade avtalet och det kan knappast sägas om exempelvis ett utom-obligatoriskt varumärkesintrång.

⁷⁵⁶ Se vidare *Gregow* s. 101 f.

⁷⁵⁷ Se vidare *Gregow* s. 134 ff.

⁷⁵⁸ Se vidare *www.icann.org* (senast besökt 2005-02-15).

detta sammanhang, att lägga ansvaret för informationen i DNS-databasen på innehavaren av domännamnet. Om inte annat framgår av omständigheterna bör med andra ord den som står angiven som innehavare i dessa register kunna presumeras vara innehavare.

Sammanfattningsvis torde det således vara möjligt att fastställa vem som faktiskt har nyttjanderätten till ett domännamn, åtminstone i de fall gäldenären är registrerad innehavare till domännamnet. Det skulle emellertid vara nära nog omöjligt att fastslå att en gäldenär är ägare till ett domännamn. Det följer av att rättigheterna bakom domännamn, som redovisas ovan, är mycket oklart specificerade.

Domännamnet måste dessutom vara möjligt att överlåta.⁷⁵⁹ Att det är möjligt visas av att det faktiskt görs. Flera registreringsenheter har dessutom klausuler i sina avtal med domännamnsinnehavarna där det konstateras att man accepterar överlåtelser.⁷⁶⁰ Problemet är emellertid att det fortfarande förekommer stora skillnader mellan de olika toppdomänernas domännamnssystem. Det måste dessutom uppmärksammas att det är långt ifrån självklart att de privaträttsliga registreringsenheterna rättar sig efter ett svenskt beslut om utmätning, något som är en förutsättning för att överlåtelserna skall kunna genomföras. Det kan därför konstateras att det inledningsvis kommer att förekomma skillnader i "överlåtbarhet" mellan domännamn registrerade under de skilda toppdomänerna. ICANN har i och för sig vidtagit åtgärder som innebär en viss harmonisering mellan de olika toppdomänernas domännamnssystem. I många domännamnssystem finns exempelvis en lyhördhet för problem där domännamn kommer i konflikt med varumärken. Om det visar sig att domännamnet utgör ett intrång i ett tidigare registrerat varumärke flyttas ofta domännamnet över till varumärkesinnehavaren. Det är emellertid, i dessa fall, ett förhållande som grundar sig på en konflikt med ett varumärke. En sådan direkt koppling till ett varumärke kan mycket väl saknas i samband med en utmätning. Det kan i dessa situationer istället röra sig om ett krav på betalning som inte har något samband med domännamnet, annat än att det anses utgöra utmättningsbar egendom och därför tas i anspråk. Det faktum att registreringsenheter erkänner domstolsavgörande gällande varumärkesintrång innebär inte att de utan vidare också kommer att erkänna avgöranden om utmätning eller andra liknande åtgärder, något som med största tydlighet visas i *Umbro*-fallet. Liknande resonemang har i andra sammanhang förts i samband med expropriation.⁷⁶¹

⁷⁵⁹ För en vidare diskussion kring kravet på att egendomen skall kunna överlåtas se *Gregow* s. 96 ff.

⁷⁶⁰ Se exempelvis de svenska villkoren för registrering av .se domäner. Tillgänglig på: http://www.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁶¹ Se vidare *Bogdan* 1975 s. 71 ff.

Domännamnet skall dessutom ha ett förmögenhetsvärde.⁷⁶² Det har redan konstaterats att det kan vara så men därmed är det inte självklart att alla domännamn faktiskt har det. Skillnaderna är härvidlag mycket stora beroende på namnets utformning samt vilken toppdomän det registrerats under. En viktig faktor i bedömningen är om domännamnet är *generiskt* eller *användarspecifikt*. Som exempel kan nämnas det tidigare exemplet med *business.com* vars försäljningspris till stor del förklaras av att det rörde sig om en allmängiltig generisk term som förväntades ge en god exponering och därmed var attraktiv att använda. Samma sak gäller inte för ett användarspecifikt domännamn som exempelvis *jur.lu.se*. Värderingen av domännamn får avgöras från fall till fall och i samband därmed skall dessutom beaktas att värdet på domännamnet, för att åtgärden (utmätningen) skall vara försvarlig, måste överstiga kostnaderna för förrättningen (3 kap. 4 § UB). En konsekvens av detta är att endast ett mindre antal domännamn kommer att få ett uppskattat självständigt värde som gör en utmätning motiverad. På motsvarande sätt kommer därmed kretsen av domännamn som kan förekomma som domsrättsgrundande egendom att bli förhållandevis snäv. Dessutom skall nämnas att det finns speciella undantag från utmätning om fysiska personer, de s.k. beneficiereglerna.⁷⁶³ Även om ett domännamn knappast kan anses vara ett beneficium kan konstateras att skyddet mot utmätning är något högre för fysiska personer än vad det är för juridiska personer.

Det är emellertid inte orimligt att anta att några domännamn torde omfattas av regeln om allmänt förmögenhetsforum. Ett ytterligare argument till stöd för detta är att regeln om förmögenhetsforum tillkommit för att skydda borgenärer mot att gäldenärer undandrar sig betalningsansvar genom att exempelvis flytta sin egendom till ett land i vilket betalningsanspråket inte erkänns. I linje därmed framstår det som mindre lämpligt att inte klassificera domännamn som utmätningsbara. Risker är nämligen att domännamn därmed blir ett alternativt sätt för gäldenärer att göra tillgångar oåtkomliga för borgenärer, något som knappast kan anses vara sig tillrådligt eller förenligt med domännamnens funktion som Internetadress.

9.4.4.2 En jämförelse med HD:s avgörande i RGP Dental-fallet

Som framgår ovan, kan det konstateras att HD i *RGP Dental*-fallet valt en försiktig tolkning av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum. En tolkning som diskvalificerar papperslösa aktier som domsrättsgrundande egendom, trots att dessa papperslösa aktier både har förmögenhetsvärde och genom registrering är tydligt lokaliserade till Sverige. Ett centralt motiv

⁷⁶² Se allmänt om kravet på förmögenhetsvärde i samband med utmätning *Gregow* s. 101 f.

⁷⁶³ Se vidare *Gregow* s. 111 ff.

bakom HD:s avgörande synes vara att en tolkning av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum, som kan få alltför långtgående konsekvenser bör diskuteras av lagstiftaren först, innan HD i sin rättstillämpning ger regeln detta vidsträckta tillämpningsområde. Samma motiv kan utan tvivel användas som ett argument mot att betrakta domännamn som domsrättsgrundande egendom. Innan några slutsatser kan dras, såvitt avser angörandets betydelse för frågan om domännamns domsrättsgrundande status, måste emellertid HD:s argumentation granskas närmare.

HD motiverar sitt ställningstagande dels med att bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum skall tillämpas restriktivt, dels med att det skulle innebära vidsträckta tillämpningsmöjligheter om bestämmelsen tolkades på ett sådant sätt att också papperslösa aktier i svenska bolag skulle beaktas vid tillämpningen av bestämmelsen. När det gäller konstaterandet att en restriktiv tolkning gäller för tillämpningen av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum som domsrätsregel finns inte mycket att säga. Det är, som HD konstaterar, en allmän uppfattning och jag ser inget skäl att argumentera däremot. Beträffande konstaterandet att den i *RGP Dental*-fallet diskuterade tolkningen av bestämmelsen skulle få alltför vidsträckta följder finns emellertid anledning att fördjupa analysen. Som nämns ovan, kan detta ställningstagande kritiseras eftersom det innebär att tillgångar därmed kan göras oåtkomliga för såväl svenska som utländska fordringsägare. Även om det bortses från denna kritik kan emellertid konstateras att HD:s uttalanden beträffande aktier inte utan vidare kan överföras till frågan om domännamn skall betraktas som domsrättsgrundande egendom.

Det torde vara klart att aktier har ett förmögenhetsvärde samt att det av den anledningen kan argumenteras för att dessa skall anses domsrättsgrundande, om de kan lokaliseras till Sverige. Det torde emellertid också vara klart att aktier är egendom som omsätts i stor omfattning och att aktietransaktioner inte sällan äger rum utan någon närmare tanke på i vilket land de bolag som aktierna kan kopplas till har sitt hemvist. Aktien är i det stora flertalet fall ett anonymt medel för investeringen och innehavet är inte sällan temporärt. Utifrån dessa allmänna karaktärsdrag förefaller HD:s argumentation rimlig. Det förekommer en omfattande aktiehandel över gränser, mycket tack vare förbättrad teknik och kontobaserade system för registrering av aktietransaktioner. Det kan i detta sammanhang framstå som omotiverat att denna teknikutveckling skall resultera i att samtliga köpare, flera av dem säkert omedvetna om att de företar transaktioner i svenska bolag, genom aktieförvärvet skall omfattas av svensk domsrätt. Utan att här fördjupa analysen kring frågan om betydelsen av HD:s avgörande för den finansiella rätten, kan konstateras att domännamnsmarknaden har helt andra karaktärsdrag.

Ett domännamn har ett annat användningsområde än en aktie. Till att börja med är det stora flertalet domännamnsregistreringar inte investeringar

av samma slag som ett aktieförvärv. Marknaden för domännamn har dessutom inte tillnärmelsevis samma omfattning och kan därutöver inte karaktäriseras som öppen på samma sätt som aktiemarknaden. Som nämns ovan, finns *generiska* och *användarspecifika* domännamn. I synnerhet de sistnämnda är mer eller mindre låsta för en viss grupp användare. Bland dessa kan i detta sammanhang särskilt domännamn som är kopplade till varumärken (eller andra kännetecken) nämnas. Dessa *känneteckensspecifika* domännamn är i princip förbehållna innehavaren av det mot domännamnet korresponderande kännetecknet. Det förekommer i och för sig att det finns flera samtidiga behöriga innehavare av likalydande kännetecken, som alla kan göra rättmätigt anspråk på det korresponderade domännamnet och i dessa fall finns givetvis en marknad, även om den är synnerligen begränsad vid en jämförelse med aktiemarknaden. Marknaden för de generiska domännamnen har fler likheter med den öppna aktiemarknaden. Här framträder emellertid ytterligare en skillnad, nämligen den att domännamn är unika och därmed bara finns i ett exemplar medan det finns otaliga aktier av likalydande slag. Därutöver kan sägas att domännamn vanligen införskaffas i syfte att på ett eller annat sätt etablera sig på en marknad. Det faktum att domännamn i flera fall dessutom kan vara investeringar är i detta sammanhang av underordnad betydelse. En aktie är å andra sidan huvudsakligen en investering, endast i undantagsfall handlar det om förvärv av så stora poster att det kan vara tal om ett aktivt ägande i ett bolag och därmed en konkret etablering på den marknad där bolaget har sitt hemvist.

Allt sammantaget kan konstateras att HD:s slutsats i *RGP Dental*-fallet förefaller korrekt, i det att det skulle få vittgående konsekvenser om bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum öppnades för papperslösa aktier, genom att det skulle vara svårt att förutse vilka som skulle beröras av en sådan tolkning. En annan sak är att det kan ifrågasättas om det är korrekt att ta sådan hänsyn vid tolkningen av bestämmelsen.⁷⁶⁴ Oavsett vilket kan ändå konstateras att argumentet om tolkningens vittgående konsekvenser inte har samma styrka när det gäller domännamn. Som konstateras ovan, är kretsen av möjliga domännamn som skulle kunna ha domsrättsgrundande egenskaper snäv. Det handlar om ett fåtal generiska och känneteckensspecifika domännamn och konsekvensen av att vissa domännamn beaktas vid tillämpningen av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum kan inte betraktas som vittgående.

En annan framträdande skillnad sammanhänger med kretsen av potentiella svarande. När det gäller aktiehandel finns ett snart sagt obegränsat utbud av potentiella köpare och därmed är den krets som kan komma i fråga för en utökad domsrätt, som HD konstaterar, vidsträckt. När det gäller handel med och registrering av domännamn handlar det om en jämförelsevis

⁷⁶⁴ Se vidare *Bogdan* 2005 s. 5–7 för en kritisk analys av avgörandet.

begränsad grupp aktörer. Med beaktande av vilka domännamn som kan komma i fråga för domsrätt kan denna krets begränsas ytterligare, till aktörer som medvetet riktar sig mot den svenska marknaden (eller, i fall av domännamnsstöld, mot en svensk känneteckensinnehavare) genom ett förvärv av ett strategiskt domännamn och det är denna begränsade krets av aktörer som kan bli föremål för en utökad svensk domsrätt.

Den främsta skillnaden i domsrättshänseende mellan domännamn och papperslösa aktier är emellertid att det förstnämnda egendomsslaget (domännamn) sammanhänger med potentiella Internetrelaterade domsrättsproblem. Syftet med att låta bestämmelserna om allmänt förmögenhetsforum omfatta också vissa domännamn skulle, åtminstone delvis, vara att bota potentiella Internetrelaterade svårigheter när det gäller att hitta en behörig domstol för prövning av varumärkesrelaterade (eller andra) tvister. Det är således i de Internetrelaterade fallen som en domsrätt grundad på ett domännamn i första hand kommer i fråga. Samma begränsning kan inte göras gällande beträffande ett förvärv av aktier och det är ytterligare ett skäl till varför konsekvenserna av att låta domännamn omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum inte torde medföra någon omfattande utökning av den svenska domsrätten.

Som jag ser det innebär HD:s avgörande en markering av att bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum skall tolkas restriktivt och att det därför inte är lämpligt att tolka bestämmelsen på ett sätt som får långtgående konsekvenser utan stöd av lagstiftaren (genom lag eller kommentar i förarbeten). Jag kan däremot inte se att HD:s avgörande har något direkt betydelse för bedömningen av om domännamn kan ha domsrättsgrundande egenskaper. Det följer av att en utökning av tillämpningsområdet för bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum till att också omfatta vissa domännamn inte får långtgående konsekvenser och en sådan tolkning av bestämmelsen skulle, som jag ser det, kunna göras utan hinder av *RGP Dental*-fallet.

9.4.4.3 Avslutande reflexioner

Mitt sammanfattande intryck är att domännamn kan bli föremål för utmätning.⁷⁶⁵ Ett sådant beslut får fattas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och det kan konstateras att det krävs ett förhållandevis högt förmögenhetsvärde för att det skall vara aktuellt. Inte desto mindre talar mycket för att en utmätning av ett domännamn skulle vara möjlig, åtminstone när det kan visas att det ifrågavarande domännamnet har ett förmögenhetsvärde samt att det går att överlåta. Det framstår således i detta

⁷⁶⁵ En liknande slutsats presenteras av *Christensen* m.fl. Se vidare RETTID 2002 s. 168, 179 f.

perspektiv som sannolikt att domännamn i vissa fall kan utgöra domsrättsgrundande egendom enligt regeln om allmänt förmögenhetsforum.

Jag har, som en kontrast till detta, redan nämnt att en domstol, bland annat på grund av det allmänna förmögenhetsforumets exorbitanta karaktär, bör vara försiktig i tillämpningen av bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum. Denna uppfattning förstärks genom HD:s avgörande i *RGP Dental-fallet*. I det perspektivet kan det säkert framstå som märkligt att samtidigt förespråka att domännamn skulle omfattas av regeln. Det borde emellertid inte finnas något motsatsförhållande härvidlag. Försiktigheten vid tillämpningen av 10 kap. 3 § RB som domsrättsregel är motiverad rent generellt. När det gäller domännamn kan de i vissa fall kvalificeras som egendom och i så fall skall de jämföras med annan egendom. Min poäng är att det inte framstår som motiverat att särbehandla domännamn, på sådant sätt som HD nu valt att exempelvis särbehandla papperslösa aktier. Domännamnen skall helt enkelt, i de fall det är motiverat, behandlas som annan egendom, med samma försiktighet som i övrigt skall gälla när regeln om allmänt förmögenhetsforum skall tillämpas.

Om slutsatsen är att domännamn kan bli föremål för utmätning, aktualiseras med nödvändighet frågan om hur och var så skall kunna ske. Denna fråga sammanhänger med frågan om egendomens (dvs. domännamnens) lokalisering, något som behandlas vidare nedan (avsnitt 9.4.6). Det rör sig i sammanhanget om frågor som är intressanta, inte bara för regeln om allmänt förmögenhetsforum, utan också för regeln om *forum rei sitae*.

9.4.5 Domännamn och forum rei sitae⁷⁶⁶

9.4.5.1 Inledande anmärkningar

Regeln om *forum rei sitae* gäller delvis andra situationer än de som omfattas av regeln om allmänt förmögenhetsforum. Bedömningen av om egendomen är domsrättsgrundande är dessutom i många avseenden enklare när det gäller tillämpningen av denna regel. Det främsta skälet härför är att det vid tillämpningen av regeln om *forum rei sitae* inte måste visas att egendomen är utmättningsbar eller att den har ett förmögenhetsvärde.⁷⁶⁷ Kravet är istället att talan skall röra den aktuella egendomen samt att denna kan lokaliseras till Sverige. Här finns således förutsättningar att väcka talan om annat än betalningsskyldighet. Det kan exempelvis röra sig om ett förbud att använda ett visst domännamn eller en tvist om ägande- eller nyttjanderätt.

⁷⁶⁶ Detta avsnitt bygger till stora delar på min artikel, Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

⁷⁶⁷ Se vidare *Dennemark* s. 182 f.

Forumbestämmelsen måste, med tanke på dess vida syfte, anses tillämplig beträffande varumärken. När det gäller varumärken kan det, som framgår av avsnitt 3.3, diskuteras om de verkligen befinner sig i ett särskilt land eller om de är universella. För närvarande får det emellertid anses stå klart att ett varumärke skall betraktas som befintligt i registreringslandet och samma sak gäller beträffande firma. Rör saken ett varumärke som registrerats i Sverige torde med andra ord svensk domstol vara behörig, även om svaranden saknar hemvist här.⁷⁶⁸ I sammanhanget skall understrykas att det därmed inte är sagt att det handlar om någon exklusiv domsrätt. Käranden ges med andra ord ett tämligen säkert val, men kan om alternativ finns, välja annan behörig domstol för att där få sina anspråk prövade.

9.4.5.2 Domännamn som domsrättsgrundande egendom

Såvitt avser domännamn kan i analogi med principerna för varumärken konstateras att det bör gå att grunda domsrätt på domännamn som registrerats i Sverige. Svårare blir bedömningen beträffande domännamn som registrerats i andra delar av världen. Problemet är att dessa domännamn i flera fall faktiskt används i Sverige, något som inte är fallet i samma utsträckning beträffande varumärken som registrerats utomlands. Ett varumärke registreras i varje land för sig och har en nationellt begränsad giltighet. Samma uppdelning omöjliggörs beträffande domännamn på grund av det tekniska kravet att alla namn måste vara (globalt) unika för att kommunikationen skall fungera. Utan att föregripa behandlingen i nästa avsnitt, kan konstateras att diskussionen om vilka domännamn som skall vara föremål för ett svenskt rättsskipningsintresse rimligen måste föras med delvis andra argument än de varumärkesrättsliga.

Mitt sammanfattande intryck är, trots eventuella lokaliseringsproblem, att mycket talar för att domännamn bör anses uppfylla de krav som ställs på ett objekt för att det skall kunna vara domsrättsgrundande egendom, också vid tillämpning av *forum rei sitae*-regeln. Således skulle det vara möjligt att föra talan om ett domännamn, exempelvis en talan om bättre rätt eller en talan om avregistrering, med stöd av denna regel. En viktig fråga kvarstår dock, nämligen frågan om var domännamnet (egendomen) är beläget, en fråga vars svar har betydelse för såväl *forum rei sitae*-regeln som regeln om *allmänt förmögenhetsforum*.

⁷⁶⁸ Se vidare *Bogdan*, NIR 1980 s. 272 f.

9.4.6 Frågan om domännamns lokalisering⁷⁶⁹

Domännamn är, som nämns ovan, globala och därmed skulle det vara möjligt att argumentera för att de finns överallt, i alla världens länder. En annan ståndpunkt är att de kan anses finnas enbart där de registrerats. Att låta registreringsorten vara avgörande i detta sammanhang är dock vanskligt. Som exempel kan nämnas domännamn registrerade under toppdomänen *.nu* under vilken det finns ett stort antal svenska aktörer registrerade (exempelvis den svenska pensionsmyndigheten, *pension.nu*). Om domännamn är egendom enligt 10 kap. 3 § 1 st. första och andra meningen RB, skulle då dessa *.nu*-domäner inte vara att betrakta som egendom i Sverige, när dessa bestämmelser skall tillämpas, i de fall det är svenska företag som har registrerat domännamnen samt bedriver verksamhet som är kopplad till dem? Frågan låter sig inte besvaras med ett enkelt ja eller nej.

Till att börja med kan konstateras att en naturlig utgångspunkt skulle vara att använda toppdomänen som indikation på anknytning till ett bestämt land. Som redan behandlats ovan, är detta emellertid inte någon bra lösning.⁷⁷⁰ Främst beror det på att flera toppdomäner saknar naturlig nationell anknytning. Det gäller både de generiska toppdomänerna och en lång rad nationella, exempelvis *.nu*, som används på ett generiskt sätt. Ett annat sätt att lösa lokaliseringsfrågan skulle vara att utgå ifrån den ort där domännamnsregistret finns. Det rör sig i detta fall om en mer konkret anknytning, men inte heller registerorten bör vara ensamt utslagsgivande när frågan om ett domännamn skall anses lokaliserat till Sverige avgörs. Med beaktande av de speciella omständigheter som gäller beträffande domännamn, bör hänsyn tas till hur det används samt var dess innehavare är verksam. Som framgår av det ovan sagda, ansvarar nämligen i flera fall privaträttsliga aktörer för registreringen av domännamn. I exemplet med *.nu* domäner är det inte ögruppen Niue (som är det land till vilket toppdomänen *.nu* egentligen hör) som ansvarar för registreringen, utan en privaträttslig aktör med hemvist i USA.⁷⁷¹ Konsekvensen skulle, om registreringsorten används som enda avgörande anknytningsmoment, i detta fall bli att alla domännamn som registrerats under toppdomänen *.nu* skall anses finnas i USA. Om ägaren till registret väljer att flytta detta till ett annat land – något som redan inträffat bland annat beträffande tidigare berörda exempel med toppdomänen *.pn* – flyttas därmed all egendom, dvs. samtliga registrerade domännamn och därmed ändras förutsättningarna för domsrätten. Att låta lokaliseringen av domännamn och därmed i dessa fall domsrätten vara beroende av en så tillfällig anknytning kan knappast vara rimligt.

⁷⁶⁹ Detta avsnitt bygger till stora delar på min artikel, Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom, publicerad i NIR 2002 s. 357.

⁷⁷⁰ Se vidare avsnitt i avsnitt 8.3.7 ovan.

⁷⁷¹ Liknande förhållande gäller beträffande en lång rad andra toppdomäner exempelvis *.cx* (Christmas Island), *.tv* (Tuvalu) m.fl.

I det tidigare nämnda (avsnitt 9.4.3.2) tillägget till den amerikanska varumärkeslagen öppnas för möjligheten att låta käranden leda i bevis att det inom domstolens jurisdiktion finns kontroll över ett visst domännamn, oberoende av under vilken toppdomän det registrerats. Det sägs emellertid inte något om vilken typ av kontroll det rör sig om. Där talas dessutom om att registreringsorten, såväl som registerorten skall vara domsrättsgrundande.

Ett annat sätt att se på det är att försöka bedöma till vilken marknad domännamnet är riktat. I detta sammanhang kan såväl amerikanska idéer om *minimum contact* som WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning på Internet ge viss vägledning.⁷⁷² Rör det sig om ett domännamn som används av aktörer som riktar sig till den svenska marknaden, där svenska används som språk på webbplatsen samt där enda möjliga valuta för köp är svenska kronor, skulle det vara indikatorer på att domännamnet, oberoende av under vilken toppdomän det är registrerat, är att anse som egendom belägen i Sverige. Situationen kompliceras emellertid av att det inte räcker att domännamnet används i Sverige. Reglerna i 10 kap. 3 § RB har, som nämns ovan, det praktiska syftet att garantera domsverkställighet. Den aktuella egendomen måste därför rent faktiskt göras åtkomlig. Liknande principer kommer till uttryck i samband med insolvensbedömning vid konkurser. I dessa situationer, som i och för sig är annorlunda jämfört med de situationer då frågan gäller domsrätt grundad på en immaterialrätt eller ett domännamn, har det i svensk praxis fastslagits att det åvilar konkursgäldenären att styrka att tillgångar utanför Sveriges gränser är disponibla för gäldandet av de skulder som ligger till grund för ansökan om konkurs, om tillgångarna skall få betydelse vid insolvensbedömningen.⁷⁷³

Att låta frågan, om ett domännamn kan göras åtkomligt för svensk jurisdiktion, avgöras av innehavarens (svarandens) goda vilja är emellertid med största sannolikhet inte ett framgångsrecept. Istället borde det gå att ställa ett krav på käranden att förelägga bevis om att den domsrättsgrundande egendomen kan lokaliseras till Sverige. Ett sådant krav kan käranden uppfylla, exempelvis genom att avkräva besked från den registreringsenhet som ansvarar för den toppdomän under vilken det aktuella domännamnet är registrerat, om en svensk dom som rör det aktuella domännamnet kommer att efterlevas. I detta sammanhang skall åter poängteras att de flesta registreringsenheter har avtalsklausuler i sina registreringsavtal med domännamnsinnehavarna, vilka i flera fall fastslår att ett domstolsavgörande om ett domännamn vilket lyder under det aktuella avtalet, kommer att respekteras.⁷⁷⁴ Det bör således vara

⁷⁷² Se vidare beträffande doktrinen om *minimum contact* kapitel 7 ovan, särskilt avsnitt 7.3 och 7.4, och de däri gjorda hänvisningarna. Se beträffande WIPO:s rekommendation avsnitten 2.4.5 och 8.4.6.4 ovan.

⁷⁷³ Se vidare RH 1989:44. Jämför också *Bogdan*, SvJT 1981 s. 500.

⁷⁷⁴ Så är exempelvis klausul 16 i "Allmänna villkor vid registrering av domännamn" som gäller för toppdomänen .se avfattade enligt följande: "Avregistrering eller överföring av domännamn kan ske på begäran av enskild som företer en lagakraftvunnen dom eller beslut med rättskraft i

möjligt för käranden att, genom förevisande av ett registreringsavtal eller annan dokumentation beträffande registreringsenhetens hållning i frågan, presentera bevis på att den aktuella registreringsenheten kommer att rätta sig efter den svenska domstolens beslut.

9.4.7 Avslutande reflexioner

När det gäller den inledningsvis ställda frågan, om domännamn kan tänkas utgöra domsrättsgrundande egendom, kan sammanfattningsvis konstateras att det tvivelsutan finns ett förmögenhetsvärde kopplat till domännamn. I vissa fall är detta stort, i andra fall är det väsentligt lägre, i några fall säkert försumbart. Det faktum att värdet på domännamn varierar avsevärt innebär emellertid inte något problem vid tillämpningen av 10 kap. 3 § RB. Det spelar nämligen ingen egentlig roll vilket värde den aktuella egendomen har, även om det i och för sig kan sägas att egendom som har alltför obetydligt värde inte kan vara domsrättsgrundande. Det krävs inte heller att den aktuella egendomen tillhör svaranden med äganderätt. Det räcker att svaranden kan förfoga över domännamnet med nyttjanderätt för att reglerna om förmögenhetsforum skall kunna tillämpas. Det rekvisit som verkligen ställer till problem blir därmed kravet på att egendomen skall kunna lokaliseras till Sverige (domstolsorten).

Som framgår ovan, är det inte helt enkelt att finna några klara och tydliga principer för lokalisering av domännamn. Ett alternativ är att helt enkelt diskvalificera detta ”flyktiga” egendomsslag från de aktuella forumreglernas omfattning. Det skulle emellertid vara olyckligt, inte minst eftersom stora värden då undandras svensk domsrätt. Därigenom skapas förutsättningar för aktörer att med förhållandevis enkla medel dölja annars utmättningsbara tillgångar genom att investera i attraktiva domännamn. Jag förespråkar därför ett synsätt där domännamn kan utgöra domsrättsgrundande egendom på samma sätt som det kan anses att domännamn i vissa fall måste kunna vara föremål för utmätning. Däremot ser jag inte att denna uppfattning måste manifesteras i lag på motsvarande sätt som gjorts i USA, där det i lag uttryckligen stadgas att domännamn ger domsrätt samt där det bestäms hur lokaliseringsfrågan skall lösas.⁷⁷⁵ Det borde nämligen vara fullt möjligt för domstolarna att lösa dessa frågor i rättstillämpningen. Det skall dock samtidigt sägas att HD:s uttalande i *RGP dental*-fallet, om att det bör vara en uppgift för lagstiftaren att ta ställning till frågan huruvida regeln om

Sverige, varav det framgår att avregistrering eller överföring skall ske. Avregistrering eller överföring utförs i dessa fall omedelbart av NIC-SE.” Se vidare http://www.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml (senast besökt 2005-02-15).

⁷⁷⁵ I den amerikanska lagen ges möjlighet att grunda domsrätt för en talan om ett domännamn om ”documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.” Se vidare avsnitt 9.4.3.2 ovan.

allmänt förmögenhetsforum skall tillämpas på papperslösa aktier, talar för att förändringar på detta område bäst genomförs genom en lagstiftningsåtgärd. Det är emellertid tveksamt om HD:s uttalande kan tolkas så generellt att det skall ses som ett allmänt krav att lagstiftaren bör ta initiativ till förändringar i tillämpningsområdet för regeln om allmänt förmögenhetsforum. Det skulle i så fall vara en olycklig utveckling som kan försvåra möjligheterna att anpassa rättstillämpningen efter de behov som skapas av de snabba förändringarna inom IT-området.

Avslutningsvis skall understrykas att både regeln om allmänt förmögenhetsforum och den om *forum rei sitae* kan användas i andra situationer än de domännamnsrelaterade. Det är följaktligen möjligt att använda ett varumärke eller annan egendom som grund för en talan om betalningsskyldighet enligt regeln om allmänt förmögenhetsforum och i de fall saken rör ett varumärke kan en talan som rör detta tas upp till prövning i Sverige med stöd av regeln om *forum rei sitae*, om varumärket kan lokaliseras till domstolsorten. Det är emellertid främst användningen av domännamn som kan betraktas som problematisk och följaktligen har behandlingen av detta specifika problem givits ett stort utrymme ovan. Vad beträffar den likaledes svårlösta frågan, om hur inarbetade varumärken skall lokaliseras, hänvisas till i kapitel 10 nedan.

9.5 Etableringställets forum – 10 kap. 5 § RB

9.5.1 Inledande anmärkningar

I 10 kap. 5 § RB finns ett stadgande som, i likhet med Bryssel-/Lugano-reglernas artikel 5(5), tar sikte på möjligheten att väckas talan där svaranden har ett fast driftställe, under förutsättning att tvisten uppkommit omedelbart på grund av den rörelsen. Regeln i RB anses vara tillämplig också när utländska rättssubjekt bedriver verksamhet här i landet och har med andra ord betydelse också som domsrättsregel.⁷⁷⁶ Det skall dessutom sägas att bestämmelsen i 10 kap. 5 § RB är fakultativ i förhållande till huvudregeln i 10 kap. 1 § RB. Här rör det sig således inte om någon komplementär regel som kan tillämpas endast när svaranden saknar hemvist i Sverige.⁷⁷⁷

10 kap. 5 § RB

Den som idkar jordbruk, gruv- eller fabriksdrift, hantverk, handel eller annan dylik rörelse med fast driftställe må i tvist, som uppkommit omedelbart på grund av den rörelsen, sökas där driftstället är.

⁷⁷⁶ Se vidare NJA II 1943 s. 101. Se också *Bogdan* 2004 s. 122; *Dennemark* s. 196 ff. och *Pålsson* 1989 s. 80.

⁷⁷⁷ Se vidare *Dennemark* s. 196 och *Pålsson* 1989 s. 79.

Som synes är rekvisiten i detta stadgande snarlika, men inte identiska, med motsvarande rekvisit i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5). Det kan därför finnas anledning att kommentera detta något, även om det till syvende og sidst inte rör sig om några avgörande skillnader i praktiken.

På motsvarande sätt som gäller beträffande artikel 5(5) i Bryssel-/Luganoreglerna kan bestämmelsen i 10 kap. 5 § RB sägas stå på två ben. Dels krävs det att det rör sig om ett *fast driftställe*, dels måste *tvisten ha uppkommit omedelbart på grund av den rörelsen*. Motsvarande rekvisit i artikel 5(5) är *filial, agentur eller annan etablering* samt att det skall röra sig om en tvist *som hänförs till verksamheten*. Den följande diskussionen koncentreras kring dessa båda rekvisit, så som de uttrycks i 10 kap. 5 § RB.

9.5.2 Rekvisitet ”fast driftställe”

Begreppet fast driftställe kan uppfattas som besläktat med reglerna som gäller domsrätt vid forum där svaranden har sitt hemvist. Trots att det rör sig om skilda regler kan därför en jämförelse med bestämmelserna om hemvist utgöra utgångspunkt för en vidare diskussion om hur etableringsbegreppet skall uppfattas vid tillämpningen av 5 §. Spontant kan tyckas att kraven på etableringen borde kunna ställas något lägre såvitt avser bestämmelsen i 10 kap. 5 § RB, jämfört med de krav som kan ställas på hemvist (i detta fall huvudkontorets) för tillämpning av huvudregeln i 1 § 10 kap. RB. Till stöd för ett sådant synsätt kan anföras att regeln i 10 kap. 5 § RB syftar till att ge käranden alternativ till att väcka talan vid svarandens hemvistforum. Oavsett om det är på det viset, skall under alla omständigheter understrykas att det som tidigare sagts beträffande fastställandet av hemvist vid tillämpningen av 10 kap. 1 § RB inte har någon omedelbar relevans för fastställandet av om ett etableringsställe existerar i enlighet med 10 kap. 5 § RB. Etableringsställets domicil fastställs således enligt delvis andra principer, även om de tidigare Internetrelaterade problemen som gäller fastställandet av hemvist till stora delar torde vara samma vid fastställandet av det fasta driftställets lokalisering.⁷⁷⁸

I sin kommentar till 10 kap. 5 § RB jämför Dennemark med den reglering som finns inom skatterätten när han skall bestämma vad som ligger i begreppet fast driftställe.⁷⁷⁹ Inom skatterätten är detta ett känt begrepp som är tämligen väl definierat.⁷⁸⁰ Det finns emellertid inget som hindrar att den internationella processrätten, i här aktuellt hänseende, laborerar med en egen definition.⁷⁸¹

⁷⁷⁸ Se vidare avsnitt 8.3.7 ovan.

⁷⁷⁹ Se vidare *Dennemark* s. 196 f.

⁷⁸⁰ För en diskussion kring skatterättens användning av begreppet *fast driftställe* se exempelvis *Berthou*, Skattenytt nr. 11 2002.

⁷⁸¹ Se NJA 1992 s. 3 som gällde tillämpningen av 10 kap. 5 § RB. I detta fall hade svaranden, enligt vad som framgår ur referatet, i skatterättsligt hänseende inte något *fast driftställe* i Sverige.

Det skall dessutom nämnas att utländska juridiska och fysiska personers i Sverige bedrivna näringsverksamhet är underställd särskild reglering. I lagen om utländska filialer anges under vilka former näringsverksamhet kan bedrivas i Sverige av utländska näringsidkare samt utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.⁷⁸² Lagen omfattar enligt kommentarerna all verksamhet av ekonomisk natur som bedrivs yrkesmässigt.⁷⁸³ Som huvudregel gäller att verksamheten skall vara registrerad för att få bedrivas.⁷⁸⁴ Vid bedömningen av om den i Sverige bedrivna verksamheten lyder under svensk lag skall dessutom den aktuella verksamheten betraktas som ett svenskt rättssubjekt. Samma förhållande gäller vid bedömningen av om den utländska filialen är skyldig att svara inför svensk domstol i ett rättsförhållande som följer av verksamhet som bedrivits vid den svenska etableringen.⁷⁸⁵ Lagen om utländska filialer torde innebära att det blir lättare att fastställa huruvida en fast etablering föreligger. Det rör sig emellertid inte om någon internationellt privat- och processrättslig reglering. Följaktligen måste under alla omständigheter domsrätt grundas med stöd i 10 kap. 5 § RB, eller någon annan tillämplig domsrättsregel.

Det är således fortfarande relevant att diskutera gränserna för tillämpningen av 10 kap. 5 § RB. Dennemark framhåller i detta sammanhang att de uppräknade "associationsformerna" i bestämmelsen inte är uttömmande samt att det framstår som osäkert var gränsen går för vilka verksamheter som bestämmelsen skall omfatta.⁷⁸⁶

HD har vid ett begränsat antal tillfällen haft anledning att pröva 10 kap. 5 § RB.⁷⁸⁷ Någon närmare klarhet kring frågan om vad som är den internationellt processrättsliga definitionen av begreppet *fast driftställe* kan emellertid inte utläsas av dessa avgöranden. En förklaring till det är att de avgöranden där 5 § diskuteras, i första hand har fokuserat på bestämmelsens

Det hindrade emellertid inte domstolarna från att tillämpa 10 kap. 5 § RB och följaktligen betrakta svarandens "närvaro" i Sverige som ett *fast driftställe* i ett internationellt processrättsligt hänseende. Frågan om skillnader i definitioner av begreppet *fast driftställe* behandlas emellertid inte av HD (eller av underinstanserna). Några slutsatser såvitt gäller denna fråga kan således inte dras, även om fallet torde ge ett visst stöd för uppfattningen att skillnader faktiskt *kan* förekomma. Det i och för sig intressanta och forskningsmässigt relevanta problemet om likheter och skillnader mellan internationell skatterätt och internationell privat- och processrätt utvecklas inte vidare här.

⁷⁸² Se 1 §, Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

⁷⁸³ Se vidare prop. 1991/92:88 s. 21.

⁷⁸⁴ Se lagens 15 §.

⁷⁸⁵ Se lagens 4 §.

⁷⁸⁶ Se vidare *Dennemark* s. 197.

⁷⁸⁷ Se exempelvis det tidigare nämnda avgörandet NJA 1992 s. 3. Se också AD 1981 nr 24 samt RH 1982:120 (som i och för sig inte gäller bestämmelsens tillämpning som domsrättsregel). Jämför också NJA 2004 s. 624 där talan väcktes i Sverige på grund av att svaranden (Sony) hade en filial här i landet. Det skall dock uppmärksammas att frågan om domsrätt inte diskuterades i fallet.

”andra ben”, dvs. kravet att tvisten skall ha uppkommit omedelbart på grund av den, vid det fasta driftstället bedrivna, rörelsen.

9.5.3 Rekvisitet ”omedelbart på grund av”

I samband med tolkningen av ”omedelbarhetsrekvisitet” har en av de mer omdiskuterade frågorna varit huruvida etableringsstället måste ha en självständig rätt att ingå förbindelser för moderbolagets räkning.⁷⁸⁸

När det gäller tolkningen av 10 kap. 5 § RB är det, som alltid, viktigt att se bestämmelsen i sitt sammanhang. Här måste därför upplysas om bestämmelsen i 10 kap. 4 § RB som enkelt uttryckt ger domsrätt vid den ort där ett omtvistat kontrakt har ingåtts.⁷⁸⁹ Om reglerna i 10 kap. 4 och 5 §§ RB ses tillsammans kan således konstateras att 5 § skulle få en marginell självständig betydelse om ett krav skulle ställas på att avtal skall ingås genom filialens försorg, där denna agerar i moderbolagets namn. I dessa fall blir nämligen normalt också 4 § tillämplig. Att ställa ett sådant krav kan med andra ord rimligen inte överensstämma med regelns syfte.⁷⁹⁰

Skall något sägas får det därmed bli att det inte finns något krav på självständig behörighet att sluta avtal men att aktören i fråga, utåt sett, skall framstå som representant för moderbolaget.⁷⁹¹

Det kan således konstateras att det inte uppställts något krav på att det måste röra sig om en tvist grundad på avtal som det fasta driftstället ingått för moderbolagets räkning vid tillämpningen av 10 kap. 5 § RB. Denna slutsats är viktig, inte minst eftersom det understryker att också andra rättsförhållanden kan prövas vid etableringsställets forum. Ett utomobligatoriskt anspråk som kan hänföras till verksamheten torde därmed omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde liksom en fastställsetalan, positiv såväl som negativ.⁷⁹²

⁷⁸⁸ Frågan diskuteras ingående av *Dennemark* s. 197ff.; Se också *Bomgren* s. 68 f. och *Pålsson* 1989 s. 80 f.

⁷⁸⁹ Kontraktsforum behandlas för övrigt inte i detta arbete. För vidare kommentarer angående detta stadgande se *Bogdan* 2004 s. 121 ff.; *Dennemark* s. 186 ff.; *Lindskoug* 2004 s. 70 ff. och *Pålsson* 1989 s. 76 ff.

⁷⁹⁰ *Dennemark* framhåller (s 201) exempelvis att det skulle vara orimligt att kräva att driftstället måste äga en självständig ”avslutningsrätt” med avseende på just det avtal tvisten gäller. Se, däremot, *Bomgren* s. 68, som förespråkar en restriktivare hållning.

⁷⁹¹ Detta synsätt finner stöd bland annat i det tidigare nämnda avgörandet NJA 1992 s. 3 där HD vid bedömningen av om den aktuella tvisten uppkommit omedelbart på grund av den rörelse som bedrivs vid det fasta driftstället beaktade bland annat att trycksaker användes där såväl moderbolagets som det aktuella svenska kontorets adresser angavs.

⁷⁹² Se vidare *Dennemark* s. 202.

9.5.4 Avslutande reflexioner

Som framgår är likheterna mellan 10 kap. 5 § RB och Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5) stora. Samma resonemang om Internetrelaterade aktiviteter, som fördes i avsnitt 8.6.4 ovan, kan således anföras också här. Värt att uppmärksamma är dock att kravet på självständighet kan ställas högre vad gäller Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5). När det gäller dessa regler finns nämligen inte någon motsvarighet till den svenska principen om kontraktsforum i 10 kap. 4 § RB. Istället talas det i Bryssel-/Luganoreglerna om domsrätt vid domstol inom den ort där en avtalad förpliktelse skall uppfyllas och uppfyllelseorten är i internationella sammanhang inte sällan en annan än kontraktsorten. Därmed kan artikel 5(5) sägas ha en självständig betydelse även om ett strängare krav på behörighet att ingår avtal ställs.⁷⁹³

När det gäller tillämpning i här aktuella fall spelar dock denna distinktion mindre roll. Såvitt avser utomobligatoriska anspråk framstår det som om bestämmelserna i Bryssel-/Luganoreglerna och RB i princip har identiska användningsområden.

9.6 Forum delicti – 10 kap. 8 § RB

9.6.1 Inledande anmärkningar

När det gäller kärandens möjlighet att väcka talan i anledning av en skadegörande handling finns även i detta fall en bestämmelse i RB som har sin motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna. Det rör sig om 10 kap. 8 § RB som närmast motsvaras av artikel 5(3). Bestämmelsen i 8 § har ansetts vara tillämplig som domsrätsregel oberoende av svarandens hemvist.⁷⁹⁴

10 kap. 8 § RB

Talan i anledning av skadegörande handling må väckas vid rätten i den ort, där handlingen företogs eller skadan uppkom. Företogs handlingen eller uppkom skadan å orter under skilda domstolar, må talan väckas vid envar av dem.

Med utgångspunkt i regelns lydelse är det viktigt att notera att uttrycket *talan i anledning av* indikerar att det är möjligt att föra talan, inte endast mot skadevållaren, utan också mot tredje man, exempelvis en försäkringsgivare, som kan anses ansvarig för skadan, ett förhållande som för övrigt är detsamma beträffande Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3).⁷⁹⁵

När det gäller regelns utformning i övrigt kan konstateras att rekvisiten, vid en jämförelse med motsvarande bestämmelse i Bryssel-/Luganoreglerna,

⁷⁹³ Se vidare presentationen av artikel 5(5) i avsnitt 8.6 ovan.

⁷⁹⁴ Se vidare *Dennemark* s. 191 ff. och *Pålsson* 1989 s. 82 f.

⁷⁹⁵ Se vidare *Dennemark* s. 191 f.; *Pålsson* 1989 s. 82 och *Pålsson* 2002 s. 113.

skiljer sig åt något. Såvitt avser *forum delicti*-bestämmelsen i Bryssel-/Luganoreglerna och i RB synes det emellertid i huvudsak inte vara någon praktisk skillnad.⁷⁹⁶ De båda bestämmelserna har mer eller mindre identiska syften och avser båda att skapa domsrätt för domstolar inom de orter där skadegörande handlingar företagits, eller där effekt av sådana handlingar uppkommit. I båda fallen kan domsrätt i sådana situationer motiveras med att domstolarna inom dessa orter har en nära anknytning till tvisten. Skillnaden mellan de båda reglerna ligger främst däri att RB 10:8 uttryckligen anger, det som endast framgår av GD:s praxis när det gäller Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3), att domstolar både på effektortens och handlingsorten är behöriga.

Det finns emellertid också andra skillnader. En uppenbar sådan är att det i 10 kap. 8 § RB inte finns ett tillägg om ännu ej inträffade skador. En annan skillnad är Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) varit föremål för GD:s prövning vid ett flertal tillfällen. Något motsvarande prövning har inte skett beträffande användningen av 8 § som domsrättsregel.⁷⁹⁷ I sammanhanget väcks därför frågor om det kan vara antagligt att samma förtydliganden som gjorts beträffande artikel 5(3), också skulle göras beträffande tillämpningsområdet för 10 kap. 8 § RB, i de fall saken blev föremål för prövning i svensk domstol. Förutom frågan om talan i preventivt syfte kan nämnas de tydliggöranden som GD gjort beträffande omfattningen av effektortens behörighet när det gäller tillämpningen av artikel 5(3).

9.6.2 Omfattningen av effektortens behörighet

I de få fall som HD avgjort, där domsrätt grundats på 10 kap. 8 § RB, har inte frågan om effektortens behörighet varit föremål för någon mer ingående diskussion. Jag menar att det ändå får anses sannolikt att 8 §, om regeln analogt används som domsrättsregel, kommer att ges en försiktig tolkning. Att låta regeln omfatta skada som uppkommit i flera länder framstår i det sammanhanget inte som troligt. Det framstår som mer sannolikt att en svensk domstol skulle tolka regeln på sätt som överensstämmer med GD:s tolkning av artikel 5(3) i *Shevill*-fallet. Således skulle 10 kap. 8 § RB utgöra grund endast för domsrätt beträffande den effekt som uppkommit i Sverige. Enligt samma resonemang, och i likhet med GD:s uttalande i fallen *Marinari* och *Dumez*, tyder mycket på att följdskador och indirekta skador inte heller skulle kunna prövas vid nämnda forum.⁷⁹⁸

⁷⁹⁶ Pålsson kommer till en liknande slutsats, se vidare Pålsson 2002 s. 111. Jämför i övrigt med vad som sägs ovan om Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) i avsnitt 8.4.

⁷⁹⁷ Det är mig veterligen endast i två fall som förhållanden motsvarande de som anges i 10 kap. 8 § RB bedömts av HD. Se NJA 1932 s. 267 och NJA 1964 C 924, som båda kommenteras av Pålsson 1989 s. 82. Inget av fallen kan emellertid sägas ge någon tolkningsdata för här aktuella problem.

⁷⁹⁸ Se vidare avsnitt 8.4.4.1 ovan med vidare hänvisning i not 445.

9.6.3 Talan i förebyggande syfte

När det gäller möjligheten att använda 10 kap. 8 § RB i förebyggande syfte är det enligt min uppfattning inte lika självklart att finna övertygande argument för att HD skulle följa GD:s tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) med hänsyn tagen till den nuvarande lydelsen i förordningen. Anledningen till detta är att analogier skall göras med försiktighet. Att låta 8 § omfatta exempelvis en förbudstalan skulle vara ett tydligt uttryck för en extensiv tolkning av bestämmelsen. En sådan tolkning låter sig rimligen inte göras i samband med ett analogislut. När det gäller 10 kap. 8 § RB finns inte heller det stöd, i förarbeten och doktrin, för en tillämpning i förebyggande syfte som finns beträffande artikel 5(3). Det skulle således vara olämpligt om HD valde att tolka 10 kap. 8 § RB på ett sådant sätt att talan i förebyggande syfte skulle omfattas, när bestämmelsen används som domsrättsregel. Lösningen, för den som vill hitta stöd för en talan i förebyggande syfte, står istället att finna i en argumentation som tar utgångspunkt i en möjlig analogi från Bryssel-/Luganoreglerna. Där Bryssel-/Luganoreglerna har ett vidare tillämpningsområde än motsvarande regler i 10 kap. RB, är det, som jag ser det, bättre att domsrätten grundas på analogi från Bryssel-/Luganoreglerna, än att den finner sitt stöd i en extensiv analog tolkning av reglerna i RB. Att denna lösning är att föredra får ytterligare stöd av det faktum att artikel 5(3), i jämförelse med 10 kap. 8 § RB, i högre grad är färdigtolkad. HD skulle därmed undslippa tolkningsuppdraget att ge 8 § ett tillämpningsområde som motsvarar GD:s tolkning av artikel 5(3) och samtidigt kan intresset av att skapa förutsättningar för preventiva taleformer tillgodoses.

9.6.4 Avslutande reflexioner

Som framgår ovan, uppvisar 10 kap. 8 § RB stora likheter med den näraliggande bestämmelsen i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3). När det gäller 8 § kan emellertid slås fast att tillämpningsområdet framstår som snävare. Min slutsats blir därmed att det generellt sett är bättre att göra analogier från Bryssel-/Luganoreglerna i de fall alternativet annars skulle vara att analogt tillämpa 8 §. Min avslutande konklusion blir därmed att 10 kap. 8 § RB har spelat ut sin roll som domsrättsregel för det stora flertalet fall där en tillämpning av bestämmelsen kan komma ifråga. Det skall i och för sig understrykas att svenska domstolar på inget sätt är förhindrade att använda *forum delicti*-regeln i RB analogt som domsrättsregel och det finns situationer, exempelvis när svaranden saknar känt hemvist, där det kan vara aktuellt att utgå från RB:s bestämmelse vid fastställandet av domstolens behörighet. Också i dessa situationer är det emellertid möjligt (och enligt min mening bättre) att göra analogierna från Bryssel-/Luganoreglerna i stället.

9.7 Om genkärsmål och om gemensamt forum för flera svarande

9.7.1 Inledande anmärkningar

Rättegångsbalken innehåller också bestämmelser som gäller genkärsmål samt möjligheten att kumulera sammanhängande (konnexa) mål vid ett gemensamt forum. Reglerna om detta finns i första hand i 10 kap. 14 § RB.⁷⁹⁹

10 kap. 14 § RB (i utdrag)

(1 st.) Kärsmål mot flera svarande må väckas vid den rätt, där någon av dem enligt vad förut i detta kapitel är stadgat har att svara, om det sker samtidigt och kärmålen stödja sig på väsentligen samma grund. Är saken sådan, att endast en dom kan givas mot alla, som hava del i saken, må talan ock väckas vid den rätt, där någon av dem har att svara.

(2 st.) Genkärsmål upptages av den rätt, som upptagit huvudkärålet...⁸⁰⁰

I bestämmelsen döljer sig flera skilda forumregler. I 1 st. första mening framgår att kärsmål mot flera svarande kan sammanläggas om kärmålen stödjer sig på *väsentligen samma grund*. Denna regel motsvaras närmast av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1). Första styckets andra mening innehåller därutöver en regel om mål med *nödvändig processgemenskap*. Som exempel på sådana mål kan nämnas sådana som rör samägande.⁸⁰¹ Denna regel saknar direkt motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna. Regeln i artikel 6(1) har i och för sig preciserats i förordningens nya lydelse och det finns numera ett uttryckligt krav på sakligt samband mellan de kärsmål som skall sammanläggas. Det finns dock inte någon självständig bestämmelse om mål med nödvändig processgemenskap och följaktligen skulle det, i de fall som kan karaktäriseras som sådana, finnas ett utrymme för skilda tillämpningsområden mellan regeln i 10 kap. 14 § 1 st. RB och artikel 6(1) i Bryssel-/Luganoreglerna. Som exempel på fall där denna skillnad kan få betydelse inom varumärkesrättens område kan nämnas mål om äganderätt till ett varumärke eller mål om utnyttjande grundat på licens. Det torde emellertid inte finnas något som hindrar att dessa frågor skulle kunna omfattas av antingen de exklusiva reglerna i Bryssel-/Luganokonventionen eller regeln i artikel 6(1). Det framstår med andra ord inte som om regeln om sammanläggning av mål med nödvändig processgemenskap har någon självständig betydelse för de problem som behandlas i detta arbete.

Generellt kan således sägas att 10 kap. 14 § RB innehåller principer för fastställande av domstols behörighet som uppvisar stora likheter med

⁷⁹⁹ För en allmän presentation av regeln se *Dennemark* s. 220 ff. och *Pålsson* 1989 s. 92 ff.

⁸⁰⁰ I citatet är bestämmelsens 3 st. utelämnat. Det rör sig om en hänvisning till reglerna om förening av mål och tredje mans deltagande i rättegången i 14 kap. RB.

⁸⁰¹ Se för fler exempel *Ekelöf* II s. 188 ff.

motsvarande Bryssel-/Luganoregler. En viktig skillnad skall dock poängteras. När det gäller tillämpningen av 10 kap. 14 § 1 st. RB har det framförts starka argument mot att överhuvudtaget använda detta stadgande som domsrättsregel.⁸⁰² Det är med andra ord tveksamt vilken betydelse regeln har i dessa hänseenden.

9.7.2 En försiktig diskretionär tillämpning

Dennemark har ingående analyserat möjligheten att använda 10 kap. 14 § 1 st. RB som domsrättsregel. Han kommer fram till att utgångspunkten måste vara att en svarande, för att omfattas av regeln i 14 § 1 st., skall kunna sökas i Sverige självständigt med grund i någon av forumbestämmelserna i 10 kap. 1–13 §§ RB.⁸⁰³ Det är med andra ord som huvudregel inte möjligt att tillämpa 14 § 1 st. 10 kap. RB mot en utomlands domicilierad svarande om domsrätt i övrigt inte skulle existera här i landet. Dennemark menar dock att det i vissa fall borde gå att använda regeln som domsrättsregel, om starka skäl talar för att de processekonomiska vinsterna överväger olägenheten för svaranden. En olägenhet som enligt samma författare får anses vara betydande.⁸⁰⁴ Dennemark ger inga exempel på situationer där det skulle vara rimligt att tillämpa 10 kap. 14 § 1 st. RB. Däremot understryker han att regeln i 14 § 1 st. aldrig får användas i dolt syfte att skapa domsrätt för ett käromål mot en svarande, bara på den grunden att det genom den i Sverige inledda processen, blir möjligt att samla också andra mål mot andra svaranden vid den aktuella svenska domstolen.⁸⁰⁵ Dennemark är dessutom av den uppfattningen att det måste anses rimligt att kräva att det käromål som behörigen inlett vid domstol i Sverige inte är i underordnad position i förhållande till de käromål som skall sammanläggas därmed.⁸⁰⁶ Utrymmet att använda 10 kap. 14 § 1 st. RB som domsrättsregel är med andra ord begränsat och användandet skall ske efter en diskretionär prövning med ledning av omständigheterna i det enskilda fallet. Denna försiktiga, diskretionära, hållning har sedermera bekräftats av praxis.⁸⁰⁷

9.7.3 Särskilt om genkäromål

I 10 kap. 14 § 2 st. RB finns en regel om forum för genkäromål som närmast motsvaras av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(3). När det gäller detta stadgande finns inte samma tveksamhet beträffande bestämmelsens möjliga

⁸⁰² Se vidare *Dennemark* s. 220 ff.; *Pålsson* 2002 s. 130 och *Pålsson* 1989 s. 92 f.

⁸⁰³ Se vidare *Dennemark* s. 221 och *Pålsson* 1989 s. 92.

⁸⁰⁴ Se vidare *Dennemark* s. 225 f.

⁸⁰⁵ Se vidare *Dennemark* s. 225 f.

⁸⁰⁶ Se vidare *Dennemark* s. 225 f.

⁸⁰⁷ Se NJA 1986 s. 729, där domstolarna i och för sig använder 10 kap. 14 § RB för att lägga samman käromål mot svaranden utan hemvist i Sverige, men där domstolarna, särskilt HovR, tydligt markerar att sådan tillämpning måste ske med försiktighet.

användning som domsrättsregel.⁸⁰⁸ Det skall i sammanhanget understrykas att en förutsättning för att ett genkärsmål skall kunna prövas är att domstolen är behörig beträffande huvudkärålet. Om det visar sig att behörigheten så vitt avser huvudyrkandet faller, faller också möjligheten att pröva genkärålet med 10 kap. 14 § 2 st. RB som grund.⁸⁰⁹ Det skall därutöver understrykas att ett genkärsmål dessutom inte får tas upp till prövning om det skulle röra sig om ett mål som över huvud taget inte får prövas av svensk domstol. Här kan åter reglerna om exklusiv jurisdiktion nämnas. Som exempel på fall där svensk domstol inte skulle vara behörig tar Dennemark, i detta sammanhang, upp en invändning om ett utländskt varumärkes giltighet.⁸¹⁰

Slutligen skall sägas att HD, när bestämmelsen använts som domsrättsregel, uttalat att det ”föreligger goda skäl att vid avgörande av fråga om svensk domsrätt begränsa den analogiska tillämpningen till sådana genkärsmål som avser samma sak som huvudkärålet eller som har gemenskap med detta.”⁸¹¹ Det kan med andra ord konstateras att HD valt att kräva konnexitet vid tillämpningen av bestämmelsen om genkärsmål, trots att ett sådant krav inte uttryckligt framgår av 10 kap. 14 § 2 st. RB.

9.7.4 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis kan konstateras att det, som utgångspunkt, ännu en gång handlar om bestämmelser i RB som uppvisar stora likheter med motsvarande Bryssel-/Luganoregler. Skall en jämförelse göras måste emellertid bestämmelserna i RB anses ha ett snävare tillämpningsområde än motsvarigheterna i Bryssel-/Luganoreglerna. En sådan slutsats motiveras i första hand av att det, som nämns ovan, råder osäkerhet kring frågan om 10 kap. 14 § 1 st. RB över huvudtaget kan användas som självständig domsrättsregel. Även i detta fall kan det säkert förefalla frestande att, i linje med det ovan sagda beträffande 10 kap. 8 § RB, utnyttja möjligheten att tillämpa Bryssel-/Luganoreglerna analogt istället. När det gäller frågan om sammanläggning av mål är jag emellertid tveksam till en sådan lösning. I fall när domsrätt grundas med stöd i analogier, är det viktigt att hänsyn tas till svarandens olägenhet att tvingas underställa sig svensk domsrätt. I synnerhet gäller det fall där det i övrigt finns svag anknytning till Sverige. Att Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelse om *forum delicti* bör användas analogt istället för den snävare interna svenska bestämmelsen i 10 kap. 8 § RB kan motiveras med att det i dessa fall finns en naturlig anknytning till Sverige, i form av handling eller effekt. När det gäller sammanläggning av mål saknas i de flesta fall sådana

⁸⁰⁸ Se vidare *Dennemark* s. 226 och 227.

⁸⁰⁹ Se vidare *Pålsson* 1989 s. 94, med vidare hänvisning till RH 1981:7.

⁸¹⁰ Se vidare *Dennemark* s. 228. Frågan om exklusiv domsrätt i dessa fall diskuteras vidare i avsnitt 9.9 nedan.

⁸¹¹ Se NJA 1989 s. 36, hänvisningarna i citatet är här utelämnade.

naturliga anknytningspunkter. Mitt sammanfattande intryck är med andra ord att den försiktiga diskretionära prövning som förespråkats och tillämpats, också bör gälla för de fall som behandlas i detta arbete.

9.8 Om prorogation

9.8.1 Inledande anmärkningar

Även i RB erkänns parternas möjlighet att avtala om domstols behörighet. Att sådana prorogationsavtal är tillåtna framgår av 10 kap. 16 § RB. Av samma skäl som anförts beträffande förordningens artikel 23 (konventionernas 17) kommer emellertid diskussionen kring sådana avtal inte att utvecklas i detta arbete eftersom det i de tvister som här behandlas normalt sett inte finns några avtal.⁸¹² Också i RB finns emellertid en bestämmelse om *tyst prorogation* som anses möjlig att använda som domsrättsregel.⁸¹³ Stadgandet motsvaras i princip av förordningens artikel 24 och konventionernas artikel 18. Det är den tysta prorogationen som kommer att behandlas i det följande.

10 kap. 18 § RB (i utdrag)

Är rätten av annan grund än i 17 eller 17 a § sägs obehörig att upptaga tvist, som där väckes, skall tvisten dock anses väckt vid rätt domstol, om ej svaranden i rätt tid gjort invändning om domstolens behörighet eller uteblivit från första inställelsen eller, då förberedelsen är skriftlig, underlåtit att inkomma med svaromål...⁸¹⁴

Inledningsvis måste tillämpningsområdet för 10 kap. 18 § RB avgränsas mot de i bestämmelsen nämnda 17 och 17 a §§. Dessa innehåller en uppräkningslista av fall som en domstol inte är behörig att ta upp, s.k. tvingande processhinder. Som exempel kan nämnas talan om fast egendom som exklusivt skall tas upp till prövning vid domstol i den ort där fastigheten är belägen.⁸¹⁵ I detta arbete kommer emellertid inte gränserna för 17 och 17 a §§ att utredas.⁸¹⁶ Dessa paragrafer innehåller dock inga bestämmelser som på

⁸¹² Beträffande Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation, se avsnitt 8.9 ovan.

⁸¹³ Dennemark och Pålsson noterar att uttrycket *tyst prorogation* är något missvisande. Behörighet inträder nämligen oavsett om svaranden verkligen velat underkasta sig domstolens jurisdiktion. Bestämmelsen har med andra ord inte något med partsviljan att göra. Se vidare *Dennemark* s. 297 och *Pålsson* 1989 s. 105. Jag väljer, av samma skäl som Pålsson, ”för enkelhets skull”, att ändå använda uttrycket.

⁸¹⁴ I citatet är 18 § andra hälften utelämnat. Det rör sig enkelt uttryckt om ett konstaterande att kärandens uppgifter om de omständigheter som ligger till grund för domstolens behörighet skall tas för goda, i de fall svaranden uteblir.

⁸¹⁵ Vidare kan noteras att 17 a § 10 kap. RB anger att det finns särskilda bestämmelser om hinder mot rättegång i lag (1999:116) om skiljeförfarande, som skall beaktas endast efter invändning av en part.

⁸¹⁶ För en ingående analys av bestämmelserna hänvisas till *Dennemark* s. 230 ff. och *Pålsson* 1989 s. 94 ff.

något påtagligt sätt påverkar möjligheterna att låta 18 § omfatta de fall som behandla här. Det skall dock uppmärksammas att gränsdragningsproblem kan aktualiseras i samband med prövning av varumärkens giltighet, ett område som behandlas vidare i avsnitt 9.9 nedan.

9.8.2 Tyst prorogation

9.8.2.1 Inledande anmärkningar

Frågan om 10 kap. 18 § RB får användas som domsrättsregel skall, enligt Dennemark, besvaras med ledning av allmänna internationellt processrättsliga grundsatser. Enligt nämnda författare är det "...en allmänt vedertagen internationellt processrättslig grundsats, att svarandens förbehållslösa ingående i svaromål i princip grundar jurisdiktionskompetens också i sådana fall när tvisten ej skulle ha kunnat upptagas till prövning jämlikt i domstolslandet eljest gällande jurisdiktionsprinciper."⁸¹⁷ Regeln om tyst prorogation kan med andra ord användas som domsrättsregel och den kan ge en svensk domstol behörighet att ta upp tvister med internationell anknytning, som domstolen annars inte skulle vara behörig att pröva. Därutöver skall sägas att frågan om det är ett medvetet val från svarandens sida att inte invända mot domstolens kompetens inte har någon betydelse för möjligheten att tillämpa regeln om tyst prorogation. Att en sådan, för käranden till synes generös regel finns, motiveras i första hand av att det därmed blir möjligt att undvika s.k. negativa kompetenskonflikter (dvs. att ingen domstol, i något land, blir behörig att ta upp ett mål till prövning).⁸¹⁸ Därutöver finns processekonomiska motiv, men de gör sig främst gällande när 18 § används som intern forumregel. När det gäller lösandet av den interna forumfrågan framstår det som logiskt att det kan vara processekonomiskt att låta processen avslutas där den inletts, istället för att avvisa målet och hänvisa parterna till annan svensk domstol.⁸¹⁹ I internationella fall, när 10 kap. 18 § RB används som domsrättsregel, blir situationen närmast den motsatta. Här skulle ett argument för en snäv tillämpning av 18 § vara att det, för svenskt vidkommande, ur process-ekonomisk synvinkel skulle vara fel att pröva mål som inte har annan anknytning till Sverige än ett prorogationsavtal. När 18 § används som domsrättsregel är det med andra ord främst syftet att undvika negativa kompetenskonflikter som bör göras gällande. Enligt min mening måste de förbehåll som finns för regelns användning som intern forumregel gälla, i åtminstone samma utsträckning, när regeln används som domsrättsregel.

⁸¹⁷ Se vidare *Dennemark* s. 299.

⁸¹⁸ Se vidare *Dennemark* s. 299. Att risken för negativa kompetenskonflikter är ett argument som kan användas till stöd för en extensiv tolkning av de svenska domsrättsreglerna framgår bland annat av fallet NJA 1985 s. 832.

⁸¹⁹ Se vidare *Dennemark* s. 300.

9.8.2.2 En försiktig diskretionär tillämpning

Såvitt avser de förbehåll som regeln i 10 kap. 18 § RB är behäftad med, är det till att börja med viktigt att uppmärksamma tidigare nämnda tvingande processhinder. Om något sådant fall är för handen, spelar det faktum att svaranden går i svaromål utan att framställa kompetensinvändning, ingen roll. Domstolen skall pröva dessa frågor *ex officio* och avvisa mål av denna karaktär.⁸²⁰ Vidare anför Dennemark att det framstår som rimligt att kräva att parterna, enligt domstolslandets lag, har förfoganderätt till det objekt som är omtvistat. Slutligen har det framförts i doktrinen att det är rimligt att ställa krav på någon ytterligare anknytning till domstolslandet. Om all annan saklig anknytning till domstolslandet saknas, skall med andra ord en domstol inte vara tvingad att ta upp ett mål till prövning, endast på den grunden att svaranden inte framställt någon kompetensinvändning.⁸²¹ Här skall i tydlighetens namn tilläggas att en förutsättning för att en domstol diskretionärt skall kunna avvisa mål i dessa fall är att parterna kan få sin talan prövad av behörig domstol i annat land. Ett sådant krav följer, om inte annat, av behovet att undvika negativa kompetenskonflikter.

9.8.3 Avslutande reflexioner

När det gäller möjligheten att använda bestämmelsen om tyst prorogation i de fall som behandlas i detta arbete kan inledningsvis sägas att likheterna med vad som sagts beträffande förordningens artikel 24 (konventionernas artikel 18) är stora. Det skall emellertid också sägas att kommentarerna kring 10 kap. 18 § RB tydligare framhåller att en domstol kan kräva någon ytterligare anknytning. En annan, för mitt arbete relevant reflexion, är att åsikten framförts, beträffande tillämpningen av 18 §, att parterna skall ha rätt att förfoga över det omtvistade objektet för att regeln skall bli tillämplig. I en tvist om domännamn är just detta en fråga som kan ställa till problem. Som behandlas ovan, avseende tillämpningen av 10 kap. 3 § RB, är frågan om vem som har rätt att förfoga över ett domännamn knappast slutligt löst. I domännamnsrelaterade situationer kan således problem av samma art som behandlats beträffande 3 § aktualiseras också vid tillämpningen av 18 §.

Med beaktande av det ovan sagda, ges intryck av att 10 kap. 18 § RB skulle ha ett snävare tillämpningsområde än motsvarande Bryssel-/Luganoregler och följaktligen skulle dessa regler kunna tillämpas analogt istället. När det gäller frågan om tillämpningen av bestämmelsen om tyst prorogation är, av skäl som liknar de som anförs ovan beträffande 14 §, emellertid knappast motiverat att med stöd av analogier från Bryssel-/Luganoreglerna utvidga svensk domsrätt.

⁸²⁰ Se vidare *Dennemark* s. 301.

⁸²¹ Se vidare *Bogdan* 2004 s. 126 och *Dennemark* s. 301. Se också fallet AD 1997 nr. 27.

9.9 Ingen specialregel för immaterialrätten

9.9.1 Inledande anmärkningar

Som nämns ovan, skall mål som rör ett varumärkes registrering eller giltighet enligt Bryssel-/Luganoreglerna exklusivt prövas av domstol inom registreringsorten.⁸²² Någon motsvarande regel finns inte i RB men Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelse om registrerade immaterialrätter gäller å andra sidan rättigheter som är registrerade i ett Bryssel-/Luganoland oavsett svarandens hemvist, så något framträdande behov av en intern svensk specialregel för immaterialrätten finns inte. Det kan dock tänkas att frågor, som rör immaterialrättigheter registrerade i andra än Bryssel-/Luganoländer, kan bli föremål för prövning i svensk domstol. För dessa fall är det av intresse att närmare undersöka frågan om vilka principer för svensk domsrätt som tillämpas av svenska domstolar i mål som gäller registrerade immaterialrätter.

Trots att en uttrycklig intern svensk specialregel för immaterialrätt saknas, torde det ändå vara så att principen om skyddslandets domstolars exklusiva behörighet för frågor om registrerade immaterialrätters giltighet utgör utgångspunkt för hur domsrätsfrågor skall lösas, även i de fall Bryssel-/Luganoreglerna inte är direkt tillämpliga. Annorlunda uttryckt är det en allmänt utbredd uppfattning att en svensk domstol är behörig att pröva frågor om registrering och giltighet så vitt avser svenska varumärken och motsatsvis obehörig beträffande mål som rör ett utländskt varumärkes giltighet eller registrering.⁸²³ Därmed inte sagt att det är klart var gränsen för exklusiviteten skall dras. Detta problem kan diskuteras enligt samma mönster som presenteras i avsnitt 8.8.3 ovan. Härvidlag är jag i princip av den uppfattningen att det som sagts beträffande Bryssel-/Luganoreglernas artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)) kan tas som utgångspunkt också för bedömningen av svensk domstols behörighet att pröva mål om utländska varumärken i de fall Bryssel/Luganoreglerna inte är direkt tillämpliga. Frågan om exklusivitetsens gränser utvecklas därför inte vidare här. Däremot finns det anledning att översiktligt redovisa de svenska domstolarnas hållning när det gäller prövningen av mål om varumärken. Merparten av de avgöranden som HD haft anledning att ta upp till prövning har emellertid gällt svenska varumärken. Som nämns ovan, kan svensk domstols behörighet beträffande svenska varumärken numera direkt härledas ur Bryssel-/Luganoreglerna. Jag väljer ändå att kort redogöra för de avgöranden som finns, inte minst eftersom en sådan genomgång ger stöd för synsättet att viss exklusivitet finns såvitt avser varumärken, trots frånvaron av ett uttryckligt stadgande.

⁸²² Se avsnitt 8.8 ovan.

⁸²³ Se exempelvis *Bogdan*, NIR 1980 s. 269, 273; *Dennemark* s. 114 ff. och *Pålsson* 1989 s. 113 ff.

9.9.2 Problemets behandling i praxis

Det faktum att frågan rör upphävande av en svensk varumärkesregistrering har av HD ansetts räcka för att svensk domstol skall vara behörig i ett mål där ingen annan domsrättsgrundande anknytning fanns.⁸²⁴ Däremot har i äldre praxis ansetts att ett förbud mot användning av kännetecken som innebär intrång i en svensk varumärkesrättighet, inte kan tas upp till prövning i Sverige enbart på den grunden att förbudet avser att skydda ett svenskt varumärke.⁸²⁵ Fallet har kritiserats, enligt min mening med rätta, ”ty var skall (för att citera Pålsson) varumärkeshavaren vända sig, om inte till svenska domstolar, med en förbudstalan som avser svenskt territorium?”.⁸²⁶

Det skall därutöver sägas att det i doktrinen framförts synpunkten att också frågan om fastställelse av en rättighets bestånd anses omfattas av skyddslandets exklusiva behörighet.⁸²⁷ Uppfattningen stämmer väl överens med mitt ovan anförda resonemang om tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglernas motsvarande artiklar. Fastställelse om en rättighets bestånd gäller tvivelsutan rättighetens giltighet och bör därför omfattas av den exklusiva behörigheten. Pålsson anför i detta sammanhang att det kan tänkas uppstå särskilda problem i samband med fastställsetalan. I dessa fall finns nämligen inte något reservforum, som fallet är beträffande talan om registrerings hävande och följaktligen kan ovisshet uppkomma beträffande vilken svensk domstol som skall ta upp ett mål om fastställelse till prövning.⁸²⁸ Problemet har inte aktualiserats i svensk praxis. Mycket torde emellertid tala för att detta inte skulle medföra några problem i de fall en prövning verkligen kom till stånd. I andra sammanhang har HD nämligen accepterat att svensk domsrätt föreligger, utan att någon särskild svensk domstol är utpekad.⁸²⁹

En svårighet i dessa sammanhang är att det fortfarande, i svensk intern rätt, kan anses oklart hur varumärkesrättigheter skall lokaliseras.⁸³⁰ Om varumärken på ett tydligt sätt kunde lokaliseras till Sverige skulle nämligen regeln om egendomsforum i 10 kap. 3 § RB medföra att en behörig domstol alltid fanns i fall som rör dessa, även om det då inte skulle röra sig om någon exklusiv bestämmelse. Ett ytterligare skäl till att jag inte ser att frånvaron av

⁸²⁴ Se NJA 1987 s. 22 som gällde upphävande av en svensk varumärkesregistrering.

⁸²⁵ Se fallet NJA 1936 s. 278.

⁸²⁶ Se vidare *Pålsson* 1989 s. 115.

⁸²⁷ Se vidare *Bogdan*, NIR 1980 s. 269, 275 och *Dennemark* s. 130.

⁸²⁸ Regeln om reservforum återfinns i 26 § 2 st. VML. Det stadgas där att Stockholms tingsrätt är behörigt forum om innehavaren av det varumärke som talan om hävning gäller inte har hemvist i Sverige. Se vidare *Pålsson* 1989 s. 114.

⁸²⁹ Se NJA 1980 s. 188 där fråga var om prorogation till vederbörande domstol i Sverige kunde anses giltig. HD anförde att ”det är i princip inte uteslutet, att en giltig prorogation till svensk domstol kan innebära valrätt för käranden mellan alla sakligt behöriga svenska underrätter.” I fallet hade svaranden sitt hemvist i den ort där saken anhängiggjordes, något som säkert påverkade HD:s ställningstagande. Det går följaktligen inte att helt överföra resonemanget till ett varumärkesmål som rör fastställsetalan.

⁸³⁰ Se vidare *Pålsson* 1989 s. 113. Jämför också *Bogdan* 1984, s 130 ff.

ett reservforum för fastställelsemål är ett reellt problem är att det, enligt min mening, är klarlagt att registrerade varumärken måste kunna lokaliseras till registreringslandet.⁸³¹ Följaktligen ger regeln om egendomsforum saklig behörighet såvitt avser en talan riktad mot ett svenskt varumärke men någon motsvarande domsrätt föreligger inte beträffande utländska varumärken.

9.9.3 Avslutande reflexioner

Vid en sammanfattande bedömning av frågan om exklusiv behörighet beträffande varumärken måste först sägas att rättsläget inte är helt klarlagt såvitt avser exklusivitetens gränser. Att frågor om varumärkesrättigheters giltighet omfattas av exklusiviteten är en sak, men det innebär inte nödvändigtvis att också frågor som rör ett varumärkes skyddsomfång skall omfattas av nämnda princip. Oklarheterna på denna punkt är problematiska av flera skäl. Till att börja med kan det konstateras att de frågor som betraktas som exklusiva vid tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna inte automatiskt kan betraktas som exklusiva i en situation när sådana regler saknas. Även om det i och för sig bör gå att anlägga samma synsätt när frågor om exklusivitet diskuteras i ”icke lagreglerade fall” som det i avsnitt 8.8 tidigare redovisade, så är situationen än mer osäker vid en eventuell analog tillämpning. Denna osäkerhet får i sin tur konsekvenser inom andra områden, exempelvis när det gäller möjligheten att avtala om domstols behörighet samt när det gäller möjligheten att lägga samman mål. Rent allmänt är jag dock av den uppfattningen att det också i de fall när exklusivitetens konsekvenser för andra domsrättsregler skall utredas är lämpligt att söka vägledning i hur motsvarande problem löses vid tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna. Det främsta skälet härför är att det skulle vara högst olämpligt att upprätthålla två skilda synsätt vid behandlingen av dessa gränsöverskridande problem.

Med utgångspunkt i det som sägs ovan, beträffande exklusivitetens gränser, kan konstateras att domsrätt beträffande mål om svenska registrerade varumärken direkt kan härledas ur Bryssel-/Luganoreglerna. Situationen beträffande utländska varumärken är den motsatta. När det gäller denna grupp av varumärken är utgångspunkten att någon svensk domsrätt inte kan motiveras såvitt avser en talan som gäller det utländska varumärkets giltighet eller registrering. I sammanhanget skall understrykas att det sagda gäller för de fall då frågan om det utländska varumärkets giltighet eller registrering är formulerad som ett självständigt yrkande i målet. I de fall frågor om registrering och giltighet uppkommer som en prejudiciell fråga torde en svensk domstol, i likhet med vad som sägs i avsnitt 8.3.3 ovan, vara oförhindrad att pröva saken.

⁸³¹ För ytterligare argument till stöd för antagandet hänvisas till *Bogdan*, NIR 1980 s. 269, 272.

9.10 En kommentar om interimistiska åtgärder

9.10.1 Inledande anmärkningar

En allmän utgångspunkt är, som nämns ovan, att ett interimistiskt beslut får fattas endast om verkställigheten av en kommande dom avseende målets huvudyrkande hotas. Interimistiska beslut kan således aktualiseras enbart i samband med skilda former av yrkande på fullgörelse, i här aktuella fall närmast förbud eller skadestånd.⁸³² Bestämmelser som reglerar möjligheterna att i dessa sammanhang framföra yrkanden om säkerhetsåtgärder, däribland interimistiska sådana, finns både i 15 kap. RB och i de olika immaterialrättsliga speciallagarna.

Ett interimistiskt yrkande framställs, i enlighet med 15 kap. 5 § RB, vid den domstol där den redan inledda rättegången är anhängig. Samma förhållande gäller oavsett om tvisten har internationell anknytning. Om domstolen i fall med internationell anknytning har ansett sig behörig att pröva huvudyrkandet, med stöd av 10 kap. RB eller någon annan regel, föreligger således också behörighet att ta upp ett interimistiskt yrkande till prövning.⁸³³ I de fall yrkandet om interimistiska åtgärder framställs, innan rättegången i det huvudsakliga målet inletts, får frågan om domstolens behörighet, såvitt gäller framställan om provisoriskt rättsskydd, avgöras direkt med tillämpning av aktuella domsrättsregler, vanligen 10 kap. RB.⁸³⁴ Det sagda måste gälla även interimistiska åtgärder som kan verkställas i Sverige. Mer omdiskuterat är huruvida samma sak kan sägas beträffande interimistiska åtgärder som förutsätter verkställighet utomlands.

9.10.2 Åtgärder som förutsätter verkställighet utomlands

Historiskt sett har frågan om det är möjligt för svensk domstol att besluta om interimistiska åtgärder, exempelvis ett förbud mot att utföra viss handling som förutsätter verkställighet utomlands, besvarats nekande.⁸³⁵ Anledningen till att så är fallet är att det, innan Bryssel-/Luganoreglerna blev gällande i Sverige, knappast var troligt att någon sådan verkställighet skulle komma i fråga. Situationen är nu, som redan behandlats, en annan. Alla avgöranden, inklusive interimistiska beslut, som faller inom ramen för Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde erkänns, och skall verkställas, i samtliga länder där dessa regler gäller.⁸³⁶ Argumentet att de interimistiska besluten inte

⁸³² Se *Westberg*, SvJT 1990 s. 161. Se också avsnitt 4.4 och 8.10 ovan.

⁸³³ Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385.

⁸³⁴ Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385, 388.

⁸³⁵ Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385, 390, med vidare hänvisningar i not 8.

⁸³⁶ För en presentation av Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om erkännande och verkställighet hänvisas allmänt till *Arnt Nielsen* 1997 s. 313 ff.; *Kropholler* s. 365 ff. och *Pålsson* 2001 s. 229 ff.

skulle kunna verkställas utanför Sveriges gränser framstår således som ogrundat idag. Det torde därför vara så att en behörig svensk domstol kan besluta om interimistiska åtgärder med extraterritoriell verkan.⁸³⁷ Följaktligen framstår det beträffande de interimistiska åtgärderna, för att citera Pålsson, som ”svårt att förstå varför man från svensk sida skulle lägga hinder i vägen genom att laborera med en ”självbegränsning” av beslutet till åtgärder som kan verkställas i Sverige”.⁸³⁸ En helt annan fråga är om det dessutom är möjligt att ta upp ett mål om interimistiska yrkanden i fall när det huvudsakliga målet prövas utomlands.

9.10.3 Interimistiska beslut i Sverige när det huvudsakliga målet prövas utomlands

Som beskrivs ovan, är det möjligt att, med stöd av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 31 (konventionerna artikel 24), ta upp ett yrkande om interimistiska åtgärder, även när målet i övrigt är föremål för prövning i annat Bryssel-/Luganoland.⁸³⁹ Någon motsvarande regel finns dock inte i RB. Det torde ändå vara så att en utländsk rättegång inte utgör ett hinder för prövning av ett interimistiskt yrkande i Sverige. Det rör sig nämligen inte om konkurrerande, utan snarare kompletterande, mål.⁸⁴⁰ Slutsatsen blir därför att det, trots frånvaron av en speciell bestämmelse, är möjligt att ta upp interimistiska yrkanden i svensk domstol under omständigheter liknande dem som gäller beträffande tillämpningen av artikel 31 (konventionerna artikel 24).

En grundförutsättning måste vara att domstolen, på sedvanligt sätt, skall kunna motivera sin behörighet. En annan förutsättning, som ges av praxis, är att det utländska avgörandet, till vilket den i Sverige begärda interimistiska åtgärden är kopplad, måste kunna verkställas här i landet.⁸⁴¹ En rimlig slutsats blir därmed att det inte förefaller troligt att svensk domstol kommer att utnyttja möjligheten, att besluta om interimistiska åtgärder, i fall när det huvudsakliga målet prövas i ett land utanför Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde. I dessa fall kommer nämligen den utländska domen knappast att kunna verkställas i Sverige.⁸⁴² Det skall dessutom sägas att det när det huvudsakliga målet prövas i ett Bryssel-/Luganoland med största sannolikhet är så att artikel 31 i förordningen (24 i konventionerna) är direkt tillämpliga.

⁸³⁷ Se vidare *Pålsson*, NIR 2001 s. 129, 140 f.

⁸³⁸ Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385, 391.

⁸³⁹ Se vidare avsnitt 8.10.3 ovan.

⁸⁴⁰ Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385, 392 ff.

⁸⁴¹ Se vidare NJA 1983 s. 814.

⁸⁴² Se vidare *Pålsson*, SvJT 1996 s. 385, 393 f.

9.10.4 Särskilt beträffande interimistiska åtgärder om varumärken

Beträffande provisoriskt rättsskydd inom varumärkesrättens område finns, som nämns i kapitel 4 ovan, särskilda bestämmelser i VML. Rent allmänt tydliggör dessa regler att interimistiska åtgärder är möjliga, också inom varumärkesrättens område. I princip innebär emellertid inte de specialregler som återfinns i VML att förutsättningarna för interimistiska åtgärder ändras. Det är fortfarande i huvudsak de allmänna förutsättningarna i 15 kap. RB som gäller också när reglerna i VML tillämpas. I vart fall torde det inte föreligga några för den internationella processrätten relevanta skillnader mellan reglernas tillämpningsområde.⁸⁴³

9.10.5 Avslutande reflexioner

Till att börja med skall understrykas att Bryssel-/Luganoreglerna gör det möjligt att verkställa interimistiska beslut i andra Bryssel-/Luganoländer. Det är dessutom så att reglerna om verkställighet och erkännande av domar gäller oberoende av svarandens hemvist. Som exempel kan nämnas att ett svenskt interimistiskt beslut mot en amerikansk svarande som huvudregel kan verkställas i samtliga Bryssel-/Luganoländer, under förutsättning att beslutet faller inom ramen för Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde.⁸⁴⁴ Som redan tidigare nämnts, är detta förhållande betydelsefullt och kan sannolikt medföra att en del av de problem som finns beträffande ”torpederade” intrångsprocesser kan mildras.⁸⁴⁵

Det skall i detta sammanhang tilläggas att Bryssel-/Luganoreglerna kan vara direkt tillämpliga även i situationer när svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland. Ett sådant exempel kan vara att talan mot en svarande med hemvist i något land i Asien har inletts i Tyskland grundad på Bryssel-/Luganoreglernas exklusiva bestämmelser. I detta fall blir förordningens artikel 31 (och konventionernas artikel 24) tillämpliga och följaktligen kan ett interimistiskt förfarande inledas i Sverige med dessa bestämmelser som grund.

⁸⁴³ Den identifierbara skillnad som finns mellan reglerna i de immaterialrättsliga speciallagarna och de som återfinns i 15 kap. RB är närmast att kraven som gäller kärandens ställande av säkerhet kan uppfattas som något lägre i de immaterialrättsliga speciallagarna, exempelvis i 37 a § 3 st. VML, än vad de är i 15 kap. 6 § RB. I praktiken torde dock skillnaderna vara försumbara och under alla områden handlar det om materiellrättsliga skillnader som knappas påverkar domsrätten.

⁸⁴⁴ Bryssel-/Luganoreglernas sakliga tillämpningsområde framgår av dessa reglers artikel 1. Se vidare not 32 ovan.

⁸⁴⁵ Se avsnitt 8.10.5 ovan.

I de fall svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, får domstolen pröva sin behörighet analogivis. Resultatet blir dock likartat. Behörighet att besluta om interimistiska åtgärder, riktade mot en svarande utan hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, finns när domstolen är behörig att pröva den egentliga talan under i stort sett samma förutsättningar som beskrivits i avsnitt 8.10.

10 Domsrätt och inarbetade varumärken

10.1 Inledande anmärkningar

Behandlingen av domsrättsproblemen i föregående kapitel (8 och 9) har gällt domsrättsfrågor relaterade till registrerade varumärken. Som beskrivits, i avsnitt 3.2.2 ovan, kan emellertid skydd för ett varumärke uppkomma i Sverige även genom inarbetning. Detta kapitel fokuserar på frågan om domsrätt i samband med tvister om inarbetade varumärken. Behandlingen tar sin utgångspunkt i det som sagts tidigare om registrerade varumärken och frågan som i första hand kommer att analyseras är om de oregistrerade varumärkena skall behandlas annorlunda och i så fall på vad sätt.

Ett första problem beträffande inarbetade rättigheter är, som nämns ovan, att dessa rättigheter inte lika naturligt låter sig avgränsas till ett visst territorium. Nedan följer därför en utveckling av resonemanget kring de inarbetade rättigheternas territorialitet. Därutöver krävs särskilda överväganden när det gäller frågan om den exklusiva behörigheten, som enligt ordalydelsen i Bryssel I-förordningens artikel 22(4) och konventionernas artikel 16(4) gäller endast registrerade rättigheter. I detta sammanhang aktualiseras frågan om det bör finnas andra, för de oregistrerade rättigheterna specifika, domsrättsregler. Avslutningsvis sammanfattas helt kort situationen avseende domsrätt om varumärkestvister inom de oregistrerade rättigheternas område.

Som en allmän utgångspunkt för den följande behandlingen skall därutöver sägas att behandlingen omfattar samtliga svarande, oberoende av hemvist. Någon uppdelning i fall där Bryssel-/Luganoreglerna är direkt tillämpliga och fall där några direkt tillämpliga domsrättsregler inte finns sker således inte i detta kapitel.

10.2 Närmare om inarbetade rättigheters lokalisering

10.2.1 Inledande anmärkningar

Ett första problem, när skydd för en inarbetad rättighet åberopas, är att det måste visas att skyddet existerar. Det finns i dessa fall inte något registreringsbevis att förelägga domstolen och därmed blir uppgiften att belägga skyddets existens väsentligen mer komplicerad.⁸⁴⁶

I detta arbete är avsikten inte att i detalj utreda förutsättningarna för inarbetning. Helt kort skall dock sägas att inarbetning enligt 2 § VML föreligger "...om det [kännetecknet] här i landet inom en betydande del av den krets till vilket det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet." I denna bestämmelse ryms flera rekvisit som behöver klargöras. Med uttrycket *här i landet* menas, till att börja med, inte nödvändigtvis att inarbetning måste ha skett i hela landet. Det räcker att inarbetning skett i en *del av landet*, exempelvis i Lund.⁸⁴⁷ Det talas i bestämmelsen också om den krets till vilket varumärket riktar sig. Denna krets brukar benämnas *omsättningskretsen* och kan bestå av både aktörer i grossistledet och de slutliga köparna. Med uttrycket att varumärket skall vara känt inom en *betydande del* av denna omsättningskrets kan i princip endast konstateras att betydelsen av detta begrepp varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Rent allmänt gäller att det inte måste handla om en majoritet överstigande hälften av omsättningskretsen. Normalt torde det räcka med att en tredjedel av omsättningskretsen identifierar det aktuella kännetecknet som ett varumärke.⁸⁴⁸ Ett avgörande förhållande för frågan om inarbetning föreligger är att inte fler uppfattar kännetecknet som en beskrivande beteckning än som ett varumärke.⁸⁴⁹

Med beaktande av ovan sagda är det, förenklat uttryckt, upp till rättighetsinnehavaren att övertyga domstolen om att ett varumärkesskydd existerar. Vanligen används i dessa sammanhang skilda former av marknadsundersökningar. Ett problem beträffande behörighetsfrågan är att det i de fall behörigheten skall grundas på existensen av ett inarbetat varumärke måste genomföras en tämligen grundlig genomgång av fallet, redan i samband med att domstolen skall avgöra sin behörighet.

10.2.2 En kort komparativ utblick

Ett problem, som också försvårar en harmoniserad domsrättsbedömning inom detta område, är att reglerna beträffande de inarbetade rättigheternas ställning

⁸⁴⁶ Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 195 ff. och *Koktvedgaard/Levin* s. 364 ff.

⁸⁴⁷ Se vidare SOU 2001:26 s. 221. Jämför. också SOU 1958:10 s. 221 f.

⁸⁴⁸ Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 196 f. och *Koktvedgaard/Levin* s. 365 f.

⁸⁴⁹ Se vidare SOU 2001:26 s. 221.

i Europa är synnerligen divergerande.⁸⁵⁰ Med utgångspunkt i kretsen av Bryssel/Luganoländer kan konstateras att några (däribland Frankrike och Beneluxländerna) inte ger något utrymme i sina varumärkesrättsliga lagar för oregistrerade rättigheter.⁸⁵¹ De skandinaviska länderna, å andra sidan, har regler som liknar de svenska.⁸⁵² Däremellan finns länder, exempelvis Storbritannien och Tyskland som erkänner oregistrerade rättigheter, men där det ändå föreligger tämligen stora skillnader jämfört med de svenska reglerna.⁸⁵³ Det kan således konstateras att en genom inarbetning förvärvad ensamrätt till ett varumärke är en nordisk specialitet som saknar direkt motsvarighet i övriga Europa. Däremot har användning, och det faktum att ett kännetecken är välkänt, betydelse för bedömningen av en rättighets skyddsomfång i samtliga länder som anslutit sig till PK. Det är dessutom vanligt att ett oregistrerat, men välkänt, kännetecken utgör hinder mot registrering av ett därmed förväxlingsbart yngre kännetecken.⁸⁵⁴

Med beaktande av ovan presenterade skillnader i materiell rätt, kan konstateras att det inom detta område är svårt att komma överens om gemensamma regler som tillgodoser målet när det gäller den europeiska internationella privat- och processrätten, nämligen att finna principer som gäller i samtliga Bryssel-/Luganoländer.

10.2.3 Sammanfattande om inarbetade varumärkens lokalisering

Som framgår av ovan är uppgiften att lokalisera ett inarbetat varumärke behäftat med åtminstone två svårigheter. Dels är det rent allmänt svårt att avgöra de inarbetade varumärkenas territoriella räckvidd, dels är skillnaderna i nationell rätt stora på området. Dessa försvårande omständigheter måste emellertid inte betraktas som något avgörande problem. Lösningen på lokaliseringsfrågan är nämligen, i teorin, enkel. På samma sätt som det i händelse av en tvist blir upp till parterna att visa vilken territoriell utsträckning ett inarbetat varumärke har, måste det rimligen vara upp till parterna att, i domsrättshänseende, visa att det omtvistade varumärket är lokaliserat till det territorium där skydd åberopas. En annan sak är att det i praktiken kan vara förenat med svårigheter att leda detta i bevis.

För domstolen uppkommer frågan om enligt vilket lands lag skyddets omfattning och lokalisering skall fastställas. I detta arbete är, som nämns ovan, avsikten inte att utreda lagvalsproblematiken. Det kan ändå vara på sin

⁸⁵⁰ Se, *Information Brochure of the Office for Harmonization in the Internal Market* "National Law Relating to the Community Trade Mark", 2 uppl., 2002 s 49 ff., för en översiktlig presentation av de oregistrerade rättigheternas ställning i Bryssel-/Luganoländerna.

⁸⁵¹ Se vidare SOU 2001:26 s. 229.

⁸⁵² Se vidare beträffande situationen i Danmark, *Koktvedgaard/Wallberg* s. 50 ff. och beträffande situationen i Norge, *Lassen*, s. 196 ff.

⁸⁵³ Se vidare SOU 2001:26 s. 230.

⁸⁵⁴ Se vidare SOU 2001:26 s. 228 ff.

plats att konstatera att frågan om en rättighets existens som huvudregel skall avgöras enligt lagen i det land där skydd åberopas.⁸⁵⁵ För svenskt vidkommande innebär det att en fråga om inarbetat skydd föreligger i Sverige skall prövas mot svensk rätt, närmast 2 § VML.

10.3 Internetrelaterade aspekter

En helt annan fråga är på vilket sätt användningen av Internet påverkar bestämmandet av var och hur ett varumärke kan anses inarbetat. Inte heller denna fråga kommer att behandlas i detalj i detta arbete, eftersom det i första hand handlar om materiellrättsliga avvägningar. Avgörandet av frågan om ett varumärken är inarbetat eller inte har emellertid betydelse också för den internationella processrätten och därför är en kort kommentar motiverad också beträffande frågor inom detta område. Problemet kan illustreras enligt följande. I Lund finns den berömda "Knaken", en smakrik korv med stark inarbetning på den lokala charkuterimarknaden. Alldeles oavsett det faktum att namnet är ett registrerat varumärke kan konstateras att ordet KNAKE med all sannolikhet är att betrakta som ett lokalt inarbetat varumärke i Lund med omnejd. För exemplens räkning är utgångspunkten att det handlar endast om ett inarbetat skydd. En ytterligare förutsättning är att "Knaken" marknadsförs på Internet och att det är möjligt att beställa "Knakar" från webbsidan med leverans, bland annat till Köpenhamn. Hur påverkar detta det inarbetade varumärkets territorialitet?

Liknande frågor har diskuterats beträffande Internetrelaterade aktiviteters påverkan på *common-law trademarks*, som är den amerikanska motsvarigheten till inarbetade varumärken.⁸⁵⁶ En tanke som i dessa sammanhang presenterats är att innehavaren av ett *common-law* varumärke bör kunna använda samma kriterier som används för att fastställa *personal jurisdiction*, när den territoriella omfattningen av ett *common-law* varumärke skall bestämmas.⁸⁵⁷ Kan innehavaren av ett varumärke som är inarbetat i en delstat visa att det genom användning på Internet, i form av faktisk försäljning, annonsering, prenumerationer och andra liknande kommersiella kontakter, också är känt i

⁸⁵⁵ Att skyddslandsprincipen har en stark ställning som lagvalsprincip inom immaterialrättens område framgår exempelvis av att det är denna princip som föreslås bli huvudregel för lösandet av lagvalsproblem i samband med immaterialrättsintrång i den föreslagna Rom II-förordningen. Se vidare beträffande förslaget till Rom II-förordning *Arnt Nielsen*, RETTID 2002 s. 154–167. Se även artikel 8 i, förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), KOM/2003/0427 slutlig.

⁸⁵⁶ Ett *common-law* varumärke är inte helt jämförbart med ett inarbetat svenskt varumärke men likheterna är, som jag ser det, tillräckligt stora för att en jämförande diskussion skall vara av intresse.

⁸⁵⁷ Se vidare kapitel 7 ovan.

andra delstater, skulle det således vara möjligt att utsträcka det inarbetade skyddet till att också gälla dessa delstater.⁸⁵⁸

Överfört på svenska (europeiska) förhållanden, skulle resonemanget innebära att en innehavare av ett inarbetat varumärke mycket väl kan använda Internet för att utsträcka det inarbetade skyddet. Dock måste samma krav ställas, som i övrigt gäller, beträffande tillämpningen av 2 § VML, också för inarbetning avseende de nya territoriella områdena. I detta sammanhang kan tidigare nämnda rekommendation från WIPO och de däri förda diskussionerna om kommersiell effekt mycket väl användas som riktmärke.⁸⁵⁹ Slutsatsen skulle därmed bli att användning av ett varumärke som ger upphov till kommersiell effekt på en marknad kan läggas till grund för bedömningen av såväl frågan om inarbetning som frågan om domstolens behörighet. För övrigt skall konstateras att användning av ett varumärke på Internet redan lär beaktas i samband med att ett inarbetat varumärkes skyddsomfång skall bestämmas.

För att återknyta till det inledande, hypotetiska, exemplet kan konstateras att det är fullt möjligt att kännetecknet KNAKE genom de Internetaktiviteter som förekommer kan inarbetas som varumärke också på andra orter, däribland orter utan för Sveriges gränser. När det gäller frågan om inarbetning kan ske i Köpenhamn skall dock sägas att detta måste avgöras utifrån danska regler om inarbetat skydd.

För det fortsatta arbetets räkning kommer utgångspunkten vara att domstolen redan konstaterat att det finns en inarbetad rättighet. Frågan som därmed skall utredas är om det går att lokalisera rättigheten till Sverige samt om domstolen därmed är behörig att pröva en tvist som uppkommit beträffande detta varumärke.

10.4 Inarbetade varumärken som domsrättsgrundande egendom

Möjligheten att lokalisera ett inarbetat varumärke är av stor betydelse för flera av de tidigare behandlade domsrättsreglerna. Mest uppenbart framstår behovet av en tydlig lokalisering vid tillämpningen av 10 kap. 3 § RB. Som redan behandlats ovan (avsnitt 9.4.6) handlar det vid denna bestämmelsens tillämpning om att göra egendomen som skall ligga till grund för domsrätten tillgänglig för den aktuella domstolen. Det skall med andra ord vara möjligt att kontrollera den ifrågavarande egendomen på sådant sätt att en eventuell exekutiv åtgärd kan verkställas. I detta sammanhang finns det åter anledning att uppmärksamma 34 § 5 st. VML, där det uttryckligen framgår att en inarbetad varumärkesrätt inte får tas i mät. Däremot skall en inarbetad rätt,

⁸⁵⁸ Se vidare *Berlandi* s. 105 ff.

⁸⁵⁹ Se vidare avsnitt 2.4.5 och 8.4.6.4 ovan.

enligt samma bestämmelse, ingå i ett eventuellt konkursbo om innehavarens egendom avträds till konkurs. Utifrån detta stadgande blir den rimliga slutsatsen att en inarbetad varumärkesrättighet inte kan ligga till grund för domsrätt. Mot detta talar att det enligt 32 § VML är möjligt att överlåta ett inarbetat varumärke. Det handlar i kort sammanfattning om egendom som kan säljas men inte utmätas. Detta skulle eventuellt kunna vara ett argument för att också inarbetade varumärken skulle kunna betraktas som domsrättsgrundande egendom. Som redan antytts i behandlingen ovan (avsnitt 9.4) är jag dock av den åsikten att domsrättsregeln i 10 kap. 3 § RB skall tolkas med försiktighet. Jag ser därför ingen anledning att låta denna bestämmelse omfatta egendom som inte kan läggas till grund för en exekutiv åtgärd. I min plädering för att domännamn skall kunna vara domsrättsgrundande egendom ingår också en analys där jag kommer fram till att domännamn nog borde gå att utmäta, åtminstone i de fall domännamnen representerar stora värden. När det gäller inarbetade varumärken finns det, som framgår ovan, ett uttryckligt förbud mot utmätning och således faller detta egendomsslag, enligt min mening, utanför tillämpningsområdet för 10 kap. 3 § RB. Att de inarbetade rättigheterna i de flesta fall representerar större värden än domännamn är ett förhållande som i detta sammanhang saknar betydelse. Det skall dock sägas att det som regel finns ett registrerat varumärke, eller en registrerad firma, kopplat till eventuella inarbetade rättigheter. I de fall ett registrerat varumärke utmäts eller överlåts torde det i praktiken innebära att också eventuella sammanhängande inarbetade rättigheter följer med i överlåtelsen. I de fall det inarbetade varumärket saknar en koppling till någon registrerad rättighet (som kan utmätas) torde det vara en indikation på att det rör sig om ett varumärke som i sammanhanget representerar ett mindre värde. De praktiska konsekvenserna av att inarbetade varumärken inte kan läggas till grund för domsrätt är därför rimligen begränsade.

10.5 Inarbetning och exklusiv behörighet

10.5.1 Inledande anmärkningar

Ett centralt problem när det gäller domsrätt i samband med inarbetade rättigheter är förhållandet att de inarbetade rättigheterna inte uttryckligen omfattas av reglerna om exklusiv behörighet.

Dessvärre kan konstateras att kommentarerna till Bryssel-/Lugano-reglerna inte särskilt tar upp denna fråga. Det rimliga svaret på frågan om varför bestämmelserna gäller endast registrerade rättigheter står sannolikt att finna i förhållandet att registreringen som sådan räknas som en offentligrättslig verksamhet som andra länder än registreringslandet knappast kan besluta om. Denna starka koppling saknas när det gäller inarbetade rättigheter. En ytterligare anledning till att de inarbetade rättigheterna inte

behandlats är sannolikt de tidigare nämnda stora nationella skillnaderna inom detta område.

Frågan är dock om det faktum att de oregistrerade rättigheterna inte nämns i de exklusiva behörighetsreglerna också skall innebära att domstolar i andra länder, än de där en inarbetad rättighet är skyddad, skall vara behöriga att ta upp frågor som gäller denna rättighets giltighet. Å ena sidan går det att hävda att det måste vara så, eftersom Bryssel-/Luganoreglerna om de tolkas enligt ordalydelsen inte säger något annat. Å andra sidan finns bärande argument för att inarbetade rättigheters giltighet och omfattning, på samma sätt som gäller för registrerade, bäst provas i de länder där de är skyddade.

Problemet kan exemplifieras enligt följande. Låt säga att varumärket NOIR i detta exempel är inarbetat, men inte registrerat i Sverige och övriga Skandinavien. Lägg därtill att en person med hemvist i Frankrike agerar på den svenska marknaden på ett sätt som innebär intrång i det svenska inarbetade varumärket. I sammanhanget uppkommer skada också beträffande den svenska innehavarens rättigheter i de övriga skandinaviska länderna. Den svenska innehavaren väljer att väcka talan i Frankrike, där svaranden har sitt hemvist och där den skadegörande handlingen företagits, eftersom det därmed blir möjligt att pröva all skada som uppkommit. I detta fall aktualiseras frågan om den franska domstolen är behörig att ta upp ett genkärsmål om rättighetens giltighet.

10.5.2 Exklusiviteten omfattar inte inarbetade rättigheter?

Om utgångspunkten är att exklusiviteten inte omfattar inarbetade rättigheter innebär det att det står behöriga domstolar fritt att pröva frågor om dessa varumärkens giltighet, utan hinder av de begränsningar som följer av de exklusiva reglerna. Överfört på exemplet ovan, skulle det innebära att den franska domstolen kan ta upp ett genkärsmål om det svenska inarbetade varumärkets giltighet till prövning. På motsvarande sätt skulle en svensk domstol inte hindras av de exklusiva bestämmelserna om en fråga rörande en utländsk inarbetad rättighet blev föremål för prövning.

För en sådan lösning talar argumenten om den restriktiva tolkningen av de exklusiva reglerna. Även om inarbetade rättigheter inte kommenterats i förarbetena till Bryssel-/Luganoreglerna kan de knappast ha varit obekanta. Följaktligen kan det påstås att det faktum att inarbetade rättigheter inte finns med i det exklusiva stadgandet måste innebära att tanken varit att dessa inte skall behandlas med exklusivitet. Det skall dessutom sägas att Bryssel-/Luganoreglerna som slår fast att de nationella domstolarna i vissa fall självmant skall avvisa ett mål om annan domstol är exklusivt behörig knappast blir tillämpliga bara på grund av att ett mål handlar om inarbetade rättigheter.

10.5.3 Exklusiviteten omfattar inarbetade rättigheter?

Ett annat sätt att angripa frågan, om de inarbetade rättigheterna skall omfattas av de exklusiva reglerna, är att jämställa de inarbetade rättigheterna med registrerade. Följden av detta skulle vara att de exklusiva reglerna, i detta fall extensivt tolkade, hindrar att den franska domstolen tar upp genkäröålet till prövning. På samma sätt skulle den franska domstolen, återigen med stöd av en extensiv tolkning, vara skyldig att avvisa genkäröålet, eftersom svensk domstol då skulle vara exklusivt behörig att pröva frågan om den inarbetade rättighetens giltighet. Ett sådant angreppssätt kan säkert förefalla tilltalande i ett rättighetsinnehavarperspektiv. Det är dessutom otvivelaktigt så att domstolar i skyddslandet torde vara bättre lämpade att pröva frågor om ett inarbetat varumärkes giltighet än domstolar i andra länder. Argumentet, att varumärken är starkt knutna till skyddslandet, som ligger bakom det exklusiva stadgandet är giltiga beträffande registrerade såväl som inarbetade varumärken. I detta perspektiv är det svårt att se varför de inarbetade varumärken skall missgynnas. I ett större perspektiv blir bilden emellertid en annan. Att det finns inarbetade rättigheter är delvis motiverat av att vissa kännetecken inte har någon ursprunglig särskiljningsförmåga. Det har emellertid ansetts motiverat att också kännetecken utan registrering skall kunna skyddas, om de används på sådant sätt att de associeras med en viss vara eller tjänst. Om de annorlunda uttryckt inarbetats som kännetecken för den aktuella varan eller tjänsten. När ett inarbetat skydd uppkommit innebär det emellertid att det blir möjligt att också registrera det aktuella märket. Som exempel kan nämnas att ett kännetecken som "kaviar" inte kan registreras för varugruppen kaviar, eftersom det inte är särskiljande. Efter inarbetning av KALLES KAVIAR har det emellertid blivit möjligt att också registrera detta kännetecken som ett varumärke.⁸⁶⁰ I linje därmed kan det inarbetade skyddet ses som ett skydd för innehavaren i väntan på att registrering skall bli möjlig.

I detta perspektiv framstår det inte som motiverat att ge det inarbetade skyddet samma status som det registrerade. Istället får uppmaningen bli att den som agerar internationellt lämpligen bör eftersträva att i så stor utsträckning som möjligt tillse att varumärken som används också registreras. Givetvis kan det uppstå situationer, efter det att inarbetning kunnat konstateras men innan en registrering genomförts, där frågor som i exemplet ovan kan bli föremål för diskussion. Jag kan emellertid inte se att det skulle röra sig om annat än sällsynta undantagsfall och för sällsynta undantagsfall framstår det inte som motiverat att i strid med praxis tolka de exklusiva reglerna extensivt.

Den franska domstolen kan således inte betraktas som skyldig att avvisa genkäröålet. Att domstolen å andra sidan självmant kan välja att göra det

⁸⁶⁰ Se vidare beträffande förvärvat särskiljningsförmåga *Koktvedgaard/Levin* s. 364 ff. och *Nordell* 2004 s. 532 ff.

och att detta måhända är en praktisk och lämplig lösning är en annan sak. Återigen skall uppmärksammas att utrymmet för en diskretionär prövningsrätt inom ramen för Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde är begränsat och i princip endast gäller i samband med tillämpningen av reglerna om konnexitet, även om det i här aktuellt fall, enligt min mening, borde finnas ett sådant utrymme.

10.6 Avslutande reflexioner

Till att börja med kan konstateras att de flesta domsrättsregler som behandlats ovan är oberoende av objektet för tvisten (i här aktuella fall varumärket). Så kan exempelvis regler om svarandens hemvist och inträffad skada användas oberoende av om det rör sig om ett inarbetat eller registrerat skydd. Svårigheterna gäller istället de inarbetade rättigheternas territorialitet. Skyddsomfånget för de inarbetade rättigheterna får som utgångspunkt fastställas enligt samma principer som de registrerade men det är ett oundvikligt faktum att frånvaron av en registrering gör uppgiften att avgränsa och bevisa rättighetens existens svårare att lösa i praktiken. I detta sammanhang kan tvivelsutan Internet spela en roll, men framförallt som ett instrument för inarbetning. Inarbetning kan med andra ord ske med hjälp av Internet. Därutöver skall konstateras att de inarbetade rättigheterna rimligen inte kan jämföras med registrerade rättigheter såvitt avser frågan om tillämpningen av de exklusiva behörighetsreglerna. Det skulle enligt min mening vara en extensiv tolkning av regler som uttryckligen skall tolkas restriktivt, som inte står i proportion till vinsterna som skulle uppnås därmed.

Avslutningsvis skall betonas att det inte framstår som sannolikt att eventuella domsrättsproblem som gäller inarbetade rättigheter skulle ge upphov till några avsevärda praktiska problem. I takt med att aktörer blir allt mer gränsöverskridande, blir också behovet av tydligt definierade rättigheter större.⁸⁶¹ Av de aktörer som agerar gränsöverskridande är det således få som inte "backar upp" sina inarbetade rättigheter med registreringar. Den utvecklingen kan i sin tur ses som ytterligare ett argument till stöd för att inarbetade rättigheter inte behöver behandlas med exklusivitet. Jag är med andra ord av den uppfattningen att de olägenheter som rättighetsinnehavare kan åsamkas på grund av att en inarbetad rättighets giltighet kan bli föremål för domstolsprövning i annat land än rättighetens skyddsland inte är oöverkomliga. En annan sak är att utvecklingen av gemenskapsrättigheter inom EU också medför en utveckling mot fler oregistrerade rättigheter. När formgivningsförordningen trädde i kraft introducerade exempelvis ett oregistrerat (inarbetat) skydd för mönster. Inom detta område kan det finnas anledning att anta att rättighetsinnehavare i större utsträckning kommer att

⁸⁶¹ Se vidare *Koktvedgaard/Levin* s. 359.

nöja sig med inarbetat skydd och kanske kommer därmed utvecklingen att framtvinga nya överväganden när det gäller den internationella processrättsliga behandlingen av oregistrerade rättigheter. Det framstår emellertid inte som om behovet av en sådan översyn är omedelbart (eller ens nära) förestående.

11 Domsrätt och gemenskapsvarumärken

11.1 Inledande anmärkningar

Som nämns ovan, finns förutom möjligheten att registrera ett varumärke nationellt även möjligheten att registrera varukännetecken som samtidigt gäller i samtliga EU-länder. Stöd för detta finns sedan 1994 i förordningen om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen).⁸⁶² En ny varumärkesrätt har med andra ord etablerats som gäller parallellt med de nationella systemen. För att administrera detta nya varumärkessystem har en särskild varumärkesmyndighet inrättats. Myndigheten går under benämningen OHIM⁸⁶³ och har säte i Spanien (Alicante). Förutom hanteringen av gemenskapsvarumärken har OHIM även till uppgift att hantera frågor som rör gemenskapsformgivning.⁸⁶⁴

Med ett gemenskapsvarumärke får således innehavaren en omedelbar ensamrätt till det aktuella kännetecknet i samtliga EU-länder (fortsättningsvis kallade *medlemsstater* eftersom denna benämning används i varumärkesförordningen). Av gemenskapsvarumärkets gränsöverskridande natur följer att konflikter med tidigare gällande nationella varumärkesrättigheter kan uppstå. Att det finns en sådan risk var inte obekant när varumärkesförordningen arbetades fram. För att minska antalet potentiella konflikter ger varumärkesförordningen därför ett visst utrymme för samexistens mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken.⁸⁶⁵ I första hand har emellertid problem beträffande konflikter med äldre nationella varumärkesrätter lösts genom krav på kontroll i samband med registrering. För

⁸⁶² Rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Förordningen trädde i kraft i mars 1994 men har i praktiken fungerat först från och med den 1 januari 1996, när ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken började tas emot. Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 227 f. och *Koktvedgaard/Levin* s. 342 ff. Se även *Wadlow* s. 213 ff. och 243 ff. Se också avsnitt 2.4.3.3 ovan.

⁸⁶³ OHIM står för "Office for Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Designs)", se vidare *www.ohim.eu.int* (senast besökt 2005-02-16).

⁸⁶⁴ Möjligheten att registrera gemenskapsformgivning följer av Rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (formgivningförordningen). Formgivningsförordningen bygger på samma principer som varumärkesförordningen. När det gäller de frågor om domstols behörighet som behandlas i detta arbete är regleringen till övervägande del identisk.

⁸⁶⁵ Se varumärkesförordningen artikel 107 som i viss utsträckning tillåter samexistens mellan gemenskapsvarumärken och äldre lokala varumärkesrättigheter.

varumärkesförordningens del har detta kommit till uttryck i artikel 8, där innehavaren av den äldre nationella rättigheten ges en möjlighet att invända mot en gemenskapsvarumärkesregistrering. På motsvarande sätt har det införts regler i medlemsstaternas nationella lagstiftning, som slår fast att en äldre gemenskapsvarumärkesregistrering kan utgöra ett hinder mot en nationell registrering.⁸⁶⁶

Även om förhållandet till nationella varumärkesrättigheter till viss del klargjorts, finns situationer där problem kan uppstå. Inte minst gäller det frågor om domsrätt i samband med tvister om parallella rättigheter. Förutom de, för gemenskapsvarumärkena specifika problemen, finns även andra generella domsrättsproblem. Det rör sig, enkelt uttryckt, om samma problem som aktualiseras i samband med potentiellt intrångsgörande användning av nationella rättigheter.

De domstolar som har till uppgift att ta hand om potentiella intrångskonflikter kallas *domstolar för gemenskapsvarumärken* och är särskilt utsedda av medlemsstaterna, i enlighet med varumärkesförordningen.⁸⁶⁷ I Sverige är Stockholms tingsrätt utsedd till domstol för gemenskapsvarumärken i första instans.⁸⁶⁸ Den nationella lagstiftningen, avseende talan i varumärkesmål, avgör under vilka villkor det är möjligt att fullfölja talan i andra instans.⁸⁶⁹ För svenskt vidkommande innebär det att Svea hovrätt är den domstol som prövar mål om gemenskapsvarumärken i andra instans.⁸⁷⁰

För att tydliggöra i vilka situationer frågor om domsrätt kan uppkomma kommer i det följande utgångspunkt att tas ifrån fingerade exempel som rör gemenskapsvarumärket MODE. Varumärket används för ett Internetbaserat dataspel och innehavaren av det aktuella varumärket kan glädjas åt lysande försäljningsframgångar. I kölvattnet av dessa kan dessvärre också en rad potentiella intrång konstateras. Frågan som kommer att analyseras i detta arbete är under vilka förutsättningar tvister om detta gemenskapsvarumärke kan prövas vid svensk domstol. Till att börja med är det av intresse att utreda förutsättningarna för att anhängiggöra en intrångstalan. Det kan därutöver uppkomma frågor om gemenskapsvarumärkets förhållande till existerande nationella rättigheter. Dessutom är det tänkbart att någon av de potentiella intrångsgörarna är intresserad av att föra talan om ogiltighet, exempelvis under åberopande av att "Mode" inte är ett tillräckligt särpräglad uttryck för att kraven på särskiljningsförmåga skall vara uppfyllda.

⁸⁶⁶ Se för svenskt vidkommande 14 § 9 p. VML. Jämför också med motsvarande regel på firmarättens område, 10 § 8 p. FL.

⁸⁶⁷ Se varumärkesförordningen artikel 91(1).

⁸⁶⁸ Se VML 67 §.

⁸⁶⁹ Se varumärkesförordningen artikel 101(2).

⁸⁷⁰ Se *Koktvedgaard/Levin* s. 346. Se också *Information Brochure of the Office for Harmonization in the Internal Market*, s. 123 ff., för uppgifter om domstolar för gemenskapsvarumärken i samtliga medlemsstater (inklusive Sverige).

Som bekant är det normalt Bryssel-/Luganoreglerna som skall tillämpas när frågor om domsrätt på privaträttens område uppkommer. Dessa regler utesluter emellertid inte användandet av domsrätts- och verkställighetsregler som kommer till uttryck i bestämmelser från gemenskapernas institutioner. Varumärkesförordningen, där det i avdelning X finns regler bland annat om internationellt processrättsliga frågor, är ett exempel på en sådan gemenskapsrättsakt.⁸⁷¹

Reglerna i varumärkesförordningens avdelning X (artikel 90–104) inleds med ett allmänt stadgande i artikel 90(1), om att Bryssel-/Luganoreglerna skall tillämpas också när det gäller gemenskapsvarumärken. I samma artikel sägs emellertid också att så inte är fallet om annat framgår av varumärkesförordningen. Det finns i sammanhanget en rad områden som är specialreglerade i varumärkesförordningen och när det gäller dessa områden kommer därför dessa regler att gälla före Bryssel-/Luganoreglerna. I korthet kan sägas att det i varumärkesförordningen finns särskilda domsrättsregler om varumärkesintrång och giltighet samt regler om genkärsmål, interimistiska åtgärder, konnexa mål och litispensens. Dessutom finns särskilda regler för de fall som går under benämningen *andra tvister om gemenskapsvarumärken*. I det följande kommer nämnda områden att analyseras vart för sig. Innan dess skall emellertid helt kort förhållandet mellan Bryssel-/Luganoreglerna och varumärkesförordningen behandlas.

11.2 Förhållandet mellan Bryssel-/Luganoreglerna och varumärkesförordningen

11.2.1 Inledande anmärkningar

Först skall klargöras att det av Bryssel I-förordningens artikel 68 framgår att alla tidigare hänvisningar i gemenskapsrättsakter till Brysselkonventionen skall gälla så som hänvisningar till förordningen, i den mån förordningen ersätter Brysselkonventionens bestämmelser medlemsstaterna emellan. Om fråga uppkommer beträffande en svarande med hemvist i Frankrike (där numera Bryssel I-förordningen gäller) skall således alla hänvisningar till konventionen i detta fall ersättas med hänvisningar till förordningen.⁸⁷²

Som nämns ovan, är huvudregeln enligt varumärkesförordningens artikel 90(1) att Bryssel-/Luganoreglerna skall gälla i de fall varumärkesförordningen inte säger annat. Vad detta egentligen innebär specificeras i artikel 90(2) där

⁸⁷¹ Att Bryssel-/Luganoreglerna ger utrymme för internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser som kommer till uttryck i andra gemenskapsrättsakter framgår av förordningens artikel 67 och Brysselkonventionens artikel 57. För Luganokonventionens del framgår det av protokoll nr. 3.

⁸⁷² Det enda fall när hänvisningarna till konventionen får stå kvar är i förhållande till svarande med hemvist i Danmark. Se vidare avsnitt 2.4.3.1 ovan.

det framgår att vissa av Bryssel-/Luganoreglerna inte skall tillämpas i samband med mål som rör intrång i eller giltigheten av ett gemenskapsvarumärke.

De Bryssel-/Luganoregler som inte får tillämpas på grund av reglerna i varumärkesförordningen har, som kommer att visas nedan, sina motsvarigheter i varumärkesförordningen. Som framgår av artikel 90(2) är emellertid huvuddelen av Bryssel-/Luganoreglerna inte undantagna (se vidare avsnitt 11.3.5.1 nedan). Dessa bestämmelser kan med andra ord tillämpas också i samband med gemenskapsvarumärken, om övriga omständigheter tillåter det. Förutom de domsrättsgrunder som kommer till uttryck i varumärkesförordningen finns det således en "överskjutande" domsrätt för prövning av mål som rör gemenskapsvarumärken, som kan härledas direkt från Bryssel-/Luganoreglerna.⁸⁷³

Artikel 90(2) gäller dessutom endast fall som omfattas av varumärkesförordningens artikel 92. Utan att föregripa presentationen nedan kan redan nu sägas att Bryssel-/Luganoreglerna därmed kan tillämpas i dess helhet, när det gäller de övriga fall som inte omfattas av artikel 92.

Varumärkesförordningens artikel 90(2) c klargör därutöver att Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om domsrätt kan tillämpas direkt i fall om gemenskapsvarumärken, även om svaranden inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, under förutsättning att svaranden istället har en etablering i ett sådant land.⁸⁷⁴

11.2.2 Användningen av begreppen hemvist och etablering

Begreppen *hemvist* och *etablering* används återkommande i varumärkesförordningen. Det finns dock inga bestämmelser som klargör begreppen. En rimlig utgångspunkt för fastställande av dessa begrepps betydelse torde vara att undersöka vilken definition begreppen ges i andra internationellt privat- och processrättsliga regler med ursprung i gemenskapen. Bland dessa intar Bryssel-/Luganoreglerna en framträdande roll och det är därför rimligt att utgå ifrån dessa regler när begreppens betydelse i varumärkesförordningen analyseras.⁸⁷⁵ Vad som anförs ovan, i avsnitt 8.3 och 8.6, är därmed relevant också här.

Inledningsvis kan konstateras att mycket talar för att begreppet *hemvist* skall ges samma innebörd i varumärkesförordningen som i Bryssel-/Luganoreglerna. Wadlow anför, i första hand med exempel från patentområdet där begreppet användas på motsvarande sätt i patentkonven-

⁸⁷³ Fawcett/Torremans använder uttrycket *Residual Jurisdiction* när de beskriver detta förhållande. Se vidare Fawcett/Torremans s. 326 och 328.

⁸⁷⁴ I varumärkesförordningen hänvisas till Brysselkonventionens avdelning II (dvs. artiklarna 2–24). I förordningen motsvaras detta av kapitel 2 (dvs. artiklarna 2–31).

⁸⁷⁵ Att Bryssel-/Luganoreglerna är en rimligt utgångspunkt för bedömningen bekräftas av doktrin. Se exempelvis Fawcett/Torremans s. 322 f. och Wadlow s. 282 ff. Jämför också Norrgård, NIR 1998 s. 455, 457 ff.

tionen från 1975,⁸⁷⁶ att det finns en tydlig avsikt att begreppet hemvist skall bestämmas i enlighet med Bryssel-/Luganoreglerna vid tillämpningen av såväl patentkonventionen som varumärkesförordningen.⁸⁷⁷

När det gäller begreppet *etablering* är situationen delvis en annan, mycket beroende på att begreppet används på skilda sätt i varumärkesförordningen och i Bryssel-/Luganoreglerna. Det går därför inte utan vidare att överföra GD:s uttalanden om tolkningen av artikel 5(5) till varumärkesförordningen. Det skall dessutom nämnas att artikel 5(5), till skillnad från artiklarna om hemvist i Bryssel-/Luganoreglerna⁸⁷⁸, enligt artikel 90(2) i varumärkesförordningen inte skall tillämpas i det flertalet fall som omfattas av artikel 92.⁸⁷⁹ Doktrinen är ändå tämligen enstämmig i det att Bryssel-/Luganoreglerna bör tas som (försiktig) utgångspunkt för bestämmandet av varumärkesförordningens etableringsbegrepp.⁸⁸⁰ Flera viktiga skillnader måste dock uppmärksammas och det skall sägas att bilden av hur begreppet skall bestämmas för varumärkesförordningens del inte är enstämmig.

Innan begreppet analyseras vidare vill jag emellertid först uppmärksamma att det i den svenska språkversionen förekommande uttrycket ”driftställe” kan ifrågasättas.⁸⁸¹ Uttrycket leder tanken till 10 kap. 5 § RB, men det skulle vara missvisande att ta vägledning i denna bestämmelse, när det gäller tolkningen av en gemenskapsrättsakt som varumärkesförordningen. I den engelska språkversionen används *establishment* och i den tyska *Niederlassung*. I båda fallen rör det sig om uttryck som bättre översätts med *etablering* eller *filial*. En användning av uttrycket *etablering* skulle, enligt min mening, på ett mer korrekt sätt beskriva vad som avses i varumärkesförordningen och därutöver tydliggöra att en koppling till 10 kap. 5 § RB saknas. Uttrycket *etablering* stämmer dessutom bättre överens med den svenska versionen av Bryssel I-förordningens artikel 5(5), en överensstämmelse som redan finns när det gäller de engelska och tyska språkversionerna. Jag använder därför genomgående begreppet *etablering* istället för *driftställe*, även om driftställe fortfarande används i de citat från varumärkesförordningen som följer nedan.

Etableringsbegreppet har analyserats ingående av Wadlow. Inledningsvis konstaterar han att de ursprungliga intentionerna inte varit att ge etableringsbegreppet samma innebörd som Bryssel-/Luganoreglernas artikel

⁸⁷⁶ Wadlow hänvisar här till det utkast till konvention om gemenskapspatent som togs fram i Luxemburg 1975. I denna konvention har artikel 14 samma lydelse som varumärkesförordningens artikel 93 (som behandlas vidare i avsnitt 11.3.2 nedan). Se vidare Wadlow s. 278 ff.

⁸⁷⁷ Se Wadlow s. 282.

⁸⁷⁸ Artiklarna 59 och 60 i förordningen och artiklarna 52 och 53 i konventionerna

⁸⁷⁹ Se vidare avsnitt 11.3.1 nedan.

⁸⁸⁰ Fawcett/Torremans s. 322 f. och Wadlow s. 283 ff.

⁸⁸¹ Samma, enligt min mening, olämpliga begrepp används för övrigt också i den nyare formgivningsförordningen.

5(5).⁸⁸² Snarare skall begreppet ses i ljuset av artikel 3 i Pariskonventionen.⁸⁸³ En anledning till varför Bryssel-/Luganoreglerna inte är den givna utgångspunkten är att begreppet etablering, när det gäller dessa regler, givits en snäv tolkning, delvis på grund av att artikel 5(5) är ett alternativ till huvudregeln om svarandens hemvist i artikel 2. Så är inte fallet i varumärkesförordningen, där etablering har sin främsta betydelse i situationer när svaranden inte har hemvist i en medlemsstat. När det gäller användningen av etablering som domsrättsgrund i varumärkesförordningen finns dessutom inget krav på att tvisten skall ha uppkommit på grund av verksamhet som bedrivits vid den aktuella etableringen, som fallet är när det gäller Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5).⁸⁸⁴

Wadlows (försiktiga) slutsats är att etableringsbegreppet, om något, bör anses vidare i varumärkesförordningen än vad fallet är beträffande etableringsbegreppet i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(5).⁸⁸⁵

Wadlows slutsats förefaller rimlig. Jag vill dock gärna framhålla att begreppet *etablering*, även om det till viss del måste definieras självständigt i varumärkesförordningen (och andra motsvarande regleringar på immaterialrättens område), inte rimligen kan ges en betydelse som är helt skild från Bryssel-/Luganoreglernas. För det är kopplingen mellan de aktuella regelverken alltför stark.

Sammanfattningsvis kan således sägas att det torde vara klarlagt att begreppet *hemvist* skall ges samma innebörd i varumärkesförordningen som i Bryssel-/Luganoreglerna. Vad beträffar begreppet *etablering* är det snarare så att detta skall bestämmas i ljuset av Bryssel-/Luganoreglerna, men att användningen av begreppet är något vidare i varumärkesförordningen.

11.3 Behörighet i fråga om intrång och giltighet

11.3.1 Inledande anmärkningar

Den stora gruppen av mål som rör gemenskapsvarumärken samlas i varumärkesförordningen under rubriken ”behörighet i fråga om intrång och giltighet”. I de fall sådana mål kommer upp till prövning är det domstolarna för gemenskapsvarumärken, som medlemsstaterna utsett, som har exklusiv behörighet.

⁸⁸² Se Wadlow s. 284. Även i detta fall hänvisar Wadlow till kommentarer om Patentkonventionen.

⁸⁸³ Artikel 3 i Pariskonventionen går ut på att personer som ”tillhör” ett land utanför unionsländerna, men som har ”verkliga industri- eller handelsföretag inom något unionslands område” skall likställas med dem som ”tillhör” ett unionsland.

⁸⁸⁴ Se vidare Wadlow s. 285.

⁸⁸⁵ Se vidare Wadlow s. 286.

Artikel 92 - Behörighet i fråga om intrång och giltighet (i utdrag)

Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och om sådan talan är tillåten enligt nationell lag talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken,

b) fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,

...

d) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 96.⁸⁸⁶

Som framgår omfattar bestämmelsen en rad skilda situationer. Till att börja med kan konstateras att både intrångstalan och negativ fastställelse att skadegörande intrång ej är för handen omfattas av bestämmelsen. Dessutom omfattar den exklusiva behörigheten genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring.

Ett viktigt inledande konstaterande är att frågor om ett gemenskapsvarumärkes giltighet, till skillnad från vad som ovan sagts beträffande nationella varumärken, i princip endast kan väckas som ett eget mål, eller eget yrkande (i form av ett genkäromål). Möjligheten att i övrigt ta upp frågor om upphävande av ett gemenskapsvarumärke eller frågor om dess giltighet, som en invändning i ett pågående mål är ytterst begränsad.⁸⁸⁷ Istället är det som huvudregel så att domstolarna för gemenskapsvarumärke skall presumera att det omtvistade varumärket är giltigt när ett mål om ett gemenskapsvarumärke kommer upp till prövning.⁸⁸⁸

Artikel 92 ger, som framkommer ovan, information om den exklusiva behörighetens omfattning. Några klargöranden när det gäller grunderna för densamma ges emellertid inte.

11.3.2 Domsrätt på grund av hemvist eller etablering

11.3.2.1 Inledande anmärkningar

Svaren på frågor om grunderna för domsrätt, i de fall som omfattas av artikel 92, ges i första hand av artikel 93. Inledningsvis kan konstateras att en utgångspunkt för domsrätt är begreppen hemvist och etablering. Svarandens hemvist är, som redovisats ovan, även en utgångspunkt för tillämpning av

⁸⁸⁶ I citatet återges inte punkt c som innehåller en vidare hänvisning till varumärkesförordningens artikel 9(3) andra meningen. Det rör sig enkelt uttryckt om behörighet att pröva frågor om utbetalning av skälig ersättning för märkesanvändning som sker efter det att ansökan om ett gemenskapsvarumärke offentliggjorts.

⁸⁸⁷ I sammanhanget kan tydliggöras att en fråga om hävning av ett nationellt varumärke inte heller kan prövas prejudiciellt.

⁸⁸⁸ Se vidare avsnitt 11.5.2 nedan.

Bryssel-/Luganoreglerna, men en viktig skillnad när det gäller tillämpningen av varumärkesförordningens bestämmelser är att artikel 93, förutom svarandens hemvist, i tur och ordning tar upp kändens hemvist och slutligen OHIM:s säte som möjliga domsrättsgrunder. En annan genomgående skillnad är att etablering används som ett komplement till hemvist.

11.3.2.2 Svarandens hemvist eller etablering

Varumärkesförordningens artikel 93(1) är den bestämmelse som närmast kan liknas vid Bryssel-/Luganoreglernas artikel 2.

Artikel 93(1) - Internationell behörighet

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser i verkställighetskonventionen [Brysselkonventionen] som enligt artikel 90 skall tillämpas, skall sådan talan som avses i artikel 92 väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

Svarandens hemvist är således en möjlig domsrättsgrund, men mer intressant i sammanhanget är användningen av begreppet etablering som komplement. Här får nämligen kändens en möjlighet att hitta behöriga domstolar som kan få tämligen långtgående konsekvenser för en potentiell skadevållare. Inledningsvis användes gemenskapsvarumärket MODE som exempel. Låt säga att ett företag som har sitt hemvist i Australien gör sig skyldigt till intrång i detta gemenskapsvarumärke. I de fall innehavaren av varumärket MODE väljer att gå till svensk domstol kan således inte svarandens hemvist användas som behörighetsgrund. Om den australiensiske svaranden har en etablering i Sverige skulle det emellertid vara möjligt att pröva det aktuella intrånget här i landet, oberoende av om det är på grund av verksamhet som bedrivs vid etableringen som intrånget uppkommit. Det krav som finns beträffande artikel 5(5) i Bryssel-/Luganoreglerna om ett samband mellan den aktuella tvisten och den verksamhet som bedrivs vid etableringen saknas, som nämnts ovan, när det gäller denna domsrättsgrund i varumärkesförordningen.⁸⁸⁹

Däremot är det inte möjligt att använda etableringen som domsrättsgrund i de fall svaranden faktiskt har hemvist i en medlemsstat. Det spelar i det sammanhanget ingen roll om tvisten faktiskt kan härledas till det aktuella etableringsstället.⁸⁹⁰ Har svaranden i exemplet ovan hemvist i Frankrike (istället för i Australien) kan således etableringen i Sverige inte längre utgöra grund för domsrätt, även om intrånget helt kan härledas till verksamhet som bedrivits där.

⁸⁸⁹ Se beträffande artikel 5(5) avsnitt 8.6 ovan.

⁸⁹⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 323 f.

11.3.2.3 Kärandens hemvist eller etablering

Om svaranden saknar hemvist, och heller inte har någon etablering, i en medlemsstat ges ytterligare komplementära domsrättsgrunder av artikel 93(2).

Artikel 93(2) - Internationell behörighet

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftställe i någon medlemsstat skall sådan talan väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken käranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

I denna bestämmelse är det, som komplement till svarandens hemvist, istället kärandens hemvist som blir en möjlig domsrättsgrund. Regeln i artikel 93(2) uppvisar i stort sett samma mönster som den i artikel 93(1). Även här är således ett komplement, när käranden inte har hemvist i en medlemsstat, att istället använda kärandens, i en medlemsstat befintliga, etablering som domsrättsgrund. Med denna regel som grund kan därmed innehavare av ett gemenskapsvarumärke som har sitt hemvist i Sverige stämma en kinesisk svarande för ett intrång i det aktuella gemenskapsvarumärket utan någon ytterligare anknytning till domstolsorten. Att ta kärandens hemvist som utgångspunkt för bedömningen av en domstols behörighet är utan tvivel diskutabelt. I andra situationer skulle en sådan domsrättsgrund säkerligen också betraktas som exorbitant.⁸⁹¹ Som kommer att visas nedan, finns det emellertid tämligen starka skäl för att domsrättsgrunderna i fråga skall vara motiverade.

11.3.2.4 OHIM:s säte

Varumärkesförordningens bestämmelser om domsrätt är heltäckande så till vida att det alltid finns en behörig domstol i någon medlemsstat. I sista hand anges nämligen i artikel 93(3) att OHIM:s säte är en möjlig domsrättsgrund.

Artikel 93(3) - Internationell behörighet

3. Om varken svaranden eller käranden har hemvist eller driftställe i någon medlemsstat skall talan väckas vid domstol i den medlemsstat där byrån har sitt säte.

De fall som kan vara aktuella här får med andra ord prövas i Spanien och det rör sig om situationer där det som regel inte finns någon anknytning till domstolslandet i övrigt. En innehavare av ett gemenskapsvarumärke med hemvist i Japan kan således anhängiggöra en talan i Spanien mot en svarande med hemvist i Australien, utan någon annan anknytning till domstolslandet

⁸⁹¹ Det kan exempelvis konstateras att svaranden med hemvist i ett Bryssel-/Luganoland är skyddade mot domsrätt grundad på kärandens hemvist, något som framgår av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 3. Se också *Wadlow* s. 272 ff.

än att saken rör ett gemenskapsvarumärke. Det kan tvivelsutan uppfattas som långtgående, men det skall i sammanhanget understrykas att det rör sig om ett alternativ i sista hand.

Till försvar för möjligheten att pröva talan med stöd av artikel 93(2 och 3) kan därutöver sägas att det handlar om mål som rör gemenskapsvarumärken. I samband med prövning av sådana mål kan konstateras att det alltid finns en anknytning till Gemenskapen. Med tanke på att föremålet för tvisten är ett varumärke, ett objekt som i andra situationer behandlas med exklusiv behörighet för domstolar i skyddslandet, kan det dessutom sägas att anknytningen är tämligen stark.⁸⁹² Det torde därutöver vara så, att domstolarna för gemenskapsvarumärken under alla omständigheter är bättre lämpade att pröva mål om gemenskapsvarumärken som avses i artikel 92, än vad domstolar i andra länder, exempelvis Australien i exemplet ovan, skulle vara. I detta perspektiv framstår enligt min mening de, spontant exorbitanta domsrättsgrunderna, som väl motiverade.

11.3.3 Domsrätt på grund av prorogation

Artikel 93(1-3) är heltäckande genom att dessa bestämmelser garanterar att det alltid finns en domstol i ett medlemsland som har behörighet att pröva en talan som rör ett gemenskapsvarumärke. Det är till och med så att formuleringen i artikel 93(3), att talan (i sista hand) *skall* prövas där OHIM har sitt säte, ger intrycket att bestämmelserna är tvingande. Så är emellertid inte fallet. Användningen av ordet ”skall” får i sammanhanget istället uppfattas som en markering att det endast är domstolar för gemenskapsvarumärken som kan komma i fråga. Därmed kan ytterligare alternativ tänkas, exempelvis att parterna i enlighet med artikel 93(4) avtalar om domstols behörighet.

Artikel 93(4) - Internationell behörighet

4. Trots bestämmelserna i punkterna 1- 3 skall

a) artikel 17 i verkställighetskonventionen [Brysselkonventionen] tillämpas [artikel 23 i förordningen], om parterna är överens om att en annan domstol för gemenskapsvarumärken skall ha behörighet,

b) artikel 18 i den konventionen tillämpas [artikel 24 i förordningen], om svaranden uppträder vid en annan domstol för gemenskapsvarumärken.

Utgångspunkten är i dessa fall Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation. En domstol som utpekats i enlighet med nämnda regler har en behörighet som är exklusiv i förhållande till de domstolar som annars skulle vara behöriga enligt

⁸⁹² Se vidare avsnitt 8.8 ovan, beträffande tillämpningen av de exklusiva bestämmelserna i Bryssel I-förordningens artikel 22(4) och konventionernas artikel 16(4).

artikel 93(1-3). En förutsättning för att ett avtal om domstols behörighet skall vara giltigt är i dessa fall, i enlighet med vad som tidigare sagts beträffande Bryssel-/Luganoreglerna om prorogation, att åtminstone en av parterna har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland.

Därutöver omnämns, i artikel 93(4) b, Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelse om tyst prorogation. Sålunda blir en domstol behörig om svaranden går i svaromål vid denna, under förutsättning att detta inte sker enbart i syfte att bestrida domstolens behörighet.

Ett generellt krav är i samtliga fall som täcks av artikel 93(4) att det enbart är domstolar för gemenskapsvarumärken (utsedda i enlighet med varumärkesförordningen artikel 91) som kan komma i fråga för en prorogation.⁸⁹³ När det gäller tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna hänvisas i övrigt till presentationen av dessa i avsnitt 8.9 ovan.

11.3.4 Domsrätt på orten för intrånget

11.3.4.1 Inledande anmärkningar

En ytterligare möjlighet för käranden är att välja en domstol som enligt artikel 93(5) kan motivera sin behörighet med att den intrångsgörande handlingen företagits i domstolslandet.

Artikel 93(5) - Internationell behörighet (i utdrag)

5. Sådan talan som avses i artikel 92, med undantag av fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång i ett gemenskapsvarumärke, får även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång, ...⁸⁹⁴

Bestämmelsen i artikel 93(5) tar sikte på intrånget och möjliggör domstolsprövning inom den ort där ett intrång sker eller riskerar att inträffa. Regeln motsvaras närmast av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) som analyserats ingående ovan.⁸⁹⁵ Det finns dock skillnader mellan de båda reglerna. Till att börja med är negativ fastställsetalan, att något intrång inte föreligger, uttryckligen undtagen från tillämpningsområdet för artikel 93(5). Samma begränsning bör enligt min mening gälla också Bryssel-/Luganoreglerna men det framgår, som diskuteras ovan, inte uttryckligen av artikel 5(3).⁸⁹⁶

En annan uppenbar skillnad mellan artikel 93(5) och Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) är att det i den först nämnda talas om platsen

⁸⁹³ Se vidare *Wadlow* s. 274 f.

⁸⁹⁴ I citatet återges inte hänvisningen till varumärkesförordningens artikel 9(3) andra meningen. Jämför vidare not 886 ovan.

⁸⁹⁵ Se vidare avsnitt 8.4 ovan.

⁸⁹⁶ Se vidare avsnitt 8.4.6.3 ovan.

där intrång förekommer, medan det i den senare talas om den ort där skadan inträffade.⁸⁹⁷

11.3.4.2 Om effekt och handling

När det gäller tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) har det redan visats att uttrycket *där skadan inträffade* omfattar både handlingsorten och effektorten. En i sammanhanget intressant fråga är om detta kan sägas också om uttrycket *där intrång förekommer*. En rimlig tolkning skulle i och för sig vara att varumärkesförordningens regel ges samma omfattning som dess motsvarighet i Bryssel-/Luganoreglerna, med följd att uttrycket *där intrång förekommer* både skulle omfatta platsen för den intrångsgörande handlingen och platsen för effekten av detta handlande. En sådan slutsats måste emellertid ses i ljuset av en annan av varumärkesförordningens regler, nämligen regeln i artikel 94(2) som slår fast att "[e]n domstol för gemenskapsvarumärken vars behörighet grundar sig på artikel 93(5) endast är behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen." Det kan därmed konstateras att uppdelningen på handling och effekt inte får samma betydelse när det gäller tillämpningen av artikel 93(5), eftersom det ändå bara är handlingar som företagits inom effektorten som kan prövas med denna artikel som grund.

Fawcett/Torremans diskuterar denna territoriella begränsning bland annat med utgångspunkt i generaladvokatens yttrande i *Shevill-fallet*.⁸⁹⁸ De kommer fram till att 94(2) innebär en strikt territoriell avgränsning av tillämpningsområdet för artikel 93(5) och konstaterar att det finns en risk för fragmentisering av intrångsmålen i de fall handlingar utförts i skilda medlemsstater. Varje handling får då prövas i den medlemsstat där den utfördes, om artikel 93(5) skall användas som domsrättsregel. Om samtliga handlingar skall prövas i ett och samma mål får ett forum väljas med stöd av någon av bestämmelserna i artikel 93(1–4).⁸⁹⁹ Så långt är jag helt överens med Fawcett/Torremans. De diskuterar emellertid inte frågan om samma territoriella begränsning också skall anläggas beträffande effekten av en intrångsgörande handling.⁹⁰⁰ Det kan rimligen förklaras med att det, i de allra

⁸⁹⁷ Se vidare Wadlow s. 271. Jämför också Norrgård, NIR 1998 s. 460 f.

⁸⁹⁸ Generaladvokaten Darmon ger i sitt förslag till dom, punkterna 87 och 88, i *Shevill-fallet* uttryck för att viss anpassning efter territorialitetskriterier kan vara motiverad. Argument för detta hämtas bland annat från artikel 69(2) i patentkonventionen som helt motsvarar artikel 94(2) i varumärkesförordningen. Se också Fawcett/Torremans s. 328 med vidare hänvisning i not 31.

⁸⁹⁹ Se vidare Fawcett/Torremans s. 327 f.

⁹⁰⁰ Inte heller Wadlow diskuterar detta. Wadlow är för övrigt av samma uppfattning som Fawcett/Torremans i det att han menar att artikel 93(5) är strikt territoriellt avgränsad, Wadlow s. 287.

flesta fall, är så att handlingen företas på samma ort som den där effekten av intrånget uppkommer. För mig är det emellertid inte självklart på det viset.

Låt säga att *SoftSell* via sina självständiga återförsäljare begår intrång i gemenskapsvarumärket MODE. En av dessa återförsäljare finns i Sverige och därmed skulle det vara möjligt att anhängiggöra en talan här i landet beträffande de handlingar som begåtts i Sverige med artikel 93(5) som grund. Om det visar sig att återförsäljaren i Sverige agerat i hela Skandinavien är det, som jag ser det, inte orimligt att pröva all skada som uppkommit (i skilda länder) på grund av den i Sverige företagna handlingen med stöd av artikel 93(5). Som exempel kan nämnas att det i samband med ett intrång som bestått i marknadsföring från Sverige, framstår som rimligt att betrakta de handlingar som utförts i Sverige som effektbringande i alla de länder i vilka marknadsföring skett.

Om utgångspunkten är att det är möjligt att skilja mellan handling och effekt i samband med ett varumärkesintrång, vilket jag menar att det är i en del Internetrelaterade fall, blir en nödvändig konsekvens att det inte blir möjligt att använda effekten av en handling som domsrättsgrund. Motivet för slutsatsen kan tydliggöras enligt följande. I exemplet ovan skulle det vara möjligt att pröva talan i Sverige avseende effekt som uppkommit i Danmark, eftersom den intrångsgörande handlingen företagits i Sverige. Det skulle däremot inte vara möjligt att pröva talan i Danmark, med stöd av artikel 93(5), trots att intrång föreligger där, detta eftersom artikel 94(2) omöjliggör prövning av annat än de handlingar som företagits i domstolslandet och den intrångsgörande handlingen i detta fall företogs i Sverige.

Sammantaget blir därmed min konklusion att artikel 93(5) måste tolkas på ett sådant sätt att den territoriella begränsningen i artikel 94(2) får till följd att det bara är domstol på handlingsorten som kan komma i fråga. Det framstår nämligen som olämpligt att låta viss effekt vara domsrättsgrundande men inte annan. Således måste artikel 93(5) ges en annan tolkning än Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3).

11.3.4.3 Särskilt om fastställsetalan

Till skillnad från artikel 5(3) i Bryssel-/Luganoreglerna är talan om fastställelse att det inte föreligger något intrång uttryckligen undantagen från behörighetsområdet för varumärkesförordningens *forum delicti*-regel. Det innebär att en sådan negativ fastställsetalan endast kan tas upp till prövning vid domstol vars behörighet grundas på övriga bestämmelser i artikel 92. Att *forum delicti* inte omfattar behörighet att pröva en talan om negativ fastställelse stämmer väl med den tolkning av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) som presenteras ovan.⁹⁰¹ En annan fråga är i vad mån det uttryckliga

⁹⁰¹ Se vidare avsnitt 8.4.5.4 ovan.

stadgandet i varumärkesförordningen påverkar möjligheten att ta upp en talan om positiv fastställelse vid *forum delicti*. En rimlig utgångspunkt kan tas i regelns lydelse. Om negativ, men inte positiv, fastställelse är uttryckligen undantaget från bestämmelsens tillämpningsområde torde det innebära att en positiv fastställelse kan upptas till prövning vid nämnda forum, givetvis under förutsättning att omständigheterna i övrigt är sådana att regeln kan tillämpas.

11.3.5 Domsrätt grundad på Bryssel-/Luganoreglerna

11.3.5.1 Inledande anmärkningar

Som redan påtalats innehåller varumärkesförordningen en hänvisning till Bryssel-/Luganoreglerna i artikel 90. Här sägs att Bryssel-/Luganoreglerna skall tillämpas om inte annat framgår av varumärkesförordningen. I artikel 90(2) specificeras förhållandet till Bryssel-/Luganoreglerna ytterligare genom att de av Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser som inte skall tillämpas på mål som avses i artikel 92 uttryckligen anges.

Artikel 90(2) - Tillämpning av verkställighetskonventionen (i utdrag)

2. Vad avser mål i fråga om talan och genkärsmål som avses i artikel 92

- a) skall artiklarna 2, 4, 5.1, 5.3 [dessutom 5.4] 5.5 och artikel 24 [artikel 31 i förordningen] i verkställighetskonventionen [Brysselkonventionen] inte tillämpas,
- b) skall artiklarna 17 och 18 i denna konvention [artikel 23 och 24 i förordningen] tillämpas med de begränsningar som följer av artikel 93.4 i denna förordning,⁹⁰²

Inledningsvis skall markeras att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(4) också skall vara med bland undantagen i artikel 90(2), även om det av någon anledning inte framgår av den svenska texten. Att det skall vara så framgår däremot av övriga språkversioner, exempelvis de engelska och tyska. Felet har för övrigt rättats till i formgivningsförordningen.⁹⁰³

Som framgår av artikel 90(2) finns det ett antal Bryssel-/Luganoregler som inte är undantagna. De Bryssel-/Luganoregler som är av intresse för gränsöverskridande tvister om nationella varumärken har redan behandlats i kapitel 8. Bland de där behandlade domsrättsreglerna skall i detta sammanhang särskilt Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6 nämnas. Eftersom denna regel inte är med i uppräkningslistan i artikel 90(2) blir slutsatsen att det är möjligt att tillämpa denna bestämmelse också beträffande mål som rör gemenskapsvarumärken.⁹⁰⁴ För en fördjupad presentation av artikel 6 hänvisas till avsnitt 8.7. Här görs endast några korta kommentarer om tillämpningen

⁹⁰² I citatet har punkt 2 c, som i vissa avseende jämställer hemvist med etablering, utelämnats.

⁹⁰³ Se formgivningsförordningens artikel 79(3).

⁹⁰⁴ Se *Fawcett/Torremans* s. 326 och *Wadlow* s. 273.

av bestämmelsen i samband med prövningen av mål som gäller gemenskapsvarumärken.

11.3.5.2 Mål mot flera svarande

Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) ger möjlighet att samla mål mot flera svarande vid domstol i det Bryssel-/Luganoland där en av dessa har sitt hemvist. I fallet ovan om *SoftSells* intrångsgörande användning kan således mål riktade mot de olika självständiga återförsäljarna samlas vid en domstol för gemenskapsvarumärke där någon av dem har sitt hemvist, med stöd av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1).

En annan fråga är om samma möjlighet föreligger om den aktuella domstolen för gemenskapsvarumärke grundar sin behörighet på det förhållandet att svaranden har en etablering i domstolslandet. Skulle det exempelvis vara möjligt att samla mål vid domstolen för gemenskapsvarumärken i Sverige i de fall domsrätten grundas på svarandens här i landet etablerade försäljningskontor? Som nämns ovan, jämför varumärkesförordningen till viss del uttrycken hemvist och etablering. I det sammanhanget skulle det inte vara orimligt att låta Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) gälla för samtliga de fall som avses i varumärkesförordningens artikel 93(1), även om det tvivelsutan skulle innebära en extensiv tillämpning av Bryssel-/Luganoregeln. Slutsatsen finner visst stöd i doktrinen, även om rättsläget på denna punkt måste betraktas som osäkert.⁹⁰⁵

Däremot torde det vara helt klart att de domsrättsgrunder som avses i varumärkesförordningens artikel 93(2-3), dvs. kärandens hemvist eller etablering samt OHIM:s säte, inte kan utgöra grund för en sammanläggning av mål med stöd av Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1).⁹⁰⁶ Förklaringen till att det är så ligger däri att Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1), som nämns ovan, utgår från att svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland och i de fall domsrätt grundas på de komplementära reglerna i artikel 93(2-3) i varumärkesförordningen kan svaranden, om dessa regler skall vara tillämpliga, inte ha någon hemvist i ett sådant land. Det skulle, enligt min mening, vara alltför långtgående att låta regeln om sammanläggning också omfatta sådana fall.

11.3.6 Domsrättens omfattning

I samband med behandlingen av artikel 93(5) ovan, nämndes att behörighetsområdet för denna bestämmelse är begränsat till handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken domstolen

⁹⁰⁵ Se vidare *Wadlow* s. 273.

⁹⁰⁶ Se vidare *Wadlow* s. 273 med vidare hänvisning i not 99.

är belägen. För tydlighets skull skall sägas att behörighetsområdet för övriga domsrättsregler i artikel 93 inte är begränsat på samma sätt, något som framgår av artikel 94(1).

Artikel 94(1) - Behörighetsområde (i utdrag)

1. En domstol för gemenskapsvarumärken vars behörighet grundar sig på artikel 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4 är behörig i fråga om

- intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium,⁹⁰⁷

Även i detta fall inbjuder den svenska texten till missuppfattningar. Det rör sig om formuleringen *inom en medlemsstats territorium*. Med detta uttryck avses intrång inte bara inom en enda eller en viss medlemsstat utan snarare intrång inom *någon* (vilken som) medlemsstat där intrånget skett, eller riskerar att ske. Att det är på det viset framgår tydligt av de andra språkversionerna, i den engelska *acts of infringement committed or threatened within the territory of any of the Member States*, i den tyska *die in einem jeden Mitgliedstaat*.⁹⁰⁸ I formgivningsförordningen skall för övrigt sägas att oklarheten rätats till. I denna senare rättsakt används i motsvarande bestämmelse uttrycket *inom någon medlemsstats territorium*.⁹⁰⁹

Det är således möjligt för en svensk domstol, som grundar sin behörighet på någon av reglerna i artikel 93(1-4), att pröva intrångsgörande handlingar som utförts i andra medlemsstater. I fallet med användningen av gemenskapsvarumärket MODE skulle det med andra ord vara möjligt att pröva alla handlingar som utförts i samtliga medlemsstater, om svaranden exempelvis inställer sig till prövning i enlighet med reglerna om tyst prorogation.

När det gäller de domsrättsgrunder som kan härledas från Bryssel-/Luganoreglerna sägs inget i artikel 94. Det naturliga blir i dessa fall att omfattningen av reglernas tillämpningsområde är densamma som gäller beträffande tillämpningen av dessa regler i allmänhet.⁹¹⁰

11.4 Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

Av artikel 90(2) framgår vidare att Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelse om interimistiska åtgärder inte skall tillämpas i fall som omfattas av artikel 92. Istället återfinns en bestämmelse i varumärkesförordningens artikel 99. Det rör sig som om en bestämmelse som uppvisar stora likheter med Bryssel-

⁹⁰⁷ I citatet är hänvisningen till varumärkesförordningens artikel 9(3) utelämnad. Se vidare not 885 ovan.

⁹⁰⁸ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 327.

⁹⁰⁹ Se formgivningsförordningens artikel 83(2).

⁹¹⁰ Möjligheten att använda Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6 i fall av gränsöverskridande varumärkesintrång har behandlas i avsnitt 8.7 ovan.

/Luganoreglernas bestämmelse om interimistiska åtgärder. När det gäller domstolarnas möjlighet att besluta om interimistiska åtgärder hänvisas det i artikel 99 till nationell lag. En kärande som yrkar på ett interimistiskt beslut avseende ett gemenskapsvarumärke skall enligt bestämmelsen ha samma möjligheter till detta som denne skulle ha haft om talan, väckt inför samma domstol, gällt ett nationellt varumärke.⁹¹¹ Följaktligen är det möjligt, om svenska nationella regler tillåter det, att besluta om interimistiska åtgärder i svensk domstol beträffande *SoftSells* intrångsgörande handlingar, även om annan domstol är behörig när det gäller huvudmålet. Vad som anförts tidigare, i avsnitt 8.10 och 9.10, beträffande möjlighet för en kärande att begära interimistiska åtgärder i samband med intrång i nationella kännetecken, är för övrigt relevant också vad beträffar möjligheten att yrka på sådana åtgärder inför domstol i Sverige med avseende på ett gemenskapsvarumärke.

Vid en jämförelse med Bryssel-/Luganoreglerna är det värt att uppmärksamma att artikel 99(1) inte endast gäller domstolar för gemenskapsvarumärken, utan alla domstolar i en medlemsstat som är behörige enligt nationella forumregler. Skillnader i förhållande till Bryssel-/Luganoreglerna är i övrigt små och kan i första hand härledas till artikel 99(2). Här framgår det under vilka omständigheter domstolar har behörighet att fatta beslut om interimistiska åtgärder med extraterritoriell verkan. En sådan möjlighet ges *enbart* i de fall domstolens behörighet grundas på någon av bestämmelserna i artikel 93(1–4). Motsvarande bestämmelse finns inte i Bryssel-/Luganoreglerna.

Att förtydligandet gjorts när det gäller tillämpningen av varumärkesförordningen har sin grund i bestämmelsen i artikel 94(1), som behandlas ovan. Eftersom behörighet att pröva ett mål som gäller handlingar som utförts i flera medlemsstater bara finns, om denna domstol grundar sin behörighet på någon av bestämmelserna i artikel 93(1–4), är det logiskt att behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder med gränsöverskridande verkan följer samma mönster. Om domstolen är behörig på annan grund, exempelvis med stöd av artikel 93(5), kan endast handlingar som utförts i den medlemsstaten prövas och följaktligen kan några beslut om interimistiska åtgärder avseende handlingar utförda i andra medlemsstater inte heller fattas.⁹¹²

Därutöver skall nämnas att Fawcett/Torremans bestämt konstaterar att den extraterritoriella effekten endast omfattar medlemsstaternas territorium. Slutsatsen skulle därmed vara att en svensk domstol inte skulle kunna besluta om interimistiska åtgärder som har sin grund i en intrångsgörande handling som utförts exempelvis i USA.⁹¹³ Jag kan emellertid inte se att det finns fog för en så kategorisk slutsats. Att det skulle vara aktuellt att besluta om interim-

⁹¹¹ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 339 f.

⁹¹² Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 340 f.

⁹¹³ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 341.

istiska åtgärder mot en potentiell intrångsgörare i USA är måhända ett osannolikt scenario. Som behandlas ovan, torde en allmän förutsättning för att ett interimistiskt beslut skall vara aktuellt att det finns realistiska möjligheter att verkställa beslutet i fråga. Någon skulle därför säkert säga att det, eftersom man inte kan räkna med verkställighet i USA, inte är meningsfullt att besluta om interimistiska åtgärder riktad mot en svarande med hemvist där. Jag är emellertid av en delvis annan uppfattning. Ett interimistiskt beslut mot en svarande i USA torde nämligen kunna verkställas i alla Bryssel-/Luganoländer. I det fall den amerikanska svaranden företar handlingar i USA, som innebär intrång i Sverige, kan det, så vitt jag kan bedöma, vara aktuellt att fattat beslut om ett interimistiskt vitesförbud här i landet, i vart fall om svaranden i det aktuella fallet har utmättningsbara egendomar i något Bryssel-/Luganoland där ett senare beslut om utdömande av vitet skulle kunna verkställas. I sammanhanget skall tilläggas att vitet, i enlighet med ovan sagda, måste fixeras för att verkställighet i enlighet med Bryssel-/Luganoreglerna skall komma i fråga.⁹¹⁴

11.5 Genkäromål om upphävande eller ogiltighet

11.5.1 Inledande anmärkningar

Ett viktigt klagorande i varumärkesförordningen är bestämmelsen i artikel 95(1). Denna regel slår fast att en invändning om ett gemenskapsvarumärkes giltighet endast får tas upp som ett genkäromål.⁹¹⁵ Huvudregeln är annars att domstolen skall presumera att gemenskapsvarumärket är giltigt.

Artikel 95(1) - Giltighetspresumtion/Invändningar (i utdrag)

1. Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall anse ett gemenskapsvarumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkäromål om upphävande eller om ogiltighetsförklaring.

Om genkäromål handlar bestämmelsen i artikel 96, av vilken det framgår att ett genkäromål om upphävande eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke skall grunda sig på varumärkesförordningens regler. När denna bestämmelse läses tillsammans med artikel 92(d) kan konstateras att det är domstolarna för gemenskapsvarumärken som har exklusiv behörighet också i fråga om genkäromål om giltighet eller upphävande. En stor fördel med denna ordning är att dessa domstolar därmed oundvikligen kommer att kunna vara behöriga, både vad avser en intrångstalan och ett i samma mål

⁹¹⁴ Se vidare avsnitt 8.4.3.5 ovan.

⁹¹⁵ Frågor om ogiltighet prövas annars efter ansökan till OHIM i enlighet med artiklarna 50–56 i varumärkesförordningen.

aktualiserat genkärsmål om gemenskapsvarumärkets giltighet. De problem som i skilda sammanhang kan förekomma i samband med frågan huruvida ett intrångsmål måste delas när frågor om giltighet uppkommer i detsamma, är således lösta när det gäller tillämpningen av varumärkesförordningen.⁹¹⁶ Fawcett/Torremans konstaterar att detta är en välkommen innovation som dessutom måste anses gälla oavsett ur vilken domsrättsregel (i varumärkesförordningen) som domstolen härleder sin behörighet.⁹¹⁷ Även i det fall domsrätten grundas på Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1) torde det således vara klart att också ett genkärsmål om giltighet kan tas upp till prövning.

En konsekvens av reglernas utformning är emellertid att domstolarna för gemenskapsvarumärken därmed, i princip, får obegränsade möjligheter att besluta om upphävande av gemenskapsvarumärkesregistreringar i samband med prövningen av genkärsmål. Dessa får nämligen tas upp till prövning oavsett vilken grund för upphävande eller ogiltighet som åberopas. I detta sammanhang har Fawcett/Torremans anfört att det kanske skulle ha varit bättre om OHIM ensamt varit behörig att besluta om upphävande av gemenskapsvarumärkesregistreringar med effekt i samtliga medlemsländer.⁹¹⁸

Dessvärre är Fawcett/Torremans argumentation beträffande denna fråga tämligen kortfattad. Om utgångspunkten är att det är en fördel att genkärsmål om giltighet kan tas upp till prövning i ett intrångsmål, framstår det för mig som logiskt att samma förhållande gäller oavsett vilka grunder som åberopas till stöd för genkärsmålet. Enligt min mening skulle det medföra svårigheter, att låta domstolarnas behörighet att pröva genkärsmål om gemenskapsvarumärkets giltighet, bli beroende av på vilka grunder genkärsmålet rests. För mig framstår det således som en oundviklig konsekvens av varumärkesförordningens regler, att de domstolar som är behöriga måste kunna pröva genkärsmål om rättighetens giltighet generellt. Alternativet vore att dessa frågor överhuvudtaget inte skulle få prövas annat än av OHIM. Då skulle å andra sidan följden bli att intrångsmål, där frågor om giltighet väcks, måste delas. Även om jag kan se att det skulle finnas fördelar med att frågor som rör gemenskapsvarumärkets giltighet prövas enhetligt av OHIM, är det oundvikligen så att dessa frågor får läggas ut på flera domstolar, om ambitionen skall vara att undvika en fragmentisering av intrångsmål. Det skall i sammanhanget uppmärksammas att den domstol i vilken intrångsmålet är anhängiggjort, enligt artikel 96(7), kan välja att vilandeförklara målet och förelägga svaranden att ansöka hos OHIM om upphävande eller ogiltighetsförklaring av det omtvistade gemenskapsvarumärket.

Dessutom skall tilläggas att det sist och slutligt är GD som har att tolka bestämmelserna i varumärkesförordningen. Dels är det, enligt varumärkes-

⁹¹⁶ Se vidare avsnitt 8.8 ovan beträffande hanteringen av mål där frågor om giltighet uppkommer.

⁹¹⁷ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 332.

⁹¹⁸ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 332

förordningens artikel 63, möjligt att som part överklaga beslut som fattats av OHIM:s överklagandenämnd direkt till GD, dels är det enligt allmänna gemenskapsrättsliga grundsatser så att förhandsbesked från GD får begäras i de fall oklarhet råder om tolkningen av en gemenskapsrättsakt. Någon överhängande risk för bestående olikheter i den nationella tillämpningen av förordningen torde således inte var för handen.⁹¹⁹

11.5.2 Behörighet att pröva giltighetsinvändningar

Frågor om giltighet och upphävande om gemenskapsvarumärken skall således prövas som ett eget mål eller som ett genkäromål. En konsekvens av denna bestämmelse är att domstolarna för gemenskapsvarumärken därmed torde vara förhindrade att, exempelvis i ett intrångsmål, ta upp frågor om giltighet prejudiciellt. Så är också huvudregeln enligt ovan refererade artikel 95(1). Artikel 95 innehåller emellertid ytterligare bestämmelser. Först klargörs i artikel 95(2) att ett gemenskapsvarumärkes giltighet aldrig får bestridas i en fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång. Därefter ges i artikel 95(3) vissa möjligheter att ändå ta upp invändningar om giltighet.

Svaranden får enligt nämnda bestämmelse göra invändningar mot ett gemenskapsvarumärke, om invändningen har sin grund i antingen att det omtvistade gemenskapsvarumärket är ogiltigt på grund av bristande användning, eller att gemenskapsvarumärket är ogiltigt eftersom svaranden har en äldre rättighet som därmed skall gå före. Inga andra ogiltighetsgrunder får bli föremål för prövning i samband med invändning i enlighet med artikel 95. En konsekvens av bestämmelsen i artikel 95 torde vara att det i de däri utpekade fallen är möjligt att prejudiciellt pröva invändningen. Däremot skulle det, för att återknyta till det inledande exemplet MODE, inte vara möjligt att ta upp en invändning om att gemenskapsvarumärket är ogiltigt på grund av bristande särskiljningsförmåga.

11.6 Domsrätt i samband med andra tvister

I varumärkesförordningen, artiklarna 102 och 103, finns bestämmelser som gäller andra tvister än de som omfattas av artikel 92. Tillämpningsområdet för artiklarna 102 och 103 bestäms annorlunda uttryckt utifrån omfattningen av artikel 92. De tvister som kan komma i fråga blir därmed exempelvis sådana som rör ett gemenskapsvarumärkes uppkomst samt tvister om äganderätten till det aktuella gemenskapsvarumärket. Därutöver skall nämnas att också tvister av inomobligatorisk karaktär, exempelvis tvister i anledning av ett licensavtal, räknas som sådana som omfattas av artiklarna 102 och 103.⁹²⁰

⁹¹⁹ Se vidare avsnitt 2.4.3.2 ovan.

⁹²⁰ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 320 f.

Som nämns ovan kommer behörigheten vad beträffar dessa ”andra” tvister till stor del att direkt grundas på Bryssel-/Luganoreglerna. Artikel 90(1) uttrycker att Bryssel-/Luganoreglerna skall tillämpas, om inte annat sägs, och beträffande dessa andra tvister sägs inte annat. Några speciella bestämmelser, som de beträffande intrångsmål i artikel 92, finns inte och följaktligen måste utgångspunkten vara att Bryssel-/Luganoreglerna bör kunna tillämpas i sin helhet. När det gäller möjligheten att pröva här aktuella mål kan därmed konstateras att det som sagts beträffande tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna i kapitel 8 som huvudregel har relevans också för dessa situationer. Det kan emellertid ifrågasättas om detta skall gälla även de exklusiva bestämmelserna i Bryssel I-förordningens artikel 22(4) (konventionerna artikel 16(4)). Det skulle onekligen medföra problem att tillämpa dessa regler, som gäller registrerade nationella varumärken, på gränsöverskridande rättigheter. Fawcett/Torremans uttrycker samma skepsis med orden ”[t]he argument against its application in the case of supra national rights is that, when it comes to such rights, the Community would have to be a contracting State to the Brussels Convention, which it clearly is not”.⁹²¹

Bestämmelsen i artikel 102(1) innehåller därutöver en anvisning om den lokala behörigheten. Det sägs i bestämmelsen att det är den domstol, som skulle ha haft geografisk och materiell behörighet i fråga om talan om nationella varumärken, som också skall vara behörig beträffande dessa andra tvister om gemenskapsvarumärken. Om någon lokalt behörig domstol inte finns erbjuds i artikel 102(2) en möjlighet att pröva den aktuella tvisten vid domstol i den medlemsstat där OHIM har sitt säte. Gemensamt för samtliga tvister som omfattas av artikel 102 är att gemenskapsvarumärket i dessa fall, enligt artikel 103, skall presumeras vara giltigt.

11.7 Om konnexitet

I varumärkesförordningen finns därutöver särskilda regler för konnexa mål. I artikel 100(1) ges domstolarna för gemenskapsvarumärken en möjlighet att vilandeförklara mål om det visar sig att ett mål beträffande det aktuella gemenskapsvarumärket redan är föremål för prövning i annan domstol, eller om en ansökan om upphävande har lämnats in till OHIM. OHIM, å sin sida, skall i enlighet med artikel 100(2), förklara en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring vilande, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, i de fall ett gemenskapsvarumärkes giltighet är föremål för prövning på grund av ett genkäromål vid annan domstol för gemenskapsvarumärken. En förutsättning är emellertid att det pågående målet i domstolen för gemenskapsvarumärken inte vilandeförklarats på begäran av någon av parterna. I denna speciella situation är OHIM skyldig att återuppta

⁹²¹ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 321.

den vilandeförklarade ansökan. Slutligen skall sägas att den domstol för gemenskapsvarumärken, som beslutar att vilandeförklara ett mål, får förordna om interimistiska åtgärder i enlighet med artikel 100(3) under den tid som målet är vilande.⁹²²

11.8 Om förhållandet mellan mål om nationella varumärken och mål om gemenskapsvarumärken

11.8.1 Inledande anmärkningar

Som antyds ovan, är det inte ovanligt att den som ansöker om en gemenskapsvarumärkesregistrering redan har korresponderande nationella varumärkesrättigheter av äldre datum i en eller flera medlemsstater. I mötet mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärken kan konflikter uppstå. Det kan exempelvis tänkas att parallella intrångsprocesser förs beträffande både ett gemenskapsvarumärke och ett eller flera korresponderande nationella varumärken. För att hantera dessa situationer finns en särskild bestämmelse i varumärkesförordningens artikel 105 som gäller litispendens och konnexa mål.

11.8.2 Litispendens och konnexa mål

För att artikel 105(1) skall vara tillämplig gäller som utgångspunkt att det skall röra sig om ”en talan om intrång mellan samma parter om samma sak” som väcks vid ”domstolar i skilda medlemsstater, i det ena fallet på grundval av ett gemenskapsvarumärke och i det andra på grundval av ett nationellt varumärke”. I en situation när det inte handlar om samma parter eller samma sak kan artikel 105(1) följaktligen inte tillämpas. I det avseendet liknar artikel 105 Bryssel förordningens artikel 27 (konventionernas artikel 21).

I de fall artikel 105(1) är tillämplig skall ”[d]en domstol som inte anhängiggjorts först, ... på eget initiativ förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol, vid vilken talan först har väckts, om varumärkena i fråga är *identiska* och gäller för *identiska* varor eller tjänster (min kursivering).”⁹²³ Därutöver sägs att den domstol, som skall förklara sig sakna behörighet, får vilandeförklara målet om den först anhängiggjorda domstolens behörighet bestrids.⁹²⁴ Samma möjlighet att vilandeförklara ett senare anhängiggjort mål ges i de fall de berörda varumärkena är identiska men gäller

⁹²² Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 334.

⁹²³ Se artikel 105(1) a.

⁹²⁴ *Fawcett/Torremans* framhåller att det skulle ha varit bättre om domstolarna, som skall avvisa mål enligt artikel 105(1) a, varit tvingade att vilandeförklara målet i väntan på att domsrätt i den först valda domstolen etableras. Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 337.

för varor eller tjänster av *liknande* slag, liksom om de berörda varumärkena *liknar* varandra och gäller för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag.⁹²⁵

Vidare framgår det av artikel 105(2) att "[d]en domstol, vid vilken en talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke anhängiggjorts, *skall* (min kursivering) avvisa talan, om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mål mellan samma parter, om samma sak avseende ett identiskt nationellt varumärke som gäller för identiska varor eller tjänster." Detsamma gäller enligt artikel 105(3) om det är omvända förhållanden, dvs. att en talan om ett gemenskapsvarumärke redan slutligt avgjorts. I detta fall är det dock den senare väckta talan om det nationella varumärket som skall avvisas. Artikel 105(2 och 3) har sin närmaste motsvarighet i Bryssel I-förordningens artikel 28 (konventionernas artikel 22). Det skall dock uppmärksammas att varumärkesförordningen även i dessa fall, som rör liknande mål, kräver att det skall vara mål mellan samma parter och att målet skall röra samma sak. Så långtgående är inte Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser, som mer allmänt gäller käromål som har samband.⁹²⁶

Slutligen framgår det av artikel 105(4) att någon skyldighet att avvisa eller vilandeförklara ett mål i enlighet med artikel 105(1-3) inte föreligger när det gäller beslut om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder.

Regleringen i artikel 105 framstår som tämligen heltäckande. Det skall dock sägas att det fortfarande kan uppkomma tolkningsproblem när det gäller uttrycket *samma sak*. Inte minst sammanhänger detta med förhållandet att varumärkesrelaterade tvister kan komma att prövas i skilda typer av mål. En fråga som är av stort intresse, men som faller utanför ramarna för denna framställning, är exempelvis om en marknadsrättslig talan om förbud att använda ett varumärke, med stöd av marknadsföringslagens förbudsregler, är *samma sak* som en intrångstalan om ett korresponderande gemenskapsvarumärke.⁹²⁷ Utan att gå djupare in på den problematiken här kan konstateras att det rimligen inte kan vara så. Stöd för påståendet kan hämtas bland annat i det förhållandet att det inte föreligger någon litispensens när intrångsprocesser och marknadsrättsliga processer om nationella varumärken pågår parallellt.⁹²⁸

⁹²⁵ Se artikel 105(1) b.

⁹²⁶ Se vidare *Fawcett/Torremans* s. 337 f. För en ingående analys av här aktuella Bryssel-/Luganoregler se *Pålsson* 2002 s. 213 ff. Se också avsnitt 8.7 ovan.

⁹²⁷ I sammanhanget kan uppmärksammas att det dessutom kan uppkomma problem i samband med gränsdragningen mellan offentligrätt och privaträtt vid behandling av marknadsrättsliga frågor. Jämför Hellner som ingående diskuterar liknande problem inom konkurrensrätten, se vidare *Hellner* s. 90 ff.

⁹²⁸ Se vidare *Bernitz* m.fl. s. 253 f.

11.8.3 Litispendens och Bryssel-/Luganoreglerna

Det skall i detta sammanhang sägas att Bryssel-/Luganoreglerna om litispendens och sammanhängande mål inte tillhör de uttryckliga undantagen i varumärkesförordningens artikel 90(2). Följaktligen är det möjligt att tillämpa förordningens artiklar 27 och 28 (konventionerna artiklarna 21 och 22) också beträffande mål om gemenskapsvarumärken. Inte minst kan detta vara aktuellt i de fall när käromålen har samband i enlighet med förordningens artikel 28 (konventionernas artikel 22) men där det inte rör samma parter eller samma sak på sätt som gör varumärkesförordningens artikel 105(2 och 3) tillämplig.

I detta sammanhang reser Fawcett/Torremans frågan om domstolarna för gemenskapsvarumärke har en diskretionär prövningsrätt. Författarna konstaterar med tvekan att det, i ett brittiskt perspektiv, kan vara så att de brittiska principerna om *forum non conveniens*, som fastslagits i praxis, eventuellt skulle kunna utvidgas till att också omfatta fall som rör gemenskapsvarumärken.⁹²⁹ Det skulle i så fall gälla möjligheten att avvisa ett mål. Fawcett/Torremans ser det inte som troligt att ett fall kommer att kunna vilandeförklaras med stöd av denna doktrin. En anledning till den restriktiva hållningen till en diskretionär prövningsrätt är att det alltid finns en stark anknytning till Gemenskapen i de fall talan rör ett gemenskapsvarumärke.⁹³⁰ Överfört på svenska förhållanden kan två konstateranden göras. Dels kan sägas att doktrinen om *forum non conveniens* inte har en lika stark ställning här i landet, dels kan sägas att det avslutande argumentet om gemenskapsvarumärkets koppling till Gemenskapen måste anses lika giltigt i Sverige. Sammantaget blir min slutats att den diskretionära prövningsrätt som svensk domstol eventuellt kan anses ha i dessa fall måste vara synnerligen begränsad.

11.9 Avslutande reflexioner

Sammanfattningsvis kan sägas att varumärkesförordningens domsrättsregler har det övergripande syftet att se till att det alltid finns någon behörig domstol för gemenskapsvarumärken i någon av medlemsstaterna som kan ta upp ett mål om ett gemenskapsvarumärke till prövning. Det självklara argumentet till stöd för denna, till synes extraterritoriella hållning, är helt enkelt att gemenskapsvarumärken har en stark anknytning till Gemenskapen och därmed bäst provas av domstolarna för gemenskapsvarumärke.

Varumärkesförordningen är således tillämplig även om svaranden inte har hemvist inom gemenskapen. Om domsrätt inte kan fastställas på annat sätt är dessutom alltid domstol i den ort där OHIM har sitt säte behörig att

⁹²⁹ Se Fawcett/Torremans s. 335, med vidare hänvisningar till fallet *In Re Harrods (Buenos Aires) Ltd.*, [1992] Ch. 72.

⁹³⁰ Se Fawcett/Torremans s. 335 f.

pröva tvister som rör gemenskapsvarumärken. Förordningen ger därmed innehavare av gemenskapsvarumärken flera möjligheter att hitta behöriga domstolar i de skilda medlemsstaterna, något som framstår som ändamålsenligt åtminstone för rättighetshavaren. Att talan i sista hand alltid kan väckas i Spanien (där OHIM för närvarande är domicilierat) framstår sannolikt inte som lika ändamålsenligt för en användare med hemvist utanför gemenskapen (låt säga i USA) som utan vetskap därom, via Internet, gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke. Här ligger ett problem som jag betraktar som gemensamt för all användning av varumärken på Internet. Det som sägs ovan, om en möjlig användning av WIPO:s rekommendationer och kravet på kommersiell effekt för att en handling skall kunna vara intrångsgrundande, torde därmed ha sin giltighet också när det gäller användning av gemenskapsvarumärken.

En annan konsekvens av de (för käranden) generösa domsrättsreglerna är att de öppnar för forum shopping. Vinsterna av detta får dock anses små i sammanhanget eftersom det oavsett kärandens val av domstolsort kommer att vara samma materiella regler som tillämpas på tvisten, dvs. varumärkesförordningen.⁹³¹

Sist och slutligt skall också sägas att analysen av domsrättsfrågorna om gemenskapsvarumärken i flera fall försvåras av den bitvis bristfälliga svenska översättningen. Det skulle därför vara önskvärt att de oklarheter som nu finns i varumärkesförordningen rättas till genom en ny officiell översättning.

⁹³¹ Se vidare beträffande forum shopping i samband med mål om gemenskapsvarumärken *Fawcett/Torremans* s. 330 f. och *Wadlow* s. 312 ff.

Del IV

Sammanfattning och slutsatser

12 Sammanfattning

12.1 Inledande anmärkningar

Som nämns inledningsvis, är syftet med detta arbete att presentera en helhetsbild som tydliggör gränserna för svensk domstols behörighet att pröva gränsöverskridande privaträttsliga varumärkestvister, särskilt sådana som är Internetrelaterade. Behandlingen omfattar svenska registrerade och inarbetade varumärken samt utländska varumärken och gemenskapsvarumärken. Den sammanfattande bild som ges i detta kapitel, av svensk domstols behörighet på nämnda område, kommer att följa en mer konfliktorienterad struktur än den som valts för presentationen i kapitel 8–11. I dessa kapitel var utgångspunkten de domsrättsregler som kan förväntas bli tillämpliga vid prövning av gränsöverskridande varumärkestvister. I detta kapitel är utgångspunkten de ”rättsliga instrument” som nämns inledningsvis. Motivet bakom det strukturella skiftet är dels att få en möjlighet att genomlys området ur en annan synvinkel, dels att ge en samlad bild av de domsrättsgrunder som kan vara aktuella för respektive taleform.

En annan utgångspunkt är att presentationen i detta kapitel syftar till att ge en bild av gällande rätt, dvs. en tolkning av hur rättstillämpningen ser ut idag utan att några nya synsätt appliceras. I denna presentation ligger också uppgiften att tydligt markera de områden där rättsläget kan bedömas vara osäkert. Den vidare framåtblickande analysen av problemen inom dessa ”osäkra” områden följer i nästkommande kapitel.

De sammanfattande slutsatserna i detta kapitel inordnas under två huvudrubriker. *Mål som rör intrångsgörande handlingar* och *mål som rör rättigheten*. Under respektive rubrik redogörs i tur och ordning för domsrätten beträffande de skilda rättsliga instrumenten som behandlas. Bland mål som rör handlingar kommer *skadestånd, förbud och vissa typer av fastställelse* att nämnas. Bland mål som rör rättigheten kommer *ogiltighetstalan, talan om bättre rätt* samt *återstående typer av fastställelse* (dvs. de typer av fastställsetalan som inte nämns under den första rubriken) att nämnas. Under respektive rubrik behandlas ”rena” mål, dvs. mål som bara gäller exempelvis skadestånd eller förbud. De problem som uppkommer när målen blandas på så sätt att flera taleformer aktualiseras samtidigt, kommer att behandlas särskilt i avsnitt 12.5 nedan.

Presentationen i detta kapitel kommer att blottlägga en del problem där rättsläget bedöms vara osäkert. Det rör sig till att börja med om problem som sammanhänger med den exklusiva behandlingen av registrerade varumärken, med andra ord *problem som följer av varumärkens karaktärsdrag*. Därutöver identifieras problem som följer av det faktum att Internet och handlingar som företas i detta nät inte naturligt kan avgränsas till ett territorium, dvs. *problem*

som följer av Internets karaktärsdrag. Dessa kvarstående problem kommer i först hand att analyseras i kapitel 13 nedan.

Som gemensam utgångspunkt för den fortsatta behandlingen används exemplet med företaget *SoftSell* som nämns ovan. Företaget har, förutom en gemenskapsvarumärkesregistrering, skilda nationella registrerade rättigheter till varumärket SELL. I det följande kommer att utredas under vilka förutsättningar *SoftSell* kan anhängiggöra en talan med anledning av någon av företagets varumärkesrättigheter.

12.2 Mål som rör intrångsgörande handlingar

12.2.1 Skadestånd

Huvudregel både enligt RB och enligt Bryssel-/Luganoreglerna är att domsrätt föreligger vid svarandens hemvistforum. Det torde därmed inte råda någon tvekan om att ett mål som gäller skadestånd med anledning av ett varumärkesintrång kan tas upp till prövning vid domstolar i den ort där svaranden har sitt hemvist.⁹³² Om *SoftSell* vill anhängiggöra en skadeståndstalan vid svensk domstol och intrångsgöraren har sitt hemvist i Sverige, är det således inga problem att motivera svensk domstols behörighet.

Svensk domstol kan emellertid vara behörig att ta upp ett skadeståndsmål även i andra situationer. Om tvisten gäller ett varumärkesintrång av utomobligatorisk karaktär är svensk domstol behörig att ta upp ett skadeståndsmål om den skadegörande handlingen företagits eller den skadegörande effekten uppkommit här i landet.⁹³³ Om tvisten gäller skador som uppkommit i flera länder omfattar dock effektortens behörighet endast den skada som uppkommit i domstolslandet.⁹³⁴ Om käranden vill att domstolen skall pröva skador som uppkommit i flera länder kan talan anhängiggöras vid en domstol som är behörig enligt huvudregeln om svarandens hemvist eller vid handlingsortens forum.

Förutom nämnda domsrättsgrunder kan en skadeståndstalan tas upp till prövning vid det forum som är behörigt att pröva ett med skadeståndsmålet sammanhängande brottmål.⁹³⁵ Om den skadegörande handlingen har sitt ursprung i verksamhet som bedrivs vid en filial eller annan etablering som står under svarandens (moderbolagets) kontroll, finns det även möjligheter för käranden att välja att väcka talan vid domstol i den ort där denna etablering är

⁹³² Problem kan dock uppkomma i Internetrelaterade sammanhang när det gäller att lokalisera svaranden. Se vidare avsnitt 6.3 och 8.3.7 ovan.

⁹³³ Se vidare avsnitt 8.4 och 9.6 ovan.

⁹³⁴ Att det är så framgår av praxis gällande Bryssel-/Luganoreglerna men skulle högst sannolikt också gälla vid tillämpningen av 10 kap. 8 § RB, om dessa regler skulle komma att tillämpas. Se vidare avsnitt 8.4.4 och 9.6.2 ovan.

⁹³⁵ Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

domicilierad.⁹³⁶ En skadeståndstalan kan därutöver tas upp till prövning av domstol i de fall svaranden utan att bestrida domstolens behörighet ingår i svaromål.⁹³⁷ Slutligen skall sägas att en svensk domstol, i de fall behörigheten grundas på analogier (och svaranden således inte har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland), har möjlighet att ta upp ett mål som rör skadestånd om det i Sverige finns egendom som tillhör svaranden.⁹³⁸ Grund för sådan domsrätt finns i 10 kap. 3 § RB och trots att denna bestämmelse om *allmänt förmögenhetsforum* kan uppfattas som *exorbitant* torde det inte råda något tvivel om att regeln kan komma att tillämpas som domsrättsregel. Bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum medför att svensk domstol får en vidsträckt behörighet i samband med tvister som gäller betalningsanspråk. Det skall dock sägas att denna domsrättsregel inte är tillämplig på andra typer av mål än sådana som gäller betalningsanspråk. Följaktligen kan inte en förbudstalan tas upp till prövning vid domstol med stöd av denna bestämmelse. Mer osäkert torde det vara om bestämmelsen om allmänt förmögenhetsforum skall omfatta en talan om fastställelse av betalningsansvar.⁹³⁹

När det gäller frågan om svensk domstols behörighet att ta upp en skadeståndstalan rörande ett varumärkesintrång till prövning i de fall svaranden har hemvist i ett Bryssel-/Luganoland, uppstår problem i första hand när det gäller bedömningen av skador som uppkommit i flera länder. I dessa situationer är det, som nämns ovan, inte möjligt att pröva en talan som avser samtliga skador (i skilda Bryssel-/Luganoländer) vid effektortens forum. Att pröva all skada som en handling förorsakar i skilda länder skulle däremot vara möjligt att göra vid handlingsortens forum samt vid svarandens hemvistforum. Käranden kan också välja att anhängiggöra ett mål gällande skador som uppkommit i flera länder vid domstol i den ort där svaranden har en etablering, under förutsättning att den skadegörande handlingen kan härledas till detta etableringsställe.⁹⁴⁰ En prövning av mål som gäller skador som uppkommit i skilda länder torde vara genomförbar, även i de fall domsrätt grundas på de regler som gör det möjligt att kumulera en skadeståndstalan med ett därtill sammanhängande brottmål.⁹⁴¹ I detta sammanhang skall uppmärksammas att en allmän utgångspunkt är att konnexa mål kan sammanläggas vid den domstol där talan först väcktes.⁹⁴² Också i dessa fall kan det vara möjligt att pröva mål som gäller skadestånd för skador som uppkommit i flera länder.

⁹³⁶ Se vidare avsnitt 8.6 och 9.5 ovan.

⁹³⁷ Se vidare avsnitt 8.9 och 9.8 ovan.

⁹³⁸ Se vidare avsnitt 9.4 ovan.

⁹³⁹ Se vidare avsnitt 9.4.2 ovan.

⁹⁴⁰ Se vidare avsnitt 8.6.3 och 9.5.3 ovan.

⁹⁴¹ Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

⁹⁴² Se vidare avsnitt 8.7 och 9.7 ovan.

De domsrättsregler som beskrivs ovan kan som huvudregel tillämpas också i de fall tvisten gäller skadestånd på grund av ett intrång i ett oregistrerat eller utländskt varumärke. När det gäller de oregistrerade rättigheterna kan allmänt sägas att det kan uppkomma särskilda problem i samband med dessa rättigheters lokalisering och territoriella avgränsning.⁹⁴³ Bortsett från sådana generella problem torde det inte uppkomma några för de oregistrerade rättigheterna specifika domsrättsproblem i samband med mål som gäller prövning av en skadeståndstalan på grund av intrång. När det gäller möjligheten att pröva en talan om ett utländskt varumärke vid domstol i Sverige skall uppmärksammas att reglerna som gäller kumulation av ett skadeståndsmål med ett redan anhängigt brottmål knappast aktualiseras. Det framstår nämligen som osannolikt att en brottmålstalan som gäller ett utländskt varumärke skulle anhängiggöras i Sverige.

Om skadeståndstvisten gäller ett gemenskapsvarumärke avgörs domstolens behörighet utifrån de domsrättsprinciper som finns i varumärkesförordningen.⁹⁴⁴ Denna förordning innehåller både specifika domsrättsregler och en allmän hänvisning till Bryssel-/Luganoreglerna. Sammantaget ger varumärkesförordningen käranden en rad kompletterande domsrättsregler att utgå ifrån, när behörigt forum för en tvist som gäller ett intrång i ett gemenskapsvarumärke skall väljas. Om *SoftSell* vill anhängiggöra en intrångstalan som gäller ett gemenskapsvarumärke i Sverige är huvudregeln att en sådan talan kan väckas vid svarandens hemvistforum.⁹⁴⁵ Om svaranden har hemvist i Sverige kan således *SoftSell* väcka talan här i landet. Som kompletterande domsrättsgrunder anvisar varumärkesförordningen sedan, i tur och ordning, hemvistet för svarandens etablering, kärandens hemvist, hemvistet för kärandens etablering samt slutligen registreringsmyndighetens (OHIM:s) säte.⁹⁴⁶ Om det visar sig att svaranden inte har hemvist i Sverige (eller i något annat EU/EES-land där varumärkesförordningen gäller) får således *SoftSell* anhängiggöra sin tvist vid domstol i det land där svaranden har ett etableringsställe. Finns inte något sådant gäller kärandens hemvist följt av kärandens eventuella etableringsställe samt OHIM:s säte. Det tål att understryka att det rör sig om kompletterande domsrättsgrunder som således inte får väljas fakultativt. Alternativa möjligheter ges emellertid. Käranden kan i vissa fall välja att anhängiggöra ett skadeståndsmål som rör ett gemenskapsvarumärke vid domstol i den ort där den skadegörande handlingen företagits samt vid domstol i den ort där svaranden går i svaromål, utan att bestrida domstolens behörighet.⁹⁴⁷ För tvister som rör gemenskaps-

⁹⁴³ Se vidare avsnitt 10.2 ovan.

⁹⁴⁴ Se vidare kapitel 11 ovan.

⁹⁴⁵ Se vidare avsnitt 11.3.2.2 ovan.

⁹⁴⁶ Se vidare avsnitt 11.3.2.3 och 11.3.2.4 ovan.

⁹⁴⁷ Se vidare avsnitt 11.3.3 och 11.3.4 ovan.

varumärke gäller generellt att det bara är särskilt utsedda domstolar för gemenskapsvarumärken som är behöriga att ta upp dessa mål till prövning.⁹⁴⁸

Avslutningsvis skall poängteras att problemen som rör blandade mål, exempelvis när en fråga om giltighet uppkommer i ett intrångsmål, behandlas under egen rubrik nedan.

12.2.2 Förbud

Möjligheterna för *SoftSell* att anhängiggöra en förbudstalan är i stort sett desamma som gäller beträffande en skadeståndstalan. På två punkter finns dock anledning att vara särskilt uppmärksam. *För det första* har det inte varit helt klart huruvida de särskilda domsrättsreglerna som gäller för utomobligatoriska tvister skall omfatta en förbudstalan. Numera torde det emellertid inte råda några tveksamheter på denna punkt.⁹⁴⁹ En domstol är således behörig att ta upp också en förbudstalan, om domstolen är belägen inom den ort där skadegörande effekt uppkommit eller där den skadegörande handlingen utförts. Behörigheten torde dessutom omfatta även en talan om förbud som avser en handling som inte resulterat i någon konkret skada. Bestämmelsen om *forum delicti* kan med andra ord användas i preventivt syfte, åtminstone när Bryssel-/Luganoreglerna tillämpas. Mer osäkert är det om detta också kan sägas beträffande *forum delicti*-regeln i 10 kap. 8 § RB. Det kan dock konstateras att mycket talar för att denna bestämmelse spelat ut sin roll som domsrättsregel och att det är bättre att göra eventuella analogier till stöd för domsrätt från Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) istället, när behörigheten skall baseras på antingen den skadegörande handlingen eller denna handlings effekt.⁹⁵⁰

Därutöver finns det, *för det andra*, anledning att uppmärksamma reglerna om kumulation. När det gäller möjligheterna att kumulera privaträttsliga mål med redan anhängigjorda brottmål är ett avgörande rekvisit att den privaträttsliga tvisten skall avse ett enskilt anspråk.⁹⁵¹ I detta sammanhang uppkommer frågan om ett förbud att fortsätta med (eller påbörja) en intrångsgörande handling är att betrakta som ett enskilt anspråk. Frågan besvaras varken av doktrinen eller av praxis.⁹⁵² Det framstår dock som troligt att också dessa mål kan betraktas som enskilda anspråk, vid tillämpningen av reglerna om kumulation och därmed skulle ett mål om förbud kunna sammanläggas med ett redan anhängigt brottmål.

När det gäller frågan om domstolens behörighet också kan omfatta möjligheten att besluta om förbud som avser handlingar i andra Bryssel-

⁹⁴⁸ Se vidare avsnitt 11.1 ovan.

⁹⁴⁹ Se vidare avsnitt 8.4.5 och 9.6.3 ovan.

⁹⁵⁰ Se vidare avsnitt 9.6.4 ovan.

⁹⁵¹ Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

⁹⁵² Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.

/Luganoländer än domstolslandet, gäller rimligen samma förbehåll som för en skadeståndstalan. Om talan väcks på handlingsorten (vilket torde vara det logiska valet för en förbudstalan) borde det således vara möjligt att låta förbudet omfatta all effekt som uppstått på grund av den aktuella handlingen.⁹⁵³ I de fall talan anhängiggörs vid domstol i den ort där effekt uppkommit (eller förväntas uppkomma) kan däremot, när *forum delicti*-regeln tillämpas på skadeståndsmål, bara den effekt som uppkommit inom domstolsorten läggas till grund för prövningen. En förbudstalan kan emellertid knappast avse effekt och således får regeln ett delvis annat tillämpningsområde i samband med förbudstalan. I dessa sammanhang kan det vara av intresse att undersöka om behörigheten för effektortens domstol omfattar möjligheten att pröva mål som rör handlingar som förväntas få effekt inom domstolsorten. Mycket tyder på att så är fallet, när det gäller potentiellt skadegörande handlingar som förväntas bli utförda i Sverige. Om *SoftSell* får kännedom om att en potentiell intrångsgörare, med hemvist i Tyskland, där förbereder en lansering av intrångsgörande produkter på den svenska marknaden, borde det därmed vara möjligt för *SoftSell* att vid svensk domstol anhängiggöra en förbudstalan riktad mot de potentiellt intrångsgörande aktiviteterna som förväntas ske i Sverige, exempelvis en planeras lansering av den aktuella produkten på den svenska marknaden. I analogi med ovan sagda torde det däremot inte vara möjligt för en svensk domstol, som grundar sin behörighet på potentiell effekt, att ta upp ett mål som gäller de potentiellt skadegörande handlingar i Tyskland.⁹⁵⁴ För att en svensk domstol skall vara behörig i ett fall som det exemplifierade måste med andra ord talan utformas på sådant sätt att den riktas mot förmodade handlingar, företagna i Sverige. I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma att särskilda problem uppkommer i samband med avgränsningen av handlingar som förslagits på Internet.⁹⁵⁵

Därutöver skall särskilt uppmärksammas att problem kan uppkomma i de fall ett vite kopplas till förbudet. Det handlar i och för sig inte om något domsrättsproblem, utan snarare om problem som kan uppkomma i samband med erkännande och verkställighet av vitet. I Bryssel-/Luganoreglerna anses nämligen inte viten som inte är slutligt bestämda som verkställbara i andra länder. Det kan således bli problematiskt för *SoftSell* om företaget har framgång med sin förbudstalan och domstolen fattar beslut om att koppla ett löpande vite till förbudet. I de fall käranden inte efterkommer förbudet och *SoftSell* väljer att låta domstolen fatta beslut om utdömande av vitet, måste detta fixeras för att ett sådant beslut skall kunna verkställas i andra Bryssel-/Luganoländer än det där det ursprungliga beslutet fattades.⁹⁵⁶

⁹⁵³ Se vidare avsnitt 8.4.5 ovan.

⁹⁵⁴ Se vidare avsnitt 8.4.5.2 ovan och kapitel 13 nedan.

⁹⁵⁵ Se vidare avsnitt 6.3.3 ovan. Problemet behandlas vidare i avsnitt 13.3 nedan.

⁹⁵⁶ Se vidare avsnitt 8.4.5.3 ovan.

När det gäller oregistrerade och utländska rättigheter finns inget särskilt att tillägga, förutom det som sägs ovan, beträffande skadestånds- och förbudstalan. När det gäller gemenskapsrättigheter prövas en förbudstalan enligt samma principer som gäller för en skadeståndstalan.

Avslutningsvis skall också här sägas att särskilda problem kan uppkomma i samband med blandade mål (se vidare avsnitt 12.5 nedan).

12.2.3 Fastställelse

Den form av fastställsetalan som kommer att behandlas här är fastställelse av att en handling är intrångsgörande och för denna taleform gäller i stort sett samma domsrättsprinciper som redovisas ovan beträffande skadeståndstalan. På en punkt finns emellertid en avgörande skillnad. När det gäller fastställsetalan är det nämligen fortfarande oklart i vilken utsträckning reglerna om *forum delicti* kan användas till stöd för domsrätt.⁹⁵⁷ Mycket talar, i och för sig, för att domstol i både handlings- och effektorten borde vara behörig att pröva mål som syftar till att fastställa att en handling är intrångsgörande. Förklaringen är att en positiv fastställsetalan uppvisar stora likheter med en förbudstalan och kan ge ett praktiskt resultat som nära nog helt motsvarar det resultat som kan uppnås med en förbudstalan.⁹⁵⁸ Det rör sig emellertid om ett område där rättsläget får betraktas som osäkert och därför kommer resonemangen på denna punkt att utvecklas vidare i nästkommande kapitel.

När det gäller oregistrerade och utländska rättigheter finns inga särskilda problem att uppmärksamma annat än de som redan påtalats ovan i detta kapitel.

Beträffande gemenskapsrättigheter finns det däremot anledning att fästa uppmärksamheten på det särskilda förtydligande som gjorts beträffande fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång. En sådan talan får bara tas upp till prövning av de exklusivt utpekade domstolarna för gemenskapsvarumärken. Behörigheten grundas i dessa fall enligt samma principer, som redogörs för ovan, beträffande exempelvis skadeståndstalan.⁹⁵⁹ I den särskilda *forum delicti*-regeln i varumärkesförordningen är dock möjligheten att anhängiggöra en negativ fastställsetalan vid det genom regeln utpekade forumet uttryckligen undantaget.⁹⁶⁰ Det är med andra ord helt klart att en *negativ* fastställsetalan, som gäller fråga om att det inte föreligger något intrång i ett gemenskapsvarumärke, inte får väckas vid *forum delicti*. Hur detta uttryckliga stadgande skall tolkas i förhållande till möjligheterna att väcka talan om *positiv* fastställelse vid nämnda forum är mer oklart. Det förefaller dock rimligt att anta att det faktum att negativ, men inte positiv,

⁹⁵⁷ Se vidare avsnitt 8.4.5.4 ovan.

⁹⁵⁸ Se vidare avsnitt 8.4.5.4.3 ovan.

⁹⁵⁹ Se vidare avsnitt 11.3 ovan.

⁹⁶⁰ Se vidare avsnitt 11.3.4 ovan.

fastställelse uttryckligen undantagits, talar för att regeln om *forum delicti* i varumärkesförordningen omfattar en talan om fastställelse av att intrång föreligger.⁹⁶¹ När det gäller det närmare tillämpningsområdet för varumärkesförordningens *forum delicti*-regel skall också sägas att denna bestämmelse, sedd i ljuset av varumärkesförordningens övriga regler, bara torde ge behörighet åt handlingsortens domstolar.⁹⁶²

12.3 Mål som rör rättigheten

12.3.1 Inledande anmärkningar

I detta avsnitt behandlas mål som rör en rättighets giltighet, dvs. ogiltighetstalan eller talan om upphävande samt därutöver vissa typer av fastställsetalan. Utgångspunkten för behandlingen är åter *SoftSell* men i de fall som behandlas här är företaget svarande. Kärande är istället den användare som vill agera mot *SoftSells* varumärken, antingen genom att föra talan om ogiltighet eller genom att föra talan om att ett visst handlande inte omfattas av skyddsomfånget för varumärket SELL.

12.3.2 Ogiltighetstalan eller talan om upphävande

När det gäller mål om registrerade rättigheters ogiltighet råder exklusiv domsrätt för domstolar i de länder där rättigheten är skyddad (dvs. registrerad).⁹⁶³ Med det sagt står det klart att ogiltighetstalan riktad mot svenska registrerade varumärken endast kan tas upp till prövning av domstol i Sverige samt att ogiltighetstalan rörande utländska registrerade varumärken inte kan tas upp till prövning här i landet.

När det gäller oregistrerade varumärken finns ingen motsvarande exklusiv regel.⁹⁶⁴ Det kan i och för sig argumenteras för att också oregistrerade rättigheter bör behandlas med exklusivitet och att det därmed inte skulle vara möjligt att pröva frågor om dessa rättigheters giltighet i andra länder än de där skydd åberopas. Det rör sig om en fråga som, mig veterligen, inte har varit föremål för domstolsprövning. Den slutsats som kan dras, utifrån det som sägs ovan, är emellertid att de exklusiva forumbestämmelserna knappast kan tillämpas också beträffande oregistrerade rättigheter.⁹⁶⁵ Följaktligen är det fullt möjligt att en domstol kan vara behörig att ta upp mål som rör dessa rättigheters giltighet till prövning med stöd av andra domsrättsregler,

⁹⁶¹ Se vidare avsnitt 11.3.4.3 ovan.

⁹⁶² Se vidare avsnitt 11.3.4.2 ovan.

⁹⁶³ Se vidare avsnitt 8.8 och 9.9 ovan.

⁹⁶⁴ Se vidare kapitel 10 ovan.

⁹⁶⁵ Se vidare avsnitt 10 ovan.

exempelvis regeln om domsrätt vid svarandens hemvistforum.⁹⁶⁶ Reglerna om *forum delicti* aktualiseras knappast, eftersom det varken handlar om någon skada eller något skadegörande handlande.⁹⁶⁷ Att betrakta en ogiltig inarbetning som en potentiell skada skulle vara att tolka reglerna om *forum delicti* alltför extensivt. Inte heller reglerna om kumulation lär aktualiseras i dessa fall, eftersom en ogiltighetstalan knappast kan omfattas av dessa regler.⁹⁶⁸ Däremot skulle reglerna om tyst prorogation kunna tillämpas i ett mål som rör ett oregistrerat varumärkes giltighet.⁹⁶⁹ Det skall dock understrykas att de svårigheter som kan uppkomma i samband en eventuell prövning av ett oregistrerat varumärkes giltighet, i annat land än skyddslandet, inte lär utgöra något större problem i praktiken. Det torde nämligen inte råda någon tvekan om att de varumärken som det tvistas om vanligen är registrerade.

När det gäller talan om ett gemenskapsvarumärkes giltighet skall åter uppmärksammas att varumärkesförordningens regler blir tillämpliga. Samma domstolar som nämns ovan, dvs. domstolarna för gemenskapsvarumärken, är exklusivt behöriga också när det gäller talan om ogiltighet eller upphävande av ett gemenskapsvarumärke. Följaktligen gäller samma förutsättningar för domsrätt i dessa fall som för talan om skadestånd eller förbud.⁹⁷⁰ Det finns därutöver särskilda bestämmelser i varumärkesförordningen som gäller giltighetsinvändningar och genkärsmål. Dessa regler klargör att domstolarna för gemenskapsvarumärken är exklusivt behöriga att pröva frågor om giltighet såvitt gäller gemenskapsvarumärken.⁹⁷¹

Avslutningsvis skall åter understrykas att problem kan uppkomma i samband med prövning av blandade mål också beträffande en talan om ogiltighet. Inte sällan är det en invändning om ogiltighet som ligger till grund för problemen.

12.3.3 Fastställsetalan

Fastställsetalan är en taleform som ”splittrats” till följd av uppdelningen i mål som rör rättigheter och mål som rör handlingar.⁹⁷² Skilda former av fastställsemål hamnar nämligen, med den uppdelning som görs ovan, i skilda kategorier. Ovan presenteras positiv fastställsetalan som en taleform som rör den skadegörande handlingen. Till mål som rör rättigheten räknas däremot negativ fastställsetalan. Det rör sig i dessa fall om mål som initieras av den potentiella intrångsgöraren och således handlar det om mål som är riktade mot innehavaren av varumärket. Annorlunda uttryckt är varumärket,

⁹⁶⁶ Se vidare avsnitt 8.3 ovan.

⁹⁶⁷ Se vidare avsnitt 8.4 ovan.

⁹⁶⁸ Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.

⁹⁶⁹ Se vidare avsnitt 8.9 och 9.8 ovan.

⁹⁷⁰ Se vidare kapitel 11 ovan.

⁹⁷¹ Se vidare avsnitt 11.5 ovan.

⁹⁷² Se vidare avsnitt 8.8.3.2 ovan.

den omtvistade immaterialrätten, ”svarande” i dessa fall. Som exempel på mål som träffas av denna definition kan nämnas en fastställsetalan att en handling inte utgör intrång samt en fastställsetalan om att en rättighet inte är giltig eller inte omfattar ett visst handlande. Som beskrivs ovan, är rättsläget oklart avseende den internationellt processrättsliga behandlingen av dessa taleformer.⁹⁷³ Mycket tyder på att en del frågor kommer att besvaras när GD fattar beslut i det ovan nämnda *GAT*-fallet. Även om GD skulle fatta ett beslut som helt överrensstämmer med generaladvokatens förslag till dom, kan det emellertid inte sägas att alla frågetecken rätas ut.⁹⁷⁴ Eftersom det primärt rör sig om ett område där det inte finns en fast praxis kommer resonemanget på denna punkt att utvecklas i nästa kapitel. Här kan dock sägas att mycket talar för att ovan nämnda former av negativ fastställelse skall omfattas av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde.⁹⁷⁵ En sådan lösning överrensstämmer med generaladvokatens förslag till dom i *GAT*-fallet och med de slutsatser som kan dras av den i detta arbete genomförda analysen av problemet.⁹⁷⁶

12.4 Övriga mål

12.4.1 Inledande anmärkningar

Det kan konstateras att de flesta av de rättsliga instrument, som nämns i inledningen, kan inrymmas under någon av rubrikerna: *mål som rör handling* eller *mål som rör rättighet*. Alla varumärkestvister kan emellertid inte karaktäriseras enligt detta mönster. Ett sådant exempel är *talán om bättre rätt*. Under rubriken *övriga mål* kommer denna taleform att behandlas och dessutom de internationellt processrättsliga förutsättningarna att yrka om beslut avseende *interimistiska åtgärder*.

12.4.2 Talan om bättre rätt

De tvister som förekommer här kan illustreras enligt följande. *SellSoft* var tidigare ett företag inom den koncern där *SoftSell* är moderbolag. Efter strukturella förändringar inom koncernen har *SellSoft* ”avknoppats” och blivit en fristående enhet. I samband med det strukturella skiftet diskuterades inte rättigheterna till varumärket SELL och nu gör både *SellSoft* och *SoftSell* anspråk på de aktuella rättigheterna. Det rör sig här om problem som vanligen regleras i avtal. I händelse av tvist kommer det således, i det stora flertalet fall, att handla om avtalstolkning och därmed ett område som inte behandlas i detta

⁹⁷³ Se vidare avsnitt 8.8.3 ovan.

⁹⁷⁴ Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.

⁹⁷⁵ Se vidare avsnitt 8.8.2–8.8.5 ovan.

⁹⁷⁶ Se vidare avsnitt 8.8.5 ovan.

arbete. I de fall avtal saknas kan emellertid en fråga om bättre rätt till ett varumärke uppkomma i en utomobligatorisk tvist.

Som redovisas ovan har GD i *Duijnste*-fallet tagit ställning till frågan om bättre rätt till ett patent i en tvist mellan en arbetstagare och arbetsgivare.⁹⁷⁷ I detta fall konstaterade GD att de exklusiva bestämmelserna inte var tillämpliga och att tvisten såldes fick lösas av domstol som var behörig med stöd av någon annan domsrättsregel. GD:s uttalande i fallet är en indikation på att en talan om bättre rätt inte kan kvalificeras som ett mål som rör rättigheten. Det är inte rättigheten som är ifrågasatt, utan istället är frågan om vem som äger rätten. Att frågor om bättre rätt inte kan karaktäriseras som exklusiva innebär att övriga domsrättsregler kan komma att tillämpas. Svarandens hemvistforum skulle exempelvis kunna vara behörigt att uppta en talan om bättre rätt och dessutom torde reglerna om prorogation kunna ge stöd för domsrätt i dessa fall.⁹⁷⁸ Däremot kan knappast reglerna om *forum delicti* aktualiseras i ett fall som rör bättre rätt, eftersom det inte handlar om någon skadegörande handling. Dock kan bestämmelserna om kumulation och sammanläggning av mål aktualiseras. Till viss del torde det emellertid vara osäkert om ett anspråk på bättre rätt till ett varumärke är att betrakta som enskilt, i den mening som avses i Bryssel-/Luganoreglerna artikel 5(4).⁹⁷⁹

Däremot bör ett mål om bättre rätt till ett varumärke ha tillräckligt nära samband med en intrångstvist för att det skall kunna bli tal om sammanläggning enligt bestämmelsen i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 6(1), under förutsättning att tvisten gäller samma varumärke samt att den utspelas mellan samma parter.⁹⁸⁰ Avslutningsvis skall poängteras att det, när tvisten tar sin utgångspunkt i ett avtal, också kan aktualiseras bestämmelser om domsrätt beträffande inomobligatoriska förpliktelser.⁹⁸¹

Eftersom en talan om bättre rätt till ett varumärke rimligen inte omfattas av de exklusiva bestämmelserna gäller vad som i övrigt sägs i detta avsnitt också beträffande såväl inarbetade som utländska varumärken.

När det gäller gemenskapsvarumärken finns särskilda bestämmelser i varumärkesförordningen som gäller domsrätt i samband med andra tvister.⁹⁸² Som "annan tvist" räknas en talan om äganderätt till ett gemenskapsvarumärke och följaktligen också en talan om bättre rätt. När detta gäller de mål som i varumärkesförordningen kategoriseras som "andra tvister" hänvisas allmänt till Bryssel-/Luganoreglerna. Domsrätt beträffande mål om bättre rätt till ett gemenskapsvarumärke ges därför direkt med stöd av Bryssel-

⁹⁷⁷ Se vidare avsnitt 8.8 ovan.

⁹⁷⁸ Se vidare avsnitt 8.3, 8.9, 9.3 och 9.8 ovan.

⁹⁷⁹ Se vidare avsnitt 8.5.2 ovan.

⁹⁸⁰ Se vidare avsnitt 8.7.2 och 9.7 ovan.

⁹⁸¹ För en vidare presentation av domsrätt beträffande inomobligatoriska förpliktelser se exempelvis *Arnt Nielsen* 1997; *Bogdan* 2004, *Dennemark*, *Hertz*; *Lindskoug* 2004; *Pålsson* 1989 och *Østergaard*.

⁹⁸² Se vidare avsnitt 11.6 ovan.

/Luganoreglerna och följaktligen gäller i dessa fall samma förutsättningar för domsrätt som presenteras ovan beträffande talan om bättre rätt till nationella varumärken.

12.4.3 Interimistiska åtgärder

I detta avsnitt behandlas förutsättningarna för svensk domstol att pröva yrkanden om interimistiska beslut. Utgångspunkten för presentationen tas i följande exempel. *SoftSell* har noterat att ”pirattillverkade” produkter med varumärket SELL förekommer i Sverige och på andra europeiska marknader. *SoftSell* lyckas identifiera tillverkaren av de intrångsgörande kopiorna och stämmer vederbörande inför vid dennes tyska hemvistforum. För att få ett omedelbart stopp på de pågående intrången väljer emellertid *SoftSell* att dessutom yrka på interimistiskt beslut om förbud och kvarstad i de länder, däribland Sverige, där intrånget pågår. Huruvida svensk domstol är behörig att pröva nämnda yrkanden redovisas nedan.

När det gäller interimistiska åtgärder kan generellt sägas att dessa endast kan tas upp till prövning om de syftar till att säkerställa verkställigheten av en framtida dom. Det interimistiska yrkandet måste med andra ord kunna kopplas till en pågående tvist. Svensk domstol är, enkelt uttryckt, behörig att ta upp ett interimistiskt yrkande om någon av följande förutsättningar är för handen. Om huvudmålet behörigheten är upptaget vid den domstol där det interimistiska yrkandet framförs omfattar domstolens behörighet normalt sett också det interimistiska yrkandet.⁹⁸³ När det interimistiska yrkandet anhängiggörs vid annan domstol (i exemplet vid domstol i Sverige) än den där huvudmålet anhängiggjorts (i exemplet vid domstol i Tyskland), är den domstol där det interimistiska yrkandet skall prövas behörig att ta upp detta till prövning om den yrkade åtgärden är tillåten enligt domstolslandets interna rätt.⁹⁸⁴ Det spelar i sammanhanget ingen roll om huvudmålet gäller ett registrerat eller inarbetat varumärke. Även i de fall huvudmålet gäller intrång i ett utländskt varumärke är det, enligt samma mönster som presenteras ovan, möjligt att yrka på interimistiska åtgärder i annat land än det där huvudmålet prövas, under förutsättning att stöd för åtgärden finns i domstolslandets lag och att åtgärden syftar till att garantera verkställigheten av den kommande domen i huvudmålet.

I sammanhanget är det viktigt att understryka att interimistiska åtgärder inte hindras av att en rättighets giltighet exklusivt skall prövas i annat land. Det kan därför sägas att de interimistiska åtgärderna till viss del uppväger de problem med fördröjda processer som kan uppkomma i immaterialrätts-tvister.⁹⁸⁵ I en situation när intrångsmålet ännu inte tagits upp till prövning

⁹⁸³ Se vidare avsnitt 8.10.2 och 9.10 ovan.

⁹⁸⁴ Se vidare avsnitt 8.10.3 och 9.10.3 ovan.

⁹⁸⁵ Se vidare avsnitt 8.10.5 ovan.

kan de potentiella svarande nämligen, i syfte att förhindra en kommande prövning av det påstådda intrånget, anhängiggöra en talan om ogiltighet. Bryssel-/Luganoreglernas bestämmelser om *litispendens* kan då medföra att det, under den tid frågan om giltighet prövas i annan domstol, inte blir möjligt att pröva intrångsprocessen. Det torde emellertid fortfarande vara möjligt att yrka på interimistiska åtgärder i väntan på prövningen av det kommande intrångsmålet och detta är något som delvis uppväger de olägenheter som en utdragen, ”torpederad”, process kan medföra.

Behörigheten att ta upp interimistiska yrkanden i samband med tvister om gemenskapsvarumärken regleras särskilt i varumärkesförordningen.⁹⁸⁶ Reglerna uppvisar stora likheter med dem som tillämpas beträffande nationella varumärken. Den främsta skillnaden är att interimistiska åtgärder beträffande gemenskapsvarumärken endast får upptas till prövning i de utpekade domstolarna för gemenskapsvarumärken.

12.5 Blandade mål

Som antyds ovan, kan det uppkomma särskilda problem i samband med att skilda taleformer blandas. Som exempel kan nämnas att svaranden i ett genkäromål fäster domstolens uppmärksamhet på andra frågor än de som omfattas av kärandens ursprungliga yrkanden. I samband med immaterialrättstvister är det typiska exemplet att svaranden, i ett intrångsmål, genmäler att den omtvistade rättigheten är ogiltig. Problemen med blandade mål är att de ”rättsliga instrument” som därmed aktualiseras kan vara att hänföra till olika domsrättsregler. En domstol kan med andra ord vara behörig att ta upp en viss typ av mål, men inte andra. Det handlar i detta sammanhang om problem som inte är unika för immaterialrätten, men samtidigt är problemen, på grund av att vissa frågor som rör registrerade varumärken lyder under exklusiv behörighet, särskilt framträdande inom immaterialrättens område.⁹⁸⁷ Problem med blandade mål uppkommer nämligen främst när det i en pågående process aktualiseras frågor som exklusivt lyder under en annan domstols kompetens, än den där det huvudsakliga målet anhängiggjorts.

Generellt kan sägas att en domstol som inte är behörig att pröva samtliga delar av en tvist kan välja att agera på tre skilda sätt. För det första kan domstolen välja att vilandeförklara det huvudsakliga målet och avskilja de delar av tvisten som inte omfattas av domstolens behörighet för prövning vid domstol som är behörig.⁹⁸⁸ Ett annat tillvägagångssätt är att prejudiciellt pröva de frågor som inte omfattas av domstolens behörighet, med följd att den huvudsakliga tvisten kan slutföras utan någon vilandeförklaring.⁹⁸⁹ Slutligen

⁹⁸⁶ Se vidare avsnitt 11.4 ovan.

⁹⁸⁷ Se vidare avsnitt 8.8 och 9.9 ovan.

⁹⁸⁸ Se vidare avsnitt 8.8.3.5 ovan.

⁹⁸⁹ Se vidare avsnitt 8.8.3.6 ovan.

har det framförts argument till stöd för att en domstol, som i och för sig är behörig att pröva vissa delar av ett mål, diskretionärt kan välja att skilja detta helt ifrån sig och hänvisa parterna till domstol vars behörighet skulle omfatta hela tvisten.⁹⁹⁰

Frågan om hur blandade mål skall hanteras är betydelsefull i flera avseenden. Enkelt uttryckt hänger frågan samman med gränsdragningen beträffande tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna och denna gränsdragning har direkt betydelse för tillämpningen av ett flertal andra domsrättsregler, exempelvis reglerna om sammanläggning av konnexa mål. Det rör sig om ett område där rättsläget är oklart, bland annat beträffande frågan om i vilken mån en invändning om rättighetens giltighet under en pågående intrångsprocess skall medföra att domstolen också blir förhindrad att pröva intrångsmålet. Återigen kan hänvisas till generaladvokatens förslag till dom i *GAT*-fallet och en förhoppning om att rättsläget i någon mån kommer att klarläggas av GD.⁹⁹¹ Under alla omständigheter handlar det om en gränsdragning på ett delvis utforskat område och därför utvecklas diskussion om detta problem i nästa kapitel. Redan nu kan dock sägas att de exklusiva bestämmelserna rimligen kan tillämpas endast på uttryckliga yrkanden, exempelvis genkärsmål, men att det inte finns någon möjlighet att, med stöd i Bryssel-/Luganoreglerna, hindra en domstol att ta upp en invändning, ett bestridande om en rättighets giltighet, prejudiciellt.

12.6 Särskilt om tillämpningen i Internetrelaterade fall

Som framgår av den inledande problembeskrivningen, fokuseras särskilt på Internetrelaterade problem i detta arbete. När jag nu kan sammanfatta mina slutsatser beträffande Internet och den påverkan som detta gränslösa fenomen utövar på området för gränsöverskridande varumärkestvister kan konstateras att det, i det stora flertalet fall, inte uppkommer några problem. Det mesta av det som sägs ovan, är således giltigt oberoende av om intrånget skett genom en handling som är förlagd till Internet. Några problem kan dock identifieras och de problem som finns är av övergripande natur och kan därför få konsekvenser för det stora flertalet Internetrelaterade varumärkestvister. Enkelt uttryckt handlar frågorna om avgränsning av en handlings effekt i en gränslös värld samt lokaliseringen av aktörer och handlingar på en digital, delvis anonym, spelplan. Båda områdena kommer att behandlas i nästa kapitel. Här vill jag dock markera att problemen trots att de är övergripande och generella, knappast kan betraktas som olösliga. Den absoluta majoriteten av Internetrelaterade varumärkestvister kommer med andra ord att kunna

⁹⁹⁰ Det skall i sammanhanget sägas att det råder stor osäkerhet kring frågan om detta är ett möjligt tillvägagångssätt i de fall Bryssel-/Luganoreglerna är direkt tillämpliga. Se vidare avsnitt 8.8.3.7 ovan.

⁹⁹¹ Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.

hanteras med befintliga domsrättsregler. I några fall kommer det emellertid att krävas nyanseringar som anpassas efter de speciella förhållanden som råder på det gränslösa nätet. I första hand handlar det i dessa fall, som utvecklas vidare nedan, om att skapa förutsättningar för ett rimligt och balanserat utövande av domsrätt.

En annan fråga, som behandlas ingående ovan, är frågan om i vilken utsträckning ett domännamn kan vara domsrättsgrundande egendom. I analysen av nämnda fråga kommer jag fram till att domännamn i vissa fall kan vara egendom av sådant slag att de kan utgöra grund för domsrätt vid tillämpningen av den speciella regeln i 10 kap. 3 § RB.⁹⁹²

13 Slutsatser

13.1 Inledande anmärkningar

Som framgår ovan, finns det vissa kvarstående internationellt processrättsliga problem när det gäller möjligheterna för svensk domstol att pröva gränsöverskridande Internetrelaterade varumärkestvister. Det finns i sammanhanget både problem som sammanhänger med gränsöverskridande varumärkestvister generellt och problem som specifikt kan kallas Internetrelaterade.

Beträffande den första gruppen är huvuddelen av de kvarstående frågorna kopplade till den närmare avgränsningen av tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna. Detta är ett centralt problemområde, med konsekvenser för flera av de domsrättsprinciper som analyserats. Därutöver finns mindre centrala problem. Som sådant kan frågan om vad som skall anses vara ett enskilt anspråk i samband med kumulation nämnas. Det rör sig om ett intressant spörsmål men samtidigt en fråga med begränsat praktiskt intresse. I min analys av problemet konstateras att ett förbud att fortsätta med en skadegörande handling bör kunna betraktas som ett enskilt anspråk, medan en talan om ogiltighet eller upphävande knappast kan betraktas som ett sådant. Eventuell osäkerhet om vilka anspråk som omfattas av kumulationsinstitutet koncentreras till frågan om en talan om bättre rätt till ett varumärke är ett enskilt anspråk i den mening som avses i reglerna om kumulation. Min bedömning är att det nog kan vara så. Det rör sig emellertid om en delfråga som knappast har någon avgörande praktisk betydelse och därför kommer denna fråga inte att behandlas vidare i detta kapitel.⁹⁹³

⁹⁹² Se vidare avsnitt 9.4.3–9.4.6 ovan.

⁹⁹³ Se vidare avsnitt 8.5 ovan.

Ett annat mindre centralt problem är frågan om i vilken utsträckning vitesförbud kan komma att omfattas av bestämmelserna om erkännande och verkställighet, med hänsyn till kravet på att viten, för att omfattas av dessa regler, måste vara fixerat. I detta fall har frågan stort praktiskt intresse. I praktiken bestäms emellertid även ett löpande vite till ett fixerat belopp, när käranden väljer att låta en behörig domstol besluta om utdömmande av vite på grund av att förbudet överträtts. Det torde därmed stå klart att även ett löpande vite vanligen kommer att fixeras på ett sådant sätt att beslutet om utdömmande av vitet kommer att kunna erkännas och verkställas i andra Bryssel-/Luganoländer.⁹⁹⁴ Kvar står endast frågan om domstol i annat land än det ursprungliga kan vara behörig att fatta beslut om utdömandet av ett vite som inte fixerats. När det gäller denna senare fråga framstår det som osäkert på vilka grunder ett vitesförbud som avkunnat av utländsk domstol kan tas upp till bedömning av en domstol Sverige. Denna senare fråga förefaller mig dock vara av begränsat praktiskt intresse. Det kan i och för sig tänkas att en utländsk domstol, vars behörighet grundas på svarandens hemvist i det landet, beslutar om ett förbud som har extraterritoriell verkan. Det kan också tänkas att ett löpande vite kopplas till förbudet. Jag kan emellertid inte se att ett sådant vite, löpande eller ej, skulle kunna få extraterritoriell verkan. Det rör sig om en offentligrättslig sanktion som utländsk domstol rimligen bara kan besluta om för handlingar som utförts i det landet. Om käranden vill att också förbuden avseende eventuella handlingar i Sverige skall kopplas till viten torde den rimliga lösningen vara att käranden i dessa fall får ansöka om interimistiska vitesförbud (eller andra motsvarande åtgärder som har stöd i det aktuella landets interna lagstiftning) i de länder, däribland Sverige, där sådana åtgärder är efterfrågade. Att ett fixerat vitesbelopp som utdömts av domstol kan verkställas i andra Bryssel-/Luganoländer än domstolslandet är en sak, men det finns inte, enligt min mening, något stöd för att en domstol därmed också kan besluta om viten som avser handlingar som utförs i andra länder än domstolslandet.

Förutom ovan nämnda varumärkesrelaterade problemen finns kvarstående Internetrelaterade problem. Det handlar i dessa fall om problem av övergripande natur. Som nämns ovan, sammanhänger problemen med svårigheterna att avgränsa handlingar och handlingars effekt på Internet. Dessa problem leder till svårigheter, främst i samband med tillämpningen av domsrättsregler som utgår från skadegörande handlingar och/eller effekten av sådana handlingar. En konsekvens av Internets gränslösa natur är nämligen att effekt kan uppkomma i alla världens (Internetanslutna) länder.⁹⁹⁵ Mycket talar för att det inte är rimligt att domstolar i alla dessa länder skall kunna vara behöriga att pröva ett mål som rör en påstådd skada med stöd av endast en

⁹⁹⁴ Se vidare avsnitt 8.4.5.3 ovan.

⁹⁹⁵ Se vidare avsnitt 6.3.3 ovan.

påstådd effekt som uppkommit på grund av en handlande som förlagts till Internet. Det behövs i vissa fall ytterligare anknytning, för att domstolen skall vara behörig i sådana situationer.

I det följande presenteras mina samlade slutsatser beträffande ovan identifierade kvarstående problem. Först analyseras problem som sammanhänger med *immaterialrättens karaktärsdrag* och som är generella för gränsöverskridande varumärkestvister. Under denna rubrik sorterar i första hand problem som följer av den oklarhet som fortfarande råder beträffande gränserna för tillämpningen av de exklusiva reglerna om behörighet för domstolar i skyddslandet, att pröva frågor om registrerade varumärkens giltighet. Därefter behandlas de *Internetrelaterade problemen*. Här ligger fokus på frågan om hur domsrättsrelaterade problem, som följer av Internets gränslösa natur, skall lösas.

13.2 Varumärkesrelaterade problem

13.2.1 Vari ligger problemen?

Problemet, beträffande den rådande osäkerheten om den närmare tolkningen av Bryssel-/Luganoreglerna om exklusiv behörighet för domstolar i rättigheternas skyddsland att pröva frågor om registrerade immaterialrätters giltighet, behandlas ingående i avsnitt 8.8 ovan och kommer inte presenteras vidare här. Istället nöjer jag mig med att konstatera att de oklarheter som råder i första hand gäller två frågor. För *det första*, är det fortsatt oklart vilka typer av mål som de exklusiva reglerna egentligen omfattar. Än så länge finns endast ett avgörande, *Duijnstee-fallet*, där GD tolkar den exklusiva bestämmelsen i konventionernas artikel 16(4) (förordningen artikel 22(4)).⁹⁹⁶ Genom detta avgörande skapas klarhet om att de exklusiva bestämmelserna skall tolkas restriktivt men i övrigt gäller *Duijnstee-fallet* en på avtal grundad tvist om bättre rätt till ett patent och ger därför begränsad information om den närmare preciseringen av bestämmelsernas tillämpningsområde. Reglerna i konventionens artikel 16(4) (förordningens artikel 22(4)) är nu för andra gången föremål för GD:s granskning, i det ovan nämnda *GAT-fallet*. Det finns därmed en förhoppning om att viss klarhet kommer att skapas. Utifrån generaladvokatens förslag till dom kan emellertid konstateras att alla frågetecken knappast kommer att rätas ut. Det kan exempelvis konstateras att frågan om de exklusiva bestämmelserna omfattar en talan om fastställelse att en handling inte är ett intrång knappast kommer att besvaras, eftersom *GAT-fallet* inte handlar om en sådan talan. Därutöver aktualiseras, för *det andra*, frågan om i vilken utsträckning de exklusiva bestämmelserna skall omfatta invändningar som inte utgör självständiga yrkanden. Att klarhet skapas också

⁹⁹⁶ Se vidare avsnitt 8.8.2 ovan.

på denna punkt är av största betydelse, inte minst för de nationella domstolarnas möjlighet att, i samband med ett intrångsmål, prejudiciellt pröva en invändning om den omtvistade rättighetens giltighet. I det följande kommer analysen att fokuseras på dessa två frågor.

Svaren på de här ställda frågorna får betydelse inte bara för den närmare tillämpningen av de exklusiva bestämmelserna, utan också för andra Bryssel-/Luganoregler. Som exempel kan nämnas att det, när det gäller immaterialrätter som är skyddade i skilda länder, kan vara svårt att fastställa under vilka förutsättningar mål kan läggas samman. Det finns i dessa situationer ett krav på att målen skall röra samma sak och det kan diskuteras om mål om parallella nationella varumärkesrättigheter rör samma sak.⁹⁹⁷ I de fall en tvist rör en fråga som exklusivt skall prövas av en viss domstol, eller av utpekade domstolar inom ett visst land, är det inte möjligt att lägga samman detta mål med mål som prövas av annan domstol än den exklusivt utpekade (om det inte är till den exklusivt utpekade domstolen sammanläggningen sker). Det finns med andra ord en direkt koppling mellan tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna och reglerna om sammanläggning. Om de exklusiva reglernas tillämpningsområde utvidgas leder det med nödvändighet till att ett färre antal tvister kommer att kunna sammanläggas. På liknande sätt, om än inte lika tydlig, finns det en koppling mellan de exklusiva reglerna och reglerna om *forum delicti*. Om de exklusiva reglerna skulle tolkas så att en fastställsetalan om att en handling inte är intrångsgörande omfattas av dessa bestämmelsers tillämpningsområde, kan reglerna om *forum delicti* av förklarliga skäl inte omfatta denna typ av mål. Enligt samma mönster påverkas tillämpningsområdet för de flesta domsrättsreglerna, men i den följande analysen är det i första hand mot reglerna om sammanläggning av mål och reglerna om *forum delicti* som jämförelser kommer att göras.

13.2.2 Tänkbara lösningar

13.2.2.1 Lösning på vadå?

Innan tänkbara lösningar presenteras är det rimligt att något fundera kring frågan om vilket problem det är som skall lösas. Utifrån det som sägs ovan, kan konstateras att det finns ett behov av klargörande när det gäller tolkningen av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde. Ett sådant allmänt konstaterade ger dock inte någon vägledning när det gäller den mer konkreta preciseringen av vari behovet av klargörande ligger. Mer konkret kan därför sägas att en rättighetsinnehavare har ett behov av att kunna skydda sina rättigheter genom användning av de olika rättsliga instrument som varumärkesrätten ställer till förfogande. För att skyddet praktiskt skall kunna

⁹⁹⁷ Se vidare avsnitt 8.7.3 ovan.

effektueras måste det klargöras under vilka omständigheter en domstol är behörig att pröva ett anspråk grundat på något av nämnda instrument. I en situation där detta inte står klart är inte skyddet för rättigheterna effektivt och det är en sådan situation som skapats på grund av den rådande osäkerheten kring frågan om tillämpningsområdet för de exklusiva reglerna. Tydligast kommer denna osäkerhet till uttryck när det gäller talan om fastställelse att en handling inte är intrångsgörande eller att en rättighet inte omfattar ett visst agerande. En mer konkret precisering av det behov som den efterfrågade lösningen skall tillgodose blir därför att det behöver klargöras under vilka domsrättsregler de olika taleformerna hör hemma. Med ett sådant klargörande får rättighetsinnehavaren besked om var en talan kan anhängiggöras och därmed blir också skyddet effektivare.

Ett klargörande av var de olika taleformerna hör hemma innebär dock inte att dessa med nödvändighet måste omfattas av den exklusiva behörigheten. Tvärtom är det fullt möjligt att istället argumentera för en mer flexibel eller vidsträckt tolkning av andra domsrättsregler. Nedan inleds därför analysen av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde med en jämförelse mot reglerna om *forum delicti*. Innan dess finns dock anledning att understryka att det, om inga andra domsrättsregler är tillämpliga, som huvudregel är möjligt att anhängiggöra en talan vid domstol inom den ort där svaranden har sitt hemvist. Det skulle av den anledningen vara missvisande att utgå ifrån att någon ytterligare fakultativ eller exklusiv domsrättsregel måste vara för handen när det gäller en viss typ av tvister. Inom det varumärkesrättsliga området har det emellertid visat sig att det kan vara förenat med stora nackdelar att uteslutande vara hänvisad till svarandens hemvistforum. Ofta finns det, annorlunda uttryckt, ett legitimt intresse av att tvister som rör immaterialrätter kan prövas av domstol i andra länder än svarandens hemvistland.⁹⁹⁸ Det finns således anledning att undersöka alternativen särskilt noga inom detta område.

13.2.2.2 Avgränsningen mot reglerna om *forum delicti*

Ett problem som är särskilt tydligt inom immaterialrättsområdet är, som framgår ovan, frågan om vilken eller vilka domsrättsregler en negativ fastställsetalan skall sortera under.⁹⁹⁹ Det är i detta sammanhang möjligt att argumentera för att reglerna om *forum delicti* skall kunna användas i syfte att tillskapa domsrätt i dessa fall. Denna möjlighet, att utvidga tillämpningsområdet för Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3) på sådant sätt att också en negativ fastställsetalan kan omfattas, har diskuterats ingående av Lund-

⁹⁹⁸ Som förklaring till varför immaterialrätter i vissa avseende särbehandlas kan hänvisas till diskussionen om skyddslandsprincipens betydelse i avsnitt 2.4.4.2 ovan.

⁹⁹⁹ Se vidare avsnitt 8.4.5.4 och 8.8.3 ovan.

stedt.¹⁰⁰⁰ Hon noterar att GD emellanåt väljer att göra ändamålsenliga tolkningar och att även undantagen (exempelvis de särskilda, fakultativa, behörighetsreglerna) ibland tolkas med hänsyn tagen till särskilda skyddsintressen. Ett sådant skyddsintresse kan vara rättighetsinnehavarens intresse av att kunna pröva en negativ fastställsetalan på handlingsorten (som i det stora flertalet fall sammanfaller med rättighetens skyddsland).¹⁰⁰¹ I detta perspektiv kan det framstå som rimligt, att utvidga tillämpningsområdet för artikel 5(3) till att också gälla negativ fastställsetalan. Ett ytterligare argument till stöd för en sådan tolkning är att GD har givit uttryck för att artikel 5(3) skall omfatta en talan som går ut på att förhindra att skada uppkommer.¹⁰⁰²

Därutöver kan sägas att artikel 5(3) har den fördelen att bestämmelsen är fakultativ och ger käranden en valmöjlighet. Den domsrätt som skapas genom en tillämpning av artikel 5(3) är med andra ord inte exklusivt tvingande och hindrar därmed inte att också andra domsrättsgrunder kan komma i fråga. Att käranden ges en valmöjlighet kan emellertid också uppfattas som en nackdel. När det gäller negativ fastställsetalan i immaterialrättssammanhang är det oftast den potentiella intrångsgöraren som anhängiggör talan. En möjlighet att välja mellan flera behöriga domstolar är således något som i dessa fall kommer att gynna den potentiella skadevällaren och det kan ifrågasättas om syftet bakom den fakultativa domsrättsregeln i artikel 5(3) omfattar detta intresse.

Det skall dessutom sägas att tillämpningsområdet för artikel 5(3) är generellt. Därmed omfattas utomobligatoriska anspråk som reses i andra sammanhang än immaterialrättsliga. En eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 5(3) måste därför ses i ljuset av de konsekvenser som kan uppkomma på andra rättsområden. I sin analys av problemet tar Hertz upp frågan om produktansvar och konstaterar att det skulle vara märkligt att låta den potentiella skadevällaren i dessa fall, dvs. tillverkaren av en potentiellt skadegörande produkt, få fördelen av att kunna väcka en negativ fastställsetalan på handlingsorten.¹⁰⁰³

Det går, i och för sig, att argumentera för att det inom ramen för artikel 5(3) skulle finnas utrymme för att särbehandla vissa typer av utomobligatoriska anspråk. Vid en samlad bedömning framstår det emellertid, enligt min mening, som bättre om eventuella speciallösningar för immaterialrätten hanteras inom de för immaterialrätten skräddarsydda reglerna i förordningens artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)).

¹⁰⁰⁰ Se vidare *Lundstedt*, IIC 2001 s. 124, 124 ff.

¹⁰⁰¹ Så var exempelvis fallet i det ovan behandlade avgörandet i *Flootek*-fallet. Se vidare beträffande detta fall och problematiken i övrigt avsnitt 8.4 ovan.

¹⁰⁰² Se exempelvis *Henkel*-fallet som refereras bland annat i avsnitt 8.4.5.4 ovan.

¹⁰⁰³ Se vidare avsnitt 8.4.5.4.2 ovan.

13.2.2.3 Mål som rör rättighet och mål som rör handling

Frågan om hur förordningens artikel 22(4) (konventionernas artikel 16(4)) skall tolkas och tillämpas analyseras ingående ovan. I samband därmed presenteras en modell som kan tas som utgångspunkt när reglernas tillämpningsområde skall granskas.¹⁰⁰⁴ Det rör sig inte om någon ny teori eller något kontroversiellt synsätt, utan snarare om en problemhanteringsmodell som kan användas för att underlätta analysen av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde. Genom att dela upp varumärkestvister i sådana som rör den intrångsgörande handlingen och sådana som rör rättigheten (dvs. varumärket) är det möjligt att nå fram till lösningar som på ett ändamålsenligt sätt definierar gränsen för den exklusiva behörigheten. De mål som rör rättigheten skall exklusivt prövas i rättighetens skyddsland medan sådana som rör handlingar kan prövas också av domstolar i andra länder, utan hinder av de exklusiva bestämmelserna.¹⁰⁰⁵ Med utgångspunkt ifrån detta synsätt kan de olika varumärkestvisterna kvalificeras som sådana som rör en intrångsgörande handling eller sådana som rör den omtvistade rättigheten.¹⁰⁰⁶ Om synsättet appliceras på en negativ fastställsetalan kommer såväl en talan om att en handling inte är intrångsgörande som en talan om att en rättighet inte omfattar ett visst agerande att falla under de exklusiva domsrättsreglernas tillämpningsområde. Den gjorda kvalifikationen förklaras av att det i båda fallen handlar om tvister där den potentiella skadevällaren är käreande och rättighetsinnehavaren svarande. I dessa situationer är det, annorlunda uttryckt, rättigheten som står till svars och därmed kommer, som visas ovan, oundvikligen tvisten att gälla rättighetens omfång och existens.

Modellen är emellertid inte fri från invändningar. Inte minst kan konstateras att en precisering av de exklusiva reglernas tillämpningsområde, i enlighet med ovan sagda, leder till att käreanden avskärs från möjligheten att välja fakultativa forum, i de fall som kommer att omfattas av den exklusiva behörigheten. Det kan hävdas att den föreslagna preciseringen av tillämpningsområdet för de exklusiva reglerna innebär att reglerna ges en extensiv tolkning som strider mot den allmänna uppfattningen att undantagsbestämmelserna i Bryssel-/Luganoreglerna skall tolkas restriktivt. Enligt min mening är emellertid den föreslagna tolkningen av de exklusiva bestämmelsernas tillämpningsområde inte extensiv. Det rör sig endast om en tolkning som preciserar tillämpningsområdet för nämnda regler och som sådan en tolkning som inte motsägs av GD:s praxis om att de exklusiva reglerna skall tolkas restriktivt.¹⁰⁰⁷

¹⁰⁰⁴ Se vidare avsnitt 8.8 ovan.

¹⁰⁰⁵ Se vidare avsnitt 8.8.3.2 ovan.

¹⁰⁰⁶ Se vidare avsnitt 8.8.3.4 ovan.

¹⁰⁰⁷ Se vidare avsnitt 8.8.5 ovan.

13.2.2.4 GAT-modellen

Vilken lösning som väljs blir i sista hand upp till GD att avgöra. Av största intresse är i sammanhanget den kommande domen i *GAT-fallet*.¹⁰⁰⁸ Här kommer GD att få en utmärkt möjlighet att klargöra tillämpningsområdet för de exklusiva behörighetsreglerna på flera punkter. Som det ser ut nu stämmer generaladvokatens förslag till dom väl överens med det synsätt som redovisas ovan. Utifrån hypotesen att det endast är den domstol som anges i Brysselkonventionens artikel 16(4) som är behörig att pröva frågan huruvida ett patent är giltigt eller inte eller i förekommande fall om det saknar verkan, föreslår generaladvokaten att bestämmelsen i artikel 16(4) skall vara ”tillämplig om svaranden i ett förfarande om fastställelse av patentintrång, eller käranden i ett förfarande om fastställelse av att patentintrång inte skett, gör gällande att patentet är ogiltigt respektive saknar verkan.”¹⁰⁰⁹

De invändningar som diskuteras rör den omtvistade rättigheten och skall därför också vid en tillämpning av förra avsnittets lösningsmodell omfattas av den exklusiva behörigheten. Så långt finns inga skäl att invända mot generaladvokatens förslag. I förslaget diskuteras emellertid också i vilken utsträckning invändningar som inte yrkas självständigt skall omfattas av tillämpningsområdet för artikel 16(4). Jag har för egen del lite svårt att följa generaladvokatens kortfattade argumentation när det gäller denna fråga. Ingen tvekan råder dock om att generaladvokaten ger intryck av att mena att också sådana invändningar skall omfattas av den exklusiva behörigheten som åvilar skyddslandets domstolar. En sådan tolkning skulle innebära att en domstol som är behörig att pröva en intrångstvist, inte under några omständigheter skulle kunna pröva en invändning om en utländsk rättighets giltighet prejudiciellt. Om jag tolkat generaladvokaten rätt på denna punkt, kan konstateras att min uppfattning är diametralt motsatt. Det finns överhuvudtaget inte något stöd för uppfattningen att de exklusiva bestämmelserna skulle hindra de nationella domstolarna från att pröva annars exklusiva frågor prejudiciellt.¹⁰¹⁰ Om GD skulle välja en sådan lösning skulle det strida mot domstolens egen tolkning av en rad andra bestämmelser.¹⁰¹¹ Dessutom skulle den föreslagna tolkningen motverka en av de stora fördelarna med att precisera tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna, nämligen att minska risken för obstruerande processuell taktik.

¹⁰⁰⁸ Se vidare avsnitt 8.8.3.3 ovan.

¹⁰⁰⁹ Se *GAT-fallet*, p 36 och 48. Fallet refereras ingående i avsnitt 8.8.3.3 ovan.

¹⁰¹⁰ Se vidare avsnitt 8.8.3.6 ovan.

¹⁰¹¹ Beträffande tveksamheten till en möjlig diskretionär prövningsrätt inom ramen för Bryssel-/Luganoreglernas tillämpningsområde hänvisas till avsnitt 2.4.3.2 ovan.

13.2.2.5 Problem med missbruk av domsrätt

I ett intrångsmål kan det vara taktiskt för svaranden att fördröja processen. Ibland kan dessa taktiska finter gå så långt att hela processen ”torpederas”.¹⁰¹² Sådana möjligheter ges det utrymme för i Bryssel-/Luganoreglerna, inte minst genom bestämmelserna om *litispendens*. En potentiell skadevållare kan anhängiggöra en talan vid viss domstol, med vetskap om att *litispendens-reglerna* därmed kan medföra att rättighetsinnehavaren hindras från att själv anhängiggöra en talan som rör samma sak. Problemet kan illustreras med följande exempel. Företaget *SoftSell* har noterat att en sydeuropeisk aktör bedriver intrångsgörande aktiviteter på marknader där *SoftSell* har rättigheterna till varumärket SELL. *SoftSell* agerar inledningsvis med att tillsända den potentiella skadevållaren ett varningsbrev där det framgår att *SoftSell* kommer att anhängiggöra en intrångstalan, om inte de potentiellt skadevållande aktiviteterna upphör. I detta läge kan den sydeuropeiska aktören agera genom att själv anhängiggöra en talan om negativ fastställelse och sedan åberopa *litispendens* i de fall *SoftSell* väljer att stämma för intrång. Om den potentiella skadevållaren väljer att anhängiggöra sin talan i ett land där handläggningstiderna är långa kan processen försenas avsevärt.¹⁰¹³

Med beaktande av de problem som finns med dessa ”torpederade” processer är en precisering av tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna av stor betydelse. Om de exklusiva behörighetsreglerna tolkas på ett sådant sätt att de omfattar också en fastställsetalan om att en handling inte är skadegörande eller att en rättighet inte omfattar en viss aktivitet, minskar möjligheterna att använda sig av denna taleform för att torpedera intrångsprocesser. Om alla mål som rör rättigheterna omfattas av den exklusiva behörigheten, innebär det emellertid att den potentiella skadevållaren kan få andra möjligheter att störa processen. I en intrångsprocess som prövas i annat land än rättighetens skyddsland kan nämligen den potentiella skadevållaren regelmässigt invända att den omtvistade rättigheten inte är giltig. I ett sådant fall kan det argumenteras för att den domstol där intrångsprocessen är anhängig måste avvisas målet för att detta exklusivt skall underställas domstol i rättighetens skyddsland. Om tvisten avser intrång i likalydande parallella nationella varumärken riskerar tillämpningen av de exklusiva reglerna att leda till att intrångsmålen kommer att splittras. Det är en oundviklig nackdel med den precisering av tillämpningsområdet för de exklusiva reglerna som föreslås ovan. Enligt min mening överväger emellertid fördelarna nackdelarna och risken för en splittring av intrångsmålen är något som får tas på köpet. I detta sammanhang är det emellertid av utomordentligt stor betydelse att den exklusiva behörigheten inskränks till att endast gälla

¹⁰¹² Se vidare avsnitt 8.8.5 och 8.10.5 ovan.

¹⁰¹³ Den potentiella skadevållaren kan för övrigt uppnå samma effekt genom att anhängiggöra en talan i länder där det uppenbart saknas domsrätt. Se vidare *Bogdan*, Ny Juridik 3:2004, s. 53 ff.

uttryckliga invändningar, svarandens genkärsmål, och inte alla invändningar, inklusive rena bestridanden, som generaladvokaten i *GAT*-fallet synes föreslå. Om de exklusiva bestämmelserna skulle vara tillämpliga också i samband med bestridanden riskerar det att leda till ett missbruk av reglerna och det öppnar för nya möjligheter att ”torpedera” intrångsmål.

13.2.2.6 En samlad bedömning

När det gäller de varumärkesrelaterade problem som behandlats ovan, kan konstateras att mycket handlar om den närmare preciseringen av tillämpningsområdet för de exklusiva bestämmelserna. Enligt den bedömning som görs ovan, krävs det klargörande på åtminstone två punkter. Dels måste det tydliggöras vilka taleformer som omfattas av de exklusiva reglernas tillämpningsområde, dels måste det klargöras i vilken utsträckning invändningar om en rättighets giltighet omfattas av nämnda regler. Enligt min bedömning bör det vara så att en talan om fastställelse att en handling inte utgör intrång samt en talan om fastställelse att en rättighet inte är giltig eller inte omfattar ett visst agerande omfattas av de exklusiva reglernas tillämpningsområde. Det måste dessutom vara så att en invändning om ett omtvistat varumärkes giltighet, som inte yrkas särskilt, inte kan omfattas av de exklusiva behörighetsreglerna. Därmed torde det vara möjligt för en domstol i annat land än rättighetens skyddsland att ta upp en sådan giltighetsfråga till prejudiciell prövning.

13.3 Internetrelaterade problem

13.3.1 Inledande anmärkning

Som nämns inledningsvis, har en utgångspunkt för detta arbete varit tesen, att Internet, och den gränsöverskridande kommunikation Internet möjliggör, medför att rättsregler och principer som anpassats efter en konkret, fysisk och territoriellt avgränsad miljö, blir svåra att tillämpa på ett ändamålsenligt sätt. Efter en genomgång av förutsättningarna för domsrätt i samband med prövning av Internetrelaterade gränsöverskridande varumärkestvister kan konstateras att tesen inte kan verifieras generellt. Det finns dock problemområden där förutsägelsen stämmer och problemen på dessa områden är generella till sin natur. Det handlar om problem med att handlingar och aktörer kan vara svåra att lokalisera i Internetmiljö. Därutöver kan problem uppkomma till följd av att handlingar och därmed även den effekt som en handling kan ge upphov till, inte kan avgränsas till ett bestämt territorium. Eftersom det är svårt att, på Internet, avgränsa en handlingar effekter blir en följd att effekt kan uppkomma i alla länder med tillgång till Internet. När effekten av en skadegörande handling dessutom är en av de domsrättsgrunder

som har stöd i *forum delicti*-regeln blir det i dessa fall möjligt att argumentera för att det skall finnas domsrätt i samtliga länder med tillgång till Internet. Mycket tyder dock på att en sådan tolkning av reglerna om *forum delicti* måste betraktas som alltför extensiv. Det skulle innebära att en orimlig (potentiell) börda läggs på den potentiella skadevällaren, om regeln om effektortens forum ges ett tillämpningsområde som omfattar all Internetrelaterad effekt. Om potentiell effekt inte är tillräckligt för att effektortens forum skall vara behörigt, uppkommer frågan om vad som skall vara *tillräcklig domsrättsgrundande anknytning* i dessa Internetrelaterade sammanhang. Ambitionen måste vara att finna en balans mellan kärandens och den påstådde intrångsgörarens intressen. När avgränsningen av handlingar och dess effekter diskuteras nedan, är det nämnda intresseavvägning som står i fokus.

13.3.2 Tillräcklig domsrättsgrundande anknytning i Internetrelaterade fall?

13.3.2.1 Inledande anmärkning

En grundläggande tanke bakom det harmoniserade europeiska regelverket om domstols behörighet, är att förutsebarhet skall skapas beträffande frågan om vilken domstol som är behörig att pröva en tvist som har territoriell anknytning till Gemenskapen.¹⁰¹⁴ Dessa kriterier kan tas som utgångspunkt för en diskussion om tillämpningen av Bryssel-/Luganoreglerna i Internetrelaterade sammanhang. Som konstateras ovan, innebär nämligen en förbehållslös applicering av kriteriet om effekt som domsrättsgrundande anknytning att det, för den potentiella skadevällaren, blir svårt att förutse var domsrätt kan uppkomma. Om redan handlingen, att lägga ut information på Internet, anses vara potentiellt skadegörande kan det därutöver sägas att det är tveksamt om kravet på territoriell anknytning därmed är uppfyllt i alla de situationer som kan aktualiseras.

Problemen illustreras tydligt i det inledningsvis nämnda *Brokat*-fallet. Svaranden hade i detta fall använt ett eget varumärke, på den egna webbplatsen, men ställdes ändå till svars, eftersom denna i Tyskland legitima verksamhet var potentiell skadegörande i Frankrike.¹⁰¹⁵ Att tillämpa reglerna om *forum delicti* på ett sådant sätt ger orimliga konsekvenser, därom torde de flesta vara överens idag.¹⁰¹⁶ Effekt kan således inte förbehållslöst användas som behörighetsgrundande kriterium och därför krävs en analys av frågan om på vilket sätt effektortens behörighet skall avgränsas. Det behövs, enkelt uttryckt, någon form av tilläggs-kriterium för att *forum delicti*-regeln skall ge ett

¹⁰¹⁴ Se exempelvis Bryssel-förordningen ingresspunkt 8 och 11

¹⁰¹⁵ Se vidare avsnitt 1.1 och 5.5.2.2 ovan.

¹⁰¹⁶ Se vidare avsnitt 8.4.8 ovan.

ändamålsenligt resultat i vissa Internetrelaterade fall. I jakten på lämpliga tilläggs-kriterier blir det av intresse att undersöka olika anknytningsmodeller.

13.3.2.2 Anknytning på grund av effekt, aktivitet eller handling

Rättsutvecklingen i USA är en naturlig utgångspunkt för en diskussion kring olika anknytningstester. Som visas ovan, har de anknytningstester som tillämpats i USA genomgått en anpassning efter de särskilda förhållanden som råder i Internetrelaterade sammanhang.¹⁰¹⁷ Det har emellertid också visat sig att det är svårt att konstruera en modell som helt passar för de Internetrelaterade fallen. Ett centralt avgörande är *Zippo*-fallet vari presenteras en modell som tar sin utgångspunkt i de aktivitet som bedrivs på en webbsida. Är sidan aktiv, eller i hög grad interaktiv, kan aktiviteten som förekommer på webbplatsen ligga till grund för domstolsbehörighet, medan passivt utlagd information inte är tillräcklig domsrättsgrundande anknytning.¹⁰¹⁸ *Zippo*-fallet har kritiserat av flera skäl, inte minst eftersom det krävs ytterligare kriterier för att avgöra vilken grad av interaktivitet som skall krävas för att en webbsida skall kunna betraktas som aktiv i domsrättshänseende.¹⁰¹⁹

I sin kritiska granskning av *Zippo*-fallet föreslår Geist att utgångspunkten istället måste vara ett test (*a targeting test*) som utgår ifrån om svaranden medvetet riktat aktiviteter mot domstolsorten.¹⁰²⁰ Testet är uppbyggt kring tre kriterier som skall vara teknikneutrala och allmängiltiga och syftet med testet är att skapa förutsebarhet när det gäller frågan om fastställandet av domsrätt i Internetrelaterade fall.¹⁰²¹ Geist understryker dessutom att den domstol som utpekas som behörig enligt nämnda test inte skall ha exklusiv, utan endast fakultativ, behörighet.¹⁰²² Förekomsten av ett avtal är det *första kriteriet* i det test som föreslås.¹⁰²³ Därefter diskuterar Geist det *andra kriteriet*, som utgörs av möjligheten att med tekniska hjälpmedel rikta aktiviteter på ett sådant sätt att vissa jurisdiktioner kan undvikas.¹⁰²⁴ Han menar inte att aktörer skall tvingas att använda olika tekniska applikationer för att styra den Internetrelaterade verksamheten, utan istället att tillgången till allt bättre teknik för att avgränsa Internetaktiviteter lägger över bevisbördan på den aktör som hävdar att domsrätt föreligger eller påstår att så inte är fallet. Geist understryker vidare att kriteriet är teknikneutralt så till vida att en domstol som använder detta kriterium inte är förhindrad att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen

¹⁰¹⁷ Se vidare kapitel 7 ovan, särskilt avsnitt 7.4.

¹⁰¹⁸ Se vidare avsnitt 7.4.3 ovan.

¹⁰¹⁹ Se vidare avsnitt 7.4.4 ovan.

¹⁰²⁰ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1380 ff.

¹⁰²¹ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1384 f.

¹⁰²² Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1386.

¹⁰²³ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1386 ff.

¹⁰²⁴ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1393 ff.; *Spang Hansen* 2004 och *Svantesson*. Se också avsnitt 6.3.4 ovan.

inom området.¹⁰²⁵ Som ett slutligt, *tredje kriterium* lyfter Geist fram parternas vetenskap om den aktuella Internetaktivitetens geografiska lokalisering (territoriella spridning).¹⁰²⁶ Detta kriterium lär ha sin största betydelse i utom-obligatoriska fall och har använts av amerikanska domstolar i andra än Internetrelaterade sammanhang.¹⁰²⁷ I kort summering innehåller det test som Geist föreslår de tre kriterierna, *avtal*, *teknik* och *vetenskap* (*contract*, *technology* and *implied knowledge*) som vart och ett skall hjälpa domstolarna att avgöra om en aktivitet är riktad mot domstolens jurisdiktion på ett sådant sätt att det är fråga om tillräcklig domsrättsgrundande anknytning.

Liknande tankar återkommer i WIPO:s rekommendation om varumärkesanvändning på Internet. Som behandlas ovan, tar denna rekommendation sin utgångspunkt i frågan om det föreligger *kommersiell effekt*.¹⁰²⁸ Begreppet utgår i och för sig ifrån effekt, men tillägget *kommersiell* gör det möjligt att ta hänsyn till andra omständigheter. I rekommendationens artikel 3 finns en inte uttömmande uppräknings lista över faktorer som kan få betydelse vid bedömningen av om viss varumärkesanvändning har givit upphov till *kommersiell effekt* på en viss utpekad marknad. Faktorer som nämns är exempelvis säljförberedande åtgärder, språk på webbsidan, faktisk försäljning och erbjudanden om att leverera. Det framstår som klart att det är möjligt att inrymma de kriterier som Geist valt att lyfta fram under rubriken *kommersiell effekt*, inte minst eftersom rekommendationen poängterar att bedömningen måste ske från fall till fall och att domstolen kan använda andra kriterier än de som nämns i uppräknings listan i rekommendationens artikel 3. Det skall dock tilläggas att rekommendationen inte uttryckligen lyfter fram användarens avsikter som ett avgörande kriterium. Att också detta kriterium kan inrymmas i WIPO modellen följer emellertid naturligt av att flera av de kriterier som nämns utgår från användarens avsikter och därmed snarare kan ses som exempel på hur sådana avsikter kan ta sig uttryck. Ett erbjudande om att leverera varor till en viss utpekad marknad är exempelvis ett tydligt uttryck för säljarens avsikt att bedriva handel med aktörer på leveransorten.

Min samlade bedömning ger vid handen att någon form av tilläggs-kriterium måste användas för att fastställa vad som skall utgöra tillräcklig domsrättsgrundande anknytning i Internetrelaterade sammanhang. Detta kriterium bör kännetecknas av flexibilitet och teknikneutralitet. Så länge dessa grundläggande krav uppfylls är det inte avgörande om kriteriet utformas som ett krav på *medvetet riktade handlingar* eller ett krav på *kommersiell effekt*. Det kan konstateras att Geist presenterat en modell som är allmängiltig och därmed applicerbar i alla Internetrelaterade sammanhang medan WIPO:s rekommendation är skraddarsydd för varumärkesanvändning på Internet. I

¹⁰²⁵ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1401.

¹⁰²⁶ Se *Geist* BTJL, 2001 s. 1402.

¹⁰²⁷ Se exempelvis *Calder*-fallet som behandlas i avsnitt 7.3.4 ovan.

¹⁰²⁸ Se vidare avsnitt 8.4.6.4 ovan.

det sammanhanget är det naturligt att kriterierna i rekommendationen bättre stämmer med de förhållanden som råder i varumärkesrättsliga sammanhang. Under alla omständigheter och oberoende av vilket kriterium som väljs, är det min bestämda uppfattning att det behövs ett tilläggs-kriterium, samt att detta skall ta sin utgångspunkt i svarandens aktiva och medvetna handlande. Annorlunda uttryckt behövs det, som jag ser det, ett subjektivt rekvisit i den internationella processrätten, för att det skall vara möjligt att finna en balanserad lösning på domsrättsfrågorna i vissa Internetrelaterade fall.

13.3.2.3 Det medvetna handlandet

Förslaget att införa ett krav på medvetet handlande för att bestämmelsen om *forum delicti* skall vara tillämplig innebär en kursändring som inte är helt friktionsfri. Införandet av ett subjektivt rekvisit i den internationella processrätten innebär oundvikligen att bedömningen av domsrättsfrågan blir mer subjektiv. Som en följd därav, kommer en mer omfattande och ingående granskning av sakomständigheter krävas i samband med att domstolen tar ställning till behörighetsfrågan. Allt detta talar mot införandet av ett krav på att domsrättsgrundande handlingar skall vara medvetna. Det finns emellertid också, som presenteras ovan, argument till stöd för en mer flexibel hållning.¹⁰²⁹ Jag är av den uppfattningen att fördelarna med en sådan flexibilitet sist och slutlig överväger de nackdelar som eventuellt kan bli följden.

Att det i vissa situationer krävs en större flexibilitet torde under alla omständigheter stå klart. Denna slutsats kan i första hand motiveras med att samhällsutvecklingen är betjänt av att förutsättningar skapas för smidiga och nyanserade lösningar på frågor om vilka domstolar som är behöriga att pröva Internetrelaterade tvister. Det är, annorlunda uttryckt, av stort intresse för utvecklandet av Internet som en kommersiell marknadsplats, att tvister utan ”tillräcklig anknytning” inte skall kunna prövas av domstol. Argument till stöd för denna hållning kan också hämtas ur de allmänna formuleringarna om syftet bakom Bryssel-/Luganoreglerna, där det framhålls att någon form av territoriell anknytning bör vara en förutsättning för domsrätt. En omedveten effekt av ett Internetrelaterat handlande kan, enligt min mening, inte ge den nödvändiga territoriella anknytning som krävas för domsrätt.

13.3.2.4 Behov av nya regler?

En annan fråga är på vilket sätt det föreslagna tilläggs-kriteriet skall införlivas i den svenska internationella processrätten. Här kan det argumenteras för att nya regler borde införas. Jag är emellertid av en motsatt ståndpunkt. Den internationella privat- och processrätten är redan bekant med det faktum att

¹⁰²⁹ Se vidare avsnitt 8.4.6 ovan.

nya förhållanden måste vävas in i de förhållandevis få regler och principer som finns. Idén om tillräcklig domsrättsgrundande anknytning är redan väl förankrad inom den internationella processrätten och argument som bygger på dessa idéer diskuteras (om än indirekt) i alla sammanhang när en domsrättsregel skall bedömas. Det nya med det tilläggs-kriterium som föreslås ovan är därför, om något, att det ger en bild av hur en väl beprövad idé skall användas på ett nytt område. Jag är i detta sammanhang övertygad om att domstolarna är kapabla att hantera dessa frågor inom ramen för befintliga regler. Några nya bestämmelser behöver med andra ord inte införas på grund av de särskilda Internetrelaterade problem som identifierats i detta arbete.

13.3.2.5 Arenor för problemlösning

Det kan emellertid diskuteras om det verkligen är den internationella processrätten som skall hantera de problem som Internet medför, när det gäller svårigheterna att avgränsa handlingars effekt. Det är nämligen möjligt att argumentera för att hänsyn till den potentielle skadevällarens intressen bättre beaktas i den materiella rätten, än i den internationella processrätten. Det skulle i detta perspektiv vara möjligt att ta hänsyn till avsikten med ett Internetrelaterat handlande vid bedömningen av vad som materiellt sett skall utgöra ett varumärkesintrång. En sådan lösning kan exempelvis uppnås genom att ett oavsiktligt användande av ett kännetecken på Internet inte bedöms vara intrångsgörande vid tillämpningen av 4 § VML. Alternativet att motsvarande hänsyn tas vid domsrättsbedömningen, med följd att ett oavsiktligt handlande leder till att målet avvisas på grund av bristande behörighet, skulle enligt förespråkarna för detta synsätt vara sämre.¹⁰³⁰ Här finns återigen argument på båda sidor. Bland annat kan det sägas att ett argument mot att avvisa mål, på grund av att handlandet är oavsiktligt, är att ett sådant förhållningssätt kan resultera i att negativa kompetenskonflikter uppstår, dvs. att parterna inte kan få sin talan prövad vid domstol överhuvudtaget. Här blir resonemang som förts tidigare om den diskretionära prövningsrätten av domsrättsfrågan relevanta.¹⁰³¹ I samband med diskussionen ovan, om domstolarnas möjlighet att diskretionärt skilja ett mål ifrån sig på grund av bristande anknytning, konstateras att en sådan möjlighet, i de fall den överhuvudtaget existerar, bara kan utnyttjas om det klart framgår att parterna har möjlighet att få sin talan prövad vid annat forum. Samma förbehåll bör gälla även för en domstols möjlighet att avvisa ett mål på grund av att en Internetrelaterad handling omedvetet förorsakat potentiellt skade-görande effekt.

¹⁰³⁰ Se exempelvis *Bettinger/Thum*, IIC 2000 s. 163, 175 ff.

¹⁰³¹ Se exempelvis avsnitt 6.2.4 ovan.

Det kan också argumenteras för att hänsyn till skadevållarens intressen bättre beaktas i den internationella privaträtten, i samband med att lagvalsfrågan avgörs. I detta perspektiv skulle kriteriet om medvetet handlande kunna resultera i att en svarande som omedvetet förorsakat skada på en viss utpekad marknad, får fördelen av att handlingssortens lag skall tillämpas, i en situation då ett intrångsmål anhängiggörs vid domstol i den ort där effekten av den skadegörande handlingen uppkommit. Överfört på exemplet med *Brokat*-fallet skulle den franska domstolen, om Brokat inte varit medveten om den effekt som uppkommit i Frankrike, vara hänvisad till att avgöra tvisten med tillämpning av tysk lag.

Det kan således konstateras att det långtifrån är självklart att den nödvändiga anpassningen för Internetrelaterade fall skall göras inom ramen för den internationella processrätten. Mitt sammanfattande intryck är ändå att det (i vissa fall) redan i samband med domsrättsbedömningen är motiverat att ta hänsyn till vilka avsikter den påstådde intrångsgöraren har haft. Det främsta skälet härför torde vara att det annars kan uppstå en situation där reglerna om *forum delicti* kan komma att missbrukas. I detta fall handlar det emellertid inte om ett tillskapande av nya möjligheter, för potentiella intrångsgörare, att "torpedera" processer. Det handlar istället om att det finns en risk att rättighetsinnehavarna kan komma att använda möjligheten, att väcka talan vid domstol som är behörig på grund av påstådda Internetrelaterade effekter, på ett sådant sätt att Internetanvändarnas intresse åsidosätts. Inte sällan är användaren (den påstådde intrångsgöraren) i dessa Internetrelaterade fall i en ekonomiskt underordnad position jämfört med rättighetsinnehavaren. När en sådan Internetanvändare ställs inför risken att tvingas in i en process kan det, även om det uppenbart saknas grund för talan i ett materiellrättsligt hänseende, leda till att användaren väljer att upphöra med aktiviteter som alls inte skulle vara olagliga vid en egentlig rättslig prövning. I sammanhanget skall understrykas att det rör sig om fall med speciell karaktär samt att det måste finnas en möjlighet för rättighetsinnehavaren att istället väcka talan vid annat forum, exempelvis där den skadegörande aktiviteten företagits eller där svaranden har sitt hemvist. Det skall därutöver understrykas att rättighetsinnehavaren fortfarande har kvar möjligheten att vända sig till domstol i den ort där effekt uppkommit om den ifrågavarande effekten har sitt ursprung i en medvetet riktad handling.

Avslutningsvis skall poängteras att de nödvändiga anpassningarna av Bryssel-/Luganoreglernas *forum delicti*-regeln måste göras av GD. Det torde varken vara möjligt, eller tillrådligt, att Bryssel-/Luganoländernas nationella domstolar på egen hand anpassar tillämpningsområdet för nämnda regler efter de behov som Internet aktualiserar. Annorlunda uttryckt kan inte det subjektiva rekvisitet användas av de nationella domstolarna för att dessa godtyckligt skall kunna skilja mål ifrån sig. Det krävs att ett sådant initiativ tas av GD och att Internetanpassningen sker genom en preciserad tolkning av bestämmelsen i Bryssel-/Luganoreglernas artikel 5(3), där det öppnas för möjligheten att hänsyn, i Internetrelaterade fall, kan tas till svarandens avsikter med sitt agerande.

13.4 Slutord

Det övergripande syftet med detta arbete har varit att analysera och beskriva svenska domstolars behörighet att pröva Internetrelaterade varumärkestvister av gränsöverskridande karaktär. Beträffande detta övergripande mål kan konstateras att rättsläget till stor del är klarlagt. På grund av de karaktärsdrag som de gränsöverskridande Internetrelaterade varumärkestvisterna har uppkommer emellertid problem i vissa fall. Det handlar både om problem som sammanhänger med varumärkenas särskilda karaktärsdrag och problem som kan kallas Internetrelaterade. När det gäller de problem som kan förknippas med varumärkens karaktärsdrag kan dessa koncentreras till frågan om den närmare preciseringen av tillämpningsområdet för reglerna som ger skyddslandets domstolar rätt att exklusivt pröva frågor om registrerade immaterialrätters giltighet. De Internetrelaterade problemen kan koncentreras till frågan om vilka konsekvenserna är, för domsrättsbedömningen, att handlingar och handlingars effekt inte naturligt kan avgränsas i ett öppet nätverk som Internet.

I den analys av problemen som presenteras i detta arbete föreslås lösningar både vad avser de varumärkesrättsliga och de Internetrelaterade problemen. Avslutningsvis måste dock konstateras att klarhet när det gäller frågor om domstols behörighet inte automatiskt innebär att uppgiften att hantera Internetrelaterade varumärkestvister blir problemfri. Det kvarstår frågor om vilken materiell lag som skall tillämpas på tvisten och dessutom kan det uppkomma problem i samband med erkännande och verkställighet av ett avgörande i en gränsöverskridande varumärkestvist. Perritt konstaterade redan 1998, på tal om de då aktualiserade Internetrelaterade jurisdiktionsproblemen, att "the real problem is turning a judgement supported by jurisdiction into a meaningful economic relief".¹⁰³² I praktiken kan med andra ord konstateras att klarhet när det gäller frågor om domstolbehörighet har ett

¹⁰³² Se Perritt, INTLAW 1998 s. 1121, 1123.

begränsat självständigt värde om det inte samtidigt klargörs vilka lagvalsprinciper som skall tillämpas på en eventuell tvist samt under vilka omständigheter en förmodad dom kan verkställas på ett meningsfullt sätt.

I detta arbete har viss klarhet skapats beträffande frågor om under vilka omständigheter en svensk domstol är behörig att ta upp Internetrelaterade varumärkestvister till prövning. Att det kvarstår problem som har stor praktisk betydelse när det gäller frågor om lagval samt verkställighet och erkännande av domar är en indikation på att det finns utrymme för (och behov av) ytterligare forskning inom dessa områden.

14 Summary

14.1 Part One – Introductory remarks (chapter 1–2)

The general aim of this doctoral thesis is to analyse under what circumstances a Swedish court might adjudicate a cross-border trademark infringement case. Due to the recent technological developments (e.g. Internet) an underlying aim is to specifically identify so called Internet-related problems when it comes to ascertaining jurisdiction in cross-border cases.

The study adopts a Swedish court perspective. The question raised, put simply, is whether the holder of a trademark could enforce the trademark right against a foreign defendant in a cross-border infringement case. The underlying question is if (and to what extent) foreign, as well as national, trademark infringements can be adjudicated in a Swedish court. The study is primarily concerned with registered national trademarks but Community Trademarks and unregistered trademarks are covered as well. The study begins with an analysis of the existing rules of private international law. It then proceeds with an examination of the relevant rules for ascertaining jurisdiction in cross-border cases. When the legal grounds for jurisdiction in a traditional (un-plugged) environment have been analysed the discussion then focuses on Internet-related problems.

The following general conclusions were reached after analysing the questions raised. *Firstly*, the Internet-related problems in the area of cross-border trademark infringements are not as serious as first imagined. However, there are some problems of a general nature. These problems are related to the fact that actions and effect are not easy to demarcate on the Internet. As a consequence, jurisdictional rules based upon such grounds are difficult to adopt. In regards to this problem the study concludes that there is a need to amend the jurisdictional rules as they exist today.

Secondly, the existing rules on exclusive jurisdiction when it comes to questions about registered intellectual property rights are in need of clarification. One of the main questions is whether or not a negative declaratory judgement could be regarded as concerned with the validity of a disputed intellectual property right. Another important question is whether or not questions about validity, raised as a defence during an infringement proceeding, should be handled as exclusive questions, or if it is possible to try such questions preliminarily. In this regard it was concluded that an action for a negative declaratory judgement might be regarded as a case covered by the applicability of the exclusive rules. It was also concluded that questions of validity, raised as a defence, might be tried by courts preliminarily, without conflicting with the exclusive rules on jurisdiction.

The outline of the doctoral thesis is as follows. In the first two chapters (part one) the subject of the study is presented along with the material used. In chapters 3 to 6 (part two) the background is presented and the problems are defined. In chapters 7 to 11 (part three) the question of jurisdiction is analysed, first on a European level (chapter 8) after which the national Swedish principles are discussed (chapter 9 regarding registered rights and chapter 10 regarding unregistered rights). Finally jurisdiction regarding Community trademarks is discussed (chapter 11). The thesis is completed with a summary and a concluding analysis (chapter 12 and 13).

14.2 Part Two – Background and survey of problems (chapters 3–6)

The problems discussed in the thesis can be divided into three groups. *Firstly*, problems related to the specific characteristics of intellectual property rights, such as the fact that trademarks are national and that it is possible to register trademarks, identical in wording, in different product/service groups. The territorially limited protection makes it possible for different holders to register identical (in wording) trademarks in different countries; in fact the nature of trademark law makes it possible for different legal holders to coexist in the same country.

The coexistence of trademarks is made possible, among other things, by the fact that one can separate similar marks in a “physical” store. Using trademarks in the global Internet alters the situation and (*secondly*) raises questions regarding Internet-related problems. To begin with the Internet is a borderless environment. If you put information on the web it is, as a principle rule, possible to see that information from each and every connected computer, independent of where in the world that computer might be situated. A consequence of this is that all legal holders of similar trademarks are competing on the same market (in the same cyberspace), with few possibilities to limit the individual use to one single market. The situation gives rise to new, or at least awakening, questions that have not been of immediate importance in the pre-Internet society.

One such question of immediate importance is to what extent the use of a trademark on the Internet, placed there in one country, can constitute infringement in another country. Another question regards the problems that are connected to the question of where the infringing act took place. Another emerging problem that the Internet brings forward is the fact that it might be very difficult to find the potential infringer in the anonymous environment that is the Internet. This is problematic from several different aspects. To begin with the possibility of determining where the defendant is domiciled is a prerequisite for the applicability of a large number of private international

law rules. Furthermore, the fact that it might seem that an infringer can escape justice by staying anonymous erodes the morality and tends to trigger the development of an increasing number of cross-border infringements. This development puts (*thirdly*) the questions and problems regarding jurisdiction in focus. Jurisdictional rules are mainly based upon physical connecting factors like the domicile of the defendant, the establishment or the existence of an injurious action. Such connecting factors are influenced by the above mentioned characteristics of intellectual property rights and the Internet. In this melting pot between territoriality and globalization, material and immaterial, lays the focus of this thesis.

14.3 Part Three - Jurisdiction (chapter 7–11)

14.3.1 Introductory remarks

As mentioned above, the questions regarding jurisdiction in cross-border cases must be answered in the light of traditional private international law rules.

From a Swedish point of view, the answers must furthermore be divided into two parts since the answers depend on whether or not the defendant is domiciled in a Brussels or Lugano State (e.g. a country where the Brussels or Lugano Convention or the Brussels I-Regulation are applicable) or in a country outside this area.

In a situation where the defendant is domiciled in a Brussels or Lugano State, jurisdiction must be based on the rules set forth in the Brussels or Lugano Conventions or the Brussels I-Regulation (hereinafter referred to as the Regulation and Conventions, respectively).

With regard to disputes where the defendant is domiciled outside the Brussels/Lugano area there is no directly applicable law in support of jurisdiction in cross-border infringement cases. Instead jurisdiction has traditionally been based on carefully-made analogies with the Swedish Code of Judicial Procedure concerning proper national venue (hereinafter referred to as the Procedural Code). As far as analogies are concerned it should be noted that it is, of course, possible for a Swedish court to apply analogously the Regulation/Conventions rules as well as the national procedural code, in a case where the Regulation/Conventions rules do not apply directly.

The rules on jurisdiction applicable to intellectual property infringement proceedings in cross-border cases are those that are generally applicable in other civil law proceedings, for example rules of jurisdiction based on the domicile of the defendant and rules based on the place where the harmful event occurred.

Furthermore, the Regulation and the Conventions contain one specific rule regarding registered intellectual property rights. This rule sets forth that proceedings concerned with the registration or validity of patents, trademarks,

design or other similar registered rights fall within the exclusive jurisdiction of a court in the State where the right is registered. This puts the question whether or not an infringement dispute can be separated from cases covered by the exclusive jurisdiction in the above-mentioned rule into focus.

14.3.2 Regulation/Conventions Rules (chapter 8)

The general rule is that persons domiciled in a Brussels/Lugano State shall, whatever their nationality, be sued in their State of domicile. From a Swedish court's point of view this rule is, in a cross-border infringement case, mainly relevant in situations when the defendant, domiciled in Sweden, infringes a foreign trademark. For example, a Swedish company markets a product infringing a trademark registered in Denmark. Pursuant to Article 2, the Swedish company may be sued in Sweden. However, as regards infringements of Swedish rights, Article 2 is of limited relevance as a basis for jurisdiction in cross-border cases. It is of course possible that the defendant is domiciled in Sweden even though the infringing action (depending on how it is to be defined) takes place in another country. However, this must be regarded as an exceptional case. In any case there is another reason to discuss the principal rule in Article 2, in as much as national rights are concerned. The reason for this is that domicile in a Brussels/Lugano State is a prerequisite for the applicability of most of the Regulation/Conventions rules in the first place.

The study concludes that the applicability of Article 2 can be quite problematic when determining the domicile of the defendant, at least in some Internet-related cases. It is, to put it simply, easy to perform cross-border transactions using the Internet and the digital environment makes it possible to act anonymously. However the Internet and the digital framework bring new possibilities to track defendants as well. In this situation it is relevant to discuss different technical means of geographic identification. The study concludes that there are both problems and possibilities in this area of law that will most certainly require courts and practitioners to acquire knowledge about the technical characteristics of the Internet.

When a decision has been taken as to whether the Regulation-/Conventions can be applied due to the domicile of the defendant, Article 2 is of course a possible ground for jurisdiction. The purpose of Article 2 is to provide a suitable forum for the defendant, as it is generally more difficult to defend oneself in the courts of a foreign country. Still there are situations when there is a close connection between the dispute and a court other than one in the country of the domicile of the defendant. In such situations it is justified to give the plaintiff additional opportunities as regards jurisdiction.

Consequently there are a limited number of exceptions giving the plaintiff such choices. It is important to note that those exceptions are exceptions and as such they shall be interpreted narrowly. The exceptions that

may be used as bases of jurisdiction in proceedings concerning the cross-border infringement of a trademark right are mainly Article 5(3), Article 5(4), Article 5(5) and Article 6(1). It should be noted that there are other rules in the Regulation/Convention which might be applicable to cross-border cases as well. An example of such a rule is a Swedish court's ability to base its jurisdiction on the fact that the defendant enters an appearance before the court other than to contest the court's jurisdiction. This variation of prorogation is treated in the thesis as well as the special provisions regarding provisional measures in Article 31 of the Regulation (Article 24 Conventions). Last but not least the rules on exclusive jurisdiction applicable in cases regarding the registration or validity of intellectual property rights are analysed in the thesis as well.

Article 5(3) provides for jurisdiction in the place where the harmful event occurred for matters relating to tort, delict or quasi-delict. Due to this rule, and the way it is interpreted by the European Court of Justice (ECJ), it is possible to find a competent court both at the place where the damage occurred as well as the place of the event giving rise to it. As mentioned above, trademark rights are territorial. In line with this it might be argued that damages could only occur in the country of protection. It is disputed whether this implies that the event giving rise to the damages must take place in that same country. A crucial consideration is how the expression "the place where the harmful event occurred" is to be interpreted, as regards cross-border intellectual property infringements. This question has not been settled by the ECJ even though some guidance can be found in the ECJ-case law.

In conclusion it can be said that Article 5(3) makes cross-border jurisdiction possible both regarding national and foreign trademark rights. Following the interpretation applied by the ECJ regarding the Article it is obvious that jurisdiction can be found both at the place where damage occurred and at the place of the event giving rise to it. However, as regards Article 5(3), the ECJ has stated that the possibility of trying multiple damages is limited to the damages that arose in the country where damage occurred, in cases where this effect is the basis for jurisdiction.

In the discussion about whether or not an infringement case regarding a foreign trademark can be tried by a court in a country different from the protecting country the exclusive rules in the Regulation/Conventions must be remembered. A crucial consideration in an infringement case regarding a foreign right would therefore be whether the validity of that registered intellectual property rights plays a principal role in the dispute. When it comes to adjudicating intellectual property disputes the applicability of Article 5(3) is, at least to some extent, influenced by the interpretation of the exclusive rules on jurisdiction (which will be discussed below).

Furthermore it must be noted that the question about infringements of intellectual property rights in the context of Article 5(3) has not been tried by

the ECJ. Due to the global nature of the Internet, and the fact that advertising on the Internet (and other forms of Internet-related dissemination of information) can not be demarcated to one single market easily, obvious problems arise. It could be argued that effect, and consequently effect based jurisdiction, could appear in every connected country. It is recommended not to make such an extensive interpretation of Article 5(3).

The problem might be solved differently. To begin with the ECJ can choose to treat the cross-border infringement cases separately from traditional (national) infringement cases by giving Article 5(3) different interpretations depending on the specific nature of the case. This could of course solve (or at least diminish) the problem, but it would lead to a quite complex situation, which compromises foreseeability.

Another way to attack the problem is to examine the concept of infringement. If an infringement can only be considered to occur in a specific market where the infringing action has *commercial effect*, the number of potential jurisdictions arising from Article 5(3) would be limited. A recommendation in line with this has been adopted by WIPO in its Joint Recommendation concerning the use of trademarks on the Internet. It might be noted that much of the ideas presented in the WIPO recommendation are similar to the jurisdictional principles used by US courts to assert jurisdiction in Internet related infringement cases. The fact that the idea of commercial effect (or minimum contact due to an active webpage or a deliberate market approach) are discussed and applied is important. The paper concludes that this development makes it credible to suggest that it is time for the ECJ (and for the national Swedish courts) to apply this line of thinking in some Internet related cross-border infringement cases, namely those where jurisdiction is to be based on effects resulting from the posting of information on a webpage with no intention of directing the information to the market where the injurious effects occurred.

If commercial effect is made a requisite for an action to be regarded as infringing a trademark in a specific market it will be possible for courts to decline jurisdiction due to Article 5(3). To give the courts this possibility might be the most favourable solution to the above stated problem. However, the initiative must come from the ECJ. There is probably no room within the framework of the Regulation/Conventions rules for national courts to decline jurisdiction based on Article 5(3) on a discretionary basis. However, there is nothing preventing the national courts from doing so in situations when the Regulation/Conventions rules are not directly applicable.

Finally, it might be discussed in detail what the new wording of Article 5(3) in the regulation (the added phrase "*or may occur*") means as far as applicability concerns. The paper concludes that it is beyond doubt that a case concerning an injunction might be tried under the jurisdictional heads of Article 5(3) even in a situation where only the effect is impending. This gives

rise to the question of whether this means that a declaratory action would be possible to adjudicate as well. To answer this question a model has been used which divides trademark cases in two groups; one with cases regarding the injurious action, the other with cases concerning the intellectual property right. Cases belonging to the first group are, put simply, possible to adjudicate based on Article 5(3). On the other hand, cases concerning the intellectual property right are to be treated under the rules on exclusive jurisdiction. When analysing the question about declaratory judgement it is argued that a negative declaratory judgement, in most cases concerning trademarks, is to be regarded as a case concerning the intellectual property right and therefore a case that is not to be handled by a court whose jurisdiction is based solely upon Article 5(3). The reason is that a negative declaratory judgement, for instance a case regarding the fact that an action is not to be regarded as injurious, is initiated by the potential infringer and directed to the holder of the trademark. The holder of the intellectual property right can be regarded as the defendant in such a situation which implies that the case concerns the right itself.

Another possible ground for jurisdiction is Article 5(4) of the Regulation/Conventions. If a civil claim for damages is based on an act giving rise to criminal proceedings this Article may provide for Swedish jurisdiction over the civil proceedings, if the Swedish court is seized with the criminal proceeding. When the infringement of an intellectual property right can be regarded as a crime which can give rise to criminal proceedings it is possible that a civil claim for damages can be tried or an injunction can be sought in a Swedish court based on Article 5(4).

A question that might be raised regarding Article 5(4) is whether or not a claim for injunction could be regarded as an action within the frames of this Article. Another question is to what extent a claim for injunction based on the infringement of a trademark in one Member State could be regarded as based on the same act as a criminal proceeding in another Member State, regarding the infringement of a corresponding trademark right in that country. The study concludes that an injunction might be regarded as a claim based on the same action that gave rise to the criminal proceedings.

One additional alternative possibility to find a competent court in cross-border cases is given by Article 5(5), which states that a person domiciled in a Member State may be sued in the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated as regards a dispute arising out of the operations of this specific branch, agency or establishment. There are two prerequisites for this rule to be applicable. It must be a dispute arising from an establishment and it must be an establishment within the meaning of Article 5(5).

As regards the majority of cross-border infringement cases it would only be possible to apply Article 5(5) in situations where the infringing act (and/or

the damage) can be shown to have occurred at the place of the establishment. In this situation there would definitely exist jurisdiction based upon Article 5(3) as well. However, as regards Article 5(3), the ECJ has stated (as mentioned above) that the possibility of trying multiple damages is limited to the damages that arose in the country of injurious effect, in cases where this effect is the basis for jurisdiction. Such limitation has not been applied in the interpretation of Article 5(5). In other words there might be a possibility to find jurisdiction in cases of multiple damages due to Article 5(5) which would not be possible due to the current interpretation of Article 5(3).

In regards to Internet-related situations there has been some discussion concerning whether the fact that the infringing action took place on a webpage could mean that Article 5(5) is applicable. The study concludes that a webpage and Internet-related activities can be important factors in reaching a conclusion regarding whether or not jurisdiction is at hand. However, the mere fact that a webpage exists is not enough to assert jurisdiction under Article 5(5). The problem is that it is hard, if not impossible, to find a reasonable way to locate a webpage. The problems are of a similar nature to those regarding the determination of domicile in Internet-related cases.

Article 6(1) in the Regulation/Conventions may, furthermore, provide courts with cross-border jurisdiction. This Article concerns situations with multiple defendants and the possibility of hearing and determining cases together in a court for the place where any of the defendants is domiciled. A prerequisite is that “the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings.” The fact that this rule may provide for cross-border jurisdiction is confirmed by Swedish case law (see NJA 2001 s. 386; NJA 1999 s. 660 and RH 2001:81).

As regards intellectual property rights it is unclear however whether or not Article 6(1) could be applied in situations where the claims, directed towards various defendants, are based upon different but parallel intellectual property rights. In this context it could also, similar to the discussion about Article 5(4) above, be questioned if a claim for injunction can be closely connected to a tort claim. Another important question is to what extent it is possible to use Article 6(1) in situations when a question of validity is raised in an infringement case. This question relates, as mentioned above, to the applicability of the rules on exclusive jurisdiction.

As noted above, the Regulation/Conventions rules may permit a Swedish court to exercise jurisdiction over proceedings concerning the infringement of intellectual property rights in cross-border cases. Still it might be argued that the exclusive rule regarding registered intellectual property rights in Article 22(4) in the regulation (Article 16(4) in the conventions) prevent such jurisdiction. The exclusive rules state that questions about registration or validity can only be tried by courts in the country where the disputed right is

registered. A crucial question regarding the applicability of the exclusive rules in cross-border cases appears in situations where the registration or validity of a foreign intellectual property right is questioned in connection with an infringement dispute – something that, more or less, can be the case in almost all infringement cases regarding intellectual property rights. As regards trademark cases it can be argued that an infringement claim is so closely intertwined with the question of validity that the infringement proceedings may be said to be “principally concerned” with the right’s validity. In such case, it is unclear whether a court is required to decline jurisdiction. Some aspects regarding this are to be discussed by the ECJ in the forthcoming decision in the *GAT*-case (C-04/03).

The study concludes, as mentioned above, that the problems might be solved by analysing the character of the case. In cases where the intellectual property right is the “defendant”, for instance the above mentioned negative declaratory judgement, the exclusive rules are to be applied. Still there are cases which will not easily be categorized. Examples of such cases can arise if, for instance, a counterclaim for revocation is invoked or if a separate revocation proceeding is brought before the court.

In those situations it is unclear whether the court should stay the infringement proceedings or if the court should treat the issue of the validity of the foreign intellectual property right as an incidental question or if it is possible for the court to choose either of the proposed solutions.

As regards the first option, this solution would result in a Swedish court staying the infringement proceedings and ordering the defendant to challenge the validity of the right in question before a court in the State where the right is protected. This solution means that the infringement proceeding can still be tried by the Swedish court. Unfortunately this option delays the proceeding. Furthermore there is a risk that the defendant will use this option in bad faith, contesting the rights validity with the sole purpose of delaying the proceeding.

The second option would be to exercise jurisdiction over the infringement dispute treating the issue of the validity of the foreign intellectual property right as an incidental question. In such a case any finding made by a court concerning a foreign intellectual property right’s validity would only have effect in the actual proceedings. It would not be binding in any future proceeding where the same issue arises. The study concludes that both options are eligible in situations when the question of validity is raised only as a defence.

14.3.3 National Rules (chapter 9)

As noted above, the rules in the Regulation/Conventions are only applicable in situations where the defendant is domiciled in a Brussels/Lugano State. In other cases jurisdiction must be based on analogies. As stated above the

national rules on proper venue in the Procedural Code have traditionally been applied analogously. Still it is possible to make those analogies from the Regulation/Conventions as well. However, in most cases the result would be the same, since the rules in the Procedural Code that might be applicable in a cross-border infringement case are similar to those of the Regulation/Conventions. There is one important exception though, the rule on debt obligation in the first sentence of chapter 10 section 3.

The rule on debt obligation states that a plaintiff may bring an action concerning debt obligations at the place where property belonging to the defendant is located. According to this rule it is possible to find a competent court in Sweden in cross-border cases even though neither the defendant nor the plaintiff is domiciled in Sweden and neither the infringing act nor the direct damage occurred in Sweden. It is enough that property belonging to the defendant is located in Sweden.

Even though this rule on jurisdiction is not recognised within the framework of the Regulation/Conventions, another Brussels/Lugano State is obligated to enforce a Swedish judgment based on this exorbitant rule, provided the judgment itself is within the scope of the Regulation/Conventions.

As regards Internet-related aspects, the question regarding whether or not a domain name is property in the meaning of the above stated section of the Procedural Code is analysed in the thesis. The prerequisites for an asset to be regarded as property are, put simply, that the asset in question must have a monetary value. It does not necessarily mean that the potential value must cover the entire amount demanded by the plaintiff, but a majority of legal scholars agree that the value must cover, at least to some extent, the possible legal costs. The value should furthermore be realizable in a way within reach of the court from a Swedish enforcement perspective.

As regards the first prerequisite it is not far-reaching to consider a domain name as property, as domain names unquestionably can have a value. It is possible to trade domain names as shown by the fact that there exists a market for domain name trading. Still, the value of the domain name must, reasonably, be higher than the simple cost for the registration. This can of course be the case with regard to domain names like *business.com* but would not be the case regarding most of the private and institutional domain names. Besides the question of domain name value there is one further prerequisite to fulfil before it is possible to assert jurisdiction under the rule on debt obligation. It must be shown that it is possible to realize the potential value of a domain name, which means that it must be possible to locate the property in question. Localization is, as already discussed, a common problem to most Internet activities. Nevertheless, the study proceeds on the basis that a domain name can qualify as property for the application of the above mentioned rule in the Procedural Code in situations when it is possible to locate the domain

name to Sweden. Localization means in these circumstances that the property can be seized by the Swedish enforcement service in accordance by a Swedish court order.

Even if the discussion whether or not domain names can be covered by the wording of Section 3 are left aside, it is of course possible, according to this rule, to assert jurisdiction if the defendant has other kind of property in Sweden, for instance a Swedish trademark. As already mentioned, the rule is, with few exceptions, generous to the plaintiff.

14.3.4 Miscellaneous (chapter 10–11)

In chapter 10 the questions about jurisdiction regarding unregistered trademarks are discussed. The concept of an unregistered trademark right, similar to the registered right, is, more or less, a unique Scandinavian phenomenon. However, the problems are not that unique. With the exception of the exclusive rules, the applicability of the Regulation/Conventions rules are not effected by the fact that the disputed trademark is unregistered. However it shall be noted that problems can arise regarding the question of determining the territoriality of unregistered trademarks. Those problems are likely to appear in discussions about other unregistered intellectual property rights as well

Furthermore, jurisdiction as regards Community Trademarks is dealt with in the thesis (chapter 11). The starting point for the discussion about jurisdiction in situations regarding trademarks is the Community Trademark Regulation (Regulation 40/94). In several situations the Regulation-/Conventions rules are still important though. In this respect the study concludes that there are no immediate problems specifically related to the special rules in the Community Trademark Regulation. Still similar problems, as discussed above, might appear when it comes to applying the Community Trademark Regulation as well.

Del V

Referenser

15 Litteratur- och källförteckning

15.1 Litteratur

Aiken, J.H., "The Jurisdiction of Trademark and Copyright Infringement on the Internet", MERLR 1997 s. 1331.

Aldén, S., "Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten: med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet", Nerénus och Santérus Förlag, Stockholm 1998.

Andersen, M. B., "IT-retten", Forlaget IT-retten, København 2001. Tillgänglig i fulltext på *www.it-retten.dk* (senast besökt 2005-02-16).

Andersson, N., "Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen – vad är sannolika skäl", Skrifter utgivna av svenska föreningen mot piratkopiering (SACG), Stockholm 1999.

Arnold, R., "Cross-Border Enforcement: The Latest Chapter", IPQ 1999 s. 389.

Arnt Nielsen, P., "Udkastet til global domskonvention", Juridisk Institut Julebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004 (cit. *Arnt Nielsen* 2004);

- "Den globale Domskonvention. Quo Vadis?", Juridisk Institut Julebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2003 (cit. *Arnt Nielsen* 2003);

- "EU-Kommissionens Rom II-udkast", RETTID 2002 s. 154, tillgänglig på: *www.rettid.dk* (senast besökt 2005-02-16);

- "Civilretlige aspekter af Danmarks retlige EU-forbehold", UfR 2002/3 s. 167;

- "International erhvervsret", Børsens Forlag A/S, København 1999 (cit. *Arnt Nielsen* 1999);

- "International privat- og procesret", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1997 (cit. *Arnt Nielsen* 1997).

Asp P., och *Jareborg N.*, "Svensk internationell straffprocessrätt", Iustus Förlag, Uppsala 1995.

Austin, G., "Private International Law and Intellectual Property Rights, A Common Law Overview", WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Januari 2001, WIPO/PIL/01/5, tillgänglig på: <http://www.wipo.int/pil-forum/en> (senast besökt 2005-02-16).

Benno, J., "Transaktionernas anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar", Det IT-rättsliga observatoriets rapport 1/97, tillgänglig på: <http://www.itkommissionen.se> (senast besökt 2005-02-16).

Bently L. och Sherman B., "Intellectual Property Law", Oxford University Press, Oxford 2004 (cit. *Bently/Sherman*).

Berlandi, B.L., "What State am I in?: Common Law Trademarks on the Internet", MITTLR 1998 s. 105.

Bernitz, U. och Karnell, G. och Pehrson, L. och Sandgren, C., "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens", 8 uppl., Jure, Stockholm 2004 (cit. *Bernitz m.fl.*).

Berthou, E., "Fast driftställe - utvecklingen under de senaste åren", Skattenytt nr. 11 2002.

Bettinger, T. och Thum, D., "Territorial Trademark Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet – Part One", IIC 2000 s. 162;
- "Territorial Trademark Rights in the Global Village - International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet – Part Two", IIC 2000 s. 285.

Björkenfeldt, M., "Domännamn och tungomålstal", SvJT 2003 s. 727.

Bogdan, M., "Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag" avsedd för publicering i JT 2004-05 nr. 3 (cit. *Bogdan* 2005);

- "Svensk internationell privat- och processrätt", 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2004 (cit. *Bogdan* 2004);

- "Den italienska litispendenstörpeden", Ny Juridik, 3:2004, s. 53–62;

- "Komparativ rättskunskap", 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2003 (cit. *Bogdan* 2003);

- "Erkännande och verkställighet av med den europeiska människorättskonventionen oförenlig utländsk dom", SvJT 2003 s. 18;

- "Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål", JT 2002-03 s. 410;

- "Gränsöverskridande marknadsföring via Internet", JT 2000-01 s. 621;

- "Ordre public, internationellt tvingande rättsregler och kringgåendeläran i EG-domstolens praxis om internationell privaträtt", SvJT 2001 s. 329;
- "Kan en Internethemsida utgöra ett driftställe vid bedömningen av svensk domsrätt och tillämplig lag?" SvJT 1998 s. 825;
- "Gränsöverskridande förtal i Cyberspace", SvJT 1998 s. 1;
- "Internationell konkurs- och ackordsrätt", P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1984 (cit. *Bogdan* 1984);
- "Obeståndsbegreppet och gäldenärens tillgångar i utlandet", SvJT 1981 s. 500;
- "Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten", NIR 1980 s. 269;
- "Expropriation in Private International Law", Studentlitteratur, Lund 1975 (cit. *Bogdan* 1975).

Boman, R., "Kumulation av ansvarstalan och talan om enskilt anspråk", SvJT 1967 s. 80.

Bomgren, G. "Forum mot utlänning i tvistemål" ur Festskrift tillägnad K. Schlyter, 1949, s. 64.

Braigel, E., "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum – Actionability in the United Kingdom of Infringements of Intellectual Property Committed Abroad", IPQ 1999 s. 135.

Burk, D.L., "Jurisdiction in a World Without Borders" , VAJLT 1996 s. 3;

- "Trademarks Along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cyberspace", RMDJLT 1995 s. 1.

Burnstein, M., "Conflicts on the Net: Choice of Law in Transnational Cyberspace", VJT 1996 s. 75.

Carlén-Wendels, T., "Nätjuridik – Lag och rätt på Internet", 3 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2000.

Chatterjee, N. och Adams, S., "The Ghost in the Machine: Trademark Liability Resulting from Meta Tags," WIPR 2002 s. 27.

Chong, S., "Internet Meta-tags and Trade Mark Issues", EIPR 1998 s. 275.

Christensen, L.H., Hansen, K.G., och Madsen, C. J., "Pantsætning af og kreditorforfølgning mod domænenavne", RETTID 2002 s. 168 (cit. *Christensen m.fl.*), tillgänglig på: www.rettid.dk (senast besökt 2005-02-16).

Collins, L., ed. "Dicey and Morris - on the Conflict of Laws", 13 uppl., Sweet & Maxwell, London 2000, inklusive supplement 3 från 2003, (cit. *Dicey*).

Cordes, J. och Stenseng, L., "Hovedlinjer i internasjonal privatrett", Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1999 (cit. *Corde/Stenseng*).

Cornish, W. och Llewelyn, D., "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights", Sweet & Maxwell, London 2003 (cit. *Cornish/Llewelyn*).

Craig, P. och Gráinne De Búrca, "EU Law", Oxford University Press, Oxford 2003 (cit. *Craig/DeBúrca* 2003).

Daftary, C. och Rustad, M., "E-Business Legal Handbook", 2002 edition, Aspen Law and Business, 2002 (cit. *Daftary/Rustad*).

Dahlman, C., "Konkurrerande culpakriterier", Studentlitteratur, Lund 2000

Dennemark, S., "Om svensk domstols behörighet i internationellt förmögenhetsrättsliga mål", P.A. Norstedt & söners Förlag, Stockholm 1961 (cit. *Dennemark*);

- "Svensk rättspraxis – internationell privaträtt 1941 – 1948", SvJT 1950 s. 35.

Dicey, se *Collins*;

Dinwoodie, B., "Private International Aspects of the Protection of Trademarks", WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Januari 2001, WIPO/PIL/01/4, tillgänglig på: <http://www.wipo.int/pil-forum/en> (senast besökt 2005-02-16).

Dollinger, C.J., "Trademarks, Metatags, and initial interest confusion: A Look to the Past to Reconceptualize the Future", IDEA 2001 s. 173. Tillgänglig på: <http://www.idea.piercelaw.edu/articles/41/> (senast besökt 2005-02-16).

Dreyfuss, R.C. och Ginsburg, J.C., "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgements in intellectual Property Matters", Chicago-Kent Law Review, 2002 (cit. *Dreyfuss/Ginsburg*).

Ebervall, L., "Försvarens roll", Norstedts Juridik, Stockholm 2002

Ekelöf, P. O., "Rättegång – tredje häftet", 6 uppl. (medförfattare *Bohman, R.* och *Bylund, T.*), Norstedts Juridik, Stockholm 1994 (cit. *Ekelöf*III);
- "Rättegång – andra häftet", 8 uppl. (medförfattare *Bohman, R.*), Norstedts Juridik, Stockholm 1996 (cit. *Ekelöf*II).

Fawcett, J.J. och *Torremans, P.*, "Intellectual Property and Private International Law", Oxford University Press, Oxford 1998 (cit. *Fawcett/Torremans*).

Fitger, P., "Rättegångsbalken I", 2 bandet, Norstedts Juridik, Stockholm 1998.

Friedenthal, J.H., *Kane, M.K.* och *Miller, A.R.*, "Civil Procedure", 3 uppl., West Group, St. Paul (Minnesota) 1999 (cit. *Friedenthal m.fl.*).

Geist, M., "Is There a There There: Towards Greater Certainty for Internet Jurisdiction", BTLJ 2001 s. 1345. Tillgänglig på:
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/> (senast besökt 2005-02-16);
- "Fair.com? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP", BJIL 2002 s. 903. Tillgänglig på:
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/> (senast besökt 2005-02-16).

Gihl, T., "Den internationella privaträttens historia och allmänna principer", P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1951.

Godenhjelm, B., "Pariskonventionen", NIR 1966 s. 290.

Gregow, T., "Utsökningsrätt", 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 1996.

Hahn, H., "The Internet – Complete Reference", 2 uppl., McGraw-Hill, Berkeley 1996.

Hellner, M., "Internationell konkurrensrätt – om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol", Iustus Förlag, Uppsala 2000.

Hertz, K., "Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1998.

Heveus, E., "Varumärken i globala nätverk", NIR 1997 s. 197.

Holder, N., "The Enforcement of Intellectual Property Rights in the United Kingdom: Part 1", ICCLR 2002 s. 30.

- "The Enforcement of Intellectual Property Rights in the United Kingdom: Part 2", ICCLR 2002 s. 80.

Holmquist, L., "Varumärkens särskiljningsförmåga", Norstedts Juridik, Stockholm 1999 (cit. *Holmquist* 1999);

- "Om inarbetning av varukännetecken", NIR 1975 s. 255.

Information Brochure of the Office for Harmonization in the Internal Market, "National Law Relating to the Community Trade Mark", 2 uppl., 2002.

Jenard, se under *offentligt tryck*.

Jenard/Möller, se under *offentligt tryck*.

Jänterä-Jareborg, M., "Svensk domstol och utländsk rätt", Iustus Förlag, Uppsala 1997.

Kaye, P., "Law of the European Judgements Convention", Barry Rose Law Publischer, Chichester 1999.

Koktvedgaard, M. och *Levin, M.*, "Lärobok i immaterialrätt", 8 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2004 (cit. *Koktvedgaard/Levin*).

Koktvedgaard, M. och *Wallberg, K.*, "Varumärkesloven og Fællesmærkesloven", 2 uppl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1998 (cit. *Koktvedgaard/Wallberg*).

Kropholler, J., "Europäisches Zivilprozessrecht", 7 uppl., Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg 2002.

Kur, A., "International Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments: A Way Forward for I.P.?" EIPR 2002 s. 175;

- "Use of Trademarks on the Internet", IIC 2002 s. 46.

Lainier, B. M., m.fl. "A Brief History of the Internet" (cit. *Lainier*), uppdateras fortlöpande på <http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml> (senast besökt 2005-02-16).

Lando O., "Kort indføring i komparativ ret", 2 uppl., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004 (cit. *Lando* 2004);
- "Being first. On uses and abuses of the lis pendens under the Brussels Convention", ur festskrift till Lennart Pålsson, Norstedts Juridik, Stockholm 1997 (cit. *Lando* 1997).

Larsson, M., "Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU", Iustus Förlag, Uppsala 2002.

Lassen, B.S., "Oversikt over norsk varemerkerett", 2 uppl., Universitetsforlaget, Oslo 1997.

Levin, M., "Principen om nationell behandling i artikel 2 Pariskonventionen", NIR 1990 s. 525;
- "Noveller i varumärkesrätt", Juristförlaget, Stockholm 1990 (cit. *Levin* 1990).

Lim, Y.F., "Cyberspace Law", Oxford University Press, Oxford 2002.

Linderfalk, U., "Om tolkningen av traktater", Studentlitteratur, Lund 2001.

Lindberg, A. och Westman, D., "Praktisk IT-rätt", 3 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2001, (cit. *Lindberg/Westman*).

Lindskoug, P., "Domsrätt och lagval vid elektronisk handel", Lund 2004 (cit. *Lindskoug* 2004);
- "Internationellt privat- och processrättsliga regler vid konsumenthandel på Internet", JT 1998-99 s. 869.

Lundberg, J., "Domännamn och svensk rätt – särskilt om så kallade domänstölder", Iustus Förlag, Uppsala 1997.

Lundgaard, H.P., "Gaarders innføring i internasjonal privatrett", Universitetsforlaget, Oslo 2000.

Lundstedt, L., "Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too Far in the Other Direction?", IIC 2001 s. 124.

Lundstedt, L. och Maunsbach, U., "Jurisdiction and Applicable Law: A Swedish Perspective on Cross-border Enforcement of Intellectual Property Rights", NIR 2003 s. 212 (cit. *Lundstedt/Maunsbach*).

McDougal, L.L. "American Conflicts Law", Transnational Publishers, Ardsley 2001.

Malmberg, L.G., "Rätten till Luftfart", Juristförlaget, Lund 1990.

Manolopoulos, A., "Raising Cyber-Borders': The Interaction Between Law and Technology", INTJLIT 2003 s. 40. Tillgänglig på:
<http://www3.oup.co.uk/inttec/> (senast besökt 2005-02-16).

Maunsbach, U., "Some Reflexions Concerning Jurisdiction in Cases on Cross-border Trademark Infringements through the Internet", ScSTL 2004 s. 493 (cit. *Maunsbach* 2004);

- "Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom?", NIR 2002 s. 357;
- "Alternative Dispute Resolution – The Features and the Future", ur antologin "Law and Information Technology – Swedish Views, utkom som SOU 2002:112 (cit. *Maunsbach* 2002);
- "Internet – ansvaret för domännamnstilldelningen", JT 1998-99 s. 316.

Millqvist, G., "Om utmätning av immaterialrätt", ur Immaterialrätt och sakrätt, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten, Stockholm 2002.

Möell, C., "Harmoniserade tulltaxor", Juristförlaget, Lund 1996.

Murray, A.D., "The Use of Trade Marks as Meta Tags: Defining the Boundaries", INTJLIT 2000 s. 263. Tillgänglig på:
<http://www3.oup.co.uk/inttec/> (senast besökt 2005-02-16).

Newton, J., "The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions", Hart Publishing, Oxford 2002.

Nilsson, A., "Att byta ut skadliga kemikalier: Substitutionsprincipen – en miljörettslig analys", Nerénus och Santérus Förlag, Stockholm 1997.

Nordell, P.J., "Varumärkesrättens skyddsobjekt", MercurIUS, Stockholm 2004 (cit. *Nordell* 2004);

- "Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare", ur festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s. 103;
- "Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken", NIR 1992 s. 482.

Nordh, R., "Processens ram i brottmål", Iustus Förlag, Uppsala 2002.

Norrgård, M., "Interimistiska förbud i immaterialrätten", Juristförbundets Förlag, Helsingfors 2002 (cit. *Norrgård* 2002).

- "Gemenskapsvarumärket och de nationella domstolarnas internationella behörighet", NIR 1998 s. 455.

Olsson, K., "Näringsdrivande stiftelser", Nerénus och Santérus Förlag, Stockholm 1996.

O'Rourke, M. A., "Legal Issues on the Internet – Hyperlinking and framing", D-Lib Magazine, April 1998. Tillgänglig på:

<http://www.dlib.org/dlib/april98/04orourke.html> (senast besökt 2005-02-16).

Pawlo, M., "Domännamnets juridiska status", NIR 1998 s. 146.

- "Användningstvånget i svensk varumärkesrätt", NIR 1998 s. 4.

Paylago, S. U., "Search Engine Manipulation: Creative Use of Meta tags or Trademark Infringement?", IDEA 2000 s. 451. Tillgänglig på:

<http://www.idea.piercelaw.edu/articles/40/> (senast besökt 2005-02-16).

Pehrson, L., m.fl., "Immaterialrätt - lagbokscommentaren", Norstedts Juridik, Stockholm 2001 (cit. *Pehrson*).

Perritt, H.H., "Electronic Commerce: Issues in Private International Law and the Role of Alternative Dispute Resolution". Tillgänglig på:

<http://www.wipo.org/pil-forum/en/> (senast besökt 2005-02-15);

- "Will the Judgment-Proof own Cyberspace", INTLAW 1998 s. 1121;

- "Jurisdiction in Cyberspace", VLLR 1996 s. 1.

Persson, I., "Domännamnet som kännetecken – ett odefinierat rättsområde", examensarbete vid juridiska fakulteten i Lund, 2001. Tillgänglig på:

<http://web1.jur.lu.se/internet/biblioteket/examensarbeten.nsf> (senast besökt 2005-02-16).

Pertegás Sender, M., "Cross-border Enforcement of Patent Rights", Oxford University Press, Oxford 2002.

Philip, A., "EU – IP", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1994.

Pålsson, L., "Brysselkonventionen, Luganokonventionen och Bryssel I-förordningen", Norstedts Juridik, Stockholm 2002 (cit. *Pålsson* 2002);

- "Svensk rättspraxis – Internationell privat- och processrätt", SvJT 2001 s. 770;

- "Domstols behörighet i mål om patentintrång enligt Bryssel- och Luganokonventionerna" ur festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s. 129;
- "Säkerhetsåtgärder och andra interimistiska åtgärder i internationella tvister", SvJT 1996 s. 385;
- "Bryssel- och Luganokonventionerna", Norstedts Juridik, Stockholm 1995 (cit. *Pålsson* 1995);
- "Svensk rättspraxis i internationell processrätt", Norstedts, Stockholm 1989 (cit. *Pålsson* 1989).

Quitow, C.M., "Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen, Fritzes Förlag, Stockholm 1995.

Ramberg, C. (Hultmark, C.) "Moral på Internet", ur festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999 (cit. *Ramberg* 1999);

- "Elektronisk handel och avtalsrätt", Norstedts Juridik, Stockholm 1998 (cit. *Ramberg* 1998).

Riis, T., "Immaterialret og IT", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2001.

Rony, E. "Clicks or Mortar: Are Domain Names Property?", Tillgänglig på: <http://domainhandbook.com/property.html> (senast besökt 2005-02-16).

Rosén, J., "Domännamn; med- eller motspelare till känneteckensrätten på nätmarknaden?" ur Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s. 143.

Ryrstedt, E., "Bodelning och bostad", Juristförlaget, Lund 1998.

Samuelsson, P., "Information och ansvar: om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden, Stockholm 1991.

Schlosser, se under *offentligt tryck*.

Schovsbo, J., "Imaterialrettens udvikling – fra Berner- og Pariser-konventionerne til TRIPS", NIR 1998 s. 470.

Seipel, P., "Juridik och IT", Norstedts Juridik, Stockholm 2001.

Seth, T., "Tvistlösning inom WTO – Om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken", MercurIUS, Stockholm 2001.

Spang-Hanssen, H., "Cyberspace & International Law on Jurisdiction – Possibilities of Dividing Cyberspace into Jurisdictions with help of Filters and

Firewall Software”, DJØF Publishing, Köpenhamn 2004 (cit. *Spang-Hanssen* 2004);

- “Cyberspace Jurisdiction in the U.S. – the International Dimension of Due Process”, Complex 5/01, Institutt for rettsinformatikk. Oslo 2001 (cit. *Spang-Hanssen* 2001).

Strömberg, B., ”Vad kan internationella varumärkesregistreringar betyda för svensk industri?”, NIR 1990 s 1.

Strömholm, S., ”Upphovsrätt och internationell privaträtt”, Norstedts Juridik, Stockholm 2001 (cit. *Strömholm* 2001);

- ”Territorialitetsbegränsningen i svensk internationell upphovsrätt – regel, princip eller tyst förutsättning?”, ur Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001 s. 173;

- ”Den andra metoden. Några anteckningar till immaterialrättens särställning i den internationella privaträtten”, SvJT 1993 s. 351;

- ”Har den komparativa rätten en metod?”, SvJT 1972 s. 457;

- ”Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag”, SvJT 1971 s. 251.

Svantesson, D.J.B., ”Private International Law and the Internet”, Akademisk avhandling, University of New South Wales, 2004.

Svenné Schmidt, T., ”International formueret”, 2 uppl., GADJURA, København 2000.

Svensäter, L., ”Anställning och upphovsrätt”, Norstedts, Stockholm 1991.

Söderlund, E., ”Rättegångsbalken med kommentarer – Del I”, Stockholm 1970.

Thue, H.J., ”Internasjonal privatret”, Gyldendal Akademisk, Oslo 2002.

Tjernberg, M., ”Fåmansaktiebolag”, Iustus Förlag, Uppsala 1999.

Ulmer, E., ”Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws”, Kluwer, Luxemburg 1978.

Villumsen, H., ”Kommentar om Sø- og Handelsrettens dom betræffande www.rolex.dk”, NIR 2001 s. 261.

Wadlow, C., ”Enforcement of Intellectual Property in European and International Law”, Sweet & Maxwell, London 1998.

Wahl, N., "The Lugano Convention and Legal Integration", Juristförlaget, Stockholm 1990.

Weintraub, R., J., "A Map Out of the Personal Jurisdiction Labyrinth", DLR 1995 s. 539.

Wessman, R., "Varumärkeskonflikter", Norstedts Juridik, Stockholm 2002.

Westberg, P., "Det provisoriska rättsskyddet i Tvistemål", Bok 1–4, Juristförlaget, Lund 2004 (cit. *Westberg* 2004 I–IV);

- "Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats – en idé om rättsvetenskaplig öppenhet", ur Festskrift till Per-Olof Bolding, Stockholm 1992 (cit. *Westberg* 1992);

- "Civilprocessuella säkerhetsåtgärder – ett instrument för konfliktlösning", SvJT 1990 s. 161;

- "Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p. 1", Juristförlaget, Lund 1988 (cit. *Westberg* 1988).

Westergård, AM.J., "Integritetsfrågor i arbetslivet", Juristförlaget, Lund 2002.

WIPO, se under *offentligt tryck*.

Wong, C., "Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice", Polpress, Krakow 2004.

Zweigbergk, Å., "Något om Pariskonventionens barndom och om revisionskonferenserna", NIR 1967 s. 78.

Zweigert, K., och Kötz, H., "Introduction to Comparative Law, 3 uppl., Clarendon Press, Oxford 1998 (cit. *Zweigert/Kötz*)

Åkerman, R. och Thunman, Å., "Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet", JT 1997-98 s. 432 (cit. *Åkerman/Thunman*).

Örnemark Hansson, H., "Bidragsbedrägerier", Stockholm 1995.

Østergaard, K., "Elektronisk handel og international proces- og privatret", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2003.

15.2 Konventioner, förordningar och direktiv

Rådets förordning (EG) nr. 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr. 1347/2000, EGT nr. L 338, 23/12/2003 s. 1–29 (cit. *Bryssel II-förordningen*).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu, EGT nr. L 113, 30/04/2002 s. 1–5.

Rådets förordning (EG) nr. 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, EGT nr. L 003, 05/01/2002 s. 1–24 (cit. *formgivningsförordningen*).

Rådets förordning (EG) nr. 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT nr. L 012, 16/01/2001 s. 1–23 (cit. *Bryssel I-förordningen*).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, nr. L 178, 17/07/2000 s. 1–16 (cit. *direktivet om elektronisk handel*).

Rådets förordning (EG) nr. 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn, EGT nr. L 160, 30/06/2000 s. 19–36 (cit. *Bryssel II-förordningen*).

1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version), EGT nr. C 27, 26/01/1998 s. 1–27 (cit. *Brysselkonventionen*).

Protokoll om domstolens tolkning av konventionen de 27 september 1968 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (konsoliderad version), EGT nr. C 27, 26/01/1998 s. 28–33 (cit. *Luxemburgprotokollet*).

Konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område upprättad i Lugano den 16 september 1998, OJ 1988 L 319/9 (cit. *Luganokonventionen*).

Rådets förordning (EG) nr. 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT nr. L 11, 14/01/1994 s. 1–36, svensk specialutgåva vol. 2 s. 0003 (cit. *varumärkesförordningen*).

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT nr. L 40, 11/02/1989 s. 1–7, svensk specialutgåva vol. 17 s. 0178 (cit. *varumärkesdirektivet*).

15.3 Offentligt tryck

15.3.1 EU

Jenard, P., "Report on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters", OJ 1979 C 59/1 (cit. *Jenard*).

Schlosser, P., "Report on the Convention of 9 October 1978 on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Brittan and the Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice", OJ 1979 C 59/71 (cit. *Schlosser*).

Jenard, P. och Möller, G., "Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters done at Lugano on 16 September 1988", OJ 1990 C 198/57 (cit. *Jenard/Möller*).

KOM (2000) 689 slutlig, ändrat förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT nr. C 62 E, 27/02/2001 s. 243-275.

KOM (1999) 348 slutlig, förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT nr. C 376 E, 28/12/1999 s. 1–17.

Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om "Förslag till rådets förordning (EG) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område", EGT nr. C 117, 26/04/2000 s. 6-11.

15.3.2 Sverige

- SOU 2003:59, toppdomän för Sverige.
- SOU 2002:112, Law and Information Technology – Swedish Views.
- SOU 2001:26, ny varumärkeslag och ändring i firmalagen.
- SOU 2000:30, .se?
- SOU 1999:55, konvergens och förändring.
- SOU 1958:10, förslag till varumärkeslag.
- Ds 1993:24, skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
- Prop 2001/02:150, lag om elektronisk handel och andra informations-samhällets tjänster m.m.
- Prop 2000/01:135, handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005.
- Prop 1997/98:58, Amsterdamfördraget.
- Prop 1995/96:26, vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
- Prop 1993/94:122, skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång.
- Prop 1991/92:88, ändrade regler om utlänningars rätt att idka näring i Sverige.
- Prop 1974:4, förslag till firmalag.
- Prop 1973:15, angående godkännande av vissa internationella överens-kommelser på den intellektuella äganderättens område m.m.
- Prop 1969:168, förslag till mönsterskyddslag m.m.
- Prop 1969:34, angående godkännande av vissa internationella överens-kommelser på den intellektuella äganderättens område m.m.
- Prop 1960:167, förslag till varumärkeslag m.m.
- NJA II 1943 s. 1, den nya rättegångsbalken.
- Domstolsverkets rapport 2003:4, om forum i tvistemål.
- RSV:s skrivelse 000303, dnr. 2327-00/120, om ”köp” av domännamn.
- BRÅ rapport 2000:2, om IT-relaterad brottslighet.

15.3.3 WIPO

Intellectual property on the Internet – A Survey of Issues, WIPO/INT/02, (cit. *WIPO* 2002). Tillgänglig på:

<http://www.wipo.int/copyright/ecommerce> (senast besökt 2005-02-17).

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, publication nr. 845(E), tillgänglig på:

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm (senast besökt 2005-02-17).

Joint Recommendation Concerning the Protection of Well-Known Marks, publikation nr. 833(E), tillgänglig på:

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm (senast besökt 2005-02-17).

15.4 Rättsfall

15.4.1 Australien

- *Potter mot Broken Hill Pty Co. Ltd.*, Supreme Court of Victoria, [1906] 3 CLR 479. 7.2.2.1.

15.4.2 Danmark

- *JobDanmark*, Fogderetten i Gladsaxe, Dom av den 25 februari 1997 (opublicerat). 5.5.2.2.
- *Melitta System Service GmbH mot Coffilter International*, Østre Landsrets 10. afdelnings kendelse af 16. december 1998. UfR 1999 s. 531, NIR 2001 s. 242. 5.5.2.3.
- *Montres Rolex S.A. mot John Fogtmann*, Sø- og Handelsrettens dom af 18 august 2000, UfR 2000 s. 2300. 5.5.2.2.

15.4.3 EG

- *Adidas-Salomon AG mot Fitnessworld Trading Ltd.*, mål C-408/01, REG 2003 s. I-12537. 3.3.
- *Andrew Owusu mot N.B. Jackson*, mål C-281/02, förslag till avgörande av generaladvokat P. Léger. 6.2.4.
- *Besix SA mot WABAG*, mål C-256/00, REG 2002 s. I-1699. 8.4.8.
- *Bier (Bier mot Mines de Potass d'Alsace.)*, mål 21/76, [1976] ECR s. 1735 (REG specialutgåva, vol. 3 s. 209). 8.4.2, 8.4.4.1, 8.8.3.1.
- *Blanckaert & Willems mot Trost*, mål 139/80, [1981] ECR s. 819. 8.6.2.
- *Castelletti (Transporti Castelletti Spedizioni Internazionale SpA mot Hugo Trumpy SpA)*, mål C-159/97, REG 1999 s. I-1597. 6.2.4, 8.9.3.
- *Centrafarm BV mot Sterling Drug Inc.*, mål 15/74, [1974] ECR s. 1147. 8.7.3.1, 8.8.3.1.
- *Danvørn Production A/S mot Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.*, mål C-341/93, REG 1995 s. I-2053. 8.7.4, 8.8.3.4.
- *Davidoff & Cie SA mot Gofkid Ltd.*, mål C-292/00, REG 2003 s. I-389. 3.3.
- *De Bloss mot Bouyer*, mål 14/76, [1976] ECR s. 1497 (REG specialutgåva, vol. 3 s. 187). 8.6.2.
- *Denlauler mot Couchet Frères*, mål 125/79, [1980] ECR s. 1553. 8.10.3.1.
- *Duijnstee (Duijnstee mot Goderbauer)*, mål 288/82, [1983] ECR s. 3663. 2.4.3.2, 7.2.2.2, 8.8.1, 8.8.2.1, 8.8.2.2, 8.8.2.4, 8.8.3.3, 13.2.1.

- *Dumez France* mot *Heissiche Landesbank*, mål C-220/88, [1990] ECR s. I-49. 8.4.4.1, 9.6.2.
- *Francesco Benincasa* mot *Dentalkit Srl.*, mål C-269/95, REG 1997 s. I-3767. 6.2.4.
- *Gailard* (*Gailard* mot *Chekili*), mål C-518/99, REG 2001 s. I-2771. 2.4.3.2, 8.8.1.
- *Gantner Electronic GmbH* mot *Basch Exploitation Maatschappij BV*, mål C-111/01, REG 2003 s. I-4207. 8.8.3.3.
- *GAT* (*Gesellschaft für Antiriebstechnik (GAT)* mot *Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs*), mål C-4/03, förslag till avgörande av generaladvokat L.A. Geelhoed. 8.4.3, 8.8.3.1, 8.8.3.3, 8.8.3.6, 8.8.3.7, 8.8.5, 13.2.1, 13.2.2.4.
- *Henkel* (*Verein für Konsumenteninformation* mot *Karl Heinz Henkel*), mål C-167/00, REG 2002 s. I-8111. 2.4.3.2, 8.4.2, 8.4.5.2, 8.4.5.4.2, 8.4.5.4.4., 13.2.2.2.
- *Hoffmann-La Roche & Co. AG* mot *Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH.*, mål 102/77, [1978] ECR s. 1139. 8.8.3.1.
- *Invel* mot *Schwab*, mål C-133/81, [1982] ECR s. 1891 (REG specialutgåva, vol. 6 s. 441). 8.4.5.4.4.
- *Kalfelis* (*Kalfelis* mot *Schröder*), mål 189/87, [1988] ECR s. 5565 (REG spec.utg., vol. 9 s. 729). 2.4.3.2, 8.4.2, 8.4.5.4.2, 8.7.1, 8.7.2, 8.8.3.1.
- *Kongress Agentur* (*Kongress Agentur GmbH* mot *Zeehaghe B.V.*), mål C-356/88, [1990] ECR s. I-1845. 7.2.2.2.
- *Kronhofer* (*Kronhofer* mot *Maier m.fl.*), mål C-169/02, (opublicerat vid sökning 2005-02-19). 8.8.1.
- *Lloyd's* (*Lloyd's Register of Shipping* mot *Campeon Bernard*), mål C-439/93, REG 1995 s. I-961. 8.6.3.
- *Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG)* mot *Les Gravières Rhénanes SARL*, mål C-106/95, REG 1997 s. I-911. 6.2.4.
- *Marinari* (*Marinari* mot *Lloyd's Bank*), mål C-364/93, REG 1995 s. I-2719. 8.4.4.1., 9.6.2.
- *Mietz* mot *Intership Yachting*, mål C-99/96, REG 1999 s. I-2277. 8.10.2.
- *Mulox IBC Ltd* mot *Hendrick Geels*, mål C- 125/92, [1993] ECR s. I-4075. 2.4.3.2.
- *Reichert* mot *Dresdner Bank*, mål C-261/90, [1992] ECR s. I-2149. 8.8.1, 8.10.3.1, 8.10.3.2.
- *Rudolf Gabriel*, mål C-96/00, REG 2002 s. I-6367. 8.8.2.4.
- *Shevill* (*Shevill* mot *Presse Alliance SA*), mål C-68/93, REG 1995 s. I-415. 8.4.4.1, 8.4.6.3, 9.6.2, 11.3.4.2.

- *Somafer* (*Somafer* mot *Saar-Ferngas*), mål 33/78, [1978] ECR s. 2183 (REG specialutgåva, vol. 4 s. 209). 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4.3.
- *Tatry* (*Tatry* mot *Maciej Rataj*), mål C-406/92, [1994] ECR s. I-5439. 8.4.5.4.1, 8.7.2.
- *Tessili* mot *Dunlop*, mål 12/76, [1976] ECR 1473 (REG specialutgåva, vol. 3 s. 177). 2.4.3.2.
- *Van Uden* (*Van Uden* mot *Deco-Line*), mål C-391/95, REG 1998 s. I-7091. 8.10.2, 8.10.3.1.
- *Zegler* (*Zegler* mot *Salinitri*), mål 56/79, [1980] ECR s. 89. 6.2.4, 8.9.3.

15.4.4 Frankrike

- *Brokat* (*SG 2* mot *Brokat Informationssysteme GmbH*), Nanterre Court of Appeals, den 13 oktober 1996. 1.1, 5.5.2.2, 8.4.6.4, 13.3.2.1, 13.3.2.5.
- *SA BD Multimedia* mot *Joachim H.*, Tribunal de Grande Instance de Paris, den 11 mars 2003. Fallet refereras i World Commerce & IP Reports, 2003/5 s. 9 f. 5.5.2.2.

15.4.5 Norge

- *Google Inc.* mot *SMS Fun AS*, Oslo namsretts kjennelse av den 20 november 2002. Fallet refereras i Lov&Data 2003 nr. 75 s. 21. 5.5.2.2.

15.4.6 Storbritannien

- *Automotive Network Exchange Trade Mark*, Before Geoffrey Hobbs, QC, [1998] RPC 885. 7.2.2.1.
- *British South Africa Co.* mot *Companhia de Mozambique*, House of Lords, [1893] AC 602. 7.2.2.1.
- *Coin Controls* (*Coin Controls Ltd.* mot *Suzo International (UK) Ltd. and Others*), High Court of Justice, Chancery Division, [1997] FSR 660. 7.2.2.2, 8.7.3.2, 8.7.3.3, 8.7.4, 8.8.2.3.
- *Fort Dodge* (*Fort Dodge Animal Health Ltd. and Others* mot *Akzo Nobel NV and Another*), High Court of Justice, Chancery Division, [1998] FSR 222. 7.2.2.2, 8.7.3.2, 8.7.3.3, 8.8.2.3.
- *Pearce* (*Gareth Pearce* mot *Ove Arup Partnership Ltd.*), the High Court of Justice, Chancery Division, [1997] FSR 641. 7.2.2.2, 8.7.3.2.
- *Pearce II* (*Gareth Pearce* mot *Ove Arup Partnership Ltd.*), Court of Appeal, [1999] FSR 525. 7.2.2.2.

- *Hesperides Hotel Ltd. mot Muftizade*, House of Lords, [1979] AC 508. 7.2.2.1.
- *In Re Harrods (Buenos Aires) Ltd.*, Court of Appeal, [1992] Ch 72. 11.8.3.
- *James Burrough Distillers Plc. mot Speymalt Whiskey Distributors Ltd.*, Outer House, [1989] SLT 561. 7.2.2.1.
- *Mölnlycke AB mot Proctor & Gamble Ltd.*, Court of Appeal, [1992] RPC 21. 8.4.2.
- *Plastus Kreative A.B. mot Minnesota Mining and Manufacturing Co.*, High Court of Justice, Chancery Division, [1995] RPC 438. 7.2.2.1.
- *Tyburn Productions Ltd., mot Doyle*, High Court of Justice, Chancery Division, [1990] RPC 185. 7.2.2.1.

15.4.7 Sverige

15.4.7.1 HD

- NJA 1930 s. 692. 6.2.2.2.
- NJA 1932 s. 267. 9.6.2.
- NJA 1936 s. 278, (LIGNOSE). 9.9.2.
- NJA 1964 C 924. 9.6.2.
- NJA 1966 s. 450. 6.2.4, 9.4.2.3, 9.4.2.5.
- NJA 1966 s. 453. 9.4.2.1.
- NJA 1969 s. 163. 6.2.2.2.
- NJA 1969 s. 179. 9.4.2.2.
- NJA 1969 C 421. 9.4.2.2.
- NJA 1974 s. 311. 8.3.2.
- NJA 1980 s 188. 9.9.2.
- NJA 1980 s. 340. 8.3.2.
- NJA 1981 s. 386. 6.2.4, 9.4.2.3.
- NJA 1983 s. 814. 9.10.3.
- NJA 1985 s. 832. 9.8.2.1.
- NJA 1986 s. 729. 9.7.2.
- NJA 1987 s. 22. 9.9.2.
- NJA 1989 s. 36. 9.7.3.
- NJA 1990 s. 338. 4.4.
- NJA 1990 s. 734. 6.2.2.2.
- NJA 1992 s. 3. 9.5.2.
- NJA 1993 s. 182. 4.4.
- NJA 1994 s 81. 9.2.
- NJA 1994 C 48. 9.4.2.1.
- NJA 1998 s. 817. 6.2.5.
- NJA 1999 s. 660. 8.7.2.

- NJA 2000 s. 273, (*Flootek*). 8.4.5.2, 8.4.5.4.2, 8.4.5.4.4, 8.8.3.2, 12.2.2.2.
- NJA 2000 s. 292. 5.5.4.2
- NJA 2001 s. 386. 8.7.2.
- NJA 2001 s. 800. 9.2.
- NJA 2004 s. 624, (*Sony*). 5.5.4.2, 9.5.2.
- Mål nr. Ö 1918-03 av den 30 december 2004 (*RGP dental*). 9.4.2.4, 9.4.2.5, 9.4.4.2, 9.4.4.3.

15.4.7.2 HovR

- RH 1981:7. 9.7.3.
- RH 1982:120. 9.5.2.
- RH 1989:44. 9.4.6.
- RH 2001:81. 8.7.2, 8.7.3.1.
- Svea HovR den 21 mars 2003, mål nr. B 68-02. 5.5.4.2
- Svea HovR den 14 april 2004, mål nr. T-4024-03. 5.5.4.2

15.4.7.3 Tingsrätt

- *Romero's Food Products Inc. Ltd.* mot *Sony Sverige*, Stockholms TR avgörande den 21 november 2001, mål nr. B 1723-01. 5.5.4.2
- *Romero's Food Products Inc. Ltd.* mot *Sony Sverige*, Stockholms TR avgörande den 25 april 2003, mål nr. T 17340-00. 5.5.4.2
- *Volvo Personvagnar AB* mot *Scandinavian Car Tuning HB*, Stenungsunds tingsrätt, mål nr. 202-00. 5.5.2.2.

15.4.7.4 AD

- AD 1976 nr. 101. 6.2.5.
- AD 1981 nr. 24. 9.5.2.
- AD 1995 nr. 120. 9.2.
- AD 1997 nr. 27. 9.8.2.2.

15.4.7.5 MD

- MD 2000:19. 8.3.7.2.

15.4.7.6 PBR

- PBR nr. 97/065. 3.4.

15.4.8 USA

- *ALS Scan (ALS Scan Inc. mot Digital Service Consultants, Inc.)*, United States Court of Appeals for the Fourth Circuit, 293 F.3d 707 (2002). 7.4.4, 7.5.
- *Asahi (Asahi Metal Industry mot Superior Court of California)*, US Supreme Court, 480 US 102 (1987). 7.3.4, 7.4.1.
- *Bensusan (Bensusan Resturant Corp. mot Richard B. King)*, United States District Court for the Northern District of New York, 937 F.Supp. 295 (1996). 7.4.2.
- *Bensusan II (Bensusan Resturant Corp. mot Richard B. King)*, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 126 F.3d 25 (1997). 7.4.2.
- *Burger King (Burger King Corp. mot John Rudzewicz)*, US Supreme Court, 471 US 462 (1985). 7.3.4.
- *Calder (Calder mot Jones)*, 465 US 783 (1984). 7.3.4, 7.4.4, 13.3.2.2.
- *Compuserve (Compuserve Inc. mot Richard S. Patterson)*, United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, 89 F.3d 1257 (1996). 7.4.1.
- *Cybersell (Cybersell Inc. mot Cybersell Inc.)*, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 130 F.3d 414 (1997). 7.4.3, 7.4.4.
- *David Mink mot AAAA Development LLC*, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, 190 F.3d 333 (1999). 7.4.4.
- *ESAB Group Inc. mot Centricut Inc.*, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, 126 F.3d 617 (1997). 7.3.4.
- *Euromarket (Euromarket Designs Inc. mot Crate & Barrel Ltd.)*, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, 96 F.Supp.2d 824 (2000). 7.2.2.2, 7.3.4, 7.5.
- *GTE (GTE New Media Services mot Ameritech Corp.)*, United States District Court for the District of Colombia, 44 F.Supp2d 315 (1999). 7.4.4.
- *Hanson (Hanson mot Denckla)*, US Supreme Court, 357 US 235 (1958). 7.3.4.
- *Hasbro Inc. mot Clue Computing Inc.*, United States District Court for the district of Massachusetts, 66 F. Supp.2d 117, (1999). 7.4.3.
- *Helicopteros (Helicopteros Nacionales De Colombia S.A. mot Hall)*, US Supreme Court, 466 US 408 (1984). 7.3.4.
- *Heroes Inc. mot Heroes Found.*, United States District Court for the District of Colombia, 958 F.supp. 1 (1996). 7.4.1.
- *Inset (Inset Systems Inc. mot Instruction Set, Inc.)*, United States District Court for the District of Connecticut, 937 F. Supp. 161 (1996). 7.4.1, 7.4.2, 7.5.
- *International Shoe (International Shoe Co. mot State of Washington)*, US Supreme Court, 326 US 310 (1945). 7.3.3, 7.3.4.

- *Kremmen* (*Gary Kremmen* mot *Stephen Michael Cohen*), United States District Court for the Northern District of California, 99 F.Supp.2d 1168 (2000). 9.4.3.2.
- *Lockheed* (*Lockheed Martin Corporation* mot *Network Solutions Inc.*), United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 194 F.3d. 980 (1999). 9.4.3.2, 9.4.3.4.
- *Lockheed Martin Corporation* mot *Network Solutions Inc.*, United States District Court for the Central District of California, 985 F.Supp. 949 (1997). 9.4.3.2.
- *Mauritz* (*Mauritz Inc.* mot *CyberGold Inc.*), United States District Court for the Eastern District of Missouri, Eastern Division, 947 F.Supp. 1328 (1996). 7.4.1, 7.5.
- *Millennium* (*Millennium Enterprises Inc.* mot *Millennium Music LP*), United States District Court for the District of Oregon, 33 F.Supp.2.d 907 (1999). 7.4.4.
- *Pannavision Int'l L.P.* mot *Toeppen*, United States District Court for the Central District of California, 938 F. Suppl 616 (1996). 7.3.4.
- *Pennoyer* (*Pennoyer* mot *Neff*), US Supreme Court, 95 US 714 (1878). 7.3.2, 7.3.3.
- *Perkins* mot *Benguet Consolidated Mingin CO.*, US Supreme Court, 342 US 437 (1952). 7.3.4.
- *Umbro* (*Network Solutions Inc.* mot *Umbro International Inc.*), Supreme Court of Virginia, 259 Va. 759, 529 S.E2d 80 (2000). 9.4.3.2, 9.4.4.1.
- *World-Wide Volkswagen* (*World-Wide Volkswagen Corp.* mot *Charles S. Woodson*), US Supreme Court, 444 US 286, 100 S.Ct. 559 (1980). 7.3.4.7, 7.4.1.
- *Zippo* (*Zippo Manufacturing Comp.* mot *Zippo Dot Com Inc.*), United States District Court for the Western District of Pennsylvania, 952 F. Supp. 1119 (1997). 5.5.2.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5, 13.3.2.2.

15.5 Avgörande från alternativ tvistlösning

- *Allocation Network GmbH* mot *Steve Gregory*, D2000-0016 (WIPO 24 mars 2000). 5.5.2.3.
- *Gordon Sumner p/k/a Sting* mot *Michael Urvan*, D2000-0596 (WIPO 20 juli 2000). 5.5.2.3.
- *Kur- und Verkehrsverein St. Moritz* mot *StMoritz.com*, D2000-0617 (WIPO 17 augusti 2000). 5.5.2.3.
- *Nokia Corporation* mot *Nokiagirls.com a.k.a IBCC*, D2000-0102 (WIPO 18 april 2000). 5.5.2.3.

15.6 Övriga åberopade källor

The Guide to American Law, vol. 6–8, West Publishing Company, 1984.

RFC 1591, "Domain Name System Structure and Delegation", tillgänglig på: <http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt> (Senast besökt 2005-02-16).

IANA Report on Request for Redelegation of the .pn Top-Level Domain, tillgänglig på: <http://www.iana.org/reports/pn-report-11feb00.htm> (Senast besökt 2005-02-16).