

Degenerering av varumärken

- en juridisk konstruktion eller ett marknadsföringsproblem?

Abstract

Degeneration of trademarks - a legal construction or a marketing problem?

This paper discusses the issue of degeneration of trademarks. The study has its starting point in the conflict that may arise between the principles of marketing and the legislation concerning IP rights and market law.

In this study several verdicts are studied in which degeneration has been addressed. Analyzing these rulings as well as the current legislation in the light of marketing theory, a conflict between marketing and legislation can be noted.

The results from this study conclude that there is a conflict between marketing and legislation which to some extent comes from the rules of marketing theories as well as the lack of knowledge concerning the legislation of trademarks among the brand managers and marketing people. More specifically, it is also annoying to notice that some of the marketing literature direct or indirect encourages the professionals to manage and build their brands in such a manner that eventually leads to degeneration.

Finally, the study argues that degeneration is really an unnecessary problem that should not exist if the professional would act according to the rules set by the legislation.

Key words: Degeneration, Brand management, Intellectual property rights, Marketing Law, Marketing

Författare: Erik Leijonhufvud

Handledare: Magnus Söderlund

Opponent: Hannah Gustafsson och Sofie Sagfossen

Examinator:

Framläggning: 2007-12-14 Kl. 10:15-12:00, sal C606

Förkortningar

AMA	American Marketing Association
EGD	EG-domstolen
FGF	EG – Förordningen (nr 6/2002) om formgivning
HD	Högsta Domstolen
HovR	Hovrätt
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen (1995:450)
ML	Mönsterskyddslagen (1970:458)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market
PBR	Patent Besvärslagen
PL	Patentlagen (1967:837)
PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TR	Tingsrätt
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
VMD	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VMF	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
VML	Varumärkeslagen (1960:644)

Innehållsförteckning

Förkortningar.....	2
Innehållsförteckning.....	3
Kapitel 1 Inledning.....	5
1.1 Bakgrund och problemområde.....	6
1.2 Syfte och frågeställning.....	7
1.3 Avgränsning.....	7
1.4 Studiens bidrag.....	8
1.5 Inledande kommentarer.....	8
1.6 Uppsatsens disposition.....	8
Kapitel 2 Metod.....	10
2.1 Inledning.....	10
2.2 Övergripande metod.....	10
2.3 Den juridiska metoden.....	11
2.4 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod.....	11
2.4.1 Urval.....	12
2.4.2 Analysen.....	12
2.5 Kvantitativ undersökning.....	13
2.5.1 Urval.....	13
2.5.2 Studiens genomförande.....	13
2.5.3 Undersökningsvariabler.....	14
2.5.4 Analysverktyg.....	14
2.6 Studiens tillförlitlighet.....	15
2.6.1 Validitet.....	15
2.6.2 Reliabilitet.....	15
2.6.3 Generaliserbarhet.....	16
2.6.4 Källkritik.....	16
Kapitel 3 Varumärkes teorier.....	18
3.1 Inledning.....	18
3.2 Definition och funktion av varumärken.....	18
3.2.1 Definition av varumärken.....	18
3.2.2 Varumärkets funktion.....	19
3.3 Positionering.....	20
3.4 Varumärkets beståndsdelar.....	22
3.5 Varumärkesstrategier.....	24
3.6 Uppsummering.....	27
Kapitel 4 Rättsregler.....	28
4.1 Inledning.....	28
4.2 Immaterialrätt.....	28
4.2.1 Varumärkesrätt.....	29
4.2.2 Mönsterskydd.....	30
4.2.3 Upphovsrätt.....	31
4.2.4 Patent.....	31
4.3 Övriga Skyddsmöjligheter för kännetecken.....	32
4.3.1 Marknadsföringslagen.....	32
4.4 Uppsummering.....	33
Kapitel 5 Fenomenet Degenerering.....	35
5.1 Brand management perspektivet av degenerering.....	35

5.2 Det juridiska perspektivet av degenerering.....	38
5.3 Regenerering	39
5.4 Uppsummering	40
Kapitel 6 Rättpraxis.....	41
6.1 Nordisk äldre rättspraxis	41
6.2 Omsättningskrets	42
6.3 Registreringshinder	43
6.4 Felaktigt användande.....	44
6.5 Uppsummering	45
Kapitel 7 I gränssnittet mellan brand management och juridiken.....	47
7.1 Inledning.....	47
7.2 Positionering.....	47
7.2.1 Dominerande ställning	49
7.4 Varumärkets beståndsdelar	51
7.5 Varumärkesstrategier	53
7.6 Uppsummering	54
Kapitel 8 Slutsatser och Diskussion	56
8.1 Det juridiska perspektivet.....	56
8.2 Marknadsförings- och brand managementperspektiv	57
8.3 Marknadsföringsproblem eller är det ett juridiskt problem?.....	58
Kapitel 9 Handlingsplan för att undvika degeneration.....	60
Kapitel 10 Framtida forskning och kritik av undersökningen.....	63
10.1 Kritik av undersökningen samt validitet och reliabilitet	63
10.2 Framtida forskning	63
Bilagor.....	64
Bilaga1 Enkäten	64
Bilaga 2 Redovisning av enkäten	69
Källor.....	73

Kapitel 1 Inledning

I en värld där reklambruset blir allt starkare blir det också viktigare att vara synlig, igenkänd och ihågkommen av konsumenterna. Allt fler företag använder sig idag av olika slags symboler, slogans, logotyper och namn för att skapa en identitet för sitt varumärke och särskilja sig från mängden. Vidare så har även teknikutvecklingen lett till att produkterna som tillverkas idag ofta är av liknande kvalitet och standard. Detta har medfört att det blir allt viktigare för företagen att differentiera och stärka sitt varumärke än att differentiera sina produkter.¹ I varumärket finns alla upplevelser och intryck som konsumenterna har fått genom åren. Då varumärket idag även har ett stort ekonomiskt värde så utgör det idag många gånger företagets viktigaste tillgång.

Dagens informationssamhälle har genom att det mångdubblat den informationsmängd som vi utsätts för även ökat reklambruset. Detta har i sin tur inneburit att hotbilden mot varumärken också har ökat. Varumärkesinnehavaren måste ständigt bevaka att varumärkets värden inte förvrids eller förstörs. Hotbilden mot varumärkesinnehavaren blir större genom olika slags varumärkesintrång.² Det blir därför svårt att skapa och bygga varumärken men mycket lättare att förstöra eller urvattna dem. Ett varumärkes framgång blir därmed beroende av varumärkesinnehavarens skicklighet i att sköta det med varsamhet och insikt. Paradoxalt nog så har hanteringen av dagens varumärken av varumärkesstrateger och marknadsförare ofta gjorts endast utifrån principer hämtade från brand management- och marknadsföringsteorier. Verkligheten visar dock på att varumärken inte existerar i en isolerad värld, ett vakuum, utan påverkas av ett flertal olika omvärldsfaktorer. Än viktigare är det att inse är att dessa faktorer, eller till viss del synsätt, inte alltid är förenliga med varandra utan det förekommer stora kontraster mellan dessa.

Ett av de fenomen som idag kan härledas från denna konflikt är degenerering. Degenerering innebär att varumärket inte längre kan anses differentiera en näringsidkares varor från övriga näringsidkare. I samband med att varumärket blir en allmän beteckning, förlorar den även den legala ensamrätten till varumärket.³ Ett flertal olika varumärken har idag redan gått detta öde till mötes såsom JEEP, Dynamit och Dunlop.⁴ Degeneration är emellertid ett fenomen som till en viss grad kan påverkas av företaget, genom dess sätt att förhålla sig till marknadsföring.⁵ Om ett varumärke blir ett generiskt uttryck innebär det att konkurrerande företag kan använda sig av en väl inarbetad produktbeteckning i sin marknadsföring. Konkurrenterna får därmed

¹ Svengren-Holm, Lisbeth, Johansson, Ulla, *Brand management and Design Management – a nice couple or false friends*, s 5

² Jönsson, Håkan, *Tidens Tecken*, s 61 ff

³ SOU 1958:10 s. 160

⁴ Ugglå, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 25-29

⁵ Ugglå, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 25 ff. Begränsningen ligger såväl i oförmågan att kunna påverka omgivningen som den inskränkta juridiska regleringen av degeneration.

tillgång till ett starkt varumärke, gratis. Degenerering kommer även att innebära att varumärkesinnehavaren tappar marknadsandelar i samband med att ensamrätten till varumärket går förlorat. Detta då han måste börja om från början och bygga upp ett nytt varumärke, något som kommer att kosta pengar och tid. Då varumärket kommer att gå från att ha varit marknadsledande till att hamna sist kommer även detta att innebära att de måste använda sig av nya strategier, något som kommer att påverka företaget ekonomiskt. Förlusten av ett varumärke innebär därmed en oåterkallelig förlust då företaget inte längre har ensamrätt att sälja och marknadsföra varumärket.⁶

Att bygga långsiktiga varumärken idag är svårt att göra utifrån ett endimensionellt tänkande där fokus endast ligger på de kunskaper som härstammar från brand management. Det måste till en ny dimension, nämligen den juridiska, om varumärket skall kunna existera under en längre tid och anses vara värdefullt ur ett finansiellt perspektiv.

1.1 Bakgrund och problemområde

Ordet varumärke förknippas idag framförallt med marknadsföring och försäljning. Ett varumärke kan bestå av ett flertal olika beståndsdelar, där varje del går att skydda separat. Det innebär i praktiken att ord, siffror, formen på en vara eller dess förpackning kan utgöra ett varumärke. Idag är det även möjligt att skydda ljud som ett varumärke.⁷ Av dessa olika delar är det ofta namnet på varumärket som skapar mest värde för varumärket. Varumärkesnamnet blir därför den enskilt betydelsefullaste beståndsdel i ett varumärkes marknadsföringsmix. Detta gäller då namnet är den enda beståndsdel som troligtvis inte kommer att förändras genom åren och måste därför hanteras på ett långsiktigt sätt.⁸

Ett varumärkesnamn blir därför mycket viktigt för företaget samtidigt som det även är den beståndsdel som är svårast att försvara. Det beror på att namnet blir en del av språket i samband med att varumärket marknadsförs. Det gör att denna beståndsdel också kan anses vara väldigt komplex till sin natur, något som får implikationer för hur varumärket bör hanteras av företagen. Detta gäller då namnet är den beståndsdel som löper störst risk för degenerering.⁹

Emellertid så är ett varumärke egentligen inte annat än ett stort antal immateriella rättigheter i form av bland annat varumärkesregistreringar, patent och mönsterskydd. Dessa rättigheter försäkrar rättighetsinnehavaren att ingen annan än han, på ett legalt sätt, kan använda sig av

⁶ Melin, Frans, Urde, Mats M., *Varumärket – en hotad tillgång*, s 100

⁷ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 192. Hemglass är ett exempel på ljudvarumärken.

⁸ Kohli & Labahn, *Observations: Creating Effective Brand Names*, s 2

⁹ Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*, s24

varumärket.¹⁰ Med ett immaterialrättsligt skydd kan varumärkesinnehavaren freda sig från olika slag av intrång i varumärket. Intrång som, utan varken marknadsmässiga eller juridiska åtgärder, kan innebära att varumärket tappar sin särskiljningsförmåga och att det upparbetade värdet i varumärket därmed kommer att sjunka.¹¹ Den dag då varumärket helt har tappat sin särskiljningsförmåga så kommer även skyddet att försvinna och det är fritt fram för konkurrenterna att använda sig av varumärket. Detta medför även att det ekonomiska värdet för varumärket försvinner. Konsekvenserna av att inte skydda varumärket kan därmed bli fatala. Det finns idag ett stort antal fallna varumärken som har gått från att vara störst inom sin kategori till att idag ha förpassats till ett lexikon som en generisk beteckning på en viss typ av vara.¹²

De immateriella lagarna ger därmed inte bara företag en potentiell skyddsmöjlighet utan sätter även spelreglerna för hur hanteringen av varumärken bör ske, en hantering som har försvårats genom internationalisering och att varje land har sina egna lagar. Denna uppsats kommer att belysa den konflikt som idag finns i gränssnittet mellan marketing och brand managementteorierna och de olika immaterialrättsliga lagarna. Det kommer därför att bli allt viktigare för företagen att ha en alltmer flerdimensionell strategi kring byggandet av varumärken.

1.2 Syfte och frågeställning:

Studien kommer att utreda huruvida degenerationen kan anses vara ett marknadsföringsproblem eller ett juridiskt problem. Uppsatsen har som huvudsyfte att utreda följande två frågor:

- Hur väl fungerar samspelet mellan det företagsekonomiska och juridiska tänkandet när det gäller varumärken?
- Kan marknadsföring påverka det legala skyddet av varumärken?

1.3 Avgränsning

Uppsatsen avgränsas marknadsföringsteoretiskt till de initiala stegen för hur varumärken skall skapas, nämligen 1) positionering, 2) varumärkets beståndsdelar och 3) varumärkesstrategier. Valet av marknadsföringsteorier styrdes av vilka områden inom de immateriella lagarna samt praxis som leder till att varumärken degenereras.¹³ Detta gör det överskådligt och möjligt för läsaren att förstå vilka marknadsföringsteorier som kan ge upphov till degenerering.

¹⁰ Wild, Joff, *Intellectual property is a shareholder issue*, s 8

¹¹ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 226. Exempel på varumärken som har degenereras är Termos, grammofoon och dynamit.

¹² Nylon, Dynamit, Termos, Grammofoon.

¹³ Diskussion med Per Jonas Nordell, den 5 september 2007.

Ur ett juridiskt perspektiv kommer uppsatsen att avgränsas till den praxis och den doktrin som påverkar lagarna i Sverige och EU. Då det idag inte finns speciellt omfattande praxis gällande degenerering så kommer i stort sett alla svenska rättsfall gällande degenerering att redovisas i uppsatsen. Ett fåtal rättsfall har valts bort då de har betraktas sakna predjukatsvärde samt är så pass gamla att de kan betraktas som obsoleta.¹⁴ Denna avgränsning har gjorts framförallt för att varje land tillämpar sina egna nationella lagar och regler. Vidare så begränsas den kvantitativa undersökningen till att omfatta den svenska marknaden. Gällande den kvantitativa undersökningen så har den gjorts för att stödja den kvalitativa studien. Detta har inneburit att frågorna är baserade på den problematik som har tagits upp i rättsfallen.

Vidare så kan degeneration drabba både registrerade och oregistrerade varumärken, det vill säga alla typer av varumärken. Då det i första hand är ordvarumärken som mest påverkas av degeneration kommer andra typer av varumärken inte att belysas närmare.

1.4 Studiens bidrag

Det uppsatsen har för avsikt att tillföra är ett vidgat perspektiv gällande hur varumärken skall hanteras ur ett strategiskt perspektiv. Genom att påvisa de olika kopplingarna som idag finns mellan brand management och de tillämpbara juridiska lagarna, så kommer denna uppsats belysa de konflikter som idag existerar mellan de två olika områdena. Det rättsliga skyddet och dess initiala rättsundersökning ses idag också ofta som en stor kostnad i varumärkesbyggandet och därför ofta prioriteras ned i samband med varumärkesbyggande. Genom att förstå vikten av samspelet mellan dessa två olika områden, brand management och juridik, kan dagens företag i ett tidigare skede förstå vikten av olika skydd och börja använda sig av dessa. Det leder till att företag även i realiteten kan bygga långsiktiga varumärken.

1.5 Inledande kommentarer

I Sverige finns det ingen språklig uppdelning då det gäller varumärken såsom fallet är i USA. Där anses *Brand* var den ekonomiska definitionen medan *Trademark* är den legala. I Sverige är dock varumärken, kännetecken och märken med flera att anse som synonymer varför de också i denna uppsats kommer att göra det och användas som synonymer.¹⁵ Vidare så kan ett varumärke teoretiskt existera utan skydd men då detta varken är speciellt troligt eller pragmatiskt så kommer varumärken att ses som en juridisk konstruktion i denna uppsats.

1.6 Uppsatsens disposition

Efter det inledande kapitlet presenteras den metod som legat till grund för undersökningen. Upplägget har valts för att underlätta för läsaren att förstå hur det marknadsföringsteoretiska

¹⁴ Det har gjorts genom att följa den juridiska dogmatiken, se 2.3.

¹⁵ Grammar, *Varumärkesskydd*, s 98 ff. Se även Uggla, Claës, *Degeneration av varumärken*.

perspektivet och det legala perspektivet förhåller sig till varandra. Därefter redogörs för den marknadsföringsteori som anses vara relevant för problemområdet. Kapitlet därpå kommer att visa på de rättsliga skydd som finns att tillgå för varumärken. Sedan beskrivs fenomenet degenerering från både ett företagsekonomiskt perspektiv som från ett juridiskt perspektiv. Empirin återges i följande kapitel i form av rättsliga avgöranden. Slutligen följer analysen av problemområdet samt en diskussion om hur detta fenomen påverkar varumärkesbyggandet. Uppsatsen avslutas med en diskussion av studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning.

Kapitel 2 Metod

2.1 Inledning

I följande kapitel kommer den vetenskapliga utgångspunkt som har legat till grund för denna uppsats att beskrivas. Därefter beskrivs den metod som har använts för uppsatsen samt den kvalitativa och kvantitativa studie som har gjorts.

2.2 Övergripande metod

Ambitionen med denna uppsats är att lyfta fram och tydliggöra en potentiell konfliktsituation som finns mellan marknadsföringsteorier och det juridiska regelverket. Den metod som primärt har legat till grund för uppsatsen är fallstudier, närmare bestämt olika rättsfall. Då uppsatsen behandlar varumärken från ett juridiskt perspektiv kommer den juridiska metoden att användas då gällande rätt och praxis redovisas. Den juridiska delen skall betraktas som en möjlighet för läsaren att ta till sig och förstå de olika skyddsmöjligheter som står tillbuds för en varumärkesinnehavare idag samt rättsläget och inte som en noggrann genomgång av de olika immaterialrättsliga lagarna.¹⁶ Utöver detta kommer en kvantitativ undersökning att göras för att studera hur svenska marknadsförare agerar i praktiken. Målet är därmed att studera huruvida det förekommer en diskrepans mellan de regler som det existerande lagverket sätter upp och de modeller och teorier som finns inom marknadsföringslitteraturen, i teorin såväl som i praktiken.

Valet av marknadsföringsteorier styrdes av de faktorer inom immateriellrätten samt befintlig praxis som leder till att varumärken degenereras.¹⁷ Genom att juridiken utgjorde ramverket för valet av marknadsföringsteorier så skapades även förutsättningar för analysen av relationen mellan brand management och det legala.¹⁸ Litteraturen är framförallt av akademisk natur, men har i vissa fall kompletterats med aktuella artiklar av mindre akademisk karaktär samt relevanta rapporter. Det ramverk som byggdes upp genom de legala rättsfrågorna har sedan löst anpassats till Kellers modell att bygga varumärken på.¹⁹

¹⁶ För en närmare genomgång av lagarna hänvisas läsaren till Bernitz et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* eller Koktvedgaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt*

¹⁷ Diskussion med Per Jonas Nordell, den 5 september 2007.

¹⁸ Yin, *Case Study Research*, s 28 jfr Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 103. Se även Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 30 ff. Se även 2.4

¹⁹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*

2.3 Den juridiska metoden

I de delar där de juridiska aspekterna av varumärkeshantering har belysts har det gjorts utifrån den juridiska metoden, även kallad den *klassiska rättsdogmatiska metoden*. Det är ett arbetssätt som går ut på att *rättskälleläran* sätter normen för hur ett juridiskt problem skall lösas. Grundbult i denna metod är en fast hierarkisk ordning som existerar mellan de olika rättskällorna för att fastställa rättsläget. Rättskällorna består av praxis, förarbeten, lagtext, rättsutredningar och doktrin.²⁰ Metoden försäkrar därmed att problemen alltid löses på ett visst sätt och att det därmed går att förutsäga rättsläget och bedöma om en viss lösning på ett juridiskt problem är korrekt eller inte. I denna uppsats har den juridiska metoden använts för att på ett korrekt sätt beskriva rättsläget utifrån de förutsättningar som finns att tillgå för att skydda immateriella rättigheter samt vilka konsekvenser ett eventuellt rättsfall har haft på hanteringen av varumärken.

2.4 Kvalitativ fallstudie som forskningsmetod

Valet av fallstudie ansågs lämpligt då det gör det möjligt att utreda sambandet mellan dessa två områden i sin riktiga miljö samt att fenomenet som studerats existerar i nutid.²¹ Detta då studien har för avsikt att öka förståelsen för hur företag bör agera för att skapa långlivade varumärken och undvika degeneration.²² Resultatet av studien blir därför mer hänförligt till det befintliga området och är på så vis även mer användbart praktiskt jämfört med om studien endast har gjorts från ett av dessa perspektiv. Vidare så utgör den juridiska metoden ett ramverk för studien för att avgöra vilka rättsfall som skall samlas och därmed kan anses vara vägledande för framtida domar.²³ Ramverket skapar förutsättningar för analysen av relationen mellan brand management och det legala. Genom att ramverket stödjer sig på den befintliga brand managementlitteraturen samt de befintliga rättskällorna skapas möjligheten att antingen stärka eller förkasta existensen av den relation som antas finnas mellan dessa två områden.²⁴

För att förstå hur degeneration som fenomen ser ut och i vilken form det existerar ute på den svenska marknaden används den kvalitativa metoden för fallstudien. Det gör det möjligt att på ett mer korrekt sätt förstå och förklara det potentiella samband eller den diskrepans som

²⁰ Lundholm, (2003) *Det juridiska filtret – Om konsekvens i subjektiv argumentation*

²¹ Yin, *Case Study Research*, s 13 jfr Braa, *Planet Internet*, s 256

²² Yin, *Case Study Research*, s 13

²³ Yin, *Case Study Research*, s 28 jfr Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 103. Se även Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 30 ff

²⁴ Yin, *Case Study Research*, s 32, 104

existerar mellan brand management och juridiken, vilken del som påverkar vilken. Vidare så möjliggör den kvalitativa metoden att finna nya relationer och begrepp gällande hanteringen av varumärken. Metoden underlättar även förståelse för den potentiella konflikt som ligger till grund för denna studie.²⁵ Därutöver så berörs denna undersökning av olika parter åsikter och uppfattningar som behövs för att förstå hur alla de olika delarna samverkar för att bilda en helhet.²⁶

2.4.1 Urval

Den empiriska undersökningen grundar sig på ett antal olika rättsfall, primärt från olika instanser i Sverige och EGD. Begränsningen av urvalet har gjorts framförallt på grund av att praxis idag inom detta område är begränsad av bristande resurser, tidsaspekten samt uppsatsens längd. Vidare så har urvalet för rättsfall som skulle ingå i studien begränsats till följande kriterier: att de inte skulle kunna betraktas som obsoleta, behandla ett välkänt varumärke och beröra degeneration på något sätt. De rättsfall som valdes ansågs uppfylla dessa kriterier samt ha ett högt prejudikatsvärde.²⁷ Som det beskrevs i Avgränsningar, 1.3, är det bakomliggandet skälet till dessa rättsfall valdes att det idag inte finns speciellt omfattande praxis gällande degenerering. Något som har lett till att merparten av de svenska rättsfall och ett stort antal av de olika internationella gällande degenerering har redovisats. De fåtal rättsfall som har valts bort har gjorts det då de har ansetts sakna. Vidare så har ett antal amerikanska rättsfall valts bort därför att det svenska och det amerikanska rättssystemet då det gäller skyddandet av varumärken ansågs vara för olika.²⁸

2.4.2 Analysen

Efter det att empirin hade samlats in påbörjades analysen. Detta gjordes genom att ställa det legala regelverket mot de befintliga marknadsföringsteorierna. Svårigheten i analysen ligger i att avgöra hur stor diskrepansen får vara mellan teorierna och empirin för att kunna avgöra om det föreligger någon konflikt mellan brand management och juridik. När det gäller fallstudier bör det också påpekas att det inte finns någon exakt gräns för hur mycket empirin måste

²⁵ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 30 ff.

²⁶ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 30

²⁷ Bernitz, U et al, *Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder*, s 121

²⁸ Detta har framförallt gjorts med utgångspunkt att det i USA är lättare att skydda varumärken genom olika rättssystem. Vidare har denna uppsats inte för avsikt att jämföra de två olika rättssystemen.

överensstämma med teorin för att det skall gå att konstatera att det förekommer en konflikt mellan brand management och juridik.²⁹

2.5 Kvantitativ undersökning

2.5.1 Urval

Urvalet utgjordes därmed av en panel av marknadschefer som ingick i en svarspanel för Sveriges Annonörer. Respondenterna hade samtyckt till att delta i en undersökning som denna, något som borde innebära att de inte hade några svårigheter med att svara på enkäten. Då enkäten riktade sig till beslutsfattare och belyste olika beslutssituationer genom att använda sig av olika scenarier, tillät urvalet som Sveriges Annonörer erbjöd att genomföra undersökningen under kontrollerade former samt att få en tillräckligt stor respondentgrupp. Vidare så hade Sveriges Annonörers panel den erfarenhet och position inom företaget som var intressant för denna typ av undersökning.

2.5.2 Studiens genomförande

Totalt skickades enkäten ut till 472 personer och antalet respondenter var 87 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 19,2 procent. Enkäten låg ute i en vecka. Enkäten gjordes med hjälp av Sveriges Annonörer³⁰ i form av en Onlineenkät.

För respondenter som skulle delta i undersökningen var det även viktigt att de inte förstod den bakomliggande orsaken till studien, det vill säga att studera fenomenet degenerering. För att undvika detta utformades enkäten till att ge sken av att studera hur dagens beslutsfattare tar ställning till de olika stegen i hur ett varumärke kan byggas upp.

2.5.2.1. Enkätutformning

Enkätens olika frågor³¹ följer de initiala stadierna i skapandet av ett varumärke enligt Kevin Lane Keller och varje del i processen är tänkt att belysa olika möjligheter som kan leda till degeneration. Det försvårar för respondenten att förstå den bakomliggande tanken med enkäten. Enkätens syfte var att testa och fastställa uppsatsens konceptuella ansatser samt

²⁹ Yin, *Case Study Research*, s 25

³⁰ Sveriges Annonörer är intresseorganisationen för företag och andra organisationer som investerar i reklam och övrig marknadskommunikation. Organisationen ägs av sina medlemmar - Sveriges största annonsörer. Sveriges Annonörers medlemsföretag, vilka idag står för ungefär hälften av de samlade reklaminvesteringarna i landet, erbjuder bland annat information, rådgivning och utbildning. <http://www.annons.se>

³¹ Se bilaga 1

fastställa vilka olika områden som kunde anses vara mest utsatta för degeneration. En enkät framställdes för den kvantitativa studien och testades på ett antal personer³². För merparten av frågorna användes en intervallskala från 1–7 där respondenterna fick ta ställning till olika påståenden. I skalorna var 1 lägst och 7 högst.³³

2.5.3 Undersökningsvariabler

Undersökningen har använt sig av beprövade mått, en intervallskala från 1–7, då dessa ansågs vara mest lämpliga för frågorna samt för att säkerställa reliabiliteten.³⁴ Frågorna rörde följande områden: positionering, varumärkesstrategier, varumärkesnamn, riktlinjer för varumärket samt och slags framgångsmått. Dessa innehöll i sin tur olika underfrågor för försvårar för respondenten att förstå den bakomliggande tanken med enkäten.³⁵ Vidare innehöll enkät frågor om hur den marknad såg ut som respondentens varumärke befann sig på. Utöver det så fanns det ett flertal olika bakgrundsfrågor gällande respondenten.

2.5.4 Analysverktyg

Insamlad data har analyserats i SPSS och har gjorts med medelvärdesjämförelser i form av oberoende t-test i den utsträckning det har varit möjligt. En signifikansnivå på 5 % har använts och gav en indikation på hur stor konflikt det fanns inom de olika områdena. Skalan som användes vid de flesta frågorna var en intervallskala med en tydlig mittpunkt. Mittpunkten gjorde det möjligt att jämföra medelvärden men också att generalisera deras inställning som antingen positiv eller negativ till frågans innehåll.³⁶ Den data som erhöles från Sveriges Annonssörer kom i frekvensform varför den även har redovisat i denna form, men som ackumulerad procent. Detta begränsade därmed möjligheterna att använda analysverktyg som SPSS för att analysera datan djupare.

³² Gruppen bestod av Magnus Söderlund och ett antal personer som jobbade på Sveriges Annonssörer och var delaktiga i skapandet av enkäten. Enkäten provades även på ett antal studenter från Handelshögskolan.

³³ Detta innebär att en etta kunde betyda att respondenten inte höll med om ett påstående och tvärtom för en sju.

³⁴ Diskussion med Magnus Söderlund, den 16 oktober 2007 samt med representanter för Sveriges Annonssörer

³⁵ Se bilaga 1 för enkäten.

³⁶ Söderlund, Magnus, diskussion den 16 oktober 2007.

2.6 Studiens tillförlitlighet

Då det gäller i vilken utsträckning som det går att lita på resultaten som har framkommit genom studien gäller det att se till vilken reliabilitet och inre och yttre validitet som den utförda studien har.³⁷

2.6.1 Validitet

Vid en kvalitativ fallstudie, där förståelse för det primära syftet med studien är viktigt, blir det allt viktigare med en noggrann planering och upplägg av i vilken miljö studien utförs, hur den är mätbar och vilka slutsatser och tolkningar som är möjliga.³⁸ Då vissa företeelser inte kan upptäckas omedelbart utan endast genom sekundära källor eller att motstridig information har framkommit, är det viktigt att visa på de samband som lett fram till en viss slutsats. Empirin som redovisas i denna uppsats i form av rättsfall belyser en situation som redan har inträffat och är dokumenterad. Därför så går det att anta att den konflikt som har analyserats verkligen är korrekt utifrån studiens syfte. De slutsatser som kommer från empirin bör därmed kunna betraktas inneha hög grad av inre validitet. På så sätt har även forskarens inflytande på studerandet av sambandet minimerats. Då ett flertal av rättsfallen kan anses ha högt prejudikatsvärde kommer de även i fortsättningen att vara vägledande för domstolarna. Detta medför att rättsfallen kommer att vara generaliserbara även utanför fallstudien, då det gäller liknande konflikter om degeneration. Den externa validiteten bör därför kunna betraktas vara hög.

Gällande den kvantitativa empirin bör även validiteten anses vara hög då undersökningarna gjorts under kontrollerade former och genom att alla respondenter har behandlats lika. Resultatet från enkäten kan därför inte anses ha påverkats av externa faktorer i någon högre utsträckning.

2.6.2 Reliabilitet

För att reliabiliteten skall tillförsäkras fordras det att forskaren dokumenterar det tillvägagångssätt som ligger till grund för studien för att möjliggöra att en ny studie skall kunna genomföra samma studie som resulterar i ett liknande resultat.³⁹ Vid denna kvalitativa

³⁷ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 177. Se även Lincoln & Guba, *Naturalistic inquiry* (refererad i Merriams bok)

³⁸ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 176

³⁹ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 181

fallstudie, där rättsfall låg till grund för empirin, stärktes studiens reliabilitet av att kändans och svarandens argumentation såväl som domstolarnas domskäl och domslut redovisas. Rättsfall som empiri bör därmed betraktas ha en hög reliabilitet.

Ett problem med att utföra fallstudier är svårigheterna att generalisera de slutsatser som nås samtidigt som det råder brist på kontroll över alla variabler. Vidare föreligger det ofta olika tolkningar från olika intressenter vilket ytterligare försvårar generaliseringsmöjligheterna.⁴⁰ För att öka validiteten och generaliserbarheten i denna studie har triangulering av de olika källorna använts. Genom att studien har gjorts på ett flertal rättsfall, både svenska och utländska, kan validiteten och reliabiliteten bedömas som tillförsäkrad.⁴¹ Genom att en triangulering av studien av degeneration har gjorts finns därför en möjlighet till generalisering av resultatet.

2.6.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarheten av resultatet från enkäten bör betraktas som god då det inte finns någon anledning att tro att studien inte är applicerbar på andra beslutsfattare och företag än de som är medlemmar i Sveriges Annonörer. Homogeniteten mellan de olika respondenterna kan betraktas som hög, något som är positivt då de skillnader som visar sig mellan respondenterna då beror på hur de hanterar varumärket i marknadsföring på olika sätt. Det finns heller ingen orsak att tro att respondenterna på något vis skiljer sig avsevärt från marknadsförare generellt sett, något som även det bör indikera att generaliserbarheten bör vara hög. Emellertid så bör resultaten och slutsatserna generaliseras med försiktighet i vissa fall då urvalet härstammar från en medlemsförening.

2.6.4 Källkritik

Den empiriska information som är inhämtad från hemsidor och tryckta källor riskerar att vara partisk och subjektiv beträffande de delar som ligger inom deras verksamhetsområden. Därför måste bedömningar om verksamhetsområden, betydelsen av vissa tjänster och framtida utveckling bedömas på ett kritiskt sätt.⁴² Genom att triangulering har använts vid insamlingen

⁴⁰ Braa, *Planet Internet*, s 256

⁴¹ Yin, *Case Study Research*, s 92

⁴² Holme, Solvang, *Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder*, s 130

av empirin har respondenternas subjektivitet inför frågorna minimerats och kunnats jämföras med den gängse uppfattningen i samhället och i teorin.⁴³

Vidare kan det konstateras att en stor del av rättsfallen som tas upp i denna uppsats är gamla varför deras prejudikatsvärde kan ifrågasättas. Emellertid så stödjer sig den nyare juridiska doktrinen på dessa rättsfall och får därför inte betraktas som obsoleta. För att öka reliabilitet av den kvantitativa undersökningen skulle en större undersökning göras samt att bredda urvalet av respondenter till att täcka ett flertal olika yrkesroller.

⁴³ Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, s 179 ff

Kapitel 3 Varumärkes teorier

3.1 Inledning

För att förstå vilka olika faktorer som ger upphov till degeneration krävs det en närmare studie av hur detta förlopp går till. Förloppet påverkas i synnerhet av de initiala stadierna av skapandet av varumärken och vilka beståndsdelar det är uppbyggt av. Degenerering innebär att varumärket inte längre kan anses differentiera en näringsidkares varor från övriga näringsidkare. Den teori som omfattar just denna del av varumärkesbyggandet kommer därför att belysas i detta kapitel. Det är framförallt tre områden som är intressanta ur ett degenereringsperspektiv, nämligen 1) positionering, 2) varumärkets beståndsdelar och 3) varumärkesstrategier.

3.2 Definition och funktion av varumärken

3.2.1 Definition av varumärken

I dagens samhälle har definitionen av vad som kan vara ett varumärke fått en mycket bred innebörd. Någon begränsning av vad som egentligen kan utgöra ett varumärke verkar inte finnas.⁴⁴ Det brukar dock göras en åtskillnad mellan varumärke och produkt. Produkt är det som tillverkas i en fabrik medan ett varumärke är det som köps av konsumenten.⁴⁵ I vissa fall kan dessa två emellertid sammanfalla. American Marketing Association (AMA) definition av varumärke är:

*“ - A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may identify one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the firm as a whole, the preferred term is trade name.”*⁴⁶

Varumärken associeras nuförtiden speciellt med marknadsföring och försäljning. Ur ett mer smalt legalt perspektiv så är ett varumärke egentligen inte mer än ett stort antal immateriella

⁴⁴ Från början var de flesta produkterna egna varumärken, d.v.s. varumärket likställdes med en produkt. Se Kapferer, Jean-Noel, *[Re] inventing the brand*, s 155

⁴⁵ Melin, Frans, *Varumärket som värdeskapare*, s109 ff

⁴⁶ American Marketing Association definition av vad som kan definieras som ett varumärke.
<http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?SearchFor=brand&Searched=1>

rättigheter i form av varumärkesregistreringar, patent, mönsterskydd med mera.⁴⁷ Om kännetecknet inte besitter särskiljningsförmåga saknar tecknet även skydd mot eventuella intrång, följaktligen är det inget varumärke. Den legala definitionen av vad som utgör ett varumärke lyder som följande:

*”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor....”*⁴⁸

3.2.2 Varumärkets funktion

Funktionen av varumärket har delvis redan framgått ur de två olika definitionerna. Den exakta funktionen av varumärket är beroende utifrån vems perspektiv som varumärket betraktas. Det är framförallt fyra aktörer på marknaden, vars perspektiv är av intresse, nämligen lagstiftarens, varumärkesinnehavares, konsumentens och konkurrenternas. Lagstiftaren ser till att varumärket fyller sin funktion som ursprungsangivelse för produkten och samtidigt erbjuder innehavaren ensamrätt till varumärket så länge kännetecknet uppfyller de rekvisiten som återfinns inom immaterialrätten. För innehavaren utgör varumärket en bärare av den information och identitet som de vill att tecknet skall avspegla men utgör även en möjlighet till att fungera som konkurrensmedel och positioneringsmedel. För konsumenten fungerar varumärket framförallt som en informationskälla och en garant och därmed en riskreducerare. Till detta skall även räknas varumärkets symboliska värde, något som framförallt har betydelse vid exklusiva märkesvaror. Slutligen påverkar även varumärken konkurrenterna, och då genom att varumärket kan anses vara prototypen för produkten eller utgöra en inträdesbarriär.⁴⁹ Det leder fram till att ett varumärkes funktion kan betraktas som:

- en symbol som ska avslöja de kvalitéer och karaktärsdrag som produkten har vilka inte är möjliga att upptäcka utan att först konsumerat produkten.

⁴⁷ Wild, Joff, *Intellectual property is a shareholder issue*, s 8

⁴⁸ Se Varumärkeslagen (1960:644) 1 och 2 §§ samt nedan kapitel 4.

⁴⁹ Melin, Frans, *Varumärkesstrategier*, s 36 ff

De funktioner som varumärket därmed fyller förtydligar därmed det som definitionen ytligt berör, nämligen varumärket som ursprungsangivelse och därmed även koppling mellan produkt, varumärke och dess goodwill.⁵⁰

3.3 Positionering

Positioneringen är den process som varumärkesinnehavaren använder sig av för att muta in en unik plats för det egna varumärket i konsumenternas medvetande.⁵¹ Positionering kan därför sägas skapa ett konceptuellt ramverk som kommer att vägleda och göra det möjligt att utvärdera marknadsföringsstrategier av varumärket.⁵² Det finns idag ett flertal olika faktorer som styr positioneringen av ett varumärke. Processen startas dock genom att företaget noga väljer ut vilka associationer som varumärket skall kommunicera till marknaden⁵³. För att värde skall kunna skapas är det viktigt att varumärket och produkten även kan uppfylla dessa associationer.⁵⁴ Associationerna ligger till grund för vilken identitet som varumärket skall ha, något som i sin tur avgör positioneringen. Varumärkesidentiteten gör det möjligt att sätta varumärket i relation till marknaden och omvärlden. Utifrån det går det att avgöra vilken som är den mest lämpliga positionen för varumärket samt hur varumärket skall differentiera sig jämfört med konkurrenterna.⁵⁵

Enligt Dahlén och Lange innefattar positionering både strategiska och taktiska aspekter. Positionen bestämmer dels i vilken kategori varumärket skall marknadsföras och dels varumärkets position i förhållande till sina konkurrenter i denna kategori. En kategori definieras med hänsyn till vad konsumenten anser ingår i kategorin. Positionering kan därför ses som länken mellan de övergripande mål som företaget har satt upp och hur marknadskommunikationen är utformad.⁵⁶

Aaker väljer istället att framhålla att positionering bör göras utifrån sex olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar användandet av attribut, pris jämfört med kvalitet, användningsområde, användare, produktkategori och konkurrenter. Positionen väljs därför utifrån vilka

⁵⁰ Ugglå, *Organisation av varumärken*, s 28 ff. Se även Wild, Joff, *Intellectual property is a shareholder issue*, s 8 ff

⁵¹ Melin, Frans, *Varumärkesstrategier*, s 236

⁵² Wind, Yoram J., *The Perception of a Firm's Competitive Position*, s 179

⁵³ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 142 ff

⁵⁴ Kotler, Philip, Armstrong, Gary, *Marketing – an introduction*, s 260 ff

⁵⁵ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 136 ff

⁵⁶ Dahlén, Michael, Lange, Fredrik. *Optimal Marknadskommunikation*, s 222 ff. Jfr med Keller. *Strategic Brand Management*

associationer som varumärket skall baseras på och vilka det inte ska ha samt utifrån hur marknaden ser ut. Positionering är därmed en del av varumärkets identitet och skall kommuniceras till marknaden och lyfta fram varumärkets konkurrensfördelar. Aaker påpekar också att vid val av position på marknaden så väljs även segment för varumärket.⁵⁷ Det blir därför viktigt att inse att positionering inte sker utifrån en produkt utan utifrån ett varumärke och att företaget därför måste undersöka hur varje segment uppfattar varumärket.⁵⁸

Det finns förutom varumärkesidentitet ett antal andra faktorer som påverkar valet av position. Inom marknadsföringslitteraturen gäller idag för företag att de gärna skall dominera hela kategorier, något som görs genom en väl vald positionering. Genom positionen skapas ett konkurrensövertag som skapas och förstärks av marknadsföringsmixen för varumärket. För varumärken/produkter på nya marknader finns chansen att "äga" vissa positioner i konsumenternas medvetenhet. Genom att äga en position kommer även varumärket att börja utgöra prototypen för varumärket, varumärket likställs med en generisk beteckning för kategorin. Det viktigaste är emellertid inte att vara först i kategorin utan uppfattas som det starkaste varumärket inom sin kategori.⁵⁹ Ries & Trout hävdar att det är essensen bakom positionering.⁶⁰ Tanken bakom denna strategi är att företaget, genom att bli en generisk beteckning för kategorin, uppnår en dominerande ställning och därmed en stor marknadsandel. "Rätt" positionering leder därför till det som företag idag så gärna eftersträvar, nämligen en dominerande ställning och att därmed vara "det" varumärket.⁶¹ Detta då storleken av marknadsandelen kan ses som ett resultat av den positionering som företaget har gjort. Genom att äga en position hos konsumenterna har varumärket skapat en stark *brand awareness*, vilket gör att varumärket är *top of mind* hos konsumenterna.⁶² Detta innebär att det inom teorin påpekas att en dominerande ställning, till följd av en väl vald positionering, skall ses som en fördel. Detta även om det kan innebära ökade risker för varumärket såsom högre konkurrens, degenerering eller inblandning från konkurrensmyndigheter.⁶³

Vid etablering och lansering av nya varumärken, framförallt när det gäller snabbbrörliga konsumentvaror, så förespråkas ofta användandet av en imiteringsstrategi. Framförallt om

⁵⁷ Aaker, David, Shansby, J. Gary, *Positioning your product* s 57

⁵⁸ Wind, Yoram, *The Perception of a Firm's Competitive Position*, s 179

⁵⁹ Dahlén, Michael, Lange, Fredrik. *Optimal Marknadskommunikation*, s 238

⁶⁰ Ries, Al, Trout, Jack, *The 22 immutable laws of marketing: violate them at your own risk*, s 6

⁶¹ Grizzard, Chip, *BRANDING - Who Are You?* s 1 ff

⁶² Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management – Building, measuring, and managing brand equity*, s 67 jfr med Grizzard, Chip, *BRANDING - Who Are You?*

⁶³ Aaker, *Building strong Brands*, s 15

företaget är en stor detaljist. Positioneringen gällande denna typ av varumärken är att positionera varumärket med utgångspunkt av det marknadsledande varumärket, något som ofta görs genom en snarlik förpackningsdesign. Strategin bygger på ett antagande att konsumenterna lättare kommer att acceptera det imiterande varumärket genom att förebildens kvaliteter tillräknas det imiterande varumärket.⁶⁴

Porter påpekar dock att positionering, som den används idag, är alltför statiskt för dagens dynamiska och teknikkrävande marknader. Konkurrenter kan väldigt lätt kopiera ett företags position liksom dess konkurrensfördelar. Roten till problemet är att företag idag inte kan skilja mellan operationell effektivitet och strategier då det kommer till positionering av varumärket.⁶⁵ Operationell effektivitet är viktigt för ett företag men i slutändan kommer de strategier som ligger till grund för varumärket vara det som blir avgörande för dess framgång. En strategisk passform mellan de olika aktiviteterna är grundläggande, inte endast för att skapa konkurrensfördelar utan även för att göra detta övertag långvarigt. Detta tillsammans med viljan att göra trade offs är det som skapar en stark position. Det blir därmed svårt för en konkurrent att matcha ett stort antal olika aktiviteter⁶⁶ som har bra passform. Det för med sig att ju mer ett företags positionering bygger på flera olika sammansättningar av aktiviteter desto svårare och dyrare blir det att imitera dem. Konkurrentkraftiga strategier handlar om att vara annorlunda.⁶⁷ Lika viktigt som det är att positionera sig, lika är det viktigt att inte överpositionera sig. Porter kallar detta fenomen *straddeling* och Ries&Trout kallar det *everybody trap*. Poängen som författarna lyfter fram är att ett företag behöver en specifik position, framförallt då konkurrenterna har ökat, om de vill kunna överleva ett längre tag på marknaden.⁶⁸

3.4 Varumärkets beståndsdelar

Ett varumärke är idag uppbyggt av ett namn och en grafisk profil, med hjälp av logon, symboler, färger som konkretiserar och visualiserar de kärnvärden som varumärket har. Namnet på varumärket och logotypen brukar anses vara de två beståndsdelar som är viktigast.

⁶⁴ Sayman, Serdar, *Positioning of Store Brands*, s 395, 379

⁶⁵ OE betyder att ett företag gör dessa aktiviteter på ett bättre sätt än sina konkurrenter. Strategisk positionering betyder att företag gör andra aktiviteter jämfört med konkurrenterna eller gör liknade aktiviteter på ett annat sätt. Porter, Michael, *What is Strategy?* s 61 ff.

⁶⁶ Med aktiviteter menas de olika fördelar och aktiviteter som ett företag inkluderar i sitt varumärke/erbjudande.

⁶⁷ Porter, Michael, *What is Strategy?* s 63 ff.

⁶⁸ Porter, Michael, *What is Strategy?* s 65 ff och Ries, Al, Trout, Jack, *Positioning: The Battle for Your Mind*, s 60

Det finns olika sätt att skapa en varumärkesplattform på. Keller utgår från att det finns sex kriterier som bör ligga till grund då den grafiska profilen och namnet skapas. Varumärket skall vara lätt att erinra, vara meningsfullt, vara attraktivt, kunna anpassas till nya förhållanden, fungera på flera olika slags produkter och marknader och vara lätt att försvara gentemot konkurrenter.⁶⁹ De tre första kriterierna har en koppling till de tidigare nämnda byggstenarna och skall hjälpa till att skapa ett varumärke medan de tre senare kriterierna är till för att skydda och anpassa varumärket mot den föränderliga omvärlden. Genom att följa dessa kriterier skapas det stora strategiska fördelar för företaget. Ett varumärke med de ”rätta” beståndsdelarna kan skapa större *brand awareness* och *brand knowledge*. Valet av beståndsdelar kommer med all sannolikhet avgöra hur och om positionering av varumärket kommer att lyckas.⁷⁰

Det bör påpekas att då det gäller degenerering är det framförallt namnet på varumärket som riskerar att bli ett problem, varför den fortsatta diskussionen kring varumärkets beståndsdelar kommer att beröra detta. Att namnge en produkt eller tjänst är viktigt då namnet i sig kommer att avgöra hur lätt det kommer att bli att kommunicera de attribut som varumärket besitter. Ett deskriptivt namn underlättar därmed kommunicerandet av dessa attribut och fördelar på ett mer fördelaktigt sätt än ett imaginärt namn.⁷¹ Valet av namn påverkas därmed av vilken sorts marknadsföringsbudget företaget har till sitt förfogande. Det bör dock påpekas att viljan att ett varumärke skall komma att representera en kategori fortfarande är stark vilket för med sig att företag därför helst väljer sådana namn som troligtvis kan representera en kategori. Dessa har även en tendens att vara deskriptiva. Namn på varumärken går att dela upp i fyra olika grupper⁷²:

- Deskriptiva namn
- Suggestiva namn
- Slumpmässiga namn
- Fantasinamn

De olika kategorierna innehar olika inneboende särskiljningsförmågor, något som kommer att utvecklas mer i 5.1. Då det gäller bedömningen av vad som kan anses vara ett bra och effektivt varumärkesnamn, det vill säga till vilken kategori som namnet bör tillhöra, så går

⁶⁹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 175 ff

⁷⁰ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 181

⁷¹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 186

⁷² Melin, Frans, Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång* s. 89-90

åsikterna isär. Inledningsvis så går det poängtera att ett företag bör välja namn utifrån två aspekter, semantiska och ljudmässiga. Det är lättare för kunden att komma ihåg namnet om det även har en innebörd. Namn som förmedlar fördelarna med produkten leder till högre grad av hågkomst.⁷³ Genom att använda sig av både semantiska och ljudmässiga kriterier vid namnvalet skapas en synergieffekt. Ett bra namn kommer att stödja den önskade imagen och den identitet som företaget söker och det kommer att vara lättare för konsumenterna att komma ihåg. Varumärken med namn som reflekterar produktfördelar kan troligtvis positioneras bättre.⁷⁴

Vissa menar emellertid att ett bra varumärkesnamn inte bara kommunicerar varumärkets identitet utan snarare hur varumärket representerar det bästa inom sin produktkategori. De bästa namnen på varumärken uttrycker inte identitet utan snarare en produktkategori. För att skapa bra namn bör därför företagen eftersträva att ta reda på vad kategorin står för, dess profil, och sen matcha de namn och symboler som bäst motsvarar produktkategorin.⁷⁵

Det sägs att varumärken som associeras med produktkategorin, genom att ses som prototypen för kategorin, har ett större ekonomiskt värde än de övriga i kategorin. Det betyder att ett varumärke som identifierar en produktkategori ska ses som ett mått på framgång och styrka för varumärket.⁷⁶

3.5 Varumärkesstrategier

Företag sätter idag upp riktlinjer för sina varumärken, bland annat genom varumärkesmanualer. Emellertid så kan dessa riktlinjer under vissa förutsättningar förorsaka degeneration. Det är framförallt de bakomliggande drivkrafterna och tankegångarna som kan leda till att företaget själva undergräver sina varumärken och därmed även dess förutsättningar att kunna vara ett varumärke ur ett juridiskt perspektiv. Enligt Mats Urde finns det sju faktorer som gör att ett varumärke kan degenereras:⁷⁷

- Viljan att bli en del av språket

⁷³ Klink, *Creating meaningful new brand names*, s 27.

⁷⁴ Klink, *Creating meaningful new brand names*, s 27 och Robertson, Kim, *Strategically Desirable Brand Name Characteristics* s 69.

⁷⁵ Stuart, Dugree, *Advertising symbols and brand names*, s 16.

⁷⁶ Hookey, Graham, Saunders, John, *Competitive positioning: the key to market success*, s 91

⁷⁷ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 301

- Viljan att äga kategorin
- Motviljan mot att välja och att välja bort
- Viljan att ta genvägar med varumärket
- Viljan att till varje pris göra varumärket känt
- Viljan att tala om produkten
- Motviljan mot att förklara produkten med ord

Det finns idag en vilja hos företag att äga en kategori, vilket är en uppfattning som bottnar i att ett flertal pionjärföretag anser sig ha rätt att skydda sina investeringar som kommer ifrån att de har etablerat och utvecklat marknaden. Företagen markerar detta med sitt varumärke, något som leder till att företag anser att när varumärket är på väg på att bli eller är en del av språket är det för företaget det yttersta beviset på framgång. Detta har visat sig i företags motvilja att använda ett produktbeskrivande ord i samband med marknadsföringen av varumärket. Ett beteende som kan leda till varumärket blir en del av språket.⁷⁸ Detta visar sig även vid val namn på varumärket, namn som ofta är deskriptiva eller suggestiva.⁷⁹ En förklaring till denna hantering av varumärket är det reklambrus som har växt fram genom de senaste åren. Det förekommer dock meningsskiljaktigheter för hur företag bör ta sig igenom detta brus. Vissa menar på att ultimata verktyget för att ta sig igenom detta reklambrus är att använda sig av en sådan strategi som gör att varumärket kommer att bli generisk för kategorin och därmed top of mind hos konsumenterna.⁸⁰ Andra menar att användandet av en generisk beteckning kan uppfattas som ett ”avslöjande” av varumärket och leda till att varumärket upplevs som mindre unikt, det vill säga företagets bristande förtroende i varumärkets konkurrenskraft. Därför bör företag undvika generiska beteckningar. Företaget är därmed rädda för att öppna upp konkurrensen.⁸¹

I samband med marknadsföringen av varumärket försöker många företag att ta genvägar för att skapa kunskap om varumärket hos konsumenterna. Detta innebär att företagen underlåter att använda en generisk beteckning i samband med marknadsföringen. Företag försöker därför effektivisera och förenkla kommunikationen av varumärket genom att istället för att

⁷⁸ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 303 ff. Se även Ries, Al, Trout, Jack, *The 22 immutable laws of marketing: violate them at your own risk*.

⁷⁹ Ries, Al, Trout, Jack, *The 22 immutable laws of marketing: violate them at your own risk*, s 6. Se även Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 305

⁸⁰ Rivkin, Steve, Trout, Jack. *The new positioning the latest on the world's #1 business strategy*, s 46 och Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 184

⁸¹ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 309

marknadsföra både en generisk beteckning och varumärket att endast använda varumärket som ett begrepp för båda.⁸² Istället för att konsumenten först skall identifiera en kategori och därefter minnas varumärket försöker företaget gå runt detta genom att varumärket skall aktiveras samtidigt som kategorin. Framgångsrikt varumärkesbyggande skall därmed likställas med att konsumenterna endast kan minnas ett varumärke.⁸³ Emellertid så leder detta tankesätt till att byggandet av varumärkets identitet får stå åt sidan för ökandet av kännedomen. Vidare så leder följderna av kategorisering av varumärket till osäkerhet hos konsumenterna, är det ett varumärke eller en generisk beteckning?

Bland de företag som lever i tron att de endast tillverkar och marknadsför produkter blir även risken för varumärket att marknaden och omvärlden endast kommer att uppfatta varumärket som en beteckning för en produkt. Detta är framförallt tydligt om företag framhäver de funktionella fördelarna på bekostnad av de emotionella och symboliska värdena. Det kan noteras på sådana varumärken där företaget inte kan urskilja varumärkets identitet och idé kommer varumärket att förändras i takt med produkten. Detta är extra viktigt när just produkt- och kategorikännedom är det som företaget har satt som det långsiktiga målet.⁸⁴ Det leder som sagt till att produkten blir utgångspunkten för varumärkets identitet istället för att produkten hjälper till att bygga identiteten. Vidare så leder viljan till att göra varumärket känt att företag underlåter att vidta åtgärder mot konkurrerande företags användande av det ledande varumärke i samband med konkurrenternas marknadsföring, så länge det för med sig att varumärket blir det enda tänkbara alternativet i köpsituation. Det går därmed att konstatera, i och med att varumärket har fått denna monopolliknande ställning bland varumärkena, att varumärket är framgångsrikt. Samtidigt har denna strategi ifrågasatts då det inte är säkert att en dominerande ställning leder till högre lojalitet eller påverkan av konsumenten. En hantering av varumärket på detta sätt kan även leda till att varumärket inte längre uppfattas som ett varumärke utan som en generisk beteckning.

Motviljan mot att ta ställning för företagets varumärke i förhållande till konkurrenterna är ofta att se som en farlig väg att gå. Positionering är ett tydligt exempel på detta. Detta är kanske tydligast i pionjärföretag, då de tror sig ”äga” kategorin, att positionering endast är en

⁸² Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 315 jfr med Percy, Larry, Elliott, Richard, *Strategic advertising management* s 137 ff, 183 ff

⁸³ Aaker, *Building strong Brands*, s 15

⁸⁴ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 310

”frivillig reträtt från en ointaglig ställning”.⁸⁵ Emellertid så handlar konkurrenskraftiga strategier om att vara annorlunda. Ett företag behöver en utmärkande position om de vill kunna överleva ett längre tag på marknaden och undvika att förvilla konsumenterna genom otydlighet i varumärkesidentitet.⁸⁶

Ur strategiskt perspektiv blir det därför mer korrekt att vilja leda en kategori än att äga den. Företaget undviker då degeneration genom att se varumärket som en möjlighet att skapa konkurrensfördelar, bland annat genom positionering, kommer varumärket att vara särskiljande i förhållande till sina konkurrenter. Istället för att bryta ner varumärket och gör det generiskt som kommer viljan att leda kategorin istället att bygga upp varumärket.

3.6 Uppsummering

Enligt Porter handlar konkurrenskraftiga strategier om att våga skilja sig från sina konkurrenter. Ändå förespråkar en hel del teorier då det gäller positionering, varumärkets namn och strategier fördelarna med att imitera branschledaren och kapitalisera på dess framgångar alternativt skapa ett varumärke som kan uppfattas som en generisk beteckning för produktkategorin. Dessa strategier framstår därför som en antites till den förespråkade särskiljningsförmågan. Vidare framstår dessa tankar som en aning motsägelsefulla då samma företag idag klagat över det reklambrus som har uppstått på marknaden, till viss del beroende på att ett flertal varumärken har börjat närma sig varandra strategiskt. Det har även visat sig att en imiteringsstrategi ofta leder till att branschledarens varumärke och position stärks.⁸⁷ Vidare kan det få legala konsekvenser, något som kommer att diskuteras mer ingående i de följande kapitlen, vilket i sin tur kan få stora ekonomiska konsekvenser för varumärkesinnehavaren.

⁸⁵ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 317

⁸⁶ Porter, Michael, *What is Strategy?* s 65 och Ries, Al, Trout, Jack, *Positioning: The Battle for Your Mind*, s 60

⁸⁷ Carpenter, G. S., & Nakamoto, K. (1989). *Consumer preference formation and pioneering advantage*

Kapitel 4 Rättsregler

4.1 Inledning

Det finns idag ett flertal olika juridiska alternativ för att skydda sina varumärken och att under en begränsad tid också ha fördelen av att slippa konkurrens.⁸⁸ Företag får då tid att i lugn och ro arbeta in en position för sitt varumärke. Ett exempel på detta är *Polaroid* som genom sitt patent tvingade bort Kodak från marknaden för direktbildskameror. Genom att de olika lagarna delvis är överlappande öppnas möjligheterna att skapa ett större skyddsomfång för varumärket. Det bör även ha poängterats att det som kan utgöra ett varumärke enligt AMAs definition⁸⁹ inte nödvändigtvis kan registreras som sådant. Genom att då skydda det tilltänkta varumärket genom andra lagar, möjliggörs en senare registrering av varumärket enligt varumärkeslagen. Det är således viktigt för dem som hanterar varumärkena att ha kunskap om vilka skyddsmöjligheter som står till buds och vad som krävs för att erhålla dem. Det blir således viktigt att nu också hantera en portfölj med rättigheter och inte bara en portfölj med varumärken. Då det gäller rättskyddet till varumärken tenderar de att även komma att likställas med investeringsskydd för de immateriella tillgångarna.⁹⁰

Detta kapitel kommer på ett översiktligt sätt beskriva rättsläget och de tillämpbara lagarna och möjliggör därför en förståelse för sambandet mellan brand management och juridik. Det bör även påpekas att i detta kapitel kommer ordet varumärke syfta på AMAs definition av varumärken och inte den juridiska om det inte specifikt anges.

4.2 Immaterialrätt

Som det har noterats inledningsvis så existerar det ett flertal olika möjligheter till skydd för varumärken inom immaterialrätten. Beroende på vilket eller vilka skyddsformer som kan och som kommer att användas har en direkt påverkan på hur ett företag bör utforma sina varumärken samt hantera dem. Ett korrekt hanteringssätt av varumärken kommer att stärka skyddet medan ett inkompetent kan degenerera och förstöra det uppbyggda värdet i varumärket.

⁸⁸ Det visar sig framförallt klart då det gäller varumärken som är skyddad av patent.

⁸⁹ Se kapitel 3.2.

⁹⁰ NOU 2001: 8 kapitel 3.

4.2.1 Varumärkesrätt

Det skydd som oftast kommer i åtanke när det gäller att skydda varumärken är varumärkeslagen. Då det gäller skyddet för varumärken finns det två sätt som kan uppkomma, antingen genom registrering eller genom inarbetning. Registrering görs hos PRV, WIPO: s internationella byrå eller hos OHIM.⁹¹

Den juridiska definition som återgavs i det föregående kapitlet indikerar på alla typer av tecken som kan återges grafiskt och som kan särskilja ett företags varor från andras⁹² och som därför kan registreras som varumärken. Om ett varumärke skulle anses sakna särskiljningsförmåga vid tidpunkten av ansökan går det att påvisa särskiljningsförmåga genom användning och inarbetning.⁹³ För att ett kännetecken skall anses vara inarbetat krävs det enligt 2 § 3 st VML att kännetecknet är känt här i landet, vilket innebär att tecknet skall vara känt av en betydande del av omsättningskretsen som symbol för de produkter som erbjuds. Det bör även påpekas att det föreligger registreringshinder för varumärken ”*som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.*”⁹⁴ Detta tar direkt sikte på ord som är av generisk art. Vidare får inte heller ord som uppfattas som alltför deskriptiva registreras som varumärken.

En annan viktig begränsning i skyddet återfinns i 5 § VML där det föreskrivs att ett kännetecken, som framförallt utgör en teknisk funktion, inte kan utgöra varumärke.⁹⁵ Paragrafen gör en tydlig gränsdragning mot det funktionella och praxis och doktrinen har påpekat att ett sådant kännetecken skall endast skyddas av patentlagen. Detta för att undvika ett ogrundat monopol på tekniska och funktionella element i förpackningar och formgivningar.⁹⁶

Ur ett investeringsperspektiv är varumärkesskyddet det skydd som bäst tar till att vara de investeringar som har gjorts i form av marknadsföring och events. Det beror till stor del på att skyddstiden inte är begränsad i tid och skyddet växer i takt med att varumärket blir mer

⁹¹ Var registreringen görs är beroende vilka territoriella områden som efterfrågas. Bernitz m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 194

⁹² Bernitz m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 192

⁹³ SOU 2001:26, s 25

⁹⁴ VMF artikel 7.1 d. Se även artikel 7.1 c

⁹⁵ Se även de förenade målen C-53/01 och C-55/01 och C-299/99.

⁹⁶ Detta har fastslagit av HD i LEGO-fallet (NJA 1987 s 923). Se även SOU 1958:10, s 248

känt.⁹⁷ Det har även visat sig i praxis där ju större särskiljningsförmåga ett varumärke har desto större blir risken för förväxling.⁹⁸ Detta innebär att skyddsomfånget för en varuutstyrsel blir större ju mer företaget lyckas få produkten inarbetad såsom ett varumärke.⁹⁹ *Payoffen* på investeringarna kan därmed betraktas som höga jämfört med de övriga skydden.

4.2.2 Mönsterskydd

Mönsterskyddet är ett av de skydd som vid första anblick inte upplevs ha en direkt koppling till varumärken utan mer mot mode. Emellertid så återfinns en stark koppling till varumärken, framförallt då hela eller delar av varumärket utgörs av själva produkten. Då det gäller mönsterrätt så märks koppling till investeringsskyddet tydligt. Mönsterskyddet utgör idag en väsentlig förutsättning för nya produkter såsom förpackningsdesign.¹⁰⁰ Ensamrätten till mönsterskydd erhålls genom registrering av mönstret i Sverige och/eller hos OHIM. Enligt FGF finns det även en möjlighet till ett oregistrerat skydd i EU. Skyddet erhålls då mönstret har offentliggjorts.¹⁰¹ Skyddet avser utseendet på en del av produkten eller hela produkten. För att mönstret skall kunna registreras och skyddas enligt 2 § ML skall mönstret vara nytt och särpräglat. Med särpräglat menas att mönstret för ”en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skall skilja sig från helhetsintrycken av andra mönster som gjorts tillgängliga före dagen för registrering”.¹⁰² Tiden som mönstret är skyddat är max 25 år för det registrerade skyddet och upp till 3 år för det oregistrerade skyddet. Den ensamrätt som skyddet ger upphov till har ingen begränsning till vilka slags produkter som mönstret är begränsat till och rätten skall därmed betraktas som exklusiv.¹⁰³ Skyddsomfånget för ensamrätten skyddar ”*mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret.*”¹⁰⁴

⁹⁷ Mikael Spångberg, föreläsning 2004-09-28.

⁹⁸ EGD C-342/97 p 28

⁹⁹ Levin, *Rättsutlåtande i tvist vid Helsingborgs TR, mål nr T3899 -01*, s 9

¹⁰⁰ SOU 2001:68, s 157

¹⁰¹ Bernitz mfl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 161-162

¹⁰² Adamsson, *Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet*, s 12

¹⁰³ Prop. 2001/02:121 s 70, 75

¹⁰⁴ ML 5§ 2 st.

4.2.3 Upphovsrätt

Lagens primära syfte är att skydda det konstnärliga skapandet och därmed de verk som är frukten av dessa verk.¹⁰⁵ Då det gäller varumärken, främst figurmärken och utstyrsel, kan de ha en sådan utformning att de – isolerat betraktade – kan uppfattas som konstnärliga verk.¹⁰⁶ Skyddet är formlost och uppkommer direkt när verket har skapats. För att något skall kallas ett verk så måste det vara ett uttryck av konstnärligt skapande av upphovsmannen.¹⁰⁷ Det innebär att verket kan anses ha verkshöjd, det vill säga uppvisa en viss ”*självständighet och originalitet*”. Det betyder även att risken för dubbelskapande skall vara utesluten¹⁰⁸

Det är viktigt att poängtera att upphovsrätten endast skyddar ett verks utformning och inte dess idé. Såsom det beskrevs beträffande kännetecken som utgjorde funktion hänvisar upphovsrätten skyddandet av dessa typer av idéer till patenträtten. Det finns vidare en likhet mellan upphovsrätten och varumärkesrätten och ju originellare verket uppfattas desto större skyddsomfång får det. Skyddstiden för verken är 70 år efter upphovsmannens död.¹⁰⁹

4.2.4 Patent

Patent må vara det som sist kommer i åtanke då det gäller varumärken och sätt att skydda dem, men det finns en möjlighet att bygga varumärken genom patent. Det finns dock en indirekt möjlighet, framförallt gäller det vid skapandet av läkemedel och det är att inarbeta varumärket under en begränsad tid och att ha ensamrätten till en viss uppfinning. LEGO är ett exempel på en produkt som har försökt använda sig av patent för att genom inarbetning erhålla särskiljningsförmåga för produkten som varumärke, emellertid utan framgång.¹¹⁰ För att en produkt skall kunna skyddas enligt PL krävs det att den har en teknisk effekt, teknisk karaktär samt att den är reproducerbar.¹¹¹ Då kan produkten kallas för uppfinning. Utöver det så krävs det att uppfinningen är absolut ny samt har uppfinningshöjd, det vill säga att uppfinningen väsentligen skiljer sig från vad som är tidigare känt. Ett patents skyddsomfång bestäms av patentkraven. Patentkravet bestämmer vad av uppfinningen som skall skyddas och

¹⁰⁵ Bernitz et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 32 ff

¹⁰⁶ Koktevegaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt* s 84

¹⁰⁷ Koktevegaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s 66

¹⁰⁸ Det vill säga två personer skall inte kunna skapa något, oberoende av varandra som kan anses vara nära överensstämmande. Bernitz et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 39

¹⁰⁹ Koktevegaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt* s 172

¹¹⁰ LEGO har dock lyckats stoppa intrång på den marknadsrättsliga vägen, se MD 2004:23.

¹¹¹ Teknisk effekt innebär att uppfinningen skall fungera. Teknisk karaktär betyder att den kan tillgodogöras industriellt. Reproducerbar betyder att den skall kunna gå och tillverka.

blir därmed det som utgör uppfinnarens ensamrätt.¹¹² Patentet gör att uppfinningen är skyddad i 20 år från ansökningsdagen.

4.3 Övriga Skyddsmöjligheter för kännetecken

I de fall som ett företags varumärke inte uppfyller de efterfrågade rekvisiten finns det ytterligare ett antal sätt att skydda varumärken utöver de immaterialrättsliga lagarna. Firmalagen är ett sätt, men då lagen endast tar sikte på namnet och inte den grafiska utformningen blir inte denna lag alltför användbar i praktiken vid intrång. Emellertid så erbjuder reglerna i Marknadsföringslagen (1995:450) ett effektivt verktyg mot intrång.

4.3.1 Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen tar både sikte mot efterbildningar och otillbörligt användande av varumärken. Som namnet på lagen också indikerar så är dess syfte att framförallt se till att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed samt vara tillbörlig mot konsumenter och andra näringsidkare enligt 4 § MFL, generalklausulen. Förutsättningen för att komma åt efterbildningar är att varumärket är väl känt. Här framträder en koppling mellan nedlagda investeringar i marknadsföringsåtgärder och varumärkets grad av kännedom på marknaden. Kopplingen brukar kallas för ett varumärkes reklamfunktion och har för avsikt att skydda andra *”värden som kan vara knutna till ett väl ansett varumärke än den rena varu- eller ursprungsförväxlingen”*.¹¹³ För att kunna komma åt efterbildningarna enligt 4 § MFL skall det andra företaget, på ett otillbörligt sätt, utnyttja den upparbetade goodwill och på så sätt anses skada det existerande marknadsvärde som varumärket kan anses ha. Detta visar sig framförallt då ett företag genom systematiska efterbildningar försöker tillgodogöra sig ett annat företags goodwill genom ett medvetet snyltande och en nonchalans. Detta gör att den marknadsföring som har skett står i strid med god marknadsföringssed.¹¹⁴

Det nämndes inledningsvis i uppsatsen att ett av de största hoten idag inte kommer från konkurrenter utan kommer från *counterfeit* produkter. 8 § MFL gör det möjligt för företag att skydda sig på en marknadsrättslig väg mot vilseledande efterbildningar. Förbudet tar sikte på

¹¹² Se 3+39 § § Patentlagen.

¹¹³ NOU 2001: 8 kapitel 3.

¹¹⁴ Levin, *Rättsutlåtande i tvist vid Marknadsdomstolen*, mål nr C-14/03, s 23 ff

efterbildningar som lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares redan kända och särpräglade mönster. Även i detta fall krävs det att originalprodukten är känd på marknaden samt att den har en särprägel.¹¹⁵ Enligt praxis så skall bedömningen av förväxlingsrisken grundas på en jämförelse av det helhetsintryck som de båda produkterna ger och risken skall sedan anses föreligga om de båda produkterna skapar samma minnesbild hos konsumenterna.¹¹⁶

4.4 Uppsummering

Genomgången av de olika rättskydden har visat på ett antal faktorer som är viktiga för att kunna bygga varumärken som även kan bestå under en längre tid och ge ett effektivt skydd mot intrång. Tidsaspekten är en av de viktigare faktorerna, framförallt om ett företag ser rättskyddet framförallt som ett investeringsskydd för sina immateriella tillgångar. En annan viktig aspekt för företag och hanteringen av sina varumärken är kostnaden att upprätthålla skyddet, något som tenderar att skrämma små företag. Dessa aspekter kommer att påverka vilket/vilka skydd som används. För att förstå vilka slags möjligheter till skydd ett varumärke kan erhålla är det viktigt att förstå att fler skydd än just de i varumärkeslagen finns att tillgå, framförallt om kännetecknet är av sådant slag att de saknar särskiljningsförmåga. Tillgången till ett flertal olika skydd möjliggör för företag att arbeta in sitt varumärke och se till att de erhåller tillräckligt mycket särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke.

Utifrån ett ROI-perspektiv går det att utläsa att skydd enligt varumärkeslagen i längden är det mest kostnadseffektiva skyddet, medan skydd enligt patentlagen är det starkaste och mest absoluta skyddet mot intrång. Något som både VML och MFL har gemensamt är att de tar hänsyn till de marknadsföringsinsatser som har gjorts under åren och medger att ett känt varumärke har ett större skyddsomfång. Avslutningsvis så går det att konstatera att då en olovlig efterbildning ofta är förbjuden av både marknadsföringslagen och någon av de immaterialrättsliga lagarna så har en rättighetsinnehavare stora möjligheter att stoppa ett eventuellt intrång. Innehavaren har därför stora fördelar av att inneha ett flertal olika skydd då de olika lagarna ger olika möjligheter till skydd av varumärken. Vidare så råder det inte res

¹¹⁵ Bernitz mfl, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 257 ff

¹¹⁶ MD 2004:23, s 17

*judicata*¹¹⁷ mellan de olika processerna efter avkunnad dom, något som även möjliggör för innehavaren att fortsätta komma åt intrång trots en förlorad tvist.

Marknadsföring upplevs idag av de flesta företag som en företagsekonomisk åtgärd snarare än en juridisk åtgärd för att stärka det egna varumärket samt att stimulera försäljning. Men det är viktigt att förstå att skyddsomfånget påverkas av de olika marknadsföringskampanjerna. Ju mer välkänd produkten är desto större blir även dess särprägel och följaktligen även dess skyddsomfång. Det leder till att koppling mellan juridik och marknadsföring blir allt tydligare och avspeglar varandra. Ju mer ett företag väljer att lyfta fram en produkt och dess utformning ju större kommer skyddet för produkten att bli. Synergieffekterna blir därmed tydliga. Det skall dock påpekas att det är produkten som skall lyftas fram och inte bara namnet på produkten då företaget vill öka skyddsomfånget för utformningen av produkten.¹¹⁸

¹¹⁷ Tvistefråga som inte kan göras till föremål för rättegång, därför att den redan har prövats i dom, som vunnit rättskraft.

¹¹⁸ Leijonhufvud, *Varuutstyrlar*, s 49

Kapitel 5 Fenomenet Degenerering

Att få ett visst kännetecken att bli ett varumärke innebär att företag, genom avsevärda ansträngningar beträffande varumärkesbyggande och höga marknadsföringskostnader, skapar en mening och innehåll till varumärket men också bestämmer hur det skall positioneras ha jämfört med konkurrenterna. I hanteringen och uppbyggandet av varumärken så finns det en risk att varumärket kan börja degenereras eller urvattnas. Detta kan antingen ske genom att konkurrenter börjar använda ett varumärke som en generisk beteckning för en produkt, varvid registreringen till ett varumärke kan komma att upphävas, eller genom att företaget själv använt sig av varumärket på ett felaktigt sätt.¹¹⁹ Degenerering bör dock betraktas som en långsam process där varumärket sakta tappar distinktivitet, först genom urvattning av dess mening och ursprungsangivelse, till dess att det slutar att existera.¹²⁰ Den utlösande faktorn för degenerering är ofta uppkomsten av behovet av en generisk beteckning för en viss produkt eller produktgrupp.¹²¹ Det bör noteras att degeneration nästan uteslutande påverkar endast ordvarumärken.

5.1 Brand management perspektivet av degenerering

Degenerering brukar oftast hända de stora varumärkena. Ett varumärke som är marknadsdominerade löper därför en större risk att degenereras då risken står i relation till hur marknadsdominerande varumärket är. Sett ur ett strategiskt perspektiv så innebär detta att en multibrandstrategi är att föredra framför att satsa endast på ett varumärke. Emellertid så saknar multibrandstrategier skalfördelar varför varje varumärke i varumärkesportföljen måste kunna dra sina egna kostnader. En differentiering från övriga varumärken på marknaden minskar därmed även det risken för att varumärket blir en generisk beteckning, så länge varumärket inte blir alltför dominerande på marknaden. De ekonomiska konsekvenserna av degenerering är kännbara för företagen. Kända varumärken som idag har blivit generiska beteckningar för en kategori är bland annat *Nylon*, *Termos*, *Jacuzzi* och *Jeep* och som därmed har förlorat sitt marknadsvärde. *Jeep* är det enda av dessa som har försökt att regenerera sitt

¹¹⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt : om ordkännetecknets mening och referens*, s 360

¹²⁰ Grammar, *Varumärkesskydd*, s 98 ff. Urvattning avser att varumärket helt förlorar sin särskiljningsförmåga medan urvattning avser att särskiljningsförmåga försvagas.

¹²¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt : om ordkännetecknets mening och referens*, s 361

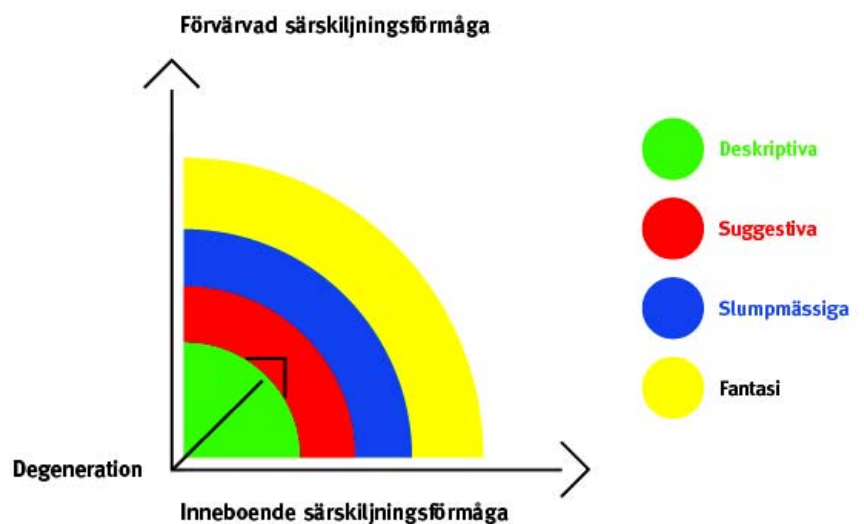
varumärke men ännu inte lyckats utan betraktas fortfarande som en beteckning för en typ av fordon.¹²²

Det finns också ett språkligt och semantiskt perspektiv på detta problem och det är att det finns en stark tendens till konceptualisering av vissa varumärken för att därigenom skapa en beteckning för en specifik produkt eller företeelse. Det gäller därför hela tiden för varumärkesinnehavaren att ha kontroll på hur varumärket används och framförallt hur det marknadsförs av företaget självt och dess återförsäljare. Det är därför viktigt att innehavaren inte själv använder sig av varumärket på ett sådant sätt som bidrar till degenerering, framförallt genom legala skydd och undvikandet av språkliga böjningar av ordet.¹²³

Som det nämndes ovan går det att kategorisera varumärkesnamn i fyra olika grupper.

- Deskriptiva namn
- Suggestiva namn
- Slumpmässiga namn
- Fantasinamn

Den totala särskiljningsförmågan för ett ordvarumärke består därmed av summan av den förvärvade särskiljningsförmågan och den inneboende. Den inneboende är hur



Figur 1 Särskiljningsförmåga för ordvarumärken

(Melin, Frans, Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång* s. 89-90)

namnet uppfattas av allmänheten medan den förvärvade är det som skapas genom marknadsföring. Det bör betonas att då ett varumärke förvärvar särskiljningsförmåga betyder det inte att namnet kan övergå till en annan grupp utan endast att särskiljningsförmågan gentemot andra ordvarumärken ökar. Detta för med sig att det namn som väljs från början även placerar det i någon av de fyra grupperna. Då både den inneboende såsom den

¹²² JEEP återfinns inte i PRVs register i klass 12. www.prv.se

¹²³ Grammar, *Varumärkesskydd*, s 99

förvärvade särskiljningsförmågan når origon så kommer ordvarumärket att anses vara degenererat.¹²⁴

De olika orsakerna till degenerering går att dela in i fem olika faktorer¹²⁵, varav de tre första faktorerna ligger inom företagets egen kontroll medan de senare ligger utanför.

1. Företaget försummar att lansera en generisk beteckning samtidigt som lanseringen av sitt eget varumärke sker.
2. Företaget lanserar en generisk beteckning men av någon anledning väljer att inte använda den.
3. Företaget försöker lansera en generisk beteckning som dock marknaden och omsättningskretsen avvisar och istället väljer att använda sig av varumärket.
4. Den generiska beteckningen fungerar inte på ett tillfredställande sätt enligt marknaden varför de istället väljer att börja använda sig av det varumärke som är lättare att uttala och som antas beskriva produkten.
5. Förändringar i språket får direkta inverknings på varumärket. Dynamiken i språket gör att varumärken över tiden kan övergå till att bli generiska beteckningar.

Degenerering beror som regel på att varumärket har hanterats på ett felaktigt sätt, oftast genom dåliga riktlinjer för hur marknadsföringen skall tillämpas. Risken för degenerering och urvattning är som störst för de varumärken som är dominerande på marknaden, framförallt de som är pionjärer för en viss produkt. Detta får en direkt inverkan på hur ett företag bör använda sig av marknadsföring och vilka strategier som bör användas för byggandet av varumärken.

Avslutningsvis bör det också nämnas att det föreligger en stor skillnad mellan degenerering och inarbetning av varumärken. Degenerering är en företeelse som skall ses som negativ för varumärket och beror ofta på ett felaktigt användande av varumärket i marknadsföringen. Inarbetning är något som stärker varumärket och uppkommer då varumärket används på ett

¹²⁴ Melin, Frans, Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång* s. 89-90

¹²⁵ Melin, Frans, Urde, Mats, *Varumärket – en hotad tillgång* s. 94 f.

korrekt sätt och kommer därmed att öka varumärkes skyddsomfång och kan i förlängningen skyddas mot snarlika varumärken i andra varumärkesklasser.¹²⁶

5.2 Det juridiska perspektivet av degenerering

För att ett kännetecken skall kunna registreras som ett varumärke kräver VML att kännetecknet kan återges grafiskt och särskilja varor som tillhandahålls av ett företags varor från andra företag. En registrering kan dock upphävas enligt § 25 VML om kännetecknet *”inte längre har någon särskiljningsförmåga”*. En registrering kan dock endast hävas av en domstol eller behörig myndighet enligt § 26 VML. En liknade reglering återfinns i VMF artikel 50 b som säger att *”de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphäva... om varumärket till följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat”*.

Ett varumärkes förvandling från ett kännetecken till en generisk beteckning är inte att anse som en juridisk konstruktion, utan som ett faktiskt förhållande. Degeneration är därmed ett samspel mellan varumärkesrättsliga faktorer och semantiska omständigheter, där en felaktig språklig användning av varumärket i marknadsföringen ofta ligger till grund för den förlorade särskiljningsförmågan. Då ett varumärke har införlivats i språket som en generisk beteckning för det med sig vissa juridiska verkningar, nämligen möjligheten av att häva registreringen. Därmed upphör innehavarens ensamrätt. Detta sker då lagstiftningens intentioner med skyddet inte avser att ge varumärkesinnehavaren ensamrätt till både ett varumärke och en beteckning på en produkt. Detta skulle ge upphov till ett monopol och stå i direkt konflikt med Konkurrenslagen.¹²⁷

Det bör även påpekas att registreringen kvarstår så länge ingen bestrider registreringen. Det innebär att även om varumärket kan anses vara en generisk beteckning så är det ett varumärke tills det har upphävts vilket i praktiken möjliggör för innehavaren att regenerera varumärket och vända processen. Denna process är emellertid extremt svår och det finns idag inget

¹²⁶ Melin, Frans, Urde, Mats M., *Varumärket – en hotad tillgång*, s 98 jr med Bernitz et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 195 ff

¹²⁷ Melin, Frans, *Varumärkesstrategier*, s 23

varumärke som har lyckats med detta fullt ut.¹²⁸ Avslutningsvis går det därmed att poängtera att de juridiska konsekvenserna på degenerering är att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga och i förlängningen även möjligheten till skydd mot intrång. Ur ett juridiskt perspektiv blir det därför viktigt att i alla avtal gällande användning av varumärket, framförallt med återförsäljare och licenstagare, tydligt reglera vad de får och inte får göra med varumärket och vilka juridiska konsekvenser det för med sig om de inte gör det.

5.3 Regenerering

Efter att det har konstaterats att varumärket har degenererats så finns det emellertid inget som stoppar den tidigare innehavaren att fortsätta använda varumärket. Men eftersom märket har degenererats finns det dock ingen ensamrätt som stoppar konkurrenter från att också använda sig av det tidigare varumärket. Poängen med att fortsätta använda märket i kommersiellt bruk är att märket med tiden kan återfå sin särskiljningsförmåga och på så sätt än en gång utgöra ett varumärke.¹²⁹ Regenerering kan därför likställas med en nylansering av ett varumärke. För att lyckas med regenerering krävs att innehavaren lyckas arbeta in en ny generisk beteckning för produkten, något som brukar resultera i förlorade marknadsandelar och betydande marknadsföringskostnader. Detta gäller då det inte räcker att marknadsföringskampanjerna riktas mot omsättningskretsen utan måste riktas mot hela allmänheten med budskapet att en ny generisk beteckning skall gälla för en viss sorts produkt och att den tidigare generiska beteckningen skall utgöra ett kännetecken, ett kännetecken som kan skilja varor av ett visst kommersiellt ursprung från andra varor.¹³⁰ Det stora problemet för innehavaren är att dess konkurrenter med all sannolikhet inte kommer att passivt låta varumärket regenereras utan själva motarbeta denna process så mycket det går. *JEEP* är ett exempel på ett varumärke som under lång tid försökt regenerera kännetecken men har fortfarande inte lyckats göra det fullt ut.¹³¹ Den nya beteckningen för större personbilar, SUV, har dock underlättat regenereringsprocessen då SUV har börjat ersätta *JEEP* som generisk beteckning för en viss biltyp.

¹²⁸ Per Jonas Nordell, docent, jur.dr, Rättsvetenskapliga institutionen Handelshögskolan, intervju den 5 september 2007

¹²⁹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 367

¹³⁰ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 368

¹³¹ Se www.prv.se

Den mest troliga grunden till en lyckad regenerering av ett varumärke är att produktkategorin, som det tidigare varumärket blivit en allmän beteckning för, blir omodern och därmed försvinner ur folks medvetande. I ett senare skede går det då troligen att relansera detta kännetecknet som ett varumärke. I samband med relanseringen kommer innehavaren att även försöka registrera varumärket igen. Beroende på hur konkurrenssituationen ser ut, så avgörs det om konkurrenter kommer försvåra en registrering eller ej. Det stora problemet vid degenerering är att avgöra huruvida allmänheten, och inte omsättningskretsen, anser att kännetecknet är ett varumärke eller en generisk beteckning för en viss produkt.¹³²

5.4 Uppsummering

Ett varumärkes förvandling till en allmän varubeteckning är inte en juridisk konstruktion, utan skall snarare ses som ett faktiskt förhållande som medför vissa juridiska verkningar för varumärkesinnehavaren.¹³³ Det resulterar i att följderna av degenerering är både juridiska och ekonomiska. De juridiska följderna uttrycker sig på två sätt, dels genom att skyddsomfånget minskar i takt med att varumärket urvattnas och dels att registreringen kommer att förr eller senare att upphävas då varumärket har blivit en generisk beteckning för en produkt. De ekonomiska följderna består i att de gjorda investeringarna i att bygga upp varumärket genom marknadsföringsinsatser och olika aktiviteter går förlorade. Vidare så tappar företaget det indirekta monopolet som de har byggt upp genom att vara det ledande varumärket. Utöver detta kommer följderna av degenerering visa sig i absoluta siffror i och med att värdet av varumärket försvinner i takt med att upparbetad goodwill försvinner. Utöver detta tillkommer sedan kostnaden för regeneration eller skapandet och lanserandet av ett nytt varumärke.¹³⁴ Det är därför viktigt att företag noga bevakar sina rättigheter så att de kan agera i rätt tid mot olika slags intrång, allt från snyltning och plagiering till olovlig användning av varumärken.

¹³² Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 368

¹³³ Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*

¹³⁴ Melin, F., och Urde, M., s.100 f. jfr med Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 368

Kapitel 6 Rättpraxis

Det finns idag en begränsad praxis då det gäller degenerering av varumärken. Detta då denna typ av mål tenderar att lösas utanför domstolarna genom förlikningar. Det finns därutöver viss praxis från berörda myndigheter och domstolar som behandlat frågan om kännetecknet besitter särskiljningsförmåga eller ej. Denna praxis kommer inte att redovisas här. Detta kapitel kommer att beskriva den praxis som är intressant sett ur ett degenereringsperspektiv.

6.1 Nordisk äldre rättspraxis

Det finns idag ett flertal vägledande rättsfall då det gäller degeneration. Det mest tongivande fallen torde vara *Dynamit*¹³⁵, *Grammofon*¹³⁶ och *JEEP*¹³⁷, där de två första varumärken inte längre lever kvar. Gällande *Dynamit* och *Grammofon* fann de högsta instanserna att dessa varumärken inte längre hade tillräckligt med särskiljningsförmåga utan hade blivit en generisk beteckning varför registreringen inte kunde godtas. Rättsfallen belyser den problematik som ett varumärke kan stöta på då behovet efter en produktbeteckning är stort och företagen inte har några riktlinjer angående hur varumärket ska hanteras av press och bokförlag.

Då det gäller *JEEP*, så försökte bolaget Willys of Canada att registrera ordet jeep som varumärke för bland annat bilar och motorer. PRV avslog ansökan med motiveringen att ordet jeep ”syntes avse att angiva varans beskaffenhet”, med andra ord så ansågs ordet jeep vara en generisk beskrivning för en viss typ av fordon. Beslutet överklagades och slutinstansen Regeringsrätten fann ej skäl att ändra PRVs beslut utan fastslog att *JEEP* hade blivit en generisk beteckning för ett visst slag av bilar och att ”sådant förhållande icke kunde anses såsom en för nämnda varuslag uppfunnen benämning”.¹³⁸ Samma öde till mötes gick Willys ansökan om *Jeepster* som varumärke.¹³⁹

I rättsfallet gällande *DUNLOP* reder domstolen ut vid vilken tidpunkt som bedömningen om ordet skall anses vara en generisk beteckning eller ej. Domstolen konstaterade att det skulle avgöras vid tiden för registreringen. Samtidigt konstateras det att degeneration kan inträffa

¹³⁵ NJA 1987 a 288

¹³⁶ RÅ 1921 h 70

¹³⁷ RÅ 1947 h 47

¹³⁸ NIR 1947 s 216

¹³⁹ NIR 1947 s 217

efter registreringen och den kan därmed komma att upphöra efter det att kännetecknet har registrerats som varumärke. Detta måste dock prövas i domstol och varje fall måste betraktas utifrån sina förutsättningar.¹⁴⁰

6.2 Omsättningskrets

Då det gäller huruvida ett varumärke skall anses ha degenererats eller ej beror på om omsättningskretsen uppfattar varumärket som allmän beteckning, det vill säga om varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga. Denna problematik visar sig i rättsfallet som gäller huruvida beteckningen *Bostongurka*¹⁴¹ skulle anses vara ett varumärke eller ett annat ord för hackad gurka. Varumärkesinnehavaren *Procordia Food* ansåg att det var ett varumärkesintrång när *Björnekulla fruktindustrier* sålde sin gurkmix under namnet bostongurka. *Björnekulla* hävdade å sin sida att varumärkesregistreringen borde upphävas eftersom bostongurka enligt *Björnekulla* hade blivit en generisk beteckning för hackad gurka. Emellertid hade parterna olika syn gällande vilken omsättningskrets som kunde avgöra om *Bostongurka* hade blivit en allmän beteckning eller ej. När Tingsrätten sedan skulle avgöra vilken omsättningskrets som var den rätta valde domstolen att utgå från varumärkeslagens förarbeten. TR gjorde bedömningen att aktörerna i början av distributionskedjan och inte slutkonsumenten var den relevanta omsättningskretsen.

Domen överklagades av *Björnekulla* till Svea HovR som i sin tur vände sig till EGD för ett tolkningsutlåtande gällande bedömning av omsättningskrets.¹⁴² EGD konstaterade att samtliga konsumenter och de näringsidkare som saluför den produkten tillsammans skulle anses utgöra den relevanta omsättningskretsen. Det kom dock ingen dom från Svea HovR i detta ärende sedan parterna dessförinnan valt att förlikas och frågan om omsättningskrets därför inte fick något svenskt avgörande. *Björnekulla* säljer idag sin produkt som hackad gurka.

I Carborundum II-fallet¹⁴³ diskuterades regenereringsproblematiken och hur stor del av allmänheten som skulle inbegripas för att undersöka om kännetecknet fortfarande var en generisk beteckning eller ej. Varumärket, *Carborundum*, var sedan tidigare registrerat och det

¹⁴⁰ RÅ 1916 b 493. Se även Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 31

¹⁴¹ Bostongurka: C-371/02/ Svea hovrätt: T-7455-01

¹⁴² ”Vilka eller vilken är, enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet, i sådana fall där en vara hanteras i flera led innan den når konsumenten, den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilken det är registrerat?” C-371/02 p 11

¹⁴³ 102/69 Carborundum II

som besvärsavdelningen skulle ta ställning var om det var möjligt att utöka registreringen för att inbegripa ytterligare några varuklasser, som tidigare hade nekats registrering. Från en tidigare gjord marknadsundersökning av varumärkesinnehavaren framgick det att 50 % av omsättningskretsen uppfattade kännetecknet som ett varumärke medan 50 % ansåg det vara en generisk beteckning. Slutsatsen från detta fall är att det ställs högre kännedomskrav på varumärken som kan ha ansetts degenererade för att de skall anses ha fått tillbaka sin särskiljningsförmåga än vad som krävs av kännetecknen, utan tidigare inneboende särskiljningsförmåga, som har skaffat sig särskiljningsförmåga genom inarbetning.¹⁴⁴

6.3 Registreringshinder

De absoluta ogiltighetsgrunderna för ett gemenskapsvarumärke återfinns i VMFs 51 artikel. Denna artikel utgör ett absolut hinder mot registrering av varumärken som består av endast kännetecknen eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning.¹⁴⁵ I *Alcon mot harmoniseringsbyrån – Dr Robert Winzer Pharma, C-192/03*, hade Alcon registrerat varumärket BSS¹⁴⁶. Senare så ansökte bolaget Dr Robert Winzer Pharma till OHIM att registreringen skulle upphävas då varumärket var beskrivande för de berörda produkterna och därmed hade registrerats i strid med artikel 7 VMF. OHIM upphävde registreringen. Domen överklagades. EGD slog dock fast att uttrycket BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning för läkare och att varumärket BSS inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning inom en väsentlig del av Europeiska unionen.¹⁴⁷

Samma problem som Alcon fick *Rewe Zentral AG, T-79/00*, då de försökte registrera LITE som varumärke. Både OHIM och förstainstansen konstaterar att ordet LITE för närvarande är en generisk beteckning som i allmänhet används inom sektorn för varan och tjänster fråga. LITE är ett ord som skapats genom en fonetisk omskrivning av det engelska ordet light. Vidare så återfinns LITE i ett engelskt språklexikon där termen LITE är en variation av det engelska uttrycket light. Därutöver så uttalas de båda orden light och LITE likadant på

¹⁴⁴ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s 368

¹⁴⁵ VMF artikel 51 d

¹⁴⁶ Som var en förkortning av balanced salt solution (balanserad saltlösning) eller buffered saline solution (bibeålllen saltlösning)

¹⁴⁷ C-192/03 p 42

engelska. Eftersom generiska beteckningar utgör ett absolut registreringshinder avslogs Rewes ansökan om varumärkesregistrering av förstainstansen.

Ett liknade fall angående registreringar av beskrivande ord som varumärke är det danska rättsfallet *LIGHTS*¹⁴⁸ där Philip Morris hade lyckats registrera lights som ett varumärke för cigaretter. Denna registrering yrkade senare Brown & Williams skulle hävas då de vid ett flertal tillfällen nekats vid ett antal ansökningar innehållande ordet light för sina cigaretter. Brown & Williams hävdade att light skulle betraktas såsom en generisk beteckning för milda cigaretter. Domstolen ansåg att lights inte var en generisk beteckning i Danmark för denna typ av cigaretter men noterade det faktum att lights var det i ett flertal andra länder. Domstolen konstaterade även att det fanns ett visst frihållningsbehov av vissa ord för att beskriva produkter. Domstolen gjorde dock bedömningen, grundat på den omfattande användningen av lights för milda cigaretter i utlandet, att lights skall betraktas som en generisk beteckning även i Danmark och upphävde därmed Philips Morris varumärkesregistrering.

Vidare har *ARLA Foods* med ett flertal andra mjölkproducenter, *T-397/02*, yrkat att *FETA* inte kan anses utgöra en ursprungsbeteckning för jordbruksprodukter och livsmedel då Feta är den gängse beteckningen för ett visst slags mejeriprodukt och förordningen gällande detta därmed skall ogiltigförklaras¹⁴⁹. Det har inte fallit någon dom ännu men generaladvokaten har föreslagit domstolen att avslå *ARLA*s yrkande.

6.4 Felaktigt användande

I en marknadsföringskampanj för *Mazda* använde sig *Olle Olssons Bilimport AB* (OOB) av sloganen ”*Mazda 929 Legato. Familjens nya Rolls*”. *Rolls Royce Ltd* stämde därför OOB och yrkade att de hade begått varumärkesintrång på varumärket *Rolls Royce*, som framförde att OOB genom sin marknadsföringskampanj använt sig av *Rolls*, som är en välkänd förkortning av *Rolls Royce*, på ett sådant sätt att allmänheten kunde få intrycket av att det förelåg ett samarbete mellan bilföretagen *Rolls Royce* och *Mazda*. Vidare hade *Rolls Royce* åberopat att användandet av ordet *Rolls* har använts som ett uttryck för lyx för *Mazda*, vilket därmed skadat kännetecknets goodwill och även riskerat att varumärket skulle komma att urvattnas och degenereras genom marknadsföringen. Domstolen fastslog att OOBs avsikt med

¹⁴⁸ *LIGHTS*: Philip Morris; U 1986 s. 327

¹⁴⁹ Kommissionens förordning nr 1829/2002 av den 14 oktober 2002.

användandet av ordet *Rolls* i deras marknadsföring måste anses vara ett försök, att genom annans varumärke, tillskansa sig en statushöjande effekt. OOBs användningssätt har därmed medfört en risk för varumärket *Rolls Royce* att förlora sin särskiljningsförmåga som beteckning för en högklassig lyxbil. OOBs användande av varumärket måste därför anses vara otillåten och därmed utgöra ett varumärkesintrång.

Genom den ökade användningen av Internet i sökandet efter information så har också risken för otillbörlig eller felaktig användning av annans varumärke ökat. Den danska *Melitta-domen*¹⁵⁰ illustrerar denna problematik. Ett företag som framställde kaffefilter och därmed konkurrerade med *Melitta* använde sig av varumärket *Melitta* i sina metataggar. Företaget förbjöds att fortsätta använda *Melitta* fristående i sina metataggar. Däremot ansågs företaget fortfarande ha rätt att ”på ett icke framhävt och i övrigt lojalt sätt, i metataggarna, ange att deras filter passade till *Melittas* produkter.”¹⁵¹ Detta ligger även i linje med vad som förespråkas inom den svenska marknadsrätten.

6.5 Uppsummering

Det hävdas av en del att vissa ord, som från början varit särskilda namn på bestämda produkter med tiden övergår till att bli generiska beteckningar. Denna utveckling anses vara universell och inbegriper även varumärken. Denna utveckling är emellertid mycket olycklig sett ur varumärkesinnehavarens perspektiv. Om denna utveckling är en naturlig del av den språkliga utvecklingen så går flera stora varumärken en mörk framtid till mötes. Det gäller därför för varumärkesinnehavaren att hela tiden se över hur varumärket används och på ett proaktivt och nästan aggressivt sätt ingripa mot alla slags intrång och felaktig användning av varumärket.

Att använda utländska ord som varumärken kan leda till att de kan komma att degenereras i takt med att marknaden krymper. Kortsiktigt kan det fungera väl, till exempel att döpa en nattklubb till *Saturdays*, men i längden kommer skyddet troligtvis att försvinna. Vidare bör det poängteras att deskriptiva namn troligen har svårare att erhålla ett vidare skydd som välkänt varumärke. Då de nått den positionen föreligger det en risk att de har en dominerande ställning, följaktligen ökar risken för degenerering. Avslutningsvis så bör det påpekas att det

¹⁵⁰ FS 2434/97 *Melitta*

¹⁵¹ Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, s 317

är idag en tunn linje mellan MFL och VML. Det som till synes kan tyckas vara ett varumärkesintrång, kan vara acceptabelt om marknadsföringen görs enligt MFLs regler gällande god sed. Är det inte att anse att man följer god sed blir det därmed både ett intrång enligt VML och ett brott enligt MFL.

Kapitel 7 I gränssnittet mellan brand management och juridiken

7.1 Inledning

I och med att varumärken har kommit att bli en allt viktigare fråga för företag så har även varumärken slutat vara något endast för marknadsförare utan inkluderar nu även flera olika discipliner. Det bör emellertid poängteras att dagens varumärken inte skulle ha något större ekonomiskt värde om de inte även hade ett juridiskt skydd.¹⁵² Detta kapitel kommer att belysa de områden som finns i gränssnittet mellan de båda perspektiven, brand management och juridik, och analysera konsekvenserna av att agera på ett ensidigt sätt. För att ge läsaren en mer korrekt och komplett bild av detta så kommer i detta kapitel även den undersökningen som har gjorts, för att studera marknadsförarnas kunskaper och agerande, att redovisas.

7.2 Positionering

Inom marknadsförings- och brand managementlitteraturen talas det mycket om att bygga starka varumärken, varumärken som skall dominera hela kategorier. Positionering räknas som en av grundbultarna i skapandet av varumärken och är även det som till stor del avgör varumärkets framgång och resultat, vilket är den viktigaste delen då det gäller marknadsföring.¹⁵³ Det gäller nämligen att indoktrinera konsumenterna med de unika fördelar och skillnader som varumärket har. Positioneringens uppgift är därför att skapa övertag mot konkurrenterna på de utvalda marknaderna. Denna position byggs upp och förstärks av den marknadsföringsmix som företaget väljer för varumärket.¹⁵⁴ För nya produkter på nya marknader finns möjligheten att ”äga” vissa positioner hos konsumenterna genom varumärkena.

*”But what does it mean to own a position in the mind? Simply this: The brand name becomes a surrogate or substitute for the generic name. This, of course is the essence of positioning. To make your brand name stand for the generic. So the prospect freely uses the brand name for the generic...”*¹⁵⁵.

Denna typ av positionering leder ofta till en dominerade ställning och konsekvenserna av dessa kommer att behandlas i följande stycke, 7.3. Då det gäller etableringen av nya varumärken på etablerade marknader, framförallt gällande snabbbrörliga produkter, så

¹⁵² Wild, Joff, *Intellectual property is a shareholder issue*, s 8

¹⁵³ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 119 ff

¹⁵⁴ Kotler, Philip, Armstrong, Gary, *Marketing – an introduction*, s 260

¹⁵⁵ Ries, Al, Trout, Jack, *Positioning : the battle for your mind*, s 102, 108

förespråkas ofta användandet av en imiteringsstrategi och då positionera varumärket med det marknadsledande varumärket som förlaga.¹⁵⁶

”...the store brand can pursue a focused positioning strategy in a concentrated market...and offer an attractive alternative with a lower price... The focus of that positioning strategy should be the leading national brand... [because] targeting the leading national brand is the best strategy for the retailer.”¹⁵⁷

Det sistnämnda skapar dock två närliggande problem för det etablerade varumärket. Det ena är att det nya varumärket, om de kan anses tillgodogöra sig det etablerade varumärkets goodwill och/eller om de båda varumärken kan anses vara snarlika, begår varumärkesintrång. Även MFL kan till viss del komma att aktualiseras, då genom renommésnyltning. Det andra är att det etablerade varumärkets särskiljningsförmåga riskerar att försvinna om produkterna är alltför snarlika och med det varumärkets ensamrätt. Om inte varumärkesinnehavaren agerar snabbt och aggressivt mot denna typ av intrång så är riskerna för att särskiljningsförmågan minskar stor.

Degenereringsproblematiken blir därmed aktualiserad av denna problematik i takt med att särskiljningsförmågan försvinner. I dessa fall tenderar intrången att ske genom liknande förpackningar eller att det nya varumärket försöker dra fördelar av att liknas med det ledande varumärket. Denna förvirring lyfts fram inom marketing som en möjlighet för företag att ta marknadsandelar från det etablerade varumärket genom att lura kunden att det är ”samma” varumärke och därmed ge samma fördelar men till ett lägre pris. Intrången kommer därmed att påverka varumärkena på ett negativt sätt. Det är dock mer troligt att varumärket kommer att urvattnas snarare än degenereras, men om urvattning får fortgå under en alltför lång tid så är konsekvenserna tydliga. Positionering kan därför både öka ett varumärkes särskiljningsförmåga men också skada den, allt beroende på företagets handlingar och avsikter. Den kvantitativa undersökningen visade att vid en lansering av ett nytt varumärke skulle de positionera mer nischat än generellt.¹⁵⁸ En intressant notering från undersökningen var att över 17 procent av respondenterna skulle positionera ett nytt varumärke på ett bredare sätt, något som i förlängningen skulle kunna leda till att särskiljningsförmågan försvinner med åren i takt med att varumärket växer.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Carson, Jewell, Christopher, *Prototypicality advantages for pioneers over me-too brands: the role of evolving product designs*, s 178. Se även Sayman, Serdar, *Positioning of Store Brands*. Jämför EMV och me-too med Kotlers tankar om positioneringen ”the same for less” eller ”less for much less”.

¹⁵⁷ Sayman, Serdar, *Positioning of Store Brands*, s 395, 379

¹⁵⁸ Medelvärde 3,7 på en skala 1-7 där 1 var smal positionering och 7 var bred positionering.

¹⁵⁹ Se bilaga 2, Fråga Positionering.

7.2.1 Dominerande ställning

Problematiken med en stor marknadsandel, det vill säga en dominerande ställning, har en snarlik problematik som positionering. Detta då storleken av marknadsandelen till viss del kan ses som ett resultat av positioneringen.¹⁶⁰ Men att vara marknadsledare är mer än bara en marknadsandel. Marknadsledaren är även det företag och varumärke som hela tiden kommer att utmanas av olika konkurrenter. Att vara marknadsledare framställs enligt vissa som *den heliga gralen* inom brand management. Genom att skapa en stark *brand awarness* går det att göra varumärket till *top of mind* hos konsumenterna, och därmed bli marknadsledare.¹⁶¹

*“For brands with strong category associations...the distinction between brand recognition and recall may not matter much – consumers thinking of the category are likely to think of the brand.”*¹⁶²

*“The first-named brand in an unaided recall task has achieved top-of-mind awareness, a special position. In a very real sense, it’s ahead of the other brands in a person’s mind... A still stronger recall position would be that of a dominant brand, a brand that is the only brand recalled... Having a dominant brand provides a strong competitive advantage. In many purchase situations it means that no other brand will even be considered.”*¹⁶³

Målet är därmed att bli varumärke *“the one and only”*, det vill säga att på ett odiskutabelt sätt göra varumärket till marknadsledare och därmed komma att definiera produktkategorin.¹⁶⁴

*“The ultimate awareness level is brand name dominance where, in a recall task, most customers can only provide the name of a single brand”*¹⁶⁵

Aaker påpekar genom detta påstående att en dominerade ställning ska upplevas som en fördel, även om detta riskerar att leda till degeneration.¹⁶⁶ Undersökningen gav också vid handen att önskan att bli marknadsledande, med det fiktiva varumärket, och att ta en så stor marknadsandel som möjligt var stark. Hela 76,4 % av respondenterna angav detta som mål för varumärket. Detta visade sig även tydligt då respondenterna, 77%, även hade för avsikt att skapa så stark kännedom för det nya varumärket på hela marknaden.¹⁶⁷ Detta indikerar att

¹⁶⁰ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management – Building, measuring, and managing brand equity*, s 67

¹⁶¹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management – Building, measuring, and managing brand equity*, s 67 jfr med Grizzard, Chip, *BRANDING - Who Are You?*

¹⁶² Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management – Building, measuring, and managing brand equity*, s 70

¹⁶³ Aaker, *Managing brand equity*, s 62

¹⁶⁴ Grizzard, Chip, *BRANDING - Who Are You?* s 1 ff

¹⁶⁵ Aaker, *Building strong Brands*, s 15

¹⁶⁶ Det bör dock påpekas att Aaker i boken efter detta, *Building strong Brands*, påpekar degenerationsproblematiken. *“Ironically, this ultimate success can be tragic if the brand name becomes such a common label for the product that it is legally protection is lost.”*

¹⁶⁷ Se bilaga 2, Fråga Varumärkesstrategier

företag idag ser en styrka i att vara störst och eftersträvar att få dominera branschen. Det visade sig även att företag gärna såg varumärken likställas med produktkategorin.¹⁶⁸ Samtidigt så diskuteras det hur ett nytt varumärke kan ta sig in på en mogen marknad när det redan finns ett varumärke som utgör prototypen för produkten i kategorin. Ett starkt varumärke skapar därför även inträdesbarriärer för nya varumärken.¹⁶⁹

Konsekvensen av att vilja dominera kategorin är att en konflikt uppkommer mellan varumärket och frihållningsbehovet av generiska beteckningar. Det är inte bara de konkurrerande företagen utan även allmänheten och media som drabbas av ett verbalt monopol. Den juridiska doktrinen påtalar just denna problematik¹⁷⁰ då det konstateras att ju mer marknadsdominerande ett varumärke är, ju större är även risken för att degenerering skall ske och speciellt om inte innehavaren parallellt med ordvarumärket ser till att använda en tydlig generisk term för varan.¹⁷¹ Detta är speciellt viktigt för varumärken som är ensamma på en marknad under en begränsad tid på grund av ett patent. Den dag då patentet löper ut, och om varumärket är enda namnet på varan, kommer inte märket kunna behålla sin särskiljningsförmåga utan bli en generisk beteckning.¹⁷²

Det uppkommer då en direkt konflikt mellan de mål som företag har samt de marknadsföringsteorier som finns och de spelregler som VML sätter upp. Genom att företag har en önskan och/eller ett mål att bli marknadsledare så ökar även risken för att varumärket kan urvattnas och i förlängningen även degenereras. Detta blir extra tydligt då det gäller sådana varumärken som har varit först in på en marknad och därmed ofta definierar vad som är produktkategorin. De utgör själva prototypen för produkten. På kort sikt skapar detta en inträdesbarriär gentemot konkurrenter men på lång sikt kan detta varumärke komma att definiera produktkategorin, något som leder till att varumärket kan tappa i kännedom och därmed degenereras till följd av hanteringen av varumärket.¹⁷³ Fenomenet visar sig också framförallt bland så kallade pionjärprodukter då det inte finns någon bra beteckning för produkten eller om den definition som finns på marknaden är för omständlig så att varumärket i stället används som beteckning för produkten. Detta fenomen har omintetgjort ett stort antal varumärken, bland annat JEEP¹⁷⁴ och Grammofon¹⁷⁵, som har förlorat allt ekonomiskt värde och som idag är en generisk beteckning för en sorts produkt.

¹⁶⁸ Se 7.5 mer en större utläggning gällande detta.

¹⁶⁹ Carpenter & Nakamoto, *Consumer Preference Formation*, s 285 ff

¹⁷⁰ Bland annat Grammar, *Varumärkesskydd*, s 98. Se även Bernitz et al, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* och Kocktvedgaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt*.

¹⁷¹ Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken* s 30

¹⁷² Detta är den så kallade *Singer-doktrinen*. Doktrinen innebär att rätten till ett varumärke, som används för en patentskyddad produkt, kan bortfalla vid patenttidens utgång.

¹⁷³ Carpenter & Nakamoto, *Consumer Preference Formation*, s 285

¹⁷⁴ RÅ 1947 h 47 JEEP

¹⁷⁵ RÅ 1921 h 70 Grammofon

7.4 Varumärkets beståndsdelar

Att namnge en produkt eller tjänst är viktigt då namnet i sig kommer att avgöra hur lätt det kommer att bli att kommunicera vilka attribut som varumärket besitter. Ett deskriptivt namn underlättar därmed kommunicerandet av dessa attribut. Vidare så har ett deskriptivt namn fördelar jämfört med ett mer imaginärt namn då de förmedlar på ett mer fördelaktigt sätt vad för slags kategorin som varumärket tillhör.¹⁷⁶ Valet av namn påverkas därmed av vilken sorts marknadsföringsbudget företaget har till sitt förfogande. Det bör dock påpekas att viljan att ett varumärke skall komma att representera en kategori fortfarande är stark vilket för med sig att företag därför aspirerar på att välja sådana namn som troligtvis kan representera en kategori. Dessa har även en tendens att vara deskriptiva.

”Many firms try to build a brand name that will eventually become identified with the product category. Brand name such as Kleenex... have succeeded in this way”¹⁷⁷

“To help create strong brand-category links an aid brand recall, the brand name may also be chosen to suggest the product or service category.”¹⁷⁸

Teorin kring namngenerering tar dock endast hänsyn till det legala i det fall då det finns en uppenbar legal komplikation, det vill säga om namnet kan uppfattas som stötande eller förolämpande på något sätt.¹⁷⁹ Ett bra varumärkesnamn skall därför inte endast kommunicera varumärkets identitet utan även det att varumärket representerar det bästa i produktkategorin. Detta bekräftades av resultatet från undersökningen då respondenterna valde sådana strategier och riktlinjer för varumärket så att det med tiden kan komma att likställas med kategorin.¹⁸⁰

“If you’re introducing the first brand in a new category, you should always select a name that can work generically. (Lawyers advice the opposite, but what do they know about the laws of marketing?)”¹⁸¹

Med andra ord så uttrycker inte de bästa namnen på varumärken dess identitet utan snarare produktkategorin som helhet.¹⁸² Ries & Trout menar därför att ett varumärke som identifieras med en produktkategori ska ses som ett mått på framgång och styrka i varumärket. Detta visade sig även i undersökningen där över hälften, 52,3%, ansåg att de skulle välja ett beskrivande namn för ett nytt varumärke.¹⁸³ Ett namn som då skulle kunna fungera som en generisk beteckning framöver.

¹⁷⁶ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 186

¹⁷⁷ Kotler, Philip, Armstrong, Gary, *Marketing – an introduction*, s 291

¹⁷⁸ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 184

¹⁷⁹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management* s 189

¹⁸⁰ För mer information se 7.5.

¹⁸¹ Ries, Al, Trout, Jack, *The 22 immutable laws of marketing: violate them at your own risk*, s 6

¹⁸² Stuart, Dugree, *Advertising symbols and brand names*, s 16.

¹⁸³ Se bilaga 2 Fråga Varumärkesnamn

“Brands which have become generically associated with the product also... have a higher value.”¹⁸⁴

Som det nämndes i kapitlet *Rättskällor* kan inte namn som antingen kan anses utgöra en generisk beteckning för en produkt eller som är alltför deskriptiva registreras i den produktklass som de tillhör.¹⁸⁵ Det går emellertid att registrera dessa produkter i en annan produktklass, till exempel *Tandkräm* som går alldeles utmärkt att registrera som bilmärke men inte som tandkräm. Här råder det ett absolut registreringshinder. Det bör noteras att det fortfarande inte finns något problematiskt i att sälja en vara under ett generiskt namn, men det kan i det fallet inte erhålla något rättsligt skydd. Orden *JEEP* och *JEEPSTER* betraktades som alltför generiska 1947 då RegR avslog ansökan om att registrera dessa ord som varumärken. *Alcons* försök¹⁸⁶ att registrera en saltlösning mötte samma problem, framförallt då marknadsföringen av produkten hade gjorts på ett sådant sätt att den kunde anses bli en generisk beteckning för denna typ av produkt. Det framgår även tydligt av fallet *LIGHTS*¹⁸⁷ att användandet av utländska ord av deskriptiv karaktär inte har stor chans att registreras eller undvika degenerering. Att marknadsföringsdoktrinen även för fram att de bästa namnen är de som uttrycker produkttypen snarare än det individuella varumärket försätter varumärket i en situation liknade den problematik som de som har en dominerande ställning, det vill säga hög kännedom om varumärket men samtidigt stor risk för degenerering på grund av minskad särskiljningsförmåga.

Ur ett legalt perspektiv så för det med sig att namn av deskriptiv karaktär löper störst risk att upphävas då dessa först och främst kan komma att inkorporeras *”i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten”*¹⁸⁸. Vidare så är det ofta svårare att registrera deskriptiva varumärken då de ofta saknar tillräckligt särskiljningsförmåga, något som endast kan läkas med inarbetning. Särskiljningsförmåga är därmed en förutsättning för att erhålla skydd enligt VML och inte en följd av skyddet, något som har poängterades i förarbetena. Där framgår det att *”redan i uttrycket kännetecken ligger, att det skall vara fråga om något som har särskiljande förmåga”*¹⁸⁹. Men det är dock dyrt och tidskrävande att arbeta in ett varumärke och det finns ingen garanti för att märket kan erhålla tillräckligt mycket särskiljningsförmåga. Detta utesluter inte att påhittade ord kan komma att degenereras men risken är mindre ur ett semantiskt perspektiv, framförallt om det vid sidan av varumärket har lanserats en generisk

¹⁸⁴ Hooley, Graham, Saunders, John, *Competitive positioning: the key to market success*, s 91

¹⁸⁵ Se rättsfallen RÅ 1947 h 47 JEEP, RÅ 1947 h 47 JEEPSTER och C-192/03 Dr Robert Winzer Pharma. Se även Nordell, *Juridiken i varumärkets tjänst*, s 95

¹⁸⁶ C-192/03

¹⁸⁷ U 1986 s. 327

¹⁸⁸ VMF artikel 7.1 d

¹⁸⁹ Prop. 1942:257 (Förslag till lag om ändring i lagen den 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens) s 17

beteckning eller ett deskriptivt ord för produkttypen. Sammanfattningsvis går det därför att se att det är mer fördelaktigt för företag att välja ett imaginärt ord för sina varumärken om de redan från början vill undvika en senare degenerering av varumärket.

7.5 Varumärkesstrategier

Inom doktrinen idag så ligger tyngdpunkten på att utveckla och stärka varumärket under en längre tid, något som uppnås genom att anpassa marknadsföringsprogrammen till de rådande förutsättningarna och kunderna.¹⁹⁰ Men sätten att växa på och ta marknadsandelar skiljer sig inom doktrinen. Det framkommer inom viss litteratur att för att synas på en marknad, som i allt högre grad påverkas av ett starkt reklambrus, gäller det att ta till extrema medel för att nå ut.

*"... the specialist can become the "generic" for the category. Xerox became the generic for copying. Federal Express for overnight delivery. Even though the lawyers hate it, making the brand name a generic is the ultimate weapon in the marketing wars."*¹⁹¹

Det har även påståtts inom doktrinen att framgångsrik marknadsföring av varumärket är då konsumenterna inte uppfattar några jämförbara alternativ till varumärket. Det gör heller inget om varumärket i detta läge anses bli generisk genom konsumenternas sätt att använda det på, om det för med sig att varumärket är det enda tänkbara alternativet i en köpsituation. Detta gäller då varumärket har uppnått en monopolliknande ställning något som ska anses vara ett mått av framgång.¹⁹²

*"Successful branding makes the brand equivalent to a product in that consumers do not perceive rival brands as acceptable alternatives."*¹⁹³

En dominerande ställning leder inte nödvändigtvis till högre lojalitet och påverkan på konsumenten. Det som är viktigt för marknadsförare är att varumärket är det som definierar kategorin, det vill säga när konsumenterna tänker på kategorin så associerar man kategorin med varumärket i fråga. Detta även om varumärket riskeras att degenereras.¹⁹⁴

Det är framförallt viktigt på vilket sätt varumärket hanteras, vilket i sin tur avgöra om varumärket riskerar att degenereras. Degenerering beror inte alltid på de mål som företag och doktrinen målar upp utan snarare på vilka strategier och riktlinjer som ligger till grund för marknadsföringen. Konsekvenserna av ett felaktigt användande av varumärke är tydliga. Så

¹⁹⁰ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management* s

¹⁹¹ Rivkin, Steve, Trout, Jack. *The new positioning the latest on the world's #1 business strategy*, s 46

¹⁹² Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 111

¹⁹³ Watkins, Trevor, *The Economics of the brand*, s 3

¹⁹⁴ Urde, Mats, *Märkesorientering*, s 111 jfr med Aaker, *Building strong brands*, s 62

tydliga att till och med lagtexten påpekar det, ”om varumärket till följd av **innehavarens åtgärder** [författarens fetstil]... har blivit en allmän beteckning inom handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat.”¹⁹⁵ Det går att konstatera att den kvantitativa undersökningen visade på att 59,7 % av respondenterna ansåg att företaget skall arbeta för att skapa associationer mellan det nya varumärket och kategorin. Detta för att varumärket på sikt ska uppfattas som prototypen inom denna produktkategori. Denna strategi skulle sedan kompletteras av riktlinjer, ansåg 61,6 %, som syftade till att det nya varumärket skulle marknadsföras på ett sådant sätt att det med tiden kommer att likställas med kategorin. Utöver det ansåg 79,3 % att framgång för varumärket var att slutkonsumenter använde sig av varumärket för att beskriva produktkategorin.¹⁹⁶ Strävan efter att likställas med produktkategorin går därför att anses vara stark bland respondenterna.

Det går att skilja den kommersiella användningen av märket genom att studera hur innehavaren själv, hans återförsäljare, agenter, konkurrenter och allmänheten använder sig av varumärket.¹⁹⁷ Det för med sig att företaget även blir beroende av hur varumärket uppfattas och hanteras av andra än de direkt berörda. Det blir därför lika viktigt för företag att själv sätta tydliga riktlinjer för hur varumärket får exponeras som att själva agera på ett proaktivt sätt, genom att agera rättsligt mot alla typer av intrång i varumärket och snyltande av den goodwill som varumärket har byggt upp genom åren. Detta kan göras antingen genom de immaterialrättsliga lagarna eller genom MFL. Rättsfallet Rolls Royce visar tydligt på vikten av proaktiva åtgärder. Gällande *ingredient branding* har det framförts i den juridiska doktrinen att dessa kan vara svåra att använda utan att göra det på ett generiskt sätt. Något som i sig gör ingrediensvarumärken väldigt sårbara för degenerering.¹⁹⁸

Avslutningsvis så går det även att kommentera bakomliggande strategier gällande varumärkesportföljer. Företag kan använda sig av varumärken på olika sätt. Antingen genom multibrandstrategier eller genom så kallade enkla strategier inkluderande verksamhets- eller familjevarumärken.¹⁹⁹ Den juridiska aspekten på detta är att multibrandstrategin är att föredra utifrån ett degenereringsperspektiv. Detta för att undvika att såväl produktvarumärket som verksamhetsvarumärket kan komma att degenereras. Detta var en av orsakerna till att *JEEP* degenererades.²⁰⁰

7.6 Uppsummering

Problemet kring degenerering verkar i mångt och mycket inte uppfattas som ett reellt hot inom marknadsföringsdoktrinen eller hos praktikerna. Vissa av författarna, framförallt annat

¹⁹⁵ VMF art 50 b jfr med § 25 VML.

¹⁹⁶ Se bilaga 2, fråga Riktlinjer för användandet av varumärket

¹⁹⁷ Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 31

¹⁹⁸ Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 32

¹⁹⁹ Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management*, s 535 ff

²⁰⁰ Grammar, Claës, *Varumärkessydd*, s 98

Ries & Trout, tenderar till och med att avfärda eventuella invändningar från jurister, då de anser att de inte är tillräckligt insatta i marknadsföring. Detta för i sig för med sig att degeneration framställs som en fördel för dagens företag och något som kan fungera som ett mått på framgång för varumärket, "... *the specialist can become the 'generic' for the category... Even though the lawyers hate it, making the brand name a generic is the ultimate weapon in the marketing wars.*"²⁰¹ Citatet visar tydligt på just den brist av förståelse eller kunskap om det legala ramverket gällande varumärken som dagens marknadsförare har. Marknadsförare ser idag endast varumärken som ett verktyg för att ta marknadsandelar. Det bör poängteras att det är en stor skillnad att vilja äga kategorin och att vilja leda den. Emellertid så tenderar företag ha svårt att förstå skillnaden, något som även undersökningen visade.

Varumärket får även en innebörd genom att marknadsföringen av dem tolkas av konsumenterna. Det är i just denna process som ett varumärke kan förlora sin innebörd eller öka sin särskiljningsförmåga. Det innebär att om ett företag tappar kontrollen över hur varumärket marknadsförs kan en lansering av en produkt istället bli en introduktion av ett nytt ord. Riskerna för degenerering ökar därmed då marknadsförare idag tenderar att ha liten kunskap om eller vara av motsatt åsikt vad avser degenerering, något som visade sig i resultatet från undersökningen. Degenereringsproblemet är tydligast då det gäller pionjärprodukter och varumärken som har en utpräglad dominerande ställning. Men den semantiska inverkan på ordvarumärken, framförallt då deskriptiva varumärken, påverkar också risken för degenerering av varumärkena. Det blir framförallt tydligt då dessa två problem, dominerade ställning och den semantiska påverkan, kombineras. Det har delvis framkommit genom att varumärken, framförallt då de dominerande, har börjat böjas och lanseras i verbform för att beskriva en viss aktivitet. Detta problem har framförallt *Google* och *Facebook* stött på. Exempelvis så pratar folk idag inte så mycket om att de ska söka information på Internet eller att de ska interagera med ett socialt nätverk på Internet utan att de ska *googla*²⁰² eller *facebooka*²⁰³. Kortsiktigt så är det inte något större problem utan snarare något positivt då kännedomen om dessa varumärken ökar radikalt men på lång sikt kan konsekvenserna bli ödesdigra. Vad skulle hända om till exempel *Alta Vista* om ett par år ifrågasätter *Googles* varumärkesregistrering, då med hänvisning att *Google* inte längre har någon särskiljningsförmåga utan skall anses vara ett verb. Problemet kommer inte heller att minska då litteraturen uppmanar företag att välja sådana namn som kan utgöra generiska namn på en produkt i framtiden. En konkret handlingsplan för att minimera denna risk redovisas i bilaga 1.

²⁰¹ Rivkin, Steve, Trout, Jack. *The new positioning the latest on the world's #1 business strategy*, s 46

²⁰² T.ex. i filmen *Knocked Up* så används *Google* felaktigt. "*I googled murder...*".

²⁰³ Ordet "facebookar" används av Adam Erlandsson i artikeln *46 miljoner fejs* i SvD.

Kapitel 8 Slutsatser och Diskussion

I inledningen av uppsatsen ställdes frågan om degeneration av varumärken har sitt ursprung inom juridiken eller inom marknadsföring och brand management. Utgångspunkten för degenerering är att det bör ses som ett faktiskt förhållande snarare än en juridisk konstruktion. Emellertid så medför detta förhållande vissa juridiska verkningar. Därmed så går det att göra en åtskillnad mellan det underliggande fenomenet degenerering och vilka juridiska konsekvenser det får. Vidare så har även den semantiska inverkan på språket en stor inverkan på degenerering av varumärken.

För att få en klar bild av de bakomliggande orsakerna till degeneration bör därför denna problematik diskuteras både ur ett juridiskt perspektiv och ur ett marknadsföringsperspektiv. Kapitlet kommer därför att ha följande struktur; först diskuteras degenerering ur ett juridiskt perspektiv varefter följer en motsvarande diskussion ur ett marknadsföringsperspektiv. Kapitlet avslutas därefter med att dessa två perspektiv förs samman och orsaken till degenerering diskuteras och förklaras. Denna disposition av kapitlet samt det diskuterande sättet har valts då det är svårt att svara med ett enkelt ja eller nej på frågan om orsak till degenerering eller att hitta några enkla slutsatser till orsaken.

8.1 Det juridiska perspektivet

Från ett juridiskt perspektiv så går det att konstatera att den ensamrätt som innehavaren till ett varumärke har är beroende av vissa förutsättningar, framförallt att kännetecknet innehar tillräckligt med särskiljningsförmåga. Det är även viktigt att poängtera att särskiljningsförmågan är en förutsättning för ensamrätten och inte en konsekvens av denna. Varumärkeslagen sätter därför upp krav på vad som kan utgöra ett varumärke och under vilka omständigheter denna ensamrätt kan gå förlorad. Ensamrätten skall därför ses som en juridisk konstruktion för att skydda innehavaren som slutkonsument. Det går därför att konstatera att det juridiska regelverket sätter upp de spelregler som varumärkesinnehavaren har att anpassa sig till om företaget vill ha kvar sin ensamrätt. I VMF framkommer det att *”de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävida... om varumärket till följd av innehavarens åtgärder eller passivitet har blivit en allmän beteckning inom handeln för en produkt eller tjänst för vilken det är registrerat”*. Detta betyder att enda sättet att förebygga degeneration är ett korrekt hanterande av varumärket, framförallt i marknadsföringen. Degeneration kan därför ses ur ett juridiskt perspektiv som ett samspel mellan varumärkesrättsliga faktorer och semantiska omständigheter. En felaktig språklig användning av varumärket i marknadsföringen kan därför leda till att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga. Detta leder i sin tur till att varumärket införlivas i språket som en generisk beteckning vilket i slutändan för med sig att ensamrätten går förlorad.

8.2 Marknadsförings- och brand managementperspektiv

Från ett marknadsförings- och brand managementperspektiv så ses inte degenerering som ett direkt problem utan ofta som ett mått på framgång. Detta har framkommit både i den ovanstående redovisade teorin men också genom den gjorda undersökningen. Marknadsförare skapar därför sådana riktlinjer och strategier för varumärket som ofta leder till att varumärkena degenereras. Detta har tagit sig uttryck i att marknadsförare underlåter att använda någon generisk beteckning vid sidan om sitt varumärke eller böjer varumärket ”som ord” i reklam. Men även namn, ofta av generisk betydelse, har valts för att konsumenterna lättare skall uppfatta varumärket.

Att just ordvarumärken är den typ av varumärke som löper störst risk för degenerering framkom genom studien samt av de rättsfall som har belysts. Detta ligger även i linje med att varumärkesnamnet är den enskilt betydelsefullaste beståndsdelen i ett varumärkes marknadsföringsmix. Detta har sin förklaring i att det är den enda beståndsdelen som troligtvis inte kommer att förändras genom åren och att det är den beståndsdelen som skapar mest värde för varumärket. Detta får därför implikationer på vilka namn som bör väljas samt hur de bör användas i olika sammanhang.

Vidare så framkom det från undersökningen att varumärkesinnehavaren vill skapa associationer mellan det nya varumärket och kategorin, något som har sin grund i önskan att varumärket på sikt ska uppfattas som prototypen inom denna produktkategori och senare även att likställas med kategorin. Detta har tagit sig uttryck i att varumärkesinnehavaren tillåter konkurrenter att använda sig av sitt varumärke i deras reklam. Beaktansvärt, och en aningen oroande, är att nästan 80 % av respondenterna i undersökningen ansåg att det var ett mått på framgång då konkurrenter använde sig av varumärket för att beskriva produktkategorin och i reklamen. Beteendet har troligtvis sitt ursprung delvis i det samhälle som vi lever i idag, där reklambruset och de minskade skillnaderna mellan produkterna gör att det krävs allt mer förenklade reklambudskap och allt starkare varumärken för att ta marknadsandelar.²⁰⁴ Vidare framstår degenerering inom marknadsföringsvärlden inte som ett stort problem, om ens som ett problem överhuvudtaget, utan som något som anförtros juristerna. Tankarna som finns inom marknadsföringsdoktrinen och hos praktikerna framstår därför som frikopplade från omständigheter och faktorer som kan tänkas påverka varumärket i större eller mindre grad. Detta har framförallt framgått i Ries&Trout då de konstaterar att *“If you’re introducing the first brand in a new category, you should always select a name that can work generically. (Lawyers advice the opposite, but what do they know about the laws of marketing?)”* Här förmedlas ett tydligt avsteg från de juridiska spelreglerna. Inte ens de ekonomiska risker som existerar med att förlora ensamrätten till varumärket verkar avskräcka marknadsförarna från att skapa generiska ord av deras varumärken, så länge de blir kända. Det finns givetvis teorier inom denna disciplin som ser degeneration som ett problem, men majoriteten av dessa

²⁰⁴ Rivkin, Steve, Trout, Jack. *The new positioning the latest on the world's #1 business strategy*, s 46

författare har ofta haft sitt ursprung inom juridiken varför dessa teorier inte får samma genomslagskraft.

Om degenereringen av varumärket skall avbrytas krävs det att företaget snabbt vidtar legala åtgärder, såsom det skedde i Bostongurka-fallet²⁰⁵. I praktiken så innebär detta att företagen riskerar att uppmuntra ett felaktigt användande av varumärket, såsom låta konkurrenter använda sig av deras varumärke i deras reklam, inte använda någon generisk beteckning vid sidan om sitt varumärke eller böja varumärket. Något som kommer att få långtgående konsekvenser, legala såväl som ekonomiska, för varumärkesinnehavaren. Varumärken som JEEP, Dynamit och Nylon har gått detta mörka öde till möte och Google kan vara på väga mot samma öde.

Det har, både i marknadsföringsteorin och i undersökningen, framgått att visst beteende och acceptering av degenerering av varumärken förekommer. Framförallt tenderar viljan att få varumärket likställt med kategorin vara det framgångsmått som företag söker. Detta har visualiserat sig i att marknadsförare föredrar generiska namn men också att de marknadsför sina varumärken med målet att dominera kategorin genom sin storlek och att konsumenterna endast skall kunna komma ihåg ett varumärke. Men även önskan att dominera en hel kategori leder onekligen till att marknadsförare bortser från de legala spelreglerna som gäller och endast tillämpar de som finns inom marknadsföringsteorierna. Detta har i sin tur medfört att det har uppstått en konflikt i gränssnittet mellan brand management och juridik. Konflikten ligger i att juristerna eftersträvar ett så starkt skydd som möjligt medan marknadsförarna istället söker efter att skapa största möjliga kunskap och uppmärksamhet kring varumärket. Det är här det verkliga problemet beträffande degeneration uppträder.

8.3 Marknadsföringsproblem eller är det ett juridiskt problem?

Är då degenerering ett marknadsföringsproblem eller är det ett juridiskt problem? Teoretiskt så framstår det som ett juridiskt problem då det är varumärkeslagen som reglerar det som gäller för varumärken och som även bedömer huruvida ett varumärke kan anses vara degenererat eller ej. Men då degeneration bör ses som ett faktiskt tillstånd av ett varumärke snarare än en juridisk konstruktion så blir degeneration i praktiken ett rent marknadsföringsproblem. Detta har framgått av att de omständigheter som kan antas leda till degenerering är beroende av den semantiska utvecklingen av språket, det vill säga något som till stor del styrs av marknadsförarna. Vidare så har det framgått i denna uppsats att de olika teorierna gällande marknadsföring och brand management går stick i stäv med den existerande lagstiftningen, något som ökar risken för degenerering. Uppkomsten av degeneration beror på sannolikt okunnighet gällande varumärkeslagen och degenerationsproblematiken bland marknadsförare. Många marknadsförare upplever det som en drömsituation om deras varumärke har blivit så ”populärt” att det används istället för den

²⁰⁵ Bostongurka: C-371/02/ Svea hovrätt: T-7455-01

existerande generiska termen för produkten. Detta framgick tydligt av undersökningen att problemet har av allt att döma sitt ursprung i att många företag idag har som målsättning att göra varumärket så pass känt att gemene man likställer det med kategorin. Denna okunnighet är det som leder till att varumärken urvattnas, vilket är första steget mot degenerering. Detta innebär att samspelet mellan det företagsekonomiska och juridiska tänkandet inte kan anses fungera när det gäller varumärken. Istället för att använda sig av marknadsföring för att bygga upp och stärka varumärket tenderar bristen på förståelse för de olika disciplinerna att försvaga varumärket. Marknadsföringen påverkar därför det legala skyddet av varumärken negativt.

Även om varumärken idag är associerade med marknadsföring och försäljning så är varumärken i grunden inget annat än samling immateriella rättigheter. Denna grupp rättigheter är även det som garanterar att ingen annan kan använda sig av varumärket samt gör det lönsamt att fortsätta investera i det. Vidare så är det genom marknadsföring och försäljning som varumärken idag skapar eller förstör sitt värde. Degenerering beror emellertid inte på att ett varumärke marknadsförs utan på vilket sätt det marknadsförs. Marknadsföringen av varumärket kommer att göras av marknadsförarna, brand managers eller reklambyråerna, inte av juristerna. Det går därför att konstatera att degenerering av ett varumärke idag måste betraktas som ett marknadsföringsproblem skapat av marknadsförarna genom deras sätt att hantera varumärket. Lösningen på detta marknadsföringsproblem är för marknadsförarna att följa de legala spelreglerna och inom dessa ramar maximera värdet för varumärket. Något som med fördel kan göras med hjälp av varumärkesmanualer och ökad insikt i immaterialrätten. Först då kan konflikten mellan dessa två områden överbryggas och starka och långvariga varumärken skapas.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problemen vi skapat med det gamla sättet att tänka."

- Albert Einstein

Kapitel 9 Handlingsplan för att undvika degeneration

Resultatet från studien visade på att degeneration är ett problem för dagens företag. Det konstaterades även att degenerering av ett varumärke skall betraktas som ett marknadsföringsproblem skapat av marknadsförarna. Lösningen på detta marknadsföringsproblem ansågs därför vara att följa de legala spelreglerna. Detta kunde göras med hjälp av varumärkesmanualer och ökad insikt i immaterialrätten.

Vanligtvis så behandlar en varumärkesmanual betydligt mer än endast degenerationsproblematiken. En varumärkesmanual innehåller alltifrån en definition av varumärket, till att sätta upp specifika målsättningar för varumärket. Vidare så kan en varumärkesmanual även innehålla varumärkets kommunikationsplattform och designssystem. Den kommunikativa delen är den mest intressanta när det gäller att undvika att varumärket degenereras, begränsat till. Därför har en handlingsplan tagits fram med hänsyn till den existerande praxisen och de olika immaterialrättsliga lagarna. Här följer en handlingsplan som marknadsförare bör använda sig av då de skapar en marknadsföringskampanj.²⁰⁶

Handlingsplan

- Den generiska benämningen/produktnamnet skall alltid användas i samband med varumärket. Det skall klart framgå vad som är det skyddade varumärket och vad som är den allmänna beteckningen på produkten. Efterföljs inte detta finns det än stor risk i att varumärket annars kan användas som generisk beteckning på produkten, något som leder till att varumärket kommer att urvattnas och i slutändan degenereras.
- Ett varumärke skall betraktas som ett adjektiv. Det ska därmed alltid skrivas i sin oböjda form för att undvika urvattning.
- Alla olika kombinationsformer av varumärket, med eller utan bindestreck, sätts samman med annat ord, måste också undvikas. Det är för att undvika att varumärket försvagas. Det heter inte Absolutflaskan, utan en flaska av (varu)märket *Absolut* (vodka). Något som blir än viktigare om det är en registrerad varuutstyrsel som det refereras till.
- Det är även viktigt att informera media, journalister och bokförlag om hur varumärket får användas i tidningsartiklar, uppslagsverk, på Internet och i övriga medier. Ett felaktigt användande kan leda till degenerering och det kan vara väldigt svårt att återfå kontrollen över varumärket, något som *Google* under en lång tid fått erfaras.²⁰⁷
- Varumärket skall alltid skrivas med stor begynnelsebokstav eller med versaler.

²⁰⁶ Se även http://www.checklistan.com/art_jur_pr_3_1.htm samt Uggle, Claës, *Degeneration av varumärken*, s 24 ff och Melin, Frans, *Varumärkesstrategier*.

²⁰⁷ <http://www.valea.se/news.aspx?id=290&epslanguage=sv> (2007-09-26)

- Att alltid använda symbolerna TM och [®] i anslutning till varumärket är viktigt, oavsett om det sker i extern eller intern kommunikation. För oregistrerade varumärken skall användas TM och för registrerade varumärken skall [®] användas.
- Vidare är det även viktigt att övervaka hur återförsäljarna av varumärket använder sig av märket i sina annonser och stoppa eventuellt användande av varumärket som kan leda till degeneration eller en urvattning av särskiljningsförmågan.
- Företaget måste snabbt vidta legala åtgärder vid intrång i varumärket och vid sådana åtgärder som kan leda till degenereringen.

Degenereringsfenomenet får även konsekvenser för författare till marknadsföringsböcker.²⁰⁸ För att inte uppmuntra ett beteende som kan leda till degenerering bör den akademiska världen sätta sig in i denna problematik och upplysa läsaren om de eventuella fallgropar och konsekvenser som ett felaktigt marknadsförande av ett varumärke kan medföra. Detta kan antingen göras genom kortare eller längre framläggning om problemet och hur det kan undvikas. Användandet av ovanstående handlingsplan kan då också fungera som en sammanfattning av problematiken²⁰⁹ som en konkret checklista för läsaren att använda sig av vid marknadsförandet av ett varumärke. Vidare så går det att se degenerationsproblematiken som en konsekvens av att universiteten och högskolorna delar upp kurser och inriktningar på ett alltför hårt sätt. Konsekvenserna av organisationen av kurserna och de snäva gränsdragningarna kring vad som ska ingå i kurserna blir därmed tydliga. De som ska utbilda framtidens praktiker, marknadsförare och jurister, lär därmed endast ut en endimensionell bild till studenterna. Genom att inte lära ut en flerdimensionell bild missar de därmed att lära ut en helhet. Kunskapen för att skapa starka varumärken och erhålla synergieffekter går därmed troligtvis förlorad för studenterna. Problematiken, såsom den kring degenerering, kommer därför att kvarstå och finnas kvar då dagens studenter tar steget ut i arbetslivet. Detta kommer troligtvis att leda till att ett flertal varumärken kan komma att degenereras framöver.

Det legala skyddet kommer framförallt att bli viktigt i och med att de immateriella tillgångarna växer på bekostnad av de materiella.²¹⁰ Varumärken utgör idag stora tillgångar som blir allt viktigare men också allt svårare för företagen att försvara mot olika intrång. Intrång som, utan marknadsmässiga och juridiska åtgärder, kan leda till att varumärket tappar sin särskiljningsförmåga om inga rättsliga åtgärder görs. Varumärket kommer att degenereras. Företagens hantering av sina varumärken blir därmed allt viktigare. Företagen ser inte endast på varumärkeshanteringen ur ett brand managementperspektiv utan även hur de skall hantera sina varumärken från ett juridiskt perspektiv. För marknadsförare och jurister innebär detta att de bör jobba närmare varandra, detta för att skapa en förståelse för de olika områdena. Rent

²⁰⁸ Det bör påpekas att Aaker i boken efter *Building strong Brands*, *Building strong Brands*, lifter fram degenerationsproblematiken. Se fotnot 161

²⁰⁹ Det bör dock poängteras att författaren anser att en längre genomgång av problematik är att föredra för att lyfta fram vikten av denna problematik.

²¹⁰ Klein, Naomi, *No Logo*, s 241 ff

praktiskt sett bör det innebära att jurister tillåts att alltmer aktivt delta i det dagliga arbetet med varumärken. Att stärka och försvara starka varumärken kommer därmed att bli den viktiga frågan för dagens företag. Marknadsföringslitteraturen måste inse att detta som ett faktiskt problem och framhålla vikten av att marknadsförare och jurister tillsammans arbetar med målsättningen att skapa och bygga starka varumärken.

Kapitel 10 Framtida forskning och kritik av undersökningen

10.1 Kritik av undersökningen samt validitet och reliabilitet

Fallstudien som metod lämnar ett visst tolkningsutrymme. Den kritik som kan framföras mot den fallstudie som genomförts är att framförallt rättspraxis har studerats. Författare har endast tagit del av praxis i skriftlig form och har därmed gått miste om den muntliga argumentation och tolkning som pågått i rättssalen och som inte har dokumenterats i domen. Emellertid så hade troligtvis validiteten och reliabiliteten av det empiriska materialet ökats genom användandet av triangulering av de olika källorna. I detta fall kunde det ha gjorts genom intervju med domaren och de olika parterna. Den juridiska metoden kräver inte detta varför sådana intervjuer inte heller gjordes. Genom att undersökningen även innefattat en mindre kvantitativ undersökning stärks troligen reliabiliteten och validiteten ökar. Det är dock ingen garanti.²¹¹ Vidare så har den kvantitativa undersökningens urval gjorts med hjälp av Sveriges Annonssörer. Det kan ha lett till att delar av resultatet från enkäten kan ha blivit vinklat. Användningen av den kvantitativa undersökningen har begränsats av att den data som erhöles från Sveriges Annonssörer delvis kom i redovisad frekvensform vilket försvårade möjligheterna att finna samband i undersökningen.

Studien begränsar sig framförallt till den svenska marknaden då de rättskällor som har studerats härstammar från svensk rätt alternativt EG-rätt. Detta innebär att studien blir intressant främst för företag och marknadsförare som verkar på den svenska och europeiska marknaden. Slutsatser rörande degeneration blir därför beroende av de utmärkande förutsättningar som de svenska företagen möter.

10.2 Framtida forskning

I samband med att denna studie utfördes dök det upp ett stort antal intressanta sidospår som tar vid där denna uppsats slutar. Dessa frågor är av interesse för vidare forskning. Ett förslag är att utifrån ett mer finansiellt perspektiv ta fram en modell för hur de juridiska skydden skall värderas och på så sätt komplettera de modeller som finns idag, t.ex. Interbrands. Ett annat förslag för vidare forskning är att närmare studera hur samspelet mellan brand management och juridik kan förbättras ur ett organisatoriskt perspektiv. Det blir intressant framförallt då dessa två disciplinerna brukar representeras av två olika avdelningar inom större företag. Därför skulle ett mer effektivt organiserande kunna ta vara på de synergieffekter som uppstår.

Ett tredje förslag är att göra en tvärvetenskaplig studie med utgångspunkt i hur ett företag skall utarbeta sina marknadsföringskampanjer för att på bästa sätt stärka sitt varumärke samtidigt som det stärker det befintliga rättskydd som finns.

²¹¹ Yin, *Case Study Research*, s 92

Bilagor

Bilaga1 Enkäten

Intro

Denna undersökning är till för att studera hur dagens beslutsfattare tar ställning till de olika stegen i hur ett varumärke kan byggas upp. Undersökningen är en del av magisteruppsats som skrivs för Handelshögskolan i Stockholm och görs i samarbete med Sveriges Annonsörer.

Tack för medverkan!

1. Hur strategiska är du när du bygger varumärken?

Utgå från dig själv och det företag du idag jobbar inom och anta att ditt företag skall lansera ett nytt varumärke. Du har rollen som senior brand manager/marknadschef och är ansvarig för att bygga upp det nya varumärket från grunden. Det varumärke som du är ansvarig för skall skapas från grunden och inom kort lanseras på den svenska marknaden.

2. Positionering

Det har nu kommit till att varumärket skall positioneras på marknaden. Anta att det i detta läge inte fanns någon direkt konkurrent utan det fanns möjlighet att fritt välja en position på marknaden. Hur skulle du välja att positionera varumärket för var och en av följande parametrar?

Smal position	1	2	3	4	5	6	7	Allmän position
Unik position	1	2	3	4	5	6	7	Ej unik position
Differentierad position	1	2	3	4	5	6	7	Ej differentierad position

3 Varumärkesstrategi

Det finns många olika strategier då det gäller att få det nya varumärket att utvecklas på marknaden samt hur det skall uppfattas på marknaden av slutkonsumenten. För var och en av de fyra olika strategierna, hur troligt är det att du skulle använda denna strategi för ett nytt varumärke?

- Arbeta för att bli en nischad specialist på marknaden snarare än vara en allmän leverantör

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Arbeta för att skapa associationer mellan det nya varumärket och kategorin för att varumärket på sikt skulle uppfattas som prototypen för produktkategorin

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Arbeta på att skapa så stark kännedom för det nya varumärket på hela marknaden för varumärket

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Arbeta för att bli marknadsledare, dvs. för att ta en så stor marknadsandel som möjligt

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

4 Varumärkesnamn

Det har kommit till den punkten på agendan att det är dags att välja ett namn för det nya varumärket. Det namn som du skulle välja för det nya varumärket, hur skulle du karaktärisera det? (Med deskriptivt så menas att namnet beskriver produkten, t.ex. Sprättägg och med imaginärt så menas produkter som inte har någon direkt koppling till produktkategorin, t.ex. Kodak)

Deskriptivt 1 2 3 4 5 6 7 Imaginärt

- Valet av namn för det nya varumärket förändras om den marknad som varumärket skulle lanseras på redan var ockuperad av ett flertal olika konkurrenter?

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Vilket namn skulle du använda för det nya varumärket?

☐ **Kommer inte på något namn just nu**

5 Riktlinjer för användandet av varumärket

Varumärket är nu skapat och lanserat och det är dags att marknadsföra det. För var och en av de fyra olika strategierna, hur troligt är det att du skulle använda denna strategi för ett nytt varumärke?

- Marknadsföra det nya varumärket på genom ett flertal olika medier för att varumärket med tiden kommer att likställas med kategorin

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Marknadsföra det nya varumärket primärt i nya marknadsföringskanaler för att kringgå reklambruset

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Marknadsföra det nya varumärket genom olika slags evenemang och sponsringar för att försöka få nå nya målgrupper

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Börja med olika lojalitetsprogram för att stärka återköpsfrekvensen hos kunderna

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

6 Framgångsmått

Det finns idag ett stort antal olika mått för att mäta framgång för varumärke. Vilket anser du vara det största tecknet på framgång:

- Ett stort antal olika priser gällande marknadsföringen av varumärket. t.ex. Guldägget, Årets Marknadsförare eller 100 Watt.

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Att konkurrenter och slutkonsumenterna använder sig av ens varumärke för att beskriva produktkategorin, t.ex. Ipod istället för Mp3.spelare.

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- Att det nya varumärket har fått den största marknadsandelen

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- En hög ranking på Interbrands årliga ranking för varumärken

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

- En mätning som visar på att varumärket/produkten är väldigt unik

Håller inte med 1 2 3 4 5 6 7 Håller med

7. Bakgrundfrågor

Position (välj en eller flera):

☐ Brand manager ☐ Marknadsförare ☐ Konsult ☐ Annat: _____

Ansvar:

Är du ansvarig och har du resultatansvar för ett eller flera varumärken

☐ Ja ☐ Nej

I den bransch du nu är verksam i kan karaktäriseras som:

	Ny	1	2	3	4	5	6	7	Mogen
Få konkurrenter	1	2	3	4	5	6	7		Många konkurrenter
Få kunder	1	2	3	4	5	6	7		Många kunder

Utbildning (välj en eller flera)

☐ Civilekonom ☐ Statsvetenskap ☐ Journalism ☐ Juristlinjen
☐ Projektledning ☐ Civilingenjör ☐ Annat: _____

Bransch

☐ Energi ☐ Industri ☐ snabbbrörliga konsumentvaror ☐ Mode ☐ Media
☐ Böcker ☐ Internet ☐ Konsult ☐ Annat: _____

Antal verksamma år i den bransch du är anställd i nu:

☐ 0-3 ☐ 3-5 ☐ 5-10 ☐ 10-

Kön

☐ Kvinna ☐ Man

Ålder: _____

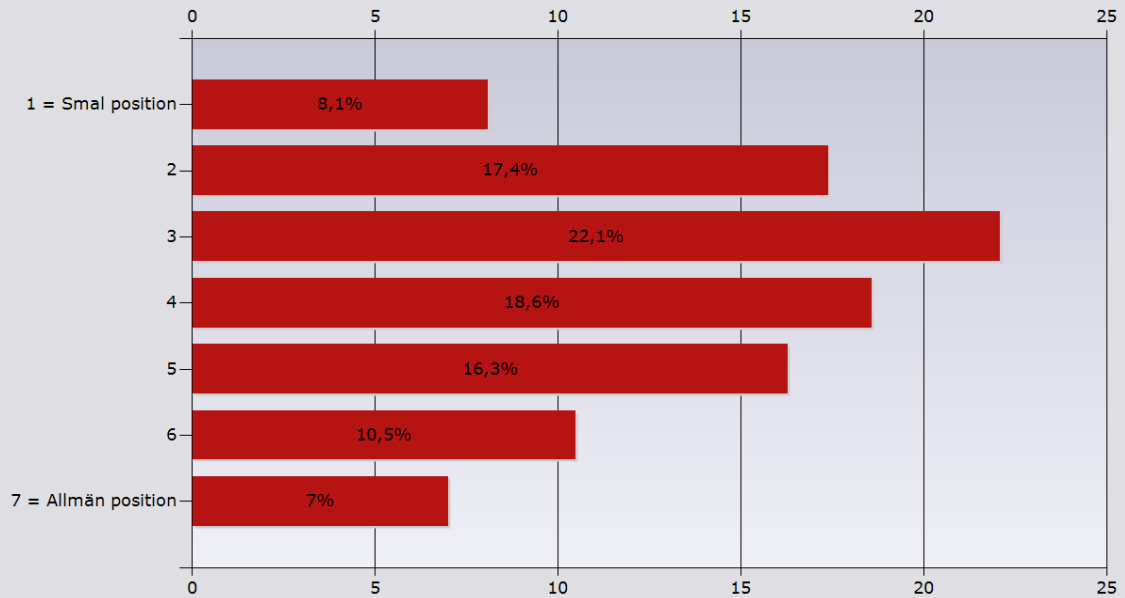
Bilaga 2 Redovisning av enkäten

Positionering

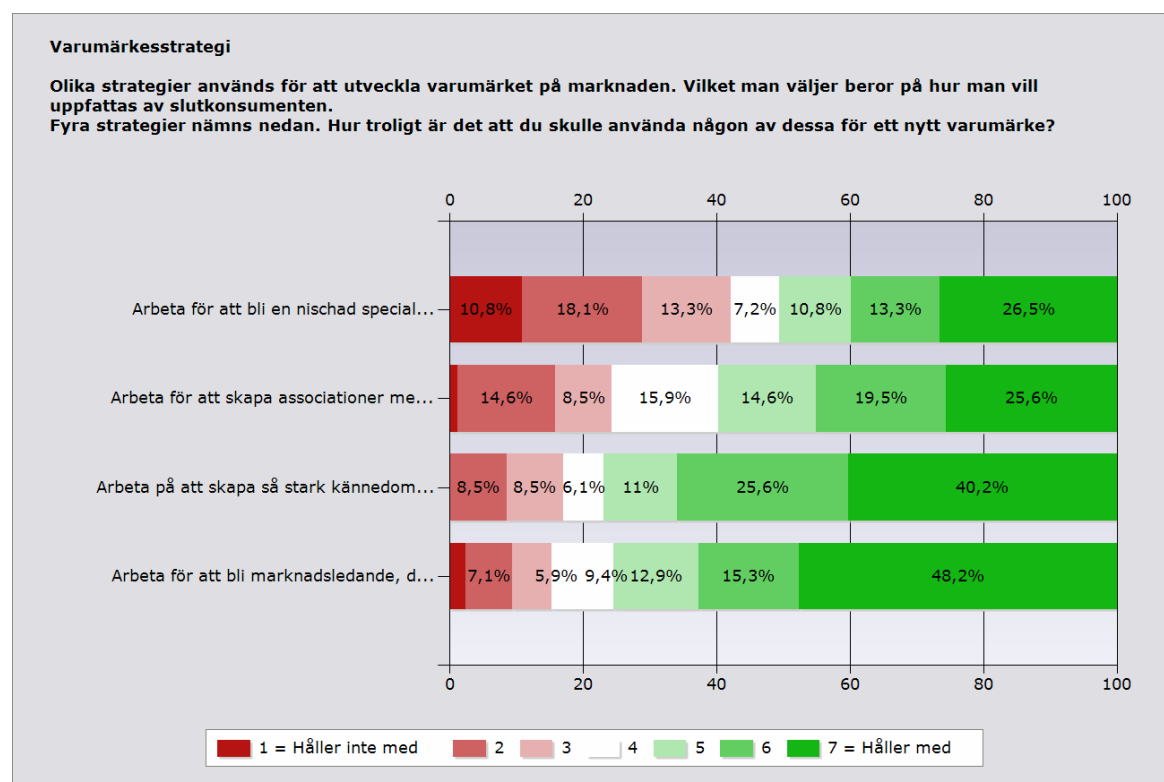
Positionering

Det har nu kommit till den punkt då varumärket ska positioneras på marknaden. Anta att det i detta läge inte finns någon direkt konkurrent utan möjligheten finns att fritt välja en position på marknaden.

Hur skulle du välja att positionera varumärket för var och en av följande parametrar?

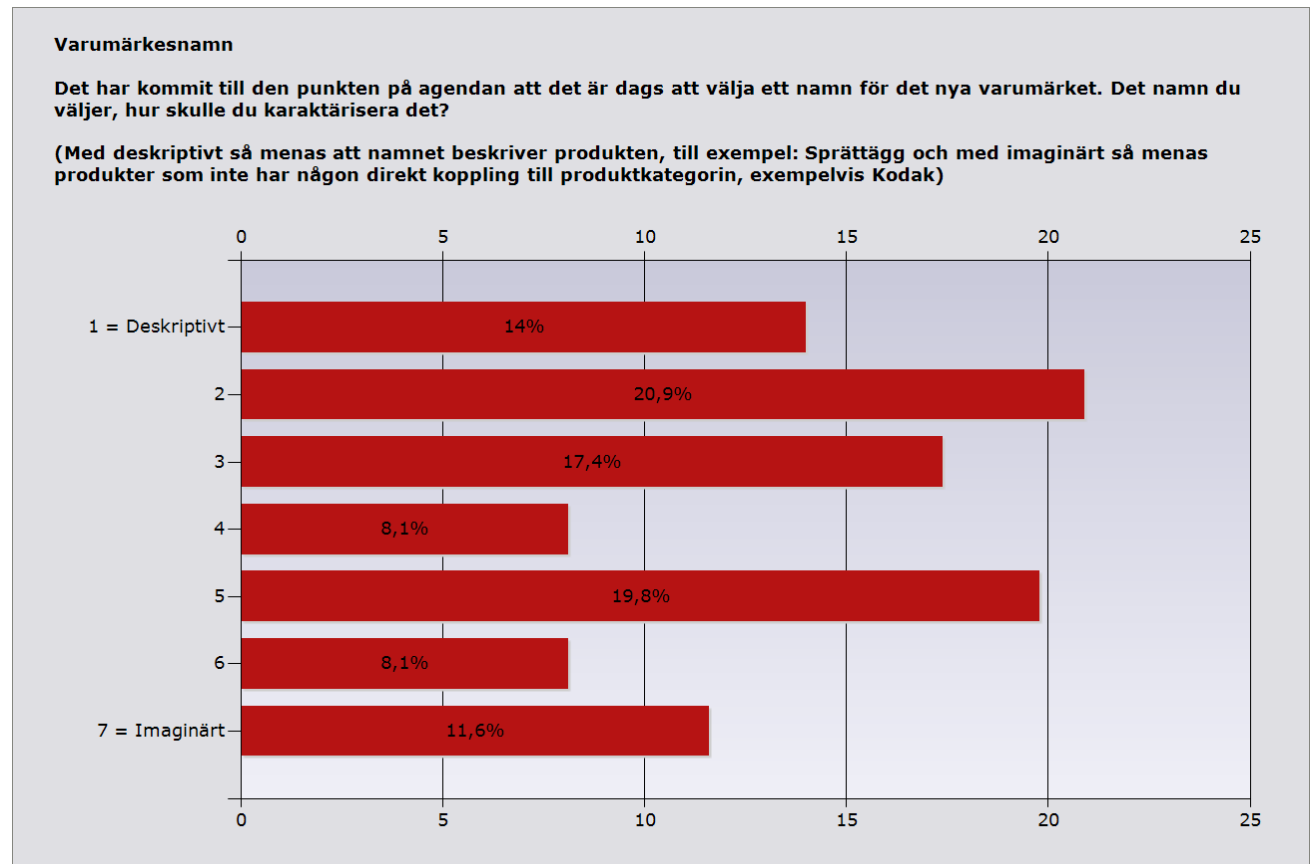


Varumärkesstrategi

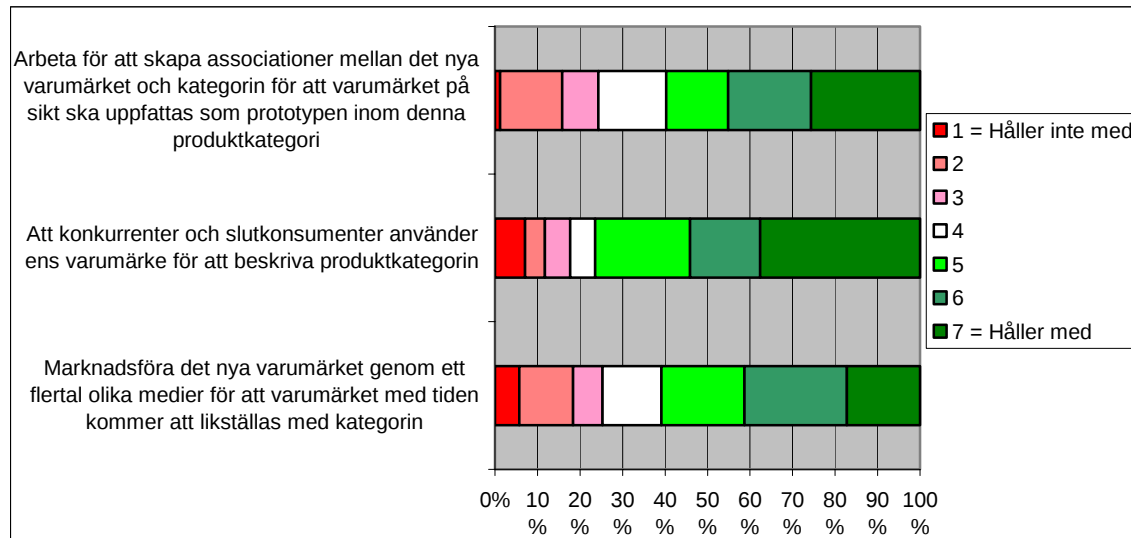


	1 = Håller inte med	2	3	4	5	6	7 = Håller med
Arbeta för att bli en nischad specialist på marknaden snarare än vara en allmän leverantör:	10,8%	18,1%	13,3%	7,2%	10,8%	13,3%	26,5%
Arbeta för att skapa associationer mellan det nya varumärket och kategorin för att varumärket på sikt ska uppfattas som prototypen inom denna produktkategori:	1,2%	14,6%	8,5%	15,9%	14,6%	19,5%	25,6%
Arbeta på att skapa så stark kännedom för det nya varumärket på hela marknaden för varumärket:	0%	8,5%	8,5%	6,1%	11%	25,6%	40,2%
Arbeta för att bli marknadsledande, det vill säga för att ta en så stor marknadsandel som möjligt:	2,4%	7,1%	5,9%	9,4%	12,9%	15,3%	48,2%

Varumärkesnamn



Riktlinjer för användandet av varumärket



Prototyp för produktkategorin

Beskriva produktkategorin

Marknadsföra varumärket för att likställas med kategorin

1 = Håller inte med	2	3	4	5	6	7 = Håller med
1,20%	14,60%	8,50%	15,90%	14,60%	19,50%	25,60%
7,30%	4,90%	6,10%	6,10%	23,20%	17,10%	39%
5,80%	12,80%	7%	14%	19,80%	24,40%	17,40%

Källor

Offentligt tryck

Betänkande

SOU 1958:10 Förslag till Varumärkeslag

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

SOU 2001:68 Förslag till förordning om gemenskapsformgivning

NOU 2001: 8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Proposition 1969:168, Förslag till Mönsterskyddslag.

Proposition 1994/95:123, Ny Marknadsföringslag

Proposition 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd

Rättsfall

Svenska domstolar

Högsta Domstolen

NJA 1987 s 923 LEGO

NJA 1916 B 493 DUNLOP

NJA 1887 a 288 Dynamit

Svea hovrätt

T-7455-01 Bostongurka

Stockholms Tingsrätt

T 3899-01 HTC Sweden

Mål T 692.97, Rotary Shaver Sweden mot Philips

Regeringsrätten

RÅ 1966 ref 35, Philishave, NIR 1966 s 165.

RÅ 1947 h 47 JEEP, NIR 1947 s 216

RÅ 1947 h 47 JEEPSTER, NIR 1947 s 217

RÅ 1921 h 70 Grammofon

Marknadsdomstolen

MD 2004:23 LEGO

PRV besvärsavdelningen

102/69 Carborundum II

Utländska domstolar

EGD

C-192/03 Dr Robert Winzer Pharma
C-371/02 Bostongurka
C-53/01-C-55/01 Linde A, Windward, Rado Uhre
C-299/99 Philips
C-342/97 Lloyd

Förstainstansen

T-79/00 Rewe Zentral AG
T-397/02 ARLA Foods

Danska domstolar

FS 2434/97 Melitta
LIGHTS: Philip Morris; U 1986 s. 327 återgivet i NIR 1989 s 202

Tryckta källor

Aaker, David, *Building strong brands*, New York : Free Press, cop. 1996

Aaker, David, Shansby, J. Gary, *Positioning your product*. Business Horizons, 1982, vol. 25, issue 3, pages 56-62.

Adamsson, Peter, *Mönsterskyddslagen och mönsterdirektivet*, Ny juridik 2002:2

Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 8 uppl., Jure, Stockholm 2004, cit.

Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Victorin, A. och Vogel, H-H., *Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder*, Stockholm: Nordstedts Juridik 2002

Braa, Sørensen, *Planet Internet*, Studentlitteratur, Lund, 2000

Carpenter, G. S., & Nakamoto, K. (1989). *Consumer preference formation and pioneering advantage*. Journal of Marketing Research, 26, 285–298 (August).

Carson, Stephen J, Jewell, Robert D., Joiner, Christopher, *Prototypicality advantages for pioneers over me-too brands: the role of evolving product designs*, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 35, Number 2 / June, 2007

Dahlén, Michael, Lange, Fredrik. *Optimal Marknadskommunikation*, Malmö, Liber Ekonomi, 2003

Durgree, Jeffrey, Stuart, Robert, *Advertising Symbols and Brand Names that Best Represent. Key Product Meanings*, Journal of Consumer Marketing, 4 (Summer), 1987

Erlandsson, Adam, *46 miljoner fejs*, SvD Näringsliv, Nr 42, 21-27 oktober 2007

Hooley, Graham, Saunders, John, *Competitive positioning: the key to market success*, New York : Prentice Hall, 1993

Grammar, *Varumärkesskydd*, Stockholm, Jure Förlag AB, 2003

Grizzard, Chip, *BRANDING - Who Are You? Do you know the power of your brand?*
The Non Profit Times, January 15, 2007

Holme, Solvang, *Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder*, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997

Jönsson, Håkan, *Tidens Tecken*, artikel tagen från boken *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 61-68. Raster Förlag, 2002

Kapferer, Jean-Noel, *[Re] inventing the brand*, London, Kogan Page, 2001

Keller, Kevin Lane, *Strategic Brand Management – Building, measuring, and managing brand equity*, Prentice Hall, 2003, New Jersey

Klink, Richard, *Creating Meaningful Brands: The Relationship Between Brand Name and Brand Mark*, Marketing Letters, Volume 14, Number 3, October, 2003

Kohli Chiranjeev, LaBahn Douglas W.; *Observations: Creating Effective Brand Names: A study of the naming process*; Journal of Advertising Research; Volume 37; Issue 1; 1997

Koktvedgaard, Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, Norstedts Juridik, 6 uppl., Stockholm 2001.

Kotler, Philip, Armstrong, Gary, *Marketing – an introduction*, New Jersey, 6 uppl, Prentice Hall, 2003

Leijonhufvud, Erik, *Varans form som kännetecken - möjligheten att skydda utstyrselar som varumärken*, Jur Kand Uppsats HT 2005, Stockholms Universitet.

Levin, *Rättsutlåtande i tvist vid Helsingborgs TR*, mål nr T3899 -01.

Lincoln, Yvonna, Guba, Egon, *Naturalistic inquiry*, Beverly Hills, 1985

Lundholm, Mikael, *Det juridiska filtret – Om konsekvens i subjektiv argumentation*, 2003, Juridiska Institutionen, Stockholm

Melin, Frans, *Varumärkesstrategier*, Liber AB, Malmö, 1999

Melin, Frans, *Varumärket som värdeskapare*, artikel tagen från boken *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, s. 109-127. Raster Förlag, 2002

Melin, Frans, Urde, Mats M., *Varumärket – en hotad tillgång*, Liber ekonomi 1991

Merriam, *Fallstudie som forskningsmetod*, Studentlitteratur, Lund, 1994

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt : om ordkännetecknets mening och referens*, Stockholm, Mercurius, 2004

Nordell, Per Jonas, *Juridiken i varumärkets tjänst*, artikel tagen från boken Identitet – om varumärken, tecken och symboler, s. 93–106. Raster Förlag, 2002

Percy, Larry, Elliott, Richard, *Strategic advertising management*, Oxford : Oxford University Press, cop. 2005

Porter, Michael, *What is Strategy?*, Harvard Business Review, November-December 1996

Ries, Al, Trout, Jack, *Positioning: the battle for your mind*, New York : MacGraw-Hill, 1986

Ries, Al, Trout, Jack, *The 22 immutable laws of marketing: violate them at your own risk*, New York : HarperBusiness, cop. 1993

Ries, Al, Trout, Jack, *Positioning: The Battle for Your Mind*, McGraw-Hill, 1986

Rivkin, Steve, Trout, Jack. *The new positioning the latest on the world's #1 business strategy*, New York: McGraw-Hill, 1996

Robertson, Kim, *Strategically Desirable Brand Name Characteristics*, Journal of Product & Brand Management, Volume: 1, Number: 3, 1992

Sayman, S., Hoch, S. J. and Raju, J. S., *Positioning of Store Brand*, Marketing Science, Vol 21, Nr 4, 2002

Ugglä, Claës, *Degeneration av varumärken*, NIR 1955 s 24

Ugglä, Henrik, *Orientering av varumärken*, Liber ekonomi, 2003

Urde, Mats, *Märkesorientering: utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*, Lund: Lund Univ. Press, 1997

Watkins, Trevor, *The Economics of the brand*, London : McGraw Hill, cop. 1986

Wild, Joff, *Intellectual property is a shareholder issue. Enforcing Intellectual Property Value - An International Guide for the Boardroom*, Global White Page, (2006), London

Wind, Yoram J.. *The Perception of a Firm's Competitive Position*. In Behavioral Models for Market Analysis. Eds. Franco M. Nicosia and Yoram Wind. Hinsdale, IL: Dryden Press. 1977

Yin, *Case Study Research – Design and Methods*, 2 uppl, Sage Publications, 1994

Internet

www.ourfishbowl.com/images/surveys/BGB06Report_072706.pdf (2007-08-27)

www.howrey.com/docs/UK_IP_Survey0102.pdf (2007-08-28)

www.essen.se (2007-08-27)

www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?SearchFor=brand&Searched=1 (2007-08-29)

www.prv.se (2007-09-05)

<http://www.valea.se/news.aspx?id=290&epslanguage=sv> (2007-09-09)

http://www.checklistan.com/art_jur_pr_3_1.htm (2007-09-20)

Dogmatiska källor

Mikael Spångberg, chefsjurist på V&S Vin & Sprit AB (publ), föreläsning den 28 september 2004, Stockholms Universitet, Experimentell Immaterialrätt.

Per Jonas Nordell, docent, jur.dr, Rättsvetenskapliga institutionen Handelshögskolan, diskussion den 5 september 2007

Magnus Söderlund, docent CCM Handelshögskolan, diskussion den 7 september, den 16 oktober 2007