



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Mårten Hallsten

Namnvalets betydelse för den varumärkesbyggande processen

I ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Examensarbete
20 poäng

Hans-Heinrich Vogel

Immaterialrätt

Vt 2003

Innehåll

SAMMANFATTNING	4
FÖRORD	6
FÖRKORTNINGAR	7
1 INLEDNING	8
1.1 Bakgrund	8
1.2 Problemdiskussion	9
1.3 Syfte	9
1.4 Disposition	10
2 METOD	11
2.1 Undersökningsmetod och material	11
2.2 Avgränsningar	12
3 VARUMÄRKESTEORIER	13
3.1 Brand Equity (varumärkeskapital)	13
3.1.1 Märkeslojalitet	14
3.1.2 Varumärkeskännedom	15
3.1.3 Kundupplevd kvalitet	15
3.1.4 Märkesassociationer	16
3.1.5 Övriga juridiska varumärkestillgångar	18
3.2 Sammanfattning och egna kommentarer	18
4 VARUMÄRKESRÄTTSLIGA ASPEKTER	20
4.1 Allmänt om varumärkesrätten	20
4.1.1 Registreringskrav	20
4.2 Närmare om särskiljningsförmåga	22
4.2.1 Särskiljningsförmågans språkliga bakgrund	22
4.2.3 Grader av särskiljningsförmåga	25
4.2.4 Degeneration	29
4.3 Förväxlingskriteriet	32
4.3.1 Närmare om märkeslikhet	33
4.3.2 Närmare om varuslagslikhet	36
4.3.3 Närmare om särskiljningsförmåga	36

4.4 Sammanfattning och egna kommentarer	37
4.4.1 Namnets registreringsbarhet och inneboende degenerationsskydd	37
4.4.2 Namnets inneboende intrångsskydd	38
5 MARKNADSFÖRINGSMÄSSIGA ÖVERVÄGANDEN	40
5.1 Lätt att komma ihåg	40
5.2 Associationsrikt	42
5.2.1 Närmare om associationer knutna till produkttypen	43
5.2.2 Närmare om associationer knutna till märket	44
5.3 Praktiska gångbart	45
5.4 Sammanfattning och egna kommentarer	46
6 ANALYS	49
6.1 Marknadsföringsmässiga aspekter och varumärkesrättsliga synpunkter	49
6.1.1 Namnet skall vara associationsrikt	49
6.1.2 Namnet skall vara lätt att komma ihåg	52
6.1.3 Namnet skall vara praktiskt gångbart	52
6.2 Ett bra namn i ett varumärkesbyggande perspektiv	52
LITTERATURFÖRTECKNING	55
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	59

Sammanfattning

Den förskjutning som har skett i företagens intresse från materiella till immateriella tillgångar har ökat kraven på skapandet av framgångsrika och konkurrenskraftiga varumärken. Varumärket kan idag stå för betydande tillgångar och ofta utgör varumärkets *namn* kärnan av dessa tillgångar.

Namnvalet är av stor vikt för skapandet av ett starkt varumärke och dess betydelse för varumärkets framtid bör inte underskattas. Val av ”rätt namn” kan medföra substantiella fördelar för varumärkesinnehavaren, främst genom sänkta marknadsföringskostnader, men även i form av juridiska fördelar. Väljs däremot ”fel namn”, går företaget miste om eftersträvarvärda marknadsföringsfördelar och dessutom riskerar varumärkets juridiska styrka att inskränkas, något som i framtiden kan få allvarliga konsekvenser för företaget.

Frågan författaren försöker besvara i uppsatsen är hur namnet påverkar varumärkeskapitalet och vad som karakteriserar ett bra namn i ett varumärkesbyggande perspektiv. Av speciellt intresse är det att väga och analysera förhållandet mellan företagets marknadsföringsintressen och de juridiska aspekterna. Författaren drar följande generella slutsatser rörande namnets inneboende egenskaper:

- Ett bra namn måste vara kommersiellt gångbart, d v s det måste besitta förmågan att fånga konsumenternas uppmärksamhet och lojalitet. Dessutom måste namnet vara av sådan karaktär att det medger ett effektivt juridiskt skydd. I ljuset av Aakers ”Brand Equity” modell betyder detta att ett ”bra namn” är ett namn som besitter förmågan att skapa och bibehålla ett högt varumärkeskapital. Ur en marknadsföringsmässig synvinkel rör det sig om de fyra första kriterierna i Aakers modell och i ett varumärkesrättsligt perspektiv rör det sig om den femte.
- Förutom vissa faktiska omständigheter, såsom namnets förmåga att användas praktiskt i marknadsförarens vardag och dess karaktär av att vara språkmässigt enkelt, så är ett namns framgång uteslutande avgörande av de associationer som finns kopplade till namnet. Associationer kan antingen finnas naturligt bundna till det ord som väljs som namn, eller så kan de skapas genom inarbetning, d v s genom traditionell marknadsföring av märket. Att fylla ett från början associationsfritt namn med innebörd är en dyr och tidskrävande process och det är därför både billigare och effektivare att välja ett namn som redan besitter en existerande associationsbas.

- Två huvudtyper av associationer kan identifieras. Associationer som kopplas till varukategorin, d v s till *produkttypens* typiska beskaffenhet eller användningsområde och associationer nästan helt utan antydningar till varukategorin, d v s associationer kopplade till det individuella *märket* snarare än till varan som sådan.
- Ur en marknadsföringsmässig synvinkel är båda associationstyperna fördelaktiga, men på olika sätt. *Produkttypsassociationer* underlättar skapandet av varumärkeskännedom och hjälper konsumenten att göra en nödvändig koppling mellan produkten och dess användningsområde. *Märkesassociationer* skapar gynnsamma förutsättningar för utvecklandet av en stark varumärkesidentitet, något som är viktigt för skapandet och bibehållandet av varumärkeslojalitet.
- I ett varumärkesrättsligt perspektiv är namnets *inneboende särskiljningsförmåga* av störst betydelse för dess juridiska styrka. Särskiljningsförmågan är avgörande för varumärkets möjlighet att bli registrerat, såväl som för dess förmåga att motstå framtida intrångsförsök och degenerationsfaktorer. Produkttypsassociationer, till skillnad från märkesassociationer, kan ha en negativ inverkan på varumärkets särskiljningsförmåga. Detta beror på att begreppen särskiljningsförmåga och produkttypsassociationer i allt väsentligt har samma ursprung - ju fler tydliga associationer kopplade till produktens varukategori namnet bär på, desto lägre inneboende särskiljningsförmåga besitter det och vice versa.
- Allmänt sett bör man i skapandet av ett starkt varumärke därför se till att namnet är rikt på associationer som inte försämrar dess skyddsförmåga, d v s märkesassociationer framför produkttypsassociationer. I slutändan är givetvis namnvalet beroende av vilken sorts produkt det är som skall namnges och den målgrupp produkten är tänkt att rikta sig till.

Förord

Jag vill härmed passa på att tacka min handledare, Hans-Heinrich Vogel för god hjälp.

Ett stort tack vill jag också rikta till Mats Urde på företagsekonomiska institutionen för tips på ämnesval och till Emma Karlius på Ström & Gullikson respektive Katarina Nilsson på Skriptor för att de tog sig tid för värdefulla intervjuer.

Förkortningar

EG	Europeiska Gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapens domstol
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1, Högsta domstolens domar
OHIM	Office for Harmonization for the Internal Market
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
RH	Rättsfall från hovrätterna
RÅ	Regeringsrättens årsbok
Varumärkesdirektivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslag
Varumärkesförordningen	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
Varumärkesutredningen	SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i fimalagen
VML	Varumärkeslag (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Kännetecknande för konkurrensförhållanden inom många branscher idag är att en produkts överlägsenhet i sig inte är tillräcklig för att garantera dess framgång. Produktlivsrytmen har förkortats drastiskt till följd av en snabbare teknologisk utvecklingstakt samt ökad hastighet med vilken imitationer dyker upp på marknaden. Produktrelaterade konkurrensförhållanden riskerar därför snabbt att förvandlas till konkurrensförutsättningar.¹ Vidare har globalisering, större utbud av produkter och tjänster, ökat media- och reklambrus intensifierat den redan tuffa konkurrensen på konsumentmarknaden.² Följden blir att företagen i allt högre grad söker sig till mer uthålliga konkurrensmedel av immateriell karaktär. Ett framstående sådant konkurrensmedel är varumärket.³

Varumärket står ibland för väldigt stora tillgångar och kan i vissa fall till och med utgöra större delen av ett företags nettovärde. I en studie av kända varumärkens värde (gjord i USA), uppskattades bl.a. Coca-Colas varumärke till ett värde av 69 miljarder US \$. Microsoft värderades till 65 miljarder US \$ och prislappen på varumärket IBM låg på 53 miljarder US \$.⁴ Eftersom varumärket i mångt och mycket kan ses som företagets värde i form av image är det viktigt att skydda liknande uttryck för reklamvärde och goodwill.⁵

Ett varumärkes värde är till stor del kopplat till dess närvaro på marknaden, hur märket uppfattas och vilken kvalitet det förmedlar.⁶ Det är allmänt känt att varumärkets *namn* spelar en avgörande roll för marknadsföringen av produkter och tjänster och hur accepterat varumärket blir av allmänheten. Namnet kan därför vara direkt avgörande för produkters och tjänsters framgång eller fall.⁷ Dessutom är namnvalet ofta kritiskt för varumärkets framtida juridiska skyddsförmåga.

Namnet är således en väsentlig komponent i byggandet av ett företags varumärkeskapital. En erkänd brand management författare, Noel Kapferer, menar att nästan vilket namn som helst kan användas i skapandet av ett starkt märke; under förutsättning att tid läggs ner på att skapa mening åt detta namn, dvs ge märket en egen innebörd och identitet. Det är dock inte

¹ Melin s. 8.

² Affärsvärlden: Märka eller märkas (1998-05-06).

³ Melin s. 8.

⁴ Kotler s. 289.

⁵ Kottvedgaard/Levin s. 309.

⁶ Aaker (1991) s. 15 ff.

⁷ Kotler/Armstrong s. 12ff.

oviktigt vilket namn man väljer; för det första måste de juridiska aspekterna beaktas och för det andra kan ”rätt namn” spara både tid och pengar när det lilla märket skall förvandlas till ett stort.⁸

Genom att välja ”rätt namn” kan således mycket vara vunnet. Blair och Rohn uttrycker sig i sin artikel - *Commercial Trademarks Fly as Company Flags* - följande angående namnvalet:

“Sometimes the name becomes the most valuable asset of the company. As such, it ought to be treated with all due respect for the commercial flag that it is. Anyone who wishes to come up with a new name for a company or a product needs to know the rules.”⁹

1.2 Problemdiskussion

Namnet påverkar i högsta grad framgången hos den eller de produkter som är kopplade till varumärket. Stora investeringar krävs för att marknadsföra nya produkter och det är avsevärda summor som går till spillo i händelse av att företagets produkt inte vinner framgång, eller om varumärket inte effektivt kan skyddas gentemot konkurrenter och möjlig degeneration. Marknadsförare och jurister har vanligtvis olika syn på vad som konstituerar ett ”bra namn”. Jurister är primärt intresserade av namnets förmåga att bli registrerat och dess inneboende juridiska skydd, medan marknadsförare främst intresserar sig för namnets förmåga att förmedla värdehöjande information till konsumenterna.

Utifrån denna bakgrund finner jag det intressant att utreda vad varumärkets värde egentligen består i och på vilket sätt namnet är kopplat till byggandet av ett starkt varumärke? Vilka ”regler” är det som skall följas vid namnvalet av en ny märkesprodukt och vad konstituerar egentligen ett ”bra namn”? Vilka juridiska aspekter är det som måste beaktas och är dessa förenliga med de marknadsföringsmässiga krav som ställs på namnet?

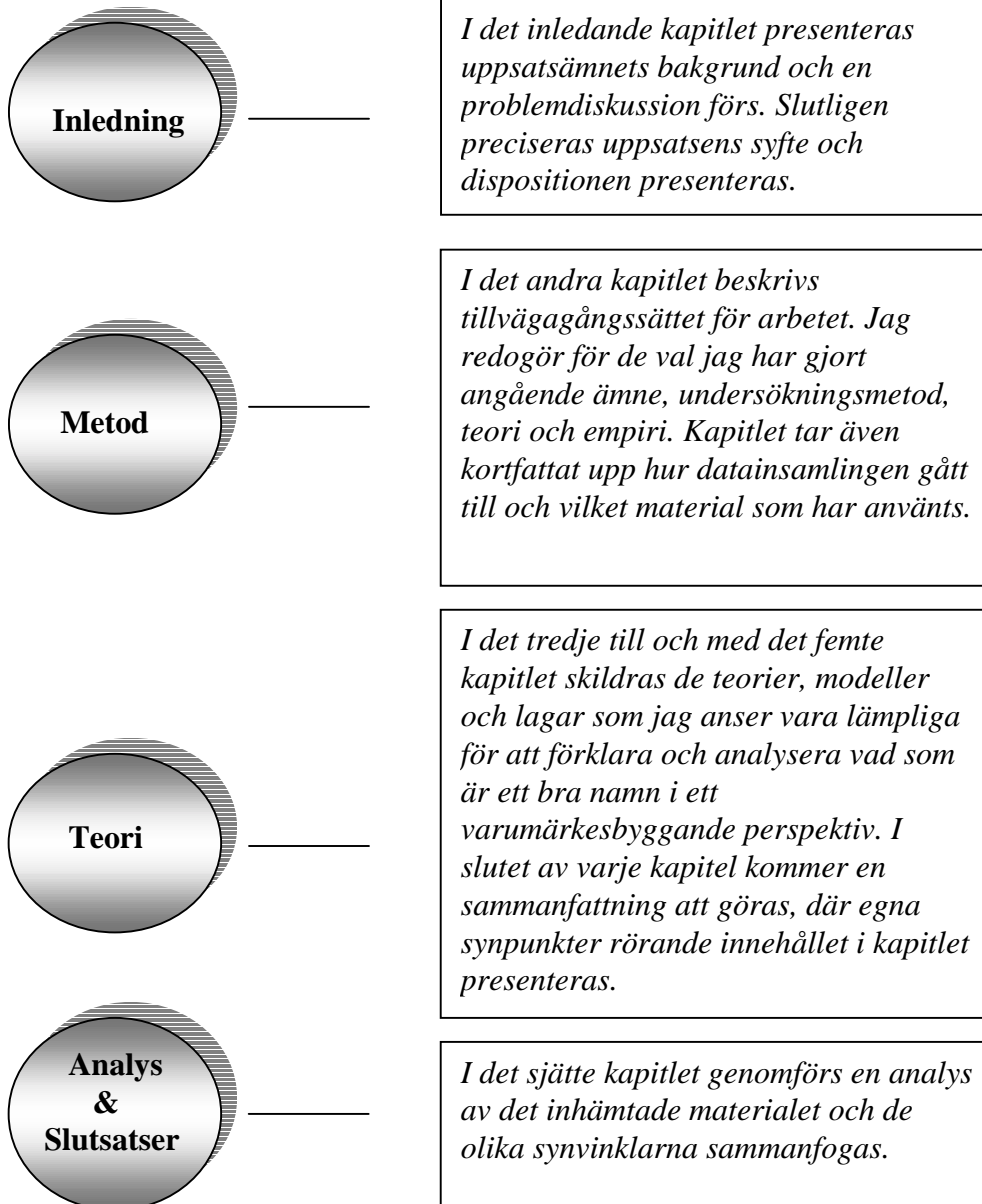
1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda vad som kan anses vara ett bra namn i ett varumärkesbyggande perspektiv. Fokus kommer att ligga på marknadsförarens respektive juristen version av ett bra namn och på hur dessa två olika synvinklar samspelar och påverkar varandra.

⁸ Kapferer s. 133.

⁹ Blair/Rohn s. 17.

1.4 Disposition



2 Metod

2.1 Undersökningsmetod och material

I uppsatsen har jag använt mig av en kvalitativ ansats, då syftet är att söka efter den kvalitet som är typisk för en företagsnamn. I detta fall namnets (ekonomiska och juridiska betydelse) för varumärkeskapitalet. Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på icke kvantifierbar data, såsom attityder, värderingar och föreställningar. Metoden har sin styrka i att den visar på totalsituationen och därmed möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.¹⁰ Förståelsen för totalsituationen av ett namns värde, d v s ett värde som beaktar både de varumärkesrättsliga och marknadsföringsmässiga aspekterna, bedömer jag som viktig för min uppsats. En liknande förståelse är betydelsefull för alla personer som i sitt dagliga arbete på något sätt kommer i kontakt med varumärken och/eller namngivning av produkter, må de vara varumärkesspecialister, brand managers, eller språkvetare.

En av de intressantare frågorna med uppsatsen är förhållandet mellan det ekonomiska och juridiska synsättet på varumärkets namn och studien bär därför vissa komparativa inslag.

Studien grundar sig på sedvanligt juridiskt material och ett flertal viktiga marknadsförings- och varumärkesteorier. Undersökning har gjorts av relevant lagtext, förarbeten, rättspraxis, EG-direktiv, EG-förordningar samt doktrin och artiklar inom det varumärkesrättsliga området. Särskilt framträdande inom den varumärkesrättsliga doktrinen är *Lärobok i immaterialrätt* av Levin/Koktvedgaard, *Särskiljningsförmåga* av Holmqvist, samt *Varumärkeskonflikter* av Wessman. Marknadsföringsteorin representeras främst av relevanta teorier och modeller hämtade från författarna Aaker, Melin, Kapferer, Keller och Urde. Även artiklar, framför allt från Journal of Marketing, har varit tongivande.

Två kortare intervjuer med representanter från en advokatfirma respektive en namngivningsbyrå/reklambyrå har också genomförts. Syftet med dessa intervjuer är snarast att ge ett praktiskt stöd åt en annars uteslutande teoretisk uppsats. Empirin är varken tillräckligt djupgående eller omfattande för att stå på egna ben och jag har därför valt att återge relevanta delar av intervjuerna löpande i teorikapitlet.

Materialinsamling av litteratur och artiklar har framförallt skett manuellt via elektroniska bibliotekskataloger. Artikelsöktjänsten ELIN förtjänar ett särskilt omnämnande. Utöver detta material har även information hämtats

¹⁰ Holme & Solvang (1997) s.79.

från hemsidor och databaser på Internet. Särskilt användbara källor inom EG-rätten är EU:s hemsida www.europa.eu.int och OHIM:s hemsida www.oami.eu.int. Jag har använt mig av rättsfall både från svenska domstolar och från EG-domstolen.

2.2 Avgränsningar

Uppsatsen är till sin natur bred, då den behandlar både juridiska och ekonomiska ämnesområden. Jag har därför varit tvungen att göra strikta avgränsningar och endast ytligt beröra vissa områden och helt utesluta andra, trots intressanta anknytningar till uppsatsämnet.

Uppsatsen utgår ifrån namnets betydelse för varumärket och således behandlas nästan uteslutande bedömningar som görs innan varumärkets födelse. Faktorer som kan knytas till varumärkets faktiska liv och användande beaktas bara om de är direkt hänförliga till överväganden vid namnvalsprocessen. Jag fördjupar mig därför inte närmare i skydd för väl ansedda varumärken. Vidare kommer endast s.k. ordmärken att behandlas; figurer, bilder, ljudmärken, färger, dofter, eller utstyrsel lämnas utanför studien, eftersom liknande varukännetecken har väldigt lite koppling till namnvalet.

Syftet med uppsatsen är att belysa namnets betydelse i ett varumärkesbyggande perspektiv och *ägarens* nytta av varumärket står i fokus. Kännetecken som inte har för avsikt att fungera som en bestående tillgång och som därför inte bedöms vara juridiskt skyddsvärda, t.ex. produkter med mycket kort beräknad livslängd, behandlas därför inte närmare. Studien fokuserar i huvudsak på varumärken för konsumentrelaterade tjänster och produkter, då varumärkesrätten har störst betydelse i dessa sammanhang.

Uppsatsen tar sikte på namn på nya enskilda produkter. Märkesstrategier rörande märkesutvidgningar och skapande av s.k. modermärken behandlas därför bara ytligt och beaktas endast som framtida möjligheter.

Den juridiska utgångspunkten tas i den svenska varumärkesrätten. EG-rätten refereras i den mån den är nödvändig för att på ett korrekt sätt återge den nationella rätten.

3 Varumärkesteorier

För att närmare beskriva de faktorer som ligger bakom ett märkes ekonomiska värde presenteras i detta kapitel några grundläggande varumärkesteorier och marknadsföringsbegrepp. Det finns en mängd ekonomiska teorier som berör varumärket och dess funktion, men pga. arbetets natur kommer bara en del av dessa att behandlas. Jag kommer i min presentation att utgå från Aakers ”Brand Equity”¹¹ modell, men låter övriga författare löpande komplettera texten. De viktiga marknadsföringsbegreppen ”varumärkesidentitet” och ”positionering” kommer att behandlas under relevant avsnitt i Brand Equity modellen.

3.1 Brand Equity (varumärkeskapital)

Varumärkeskapitalet avser de värden som en produkt eller tjänst associeras med genom att bära ett varumärke. Varumärket kan liknas vid ett tillgodohavande på ett bankkonto som kan öka eller minska beroende på hur företaget förvaltar varumärkets kapital.¹² Aaker beskriver varumärkeskapitalet som en grupp av tillgångar som är tätt sammanlänkade med ett märke, dess namn och symbol. Tillgångarna kan öka eller minska det värde som en produkt eller tjänst förmedlar till ett företag, och/eller till företagets kunder, beroende på tillgångarnas styrka.¹³ Detta värde representeras på olika sätt beroende på vilken aktör i distributionskedjan som avses. Värdet för konsumenten representeras av det pris han/hon är beredd att betala för den behovstillfredsställelse märkesprodukten förväntas skänka köparen. Återförsäljaren kan dra nytta av de fördelaktiga marginaler som framgångsrika märkesprodukter tillåter och fördelen för ägaren består i det värde som ett framgångsrikt märkes positionering på marknaden och i konsumenternas medvetande skänker i form av märkeslojalitet, möjligheter till stordrift, ökade försäljningsintäkter och vinstmarginaler.¹⁴ De tillgångar på vilket varumärkeskapitalet bygger kan variera från situation till situation, men vanligtvis kan de delas in i 5 huvudgrupper: *märkeslojalitet, varumärkeskännetecken, upplevd kvalitet, märkesassociationer* och *övriga juridiska varumärkestillgångar*.¹⁵

¹¹ Sv. varumärkeskapital (Frans Melins översättning).

¹² Urde s. 98.

¹³ Aaker (1991) s. 15 ff.

¹⁴ Melin/Urde s. 62.

¹⁵ Aaker (1991) s. 15 ff.

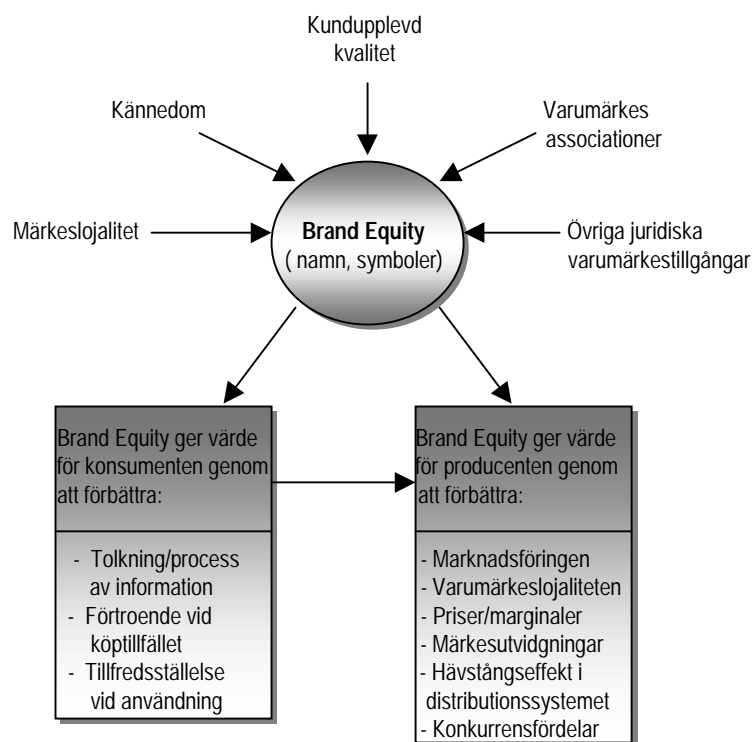


Fig.1 Aakers Brand Equity – modell. Källa: *Brand relationship management*, Tony Apéria.

3.1.1 Märkeslojalitet

Ett av marknadsföringens huvudmål är att skapa märkeslojalitet. Märkeslojalitet kan beskrivas som ett mått på hur starkt bundna kunderna är till märket och återspeglar hur troligt det är att kunderna byter märke, speciellt i händelse av att en förändring görs, antingen i pris eller i produktutseende. Målsättningen är att inspirera så hög märkeslojalitet hos konsumenterna att dessa i en valsituation slutar att jämföra olika märken/produkter och utan närmare reflektion väljer ett specifikt märke. Märkeslojalitet utgör varumärkeskapitalets kärna och är eftersträvansvärt eftersom det är en indikator på företagets framtida vinster. Existensen av en lojal kundbas minskar dessutom sannolikheten för fientliga aktioner från eventuella konkurrenter, eftersom dessa vanligtvis inte är intresserade av att spendera värdefulla marknadsföringsresurser på svårövertalade kunder.¹⁶

¹⁶ Aaker (1991) s. 39.

3.1.2 Varumärkeskännedom

Varumärkeskännedom påverkar förmågan hos en potentiell köpare att känna igen eller komma ihåg ett märke som en medlem av en speciell produktkategori - köparen hjälps att göra en koppling mellan produktklassen och märket.¹⁷ Vikten av hög varumärkeskännedom följer av att konsumenter ofta väljer kända märken framför okända, eftersom människor i allmänhet är mer komfortabla med det som är bekant och välbeprövat. En välkänd märkesprodukt uppfattas dessutom vara mer tillförlitlig och av bättre kvalitet än en produkt med ett okänt märke.¹⁸ Keller menar att varumärkeskännedom av framför allt tre olika anledningar spelar en viktig roll i konsumenternas beslutsfattande.

1. Sannolikheten att varumärket kommer med bland de urval av märken som konsumenten överväger att köpa ökar om konsumenten gör en koppling mellan varumärket och dess produktkategori.
2. Kännedom kan påverka konsumentens val av varumärke även om det i stort sätt inte finns några andra märkesassociationer. För s.k. lågengagemangsprodukter kan t.ex. ofta en miniminivå av kännedom vara tillräckligt för att köp skall ske.
3. Varumärkeskännedom påverkar hur märkesassociationer formas samt styrkan i dessa associationer.¹⁹

3.1.3 Kundupplevd kvalitet

Ett varumärke kommer alltid att förmedla en bild av produktens kvalitet. En bild som inte nödvändigtvis är baserad på detaljkunskap angående produktens egenskaper. Kvalitetsuppfattningen har direkt inverkan på både konsumenternas inköpsbeslut och deras märkeslojalitet; speciellt när köparen inte är motiverad eller har möjlighet att genomföra en detaljerad undersökning. En hög uppfattad kvalitet kan tillåta att ett högre pris för produkten tas ut, vilket i sin förlängning leder till en högre nettovinst för företaget. Om ett märke uppfattas ha en hög kvalitet i förhållande till en produkt, uppfattas det oftast ha en hög kvalitet även i relaterade produktkategorier, vilket underlättar framtida märkesutvidgningar.²⁰

¹⁷ Aaker (1991) s. 61.

¹⁸ Aaker (1991) s. 19.

¹⁹ Keller (1998) s. 91.

²⁰ Aaker (1991) s. 19.

3.1.4 Märkesassociationer

En association kan definieras som ett specifikt stycke information, som i konsumentens minne, direkt eller indirekt kan länkas till annan information. Varumärkesassociationer är enligt Keller de informationsnoder som är länkade till varumärket i minnet och på så sätt skapar mening för konsumenterna.²¹ Vissa associationer kan påverka konsumentens köpbeslut genom att skapa förtroende för ett visst varumärke. Associationer såsom ”Ronald Mcdonald” kan t.ex. skapa en positiv attityd eller känsla som kan kopplas till varumärket ”McDonalds”. Andra associationer kan ge positiva känslor som överförs till märket eller till användandet av märket. T.ex. så kan associationerna kopplade till ”Jaguar” skapa upplevelsen av att äga och köra något ”annorlunda”.²²

3.1.4.1 Märkesidentitet

Begreppet märkesidentitet myntades av Kapferer (1992) och kan ses som en utveckling av resonemangen kring varumärket som en tillgång.²³ Kapferer beskriver märkesidentitet som ett begrepp som fokuserar på ett företags intention med varumärket, något som förmedlar varumärkets mission, vision och värderingar till kundgruppen. Vad står företaget/produkten för? Hur vill företaget/produkten bli uppfattad?²⁴ En stor del av varumärkets värde kan hänföras till dess identitet och nyckeln till skapandet av ett starkt märke är ofta att utveckla och implementera denna märkesidentitet.²⁵ Aaker konstaterar att varumärkesidentitetens viktigaste byggstenar utgörs av varumärkesassociationer.²⁶

*“Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to customers from the organization members.”*²⁷

Image, personlighet och positionering är tre centrala begrepp som är relaterade till märkesidentiteten och dessa kommer var och en att beröras nedan.²⁸

²¹ Keller: Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity (1993) s. 3.

²² Aaker (1991) s. 20f.

²³ Urde s. 102.

²⁴ Kapferer s. 59.

²⁵ Aaker (1996) s. 25.

²⁶ Aaker (1996) s. 68.

²⁷ Aaker (1996) s. 68.

²⁸ Urde s. 102. Även ”corporate identity”, som rör *organisationens* image och identitet är starkt knutet till märkesidentiteten, men då begreppet har liten relevans i ett namnperspektiv utelämnas det.

Image

Image är resultatet av en märkesidentitet som uppstår på mottagarens, d v s konsumentens sida.²⁹ Hur väl varumärkesassociationerna inbördes stämmer överens med varandra bestämmer tydligheten i varumärkets image. Ett varumärke med en sammanhängande image kan effektivt bestämma konsumenternas helhetsbild av varumärket, medan en icke koherent varumärkesimage kan skapa problem för marknadsförarna. I det senare fallet kan konsumenterna bli förvirrade över varumärkets mening, eftersom konsumenterna i fråga inte besitter någon existerande information till vilken ny information kan kopplas. De nya associationerna blir då svagare och mindre önskvärda. Associationer som inte överensstämmer i mening med andra associationer kan dessutom enklare förvirras av konkurrenternas aktiviteter.³⁰

Märkespersonlighet

Märkespersonlighet definieras som en uppsättning av mänskliga personlighetsdrag som kan associeras till märket.³¹ Genom att bygga en stark varumärkespersonlighet kan företaget skapa samhörighet mellan varumärket och konsumenterna, antingen pga. att de har liknande personlighetsdrag eller för att konsumenten vill använda varumärket för att kompensera för sin egen personlighet.³² Aaker menar att varumärkespersonlighet kan bidra till att öka varumärkeskapitalet på framför allt tre sätt.

1. Människor kan använda varumärkets personlighet som ett verktyg för att uttrycka sin egen identitet. Detta kan antingen vara deras egen, eller en identitet de eftersträvar.
2. Varumärkets personlighet ligger till grund för en varumärkesrelation mellan konsument och företag.
3. Varumärkespersonligheten lyfter indirekt fram produktens attribut och funktionella fördelar genom relevanta associationskopplingar.³³

Positioneringskonceptet

Positioneringskonceptet är centralt i varumärkes- och marknadsföringsteorin. Enligt Ries och Trout är positionering ett tankesystem som beskriver hur varumärkesinnehavaren gör sig hörd och sedd på en överkommunicerad marknad. En produkts position är sättet konsumenterna definierar produkten i förhållande till dess unika egenskaper. Annorlunda uttryckt: den plats som produkten i relation till konkurrerande produkter upptar i konsumentens sinne. En svag positionering innebär ofta

²⁹ Urde s. 103.

³⁰ Keller: Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity (1993) s. 8.

³¹ Aaker (1996) s. 141.

³² Aaker (1996) s. 153.

³³ Aaker (1991) s. 68.

att konsumenten blir osäker på vad produkten står för och varför just denna produkt skall väljas framför en liknande vara.³⁴

Positioneringskonceptet utvecklas alltid med utgångspunkt i produktens och varumärkets fördelar, men hänsyn måste också tas till den rådande konkurrenssituationen, samt målgruppens egenskaper och behov. För att en märkesprodukt skall kunna positioneras måste det finnas en differentieringsgrund, något som skiljer den från övriga liknande produkter. Ett sätt att tydliggöra en sådan differentieringsgrund för konsumenterna är att använda så kallade USP:s (unique selling proposition). En unik produktenskap väljs ut i positioneringen och bildar tillsammans med varumärket och den generiska termen det bärande budskapet i kommunikationen till konsumenten. Exempelvis ”Uncle Ben’s – Riset som aldrig klibbar”, ”Coca Cola – the real thing” eller ”Volvo – Den säkra bilen” Tanken är att märket och USP-frasen skall kopplas samman och arbetas in så starkt att när märket nämns skall man genast associera till USP-frasen och vice versa.³⁵

Det är viktigt att vara eftertänksam vid utformningen av ett positioneringskoncept. När produkten positioneras mutar företaget in en del av marknaden och skapar en bild i konsumenternas medvetande. Skulle företaget av någon anledning senare vilja ompositionera märkesprodukten, tar detta både tid och stora ekonomiska resurser i anspråk. Den positionering som väljs skapar starka relationer mellan varumärket och konsumenterna, vilket förhoppningsvis leder till en ökad märkeslojalitet.³⁶

3.1.5 Övriga juridiska varumärkestillgångar

Övriga juridiska varumärkestillgångar innefattar märkestillgångar som är värdefulla eftersom de hindrar konkurrenter från att försvaga märkets befintliga kundkrets och den märkeslojalitet märket åtnjuter hos konsumenterna. Dessa tillgångar kan vara av flera olika slag. En juridisk ensamrätt skyddar t.ex. varumärkeskapitalet från konkurrenter som vill förvilliga konsumenter genom att använda ett liknande namn, symbol eller förpackning och ett starkt patent kan effektivt hindra all konkurrens inom patentets område.³⁷

3.2 Sammanfattning och egna kommentarer

³⁴ Ries/ Trout s. 13ff.

³⁵ Melin/Urde s. 22.

³⁶ Melin/Urde s. 22.

³⁷ Aaker (1991) s.21.

Aakers "Brand Equity" modell beskriver i min mening på ett bra sätt vilka faktorer det är som skapar värde för ett varumärke. De fyra första faktorerna i modellen (*märkeslojalitet, varumärkeskännedom, kundupplevd kvalitet* och *märkesassociationer*) hänför sig till hur konsumenten uppfattar varumärket och berör i huvudsak det värde varumärket representerar i form av ökad försäljning av produkten/produkterna knutna till varumärket. Den femte, *övriga juridiska varumärkestillgångar* är inriktad på varumärkets juridiska funktion och är ett mått på hur väl de första fyra tillgångarna kan skyddas.

De första fyra faktorerna har relativt mycket gemensamt och gränserna dem emellan verkar flytande. Huruvida ett *namns* inneboende egenskaper skall hänföras till varumärkeskännedom, kundupplevd kvalitet eller övriga märkesassociationer beror i min mening främst på typen av de associationer som är kopplade till namnet. Associationer som för tankarna till *produkttypens* generella egenskaper främjar i allmänhet märkets varumärkeskännedom; och associationer knutna till märket, d v s den *individuella* produktens egenskaper bör falla under övriga märkesassociationer. Faktorn kundupplevd kvalitet kan närmast förstås som en specifik form av association knuten till namnet, som för tankarna till kvalitet. Sverige, Tyskland och Japan kan t.ex. påstås förmedla en känsla av kvalitet till skillnad från Taiwan, Korea och Hong Kong.

De fyra första kategorierna samspelar och påverkar varandras styrka till en viss grad. Hög varumärkeskännedomen kan t.ex. främja både styrkan hos övriga märkesassociationer och höja produktens uppfattade kvalitet. Liknande samspel är speciellt tydliga vad gäller märkeslojaliteten.

Exakt vad som skapar varumärkeslojalitet hos konsumenterna är svårt att definiera och är dessutom individbaserat, men det är rimligt att anta att det krävs att kunderna känner till märket, vad det står för och vad dess produkt erbjuder, för att märkeslojalitet skall kunna uppstå. Att vid namnvalsprocessen ta hänsyn till eventuell märkeslojalitet är i min mening lite väl långsökt. Ett namn kan knappast i sig självt uppmåna till märkeslojalitet, men genom att bära på tillräckligt med positiva märkesassociationer kan namnet underlätta byggandet av en vinnande varumärkesidentitet och på så sätt indirekt stimulera varumärkeslojaliteten. Varumärkeslojalitet torde således företrädesvis främjas av namn som i allmänhet stärker faktorn övriga varumärkesassociationer. Observera att märkeslojalitet inte bara är beroende av att varumärket besitter en klart definierad identitet, utan denna identitet måste givetvis också vara attraktiv för konsumenterna för att önskad effekt skall uppnås.

4 Varumärkesrättsliga aspekter

Vilka juridiska förutsättningar måste beaktas vid valet av namn? I detta kapitel beskrivs huvudsakligen möjligheterna att registrera och skydda ett varumärke, men även förlusten av ensamrätten till ett varumärke pga. degeneration behandlas. Fokus ligger på de viktiga begreppen särskiljningsförmåga och förväxlingsbarhet. Avsnittet begränsar sig till att beröra s.k. ordmärken, då dessa är av störst relevans i ett namnperspektiv.

4.1 Allmänt om varumärkesrätten

Den svenska varumärkesrätten är idag helt europeiserad och varumärkeslagen (1960:644) (VML) har genom rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniserats med övrig europeisk rätt. Genom ratificeringen av Madridprotokollet (1994:1510) har förordningen (EG) nr 40/94 om EG- eller gemenskapsvarumärken (EG-VMF) införts för att möjliggöra en EU-täckande varumärkesrätt vid sidan om de nationella förfarandena. EG-VMF gäller precis som andra EG-förordningar som lag här i Sverige och överensstämmer i stort till sin innebörd med VML. Nationellt och europeiskt skydd finns således att tillgå parallellt. Europeiseringen innebär att den centrala europeiska rättsbildningen (Europeiska gemenskapernas domstol, EGD) nu formar och utvecklar området genom att tolka EG-rättens innebörd.³⁸

4.1.1 Registreringskrav

Ensamrätt till ett varumärke kan enligt VML förvärfas på två olika sätt, antingen genom registrering eller genom inarbetning³⁹. Registrerbara varukännetecken är figurer, bilder, porträtt, ord, bokstäver, siffror, ljudmärken, signaturer, färger, dofter, slogans, eller utstyrsel (tredimensionella märken).⁴⁰ Ett EG-varumärke kan endast erhållas genom registrering.⁴¹

Ansökan om registrering görs hos Patent- och Registreringsverket (PRV), som innan eventuellt godkännande genomför en förprövning. PRV undersöker om märket till sin art och beskaffenhet är registrerbart (absoluta

³⁸ Kocktvedgaard /Levin s. 309f.

³⁹ Enligt 2 § 1-2st. VML kan ensamrätt förvärfas oberoende av registrering, om det har blivit inarbetat. Inarbetning kommer inte att beröras närmare, då företeelsen saknar närmare relevans för det här arbetet.

⁴⁰ Kocktvedgaard/Levin s. 329f, 332 och 337.

⁴¹ Kocktvedgaard/Levin s. 313.

registreringshinder), samt att märket inte riskerar göra intrång i redan bestående rätt (relativa registreringshinder). EG-varumärken erhålls efter en ansökan hos den centraliserade varumärkesmyndigheten OHIM i Alicante. Till skillnad från PRV:s förfarande, undersöker OHIM bara om det föreligger några absoluta registreringshinder och lämnar undersökningen angående förekomsten av relativa registreringshinder till den sökande. I båda fallen krävs uppgift om de varor märket avser och de varuklasser dessa varor anses tillhöra i enlighet med internationell klassificering.⁴²

4.1.1.1 Absoluta registreringshinder

Det viktigaste absoluta registreringshindret är kravet på särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga är en grundläggande förutsättningen för varumärkesrätt och innebär att ett fungerande varukännetecken måste ha ett – inneboende eller förvärvat – särdrag. Kännetecknet skall ha förmåga att skilja ut sig, d v s besitta distinktivitet. Kravet på särskiljningsförmåga ligger i varumärkesrättens själva natur. Om alla varor hade marknadsförts under samma symbol, hade det aldrig funnits ett varumärkesrättsligt system. I kravet på särskiljningsförmåga ligger dessutom en strävan att frihålla språkets vanliga ord och i tillvaron förekommande symboler. Sådana skall inte utan vidare förbehållas en enskild näringsidkare och monopoliseras som just hans varumärke. Av 1 § 2st VML framgår att kravet är generellt och fundamentalt och i 13 § VML anges *särskiljningsförmåga* som en direkt förutsättning för registrerbarhet. Motsvarande lydelse finns i artikel 7 EG-VMF.⁴³

Utöver kravet på särskiljningsförmåga skall varumärken som önskas registreras också uppfylla förutsättningarna 14 § 1st p.1-3 VML (motsvaras av artikel 7 EG-VMF). I punkten 1. anges att användning av statlig eller internationell beteckning eller ett kommunalt vapen är hinder för registrering. Punkten 2. förhindrar registrering av märken som är ägnade att vilseleda allmänheten och slutligen nämns i punkten 3. att ettärke är oregistrerbart om det på annat sätt strider mot lag, författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.⁴⁴

4.1.1.2 Relativa registreringshinder

De relativa registreringshindren återfinns i 14 § 1st p. 4-9 VML, eller i artikel 8 EG-VMF. De omfattar skydd mot att ett nyttärke innehåller eller är ägnat att uppfattas som någon annans firma, släktnamn, konstnärnamn eller likartat namn eller annans porträtt (punkten 4.). I punkten 5. förbehålls rätten till annans skyddade litterära titel eller konstnärliga verk; dessutom konstateras att annans upphovsrätt inte får kränkas. Den viktiga regeln om att en ny registrering inte får kränka en redan existerande varumärkesrätt genom att vara förväxlingsbar med denna, uttrycks i punkterna 6. och 7. Punkten 8. behandlar internationellt registrerade varumärken (WIPO-

⁴² Koktvedgaard/Levin s. 312f. och 329f.

⁴³ 1 och 13 §§ VML; artikel 7 EG-VMF, se även Koktvedgaard/Levin s. 343.

⁴⁴ 14§ 1 st p.1-3 VML; SOU 2001:26 s.135.

registrering) och i punkten 9. anges uttryckligen att ett befintligt EG-varumärke innebär hinder för registrering.⁴⁵

4.2 Närmare om särskiljningsförmåga

Kravet på särskiljningsförmåga återfinns som redan nämnts i 13 § 1st VML. Enligt specialmotiven avses med 13 § 1st 1p. VML ett krav på uppfyllande av två kriterier. Varumärket skall dels fungera som ett individualiseringsmedel, d v s kunna indikera varans kommersiella ursprung och dels skall beteckningen kunna förbehållas en enskild näringsidkare utan att konkurrenternas frihet att avbilda, beskriva eller marknadsföra sina varor blir otillbörligt beskurna (det s.k. frihållningsbehovet).⁴⁶ Denna dubbla motivering sägs i betänkandet utgöra det s.k. distinktivitetskravet som endast är tillgodosett när båda kraven, oberoende av varandra, är uppfyllda. Varumärkesutredningen anno 2001 specificerar förhållandet mellan de två kriterierna på följande sätt: lagstiftarens krav på särskiljningsförmåga är ett resultat av en avvägning mellan den enskilde näringsidkarens skyddsintresse och allmänhetens intresse av konkurrens i form av att andra näringsidkare inte skall hindras från att marknadsföra varor och tjänster. Ett varumärke som anses uppnå en erforderlig särskiljningsförmåga kan därför inte omfattas av ett frihållningsbehov.⁴⁷

4.2.1 Särskiljningsförmågans språkliga bakgrund

Ett ord har alltid två beståndsdelar: en form och ett innehåll. Formen består av en serie språkljud, som framställer formen av ett ord, men det är först när den talande eller lyssnande associerar ljudföljden med ett innehåll som han har lärt sig associera med just denna form, som ett meningsfullt ord uppstår. Ordets ”innehåll” är således den mentala bild som ordet företräder. Kombinationen av form (uttryck) och innehåll (betydelse) är ett grundläggande språkligt faktum och kallas bipolaritet. Språket innehåller två huvudtyper av ord: appellativ - generaliserande, icke individualiserande, icke identifierande beteckningar på begrepp, exempelvis bord, stol och varg; och proprier - egennamnen, de individualiserande, identifierande benämningarna på personer och ting, ex Hans-Heinrich, Mårten eller apan Ola.⁴⁸ Bipolaritet ter sig annorlunda vid egennamn än vid appellativ. Vad gäller appellativen är det ordets innehåll som är mest framträdande, medan formen är dominerande för egennamn. Ett egennamn fullgör sin identifierande uppgift enbart genom den ljudföreställning som dess form ger, oavsett vilken betydelse denna ljudföreställning kan ha haft från början,

⁴⁵ Kocktvedgaard/Levin s. 348f.

⁴⁶ Holmqvist NIR ((1992)) s.8.

⁴⁷ SOU 2001:26 s. 160.

⁴⁸ Holmqvist (1999) s. 15.

eller ha förvärvat genom att associeras med det ting eller den person som egennamnet har för avsikt att identifiera. Namnet ger inte i sig självt någon upplysning om den eller det som benämnes. Med appellativen förhåller det sig tvärt om – appellativets själva syfte är att förmedla information om det begrepp appellativet benämner.⁴⁹

Huvudsyftet med varumärkesrätten är som nämnts ovan att varukännetecknet skall kunna identifiera produktens ursprung, såsom kommande från en speciell näringsidkare och på så sätt särskilja produkten från andra liknande produkter. Ordmärken har i denna funktion mycket gemensamt med de identifierande proprierna. Bipolaritet finns båda hos ordmärken och egennamn, likaså identifierings och individualiseringsfunktionen, även om den senare ter sig lite annorlunda hos ordmärkena jämfört med övriga egennamn. Ordmärket individualiserar varuslaget som en produkt från en speciell näringsidkares rörelse, varans s.k. kommersiella ursprung, medan ett egennamn identifierar och individualiserar ett species, ett exemplar eller en individ av en viss art/sort. Bipolariteten hos egennamn har vid ordmärken sin motsvarighet i relationen mellan ordmärket och den vara som det benämner, varuslaget. Denna bipolaritet mellan det benämmande (ordmärket) och det benämnda (varan) resulterar i en sekundärbetydelse, kallad särskiljningsförmåga eller distinktivitet. Observera att det finns två olika slag av sekundärbetydelse: dels en inneboende sådan, som utgöres av den sekundära bipolariteten som uppstår omedelbart när ordmärke och varuslag sammanställs och som finns utan att märket har använts, dels en förvärvad sådan som är resultatet av märkets användning på marknaden.⁵⁰

Avgörande för ordmärkets lämplighet som varumärke blir det semantiska förhållandet mellan produktens namn och varan den avser beteckna. När ett appellativ med en viss igenkännbar betydelse, t.ex. gasell väljs som ordmärke för en viss vara, t.ex. bord uppstår en namnbildning, en s.k. propriesering. I sammanställningen av ordmärke och varuslagsbeteckning ingår dels ett ordmärkesappellativ (benämner varan – i vårt fall gasell), dels ett varuslagsappellativ (betecknar det varubegrepp som benämns av ordmärket - i vårt fall bord). Namnbildningen medför att de egenskaper som associerades till ordmärkesappellativet nu också associeras till varuslagsappellativet.⁵¹

När ordet gasell används som benämning på varan bord överföres således ordet gasells konnotationer (associationer) till begreppet bord. Ordmärket GASELL kommer således att ge associationer till en typ av bord som har en smäcker och gracil byggnad och är elegant i sin formgivning. Resultaten av en liknande namngivning blir en ny sekundär bipolaritet för den aktuella varan. Det mentala objektet - bordet GASELL - blir specifikt till skillnad

⁴⁹ Holmqvist (1999), s. 17f.

⁵⁰ Holmqvist (1999), s. 36

⁵¹ Holmqvist (1999), s. 18ff.

från det generella mentala objektet som frammanas enbart av ljudföreställningen bord. Varan är därigenom individualiserad som en specifik produkt kommande från en viss näringsidkares rörelse.

I de fall, såsom i exemplet med bordet GASELL, då ordmärkesappellativet och varuslagsappellativet inte har identisk primärbetydelse (primär bipolaritet) uppstår en bisociation, d v s ett resultat av föreningen mellan ordmärkes- och varuslagsappellativets denotationer och konnotationer och de associationer dessa framkallar. Graden av förenlighet mellan dessa associationer är avgörande för graden av särskiljningsförmåga som ordmärket kan uppnå. En hög grad av oförenlighet ger en hög grad av särskiljningsförmåga pga. av det överraskande och oväntade i att ett ordmärke benämner ett visst varuslag. Ju lägre grad av oförenlighet, d v s ju lättare begreppsassociationerna kan förenas med varandra, desto lägre är också det bisocierade begreppets särskiljningsförmåga.⁵²

En förutsättning för att nämnda sekundärbetydelse skall uppstå är att ordmärkesappellativet inte är associationsfritt på grund av sin form eller sitt innehåll. För associationsfria ord, där ordmärket saknar inneboende sekundärbetydelse i förhållande till varuslaget, förvärvas dessa associationer först genom ordmärkets användning som benämning på varan. Ordmärket kommer efter en tid att bli känt för att benämna en viss vara med vissa egenskaper från en viss näringsidkares rörelse. Har ordmärket redan en inneboende sekundärbetydelse kompletteras denna med den genom användning förvärvade sekundärbetydelsen.⁵³

Observera att associationers innebörd alltid är beroende av betraktarens förståelse och kunskap i förhållande till det aktuella ordet/begreppet.⁵⁴ För en engelsktalande person utan kunskaper i svenska är t.ex. ljudföljden ”bord” associationsfritt, medan ljudföljden ”table” vanligtvis för tankarna till ett bohagsting bestående av en platt yta med ben. Förmågan att uppfatta en bisociation förutsätter således kännedom om de båda begrepp som sammanställs.⁵⁵

Ordmärken som helt saknar särskiljningsförmåga, d v s konstellationer där ordmärkesappellativet är helt identiskt med varuslagsappellativet, kallas ofta generiska. Varunamnet bord för varan bord är exempel på en sådan beteckning.⁵⁶ Holmqvist drar slutsatsen att ett ordmärke, för att kunna fungera som ett varukännetecken, måste besitta tillräcklig egennamnskaraktär, eller annorlunda uttryckt: tillräcklig förmåga att individualisera en produkt som kommande från en speciell näringsidkares

⁵² Holmqvist (1999), s. 38.

⁵³ Holmqvist (1999), s. 34ff.

⁵⁴ *Under arbetet kommer både engelska och svenska ord används som exempel. Författaren utgår från att de personer som kommer att läsa uppsatsen besitter tillräckliga kunskaper i det engelska språket för att även finna de engelska exemplen givande.*

⁵⁵ Holmqvist (1999), s. 39.f.

⁵⁶ Holmqvist (1999), s. 18ff.

rörelse. Holmqvist drar en tydlig gräns mellan generiska ord (rena appellativ) och ord som kan fungera som distinktiva varumärken, d v s ord med egennamnskaraktär. Det räcker dock inte att fastställa att ett ord är en generisk term eller inte, utan ordmärket måste dessutom uppnå en tillräckligt hög grad av särskiljningsförmågan/distinktivitet för att kunna registreras.

*”Prövningen av möjligheterna att bevilja en ensamrätt till ett ordmärke består således av en bedömning av ordets språkliga egenskaper, dels om det är ett appellativ eller ett proprium, dels, i det senare fallet hur markant egennamnskaraktären är.”*⁵⁷

4.2.3 Grader av särskiljningsförmåga

Inom varumärkesrätten laboreras ofta med olika grader av särskiljningsförmåga. Enligt Holmqvist kan tre huvudtyper av varukännetecken urskiljas i förhållande till deras distinktivitetsgrad: deskriptiva, suggestiva, samt associationsfria varumärken. Dessa distinktivitetsgrader är egentligen associationsgrader, som är resultatet av ett ordmärkes sammanställning med en generisk varuslagsbeteckning (de två första är associativa, det sista utan associationer).⁵⁸ När jag nedan beskriver de olika distinktivitetsgraderna närmare utgår jag ifrån Holmqvists indelning, men kompletterar även med annan text.

4.2.3.1 Deskriptiva varumärken

Denna typ av namn kan jämföras med produktbeteckningar och karakteriserar på något sätt produkten, dess egenskaper eller användningsområde.⁵⁹

Den upprepning som görs i 13 § 1st 2p. ”Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans *art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande.*”⁶⁰ skall enligt betänkandet närmast ses som en exemplifikation av paragrafens inledande mening och fungera som ett hjälpmedel i bedömningen av ett varumärkes eventuella deskriptivitet.⁶¹

Med ord som anger **varans art** menas allmänna varubenämningar, d v s generiska ord eller appellativ, exempelvis ”kaffe” eller ”livsmedel”. Betänkandet karakteriserar dessa ord såsom deskriptiva, men enligt Holmqvist är det osäkert om generiska ord kan likställas med deskriptiva, eftersom ordgrupperna representerar två olika språkliga kategorier.⁶² Som

⁵⁷ Holmqvist (1999), s. 20.

⁵⁸ Holmqvist (1978) s. 17. Holmqvist (1999), s. 19 - 20. och 43.

⁵⁹ Melin/Urde s. 89f.

⁶⁰ 13 § 1st 2p. VML.

⁶¹ SOU 1958:10 s. 269.

⁶² Holmqvist NIR (1992) s.12.

redan nämnts saknar generiska ord helt särskiljningsförmåga, men så är inte fallet med deskriptiva ord. Anledningen till att de senare inte kan fungera som varukännetecken är att de saknar tillräckligt hög grad av särskiljningsförmåga (egennamnskaraktär)⁶³ Båda kategorierna behandlas här under samma rubrik, eftersom effekten blir den samma oavsett om ordet bedöms vara generiskt eller deskriptivt – ordet kan inte registreras som varumärke.

Under **beskaffenhetsangivande ord** faller ord som i övrigt anger varans egenskaper och kvalitet, t.ex. ”prima”, ”extra” och ”standard”. Även allmänna värdeomdömen räknas hit, t.ex. ”superior”, ”lyx” och ”eminent” osv.⁶⁴

Varumärken som **anger varans mängd** är relativt ovanliga i praktiken.

Med varumärken som **anger varans användning** åsyftas dess ändamål, t.ex. ”Ren” för tvål, ”Baby” för barnvagnar och ”Vacker” för smink.

Ett varumärke som **anger varans pris** består vanligtvis av ord som anger ett visst belopp t.ex. ”tio kronor” och ”femöres”, eller som antyder att varan är särskilt ekonomiskt fördelaktig. Även ord som anger en viss valuta omfattas.

Med varumärke som **anger varans geografiska ursprung** avses främst geografiska angivanden i allmänhet, inte bara namn på orter utan likaså distrikt och länder. Även vissa adjektiv kan anses vara ursprungsangivande, t.ex. ”Nordisk” och ”Tropisk”. Den geografiska deskriptiviteten förutsätter inte nödvändigtvis att varorna i fråga har tillverkats i den ort eller det område som betecknas med det geografiska namnet, utan kravet för att deskriptivitet i känneteckensrättslig mening skall föreligga vid geografiska benämningar är att de geografiska angivanden betecknar en plats varifrån varorna kan tänkas ha sitt ursprung. Således är inte t.ex. Mont Blanc (berg) eller Themsen (flod) att anse som deskriptiva, eftersom varorna inte rimligen kan härröra härifrån.⁶⁵

Att ett ord är nybildat och inte återfinns i det hittillsvarande språket utesluter inte att det är deskriptivt. Är ordet bildat av kända språkelement sammansatt enligt sedvanliga normer för ordbildning så kan det fortfarande bedömas vara deskriptivt. Inte heller medför tillägg, ändring av stavning, uppdelning av bindestreck, uteslutande av bokstäver osv. att ordet mister sin deskriptiva karaktär. För detta krävs vanligtvis en större förändring av ordets helhetsintryck. Märket skall vid prövningen om registrerbarhet bedömas i sin helhet - analys eller uppdelning av märket i olika delar som prövas var för sig bör i allmänhet inte förekomma.

⁶³ Holmqvist (1999) s. 43.

⁶⁴ SOU 1958:10 s. 269ff.

⁶⁵ Holmqvist NIR (1975) s. 270.

Vid bedömningen av ett ordmärkes särskiljningsförmåga skall ordmärkets betydelse i svenska språket i första hand avgöras,⁶⁶ men även betydelsen i ett främmande språk kan medföra att ordmärket anses vara deskriptivt. Särskild hänsyn skall tas till de övriga nordiska ländernas språk samt till de stora världsspråken.⁶⁷ Att ett ord är deskriptivt på ett språk som är mindre känt i Sverige saknar vanligtvis betydelse. Innebörden av ett ord på latin eller grekiska kan dock ifråga om vissa varuslag, såsom läkemedel eller instrument för vetenskapligt bruk leda till att det anses som deskriptivt.⁶⁸

4.2.3.2 Suggestiva ordmärken

Holmqvist föreskriver att varumärket måste besitta tillräcklig egennamnskaraktär för att vara registrerbart och att gränsen för registrerbarhet därför bör dras mellan deskriptivitet och suggestivitet. Suggestiva, men inte deskriptiva varumärken, anses vara av tillräcklig propriekaraktär för att kunna registreras. Detta eftersom de förstnämnda, till skillnad från de sistnämnda, besitter en tillräckligt hög inneboende särskiljningsförmåga, pga. att den sekundära bipolariteten mellan ordmärkets och varuslagsappellativets primärbetydelser är tillräckligt ovanlig, oväntad eller överraskande. Det räcker alltså inte att konstatera att varumärket är associativt, eftersom detta är en egenskap både hos deskriptiva och suggestiva märken.⁶⁹

Skillnaden mellan deskriptiva och suggestiva ordmärken ligger således i att de förstämnda anger varans beskaffenhet eller användning medan de sistnämnda endast anses antyda de nämnda begreppen.⁷⁰ Suggestiva märken antyder en typisk egenskap hos varan i fråga, utan att för den sakens skull beskriva den.⁷¹ I fallet SMOKELESS (namnet SMOKELESS sökt för produkten snus) konstaterades att ord som inte är direkt beskrivande, utan är ägnade att inge kundkretsen associationer, anses vara suggestiva och kan som sådana registreras.⁷² Andra exempel på suggestiva namn är DIAMANT för tvättmedel, CITRON för fruktpressar och BALANS för läkemedel.⁷³

Suggestiva märken kan generellt sägas vara de märken som kräver minst arbete för att bli inarbetade (bortsett från rent deskriptiva ord). Deras närhet till sina respektive varubeskrivningar kan dock medföra att konkurrenter kan lägga sig nära utan att det blir fråga om intrång. Ur förväxlingshänsyn är detta en svaghet.⁷⁴

⁶⁶ SOU 1958:10 s. 270f.

⁶⁷ Carlsson, s. 52.

⁶⁸ SOU 1958:10 s. 270.

⁶⁹ Holmqvist, (1999) s. 43.

⁷⁰ Holmqvist NIR (1992) s.20.

⁷¹ Melin/Urde s 89.

⁷² RÅ 1974:21 (SMOKELESS)

⁷³ Holmqvist, (1999) s. 99.

⁷⁴ Holmqvist NIR 1975 ibid.

4.2.3.3 Associationsfria ordmärken

De associationsfria ordmärkena inkluderar två undergrupper: *absolut* associationsfria ordmärken och *relativt* associationsfria ordmärken.⁷⁵ (Melin/Urde väljer att benämna grupperna fantasinamn respektive slumpmässiga namn.)⁷⁶ Skillnaden dem emellan ligger i att den första gruppen, som är att betrakta som äkta *proprier* (egennamn), helt saknar sekundära associationer till följd av att namnet i sig är betydelsetomt. Ordet kan således inte framkalla någon begreppsassociation. Exempel är Cykeln PRERAX, Handsken REVAL och fotofilmen KODAK. Den andra gruppens relativa associationsfrihet härrör från faktumet att det valda namnets primära associationer är helt, eller nästan helt, oförenliga med varuslagsappellativets associationer. Exempel är glödlampan GASELL, motoroljan BJÖRN och cigaretterna BLIXT.⁷⁷

Absolut associationsfria ord (fantasinamn)

Fantasinamn har ingen som helst koppling till produkten eller dess användningsområde och är därför enligt Melin/Urde lätta att registrera och skydda mot varumärkesintrång. De mest kända exemplen på fantasinamn är Kodak och Exxon som ursprungligen inte hade någon betydelse eller koppling till kameror respektive oljeprodukter.⁷⁸ Melin/Urdes uppfattning får visst stöd från patentverket, som konstaterar att det de absolut associationsfria orden är de ord som med minst tvekan kan registreras.⁷⁹

Nybildningar av ord (fantasinamn) är i princip äkta *proprier* och som sådana associationsfria i sig, oavsett med vilket varuslagsappellativ de sammanställs. En intressant egenskap med absolut associationsfria ord är att de är svårare att känna igen och komma ihåg än ordmärken med en associationsbas knuten till sig, varigenom förväxlingsrisken bedöms bli högre. I registreringspraxis ställs t.ex. betydligt högre krav på olikhet mellan ordmärken för läkemedel än mellan ordmärken för andra slag av produkter, eftersom läkemedelsnamn ofta är associationsfria för alla andra än läkare, farmaceuter och kemister. Bedömningen följer av att ljudföljden i ordet, och inte dess betydelse, blir avgörande för förväxlingsbedömningen. Ordet är ofta helt obegripligt för de flesta personer och förväxlas därför lätt med andra ord som har en likartad ordföljd. Risken för missförstånd och förväxlingar av läkemedel är därför påtaglig.⁸⁰

Relativt associationsfria ord (slumpmässiga namn)

Namn inom denna ordgrupp är till sin natur deskriptiva eller generiska och saknar i sin ursprungsbetydelse inneboende särskiljningsförmåga. ”Apple” (sv. äpple) har t.ex. ingen inneboende särskiljningsförmåga när det gäller

⁷⁵ Holmqvist, (1999) s. 38ff.

⁷⁶ Melin/Urde s. 89.

⁷⁷ Holmqvist, (1999) s. 38ff. och s. 99.

⁷⁸ Melin/Urde, s. 89.

⁷⁹ Holmqvist, (1999) s. 56f.

⁸⁰ Holmqvist, (1999) s. 47-57.

äppelbaserade produkter, exempelvis äppelcider. Det går dock utmärkt att använda ordet som beteckning för en produkt som inte är direkt relaterad till namnet, t.ex. APPLE för datorer, eftersom namnet i detta fall inte antyder något om produkten som sådan. Holmqvist skulle uttrycka det som att de båda begreppens (äpple och datorer) primära betydelser är helt eller nästan helt oförenliga, vilket resulterar i en närmast total sekundär associationsfrihet.⁸¹

4.2.4 Degeneration

Degeneration syftar på den förvandling som sker när ett tidigare individualiserande varumärke övergår till att bli en generisk term, d v s ett beskrivande ord för hela varuslaget. Ur en teoretisk synpunkt innebär varumärkesdegeneration att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga och därmed inte längre uppfyller det första registrerbarhetskravet (förmågan att individualisera en viss näringsidkares varor) Degeneration kan drabba alla former av varumärken, men är av största betydelse för ordmärken.⁸²

Orsaken till att särskiljningsförmågan minskar och slutligen upphör att existera är att ett varumärke inte längre används eller uppfattas som ett varumärke.⁸³ Om ett märke inte längre anses besitta någon särskiljningsförmåga kan registreringen hävas enligt 25 § 2st. VML. Exempel på en gång välkända varumärken som har övergått till att bli allmänna varuslagsbeteckningar är DYNAMIT, GRAMMOFON och JEEP.⁸⁴

Degeneration medför i och med rättsförlusten en rad allvarliga ekonomiska konsekvenser. Den marknadsinvestering, i form av kännedomshöjande åtgärder, som företaget satsat tid och pengar på går t.ex. förlorad, vilket medför att företagets image och renommé skadas, samt att företaget mister ett av sina mest potenta marknadsföringsvapen – varumärket. Dessutom erbjuds konkurrerande företag möjlighet att ”gratis” använda en väl inarbetad produktbeteckning i sin marknadsföring. En oundviklig konsekvens av degeneration blir att företaget måste skapa ett nytt varumärke, något som tar både lång tid och kräver mycket resurser i anspråk.⁸⁵ Enligt Melin/Urde drabbar degeneration företrädesvis patenterade uppfinningar, eftersom monopolsituationer ofta ger upphov till degenerationsföreteelser. Ett exempel på en ny uppfinning som ligger i riskzonen ger Emma Karlius⁸⁶ i fallet C-PEN. Problemet för en ny uppfinning såsom C-PEN, är att det inte finns några andra bra beteckningar

⁸¹ Holmqvist, (1999) s. 38f.

⁸² Holmqvist, NIR (1992) s. 12f.

⁸³ Melin/Urde 1991 s. 106f.

⁸⁴ 25 § 2st. VML; NJA 1887 A 288 (DYNAMIT); RÅ 1947 H 51, NIR 1947 s.216 (JEEP).

⁸⁵ Melin/Urde 1991 s. 100.

⁸⁶ Emma Karlius är varumärkesjurist på advokatfirman Ström&Gulliksson

att tillgå för att benämna en *elektronisk penna* med likartade funktioner. Under dylika förutsättningar är det lätt att produktnamnet bli synonymt med varuslagsbenämningen.⁸⁷ Det är därför viktigt att vid nya uppfinningar se till att både ett varumärke och en generisk term etableras och att dessa aldrig uppfattas som en och samma.⁸⁸

Urde/Melin konstaterar att degeneration i stort beror på två orsaker: Namnvalet och marknadsföringen av varumärket. Den senare kommer inte närmare beröras, men konstateras kan att marknadsförarna bör se till att varumärket hålls åtskilt från produktbeteckningen. Speciellt om produkten är en ny ”uppfinning”.⁸⁹

För att underlätta namnvalet utifrån en degenerationssynpunkt har Melin/Urde⁹⁰ delat in namn i fyra huvudgrupper som baseras på deras inneboende särskiljningsförmåga till produkten, dess utseende och användningsområde: deskriptiva, suggestiva, slumpmässiga och fantasinamn. Indelningen är väldigt lik Holmqvists distinktionsindelning, med skillnaden att Holmqvist placerar slumpmässiga namn och fantasinamn i en och samma grupp, som han benämner associationsfria varumärken.

Melin/Urde drar slutsatsen att ju högre särskiljningsförmåga, inneboende och förvärvat, ett märke besitter desto starkare är det ur ett degenerationsperspektiv. Nedanstående bild belyser hur valet av namn påverkar varumärkets inneboende distinktivitet i förhållande till senare förvärvat särskiljningsförmåga.⁹¹

⁸⁷ Karlus: intervju.

⁸⁸ Melin/Urde 1991 s. 101f.

⁸⁹ Melin/Urde 1991 s. 106f.

⁹⁰ utifrån Cohens modell (1986, s63)

⁹¹ Melin/Urde s89f.

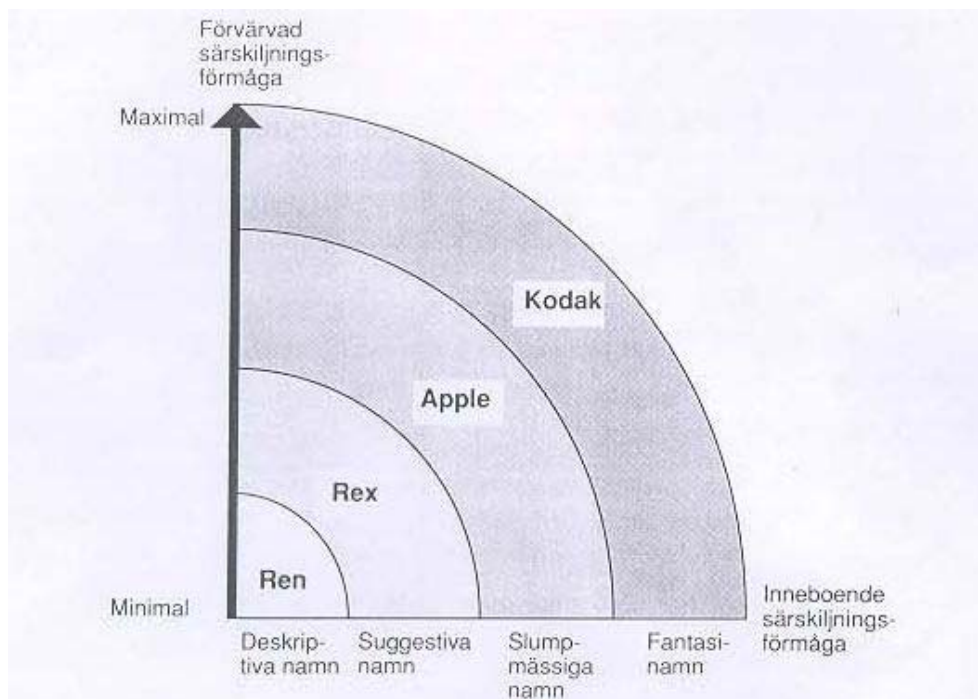


Fig. 2. Namnets inneboende och förvärvade särskiljningsförmåga. Källa: *Varumärket: en hotad tillgång*, Melin/Urde.⁹²

Varumärkets inneboende särskiljningsförmåga åskådliggörs på den horisontella axeln i figuren ovan. Ju längre till höger man kommer på denna axel, desto större är den inneboende särskiljningsförmågan och det därtill kopplade degenerationsskyddet. Om märket i marknadsföringen verkligen används som ett varumärke (och inte som en produktbeteckning) förvärvar det med tiden ytterliggare särskiljningsförmåga. Märket rör sig då från utgångspunkten på den horisontella axeln parallellt med den vertikala axeln. Observera att det inte förkommer någon rörelse mellan grupperna. Ett varumärkes förvärvade särskiljningsförmåga påverkar således inte dess inneboende särskiljningsförmåga och övergår inte från att vara deskriptivt till suggestivt, eller från suggestivt till slumpmässigt.

Ett degenererat varumärke har förlorat all särskiljningsförmåga och har blivit synonymt med produktkonceptet det symboliserar (inträffar i origo). Varumärket har således blivit en generisk term. Ur degenerationssynpunkt är det därför optimalt att befinna sig så långt ifrån origo som möjligt.

Enligt Melin/Urde borde de slumpmässiga, eller de rena fantasinamnen, vara att föredra ur en juridisk synvinkel, då dessa är lätta att skydda till följd av god inneboende särskiljningsförmåga. Det är dock vanligare att företagen väljer suggestiva eller deskriptiva namn. Detta beror på att företag inte bara

⁹² Bildtext: "Ett varumärkes totala särskiljningsförmåga är en funktion av dess inneboende respektive förvärvade särskiljningsförmåga. Ju bättre särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto längre ifrån origo befinner det sig." (Melin/Urde s. 90.)

har juridiska hänsyn att beakta, utan även måste göra marknadskommunikativa och strategiska överväganden.⁹³

4.3 Förväxlingskriteriet

Ensamrättens omfattning framgår av 4-6 §§ VML. Det centrala i varumärkesskyddet är att ingen annan än rättighetsinnehavaren får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken (4 § VML). Av 6§ 1st VML framgår att det endast är förväxlingsbara märken som kan göra intrång. Den som handlar i strid med 4 och 6 §§ VML kan dömas till *varumärkesintrång* med påföljd av böter eller fängelse i upp till 2 år (37 § VML). Vidare kan skadestånd bli aktuellt enligt 38 § VML och den ansvarige kan vid vite hindras till fortsatt intrång (37a § VML). Dessutom är förväxlingsbarhet, som redan nämnts, ett hinder mot registrering. Regler med motsvarande innehåll för EG-VMF återfinns i Artiklarna 8.1b och 9.1b.⁹⁴

Enligt varumärkesutredningens förslag till ny varumärkeslag (2001), har rättighetshavaren rätt att förhindra användning eller registrering av ett yngre märke, om det finns en risk för förväxling. Häri inbegripet är risken för att användning av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.⁹⁵

Förväxlingsprincipen är varumärkesrättens huvudkriterium och anger att märken är förväxlingsbara, när dessa är identiska eller åtminstone liknar varandra (märkeslikhet) och dessutom avser varor av samma eller liknande slag (varuslagslikhet). Prövningen skall göras utifrån en helhetsbedömning av samtliga förekommande omständigheter. Viktiga aspekter är: Särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet och köpkretsens sammansättning. Vid bedömningen skall särskilt hänsyn tas till det inre samband som föreligger mellan de två huvudkomponenterna (märkeslikhet och varuslagslikhet). Denna så kallade *produktregel* innebär att en mycket stor likhet mellan märkena kan uppväga det faktum att varorna inte är så lika varandra, och vice versa.⁹⁶

I överensstämmelse med varumärkesdirektivet bör man enligt Wessman kunna beakta förväxlingsbedömningen som en växelverkan, inte bara mellan omständigheter rörande märkenas och varornas likhet, utan även med beaktande av det äldre märkets särskiljningsförmåga.⁹⁷ Denna relativa nyhet

⁹³ Melin s. 138ff; Melin/Urde s 89f.

⁹⁴ 4-6, 37-38 §§ VML; artikel 8.1b och 9.1b EG-VMF.

⁹⁵ SOU 2001:26 s. 51.

⁹⁶ SOU 1958:10 s. 251.

⁹⁷ Wessman s. 386ff.

bygger på den tyska principen om känneteckningskraft som har fått ett starkt fäste i europeisk varumärkesrätt i och med EG-domstolens praxis.⁹⁸

4.3.1 Närmare om märkeslikhet

För att utreda om två varumärken har en kränkande likhet måste en likhetsbedömning först göras. Vikt lägges vid utseendet - s.k. synbild, uttalet - s.k. ljudbild och slutligen meningsinnehållet - s.k. föreställningsbild⁹⁹.

Förväxlingsbedömningen bör i princip grundas på märkens antagliga skydd och hur de upplevs i den dagliga varuomsättningen, d v s hur märkena uppfattas av konsumenterna? Härav följer tre viktiga principer:

1. principen om helhetsintrycket;
2. principen om den bleknande minnesbilden; och
3. principen om att likhetsbedömningen inte skall vara den samma för alla varumärken.¹⁰⁰

4.3.1.1 Principen om helhetsintrycket

Principen om helhetsintrycket innebär att man i en förväxlingsbedömning skall bortse från oväsentliga detaljskillnader. Principen grundar sig på att marknaden normalt inte gör någon närmare granskning av enskilda märkens detaljer och att varumärken vanligtvis uppfattas som helheter.¹⁰¹ KEA ansågs t.ex. förväxlingsbart med IKEA, eftersom betoningen i båda orden låg på EA. I:et ansågs i detta fallet vara en oväsentlig detaljskillnad.¹⁰² Trots att en helhetsbedömning skall göras är märket en summa av sina beståndsdelar och principen om helhetsbilden medger således att en beståndsdel kan ha så stark särskiljningsförmåga att den dominerar helhetsbilden.¹⁰³

4.3.1.2 Principen om den bleknande minnesbilden

Principen tar avstamp i det faktum att konsumenten sällan eller aldrig ser de två aktuella varumärkena samtidigt. Har konsumenten tidigare köpt en vara, som han eller hon har tyckt om och senare söker efter samma vara på hyllorna, så har konsumenten därför bara en bleknande minnesbild att gå efter. Enligt Koktvedgaard/Levin blir principens reella innehåll främst (precis som principen om helhetsintrycket) att man inte skall vara för nogräknad med detaljskillnader.¹⁰⁴

⁹⁸ Wessman s. 386; EGD C-39/97 (Canon).

⁹⁹ *Exempel på en gemensam föreställningsbild är "varg" och "ulv" eller en bild av en tupp och ordet "tuppen"* (SOU 1958:10 s. 253).

¹⁰⁰ Koktvedgaard/Levin s. 374f.

¹⁰¹ Koktvedgaard/Levin s. 375.

¹⁰² PBR 11.6.1999 (KEA).

¹⁰³ Wessman s. 28.

¹⁰⁴ Koktvedgaard/Levin s. 375.

4.3.1.3 Principen om att likhetsbedömningen inte skall vara den samma för alla varumärken

Principen återkommer ofta i praxis och stadgar att samma måttstock inte får användas för alla varumärken, utan att bedömningen bör differentieras efter varans art och köparkretsens egenskaper. Varans art har främst betydelsen att det normalt får räknas med större uppmärksamhet från konsumentens sida när det rör sig om inköp av dyra kapitalvaror än när det rör sig om vardagliga småinköp.¹⁰⁵ I händelse av att köparna är experter, så snävas likhetsbedömningen in. T.ex. ansågs inte varumärket VALENTINE för vin vara förväxlingsbart med BALLANTINE'S WHISKEY eftersom köparna av sådana varor (liksom av tobak, kosmetik m.m.), antas vara tillräckligt märkesmedvetna.¹⁰⁶

4.3.1.4 Viktiga principer i praxis

Följande principer kan läsas ut ur praxis och spelar en stor roll vid den dagliga hanteringen av varumärken.

- Vid ordmärken är det normalt syn och ljudbilden som blir avgörande för om förväxlingsrisk är för handen eller inte. ENCO ansågs t.ex. förväxlingsbart med NK och IZUMO ansågs förväxlingsbart med MIZUNO.¹⁰⁷
- Huvudvikten läggs på den del av märkena som har hög särskiljningsförmåga och dominans och allmänna ord och stavelser kan ofta bortses ifrån. TEAMIX ansågs exempelvis ej förväxlingsbart med TRIMIX och ELISABETH OF SWEDEN var ej förväxlingsbart med ELISABETH ARDEN.¹⁰⁸
- Ord som ingår i ett annat skall normalt anses förväxlingsbara och identitet mellan ords prefix spelar en större roll än likhet mellan deras suffix. CERALUX ansågs förväxlingsbart med LUX och ASCOM med ASCO. MAGNET MAN ansågs dock inte vara förväxlingsbart med MAN, och ej heller MATAS med MATIS.¹⁰⁹
- Vid bedömningen av uttalet avses det svenska uttalet, dock inte utan undantag. Framför allt inte i kombination med relativ bokstavslighet. BEACON ansågs t.ex. förväxlingsbart med BISON och BiC med BI.¹¹⁰

¹⁰⁵ Kocktvedgaard/Levin s. 376.

¹⁰⁶ RÅ 1967 s.32, NIR 1968 s. 240 (VALENTINE)

¹⁰⁷ RÅ 1972 H 51, NIR 1973 s. 110 (ENCO); PBR 5.6.1997 nr 94-10279 (IZUMO).

¹⁰⁸ RÅ 1972 A 68 (TEAMIX); RÅ 1970 H 24 (ELISABETH OF SWEDEN).

¹⁰⁹ RÅ 1984 2:2, NIR 1985 s. 622 (CERALUX); RÅ 1983 2:29, NIR 1985 s. 491 (MAGNET MAN); PBR 31.5.1999 vm.nr 326.401 (MATAS).

¹¹⁰ RÅ 1971 H 54, NIR 1972 s. 217 (BEACON); NJA 1979 s. 121, NIR 1979 s. 382 (BI/BiC)

- Rör det sig om ord som ter sig främmande faller man vanligen tillbaka på den visuella likheten PHENYALIN var förväxlingsbart med FENJAL och IMAGINATION likaså med INSINUACION.¹¹¹
- Det brukar normalt inte hjälpa att översätta orden till ett annat språk – SOLSTRÅLEN ansågs t.ex. förväxlingsbart med SUNBEAM, och COUGAR med PUMA.¹¹²

4.3.1.4 Konceptuell association

Associationskriteriet har fått ökad betydelse i svensk rätt i och med europaharmoniseringen. Artiklarna 4.1b och 5.1b 104/89EEG stadgar tydligt att det i förväxlingskriteriet ingår även ett associationsskapande¹¹³, vilket innebär att det antas finnas något slags band mellan två varumärken, en associationsrisk¹¹⁴. Associationsskapandet är dock inte att anse som ett självständigt kriterium utan preciserar endast förväxlingsriskens längd.¹¹⁵ Förväxlingsrisken innefattar således en associationsrisk, men är inte i sig självt tillräckligt för att anse att en förväxlingsrisk är för handen.

I PUMA - målet slog domstolen fast att förväxlingsrisken beror på en rad olika faktorer utöver graden av visuell likhet mellan de båda varumärkena. Av speciell betydelse är hur känt märket är på marknaden samt den association som det använda eller registrerade märket framkallar.¹¹⁶ Wessman drar slutsatsen att även om en associationsrisk inte i sig medför en förväxlingsrisk, så innebär förekomsten av en risk för association att risken för förväxling ökar. Det finns alltså ett samband mellan association och märkeslikhet: ju starkare association desto större märkeslikhet.¹¹⁷

Ett exempel från svensk praxis rörande konceptuell association är ”God Morgon - fallet”. Målet rörde frågan om innehavaren av varumärket GOD MORGON, som var registrerat och använt för bland annat apelsinjuice hade rätt att förhindra en registrering av GOD NATT (sökt för liknande varor). Regeringsrätten framhöll att det förelåg en risk för förväxling, eftersom det ansågs finnas ett sådant språkligt och begreppsmässigt samband mellan märkena att, de oberoende av vissa visuella och fonetiska skillnader, gav anledning till uppfattningen att varorna hade ett gemensamt kommersiellt ursprung. Förväxlingsrisken gällde dock bara de varor som var av liknande slag och registrering för GOD NATT tilläts i förhållande till alkoholaktiga drycker.¹¹⁸

¹¹¹ Besv.avd 181/68 (PHENYALIN); RÅ 1971 H 31 (IMAGINATION)

¹¹² RÅ 1911 not Ju 46 (SOLSTRÅLEN); RÅ 1984 Ab 141 (COUGAR)

¹¹³ Artikel 4.1b och 5.1b i direktiv 104/89EEG.

¹¹⁴ Canon p. 17.

¹¹⁵ Puma p.18.

¹¹⁶ Puma p.22.

¹¹⁷ Wessman s. 338.

¹¹⁸ RÅ 1993 not 492. (GOD NATT)

4.3.2 Närmare om varuslagslikhet

Vad gäller varuslagslikheten är, förutom varornas art, även användningsområdet och sättet på vilket de tillhandahålls av vikt. Enligt förarbetena är den rent tekniska likheten mellan varor av underordnad betydelse. Faktorer som bör beaktas är i stället distributionssätt, ändamål, gemensam användning, prisnivå osv.¹¹⁹

4.3.3 Närmare om särskiljningsförmåga

EG-domstolen fastslog redan i målen PUMA och CANON, att risken för förväxling är större när det äldre märket är i besittning av en stark särskiljningsförmåga.¹²⁰ I LLOYD-målet påpekade domstolen, med hänvisning till tidigare praxis, att det vid bedömningen av förväxlingsrisken skall göras en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. I samspelet mellan dessa faktorer indikerar en hög grad av, inneboende eller förvärvad, särskiljningsförmåga hos det äldre märket en ökad risk för förväxling.¹²¹ Ju högre särskiljningsförmåga ett märke har desto större är således förväxlingsrisken. Wessman påpekar att Särskiljningsförmågan dessutom inbegriper både varumärkets ursprungliga och förvärvade särskiljningsförmåga, det vill säga märkets originalitet och ställning på marknaden.¹²² Ett antagande som stöds av domarna i PUMA och CANON målen.¹²³ I och med dessa domar anser Wessman att den europeiska principen om känneteckenskraft har fått genomslagskraft i den svenska varumärkesrätten. Något som inte bara innebär att märken med hög särskiljningsförmåga får ett starkt skydd, utan även att märken med låg särskiljningsförmåga får ett svagt skydd.¹²⁴

För att bedöma ett märkes särskiljningsförmåga skall en helhetsbedömning göras och domstolen poängterar att detta innebär en samlad bedömning av en rad olika omständigheter rörande varumärkets funktion som identifikationsmedel.¹²⁵ Det rör sig i princip om samma omständigheter som skall beaktas vid bedömningen om ett varumärke har tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras. Dock med skillnaden att det vid förväxlingsbedömningen handlar om att fastställa hur långt varumärkets särskiljningsförmåga sträcker sig från den lägsta nivån för registrering.¹²⁶

¹¹⁹ SOU 1958:10 s. 251.

¹²⁰ Puma p. 22 och 24; Canon p. 17 och 18.

¹²¹ Lloyds loint's p. 17-20.

¹²² Wessman s. 348.

¹²³ Puma p. 24; Canon p. 18.

¹²⁴ Wessman s. 385.

¹²⁵ Lloyds loint's p. 22-23.

¹²⁶ Lloyds loint's p. 22 och 24; Windsurfing Chimsee p. 49.

4.4 Sammanfattning och egna kommentarer

Vilka inneboende juridiska kvaliteter krävs det att namnet besitter för att det skall anses vara bra ur ett varumärkesbyggande perspektiv? En grundläggande förutsättning är givetvis att namnet går att registrera. Möjligheter finns förvisso att strunta i att registrera varumärket och endast förlita sig till eventuell inarbetning, men en sådan strategi ter sig ur min synvinkel som ett omotiverat risktagande. Att uppfylla registreringskraven är dock inte det enda som krävs för att namnet i ett varumärkesrättsligt perspektiv skall anses vara ett ”bra namn”. Namnets förmåga att motstå och motverka degeneration och eventuella intrångsförsök måste också beaktas.

För att varumärket skall uppnå ett heltäckande effektivt juridiskt skydd och på så sätt utgöra en stark värdehöjande tillgång enligt Aakers femte ”brand Equity” faktor, måste namnet således vara av registrerbar karaktär och dessutom besitta en så hög inneboende ”juridisk styrka” att det effektivt kan motverka intrångsförsök och degeneration.

4.4.1 Namnets registreringsbarhet och inneboende degenerationsskydd

Möjligheterna till registrering och den del av degenerationsskyddet som är knutet till namnet är uteslutande avhängiga av namnets inneboende särskiljningsförmåga. Den indelning av särskiljningsförmågan i distinktivitetsgrader Holmqvist har gjort utifrån en registreringssynpunkt och den näst intill identiska modell Melin/Urde har skapat med hänsyn till varumärkens inneboende och förvärvade skydd gentemot degeneration, får därför i förhållande till registrering och degeneration enligt mig illustrera grunden för ett namns varumärkesrättsliga styrka.¹²⁷

Särskiljningsförmåga eller distinktivitet är således tveklöst en av de viktigaste aspekterna att beakta i ett varumärkesrättsligt perspektiv, åtminstone vad gäller namnets registrerbarhet och dess förmåga motstå degeneration. Frågan är om dylika slutsatser även kan dras vad gäller intrångsbedömningen? Kan man också i ett intrångsperspektiv konstatera att ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto starkare juridiskt skydd besitter det?

¹²⁷ Jag kommer härnäst använda fantasinamn som synonymer till absolut associationsfria ord och slumpmässiga namn som synonymer till relativt associationsfria ord.

4.4.2 Namnets inneboende intrångsskydd

I och med känneteckensprincipens inträde i den europeiska, och därmed även den svenska varumärkesrätten, så är särskiljningsförmågan uttalat en av de tre element som är avgörande för förväxlingsbedömningen. En hög grad av, inneboende eller förvärvat, särskiljningsförmåga hos det äldre märket indikerar en ökad risk för förväxling, d v s ju högre särskiljningsförmåga ett märke besitter, desto större är förväxlingsrisken och vice versa.

Särskiljningsförmågan är således en viktig del även i förväxlingsbedömningen och kan därför sägas vara avgörande för ett varumärkes juridiska skyddssfär också i förhållande till intrång. Förväxlingsbedömningen grundar sig dock inte endast på en distinktivitetsbedömning av det äldre märket, utan även kriterierna märkes- och varuslagslikhet måste beaktas. Kriterier som är mycket svårare att bedöma utifrån en namnvalssynpunkt, eftersom en likhetsbedömning förutsetts, d v s en jämförelse med en annan vara eller ett annat märke.¹²⁸

Märkeslikheten är på ett naturligt sätt knutet till namnet och utgör en viktig del av förväxlingsbedömningen. Det är vid namnvalsprocessen dock väldigt svårt att i detalj förutse utseendet/karaktern av de märken som i framtiden kan tänkas göra intrång i den egna varumärkesrätten och den påverkan kriteriet märkeslikhet har på namnets juridiska styrka är därför svårbedömlig. Trots detta anser jag att teori och praxis medger att vissa allmänna slutsatser kan dras rörande ett namns styrka utifrån en framtida likhetsbedömning. Man bör dock ha i åtanke att en förväxlingsbedömning, som redan nämnts, är en individuell företeelse med sikte på det enskilda fallet.

I bedömningen av ett namns motståndskraft gentemot intrång anser jag att graden av namnets inneboende särskiljningsförmåga, som primärt är beroende av de eventuella kopplingar/associationer namnet har till produktgruppen, bör beaktas jämsides med utseendet och förekomsten av de övriga associationer som är kopplade till namnet. Wessman drar slutsatsen att även om en *associationsrisk* inte i sig medför en förväxlingsrisk, så innebär förekomsten av en risk för association att risken för förväxling ökar. I ett namnvalsperspektiv kan detta tolkas som att de ”övriga”, icke produkttypsrelaterade, associationerna knutna till namnet ökar ett varumärkes skyddssfär genom att ”inmuta” det konceptområde som associationerna berör. Namnet Björn på en viss typ av produkt inmutar således till en viss del *konceptet* björn (dock bara i förhållande till just den specifika produkten).

¹²⁸ *Varuslagslikheten är en viktig del av förväxlingsbedömningen, men analyseras inte närmare eftersom kriteriet har väldigt lite anknytning till med namnets inneboende juridiska styrka..*

Associationsrisken tar visserligen sikte på association från ett varumärke till ett annat, inte på associationer som sådana och det kan därför verka tveksamt att konstatera att ett märkes associationsbas utgör en juridisk styrka för varumärket. Betänk dock att associering sker till sin natur stegvis, d v s ett koncept för tankarna till ett annat koncept som i sin tur föder ett tredje och ett fjärde. Ju längre i från varandra två olika koncept befinner sig i ett liknande associationsled, desto svagare är kopplingen dem emellan och omvänt gäller givetvis: ju närmare varandra i associationsledet, desto starkare koppling. Betänk t.ex. ”God morgon – målet”. Anledningen till att GOD NATT anses förväxlingsbart med GOD MORGON beror på att begreppen ligger associationsmässigt nära varandra. Enligt samma logik kan två varumärken som båda har associationer till samma eller liknande koncept, exempelvis ”styrka” också associeras med varandra. Hur stark kopplingen blir dem emellan är beroende på hur starkt inarbetade respektive märkes ”styrke”-associationer är i betraktarnas medvetande och hur många associationsled som ligger mellan de båda koncepten (märkena).

Det är i min mening därför rimligt att påstå att en stark associationsbas, som är kopplad till ett specifikt koncept eller egenskap/identitet, kan medföra en associationsrisk och därmed en ökad förväxlingsrisk. Givetvis under förutsättning att ett annat märke har associationer knutna till samma koncept eller egenskap. Associationer knutna till namnet kan således påstås öka varumärkets juridiska skyddssfär, åtminstone i den riktningen associationerna tar oss. Observera att det faktum att ett märke associeras med ett annat, aldrig i sig är tillräckligt för att en förväxlingsrisk skall anses vara för handen. Associationsrisken är ju bara ett av flera kriterier som ingår i förväxlingsrisken.

Att tillägga vid associationsbedömningen är att även avsaknad av associationer kan medföra ökat juridiskt skydd. Inte bara för att s.k. absolut associationsfria ord har hög inneboende särskiljningsförmågan, utan även för att förväxlingsbedömningen rent praktiskt ter sig annorlunda i händelse av att namnet saknar associationer. Praxis indikerar att ord som ter sig konceptuellt främmande oftast bedöms på den rent visuella likheten och i att det i t.ex. registreringspraxis därför ställs betydligt högre krav på olikhet mellan ordmärken för läkemedel än mellan ordmärken för andra slag av produkter. Detta pga. att läkemedelsnamn ofta är associationsfria för alla andra än läkare, farmaceuter och kemister. Ljudföljden i ordet, och inte dess betydelse, blir då avgörande för förväxlingsbedömningen och eftersom ordet ofta är helt obegripligt för de flesta personer, förväxlas det därför lätt med andra ord, som har en likartad ordföljd.

5 Marknadsföringsmässiga överväganden

Enligt Nilsson¹²⁹ så föredrar Skriptors kunder generellt sett namn som är lätta att marknadsföra.¹³⁰ Hon får medhåll av Karlius, som konstaterar att många av de klienter hon har varit i kontakt med mest är intresserade av ”tuffa” namn som passar produkten eller företaget, d v s namn som slår. Klienterna bryr sig ofta mindre om eventuella juridiska komplikationer.¹³¹

Vad anser då marknadsförare i allmänhet vara ett bra namn? Ett varumärkes syfte är, utifrån varumärkesägarens perspektiv, att underlätta försäljningen av den eller de produkter som bär märket och de flesta författare jag studerat inom marknadsföringsområdet verkar överens om att ett ”bra namn” utifrån en marknadsföringssynpunkt är ett namn som levererar draghjälp åt de produkter som bär märkets namn. Jag har nedan försökt sammanfatta marknadsföringslitteraturens syn på bra och dåliga egenskaper knutna till ett namn under 3 huvud kategorier. Kategorierna utgår från namnets uppfyllande av följande kriterier.

Namnet skall vara:

- *Lätt att komma ihåg.* - Ett namn som lättare fastnar i de potentiella konsumenternas medvetande behöver inte upprepas lika ofta som ett svårinlärt namn.
- *Associationsrikt.* - Gruppen innefattar dels associationer som skapar en koppling mellan märket och dess produktkategori, och dels associationer knutna endast till märket, d v s associationer som på ett effektivt sätt förmedlar märkets identitet.
- *Praktiskt gångbart.* - Namnet måste vara av sådan karaktär att det rent praktiskt kan fungera som förmedlare av information.

5.1 Lätt att komma ihåg

En viktig egenskap för märkesnamnet är att det är lätt att komma ihåg. Ju lättare konsumenterna kommer ihåg det aktuella märkesnamnet desto större chans är det att de överväger märket nästa gång de skall göra ett inköp inom

¹²⁹ Katarina Nilsson är språkspecialist på namngivningsbyrån Skriptor.

¹³⁰ Intervju Nilsson

¹³¹ Intervju Karlius

varumärkets produktkategori. Forskning inom både psykologi och konsumentbeteende tyder på att följande generaliseringar angående ihågkomligheten av ett namn kan göras:

Det är lättare att komma ihåg namn som:

- **sticker ut från normen och som väcker nyfikenhet.**

RED WAGON BANK står t.ex. ut mer som namn på en bank än vad FIRST FEDERAL BANK gör och är således enklare att lägga på minnet.¹³² Ett chockerande namn leder inte alltid till säker framgång, men chanserna ökar radikalt menar Ries. Ett intetsägande namn, som ingen lägger märke till, har däremot ingen chans alls.¹³³

Inom denna grupp faller även namn som *besitter någon intressant egenskap* – T.ex. att namnet rimmar, bygger på alliteration eller är humoristiskt. TOYS-R-US, COCA-COLA och THE TEXAS CHAIN SAW MANICURE COMPANY (gräsklippningsföretag) är exempel på namn som besitter sådana egenskaper.¹³⁴

- **skapar en mental bild eller vision.**

Namn som förmedlar en bild, som t.ex. BJÖRN, CITRON och PUMA är i allmänhet lättare att komma ihåg än namn som DOFT, RETUR och REVELJ. Detta eftersom en bild är lättare att komma ihåg än ett abstrakt koncept. Främst beror detta troligtvis på att det finns starkare och fler associationer bundna till bilder än till ett abstrakt koncept.¹³⁵

- **är meningsfullt.**

Om namnet betyder någonting är det lättare att komma ihåg, exempelvis L'EGGS till skillnad från LEGET som namn på strumpor. Det är även viktigt att namnet stämmer överens med produkten. Namnet LETTER är t.ex. bättre än ECONOMY när produkten utgörs av ett skrivblock.¹³⁶

- **förmedlar känsla.**

Psykologiska studier visar att känslomhet påverkar minnet positivt. Det är vanligtvis svårare att använda sig av negativa än positiva känslor som namn, men båda kategorierna förekommer. Exempel på namn inspirerade av positiva känslor är JOY, CARESS och LOVE.¹³⁷ GB:s sju nya glassorter, som introduceras under modermärket MAGNUM, är exempel på namn där negativa känslor används: ”lust”, ”begär” och ”lättja”.

- **är enkelt**

¹³² Aaker (1991) s. 189f.

¹³³ Ries s. 36.

¹³⁴ Aaker (1991) s. 189f.

¹³⁵ Aaker (1991) s. 189f.

¹³⁶ Aaker (1991) s. 189f.

¹³⁷ Aaker (1991) s. 189f.

Alla andra förutsättningar lika så är ett trestavigt ord svårare att lära sig än ett ord med två eller endast en stavelse. Speciellt om konsumenten har liten motivation att lära sig namnet. Namn som är krångliga att skriva och uttala är generellt sätt svårare att lära sig.¹³⁸

5.2 Associationsrikt

Det underliggande värdet av ett varumärke är ofta baserat på de associationer som är kopplade till namnet¹³⁹ och dessa associationer utgör ofta varumärkets hjärta och själ.¹⁴⁰ Enligt marknadsföringslitteraturen finns det två huvudtyper av positiva associationer som kan vara bundna till namnet. Dels associationer som skapar en koppling mellan märket och dess produktkategori, och dels associationer knutna endast till det enskilda märket. Skillnaden dem emellan är att de förstnämnda antyder *produkttypens* beskaffenhet eller användningsområde (deskriptiv information), medan de sistnämnda förmedlar positiva märkesattribut eller andra positiva kvaliteter, som främst är knutna till den individuella produkten, d v s *märket* (övertalande information). Keller sammanfattar uppdelningen på följande sätt:

*“Thus, one key consideration in choosing a brand name is the extent to which it conveys descriptive or persuasive information. First, in terms of descriptive meaning, to what extent does the brand name suggest something about the product category? How likely would it be that a consumer could identify correctly the corresponding product category or categories for the brand on the basis of the brand name alone?.....Second, in terms of persuasive meaning, to what extent does the brand name suggest something about the particular kind of product the brand is--for example, in terms of key attributes or benefits? Does it suggest something about a product ingredient or the type of person who might use the brand?”*¹⁴¹

Vid introduktionen av ett nytt varumärke är det mer kostnadskrävande att positionera ett associationsfritt namn än ett associationsrikt. Kodak var exempelvis ett ”tomt” namn innan marknadsförarna kopplade det till foto. Denna marknadsföring där ”en plats skapas i konsumenternas medvetande” är inte bara kostsam, utan också tidskrävande. Anledningen till att introduktionskostnaderna är lägre för ett suggestivt namn, exempelvis Bankomat (utvecklat av Affärsbankerna), följer av den draghjälp som antydning av användningsområdet ger. Bankomat kan härledas till en

¹³⁸ Aaker (1991) s. 189f.

¹³⁹ Aaker (1991) s. 20.

¹⁴⁰ Aaker (1996) s. 68.

¹⁴¹ Keller: The effects of brand name suggestiveness on advertising recall (1998) s. 2.f.

banktjänst som blivit automatiserad och antyder således något om tjänstens karaktär och användningsområde. Konkurrenterna till affärsbankerna Sparbankerna valde namnet Minuten på sitt system, vilket leder tankarna till uttrycket ”på minuten”, d v s något som sker snabbt. Minuten framhöll således den främsta fördelen med systemet. Namnen som gavs på de båda systemen underlättade inarbetningen och tog mindre resurser i anspråk, eftersom de antydde varans användningsområde respektive främsta fördel.¹⁴²

5.2.1 Närmare om associationer knutna till produkttypen

Ett bra namn bör antyda något om produktens generella egenskaper eller användningsområde, eftersom detta underlättar för konsumenten att associera märket till produktkategorin.¹⁴³ Namn som GO-FLY-A-KITE, OVERNIGHT DELIVERY SERVICES och SNABBMAKARONER är exempel på namn som gör en direkt koppling till sin produktkategori.¹⁴⁴ Det råder olika uppfattningar om fördelarna med att låta namnet antyda produktens beskaffenhet eller användningsområde. Enligt Kapferer kommer produktens karakteristika och kvalitéer att bli presenterad för målgruppen genom marknadsföring, försäljningsfolk, komparativa konsumentstudier osv. och det är därför slöseri att låta namnet återigen upprepa detta budskap. Produkter har en begränsad livstid och märkesnamnets mening skall därför inte blandas ihop med de karakteristika eller kvalitéer som märket förmedlar för den ursprungliga produkten.

*“The brand name is not a product. The brand name therefore should not describe what the product does but reveal or suggest a difference.”*¹⁴⁵

Nilsson på Skriptor följer Kapferers linje och menar att namnet skall uttrycka *vem* produkten/märket är, inte *vad* den är. Enligt Nilsson innebär en sådan strategi initialt mer kostnader, men är i längden mer effektiv både i ett marknadsförings- och juridiskt perspektiv.¹⁴⁶ Koprowski har en annan åsikt och menar att det är ett misstag att inte via namnet berätta vad produkten används till. Man kan nämligen inte förvänta sig att konsumenten i en värld med miljoner olika produkter skall arbeta hårt för att hitta just den ”rätta”. Namnet måste därför klart och tydligt kommunicera produktens eller tjänstens användbarhet till konsumenten.¹⁴⁷

Ett problem med starka kopplingar till varuslaget är att namnet riskerar att bli deskriptivt för produktkategorin. Det blir då svårt att utvidga märket till

¹⁴² Melin/Urde s. 109f.

¹⁴³ Melin s. 112.

¹⁴⁴ Aaker (1991) s. 190.

¹⁴⁵ Kapferer s. 134.

¹⁴⁶ Intervju Nilsson

¹⁴⁷ Koprowski s. 62.

att omfatta även andra produkter. GO-FLY-A-KITE är ett ovanligt och roligt namn som antyder en specialisering och expertis angående drakar, men om företaget skulle vilja expandera och även sälja andra produkter, som inte har anknytning till drakflygning, skulle namnet snarast fungera som en begränsning.¹⁴⁸ För att undvika ovanstående negativa effekter är det vanligt att företag väljer namn med inte alltför särpräglade prefix (Mc hos McDonalds) eller suffix (Jet hos Hewlett Packard), som kan användas oavsett produkttyp.¹⁴⁹

5.2.2 Närmare om associationer knutna till märket

Ett bra namn kan förmedla positiva märkesattribut eller andra positiva associationer knutna till märket. HONDA CIVIC för t.ex. tankarna till "Civic mindedness",¹⁵⁰ vilket förmedlar bilden av en bil med låg bensinkonsumtion och låga halter av utsläpp. MILLER'S MAGNUM MALT LIQUOR står för styrka och maskulinitet. RENT-A-WRECK skapar bilden av en unik begagnad bil till ett lågt pris, tillhandahållen av en ovanlig och trevlig organisation. Liknande associationskopplingar kan underlätta marknadsförarens positionering av märket/produkten.¹⁵¹ T.ex. så användes DIAL som namnet på en tvål, eftersom det stärkte konceptet "24 hour protection". Förpackningen visade en bild på en klocka med texten "Dial soap for 24 hour protection" Ett annat exempel är ROACH MOTEL: "The roaches check in, but they don't check out."¹⁵² Psykologiska studier visar att skapandet av associationskopplingar till stor del är beroende av namnet och att bäst resultat uppnås genom att använda ett namn som väcker en känsla förenlig med produkten.¹⁵³

Associationsrika namn är i allmänhet lättare att sammankoppla med en symbol eller slogan, viktiga tillgångar som bör bli fast knutna till märkesnamnet. Harlem Savings Bank of New York valde att byta namn till Apple Bank, eftersom namnbytet medförde att följande positiva associationer kunde utnyttjas: Det nya namnet skapade associationer till äpplen – något gott, hälsosamt och enkelt. Det antydde ett vänskapligt, roligt och något annorlunda företag. Dessutom anknöt namnet till New Yorks smeknamn – "The Big Apple". Apple Bank erbjuder dessutom nyttjandet av en stark symbol (ett äpple), en slogan "we are good for you" och flera s.k. promotional lines (t. ex. "Your money grows and grows at Apple Bank" och "Take your pick from our branches").¹⁵⁴

¹⁴⁸ Aaker (1991) s. 190f.

¹⁴⁹ Melin s. 142f.

¹⁵⁰ ung. samhällsansvar

¹⁵¹ Keller: The effects of brand name suggestiveness on advertising recall (1998) s. 50f.

¹⁵² Ries s. 37.

¹⁵³ Aaker (1991) s. 191f.

¹⁵⁴ Aaker (1991) s. 191f.

Nästan vilka ord som helst med någon form av innebörd kan användas för att skänka märket en associationsbas. Att namnge en produkt efter en plats är en ofta använd teknik. Detta kan ge produkten värde genom att låna de associationer som redan är förknippade med platsen.¹⁵⁵ Alla associationer är dock inte önskvärda. Ett namn kan t.ex. låta rätt och förmedla positiva associationer till en person, samtidigt som det kan sända helt fel signaler till någon annan. När United Airlines expanderade sin verksamhet till att omfatta även hotell och hyrbilar valde de namnet ALLEGIES för att benämna den nya företagsgrenen. Namnet var en sammanslagning av *allegiant* (eng. lojal) och *aegis* (eng. sköld eller beskyddare). Flertalet människor förstod inte den avsedda meningen med ordet, utan associerade det med *allergier* (eng. allergies). Problemet är speciellt påtagligt när det kommer till ett namns betydelse på andra språk och i andra kulturer. NOVA namnet på en bil från GM betyder på spanska "funkar inte" (spanska "no va") En telekommunikations produkt kallad CHAT BOX blev i Frankrike "cat box". Andra exempel på inte helt lyckade namn är CREAP en japansk surrogatgrädde och SUPER PISS ett finskt antifrostmedel.¹⁵⁶

Enligt Frank Delano beror uppkomsten av missförstånd ofta på att namnet kan uttalas på flera olika sätt och därför kan få icke avsedda innebörder. Ett ord kan t.ex. låta som ett svärord fastän de inte är det. Dessa så kallade "misery names", d v s fonetiskt felaktiga namn, kan allvarligt skada ett företags image.¹⁵⁷

Det är inte bara hela ord med mening som kan skapa associationer, utan även delar av ord eller bokstäver. Ljud inom ordet, oberoende av ordets mening kan antyda rörelse, form, upplysthet, ungdom eller kön. T.ex. så är maskulinitet associerat med explosiva och gutturala ljud medan femininitet associeras med användandet av *s*, mjuka *c* och svaga *f* ljud.¹⁵⁸

5.3 Praktiska gångbart

För att namnets inneboende egenskaper skall kunna kommuniceras till sin relevanta kundgrupp måste namnet kunna fungera praktiskt i marknadsföringen. Namnet bör t.ex. vara gångbart i media - om en produkt skall bli hårt marknadsförd bör namnet kunna brukas visuellt, så att det kan användas i tryck eller television.¹⁵⁹ Även möjligheter till "merchandising extensions" måste beaktas. Namnet ser kanske bra ut på ett papper, men hur ser det ut på T-shirts och kaffemuggar.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Hamel s. 40.

¹⁵⁶ Aaker (1991) s. 193.f.

¹⁵⁷ O'Brien s. 11.

¹⁵⁸ Aaker (1991) s. 194.

¹⁵⁹ Ries s. 38.

¹⁶⁰ Koprowski s. 62.

Al Ries påpekar att ett av de mest kraftfulla marknadsföringsinstrumenten är ”word of mouth” och att man således bör välja ett namn som effektivt kan spridas från mun till mun.¹⁶¹ Namnexperter rekommenderar allmänt att namnet skall vara trevligt att lyssna till, just eftersom chansen finns att namnet kommer talas oftare än det läses. Bra exempel på ord som är behagliga att lyssna till är CARESS, som är lika silkeslent som dess produkt (badtvål). Motsatsen är UNUM, som är namnet på ett större amerikanskt försäkringsbolag.¹⁶²

5.4 Sammanfattning och egna kommentarer

Vilka marknadsföringsmässiga överväganden måste då göras för att välja rätt namn i ett varumärkesbyggande perspektiv? Marknadsförarens syn på egenskaper hos ett bra namn korrelerar inte helt oväntat med de fyra första värdehöjande beskaffenheter som Aaker beskriver i sin ”Brand Equity-modell” (*märkeslojalitet, varumärkeskänedom, kundupplevd kvalitet och övriga varumärkesassociationer*). Dessa faktorer har enligt min mening mycket gemensamt med de inneboende egenskaper som eftersöks hos ett bra namn.

Det är t.ex. givet att ett namn som är **lätt att komma ihåg** och som snabbt fastnar i minnet också sprids lättare till allmänheten och därmed är en viktig byggsten i skapandet av varumärkeskapital. Ett namn som är lätt att komma ihåg är framför allt av betydelse i ett *kännedomsperspektiv*. Ifråga om namn som sticker ut från normen, skapar mening, känslor eller bilder är det namnets associationsbas som är avgörande för om namnet är lätt att komma ihåg eller inte. Det är endast namnets egenskap av att vara enkelt som är oberoende av de associationer som är kopplade till namnet.

Associationsrika namn ökar varumärkeskapitalet genom att underlätta skapandet av kopplingar till relevant produktkategori, samt genom att förmedla ett budskap till konsumenterna. Typen av associationer namnet bär med sig avgör på vilket sätt namnet är fördelaktigt i ett varumärkesbyggande perspektiv.

Namn med **associationer till produkttypen**, d v s namn som antyder varans beskaffenhet eller användningsområde och på så sätt hjälper konsumenten att göra kopplingar till produktkategorin, är enligt mig främst fördelaktiga för skapandet av *varumärkeskänedom*. Aakers definition av varumärkeskänedom poängterar just kopplingen mellan den enskilda varan och produktklassen - konsumenten skall få en klar bild av produktens

¹⁶¹ Ries s. 38.

¹⁶² Koprowski s. 60f.

typiska egenskaper. Genom att låta namnet kommunicera en sådan koppling underlättas marknadsförarens arbete med att förmedla produktens användbarhet.

En hög grad av produkttypsassociationer, d v s associationer som antyder något om produkttypens egenskaper eller användningsområde, är i ett marknadsperspektiv dock inte alltid att föredra. Exemplet med FLY A KITE illustrerar hur en för stark koppling till produktkategorin kan begränsa märkets möjligheter att användas till andra produkter. Att inte effektivt kunna använda ett starkt märke till alternativa produkter måste i min mening anses hämma varumärkeskapitalet.

Existensen av inneboende **associationer till det enskilda märket** är exempel på just sådana *övriga märkesassociationer* som enligt Aaker höjer varumärkeskapitalet. Associationerna kan givetvis också vara av sådan karaktär att de förmedlar en känsla av hög *kvalitet* till produktens eventuella kunder.

En förutsättning för att de märkesassociationer som följer med namnet skall anses vara värdehöjande är att namnets inneboende associationer stämmer överens med marknadsförarnas avsikter, vad företaget eftersträvar med sitt varumärke och vilket positioneringskoncept marknadsföraren har tänkt sig. Modern varumärkesteori förespråkar att märkets sammanlagda associationsbas skall skapa en koherent identitet/personlighet, då detta underlättar märkesproduktens positionering. Genom starka märkesassociationer försöker man i konsumentens medvetande monopolisera vissa kvaliteter. Varumärket VOLVO har t.ex. starkt positionerats gentemot säkerhet. Företagets önskan är att konsumenten automatiskt skall associera säkerhet med VOLVO. När konsumenten tänker på en säker bil, skall han eller hon omedelbart associera till bilar av märket VOLVO. En dylik associationskoppling strävar efter att utesluta en säkerhetsorienterad konsumentens valmöjligheter genom att förmedla bilden av VOLVO som den säkraste bilen på marknaden.

I VOLVOS fall är denna positionering helt inarbetad, men i min mening borde ett namn, som är rikt på inneboende associationer, utan större marknadsföringsmässiga åtgärder kunna fungera som den huvudsaklige förmedlaren av ett liknande positioneringskoncept. Förutsättningen är givetvis att namnets inneboende märkesassociationer stämmer överens med det positioneringskoncept marknadsförarna har tänkt sig.

Märkesassociationernas värdehöjande kvaliteter är inte bara beroende av marknadsförarnas avsikt med märket, utan även produktens karaktär är betydelsefull. Keller påpekar att associationskopplingens effektivitet är avhängig av hur förenlig associationerna är med produkten, d v s hur väl produkten stämmer överens med de känslor och bilder associationerna förmedlar. "Grizzlybjörn" är t.ex. ett bättre namn på en stark och tålig terrängbil än vad "Nallebjörn" är. Omvänt gäller för en söt liten bil som är

avsedd för stadstrafik. De associationer man önskar dra nytta av måste således ligga i linje med produktens karaktär. Observera dock att ju närmare associationerna för oss produkten begreppsmässigt, desto större risk är det att associationerna övergår från att vara ”rena” märkesassociationer till att bli produkttypsassociationer, d v s associationer som antyder något om produkttypens karakteristiska egenskaper.

Associationer är till sin natur subjektiva företeelser och hänsyn måste därför alltid tas till de målgrupper märket kan tänkas rikta sig mot. Olika personer kan uppfatta samma ord på helt olika sätt, vilket kan resultera i att det budskap marknadsföraren vill förmedla inte alls går fram, eller värre, missförstås och ger upphov till icke avsedda effekter. Misstag är extra vanligt när varumärket skall lanseras i andra länder med annorlunda språk och kultur.

Eventuella inneboende märkesassociationer får enligt min mening sägas höja varumärkeskapitalet så länge de är koherenta med märkets övriga image, marknadsförarnas mål, produktens karaktär (i måttlig grad) och i övrigt tar hänsyn till den målgrupp som de skall rikta sig mot. Ett namn naturligt laddat med märkesassociationer överensstämmande med märkets framtida utveckling är därför i min mening i allmänhet att anse som ett bra namn.

Namn som är **praktiskt gångbara**, d v s kan användas på T-shirts och kaffekoppar eller underlättar ”word of mouth”, får sägas främja byggandet av varumärkeskapital på ett allmänt plan genom att praktiskt sätt vara framgångsrika förmedlare av information.

6 Analys

Vad är då ett bra namn i ett varumärkesbyggande perspektiv? Och hur står sig egentligen marknadsförarens önskemål gentemot juristens krav vid namnvalet? Jag anser, pga. frågornas natur, att det är bäst att besvara dessa i omvänd ordning och kommer därför att börja med att utreda den andra frågan i hopp om att på så sätt komma närmare en rimlig slutsats rörande den första frågan.

6.1 Marknadsföringsmässiga aspekter och varumärkesrättsliga synpunkter

Det är många olika faktorer som påverkar ett namns lämplighet som varumärke. Vilka argument som framförs och vilken tyngd dessa argument ges är beroende på vilken infallsvinkel som väljs. Marknadsföraren premierar vissa egenskaper hos namnet, medan juristen uppskattar andra. Rent allmänt kan konstateras att ett namn som både är lätt att skydda och besitter inneboende marknadsföringsmässiga fördelar är ett bra namn, eftersom ett sådant namn har goda förutsättningar att både skapa och bibehålla märkets varumärkeskapital. Frågan är dock om det genom namnvalet är möjligt att skänka varumärket eftersträvarvärda marknadsföringsfördelar samtidigt som kravet på hög juridisk styrka bibehålls.

För att svara på frågan hur marknadsförarens syn på ett bra namn står sig gentemot juristens preferenser och önskemål utgår jag från de tre huvudegenskaper som ett bra namn skall besitta enligt marknadsföraren och bedömer dessa ur en varumärkesrättslig synvinkel.

6.1.1 Namnet skall vara associationsrikt

Av ett namns inneboende associationer är det endast de som antyder något om produktens/varans typiska beskaffenhet eller användningsområde, som utifrån en juridisk synpunkt, är att anse som negativa. Marknadsförarens önskemål att med hjälp av produkttypsassociationer underlätta för konsumenten att göra en koppling mellan produkten och dess produktkategori är oförenligt med juristens krav på hög särskiljningsförmåga. Det är i min mening ganska naturligt att sätta ett likhetstecken mellan associationskopplingar till produktgruppen (produkttypsassociationer) och särskiljningsförmåga. Stark anknytning till produktgruppen underlättar marknadsförarens arbete med att skapa varumärkeskänedom; samtidigt som varumärkets inneboende

särskiljningsförmåga försvagas och därmed också det varumärkesrättsliga skyddet. I samma grad som eventuella associationskopplingar till relevant produktkategori ökar/minskar påverkas också särskiljningsförmågan - båda faktorerna är ju direkt avhängiga av namnets grad av deskriptivitet. Holmqvists distinktivitetsindelning är därför lämplig att använda som utgångspunkt i bedömningen av fördelarna, respektive nackdelarna, med att låta namnet antyda varans generella beskaffenhet och användningsområde.

Distinktivitetsindelningens ena extrem utgörs av de rent *deskriptiva* orden. Deskriptiva ord ger en stark hänvisning till produkttypens generella egenskaper och användningsområde och är således fördelaktiga i ett marknadsföringsperspektiv. Liknande ord besitter dock inte tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras och är således samtidigt oacceptabla ur en varumärkesrättslig synvinkel. Ju längre ifrån de rent deskriptiva orden vi kommer, desto starkare blir det juridiska skyddet, och desto mindre blir den marknadsföringsmässiga vinsten i form av draghjälp till skapandet av varumärkeskänedom. Nästföljande kategori, de *suggestiva* orden besitter således ett starkare juridiskt skydd, men får anses svagare i ett marknadsföringsperspektiv, eftersom de bara *antyder* varans beskaffenhet till skillnad från deskriptiva ord, som gör mer direkta utpekanden. Påståendet gäller dock endast under förutsättningen att antydningar, till skillnad från direkta utpekande kan missförstås av konsumenterna och därför får mindre genomslagskraft än ett direkt utpekande. I händelse av att marknadsföraren inriktar sig på en speciell målgrupp som förstår den suggestiva innebörden hos namnet bör antydningen till produktens användningsområde få en precis lika god positiv marknadsförings effekt, som ett deskriptivare namns direkta utpekande. Troligtvis kan till och med en starkare verkan uppnås, eftersom konsumenten tvingas till en aktiv kognitiv process för att koppla namnet till rätt produktkategori - liknande kognitiva processer hjälper minnesprocessen och stärker varumärkets position i konsumentens medvetande.

Ett snäpp bortom de suggestiva orden ligger de *associationsfria orden*, som dels innefattar de *relativt associationsfria* orden (slumpmässiga namn), och dels de *absolut associationsfria* orden (fantasinamn). I den förstnämnda gruppen har näst intill alla associationskopplingar till produktgruppen uteslutits och hög särskiljningsförmåga har därmed uppnåtts. Namnet kan dock fortfarande vara associationsrikt, men dessa associationer är till sin natur oförenliga med de associationer som härstammar från varuslagsappellativet och ingen koppling sker således mellan namn och varuslag. Liknande associationer, som närmast kan kategoriseras som märkesassociationer, orsakar således inga problem ur en juridisk synvinkel, eftersom de får anses syfta på egenskaper som är specifika och individualiserande för den enskilda varan/märket, snarare än att beskriva egenskaper som är typiska för hela varuslaget. I ett juridiskt perspektiv är därför MINUTEN ett bättre namn på en uttagsautomat (d v s en banktjänst som blivit automatiserad) än BANKOMAT, eftersom det sistnämnda namnet just gör en koppling till varans allmänna karaktär, medan det

förstnämnda syftar på en egenskap som är unik för just MINUTEN automaterna.

Märkesassociationer kan påverka det juridiska skyddsomfånget i positiv riktning. Främst pga. att starka associationer till ett begrepp eller koncept kan sägas varumärkesrättsligt ”muta” in det aktuella området, men även för att märkesassociationer, som skapar mening, bilder, visioner eller känslor, har förmågan att underlätta i-hågkomsten av varumärket och därmed indirekt främjar en högre *förvärvad* särskiljningsförmåga. Observera att så fort namnet ”skapar mening” åt konsumenten genom att antyda produkttypens beskaffenhet eller användningsområde så skadas den inneboende särskiljningsförmågan.

Att skapa en enhetlig och stark identitet och effektivt positionera sitt varumärke medför således inte bara marknadsföringsmässiga fördelar, utan även juridiska sådana. Genom att muta in vissa egenskaper i konsumentens medvetande åstadkoms dels en diversifikation av varumärkets fördelar gentemot konkurrenter, och dels även en ökad juridisk närvaro inom det inmutade området. Konkurrenter som försöker använda sig av det ursprungliga märkets dragningskraft genom att spela på de associationer som är kopplade till detta märke, löper en större risk att anses såsom förväxlingsbara med det ursprungliga märket.

Starkast inneboende juridiskt skydd uppnås troligtvis genom att välja ett *absolut associationsfritt* ord som namn, ett s.k. fantasinamn. Denna strategi är ur en marknadsföringssynvinkel dock inte att föredra, eftersom avsaknaden av inneboende associationer medför att marknadsföraren går miste om en naturlig bas att bygga sitt varumärke på. En fördel med fantasinamn är dock, just pga. att det inte bär på någon existerande associationsbas, att de medger en större valfrihet och tillåter marknadsföraren att helt fritt skapa och utforma varumärkets identitet och positioneringskoncept.

I jakten på fördelaktiga associationer måste även andra juridiska restriktioner beaktas vid namnvalet. Att t.ex. döpa en produkt efter en plats är inte oproblematiskt, trots att namnet inte antyder något om produkttypens egenskaper eller beskaffenhet. För att en geografisk ursprungsbeteckning inte skall anses vara deskriptiv krävs att konsumenten inte uppfattar produkten som kommande från det geografiska området. Namn som Michigan och Detroit är därför mindre bra, men Mont Blanc och Themsen funkar utmärkt. Vidare måste de övriga absoluta och relativa registreringshinder i 13 och 14 §§ VML beaktas. Namn som är ägnade att uppfattas som annans släktnamn eller konstnärsnamn och namn på konstnärliga verk kräver t.ex. alltid rättighetsinnehavarens samtycke för att få användas och namn som strider mot lag eller författning, eller är ägnade att vilseleda allmänheten, är uttryckligen undantagna från varumärkesrätten.

6.1.2 Namnet skall vara lätt att komma ihåg

Namn som är lätta att komma ihåg pga. att de är enkla eller för att de skapar associationer (som inte är att beteckna som kopplingar till varuslaget) påverkar i min mening inte varumärkets skyddbarhet negativt. Snarare kan namn som är lätta att komma ihåg indirekt sägas påverka varumärkets juridiska styrka i positiv riktning. Ju enklare ett märke är att lägga på minnet, desto effektivare och snabbare sprids kännedomen om märket till allmänheten och på så sätt erhåller varumärket en högre förvärvad särskiljningsförmåga - och i sin förlängning ett starkare juridisk skydd. Hög varumärkeskännedom och starkt juridiskt skydd går i detta perspektiv hand i hand. Det finns alltså inget som tyder på att namn som är lätta att komma ihåg i allmänhet är mer svårskyddade, men observera att så fort namnet antyder något om produktens/varans beskaffenhet eller användningsområde försvagas varumärkets inneboende juridiska styrka.

6.1.3 Namnet skall vara praktiskt gångbart

Jag har svårt att se att namnets egenskap av att vara praktiskt gångbart har en negativ påverkan på dess inneboende juridiska styrka. Liknande kvaliteter hos ett namn får därför anses vara odelat positiva.

6.2 Ett bra namn i ett varumärkesbyggande perspektiv

Eftersom namn som är lätta att komma ihåg pga. sin enkelhet och som är praktiskt gångbara får anses besitta egenskaper som alltid är positiva, oavsett omständigheterna, uppstår problemen med att definiera vad som är ett "bra namn" i ett varumärkesbyggande perspektiv först i och med bedömningen av fördelarna med ett namns inneboende associationsbas. Skall namnet överhuvudtaget bära på inneboende associationer? Och i så fall, av vilken karaktär skall dessa vara?

Konstateras kan att de ord som Holmqvist kallar associationsfria är starkast i ett juridiskt perspektiv. Undergrupperna, absolut associationsfria ord (fantasinamn) och relativt associationsfria ord (slumpmässiga namn), anser jag generellt sett vara jämbördiga i juridisk styrka, eftersom de båda grupperna bör kunna uppnå lika hög inneboende särskiljningsförmåga. Visserligen medför fantasinamnens totala avsaknad av associationer ett, i vissa lägen, lite starkare skydd, men detta faktum uppvägs av att de slumpmässiga namnens inneboende märkesassociationer i teorin kan medge en större riktad skyddssfär.

Ur en marknadsföringsvinkel är de absolut associationsfria orden dock mindre tilltalande, främst pga. de stora investeringar i form av tid och pengar som krävs för att fylla ett från början näst intill innehållslöst namn med innebörd och förmedla denna innebörd till märkets potentiella kunder. Det är då avsevärt billigare att välja ett namn som har en naturlig marknadsföringsmässig dragkraft i form av inbyggda kopplingar till sin produktkategori, eller pga. inneboende märkesassociationer. Endast i händelse av att lämpliga slumpmässiga eller suggestiva namn inte finns tillgängliga, d v s namn med en associationsbas som stämmer överens med företagets mål, bör i min mening fantasinamnet beaktas.

Vilken specifik typ av associationer namnet skall förmedla är omtvistat. Keller påpekar att sannolikheten för att märket övervägs vid köp av den aktuella produkten ökar om konsumenten gör en koppling mellan varumärket och produktkategorin och Koprowski menar därför att namnet måste antyda produktens användningsområde för konsumenten så att produkten inte utesluts i en valsituation. För lågengagerande produkter, d v s produkter där konsumenten vid köptillfället gör lite jämförelse med andra märken, kan det dessutom räcka med att konsumenten känner till märket för att köp skall ske. Kapferer å andra sidan menar att det är slöseri att låta namnet återupprepa något som enkelt kan förmedlas till konsumenten via marknadsföring. Viktigare är då att framhålla konkurrensfördelarna med produkten.

Vilka specifika egenskaper namnet skall besitta, d v s om koncentration skall ligga på skapande av varumärkeskänedom eller förmedlade av märkesassociationer, som är förenliga med märkets identitet och personlighet, måste i min mening avgöras med utgångspunkt i produktens karaktär, samt i företagets syn på varumärket och dess framtid. Olika produktkategorier kräver olika slags behandling och strategier. Generellt kan sägas att ju mer pris man tar ut för varan och ju mer övervägningar konsumenten gör inför valet av produkt, desto större blir kraven på märkeslojalitet. En lågengagerande bekvämlighetsprodukt, till skillnad från en högengagerande kapitalvara, behöver däremot inte skapa ett känslomässigt band till sina kunder, utan det räcker med att konsumenterna är medvetna om produktens existens och dess användningsområde, samt uppfattar produkten som av fullgod kvalitet, för att köp skall ske.

För en högengagerande produkt är min personliga åsikt därför att man bör koncentrera sig på de fördelar märkesassociationer ger. Beroende på hur högt man värderar den juridiska styrkan bör man lägga sig någonstans på gränsen mellan suggestiva och slumpmässiga namn.

Om man önskar skapa ett märke främst avsett för mindre engagerande produkter hade jag valt ett namn med företrädevis suggestiva egenskaper. Observera att den juridiska förlusten av att välja ett suggestivt, på gränsen till deskriptivt, namn kan bli väldigt stor och man bör därför se till att hålla sig till intelligenta, inte fullt så deskriptiva antydningar till produktkategorin.

En liknande strategi garanterar en relativt hög juridisk styrka och omöjliggör inte framtida varumärkesutvidgningar. Företrädelsetvis bör man använda sig av särpräglade prefix, eftersom det i förväxlingspraxis ofta bortses ifrån enstaka stavelser och huvudvikten läggs på den delen av ordet som har dominans (företrädelsetvis ordets prefix framför dess suffix). Detta garanterar en relativt hög särskiljningsförmåga, trots att antydningar till produktkategorin görs, samtidigt som eventuella märkesutvidgningar underlättas. En förutsättning är givetvis att prefixet i sig inte är deskriptivt i förhållande till produkttypen.

I de fall produkten utgörs av en "ny uppfinning" anser jag, oavsett produktens karaktär, att ett slumpmässigt namn bör användas, eftersom liknande namn svårligen kan degenerera till att bli beskrivande för en ny produktkategori. Fantasinamn besitter i och för sig en hög inneboende särskiljningsförmåga, men eftersom inga naturliga associationer är bundna till denna typ av namn, löper de enligt mig en större risk att bli deskriptiva för hela produktkategorin. Suggestiva namn har i detta hänseende för stark koppling till produktens karaktär eller användningsområde för att användas.

Litteraturförteckning

Litteratur:

- Apéria, T. *Brand relationship management: den varumärkesbyggande processen*, Stockholm 2001.
- Aaker, D. *Managing Brand Equity*, New York 1991.
- Aaker, D. *Building Strong Brands*, New York 1996.
- Carlsson, Per *Kommentar till varumärkeslag (1960:644)*.
- Holme I./Solvang B. *Forskningsmetodik*. andra uppl. Lund 1997.
- Holmqvist, L. *Degeneration of Trademarks*, Malmö 1971.
- Holmqvist, L. *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, Stockholm 1999.
- Keller, K-L *Strategic brand management: building, measuring and managing brand equity*, Upper Saddle River 1998.
- Melin, F. *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel - Om konsten att bygga upp starka varumärken*, Malmö 1997.
- Melin, F.;
Urde, M. *Varumärket: en hotad tillgång*, Malmö 1990.
- Kapferer, J-N. *Strategic Brand Management: creating and sustaining brand equity long term*, London 1997
- Koktvedgaard, M.; *Immateriäl rätt*. Sjunde uppl. Stockholm 2000.

Levin, M.

Kotler, P.;
Armstrong, G. *Marketing - An introduction*, Englewood Cliffs
1997.

Ries, A./Trout, J. *Positioning: the battle of your mind*. New York
1986.

Urde, M. *Märkesorientering – Utveckling av varumärken
som strategiska resurser och skydd mot
varumärkesdegeneration*. Malmö 1997.

Wessman, R. *Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och
anseendeskydd i varumärkesrätten*. Stockholm
2002.

Artiklar:

Affärsvärlden *Varumärken - Märka eller märkas*, 1998-05-06 .

Bhat,S.; Kelley, G-E.;
O'Donnell, K-A. *An investigation of consumer reactions to the use
of different brand names*. *Journal of Product &
Brand Management* 1998 s. 41-50.

Blair, J-E.;
Rohn, B. *Commercial Trademarks Fly as Company
Flags*. *Rapids Business Journal* 1997 s. 17.

Beiser, V. *The corporate name game*. *Maclean's* 1998 s. 28-
30.

Hamel, R. *States of Mind*. *American Demographics* 1992 s.
40-44.

Holmqvist, L *Om inarbetning av varukännetecken*. *NIR* 1975 s.
255-282.

Holmqvist, L. *Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och
begreppet frihållningsbehov*. *NIR* 1992 s. 8-23.

- Keller, K-L. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. *Journal of Marketing*, 1993 (57) s. 1-22.
- Keller, K-L. The effects of brand name suggestiveness on advertising recall. *Journal of Marketing* 1998 (vol. 62) s. 42-52.
- Koprowski, G. The name game. *Marketing Tools* 1996 s. 60-62.
- O'brien, G. It's not science but close. *Business West* 1999 s. 10-14.
- Ries, A. What's in a Name? *Sales & Marketing Management* 1995 s. 36-39.

Intervjuer:

Intervju med Emma Karlius, varumärkesjurist på advokatbyrån Ström & Gullikson. 2002-11-28 Lund.

Telefonintervju med Katarina Nilsson, namnspecialist på namngivningsbyrån Skriptor. 2002-12-19 Lund – Stockholm.

Svensk lagstiftning

Varumärkeslagen (1960:644)

Svenskt offentligt tryck

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Proposition 1960:167 Förslag till varumärkeslag m. m.

EG-rätt

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, EGT 1994 L 1/1.

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT 1988 L 40 s. 1.

Rättsfallsförteckning

Högsta domstolen

NJA 1887 A 288 (DYNAMIT)

NJA 1979 s. 121, NIR 1979 s. 382 (BI/BiC)

Regeringsrätten

RÅ 1911 not Ju 46 (SOLSTRÅLEN)

RÅ 1947 H 51, NIR 1947 s.216 (JEEP)

RÅ 1967 s.32, NIR 1968 s. 240 (VALENTINE)

RÅ 1968 H 24 (HYDROLUX)

RÅ 1970 H 24 (ELISABETH OF SWEDEN)

RÅ 1971 H 31 (IMAGINATION)

RÅ 1971 H 54, NIR 1972 s, 217 (BEACON)

RÅ 1972 H 51, NIR 1973 s. 110 (ENCO)

RÅ 1972 A 68 (TEAMIX)

RÅ 1974 A 1911 (Skor-strumpor)

RÅ 1974:21 (SMOKELESS)

RÅ 1983 2:29, NIR 1985 s. 491 (MAGNET MAN)

RÅ 1984 2:2, NIR 1985 s. 622 (CERALUX)

RÅ 1984 Ab 141 (COUGAR)

RÅ 1993 not 492 (GOD NATT)

Patentbesvärsrätten

PBR, NIR 1993 s. 638 (ASCOM)

PBR 5.6.1997 nr 94-10279 (IZUMO)

PBR 31.5.1999 vm.nr 326.401 (MATAS)

PBR 11.6.1999 vm.nr 314.540 (KEA)

Besv.avd 181/68 (PHENYALIN)

Besv.avd 42/69 (BALI)

EG-domstolen

Mål 251/95, SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ECR 1997 p. 6191.

Mål 39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, ECR 1998 p. 5507.

Mål 108-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, ECR 1999 p. 3819.

Mål 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH mot Klijsen Handel BV, ECR 1999 p. 3819.