

**HÖGSKOLAN
I GÄVLE**
Institutionen för ekonomi

Titel: Siffer- och bokstavskombinationer som varumärken

Författare: Anna Axelsson

Kurspoäng: 15 högskolepoäng

Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå)

Examensarbete
i ämnet företagsekonomi

SAMMANFATTNING

Titel: Siffer- och bokstavskombinationer som varumärken

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

Författare: Anna Axelsson

Handledare: Agneta Sundström

Datum: 2010-01-20

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera tre praktikfall för att undersöka hur Sandvik hanterar skydd av beteckningar som varumärken idag för att presentera ett förslag på hur Sandviks problem med plagierade beteckningar kan hanteras.

Metod: Fallstudieanalys

Resultat och slutsats: Sandviks val av beteckningar som varumärken innebär företagsekonomiska och juridiska problem som kan åtgärdas genom ett djupare samarbete mellan forsknings-, marknads- och juridiska avdelningen.

Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare undersökningar som kan följa efter denna studie kan bestå i kostnadsberäkningar för registreringar av Sandviks beteckningar. Jämförande studier med andra företag i samma bransch kan ge ytterligare förslag på lösningar till denna studies problemformulering.

Uppsatsens bidrag: Studien avser att bidra till att uppmärksamma ett problem med Sandviks tillämpning av beteckningar och att föreslå en lösning till problemet.

Nyckelord: Varumärke, beteckning, branding, brand management

ABSTRACT

Title: The combination of letters and numbers as trademarks

Level: C-thesis on the subject business

Author: Anna Axelsson

Supervisor: Agneta Sundström

Date: 2010-01-20

Aim: The purpose of this study is to investigate how Sandvik deals with protection of alpha-numeric brand names by analysing three cases in order to give a suggestion to how infringements can be handled.

Method: Case study research

Contribution of the thesis: Sandvik’s choice of alpha-numeric brand names leads to both legal and business issues that can be solved through a deeper cooperation between the research-, marketing- and legal department.

Suggestions for future research: A proposal for further research could be cost estimations for registration of the alpha-numeric brand names that Sandvik use. Comparative studies with other companies in the same business may lead to other solutions to the problem stated in this study.

Contribution of the thesis: This study will hopefully contribute by showing that the use of alpha-numeric brand names is an existing problem for Sandvik and that the solutions in this thesis can be used to solve it.

Key words: trademark, brand, branding, brand management

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	2
ABSTRACT	3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	4
1. INLEDNING	5
1.1. BAKGRUND	5
1.2. FRÅGESTÄLLNINGAR	7
1.3. SYFTE.....	7
1.4. AVGRÄNSNINGAR.....	7
2. METOD	8
2.1. VAL AV METOD	8
2.1.1. <i>Forskningsdesign</i>	10
2.2. <i>Val av respondenter</i>	11
2.3. DATAINSAMLING.....	12
2.3.1. <i>Primärdata</i>	12
2.3.2. <i>Sekundärdata</i>	13
2.4. KÄLLKRITIK	13
2.5. ANALYS	14
3. TEORI	14
3.1. VARUMÄRKET – EN DEL AV ETT BRAND	15
3.1.1. <i>Varumärkets funktioner</i>	16
3.1.2. <i>Beteckningar som varumärken</i>	17
3.2. FÖRETAGSEKONOMISKA ASPEKTER VID VAL AV VARUMÄRKE.....	19
3.1.3. <i>Varumärkets relationen till omsättningskretsen</i>	21
3.2.2. <i>Juridiska aspekter</i>	23
3.2.2.1. <i>Juridiskt skydd genom registrering</i>	24
3.2.2.2. <i>Juridisk praxis - beteckningar</i>	26
A. <i>Patentbesvärslättens avgörande från den 11 januari 1994 i mål 94-150</i>	26
B. <i>Patentbesvärslättens avgörande från den 2 juli 2003 i mål 00-244</i>	27
C. <i>Europadomstolens avgörande från den 23 februari 2006 i mål C-59/05</i>	28
3.3. FÖRETAGSEKONOMISKA OCH JURIDISKA ASPEKTER	29
4. BETECKNINGAR SOM VARUMÄRKEN - PRAKTIKFALL	29
4.1. BETECKNING SAF2906.....	30
4.1.1. <i>Analys av praktikfall SAF2906</i>	31
4.2. BETECKNING 485.XXXX	32
4.2.1 <i>Analys av praktikfall 485.XXXX</i>	33
4.3. BETECKNING 12C27.....	34
4.3.1. <i>Analys av praktikfall 12C27</i>	35
5. SAMMANFATTANDE ANALYS	36
5.1. FÖRETAGSEKONOMISKA ASPEKTER	37
5.2. JURIDISKA ASPEKTER	38
5.3. ANVÄNDNING.....	39
6. SLUTSATS	40
KÄLLFÖRTECKNING	43

1. INLEDNING

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av det ämne som diskuteras i uppsatsen. Därefter följer en problemformulering av vad som avses att utredas. Problemet framställs i form av två frågeställningar. Efter det följer syfte och avslutningsvis beskrivs vilka avgränsningar som gjorts i uppsatsen.

1.1. Bakgrund

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern som är världsledande inom tillverkning av ämnen och specialmetaller, processsystem och verktyg i hårdmetall samt maskiner för gruvindustrin. Sandviks verksamhet baseras på en lång tradition av forskning och utveckling inom materialteknik. Företagets position på marknaden är beroende av koncernens forskning och de material, främst de nya stålsorter, som forskningen genererar. För att bibehålla positionen som framstående inom forskningen framhäver Sandvik den stora variationen av stålsorter i marknadsföringsmaterial, kataloger och broschyrer. Stålsorternas benämns ofta externt i kataloger och marknadsföringsmaterial med kombinationer av bokstäver och siffror, till exempel 12C27, 2205SH eller SAF2507. I denna studie anges dessa kombinationer av bokstäver och siffror under samlingsnamnet *beteckningarna*.

Beteckningarna bygger ibland på vissa system som är specifika för Sandviks produkter. Exempelvis står siffran 11 i beteckningen 11R51 för riktvärdet 0,11 % kol, R står för rostfritt och 51 anger stålsortens krom/nickelhalt. Sandviks olika produktområden tillämpar dessutom olika beteckningssystem. Förutom Sandviks interna beteckningssystem finns dessutom flera olika officiella certifieringssystem för stålsorter. Genom certifiering ges stålsorter generiska namn i form av bokstavs- och sifferkombinationer. Det är fritt fram för alla aktörer på marknaden att använda sådana certifierade beteckningar, vilket gör att det kan vara problematiskt att skilja på vilka beteckningar som är specifika för produkter från Sandvik och vilka som är fria att användas för alla i branschen.

Beteckningarna används som varumärken och liksom de flesta marknadsledare utsätts Sandvik för plagiering. I samband med att tekniken går framåt, marknaderna växer och produktion flyttas utomlands i allt större utsträckning ökar risken för kopiering. Vid intrång i

patent eller varumärken kan Sandvik vid en tvist hänvisa till registrerade rättigheter som bevis för ensamrätt. Vid plagiering av beteckningar som *inte* är registrerade som varumärken är möjligheten att hävda sin rätt mer begränsad då det utan registrering kan vara svårt att visa att en exklusiv rätt existerar. Det kan helt enkelt vara svårt att utan varumärkesregistrering av en beteckning med framgång hävda att beteckningen faktiskt ska betraktas som ett varumärke som Sandvik har ensamrätt till.

Att registrera en beteckning som ett varumärke i varje land globalt kostar ungefär 200 000 kronor. Sandvik producerar så många nya stålsorter och produkter varje år att det av kostnadsskäl inte är möjligt att registrera ett varumärke som motsvarar varje ny stålsort eller produkt som lanseras på marknaden. Många nationella varumärkesmyndigheter godkänner inte heller att som varumärke registrera en beteckning bestående av allt för många siffror med motiveringen att en sådan beteckning inte uppfattas som varumärke.¹

Plagiering innebär att den riktiga innehavarens - ofta mångåriga - bruk av beteckningar leder till uteblivna intäkter och negativ goodwill. En konsument som köper stål märkt med någon av Sandviks beteckningar omedveten om att det är en plagierad, bristfällig produkt kan komma att dra den generella slutsatsen att Sandviks produkter har låg kvalitet. En producent utanför Sandviks koncern, som börjar använda en beteckning motsvarande den som skulle ha varit en naturlig fortsättning på en serie beteckningar som Sandvik använt på en viss typ av stålsorter, saboterar en strategi och urholkar en identitet som kan ha tagit årtal och kostat stora summor att bygga upp.

Inom Sandvik är det affärsområdenas marknadsavdelningar som tar fram varumärken och tar då hänsyn till de företagsekonomiska aspekterna. Juridiska avdelningen arbetar också med varumärken, registrering av ensamrätt till varumärken, varumärkesintrång och ser då till de juridiska aspekterna. Studiens utgångspunkt och hypotes är att eftersom flera olika avdelningar inom Sandvik arbetar med beteckningar som varumärken från olika utgångspunkter kan det finnas aspekter som inte tas hänsyn till vid Sandviks val och hantering av beteckningar. I denna uppsats har teoridelen delats upp mellan företagsekonomiska och juridiska aspekter på varumärken. I analysdelen diskuteras tre praktikfall utifrån de företagsekonomiska och de juridiska aspekterna. Praktikfallen handlar

¹ Intervju med Jurist 1 vid Sandvik Intellectual Property AB

om fall där Sandvik använt sig av en beteckning som varumärke och hur plagiat av den beteckningen har behandlats.

1.2. Frågeställningar

Plagiering och den bristande möjligheten till skydd av beteckningar genom varumärkesregistrering är ett problem för Sandvik avseende stålsorter och produkter. Det har lett fram till följande frågor att utreda.

- Vilka aspekter bör Sandvik ta hänsyn till vid val av beteckningar som varumärke för att öka det ekonomiska värdet av beteckningarna?
- Hur gör Sandvik för att skydda sina beteckningar som varumärken och hur uppfyller dessa åtgärder de företagsekonomiska och juridiska kraven?

Studiens bidrag är att ge en övergripande bild av hur de företagsekonomiska och de juridiska aspekterna bör tillmötesgåas och samordnas mellan avdelningarna när beteckningar används som varumärken.

1.3. Syfte

Syftet med uppsatsen är att analysera tre praktikfall för att undersöka hur Sandvik hanterar skydd av beteckningar som varumärken för att presentera ett förslag på hur Sandviks problem med plagierade beteckningar kan hanteras.

1.4. Avgränsningar

Uppsatsen är avgränsad till att studera hur en organisation - Sandvik - arbetar med sina beteckningar som varumärken och endast till hur tre fall av beteckningar har behandlats. Tillvägagångssättet vid hanteringen av plagierade beteckningar skiljer sig från gång till gång beroende på många olika faktorer. Hanteringen kan variera beroende på hur regelverket ser ut i det land där plagieringen ägt rum, det har också betydelse vilka rättigheter som Sandvik har i det land där intrånget ägt rum. Motpartens roll har också betydelse för hur Sandvik går till

väga vid ett intrång. Ett intrång som begås omedvetet av en kund eller leverantör behandlas naturligtvis på ett annat sätt än ett intrång som begås medvetet av till exempel en konkurrent för att vinna marknadsfördelar eller före detta anställd med uppenbar avsikt att skada företaget. I denna studie har jag begränsat mig till att analysera praktikfall som avser medvetna intrång av konkurrenter.

2. METOD

I detta kapitel beskrivs vilken typ av metod som valts och varför, hur upplägget av studien ser ut, hur valet av respondenter gått till, hur datainsamlingen gått till, vilken primär- respektive sekundärdata som använts och slutligen hur analys av data genomförts.

2.1. Val av metod

Samhällsvetenskapliga undersökningar kan bedrivas på flera olika sätt, bland annat som experiment, enkätundersökningar, analys av källmaterial eller fallstudier. Valet av strategi styrs av vilken forskningsfrågan eller problemformuleringen är, den kontroll som forskaren har över det konkreta beteendet som ska studeras och om fokus ligger på nuvarande faktorer eller historiska företeelser.²

I de fall problemformuleringen kräver att frågorna *hur* och *varför* besvaras och då forskaren har liten kontroll över den situation som studeras och då fokus ligger på aktuella skeenden i ett konkret sammanhang är fallstudier att föredra.³ Frågeställningarna i denna studie måste besvaras genom att ta reda på *hur* Sandvik behandlar kopiering av beteckningar och *varför* de tillvägagångssätt som används väljs av Sandvik. De praktikfall som studien behandlar ligger utanför frågeställarens kontroll och studiens fokus ligger på hur Sandvik agerat i specifika, konkreta situationer. På grund av nämnda faktorer kommer fallstudier att användas som forskningsmetod i detta arbete.

Vid en fallstudie görs en direkt observation av de skeenden som studeras och av de personer som varit med om händelseförloppet – historiskt såväl som i nutid. Fallstudiens speciella styrka ligger i att den kan hantera många olika slag av empiriskt material – historiska källor,

² Yin, s, 22, 2007

³ Ibid, s, 17, 2007

dokument, intervjuer och direkta observationer. I likhet med andra forskningsstrategier är fallstudien ett sätt att studera ett specifikt tema genom att tillämpa ett antal procedurer som specificerats i förväg och som följs upp.⁴ I förevarande fall har dokument, Sandviks ärendeakter innehållande praktikfallen, studerats och intervjuer har genomförts med de anställda hos Sandvik som hanterat aktuella ärenden.

Vid genomförande av fallstudier är målet att utveckla och generalisera teorier, inte att beskriva och dra slutsatser av frekvenser av en viss företeelse eller tillstånd. Fallstudier ger information av deltagarnas observationer. Typiskt för fallstudien är att den försöker belysa ett beslut eller en uppsättning beslut, varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultatet blev.⁵ Detta är ytterligare ett argument för varför fallstudier valts som utgångspunkt i denna studie.

Data för en fallstudie kan komma från många olika källor. I denna studie har de bestått i personliga och informella anteckningar, formella skriftliga källor, ärendeakter som består av korrespondens, personliga anteckningar, foton och mötesprotokoll, lagtext, rättsfallsreferat och teoretiska läroböcker samt intervjuer. Intervjuerna, vars tema var hur praktikfallen har behandlats av Sandvik, har haft formen av styrda samtal, semistrukturerade intervjuer. De konkreta frågorna har varit flytande och flexibla men har byggt på i förväg nedtecknade teman och frågor som uppkommit när akterna med praktikfallen lästs igenom före intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer minimerar risken för att intervjuaren vid intervjuerna kommer av sig eller missar frågor som var relevanta i sammanhanget. Ett annat viktigt skäl till valet av denna typ av intervjuer i denna studie är att vid semistrukturerade intervjuer kan frågorna anpassas till intervjupersonernas svar och stämningen i rummet,⁶ till skillnad från strukturerade intervjuer som bygger på ett striktare förhållningssätt till manus.⁷ Intervjuerna gjordes med frågor anpassade till respektive praktikfall. Varje intervju är dock unik och trots noggranna förberedelser är det många komponenter som måste avgöras på plats.⁸ Detta innebar att vid intervjutillfället skedde i vissa fall avvikelser från de på förhand nedtecknade frågorna genom att spontana följdfrågor ställdes, frågeföljden ändrades och frågor ströks. Vid varje intervju antecknades svaren.

⁴ Yin, s. 34, 2007

⁵ Ibid, s. 30, 2007

⁶ Svennings s. 106, 2000

⁷ Kvale, s. 151, 2009

⁸ Kvale, s. 101, 1997

Valet av praktikfall skedde i samråd med juristerna vid Sandvik Intellectual Property AB. En viktig faktor vid valet var att hänsyn måste tas till sekretess om Sandviks varumärkesstrategi.

2.1.1. Forskningsdesign

Samtliga former av empirisk forskning kräver en forskningsdesign. I stort kan en sådan sägas bestå av en logisk sekvens som kopplar samman empiriska data med undersökningens initiala forskningsfrågor och i sista hand även med dess slutsatser.⁹

De fem delar som är av betydelse i en forskningsdesign och som har använts i studien är:

1. *Undersökningens frågeställningar* - i detta fall presenterade i kapitel 1.2.

2. *Undersökningens hypotes*

I detta fall utgörs hypotesen - som ovan nämnts i bakgrunden i kapitel 1.1. – av att det kan finnas aspekter som inte tas hänsyn till vid Sandviks val och hantering av beteckningar.

3. *Undersökningens analysenhet*

I förevarande utgörs denna av praktikfallen som presenteras i kapitel 4.

4. *Kopplingen mellan data och hypotes*

I denna studie tas en modell fram som bygger på den teori som presenteras. Modellen består av en sammanfattning av de företagsekonomiska och de juridiska aspekter som bör tas hänsyn till vid val av beteckning som varumärke för att beteckningen ska få ett så högt ekonomiskt värde som möjligt. Modellen tillämpas på varje praktikfall för att ta reda på vilka aspekter som har och inte har tagits hänsyn till vid val av den beteckningen som respektive praktikfall handlar om.

5. *Kriterier för att tolka resultaten*

Samma modell som den som används för att koppla samman data med hypotes används även för att tolka resultaten.

⁹ Yin, s. 40 ff, 2007

2.2. Val av respondenter

För att formellt få tillgång till respondenter måste inledningsvis den miljö eller det fält inom vilket intervjuerna ska genomföras identifieras. Sedan fältet valts måste den enskilde respondenten spåras upp. Avsikten med kvalitativa intervjuer är traditionellt inte att ta fram generaliserbar kunskap som i kvantitativa analyser. Det finns därför inga skäl till slumpmässiga urval där sammansättningen av urvalet styrs av principen att urvalet ska vara representativt för en större grupp. Vid kvalitativa intervjuer är inte avsikten att jämföra enheter utan att få tillgång till handlingar och händelser som är relevanta för undersökningens problemställning. Sedan organisation valts blir nästa moment att välja undersökningspersoner. Förutom det egna omdömet kan det vara värdefullt att använda en informant, det vill säga någon som är inne i systemet och kan ge forskaren en introduktion till organisationens inre liv eller kultur eller annars fungera som dörröppnare. Informanten kan hjälpa forskaren att visa på perspektiv om organisationen som forskaren annars inte skulle känna till.¹⁰

Förevarande studie inleddes med en kontakt med Lennart Tåquist som arbetar som konsult åt Sandvik Intellektual Property AB. Bolaget betjänar Sandvikkoncernens såväl inhemska som utländska bolag i alla frågor som rör immaterialrätt, det vill säga patent, mönster och varumärken. Staben ger även stöd vid licensiering och hanterar juridiska tvistemål baserade på de immateriella rättigheter som skapats inom koncernen. Tåquist har tidigare varit chef på Sandvik Intellectual Property AB och är väl insatt i studiens problemformulering och fungerade därför som studiens informant. Genom Tåquist inleddes kontakten med respondenterna.

Valet av respondenter ska stämma överens med valet av problemformuleringen. Respondenterna bör ha insikt i den situation som studien går ut på, de bör vara villiga att tala med den som intervjuar och de bör representera flera utgångspunkter som rör fallet.¹¹ Samtliga respondenterna är anställda vid något av Sandvikkoncernens bolag. För att få tillgång till praktikfallen, ta del av hur Sandvik behandlat dem, vilken strategi och överväganden som ligger bakom hanteringen har två varumärkesjurister, jurist 1 och jurist 2,

¹⁰ Anne Ryen, s. 73-83, 2004

¹¹ Rubin, s 66 ff, 1995

vid Sandvik Intellectual Property AB och en certifieringsansvarig ingenjör vid Sandvik Materials Technology, intervjuats.

2.3 Datainsamling

Vid en fallstudie bör även dokumentation om ämnet studeras. Dokumentationen kan till exempel bestå av brev, mötesanteckningar, rapporter, administrativa dokument, tidigare studier och artiklar. Dokumentation bör inte tas som sanningar för att en viss företeelse eller ett finns händelseförlopp verkligen existerar. Det bör ha i åtanke att dokumentationen skedde för ett visst syfte och för en specifik publik och inte just för den aktuella studien. Genom att studera dokumentation kan dock frågor och idéer uppstå som kan tas upp vid senare intervjuer. Intervjuer är viktiga vid fallstudier. En intervju vid en fallstudie tenderar att bli flytande vilket innebär att intervjuaren har två uppgifter – att följa sin förberedda linje av frågeställningar och att samtidigt vara lyhörd för vad som berättas och kunna anpassa frågorna allt eftersom. En intervju vid en fallstudie kan sägas vara ”open ended”, det vill säga att den som intervjuas tillfrågas om såväl faktiska händelser som dennes uppfattning om dem samt om denne har förslag på vilka fler som bör intervjuas.¹²

Sambandet mellan källan och den verklighet som beskrivs avgör om det är fråga om primärdata eller sekundärdata. Det är viktigt att vara på det klara över källans tillkomst eftersom det ger förutsättningar för beslut om hur vi ska använda data. Även när det gäller berättande eller deskriptiva källor är detta avgörande för vilken tilltro som kan sättas till de upplysningar som källan ger. Avgörande är i vilket förhållande nedtecknaren står till det innehåll denne berättar om. Har denne själv upplevt det eller har denne fått höra det av andra? I det första fallet är det fråga om förstahandskälla som ger primärdata. I det senare fallet handlar det om andrahandskälla och sekundärdata.¹³

2.3.1 Primärdata

Intervjuerna med jurist 1 och jurist 2 har genomförts på deras arbetsplats. Tillsammans med respektive respondent har den ifrågavarande ärendeakten gått igenom och diskuterats. Akten

¹² Yin, s. 87-90, 2002

¹³ Ibid, s.132

hade på förhand även gått igenom av utredaren och frågor hade skrivits ned för att få igång diskussionen.

Intervjun med ingenjören skedde per telefon. Öppna frågor ställdes och ingenjören fick berätta fritt om den beteckning han tillfrågades om.

2.3.2 Sekundärdata

Inför valet av praktikfall har akter som rör intrångsfall med avseende på beteckningar gått igenom hos Sandvik Intellectual Property AB. Akterna har valts ut av juristerna vid bolaget. Akterna innehåller bland annat korrespondens mellan handläggande jurist och utländska juridiska ombud, information om intrånget såsom foton, skärmdumpar från internet samt korrespondens mellan juristerna på bolaget och marknadsavdelningen. Akternas innehåll har bearbetats av annan och bedöms därför utgöra sekundärdata.

2.4 Källkritik

Arbetet bygger till stor del på den information som funnits i ärendeakter hos Sandvik. Den kritik som kan riktas mot undersökningsmaterialet i form av dessa ärendeakter är att då de har bedömts vara sekundärfakta är de inte av samma dignitet som primärfakta. Akternas innehåll har dock diskuterats tillsammans med den som har handlagt ärendet i akten vilket gjort att trovärdigheten av sekundärfakta stärkts. De som har blivit intervjuade har intervjuats i egenskap av anställd. Det är möjligt att lojalitet mot arbetsgivaren påverkat den information de givit på så sätt att de inte velat öppna för att ärendet hade kunnat hanteras på annat sätt.

Typisk kritik mot metoden att använda fallstudier är att de kan utgöra en bristfällig bas för generaliseringar. Resultatet av mer kvantitativ forskning, som till exempel enkätundersökningar, kan baseras på statistiska generaliseringar. Fallstudier kan dock baseras på mer analytiska generaliseringar där forskaren strävar efter att generalisera en viss specifik del av en bredare teori.¹⁴ I denna aktuella studie har tre praktikfall studerats. Dessa har belysts utifrån en jämförande ansats med såväl företagsekonomiska som juridiska aspekter för att få ett så brett underlag som möjligt för analytiska generaliseringar.

¹⁴ Yin, s. 43, 2009

Jämförande studier med företag i samma bransch kan ge ytterligare insikt i och resultera i fler förslag på lösningar till denna studies frågeställningar. Flera jämförande studier skulle också generera mer generella slutsatser.

2.5 Analys

Som ovan nämnts i kapitel 2.1.1. under punkt 4 tas i denna studie en modell fram som bygger på den teori som presenteras. Modellen bygger på en uppställning av de företagsekonomiska och de juridiska aspekter som bör tas hänsyn till vid val av beteckning som varumärke för att beteckningen ska få ett så högt ekonomiskt värde som möjligt. Aspekterna bygger dels på omständigheter som en organisation bör tänka på för att en beteckning överhuvudtaget ska uppfattas som ett varumärke av dem som kommer i kontakt med det. Aspekterna bygger även på de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att beteckningen ska få den juridiska statusen av ett varumärke som går att rättsligt skydda. Med modellen som utgångspunkt analyseras och diskuteras varje beteckning i praktikfallen för att ta reda på vilka aspekter som har och inte har tagits hänsyn till vid valet av den beteckningen som respektive praktikfall handlar om.

3. TEORI

Kapitlet inleds med en allmän del om vad ett varumärke är. Därefter redogörs för vilka företagsekonomiska och juridiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid valet av en beteckning för att det ska få ett så högt ekonomiskt värde som möjligt. Begreppet ”företagsekonomiska aspekter” används i detta arbete för att visa på de aspekter som en organisation bör tänka på för att vara strategisk vid sitt val av varumärke för att göra det så attraktivt som möjligt i relationen till omsättningskretsen¹⁵. För att göra det möjligt att juridiskt skydda ett varumärke och hävda ensamrätt i relation till konkurrenter finns också juridiska aspekter att ta hänsyn till vid valet av varumärke. I detta kapitel redogörs även för dessa aspekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattande figur i vilken de företagsekonomiska och juridiska aspekterna som presenterats i teoriavsnittet samlats.

¹⁵ Begreppet *omsättningskrets* används inom den juridiska litteraturen för att beskriva de som skulle kunna tänka sig att köpa en produkt eller de som en näringsidkare riktar sig mot. De som avses är alltså en bredare grupp än de som benämns konsumenter.

Ett varumärke som är attraktivt för omsättningskretsen och som går att juridiskt hävda ensamrätt till ger ett högt ekonomiskt värde. Modellen som tas fram i detta kapitel kommer därför att användas i analysen av praktikfallen för att besvara den ena frågan ”Vilka aspekter bör Sandvik ta hänsyn till vid val av beteckningar för att öka det ekonomiska värdet av beteckningarna?” i studiens problemformulering.

3.1 Varumärket – en del av ett brand

Inom den engelska litteraturen som behandlar varumärken görs skillnad mellan begreppen *brand* och *trademark*. Det finns ingen entydig, konkret betydelse av begreppet brand enligt företagsekonomiska termer. Keller menar att ett brand är något som har andemening, frambringar medvetenhet och skapar rykte och känslor på marknaden.¹⁶ Petromilli m.fl. hävdar att ett brand utgörs av sättet på vilket omsättningskretsen uppfattar och känner för produkten eller servicen.¹⁷ Begreppet brand tycks således ha en mycket bred betydelse och utgörs av den relation som skapas mellan märket och omsättningskretsen utifrån hur omsättningskretsen uppfattar *brand elements*. Dessa utgörs bland annat av symboler, ord, hemsidor, kampanjer - allt som kan förknippas med ett brand. Trademark, på svenska varumärke, är det ord som används för det faktiska, visuella märket. Varumärket är en typ av brand element.

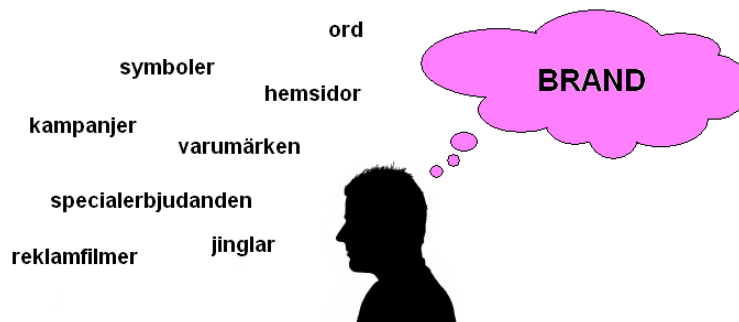


Fig.1 Omsättningskretsens uppfattning av ett brand skapas av hur den uppfattar samtliga brand elements.
Källa: Egen, 2009

Ett varumärke, och andra brand elements, påverkar konsumenters val genom att skapa en image. Det är dock kostsamt och tidskrävande att skapa en image kring en produkt. Den image som skapas är dock mycket viktig då det ofta är den enda skillnaden mellan varor som

¹⁶ Keller, s. 8, 2008

¹⁷ Petromilli mfl, 2002

många gånger inte skiljer sig åt på andra sätt än just genom den image som skapats kring produkten genom brand elements.

3.1.1. Varumärkets funktioner

Eftersom varumärket har en individualiserande och identifierande förmåga kan omsättningskretsen erhålla information om en produkts pris, funktion och kvalitet. Genom erfarenhet från produkter märkta med ett visst varumärke kan omsättningskretsen jämföra olika märkesprodukter för att utvärdera vilken produkt som bäst uppfyller ställda krav. Varumärket underlättar omsättningskretsens valprocess. Ett varumärke kan bland annat sägas fungera som en informationsbärare, garant, katalysator och imageskapare.¹⁸

Förutom att differentiera olika producenters produkter från varandra kan varumärken användas som **marknadssegmenterare**.¹⁹ En och samma producent kan vilja sälja en produkt både som lågprisalternativ och som en lyxigare variant och säljer då produkterna under olika varumärken. Axfood bedriver till exempel handel både genom Hemköp, som ofta återfinns centralt, och genom lågprisbutiken Willy's som inte sällan ligger en aning utanför staden. Ett annat exempel är Toyota som även tillverkar och säljer dyra bilar av märket Lexus.

Inom varje produktkategori finns idag en hel uppsjö av till synes likartade varor. Varumärken är både tids- och kostnadsbesparande för omsättningskretsen eftersom varumärken ger omsättningskretsen möjligheten att orientera sig på marknaden bland alla alternativ. När konsumenten väl provat sig fram bland märkesprodukterna och funnit sin favorit underlättar varumärket valsituationen i samband med nästa köp. Varumärket kan sägas fungera som **katalysator**.

Ett varumärkes funktion som **garant** är mycket viktig för den enskilde konsumenten. Ett varumärke behöver naturligtvis inte garantera att en produkt har hög kvalitet men däremot en jämn kvalitet. En märkesprodukt representerar ett löfte som märkesinnehavaren ger marknaden. En konsument som köper varor märkta med ett visst varumärke ska kunna räkna med att den är av samma kvalitet som den förra varan som har samma varumärke. Vikten av

¹⁸ Holger, Holmberg, s. 111, 2002

¹⁹ Tohli, Thakor, 1997

en stabil kvalitetsnivå är viktigt både för omsättningskretsen och för märkesinnehavaren eftersom köptrohet förutsätter att omsättningskretsens förväntningar infrias.

Varumärket kan även fungera som en **riskreducerare**. Köp av produkter som kan vara förenade med viss risk av ekonomisk, social eller fysisk natur. Genom att välja produkter som har ett etablerat och välkänt varumärke minskas den upplevda risken.

Varumärket bär alltså viktig information om den produkt som bär varan. Varumärket bär också information som är av mer emotionell karaktär, information om den som använder märket. Varumärket har ibland en symbolisk betydelse som spelar en viktig roll för varumärkets **image**. Varumärkets image framhålls ofta vid försäljning av exklusiva produkter. Imagen kan vara viktig både för konsumentens egen självbild och för den bild som konsumenten vill förmedla till andra.²⁰

3.1.2. Beteckningar som varumärken

Forskningen och utvecklingen påverkar i stort sett alla produkter idag och som en följd av detta har även det vetenskapliga språket kommit att påverka produkternas benämningar. I en mer och mer kommersialiserad värld där alla tillverkare vill ge sina produkter identiteter som skiljer sig från andras har det blivit allt svårare att hitta benämningar som inte redan är upptagna. Kombinationerna av siffror och bokstäver är oändlig och förenklar framtagningen av produktnamn avsevärt. Utvecklingen har lett till att det idag finns många fler produkter på varje marknad för att tillfredsställa ett behov än det var tidigare. Varje sådan produkt kan tillhöra flera marknadssegment. Till exempel kan en bilmodell kombineras med flera olika motorer och flera olika interiörer. Istället för att ge varje kombination ett visst varumärke kan det vara lämpligt att ha ett varumärke för basmodellen och ge kombinationen av motor och interiör en siffer- och bokstavskombination.²¹

Mer avancerad teknologi har inte bara inneburit nya produkter utan även att äldre modeller snabbare byts ut i takt med att nyare utvecklas. Under sådana omständigheter kan det vara försvarbart att inte lägga ner tid och pengar på att utveckla nya varumärken utan hellre ge de nya modellerna en siffer- och bokstavskombination. Som en följd av den snabba

²⁰ Holger, Holmberg s. 112, 2002

²¹ Boyd, 1985

utvecklingen och kortare livscyklar för produkter kan vissa organisationer välja att undvika att produkter förknippas med organisationens varumärke. Organisationen kan helt enkelt riskera att det viktiga varumärket förknippas med obsoleta, uttjänta produkter. En metod för att undvika detta kan vara att tona ner varje produkts identitet genom att ge den en siffer- och bokstavskombination. Att marknaderna blir större och spänner över hela världen gör det allt svårare - och dyrare - att hitta varumärken som kan accepteras på alla språk. Siffer- och bokstavskombinationer innebär färre språkkulturella problem. Särskilt japanska organisationer har anammat denna metod.²²

Studier har visat att konsumenter har föreställningar även om till synes nonsensnamn som består av bara bokstäver och siffror (i denna studie så kallade beteckningar²³). Sådana varumärken möter större acceptans för tekniska produkter än för icke-tekniska produkter. Det har till och med visat sig att associationerna skiljer sig mellan höga siffror och låga siffror i varumärken. Höga siffror förutsätts stå för raffinemang och komplexitet emedan lägre siffror tycks ge associationer till exklusivitet. Det samma gäller för bokstäver. En bokstav som förekommer tidigt i alfabetet ger associationer till en enklare basprodukt. En bokstav som förekommer senare i alfabetet ger associationer till mer sofistikerade och högteknologiska produkter. Det har vidare visat sig i undersökningar att omsättningskretsen har en tendens att koppla samman beteckningar som varumärken med typiska manliga produkter, tekniska, komplexa och ibland kemiska produkter. Störst acceptans för beteckningar verkar omsättningskretsen ha för produkter som den uppfattar kräver forskning, till exempel mat baserade på speciella recept eller ingredienser, teknologiska eller elektroniska produkter, sportutrustning, mediciner eller kläder med specialfunktioner. Beteckningar tycks signalera trovärdighet för sådana produkter. Omsättningskretsen uppfattar beteckningar som mer lämpliga för produkter som används inom industrin och på arbetsplatser än produkter som används för privat bruk i hemmet.²⁴

²² Boyd, 1985

²³ I den engelska litteraturen benämns varumärken som består av bokstavs- och sifferkombinationer som ”Alpha-Numeric Brands”.

²⁴ Pavia, Costa, 1993

3.2. Företagsekonomiska aspekter vid val av varumärke

Vid valet av varumärke finns, enligt Keller, fem generella kriterier att ta hänsyn till som syftar till relationen till omsättningskretsen.²⁵

Först, varumärket ska vara **minnesvärt**, det vill säga varumärket ska sticka ut såtillvida att en konsument som sett varumärket tidigare kommer ihåg det vid ett senare köptillfälle.

För det andra, om varumärket är **suggestivt** och ger en fingervisning om produkternas egenskaper är det lättare att komma ihåg och kan leda konsumenten till en viss föreställning om produkterna.

Ett tredje kriterium är att om varumärket dessutom är **attraktivt** ur ett estetiskt perspektiv fyller varumärket en mycket viktig funktion eftersom märket då tycks inverka positivt på konsumentens beslutsprocess.

Det fjärde kriteriet representeras av att märkets förmåga att skapa värde ska också kunna **överföras** till andra produkter och geografiska områden. Det är därför viktigt vid namngivningsprocessen att ha i åtanke till exempel att inte välja ett uttryck som kan uppfattas som stötande på vissa språk.

Kellers femte kriterium är att varumärket också bör inneha en förmåga att kunna **moderniseras**, till exempel genom en ny design utan att tappa kopplingen till ursprunget.

Det är omöjligt att hitta ett varumärke som uppfyller alla ovanstående kriterier. Det är en fördel om ett varumärke är suggestivt med en mening som ger tydliga associationer om produkternas egenskaper eftersom det ger omsättningskretsen direkta bilder och föreställningar om produkten. Dock är det just den omständigheten att varumärket har en mening gör att det kan bli svårt att översätta till andra språk eller kulturer. Varumärken som sticker ut för att de inte betyder något kräver å ena sidan mer ekonomiska resurser och support från andra brand elements för att skapa känslor och associationer hos omsättningskretsen.²⁶ Å andra sidan kan sådana varumärken användas för flera olika produkter, så kallad brand stretching. Som dryck kan till exempel Fruitopia bara ha smak av

²⁵ Keller, s 140 ff, 2008

²⁶ Kohli, Thakor, 1997

frukt eftersom själva varumärket ger tydliga associationer till frukt. Varumärket Starbucks ger inga smakassociationer och passar därför bra att användas på alla typer av dryck.

Ett varumärke kan ha inneboende distinktivitet eller uppfattas som individualiserande just för att det förekommer i en oväntad kontext. Till exempel är Apple ett av de första orden som ett engelsktalade barn lär sig, det är också ett mycket känt varumärke för datorer. Varumärken som består av ovanliga kombinationer av vanligt förekommande ord som till exempel Toys R Us fastnar lätt i minnet.²⁷

Varumärken som är enkla och **lätta att uttala och stava**, har en viss igenkänningsfaktor och betydelse, är annorlunda och sticker ut är de bästa brand elements. Korta varumärken är lätta att komma ihåg. Det är inte ovanligt att ett varumärke som består av ett längre ord även lanseras under en kortare variant, till exempel Chevy för Chevrolet, Coke for Coca Cola och Bud för Budweiser.

För att underlätta ”word-of-mouth” bör ett varumärke vara lätt att uttala. Ett varumärke som består av ett ord som är svårt att uttala kan leda till att det inte nämns alls. Initialt måste det därför läggas mycket resurser till att lära omsättningskretsen hur varumärket ska sägas vid lanseringen av ett varumärke som är svårt att uttala. Ett enkelt ord som är lätt att stava och uttala som varumärke underlättar för omsättningskretsen att komma ihåg varumärket men samtidigt ska ett märke vara annorlunda och sticka ut. För att förenkla uttalet och möjligheterna att varumärket fastar i medvetandet hos omsättningskretsen kan varumärken bildas av alliterationer (repetition av konsonanter), assonans (ljudrim) eller rytmik. Varumärken som består av onomatopoetiska ord, till exempel Crunch flingor eller Fizz hårspray, ger genom uttalet dessutom en naturlig koppling till produkten som bidrar till att lägga varumärket på minnet. Ett varumärke som på grund av uttalet kopplas allt för nära ihop med en produkt begränsar dock att samma varumärke används för andra typer av produkter från samma tillverkare.²⁸

Människor har förutfattade meningar om och gör associationer till ord och detta måste tas hänsyn till vid val av varumärke. **Hänsyn måste därför tas till de språk** som talas på de marknader som märket kommer att figurera på. Ett märke som uppfattas som ett nonsensord

²⁷ Keller, s 147 ff, 2008

²⁸ Kohli, Thakor, 1997

på ett språk kan uppfattas som stötande på ett annat. Majoriteten av de tillfrågade i den undersökning som Peterson och Ross genomförde ansåg att ordet Whumies passade bättre som varumärke för frukostflingor än som rengöringsmedel. Ordet var för övrigt slumpmässigt framställt av ett datorprogram.²⁹

Ett varumärke sänder, som redan nämnts, signaler till omsättningskretsen om produkten märket avser. Undersökningar visar att omsättningskretsen har vissa föreställningar om vilka ord och ljud som passar bra som varumärken för vissa produkter. En förklaring till detta kan vara att små enheter i språket, så kallade morfem, bildar ord som väcker associationer och därför verkar naturliga och lämpliga som varumärken för vissa produkter.³⁰ Till exempel är morfemet ”acu” på flera språk de inledande bokstäverna i något som är *precis*.

3.1.3. Varumärkets relation till omsättningskretsen

Ett brand utgörs, som ovan nämnts, av den relation som skapas mellan det och omsättningskretsen utifrån hur omsättningskretsen uppfattar de brandelement som används. Om omsättningskretsen har en stark relation till ett brand blir efterfrågan större och brandets ekonomiska värde därmed större.

Varumärket är av fundamental betydelse för ett brand. Till varumärket kopplas nyckelassociationer hos omsättningskretsens medvetande. Andra brandelement som jinglar eller reklamfilmer kräver omsättningskretsens uppmärksamhet en viss tid medan varumärket bara kräver ett ögonkast för att fastna i omsättningskretsens sinne. Det gör varumärket till ett mycket värdefullt brandelement.³¹

Den relation som ett varumärke bidrar till att skapa mellan ett brand och dess omsättningskrets är avgörande för dess ekonomiska värde. Har omsättningskretsen en god relation till ett varumärke och uppfattar det som något positivt kommer omsättningskretsen att föredra att köpa produkter med det varumärket framför andra. Ett varumärke som är känt bland en stor omsättningskrets kan ge ett högre pris om det säljs till en annan näringsidkare än ett okänt varumärke. Man skulle alltså kunna säga att ett varumärkes värde sitter i

²⁹ Peterson, Ross, 1972

³⁰ Costa, Pavia, 1993

³¹ Keller, s 145, 2008

konsumenternas medvetande. Det innebär följaktligen att värdet är ständigt föränderligt beroende på de sammanhang vari varumärket förekommer.

Genom att i marknadsföring placera de olika brandelementen i olika gynnsamma sammanhang kan relationen förstärkas. Samtidigt kan omsättningskretsens relation till ett brand mycket snabbt försvagas om ett brand element förekommer i mindre fördelaktiga sammanhang.

Bilden och bildtexten till höger fanns tillsammans med en artikel i kvällspressen om att forskning visat att chips kan ge cancer.³² Bilden föreställer en kvinna som håller i en påse chips på vilken varumärket ESTRELLA® tydligt framgår förekom tillsammans med artikeln. Situationen är ett exempel på att en varumärkesinnehavare inte kan styra över i vilka sammanhang som varumärket figurerar och att varumärkets värde därför påverkas av yttre faktorer.



Nu visar ny forskning att akrylamid som finns i chips och cancer faktiskt hänger ihop - enligt en holländsk rapport ökar små mängder akrylamid risken för njurcancer.

Vissa företag, som Nike, BMW och Apple, är helt beroende av sina varumärken då dessa företags varumärken representerar mer än 75% av företagens samlade börsvärde. För drygt tio år sedan köpte Nestlé Perriers verksamhet för 250 000 000 000 kr.³³ Det höga priset betalades för varumärket Perrier, produkten som Perrier används för är vanligt mineralvatten. Varumärket Perrier hade funnits länge på marknaden och hade under lång tid hunnit bygga upp ett värde som bestod av en lojal kundkrets. Nestlé betalade för att få ”köparna på köpet”.

Det finns flera anledningar till att varumärken värderas så högt. Det är väldigt dyrt att lansera nya produkter. Dyrare blir det i och med att varor idag enkelt kan fraktas runt hela världen och kampanjer ska genomdrivas där helst varorna eller tjänsterna ska säljas. Detta bidrar också till att marknaderna blir överfulla av varumärken som konkurrerar om omsättningskretsens uppmärksamhet. Ett varumärke som lyckas sticka ut bland alla andra värderas därför mycket högt. Ytterligare en anledning till att varumärken värderas högt är att

³² <http://www.expressen.se/halsa/1.1159932/ny-studie-chips-ger-cancer>, publicerad den 18 maj 2008.

³³ Kohli, Thakor, 1997

ett varumärke kan leva hur länge som helst och genererar ett stort mervärde om det tas om hand och förvaltas på rätt sätt.

De företagsekonomiska aspekter som ovan redogjorts för som påverkar relationen till omsättningskretsen – och därmed varumärkets ekonomiska värde - sammanfattas i tabellen nedan.

Företagsekonomiska aspekter
Minnesvärt
Suggestivt
Förmåga att moderniseras
Estetiskt attraktivt
Överföringsbart till andra produkter
Enkelt att uttala och stava
Fungera på alla språk

Fig. 2. Sammanfattande tabell över väsentliga företagsekonomiska aspekter som bör tas hänsyn till vid val av varumärke. Källa: Egen, 2009

3.2.2. Juridiska aspekter

Immaterialrätt är den del av juridiken som handlar om rättsskyddet för intellektuella prestationer, varav varumärken räknas som en av dem. Ett varumärkes ekonomiska värde är starkt kopplat till – förutom ovan redogjorda företagsekonomiska aspekter - det juridiska skydd som det besitter. Om innehavaren av varumärket inte har juridiska förutsättningar att hävda ensamrätt till varumärket kan alla ekonomiska ansträngningar att marknadsföra varumärket gå förlorade när andra aktörer börjar använda varumärket. Det finns också en risk att någon annan på marknaden redan använder ett liknande märke om det inte undersökts noggrant om förutsättningarna för en ensamrätt för varumärket. För de fall varumärket redan används kan den som ger sig ut på marknaden med ett liknande varumärke drabbas av höga skadeståndsanspråk. Därför är det mycket viktigt att se till att varumärket har rätta förutsättningarna för att kunna skyddas genom registrering redan innan det börjar användas. Det finns således även juridiska aspekter att ta hänsyn till vid valet av varumärke för att det ska betinga ett så högt ekonomiskt värde som möjligt.

3.2.2.1. Juridiskt skydd genom registrering

Varumärken kan bara skyddas nationellt genom registrering hos varje enskilt lands registreringsmyndighet. Det blir därför mycket kostsamt och kräver stor administration för en organisation att skydda ett varumärke globalt. I Sverige registreras varumärken av Patent- och registreringsverket. För att ett varumärke ska kunna registreras ställs vissa krav på varumärket. Kraven är fastställda i varumärkeslag (1960:644) (nedan VmL).

”1 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.”

Varumärkeslagen anger som första krav att ett varumärke ska ha **förmågan att återges grafiskt**. Registreringsmyndigheten ska kunna föra ett register över de varumärken som är skyddade i landet. Uppräkningsen i första paragrafen är inte uttömmande utan bara exemplifierande. Till exempel kan även färger registreras.³⁴ Ljud kan också registreras men det krävs då att ljudet anges grafiskt i notskrift.³⁵

”13 § Ett varumärke får registreras endast om det har *särskiljningsförmåga*. 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, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Som varumärke får inte registreras kännetecknen som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.”

Som ett andra krav anges i VmL att ett varumärke ska ha **förmågan att särskilja varor eller tjänster som en näringsidkare tillhandahåller från de varor och tjänster som någon annan näringsidkare tillhandahåller**. Kravet på särskiljningsförmåga har två motiveringar. För det första är det bara varumärken med sådan förmåga som kan fylla varumärkets funktion att individualisera varumärkesinnehavarens produkter och för det andra anses det inte lämpligt att en enskild aktör på marknaden ska kunna få ensamrätt att använda till exempel

³⁴ Löfbergs Lila har registrerat färgen lila för kaffe genom registrering 372136.

³⁵ Hjem-Is Europa A/S (tidigare Hemglass) har registrerat en melodi genom registrering 330750.

ett ord som anger varans art eller beskaffenhet.³⁶ När registreringsmyndigheten bedömer om varumärket har särskiljningsförmåga jämför den varumärket med de varor eller tjänster som sökanden angett i sin registreringsansökan att varumärket ska användas för. Exempelvis kan Apple registreras för datorer eftersom det inte anger art eller beskaffenhet för den typen av varor. En frukthandlare skulle däremot naturligtvis inte kunna registrera och hävda ensamrätt till varumärket Apple eftersom varumärket i dennes verksamhet inte skulle kunna individualisera varumärkesinnehavarens varor och dessutom skulle en registrering hindra andra frukthandlare att marknadsföra sina varor.

”14 § Ett varumärke får inte registreras:

...6p) om märket är *förväxlingsbart* med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;...”

Som ett tredje krav anges i VmL att ett varumärke **inte får vara förväxlingsbart med annans rättighet**. När registreringsmyndigheten bedömer om varumärket är förväxlingsbart med andra rättigheter jämför den varumärket med de varumärken som finns i varumärkesregistret och de firmanamn som finns i näringslivsregistret. För att registreringsmyndigheten ska anse att hinder föreligger måste det finnas likheter både mellan kännetecknen och de produkter eller tjänster som kännetecknen avser. Skyddet som en registrering innebär omfattar nämligen bara varumärket i förhållande till de varor eller tjänster som anges vid ansökningstillfället. Till exempel kan den näringsidkare som registrerat Always för reseverksamhet inte hindra den näringsidkare som vill använda och registrera Always för sanitetsartiklar eller choklad. Då ansökningsförfarandet kan bli mycket kostsamt bör undersökningar av redan registrerade varumärken i varje land som registrering söks göras på förhand för att minska risken för ett avslag.

Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till vid en registrering av ett varumärke. Ett varumärke får inte registreras enligt 14 § VmL om det innehåller sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed. Vill en näringsidkare använda sig av tre kronor i sitt varumärke måste särskilt tillstånd sökas för

³⁶ SOU 1958:60 Förslag till varumärkeslag s.269

det. Inte heller kan ett varumärke som betraktas som vilseledande registreras. Ett varumärke som innehåller ordet champagne och som avser varor från Sverige och inte från det franska distriktet Champagne får till exempel inte registreras. Inte heller kan ett varumärke som är ägnat att väcka förargelse, eller innefattar någon annans namn eller porträtt, eller annans upphovsrätt eller titel på annans verk registreras.

De juridiska aspekter som ovan redogjorts för som påverkar möjligheterna till att hävda ensamrätt i förhållande till konkurrenter – och därmed varumärkets ekonomiska värde – sammanfattas i tabellen nedan.

Juridiska aspekter
Kunna återges grafiskt
Inneha särskiljningsförmåga
Inte vara förväxlingsbart

Fig 3. Sammanfattande tabell över väsentliga juridiska aspekter som bör tas hänsyn till vid val av varumärke.
Källa: Egen, 2009

3.2.2.2. Juridisk praxis - beteckningar

För att inledningsvis ge en kort översikt om hur domstolen resonerar när det gäller frågan om vilken typ av beteckningar som tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras följer nedan en sammanfattning av två relevanta rättsfall från Patentbesvärslagen³⁷ (nedan PBR). Därefter följer ett rättsfall från EG-domstolen som behandlar tredje mans användning av annans artikelnummer vid försäljning.

A. Patentbesvärslagens avgörande från den 11 januari 1994 i mål 94-150

En man ville genom en ansökan till PRV registrera sitt personnummer 490915-8554 som varumärke för bland annat antenner, antenntråd och ingenjörsteknisk expertis inom radiokommunikationsområdet. PRV:s beslut att personnumret inte kunde registreras överklagades till PBR. PBR menade i sitt beslut att eftersom den sifferkombination som

³⁷ PBR är överinstans till registreringsmyndigheten Patent- och registreringsverket (PRV). Patentbesvärslagen (PBR) behandlar ärenden som överklagats från PRV. Det är således genom beslut från PBR som praxis kring bland annat vilka märken som har särskiljningsförmåga utvecklas.

registreringsansökan avsåg ett personnummer hade sifferkombination primärt uppgiften att vara en identitetsbeteckning för en person såsom en i Sverige folkbokförd person.

Den omständigheten att sifferkombinationen uppfattades som personnummer gjorde enligt PBR att den inte hade förmåga att uppfattas som ett varumärke med ändamål att verka särskiljande för en vara eller en tjänst. Vidare menade PBR att oavsett det förhållande att sifferkombinationen i detta fall uppfattades som ett personnummer så är beteckningar som endast består av siffror regelmässigt svåra att hålla isär och därmed sällan ägnade att utan vidare besitta den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Detta gällde, enligt PBR, inte minst när antalet siffror i en kombination är stort. PBR ansåg med motiveringen ovan att sifferbeteckningen 490915-8554 saknade särskiljningsförmåga och att den därför inte kunde registreras som varumärke.

B. Patentbesvärsträttens avgörande från den 2 juli 2003 i mål 00-244

PRV:s avslag att registrera en tvåbokstavskombination - LC - som varumärke för medicinsk utrustning med motiveringen att kombinationen inte uppfattades som ett varumärke och saknade särskiljningsförmåga överklagades till PBR.

PBR konstaterade att märket inte var beskrivande eller någon vedertagen beteckning inom den aktuella branschen. Märket hade därmed för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Före detta avgörande hade praxis varit att endast varumärken som bestod av tre tecken hade erforderlig särskiljningsförmåga för att fungera som ett varumärke.

Sammanfattningsvis kan domstolspraxis vad gäller beteckningar som varumärke sägas vara att beteckningen måste bestå av minst två tecken och att om uppbyggnaden och antalet tecken motsvarar ett personnummer kan det inte registreras på grund av att det då inte uppfattas som ett varumärke med särskiljningsförmåga. Förutsättningen för en registrering är dock att teckenkombinationen inte utgör någon vedertagen, generisk beteckning för en egenskap hos den vara som beteckningen avser att användas för.

C. Europadomstolens avgörande från den 23 februari 2006 i mål C-59/05

Sedan 1983 hade Siemens använt sig av ett system med beställningsnummer som bestod av flera versaler och siffror för programmerbara styrsystem och tillbehör till dessa. Sedan 1988 tillverkade även ett företag som hette VIPA motsvarande produkter som Siemens och använde sig dessutom av nästan samma beställningsnummer – förutom att de fyra första tecknen som Siemens använde sig av hade bytts ut mot bokstäverna VIPA. I sin katalog angav VIPA följande ”Vänligen ta reda på beställningsnumret för det minne ni behöver i handboken till er utrustning eller ring oss! Beställningsnumren motsvarar de nummer som används för Siemens dataminnen.”

Siemens väckte talan mot VIPA och hävdade att VIPA otillbörligen snyltade på Siemens produkters renommé. Domstolen påtalade inledningsvis att om tredje mans användning av annans varumärke ger omsättningskretsen en felaktig uppfattning av förhållandet mellan annonsören och varumärkesinnehavaren är det att anse som ett varumärkesintrång.

I detta fall var det fråga om produktnummer som hade en mening och innehåll, de var inte nonsenskombinationer av siffror och bokstäver utan de angav en kod för hur produkterna skulle användes i olika sammansättningar. Domstolen menade att det faktum att VIPA använde sig av samma produktnummer som Siemens innebar en jämförelse mellan väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna. Dessutom angav VIPA alltid sitt företagsnamn framför produktnumren vilket gjorde det möjligt att skilja mellan VIPAs och Siemens produkter. Det påverkade också bedömningen att målgruppen av varorna var specialister med en särskild förmåga att jämföra produkterna.

Sammanfattningsvis kom domstolen fram till att en konkurrerande leverantör som i sina kataloger använder kärnan i en annan tillverkares kännetecken, i de fall kännetecknet är känt bland specialister, drar inte olaglig fördel av kännetecknets renommé.

3.3. Företagsekonomiska och juridiska aspekter

För ett optimalt val som ger det bästa ekonomiska värdet på varumärket bör hänsyn tas till de företagsekonomiska aspekterna för att få en så god relation som möjligt till omsättningskretsen. Även de juridiska aspekterna bör tas hänsyn till för att få en så god grund som möjligt för att hävda innehavarens rätt mot konkurrenterna.

En sammanfattande tabell av samtliga aspekter presenterade i arbetet redogörs för i tabellen nedan.

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
Minnesvärt	Kunna återges grafiskt
Suggestivt	Inneha särskiljningsförmåga
Förmåga att moderniseras	Inte vara förväxlingsbart
Estetiskt attraktivt	
Överföringsbart till andra produkter	
Enkelt att uttala	
Fungera på alla språk	

Fig 4. Sammanfattande tabell över identifierade, teoretiska aspekter som företag behöver ta hänsyn till vid val av varumärke. Källa: Egen, 2009

Ovanstående figur används vid analys av praktikfallen nedan.

4. BETECKNINGAR SOM VARUMÄRKEN - PRAKTIKFALL

De flesta av de stålsorter Sandvik tillverkar har framtagits genom stora forskningsinsatser. Ofta pågår flera forskningsprojekt parallellt, främst beträffande stålsorter, deras egenskaper och kemiska sammansättningar för att få fram stålets bästa egenskaper. Projekten ges namn i form av beteckningar som används internt och mot stora kunder under tiden som projekten bedrivs. Dessa beteckningar kan sedan följa med ut på marknaden när produkten lanseras. Det kan, enligt Jurist 2, leda till att produkter släpps ut på marknaden utan att den juridiska avdelningen har hunnit göra en granskning av förutsättningar för att juridiskt skydda det kännetecknen som används för att identifiera produkten. Nedan följer tre olika praktikfall i vilka de beteckningar som Sandvik använder sig av har kopierats av tredje man och en analys av hur dessa har hanterats.

4.1. Beteckning SAF2906

Den respondent som nedan kallas ingenjör är civilingenjör på Sandvik inom området Materials Technology och arbetar med certifieringen av stålsorter. Han berättar att för cirka 35 år sedan började Sandvik att beteckna sina rostfria stålsorter med SAF, som står för Sandvik Austenit Ferrit och fyra efterföljande siffror, till exempel SAF2906. I sin marknadsföring av beteckningarna för rostfria stålsorter talade Sandvik inledningsvis om att de två första siffrorna stod för kromhalten och de två efterföljande stod för stålets nickelhalt. För rostfria material är hållfastheten och förmåga att stå emot korrosion viktig och genom tillsatser av krom och nickel förstärks dessa egenskaper. Sandvik ville, enligt ingenjören, helt enkelt genom beteckningen tala om vilka egenskaper stålet hade. Eftersom Sandvik var först med denna typ av beteckningar och präntade in i branschen att siffrorna stod för krom och nickelhalten började andra aktörer i branschen också att så småningom beteckna sina stålsorter på liknande sätt för att markera vilka egenskaper stålen de marknadsförde hade. För att komma tillrätta med detta skrevs licensavtal med vissa tillverkare som använde Sandviks beteckningar. Licensavtalen innebar att tillverkaren fick tillåtelse att använda sitt eget namn framför beteckningen.

Ingenjören berättar vidare att på grund av yttre krav, såsom miljölagstiftning, finns regler som säger att vissa material ska ha vissa kvaliteter för att få säljas och användas. Det finns flera certifieringsorgan som beslutar om vilka egenskaper material måste ha för att få säljas och användas för vissa ändamål. Tillverkare kan vända sig till dessa certifieringsorgan för att få sina stålsorter godkända. Certifieringsorganen ger stålsorterna ett namn i form av en siffer- och bokstavskombination. Det europeiska certifieringsorganet är strikt styrt och reglerar vilken beteckning stålet tilldelas och vilka som får använda det. Vid det amerikanska certifieringssystemet kan tillverkaren som söker certifiering själv i stor utsträckning välja beteckning, bara det består av en inledande bokstav och fem efterföljande siffror. Det amerikanska certifieringssystemet reglerar inte heller vilka som får använda beteckningen. För den stålsort som Sandvik betecknar SAF2906 valde Sandvik själva beteckningen S32906 vid certifieringen hos det amerikanska organet.

4.1.1. Analys av praktikfall SAF2906

Beteckningen SAF2906 inleds av tre bokstäver som är lätta att uttala och att komma ihåg. Fyra siffror är också möjliga att lägga på minnet och kombinationen av bokstäver och siffror i det här fallet kan därför betraktas som uppfyllt vad gäller den första ekonomiska aspekten, *minnesvärt*, i tabellen nedan. Däremot kan den andra företagsekonomiska aspekten inte anses vara uppfylld då ett varumärke måste utgöras av ett ord som ger associationer för att anses vara *suggestivt*. En sifferkombination kan inte heller *moderniseras* och kan inte heller anses vara *estetiskt attraktivt*. Det är troligt att beteckningen kan *överföras* till andra produkter än stålsorter, den är dessutom *enkel att uttala* och *fungerar på alla språk*.

Analysen av huruvida beteckningen uppfyller de juridiska aspekterna innebär en analys om beteckningen har juridiska förutsättningar att registreras och därmed fastställa att innehavaren har en ensamrätt till beteckningen. Beteckningen bestående av tre bokstäver och fyra siffror kan återges *grafiskt* och skulle troligtvis med hänvisning till rättsfallspraxis redogjord för ovan anses ha *särskiljningsförmåga*. Beteckningen är troligtvis inte heller *förväxlingsbar* med någon förväxlingsbar rättighet som någon anna använt före Sandvik eftersom Sandvik har använt den länge och betraktar sig som första användare.

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
<i>Minnesvärt</i>	<i>Kunna återges grafiskt</i>
Suggestivt	<i>Inneha särskiljningsförmåga</i>
Förmåga att moderniseras	<i>Inte vara förväxlingsbart</i>
Estetiskt attraktivt	
<i>Överföringsbart till andra produkter</i>	
<i>Enkelt att uttala</i>	
<i>Fungera på alla språk</i>	

Fig 5. Sammanställning av analys av beteckning SAF2906. De aspekter som markerats fet och kursiv är de som bedömts vara uppfyllda. Källa: Egen, 2009

4.2. Beteckning 485.XXXX

Jurist 1 handlade ett intrångsärende som rörde beteckningsserien 485.XXXX. Hon berättar följande: Sandvik säljer flera olika slitdelar till krossar. På dessa slitdelar anges ett artikelnummer som består av sju siffror. Samtliga artikelnummer börjar med 485. Artikelnumren används i marknadsföring som varumärken för att identifiera att slitdelarnas kommersiella ursprung är Sandvik.

Företaget X sålde slitdelar till stenkrossar markerade med artikelnummer som motsvarade de artikelnummer Sandvik använde för samma varor. Artikelnumren bestod alla av sju siffror och samtliga artikelnummer började med 485.. Det fanns en enda skillnad mellan den beteckning som Sandvik använde och den som det företaget X använde - på de slitdelar som det företaget X sålde som sina egna avslutades alltid artikelnumret med XLNT.

Artikelnumren var inte registrerade som varumärken men Sandvik menade att det var allmänt känt inom omsättningskretsen att slitdelar till stenkrossar som hade ett artikelnummer som började med 485. alltid kom från Sandvik. Sandvik hade tidigare låtit tillverka sina slitdelar hos ett externt företag Y men hade på senare tid börjat tillverka dessa varor i egna fabriker. Företaget Y hade i slitdelarna som producerats för Sandvics räkning stansat in varumärket Sandvik och därefter artikelnumret. På de slitdelar som företaget X sålde fanns spår av att något hade slipats bort framför artikelnumret. Det betraktades av Sandvik som troligt att företaget X hade köpt upp företaget Ys lager som blev över när Sandvik sade upp avtalet med Y, berättar Jurist 1.

Sandvik valde i det här fallet att inledningsvis skriva ett varningsbrev till motparten. I varningsbrevet hänvisades till marknadsföringslagens bestämmelser om vilseledande marknadsföring vilka säger att en näringsidkare får vid marknadsföring inte vilseleda om sin egen eller någon annans näringsverksamhet; detta gäller bland annat produktens ursprung, varunamn och kännetecken.³⁸ Motparten ombads att omedelbart upphöra att använda artikelnummer som började med 485. för sina produkter.

³⁸ 10 § 1 st 2 p och 5 p marknadsföringslagen

Sandvik lät också registrera beteckningen 485. i Sverige som varumärke för slitdelar och reservdelar för krossar efter att det upptäckts att företag X använde samma produktnummer som Sandvik. Det är, enligt Jurist 1, svårt att på förhand säga vad en domstol skulle säga om Sandvik åberopade den registreringen och hävdade att en mycket längre nummerserie som endast inledningsvis bestod av dessa siffror gjorde intrång i varumärkesrätten. Dock registrerades 485. i förebyggande syfte och för att använda som påtryckningsmedel vid kontakten med motparten.

Motparten besvarade varningsbrevet och gick med på att upphöra med användningen av artikelnummer som började med 485.. Ärendet avslutades med att motparten undertecknade ett åtagande i vilket denne dels bekräftade att användningen av de ifrågavarande artikelnumren upphört samt att motparten skulle ersätta Sandvik med viss angiven summa för de fall överenskommelsen överträdde. För att undvika vilseledande information gick motparten också med på att införa en text på sin hemsida om att de slit- och reservdelar som X marknadsförde och sålde inte var originalprodukter utan härrörande från X.

Enligt Jurist 1 är en del av den juridiska skyddsstrategin att, i den mån det är möjligt, genom skriftliga åtaganden om att inte använda varumärket, binda upp aktörer i kända intrångsfall. Skulle det visa sig att samma aktör agerar igen kan Sandvik då även hävda avtalsbrott. Så långt som möjligt vill Sandvik, precis som andra stora bolag, undvika att dra ärenden till domstol, dels på grund av kostnaden och dels på grund av den dåliga publicitet sådant kan leda till och för att en tvist vid domstol kan dra ut väldigt på tiden, menar Jurist 1.

4.2.1 Analys av praktikfall 485.XXXX

Den aktuella beteckningen i praktikfall 485. utgörs av kombination av sju siffror som inleds med siffrorna 485.. En sju-siffrig kombination är svår att komma ihåg för omsättningskretsen varför den första företagsekonomiska aspekten, *minnesvärt*, i tabellen nedan inte bedöms vara uppfylld. Inte heller kan den andra företagsekonomiska aspekten anses vara uppfylld då ett varumärke måste utgöras av ett ord som ger associationer för att anses vara *suggestivt*. En sifferkombination kan inte heller *moderniseras* och kan inte heller anses vara *estetisk attraktivt*. Den ifrågavarande beteckningen 485. användes som första tre siffror i en mängd olika sifferkombinationer för att markera att det var fråga om liknande produkter från samma näringsidkare. Genom att alltid använda de tre första siffrorna och byta ut de fyra

efterföljande siffrorna på nya produkter kan beteckningen anses vara *överföringsbart* till andra produkter. Siffrorna är *enkla att uttala* och *fungerar på alla språk*.

Analysen av huruvida beteckningen uppfyller de juridiska aspekterna innebär en analys om beteckningen har juridiska förutsättningar att registreras och därmed fastställa att innehavaren har en ensamrätt till beteckningen. Beteckningen bestående av sju siffror som kan återges *grafiskt* men kan med hänvisning till rättsfallspraxis redogjord för ovan inte anses ha *särskiljningsförmåga*. Då beteckningen inte kan anses inneha särskiljningsförmåga kan det inte heller vara *förväxlingsbart* med någon annans rättighet.

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
Minnesvärt	<i>Kunna återges grafiskt</i>
Suggestivt	Inneha särskiljningsförmåga
Förmåga att moderniseras	Inte vara förväxlingsbart
Estetiskt attraktivt	
<i>Överföringsbart till andra produkter</i>	
<i>Enkelt att uttala</i>	
<i>Funkera på alla språk</i>	

Fig 6. Sammanställning av analys av beteckning 485.XXXX. De aspekter som markerats fet och kursiv är de som bedömts vara uppfyllda. Källa: Egen, 2009

4.3. Beteckning 12C27

På den europeiska marknaden tillverkar och säljer Sandvik en stålsort som Sandvik har gett beteckningen 12C27. Stålet har egenskaper som passar till knivar.

Jurist 2 handlade ett intrångsärende som avsåg beteckningen 12C27. Hon berättar att det pakistanska företaget X hörde av sig till en kund som brukar köpa 12C27 av Sandvik och påstod sig kunna sälja knivstål som var märkt med beteckningen SANDVIK 12C27 billigt. Kunden blev misstänksam och vidarebefordrade informationen till Sandvik. Sandvik har ingen tillverkning av knivstålet 12C27 i Pakistan och tog därför, genom en pakistansk agent, kontakt med det pakistanska företaget X och gjorde en beställning av knivstål som tillverkaren erbjöd sig att tillverka och stansa in beteckningen SANDVIK 12C27 på. Vid avhämtning av knivstålet vid det pakistanska företaget Xs fabrik hade Sandviks agent tagit

med sig den pakistanska polisen och ett tillslag gjordes i fabriken. Flera tusen knivstål med beteckningen SANDVIK 12C27 beslagtogs samt ett stansningsverktyg för instansning av SANDVIK 12C27. Sandvik har registrerat 12C27 i ett flertal länder men inte i Pakistan. Däremot är SANDVIK ett registrerat varumärke i Pakistan. Ägaren av det pakistanska företaget X fick höga böter för varumärkesintrånget.

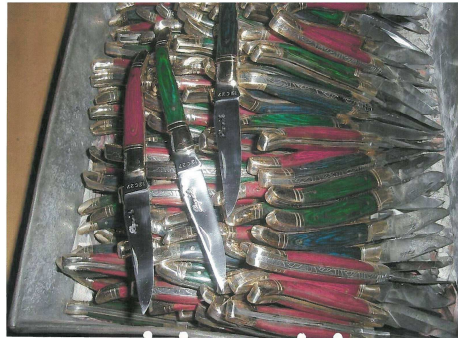


Fig. 7. Beslag i Pakistan med knivar som obehörigen märkts med beteckningen SANDVIK 12C27.
Källa: Sandvik, 2009

4.3.1. Analys av praktikfall 12C27

Den aktuella beteckningen består av fem tecken, två siffror framtill och två siffror baktill med en bokstav som tredje tecken i mitten. Kombinationen bör betraktas som *minnesvärd*, särskilt som det är två likadana siffror på vardera sidan av bokstaven i mitten. Den andra företagsekonomiska aspekten i modellen kan dock inte anses vara uppfylld då ett varumärke måste bestå av ett ord som ger associationer för att anses vara *suggestivt*. En sifferkombination kan inte heller *moderniseras* och kan inte heller anses vara *estetisk attraktivt*, något som enligt modellen bör tas hänsyn till för att etablera en så god relation till omsättningskretsen som möjligt. 12C27 kan anses vara *överföringsbart* till andra produkter eftersom den inte begränsar genom att antyda vilken typ av varor den används för. Vidare är beteckningen *enkel att uttala* och *fungerar på alla språk*.

Analysen av huruvida beteckningen 12C27 uppfyller de juridiska aspekterna innebär en analys om beteckningen har juridiska förutsättningar att registreras och därmed fastställa att innehavaren har en ensamrätt till beteckningen. Beteckningen bestående av fem tecken kan återges *grafiskt* och kan med hänvisning till rättsfallspraxis redogjord för ovan även anses ha *särskiljningsförmåga*. Den ifrågavarande beteckningen har dessutom registrerats som varumärke för Sandvik i flera länder. Att registrera beteckningen som ett varumärke är

sålendes möjligt såvida den inte är *förväxlingsbar* med en beteckning som någon annan redan använder som varumärke.

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
Minnesvärt	Kunna återges grafiskt
Suggestivt	Inneha särskiljningsförmåga
Förmåga att moderniseras	Inte vara förväxlingsbart
Estetiskt attraktivt	
Överföringsbart till andra produkter	
Enkelt att uttala	
Fungera på alla språk	

Fig 8. Sammanställning av analys av beteckning 12C27. De aspekter som markerats fet och kursiv är de som bedömts vara uppfyllda. Källa: Egen, 2009

5. SAMMANFATTANDE ANALYS

Nedan diskuteras och jämförs resultaten från de tre praktikfallen utifrån den modell som tagits.

SAF2906

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
Minnesvärt	Kunna återges grafiskt
Suggestivt	Inneha särskiljningsförmåga
Förmåga att moderniseras	Inte vara förväxlingsbart
Estetiskt attraktivt	
Överföringsbart till andra produkter	
Enkelt att uttala	
Fungera på alla språk	

485.XXXX

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
<i>Minnesvärt</i>	Kunna återges grafiskt
Suggestivt	<i>Inneha särskiljningsförmåga</i>
Förmåga att moderniseras	<i>Inte vara förväxlingsbart</i>
Estetiskt attraktivt	
Överföringsbart till andra produkter	
Enkelt att uttala	
Fungera på alla språk	

12C27

Företagsekonomiska aspekter	Juridiska aspekter
Minnesvärt	Kunna återges grafiskt
Suggestivt	Inneha särskiljningsförmåga
Förmåga att moderniseras	Inte vara förväxlingsbart
Estetiskt attraktivt	
Överföringsbart till andra produkter	
Enkelt att uttala	
Fungera på alla språk	

9. Sammanställning av analys av beteckningarna. De aspekter som markerats fet och kursiv är de som bedömts vara uppfyllda. Källa: Egen, 2009

5.1. Företagsekonomiska aspekter

Studier har visat att konsumenter kan uppfatta beteckningar som varumärken och att acceptansen för dessa är störst för tekniska produkter.³⁹ En förutsättning för att konsumenterna ska uppfatta beteckningen som ett varumärke och komma ihåg det är att beteckningen är utformat på visst sätt. Syftet med att ett varumärke är minnesvärt är enligt Keller att konsumenterna ska komma ihåg det vid ett senare köptillfälle.⁴⁰ En sammanfattande analys av tabellerna för samtliga beteckningar visar på att liten hänsyn tagits till de företagsekonomiska aspekterna vid valet av varumärke. De två kortare beteckningarna, SAF2906 och 12C27 kan betraktas som minnesvärda men den längre beteckningen, serien 485.XXXX, måste anses för lång för att vara minnesvärd och ses därför inte som ett funktionellt varumärke.

Ingen av beteckningarna kan anses vara suggestivt. Enligt Keller bör ett varumärke vara suggestivt eftersom en fingervisning om produktens egenskaper gör det lättare för konsumenten att komma ihåg varumärket och att leda konsumenten till en viss föreställning om produkterna.⁴¹

Inte heller är någon av beteckningarna estetiskt attraktiva eller har förmåga att moderniseras, vilket leder till att beteckningarna saknar funktioner som attraherar konsumenter.⁴²

Samtliga beteckningar har i analysen ansetts vara överföringsbara till andra produkter. Det bör dock uppmärksammas i sammanhanget att ingenjören berättade att Sandvik i sin marknadsföring av SAF2906 framförde att siffrorna stod för vilken krom- och nickelhalt stålet hade. Om detta inpräntas på marknaden uppfattas beteckningen som beskrivande och kan inte användas för stålsorter med andra ämneshalter.

Ett varumärke bör vara lätt att uttala för att underlätta ”word-of-mouth”, det vill säga muntlig goodwill som sprids från kund till kund.⁴³ Samtliga beteckningar får anses vara lätta att uttala. Det bör dock påpekas att uttalet skiljer sig från språk till språk varför det kan leda till problem till exempel vid telefonbeställningar.

³⁹ Pavia, Costa, 1993

⁴⁰ Keller, s 140 ff

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Kohli, Thakor, 1997

En analys av ovanstående tabeller för beteckningarna visar att liten hänsyn tagits till de företagsekonomiska aspekterna vid valet av varumärke för de varor som beteckningen används för. Det innebär att relationen till såväl omsättningskrets som konkurrenter inte tillgodosetts på bästa sätt. Sandvik riskerar att den omsättningskrets som Sandvik vänder sig till inte uppfattar att beteckningen anger produkternas kommersiella ursprung, något som är ett varumärkes primära uppgift.

Ju färre av de företagsekonomiska aspekterna i tabellen som uppfyllts desto svårare blir det att utveckla en stark relation till omsättningskretsen. Det ska tilläggas att eftersom Sandvik är en stor aktör på marknaden har de en fördel som gör att de syns och redan har etablerade relationer till omsättningskretsen genom andra varumärken. Det kan till viss del läka bristerna som finns vid valet av beteckningar.

5.2. Juridiska aspekter

Beteckningarna SAF2906 och 12C27 får enligt praxis anses inneha de juridiska förutsättningarna för att kunna registreras som varumärken. Beteckning 12C27 har dessutom registrerats som varumärke i ett flertal länder har jurist 2 berättat. Värt att nämnas med anledning av praktikfallet 12C27 är att eftersom det pakistanska företaget X stansade in SANDVIK 12C27 kunde de bötfällas för varumärkesintrång avseende det i Pakistan registrerade varumärket SANDVIK. Sandvik har ingen tillverkning i Pakistan av det stål som Sandvik kallar 12C27 och har inte registrerat beteckningen 12C27 som ett varumärke i Pakistan. Det hade därför varit svårt att hävda ensamrätt till beteckningen i det här fallet om knivbladet endast hade märkts med 12C27.

Beteckning 485.XXX innehar, med hänvisning till PBR:s avgörande från den 11 januari 1994 i mål 94-150, inte särskiljningsförmåga. Att registrera hela den sju-siffriga beteckningen som ett varumärke skulle således inte vara möjligt. I intrångsärendet som redovisas ovan möttes en överenskommelse med företag X men frågan återstår hur en domstol hade bedömt intrånget. Sandvik registrerade visserligen beteckningen 485. som ett varumärke men den beteckning som företaget X använde innehöll betydligt fler av de siffror som ingick i Sandviks nummerserie 485.XXXX. Genom att inte ta hänsyn till de juridiska aspekterna vid valet av denna beteckning har möjligheten att ta strid för en ensamrätt till beteckningen

väsentligen försvårats. Ett problem i det här fallet var att det i vissa fall är tillåtet med jämförande reklam och att motpartens till sitt försvar skulle kunna hänvisa till domen i mål C-59/05, se ovan under rubriken praxis. Skillnaden mellan omständigheterna som behandlas i domen och de som berör detta fall var att företaget X dessutom hade stansat in artikelnumret på produkterna och inte, som i rättsfall C-59/05, endast angav det i samband med försäljning med en förklaring om att det var frågan om jämförande produkter. Dessa skillnader borde dock gjort det svårare för motparten att åberopa ett sådant försvar med framgång i nu aktuellt fall.

5.3. Användning

Ytterligare aspekter som är värda att nämna i analysen av beteckningarna är att omständigheter kring *användningen* av en beteckning kan påverka möjligheten att hävda ensamrätt till beteckningen. I och med licensieringen att tillåta andra tillverkare att använda beteckningen SAF2906 tillsammans med sitt namn och genom att informera branschen att siffrorna står för egenskaper, i det här fallet andelar grundämnen, försvagas särskiljningsförmågan hos sifferkombinationen. Det kan bli svårt att hävda ensamrätt till en sifferkombination som man hävdar anger produkternas egenskaper och som andra tillåts att använda tillsammans med sitt eget varumärke. Genom en sådan licensiering urvattnas, degenereras sifferkombinationen som kännetecken för en specifik näringsidkares produkter.

När Sandvik dessutom valde att ge den stålsort som certifierades av det amerikanska certifieringsorganet nästan samma namn som Sandvik själva använde i fallet SAF2906 öppnade Sandvik för andra att hänvisa till den certifierade nummerkombinationen när de tillverkade det certifierade stålet och därigenom urvattnas, degenereras sifferkombinationen som kännetecken för en specifik näringsidkares produkter.

Genom att hantera beteckningen på detta sätt riskerar Sandvik att den omsättningskrets som Sandvik vänder sig till inte uppfattar att beteckningen anger produkternas kommersiella ursprung, något som är ett varumärkes primära uppgift.

6. SLUTSATS

Av de tre analyserade praktikfallen kan en generell slutsats dras, nämligen att de beteckningar som Sandvik använder sig av uppfyller bara ungefär hälften av de företagsekonomiska aspekterna. Sandvik använder sig av beteckningar som är minnesvärda, överföringsbara, enkla att uttala och fungerar på alla språk. Då Sandvik har tillämpat beteckningar som varumärken under en lång tid och byggt upp en vetskap om detta system hos marknaden kan det vara svårt att uppfylla de återstående företagsekonomiska aspekterna som beteckningarna i de tre praktikfallen saknar - suggestiva, estetiskt attraktiva och har förmåga att moderniseras. De beteckningar som innehar allt för många tecken är dessutom inte heller minnesvärda.

De juridiska kraven är dock mer angelägna att följa eftersom de utgör en förutsättning för ett legalt skydd mot plagiering. För många tecken i en beteckning innebär att beteckningen saknar den juridiska aspekten särskiljningsförmåga och Sandvik bör öka medvetandet om denna aspekt inom organisationen.

I en stor, multinationell organisation kan steget mellan forskning, marknadsföring och juridik vara långt trots att samtliga enheter arbetar med samma produkt. I Sandviks fall tas nya produkter fram av forskningsenheten, marknadsförs av marknadsenheten och skyddas av en juridisk enhet. Varje enhet arbetar ofta enskilt med produkten utifrån sina förutsättningar, vilket kan leda till att värdefull information som påverkar produktens värde och fortlevnad går förlorad.

Sandvik har i många avseenden en fördel av att vara världsledande på marknaden. I varumärkessammanhang kan det vara ett avgörande argumentet att Sandviks beteckningar är välkända och kopplas ihop med Sandvik för att vinna intrångsärenden. Men – många mindre aktörer kan också lockas att använda de beteckningar som den största aktören på marknaden har etablerat, vilket gör att Sandvik ständigt utsätts för intrång.

Sandvik varumärkesregistrerar vissa av sina beteckningar för att skydda dem. Det är dock inte möjligt att registrera dem i alla länder där de används, dels på grund av kostnaden och del på grund av att beteckningarna i vissa fall inte har de juridiska förutsättningar som krävs för registrering. Det har också hänt att Sandvik låtit det nummer som ett stål får av officiella

organ vid kvalitetscertifiering vara det samma som den beteckning Sandvik använder som varumärke för stålet. Det är dock en lösning som inte varit optimal ifråga om att senare kunna hävda juridiskt ensamrätt till beteckningen. Att genom licens låta andra aktörer på marknaden använda sitt eget varumärke framför Sandviks beteckning har försvagat beteckningens förmåga att uppfattas som ett kännetecken som tillhör Sandvik.

Att registrera beteckningar som varumärken är ett sätt som Sandvik använder för att arbeta proaktivt och att vara förutseende för att underlätta bevisföring vid ett potentiellt framtida fall av plagiering av beteckningar. För att skydda beteckningar och få reda på de intrång som faktiskt sker har Sandvik ett bolag, Sandvik Intellectual Property AB, som särskilt arbetar med intrång i Sandviks ensamrätter. Till det bolaget vänder sig både externa och interna aktörer med misstänkta fall.

Som andra bolag som utsätts för intrång använder sig Sandvik bland annat av att skriva varningsbrev och kräva skriftliga åtaganden av aktörer som begått intrång. För intrång som begås i andra länder än Sverige kontaktas utländska ombud och polis för tillslag och domstolsärenden.

Det finns inga lösningar som gäller över hela världen eftersom lagarna kan variera från land till land. Praxis för vilka beteckningar som går att registrera som varumärke varierar därför över världen. De företagsekonomiska aspekter som sammanfattats i den modell som skapats i denna studie bygger dock på aspekter som sammanfattas genom artiklar från olika delar av världen. De bygger på hur omsättningskretsen, det vill säga mänskliga individer, relaterar till varumärken. De får därför betraktas som allmängiltiga.

Det är omöjligt att hitta en universallösning på hur en beteckning bäst utformas och skyddas eftersom omständigheterna är olika från fall till fall. Däremot går det att arbeta förebyggande med namngivningsprocessen för att bygga ett så gott skydd som möjligt för att finna argument i framtida tvister och på så sätt öka beteckningarnas ekonomiska värde.

Utifrån de resultat som studien visat har jag följande rekommendationer som företaget kan gå vidare med. Först, Sandvik behöver uppmärksamma vilka namn som används på projekten internt och vara noga med att sådana namn som inte uppfyller modellens kriterier inte börjar

användas mot kunder. Ett namn som primärt använts som arbetsnamn på en stålsort kan riskera att befästa på marknaden om det börjar omnämnas i kundrelationer.

För det andra behöver Sandvik satsa på internutbildning för att få de parter som arbetar med de företagsekonomiska aspekterna av beteckningarna och de juridiska aspekterna i modellen att samarbeta innan en beteckning börjar användas på marknaden.

För det tredje ska Sandvik inte upphöra att använda beteckningar som varumärken för sina stålsorter. Organisationen har byggt upp en vetskap hos marknadens aktörer som rör hur Sandvik använder beteckningar för sina stålsorter och produkter och det kan vara strategiskt viktigt att bygga vidare på en identitet av beteckningar som redan har skapats. Däremot kan Sandvik se över hur de beteckningar som väljs ser ut. Enligt praxis kan till exempel beteckningar inte innehålla alltför många siffror för att kunna registreras vilket därmed behöver undvikas.

KÄLLFÖRTECKNING

Litteratur

Holger Lena och Holmberg Inga-Lill, 2002, ”*Identitet : Om varumärken, tecken och symboler om varumärken, tecken och symboler*”, Raster Förlag AB, Stockholm

Keller Kevin Lane, 2008, “*Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 3rd edition*”, Pearson International Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey

Kvale Steinar, 1997, ”*Den kvalitativa forskningsintervjun*”, Studentlitteratur, Lund

Kvale Steinar, 2009, ”*Den kvalitativa forskningsintervjun*”, Studentlitteratur, Lund

Ryen Anne, 2004, ”*Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier*”, Liber, Malmö

Rubin Herbert J och Rubin Irene S, 1995, “*Qualitative interviewing – The art of hearing data*”, Sage Publications Inc. Thousand Oaks

Svennings Conny, 2000, ”*Metodboken*”, Lorentz Förlag, Eslöv

Yen, K. Robert, 2002, “*Case Study Research, Design and Methods*”, Sage Publications Inc. California

Yen, K. Robert, 2007, “*Case Study Research, Design and Methods*”, Sage Publications Inc. California

Yen, K. Robert, 2009, “*Case Study Research, Design and Methods*”, Sage Publications Inc. California

Artiklar

Boyd Colin W., 1985 “Point of View: Alpha-Numeric Brand Names”, *Journal of Advertising research*, 25/5

Kohli Chiranjeev and Thakor Mrugank, 1997, “Branding consumer goods: insight from theory and practice”, *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 14, nr. 3

Kotler Philip, 2007, “Being known of being one of many: the need for brand management for business-to-business (B2B) companies”, *Journal of Business & Industrial Marketing*, 22/6

Pavia Teresa M. och Costa Janeen Arnold, 1993, “The Winning number: Consumer Perceptions of Alpha-Numeric Brand Names”, *Journal of Marketing*, Vol. 57 Juli

Pavia Teresa M. och Costa Janeen Arnold, 1993, “Alpha-Numeric Brand Names and Gender Stereotypes”, *Research in Consumer Behaviour*, Vol. 6

Peterson, R.A., och Ross, I., 1972, “How to name new brands”, *Journal of Advertising Research*, Vol. 12, nr. 6

Petromilli Michael, Morrison Dan och Million Michael, 2002, “Brand Architecture: Building Brand Portfolio Value”, *Strategy and leadership*, 30,5

Offentligt tryck

SOU 1958:60 Förslag till varumärkeslag

Varumärkeslag (1960:644)