Offentliggjort d. 22. september 2012

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer©

Af advokat (L) Bodil Christiansen og
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen
www.v.dk

Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer på det kinesiske marked.

Kendte danske virksomheder som Stelton, Carlsberg, Bruuns Bazar, Hummel, OJ Electronics og Charlotte Sparre er alle stødt på kinesiske ”varemærkehajer”. Mangelfuld registrering af varemærker på det kinesiske marked kan volde store problemer og dyrtkøbte erfaringer. Eksempelvis har Apple for nyligt måttet betale en formue for at opnå de fulde rettigheder til noget så basalt som varemærket ”Ipad” på det kinesiske marked.

Også Kina har i dag regler om og procedurer for registrering og beskyttelse af varemærke- og patentrettigheder. Har en udenlandsk virksomhed ikke sikret sig en sådan beskyttelse, står det enhver kinesisk virksomhed frit for at sikre sig rettigheder over varemærket på det kinesiske marked. Dette gælder, uanset hvilke rettigheder den udenlandske virksomhed i øvrigt måtte have registreret i resten af verden.

Meget ofte vil kinesiske virksomheder være fuldt ud tilfredse med at have opnået rettighederne til et konkret varemærke blot på det kinesiske marked, da dette marked omfatter 1,3 mia. forbrugere i et land med vækstrater på 6 – 12 pct. siden 2000.

Omvendt vil udenlandske virksomheder – og herunder danske virksomheder – kunne blive påført tilsvarende betydelige tab, når de afskæres fra at anvende egne varemærker på det kinesiske marked. En sådan ”fremmed” registrering af en dansk virksomheds varemærke kan således ikke blot hindre danske virksomheder i at *sælge* egne varer i Kina. Danske virksomheder kan endvidere blive afskåret fra at få varer *produceret* i

Offentliggjort d. 22. september 2012

Kina, eller må imødese, at *produktionsomkostningerne i Kina bliver for høje*, da varemærkerne først kan sættes på egne produkter, når produkterne er ført ud af Kina.

Varemærkestrategi

En fyldestgørende varemærkeregistrering har ikke kun betydning for virksomhedens løbende drift, men også for salgssummen ved et eventuelt salg af virksomheden. Her vil en køber altid have fokus på, om virksomhedens goodwill er beskyttet ved registrering m.v.

Hvad der er nødvendige tiltag for at beskytte virksomhedens varemærker m.v., vil typisk afhænge af branche, virksomhedens størrelse og geografiske markeder.

I nogle brancher, fx indenfor fastfood-branchen, hvor produkter og fremstillingsmetoder er forholdsvis enkle, og hvor det derfor sjældent vil være muligt at foretage patentering eller anden produktbeskyttelse, er det særligt relevant at have en egentlig *varemærkestrategi*, da et kendt varemærke kan være garant for en kvalitet og stabilitet, som kunderne er villige til at betale ekstra for. I andre brancher, som fx byggebranchen, hvor branchens aktører specificerer produkterne i deres projekter, vil det utvivlsomt give virksomhederne en konkurrencefordel, hvis man har ført en konsekvent politik vedrørende registrering af varemærker.

Ved registrering af ét eller flere varemærker bør virksomheden overveje, hvilke varegrupper varemærket skal anvendes i forbindelse med, og hvor det skal anvendes. En samlet registrering er således normalt billigere end successive registreringer i takt med virksomhedens udvikling. En langsigtet - offensiv eller defensiv registrering - er relevant, da det som udgangspunkt er muligt at bevare retten til en registrering i mindst 5 år, selv om varemærket ikke har været anvendt til det registrerede formål.

Værdifulde varemærkerettigheder

Velkendte varemærker anvendes ofte i forbindelse med helt andre produkter, end de produkter, som varemærket oprindeligt har været knyttet til. Eksempelvis ses licensafta-

ler, hvor ejeren af varemærket indgår aftale med andre virksomheder om, at disse må gøre brug af varemærket på givne vilkår og mod betaling. Disse licensaftaler – ofte benævnt ”brand extension” – anvendes f.eks. af Porsche, der tillader mærket brugt i forbindelse med bl.a. solbriller.

En virksomhed vil også kunne overveje at sælge et eller flere af sine varemærker. Ikke mindst kineske og russiske producenter er opmærksomme på, at køb af et allerede indarbejdet varemærke, som er kendt for en god kvalitet, i nogle tilfælde kan være en genvej til en række af de traditionelle vestlige markeder.

Endelig kan varemærker pantsættes og altså stilles til sikkerhed blandt andet i forhold til långivere.

Hvordan opnås varemærkeret?

I Danmark kan retten til et varemærke opnås på flere forskellige måder. I mange tilfælde opnås varemærkeret ved *faktisk ibrugtagning,* forudsat varemærket har det fornødne særpræg ved ibrugtagningen. Foreligger der ikke det fornødne særpræg ved ibrugtagningen, kan ret til varemærket først opnås, når varemærket indarbejdes og på den måde opnår et fornødent særpræg.

Retten til et varemærke kan endvidere opnås ved registrering. Der registreres i Danmark omkring 3.000 varemærker årligt via den danske registreringsmyndighed Patent- og Varemærkestyrelsen. En anden mulighed er at opnå registrering gennem EU’s Harmoniseringskontor, OHIM i Alicante, hvilket giver ejeren en varemærkeret i alle 27 EU-lande. Der registreres årligt mere end 98.000 EU-varemærker. Endelig sættes der i internationale varemærkeansøgninger til organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO), kryds ud for Danmark i ca. 2.000 tilfælde om året. Der fremkommer således alene i Danmark mere end 100.000 registrerede nye varemærker hvert år. Hertil kommer et ukendt antal varemærker, der er opnået ved ibrugtagning.

Omkostningerne forbundet med at indgive en ansøgning om registrering i Kina afhænger af, hvor mange vare- og ydelsesklasser man ønsker varemærket registreret i, og om

man vælger at indgive ansøgningen via sin rådgiver i Kina eller via WIPO. Prisen for indgivelse af en ansøgning vil typisk ligge et sted mellem 10.-20.000 kr. ekskl. moms.

Hvad kan beskyttes som varemærke?

Alle typer af tegn kan som udgangspunkt beskyttes som varemærker, når blot de er egnet til at adskille indehaverens varer og serviceydelser fra andre varer eller ydelser. Men det er en forudsætning, at varemærket (tegnet) benyttes eller skal benyttes erhvervsmæssigt, og at mærket kan gengives grafisk. Både ordmærker og ordforbindelser, slogans, personnavne, firmanavne, navne på faste ejendomme, bogstaver og tal, figurer og afbildninger kan i Danmark registreres som varemærker. Også en vares form, udstyr eller emballage kan registreres som varemærke. Herudover kan registreres en række mere eksotiske former for varemærker, f.eks. smags- og duftmærker, lydmærker som f.eks. jingles etc. Endelig findes der også eksempler på varemærker i form af følemærker, fx skrevet med blindskrift, samt bevægelige mærker og farvemærker. Eksempelvis fik Grundfos i januar 2011 som den første i Danmark registreret virksomhedens særlige bordeaux farve, som virksomheden nu har eneret på at kunne anvende i forbindelse med salg af pumper i Danmark.

De mest almindeligt anvendte varemærker er ordmærker, som udgør ca. 2/3 af alle registreringer. Herefter følger figurmærkerne (logo´er).

De bedste ordmærker, dvs. ordmærker med størst særpræg, er de såkaldte fantasi-ord. Disse vil typisk være forholdsvis lette at få registreret. Almindeligt kendte ord som f.eks. ”cykel” kan derimod ikke registreres, hvis ordet ønskes anvendt som varemærke for en cykelfabrikant. Derimod vil det samme ord, ”cykel”, formentlig godt kunne registreres som betegnelse for en bilmodel. Baggrunden for denne sondring er, at man har ønsket at friholde en række branchetypiske ord for registrering, således at alle i branchen kan gøre brug af disse ord i markedsføringen.

3-D varemærker har i de senere år fået større bevågenhed fra producenternes side. 3-D varemærker kendes fx fra Coca Cola-flasken og Läkerolæsken, men også fra Bang &

Offentliggjort d. 22. september 2012

Olufsens BeoLab 8000 højtaler, der har facon som en blyant. Disse 3-D varemærker skal dog også have det fornødne særpræg for at kunne registreres.

Evigtvarende beskyttelse

Varemærker kan både i Danmark og i resten af verdenen beskyttes evigtvarende, såfremt varemærkeindehaveren løbende betaler *ny registreringsafgift,* hver gang en registreringsperiode udløber. I Danmark gælder en registrering for 10 år ad gangen. Dog er der i de fleste lande krav om brugspligt. Er et varemærke ikke taget erhvervsmæssigt i brug i Danmark senest 5 år efter varemærkets registrering, risikerer indehaveren at miste sin varemærkeret med det resultat, at enhver anden kan få registreret dette varemærke.

Retten til et varemærke kan fortabes som følge af *degeneration*. Der er sket degeneration, så snart et varemærke er blevet til en almindelig betegnelse for den pågældende varetype, uden at indehaveren har gjort noget for at forhindre sine konkurrenter i at gøre brug af betegnelsen. Der findes mange eksempler herpå, f.eks. vaseline, grammofon og walkman. Varemærkeindehaver kan sikre sig mod degenerering, hvis han *dels* fortæller offentligheden, at der er tale om et registreret varemærke ved at anføre registreringstegnet ®, og *dels* samtidig skrider ind, hvis nogen gør brug af det registrerede varemærke uden forudgående tilladelse. Eksempelvis kan nævnes kendte varemærker som ”spinning” og ”zumba”. Disse ord har mange nok opfattet som almindelige begreber, men begreberne er registreret som varemærker og må derfor kun anvendes erhvervsmæssigt efter aftale med ejeren.

Fordele ved registrering

Virksomheder, der opererer på det kinesiske marked, bør i alle tilfælde overveje at registrere sine varemærker i Kina. I modsat fald er der risiko for en både dyr og forsinkende konflikt med en kinesisk virksomhed, som i værste fald kan betyde, at virksomheden må opgive at komme ind på det kinesiske marked eller opgive at gøre brug af en kinesisk producent.

Offentliggjort d. 22. september 2012

I Danmark kan der som nævnt opnås ret til et varemærke alene ved praktisk benyttelse. Virksomheden opnår dog en række fordele ved en formel registrering af varemærket. Beviset for en ret til varemærket er let at føre, når der er sket registrering, da bl.a. begyndelsesdatoen er utvivlsom. Beror retten til et varemærke kun på ibrugtagning og/eller indarbejdelse af varemærket uden formel registrering, er der risiko for, at virksomheden ved en konflikt ikke kan bevise, at virksomheden har anvendt det pågældende varemærke på en ensartet måde i en given periode, og dermed har opnået ret til varemærket.

Registrering er også forbundet med andre praktiske fordele, idet man f.eks. kan sælge eller pantsætte varemærkeretten. Endvidere giver registreringsproceduren en vis sikkerhed for, at virksomheden kan tage mærket i brug uden at krænke andres rettigheder.

——— o ———

Bodil Christiansen
Advokat (L)

Tommy V. Christiansen
Advokat (H), cand. merc. (R)

Tlf. 70 150 800
Mob. 40 100 800

tommy@v.dk
www.v.dk