



# Har varemærkebeskyttelse i Kina betydning for din forretning?

Af Jette de Fries, HØIBERG A/S

## Kan det betale sig at søge om varemærkebeskyttelse i Kina? Det korte svar er ja!

Uanset de nye bestemmelser i den kinesiske varemærkelov er det vigtigt for varemærkeindehavere, der sælger og/eller producerer varer i Kina, at sørge for varemærkeregistriering af sit varemærke i Kina. Den nye varemærkelov træder i kraft den 1. maj 2014, og der vil gå en rum tid før vi kender konsekvenserne af den nye lov. Derfor:

- ✓ Sørg for at søge om varemærkeregistriering i rette tid. Kinas varemærkesystem er et først-til-møllesystem, og Kina er kendt som et slaraffenland for kopister.
- ✓ Søg også gerne om registrering af jeres varemærke med kinesiske tegn. Tænk på hvor mange kinesiske borgere, der ikke taler engelsk.
- ✓ Sørg for at registreringen omfatter de rette klasser og underklasser. Selvom Kina er tilsluttet det internationale klassifikationssystem, så har Kina sit helt eget underklassesystem
- ✓ Sørg for at have dokumentation for brug parat i tilfælde af en eventuel krænkelssag. Tidsfristerne er ofte meget korte i Kina.
- ✓ Sørg for at det er korrekt indehaver, der er noteret i varemærkeregisteret. Man kan risikere at tabe sin sag, hvis man ikke har fået noteret en eventuel overdragelse af varemærket.

Den 1. maj 2014 træder en ny kinesisk varemærkelov i kraft. Loven indeholder på nogle punkter væsentlige ændringer, der har betydning for danske virksomheder, der sælger og/eller producerer varer i Kina, og som derfor søger om varemærkebeskyttelse i Kina. Kinas varemærkelov er kun lidt over 30 år gammel, og det kinesiske samfund har igennem disse 30 år gennemgået en gennemgribende udvikling, hvilket har nødvendiggjort visse ændringer i varemærkeloven.

I det følgende gennemgår vi de væsentligste ændringer:

Den nye lov giver mulighed for, at nationale kinesiske ansøgninger kan omfatte flere vare- og tjenesteydelsesklasser. I dag kan en ansøgning alene omfatte én klasse. Dette betyder umiddelbart en økonomisk fordel for ansøgere, der søger om registrering af varemærker i Kina.

Bødeniveauet for krænkelse skærpes betydeligt fra 500.000 RMB til 3 mio. RMB svarende til DKK 440.000 henholdsvis DKK 2.600.000. Igen en økonomisk fordel hvis man som dansk firma bliver udsat for krænkelse og får medhold. Vi vurderer også at skærpelsen vil have en præventiv virkning.

I den nye lov er der forbedringer i forhold til bestemmelser om ansøgninger indgivet i ond tro, hvilket betyder en skærpelse af sanktioner mod ansøgninger, der er indgivet i ond tro. Der findes flere eksempler på, at der er indgivet en ansøgning om registrering af et varemærke tilhørende en

udenlandsk virksomhed, der har brugt sit varemærke i Kina eller uden for Kina uden at have søgt om registrering af sit varemærke i Kina. Det er naturligvis endnu uvist hvordan de nye regler vil blive tolket i praksis, og det er derfor fortsat yderst vigtigt for udenlandske virksomheder, herunder danske virksomheder, at sørge for registrering af deres varemærke(r). Det er et først-til-mølle (first to file) registreringsprincip, og der opnås som udgangspunkt ikke en varemærkeret qua brug af sit varemærke som tilfældet er i fx Danmark.

En betydelig forringelse er, at en appel i en indsigelsessag ikke længere har opsættende virkning, hvilket betyder, at det krænkende varemærke bliver registreret uagtet at der er anlagt en appelsag. Førhen og i stort set alle andre jurisdiktioner vil en appel have opsættende virkning. Dette betyder i praksis at en krænkende part kan få registreret sit varemærke uanset, at der bliver indleveret en appel.

Konsekvensen af dette er, at man som varemærkeindehaver er henvist til at påbegynde en udslettelsessag ved den kinesiske appelinstant eller ved domstolene, som ikke vil have endelig virkning før sagen har været igennem alle instanser.

Det har indtil nu været – og er det fortsat – en overordentlig god idé at være forberedt på en eventuel krænkelssag ved på forhånd at have indsamlet dokumentation for egen brug af sit varemærke i Kina, en såkaldt "defence file". På denne måde vil man være forberedt på at føre sin sag i Kina mod en eventuel krænker.

Den nye lov indfører nye behandlingsfrister for den kinesiske varemærkemyndighed. Hidtil har behandlingstiden for en varemærkeansøgning godt kunne vare et par år, og behandlingstider af indsigelser kan være endnu længere. Umiddelbart er det positivt, hvis behandlingstiderne kan gøres kortere, men spørgsmålet er om dette betyder en forringelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, da der os bekendt ikke er planer om at udvide medarbejderstaben ved den kinesiske varemærkemyndighed.

Kravene om notering af overdragelse af en varemærkerettighed skærpes, hvormed det i en håndhævelssag bliver et krav, at det er den rigtige indehaver der står registreret i det kinesiske varemærkereger.



Jette de Fries  
Partner, European  
Trademark Attorney

Kontaktinformation:  
T: +45 3332 0337  
jfs@hoiberg.com