



KUNSTEN AT HÅNDBERE ET VAREMÆRKE I KINA

**Har du forberedt din
virksomhed til det
kinesiske marked?**

Steltons kamp mod Kina-kopier
side 3

Novozymes' 10 anbefalinger til
varemærkebeskyttelse i Kina
side 3

4 skarpe til Søren Bindesbøll
fra Udenrigsministeriet
side 4

Man snyder ikke vennerne!

Af Ellen Breddam, Varemærkechef i Plougmann & Vingtoft

I hvert fald ikke i Kina, hvor tillid, indbyrdes relationer og netværk spiller en altafgørende rolle. Dette udsagn kan forekomme besynderligt i en indledning til en brochure om varemærker i Kina, men ikke desto mindre er udsagnet sandt og skal tillægges stor alvor og vigtighed.

Kina har årti efter årti haltet bagud i forhold til den vestlige verdens udvikling. Men sådan ser billedet ikke ud anno 2014. Udviklingen buldrer frem i Kina, og det ligger i kortene, at Kina bliver verdens største på forskning og udvikling i løbet af ganske få år. Umiddelbart lyder det som en bane hvor danske virksomheder både kan og skal deltage i kampen, hvilket mange danske virksomheder også allerede har gjort enten ved at etablere sig i Kina eller på anden vis engagere sig, og flere har det på to-do-listen. Men det forholder sig desværre ikke så let som det lyder, og bolden er langt fra i mål.

Og hvorfor nu det? Jo, det er vigtigt at holde sig for øje, at varemærkeområdet ikke er undtaget denne hastige udvikling, og Kina er derfor blevet et land danske virksomheder i stor udstrækning bør følge tæt og orientere sig mod når det drejer sig om registrering af varemærker - uanset om virksomheden er etableret på markedet i Kina eller blot anvender Kina som produktionsland.

Store sproglige og kulturelle forskelle samt manglende gennemsigthed gør Kina og kinesere til en modspiller der ikke skal undertippes. Og udover at kende profilerne på modspillernes hold, er det yderst vigtigt i kampen om immaterielle rettigheder i Kina, at man har sikret sig, at de bedste og mest loyale spillere spiller på ens eget hold i overensstemmelse med den strategi der er lagt.

For nu at droppe ud at sportsanalogierne, er budskabet, at danske virksomheder uden tvivl skal rette kikkerten mod Kina som så mange andre danske virksomheder har gjort med stor succes, men det skal ikke være med det blinde øje, og et grundligt forarbejde og udvælgelse af de "rigtige" venner (læs: nationale forretningspartnere) skal lægges til grund inden et kinesisk forretningseventyr påbegyndes.

Ét af vores bedste råd til danske virksomheder og nutidige og fremtidige samarbejdspartnere, ud over strategi og grundigt forarbejde, er derfor: Vælg nu jeres venner med omhu!

Rigtig god læselyst.

Bedste hilsner
Ellen Breddam
Varemærkechef i Plougmann & Vingtoft



Hvem vil ikke gerne have succes i Kina?

Tallene taler sit tydelige sprog. Værdien af den samlede import og eksport mellem Danmark og Kina sidste år udgjorde 106,8 milliarder kroner, hvilket gør Kina til Danmarks næststørste handelspartner uden for Europa. Selv om Kina gennem de senere år har oplevet lavere vækstrater, er det kinesiske marked stadigvæk i rivende økonomisk udvikling og et slaraffenland af kommercielle muligheder for danske virksomheder.

Der er dog vigtige forholdsregler at tage inden man som virksomhed, uanset branche, springer ud i et kinesisk forretningseventyr. Den klassiske fejl mange virksomheder begår, når der ekspanderes til markederne uden for Europa, er ikke at have en strategi for, hvordan man undgår at få krænket sit brand. Man har typisk en plan for markedsføring, distribution og mange andre ting, men nogle undlader helt at lave strategi for fx deres varemærkerettigheder.

En sådan strategi bør indeholde flere elementer, herunder udvælgelse af troværdige nationale samarbejdspartnere, grundig forundersøgelse, omfattende undersøgelse af fonetiske oversættelser og translitteration, og selvfølgelig registrering af varemærke(rne).

Men hvorfor nu al denne snak om varemærke- og designstrategier midt i rusen over udsigten til vækst eller erobring i Kina? Varemærker er de forretningskendetegn der kæder produkt sammen med virksomhed i forbrugernes øjne, og det er bestemt ikke ønskværdigt, hvis ens varemærke pludseligt sidder på vilkårlige produkter eller faldbydes på nogle af de store kinesiske kopimarkeder i Beijing eller Shanghai.

Har man heldet med sig, er det ikke en uoprettelig skade,

at ens varemærke er blevet registreret af en tredje part i ond tro, men arbejdet med at udbedre skaden og sikre sit varemærke kan vise sig at være omfattende. Som det nyeste kan der måske hentes hjælp i ophavsretten, eller der kan tys til fremvisning af brug af varemærket, herunder til bekræftelse af velkendthed. For eksempel benyttede HUMMEL sig af et billede af H.M. Dronning Margrethe 2 iført en rød/hvid OL-trøje fra HUMMEL, da de forsøgte at genvinde deres varemærke som var blevet registreret af en potentiel samarbejdspartner. HUMMEL endte dog alligevel med at købe deres varemærke tilbage for et beløb, der højst sandsynligt oversteg de omkostninger en registrering af varemærket fra starten af ville have kostet.

Fakta om varemærkebeskyttelse i Kina

- I 2004 blev der indleveret ca. 550.000 varemærkeansøgninger i Kina. I 2012 var det tal vokset til ca. 1.600.000
- I 2004 var 96 % af alle varemærkeansøgninger fra lokale kinesere.
- I 2012 var 93 % af alle varemærkeansøgninger fra lokale kinesere
- \$60 millioner endte det med at koste Apple at købe rettigheden til navnet iPad i Kina
- Hong Kong og Macau har deres eget separate registreringssystem

At operere og få succes på det kinesiske marked kræver med andre ord kendskab og ekspertise, og hvis man som virksomhed ikke har det fornødne kendskab til varemærker og designs, bør man søge råd og vejledning hos eksperter med grundigt kendskab til kinesisk kulturforståelse, de kinesiske varemærkemyndigheder, lovgivningen og med netværk til relevante samarbejdspartnere.

Steltons kamp mod Kina-kopier

Kopiering af kendte varemærker og designs er udbredt som aldrig før - især i Kina, hvor man har en anden opfattelse og syn på kopiering. Det fik den danske designvirksomhed at føle på egen krop, da det gik op for dem at deres velkendte røde varemærke blev misbrugt til at sælge blandt andet dyppekogere og vaske-maskiner i Kina.

Som så mange andre virksomheder så Stelton store muligheder i det kinesiske marked, der bl.a. er kendetegnet af en hurtigt

Michael Ring - indehaver af og direktør i Stelton siden 2004



stelton

Steltons velkendte røde varemærke

voksende middelklasse med hang til stadig større mængder dyre, importerede designvarer. Derfor indleverede man en varemærkeansøgning til de kinesiske myndigheder i 2006. Til virksomhedens store overraskelse viste det sig, at det kendte røde Stelton-mærke allerede var registreret af en kineser. Men hvordan kan det lade sig gøre, at et vilkårligt kinesisk firma kan sælge produkter med andres logo - endda med myndighedernes godkendelse? Forklaringen er enkel: I Kina gælder der et "first-to-file" princip og ikke et "first-to-use" princip.

Senest har Stelton også konstateret at kinesere er begyndt at kopiere flere produkter i den berømte Cylinda-Line-serie, der blev designet af Arne Jacobsen tilbage i 1957. Heldigvis har den kinesiske kopist endnu ikke snuppet varemærket, hvorfor Stelton nu har ansøgt om beskyttelse af dette i Kina.

Alt i alt har den kinesiske regel om "first-to-file" bragt Stelton i en yderst kritisk situation, der har kostet virksomheden flere hundrede tusinde kroner og betydet en lang og udmattende kamp for de rettigheder, som i bund og grund hele tiden har tilhørt dem.

I dag benytter Stelton Plougmann & Vingtoft til løbende at sikre deres rettigheder og registrere varemærker. Varemærkerne er også overvåget, således at Stelton på et tidligt tidspunkt får kendskab til om der er andre, der forsøger at "snuppe" varemærkerne STELTON og RIG-TIG.

Michael Ring opfordrer derfor andre virksomheder til at tage truslen mod kopiering og forfalskning meget alvorligt: »Sårbarheden er stor, hvis man undlader eller "glemmer" at beskytte sine IP-rettigheder, og der er stor risiko for at man mister mange oplagte forretningsmuligheder. Derfor skal produktbeskyttelsen integreres i udviklingsarbejdet", lyder det fra Michael Ring.



Novozymes' 10 anbefalinger til varemærkebeskyttelse i Kina



Claus Andersen er Senior Manager i Novozymes og har ansvaret for den globale varemærkeportefølje i Novozymes og har i den forbindelse et dybdegående kendskab til virksomhedens varemærkearbejde i Kina.

Han giver her sine 10 bud på, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man registrerer sit varemærke i Kina:

1. Inkluder altid Kina i WIPO indleveringer
2. Skaf lokalt engagement til dine regionale brands
3. Vær omhyggelig med at tilpasse dit masterbrand
4. Få dit masterbrand registreret i relevante underkategorier
5. Spild ikke tiden på at få stemplet dit varemærke som "velkendt"
6. Skaf en copyright-registrering af dit masterbrand
7. Indsaml VIP dokumentation
8. Etabler overvågning
9. Vælg dine kampe
10. Vær opmærksom på kinesiske domænepirater.



4 SKARPE til Søren Bindesbøll fra Udenrigsministeriet

På trods af sin unge alder er Søren Bindesbøll allerede godt bekendt med de udfordringer, der opstår i krydsfeltet mellem myndigheder og erhvervsliv i Kina.

Efter 4 år på den danske ambassade i Beijing, som blandt andet leder af ambassadens afdeling, der håndterer IPR- spørgsmål, har han opbygget en stor viden om de lokale kinesiske forhold. Vi satte den fremadstormende embedsmand stævne for at få hans syn på varemærkeproblematikken:

Hvad er den mest iøjnefaldende forskel på Kina og Danmark, når man taler om varemærker?

Man er nået langt med varemærkeområdet i Kina i de senere år, men det er stadig et "work in progress", der er under udvikling i denne tid. Mens der i Kina synes fuld opmærksomhed på værdien i effektiv varemærkebeskyttelse for vækst, beskæftigelse og innovation, er den største udfordring formentlig implementeringen af lovgivningen, der nogle steder i Kina kan være uensartet og fortsat halte efter lovens ord og intentioner.

Hvad er det vigtigste råd, du kan give til en dansk virksomhed, der overvejer at tage springet til Kina?

Fodfæste på det kinesiske marked kræver kendskab, vilje og langsigtet investering. Undersøg markedet, kend din branche, dine konkurrenter, regler og love, og dine rettigheder. De intellektuelle rettigheder er tit udenlandske virksomheders stærkeste kort, og sørg derfor altid at gøre det nødvendige hjemmearbejde ift. at sikre dine intellektuelle rettigheder bedst muligt i Kina.

Hvad er den største udfordring, danske virksomheder står overfor i Kina?

Uigennemsigtige myndighedsprocedurer inden for visse brancher kan i nogle tilfælde gøre livet besværligt for virksomheder i Kina - Især for de udenlandske virksomheder, der kun giver Kina et halvhjertet forsøg. Det betaler sig altid at gøre det nødvendige hjemmearbejde. Dumme fodfejl kan give ærgrelser og blive bekostelige.



somheder i Kina - Især for de udenlandske virksomheder, der kun giver Kina et halvhjertet forsøg. Det betaler sig altid at gøre det nødvendige hjemmearbejde. Dumme fodfejl kan give ærgrelser og blive bekostelige.

Hvordan tror du, fremtiden ser ud for håndhævelse af rettigheder i Kina?

I takt med landets fortsatte vækst og udvikling har Kina en stadig større egeninteresse i effektiv rettighedshåndhævelse i og uden for Kina. Der er da også lovende indikationer på rettighedshåndhævelsesområdet i Kina, hvor lovgivningen indenfor f.eks. patenter, varemærker og copyrights i de senere år er opdateret. Overordnet peger pilen den rigtige vej i disse opdateringer, men Kina er samtidig et stort land, hvor ensartet implementering er afgørende, men tager tid. Ønsket om en effektiv og gennemsigtig regelhåndhævelse er dog forankret på allerhøjeste niveau i Kinas ledelse, og senest understreget på et vigtigt møde i partiet i oktober 2014, hvor retsstatslighed for første gang var det overordnede tema.



Missede du vores seminar om Kina?

Torsdag den 4. december blev der sat spot på, hvordan man beskytter sin virksomheds rettigheder i "Riget i Miden".
Se billeder fra seminaret på vores [website](#).





Varemærker

Vores varemærketeam har stor, international erfaring og arbejder på det højeste juridiske niveau inden for varemærker, designs, copyright og domæner.

Vores team kan assistere dig i alle aspekter af varemærkeprocessen. Fra planlægning af strategi og udvikling af varemærker, til registrering af det færdige varemærke og yderligere juridisk rådgivning efter registrering.

Vi tilbyder også overvågning af varemærker inkl. toldovervågning, assistance i indsigelsessager, vurdering af krænkelse, udarbejdelse af licenskontrakter, juridisk rådgivning, kundeovervågning og meget mere.

Hvis du har lyst til at høre mere om, hvad vi kan tilbyde din virksomhed, så kontakt vores varemærkechef, Ellen Breddam på tlf. 33 63 93 07 eller elb@pv.eu, og book et uforpligtende møde.

Læs meget mere på www.pv.dk



Ellen Breddam
Varemærkechef i Plougmann & Vingtoft

Ellen er uddannet cand. jur. og har dybdegående kendskab til varemærker og design- og domænebeskyttelse. Hun har været varemærkechef i Plougmann & Vingtofts København-kontor siden 2012. Ellen giver strategisk rådgivning til alt fra Novozymes til mindre iværksættervirksomheder.



Jette Sandel
Head of Trademarks & Law i Plougmann & Vingtoft

Jette er European Trademark Attorney og indtil for nylig også advokat. Hun er en internationalt anerkendt ekspert inden for beskyttelse af varemærker og designs og har mere end 40 års erfaring med at rådgive virksomheder som Stelton og Chr. Hansen.



Vil du holdes "up-to-date" med den nyeste IPR-viden?
Følg Plougmann & Vingtoft på **LinkedIn** og hør vores rådgivere kommentere på aktuelle patent-, varemærke-, og designsager samt meget andet.

Plougmann & Vingtoft
intellectual property consulting