

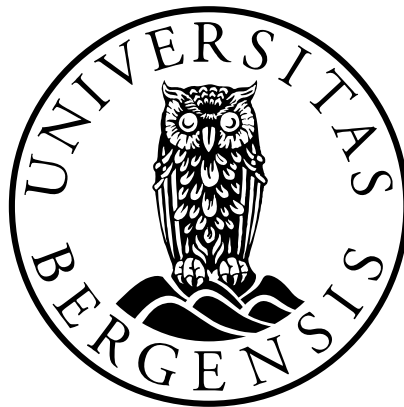
”Well-known” varemerker i Kina

– er effektiv håndhevelse mulig?

Veileder: Tormod Ludvik Nilsen

Kandidatnummer: 191909

Antall ord: 14 103



JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

30. mai 2013

Forord

Denne masteroppgaven er skrevet under et utvekslingsopphold i Shanghai i Kina. Forfatteren snakker ikke kinesisk, og oppgaven er derfor skrevet på bakgrunn av engelske rettskilder om varemerkelovgivningen i Kina. Hovedvekten av kildene er hentet fra Shanghai Library og Institute of Advanced Legal Studies i London. I lys av oppgavens omfang på 30 studiepoeng har forfatteren gjort et konkret utvalg av rettsavgjørelser som har blitt oversatt fra kinesisk til engelsk. Rettsavgjørelsene er tilgjengelige på www.ipr.court.cn, og oversatt av Professor James Wang ved Fudan University, School of Law. Forfatteren har også benyttet seg av juridisk ekspertise ved forretningsadvokatfirmaet Wikborg Rein, Shanghai, og forfatteren takker for all den hjelpen de har bidratt med til oppgaven.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
1.1 Bakgrunn	4
1.2 Nærmere om tema	4
1.3 Varemerkelovgivningen og internasjonale forpliktelser	6
1.3.1 Supplerende lover og reguleringer	8
1.4 Kort innføring i det kinesiske rettssystemet	9
1.4.1 Lovgivning	9
1.4.2 Administrative håndhevelsesorganer	10
1.4.3 Domstolene	11
1.5 Videre fremstilling	11
2. Hva er et "well-known trademark"?	12
2.1 Definisjoner	12
2.2 Vurderingsmomenter	14
2.3 Det geografiske området	16
2.4 Det kritiske tidspunkt	16
3. Hvem har kompetanse til å foreta en "well-known" vurdering?	17
3.1 Tredeling	17
3.2 Administrative organer	18
3.3 Domstolene	19
4. Hvordan håndheves varemerkerettighetene?	21
4.1 Administrativ sak	21
4.1.1 Sakskostnader	23
4.1.2 Sanksjonsmidler	24
a) Konfiskering og ødeleggelse	24
b) Bøter	25

c) Stansing	26
4.1.3 Ankemuligheter	26
4.1.4 Lokal beskyttelse	27
4.2 Sivil rettergang	29
4.2.1 Sakskostnader	31
4.2.2 Midlertidig forføyning	31
4.2.3 Erstatning	33
4.2.3.1 Utmålingspraksis	34
4.3 Bevisfremleggelse	38
4.3.1 Pfizer Inc. v. Guangzhou Viamen	39
4.3.2 Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffee Shop	41
4.3.3 Pfizer sammenholdt med Starbucks	43
4.4 Hvilket spor skal merkehaver velge: AIC eller domstolene?	46
5. Avsluttende bemerkninger	49
6. Litteraturliste	51
6.1 Lover	51
6.2 Administrative reguleringer	52
6.3 Retningslinjer fra Supreme People's Court	52
6.4 Konvensjoner	52
6.5 Bøker	53
6.6 Artikler i tidsskrifter og artikkelsamlinger	54
6.7 Nettsider	56
6.8 Rettsavgjørelser	57
6.9 Alfabetisk liste over rettsavgjørelser	58

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

”Hodebry og komplikasjoner!” Dette er svaret du får fra foreign invested enterprises og andre som arbeider som rådgivere for slike selskaper, når du spør om forholdene rundt deres varemerkesaker i Kina. Det finnes utallige eksempler på internasjonale giganter, representert av de beste rådgiverne på markedet, som har gjort enkle feil i sin beskyttelsesstrategi av varemerket. Årsaken er ofte en undervurdering av de mange rariteter som gjør seg gjeldende i Kina, eller problemer forårsaket av forhold utenfor deres kontroll. I mange tilfeller vil det dreie seg om en kombinasjon av flere forhold – hvor sluttresultatet ofte er en følelse av uforutsigbarhet og maktesløshet.

Kinas beskyttelse av såkalte ”*well-known trademarks*” skiller seg i vesentlig grad fra det som gjelder i andre land i Asia og i verden for øvrig. Det er merkehaverens mulighet til å håndheve sine rettigheter som i særlig grad er problematisk og uoversiktlig. Håndhevelsen er den delen av varemerkeretten i Kina som er minst forutsigbar og under størst press fra internasjonale aktører.

1.2 Nærmere om tema

Kina er den største kilden til kopier og etterligninger av utenlandske varemerker i verden. Denne virksomheten har utviklet seg til å bli en ustoppelig trend og viktig inntektskilde for tusenvis av kinesiske selskaper. Produksjonen er enorm, det samme er etterspørselen. Selv om kinesisk lovgivning på lik linje med internasjonale standarder gir merkehaveren enerett til varemerket, er dette en svært fremmed tanke i den kinesiske forretningskulturen. I stedet for å anse kopiering og etterligning som en ulovlig og kritikkverdig krenkelse, er det en utbredt oppfatning i Kina at denne typen virksomhet viser respekt for de varer som allerede eksisterer på markedet.¹

I likhet med Norge opererer den kinesiske varemerkelovgivningen med det

¹ Jianqiang Nie, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, London 2006 s. 266.

såkalte ”*first to file*” prinsippet.² Hovedregelen er at den som registrerer varemerket først får enerett til varemerket. Varemerket må være registrert i Kina og nyter kun beskyttelse i de angitte vareklasser.³ Apple, IKEA og Facebook har alle opplevd at kinesiske selskaper har registrert deres varemerke i Kina - og det i god tid før selskapets varer eller tjenester i det hele tatt er lansert på det kinesiske markedet. I praksis innebærer dette som den helt klare hovedregel at utenlandske selskaper blir tvunget til å kjøpe det omtvistede varemerket, eller operere under et annet varemerke i Kina.

Viktige unntak finnes for ”*well-known*” (WK) varemerker. Disse varemerkene kan oppnå beskyttelse til tross for manglende registrering – også i Kina. I tillegg kan et WK varemerke som er registrert, oppnå beskyttelse på tvers av vareklassene. Vilkårene for å oppnå utvidet vern gjennom WK status er imidlertid strenge, og den største utfordringen er å fremlegge tilstrekkelig bevis for at varemerket er WK.

Tradisjonelt og i den øvrige delen av verden er ”*well-known trademarks*” et juridisk begrep. I Kina har dette i tillegg utviklet seg til et kommersielt begrep. Kinesiske produsenter og forbrukere er ofte i den tro at WK status er ensbetydende med god kvalitet, og slagord som ”*a PRC well-known trademark*” eller ”*Striving for recognition as a PRC well-known trademark*” brukes ofte i markedsføringen.⁴ I tillegg har WK status blitt ansett som et viktig bidrag til vekst i den lokale økonomien, og selskaper som oppnår slik status mottar ofte økonomiske bonuser fra lokale myndigheter.⁵ Dette har resultert i at håndhevelsesorganene er tilbakeholdne med å tildele WK status til utenlandske selskaper. Multinasjonale selskaper som Toyota, Ferrari, Louis Vuitton og Apple har forsøkt å oppnå WK status, men uten hell. I disse tilfellene er det ikke deres manglende juridiske ekspertise som utgjør problemet, men

² Lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker § 3; Trademark Law of the People’s Republic of China artikkel 28.

³ Kina tiltrådte *Nice Agreement on International Classification of Goods and Services for the Purpose of Registration of Marks* 5. mai 1994.

⁴ Loke-Khoo Tan, *Pirates in the Middle Kingdom*, 2. utgave, Hong Kong 2007 s. 50.

⁵ Linda Chang og Elliot Papageorgiou, “Three ways to rescue the Trademark Law”, *China Law and Practice*, 2012 s. 8-11 (s. 9).

de mange faktorer ved det kinesiske rettssystemet som påvirker de ulike stadiene av håndhevelsesprosessen. Lokal beskyttelse, overlappende jurisdiksjon og lite effektive sanksjonsmidler er kun eksempler på avgjørende faktorer. Håndhevelsen, og dermed også den reelle beskyttelsen, er sterkt kritisert for å være for svak.

Oppgavens hovedproblemstilling er hvordan WK varemerkerettigheter håndheves i Kina, og hvorvidt håndhevelsen kan anses tilstrekkelig effektiv. Fokus vil være rettet mot utenlandske merkehavere. Videre vil oppgaven belyse kritiske svakheter og utfordringer som merkehaveren må være oppmerksom på i håndhevelsesprosessen. Hovedfokus vil derfor være rettet mot de prosessuelle reglene. Innholdet i de mest sentrale og premissgivende materielle regler vil likevel behandles slik at hovedtema settes i kontekst.

1.3 Varemerkelovgivning og internasjonale forpliktelser

Varemerkebeskyttelsen i Kina har gjennomgått en lang og vakkende utvikling, og kan i stor grad knyttes til landets økonomiske fremvekst. Den første utgaven av Trademark Law of the People's Republic of China ble vedtatt allerede i 1904, men ble raskt annullert da kommunistpartiet tok makten i 1949. Bakgrunnen for dette var tanken om at innovasjon og oppfinnelser tilhørte samfunnet som helhet. Den enkelte merkehavers rettigheter stod ikke i fokus.⁶ Reformeringen fra planøkonomi til markedsøkonomi fra 1978 skapte imidlertid et akutt behov for nye reguleringer. Den første utgaven av Trademark Law of the People's Republic of China (varemerkeloven) slik vi kjenner den i dag, ble vedtatt 23. august 1982 og trådte i kraft 1. mars 1983. Loven var motivert av et ønske om å tiltrekke utenlandske investorer og videreutvikle det kinesiske markedet.⁷

Varemerkeloven av 1982 inneholdt ingen bestemmelser om WK varemerker. Beskyttelsen av disse begynte først da Kina tiltrådte *Paris Convention for the*

⁶ Jianqiang Nie s. 178.

⁷ Mary K. Alexander, "Starbucks Decision of the Shanghai No. 2 Intermediate People's Court: A Victory Limited to Lattes", *Case Western Reserve Law Review volume 58*, 2008 s. 881-932 (s. 887).

Protection of Industrial Property (Paris-avtalen) i 1985.⁸ I henhold til Paris-avtalen artikkel 6bis skal medlemslandene forby eller kansellere enhver registrering og bruk som utgjør:

”a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known”.

Avtalen forplikter dermed alle medlemslandene å beskytte WK varemerker – også i tilfeller hvor varemerket ikke er registrert. Det finnes en rekke eksempler på Kinas beskyttelse av WK varemerker under Paris-avtalen. I august 1987 ble for eksempel ”Pizza Hut” tildelt WK status. Dette ble lenge regnet for å være det første tilfellet der et utenlandsk selskap ble tildelt WK status i Kina, men rettspraksis viser at ”Mickey Mouse” og ”Donald Duck” ble tildelt WK status i juli 1987. Kort tid etter oppnådde også Lux” og ”Marlboro” WK status.⁹

Det var likevel ikke før i 1994, da *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS-avtalen) ble opprettet, at utviklingen av vernet for WK varemerker for alvor ble igangsatt på verdensbasis. Avtalen ble signert av alle medlemslandene av *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), og inneholdt viktige supplementer til Paris-avtalen. Beskyttelsen ble nå utvidet til å gjelde tilsvarende for tjenester som for varer, i tillegg til at registrerte WK varemerker kunne oppnå beskyttelse på tvers av vareklassene.¹⁰ GATT ble innlemmet i World Trade Organization (WTO) i 1995¹¹, og til tross for at Kina på dette tidspunktet fortsatt forhandlet om medlemskap, er det ikke til å se bort ifra at landets videre utvikling av varemerkelovgivningen ble påvirket av endringene. Medlemskap i WTO ble ansett for å være et viktig ledd i utviklingen av landets økonomi, og reformeringer i

⁸ Peter Ganea og Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China*, Haag 2005 s. 125.

⁹ An Qinghu, *Well-known Trademark and Well-known Trademark Protection System in China*, Beijing 2009 s. 122.

¹⁰ TRIPS-avtalen artikkel 16 andre og tredje ledd.

¹¹ Se WTOs internettsider www.wto.org (2. mai 2013).

lovgivningen ble igangsatt for å tilfredsstillere TRIPS-avtalens krav til medlemslandene.¹²

Beskyttelsen av WK varemerker ble for første gang inntatt i nasjonal lovgivning under andre revisjon av varemerkeloven i 2001. Etter varemerkeloven av 27. oktober 2001 artikkel 13 følger:

“Where the trademark of an identical or similar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person’s well-known trademark not registered in China and is liable to cause public confusion, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited.

Where the trademark of a different or dissimilar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person’s well-known trademark not registered in China and it misleads the public so that the interests of the owner of the registered well-known trademark are likely to be impaired, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited”.

Bestemmelsen er i hovedsak en direkte oversettelse av Paris-avtalen artikkel 6bis og TRIPS-avtalen artikkel 16. Dette er også Kinas nåværende varemerkelov, og bestemmelsen innfrir dermed Kinas internasjonale forpliktelser.

1.3.1 Supplerende lover og reguleringer

I tillegg til varemerkeloven finnes en rekke lover og reguleringer av betydning for WK varemerker. Blant de viktigste er Implementing Rules av 3. august 2002, Well-known Regulations av 17. april 2003 og Well-known Interpretation av 22. april 2009. Videre inneholder også Civil Procedure Law av 31. august 2012, Civil Dispute Interpretation av 12. oktober 2002 og Domain Name Interpretation av 17. juli 2001

¹² An Qinghu s. 125.

viktige supplementer. Innholdet og betydningen av de ulike reguleringene, hvem de lages av og hvem de er bindende for, vil bli gjennomgått i nærmere detalj i oppgavens hoveddel. Se også punkt. 6 for en komplett liste over relevant lovverk.

1.4 Kort innføring i det kinesiske rettssystemet

Det kinesiske rettssystemet er helt unikt og avviker i stor grad fra vestlige rettssystemer. Bruken av rettskilder er i hovedsak den samme som i Norge,¹³ men innenfor både lovgivning og håndhevelse avviker de to rettssystemene i stor grad fra hverandre. Hovedforskjellen er at myndighetsaktørene er langt flere i det kinesiske rettssystemet, og det vil derfor innledningsvis gis en kort oversikt over de ulike organene.

1.4.1 Lovgivning

Lovgivningsmyndighet er delt mellom ulike organer på flere nivåer. På øverste nivå ligger National People's Congress (NPC) og State Council. Dette er de eneste organene med kompetanse til å vedta nasjonal lovgivning, og i tilfelle av konflikt mellom lover på dette og lavere trinn, vil førstnevnte alltid gis forrang. Mens NPC står ansvarlig for utarbeidelsen av lovverket generelt, utsteder State Council detaljerte retningslinjer til de ulike bestemmelsene.¹⁴

På nivået under finnes reguleringer vedtatt av ulike administrative organer. Dette er organer underordnet State Council, hvorav State Administration For Industry and Commerce (SAIC) er det mest sentrale. I tillegg til å regulere all økonomisk virksomhet, utsteder også SAIC administrative reguleringer.¹⁵ Disse binder kun de administrative organene under SAIC og ikke domstolene.

¹³ I likhet med Norge utgjør Grunnloven og øvrig nasjonal lovgivning den viktigste rettskilden. I tillegg er sedvanerett, administrative reguleringer, generelle prinsipper, traktater og øvrig internasjonal lovgivning relevante rettskilder.

¹⁴ Zheng Cheng Si, "The Intellectual Property Legal System", *China Intellectual Property Law Guide*, 2005 s. 1,001-2,304 (s. 1,011).

¹⁵ Se SAICs internettsider www.saic.gov.cn/english (12. mai 2013).

Videre har Supreme People's Court (SPC) myndighet til å publisere såkalte "Interpretations". Dette er retningslinjer og tolkningsmomenter som utfyller lovverket. Kina opererer ikke med prejudikatlæren, og domstolene er dermed ikke bundet av tidligere avsagte avgjørelser. Publiserte Interpretations er imidlertid generelle retningslinjer og binder domstolene på alle nivåer i fremtidige saker.¹⁶

1.4.2 Administrative håndhevelsesorganer

SAIC, og dets lokale kontorer, Administration For Industry and Commerce (AIC), utgjør det største håndhevelsesorganet ved varemerkekrenkelser. Kontorene er ansvarlige for håndhevelse på lik linje med domstolene, og er etablert på nasjonalt-, provins-, fylkes- og byplan. Det finnes ingen reguleringer som pålegger merkehaveren å utnytte klageadgangen ved AIC før saken tas inn til domstolene. Merkehaveren har følgelig frihet til å velge hvor håndhevelsen av varemerkerettighetene skal igangsettes.¹⁷

Trademark Office (TMO) og Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) innehar også sentrale roller. Begge organer er underlagt SAIC, og mens TMO er ansvarlig for varemerkeregistreringer og innsigelser tilknyttet disse, fungerer TRAB som et kontrollorgan for TMO. Dersom merkehaveren får avslag hos TMO kan saken ankes til TRAB¹⁸. TRAB har også alt ansvar for kansellering av varemerker. Dersom merkehaveren er misfornøyd med saksbehandlingen hos TRAB, kan det videre fremsettes anke til domstolene.¹⁹

Public Security Bureau (PSB) og tollmyndighetene vil i mange tilfeller kunne påvirke håndhevelsesprosessen. Mens PSB står ansvarlig for strafferettslig forfølgning, har tollmyndighetene kompetanse til å beslaglegge produkter som mistenkes for å utgjøre varemerkekrenkelser. I tillegg er også Technical Supervision Bureau tillagt

¹⁶ Lingyun Gao, *Chinese Civil Law (unpublished book draft used as teaching materials for the Civil Law course, Fudan University's L.L.M Program in Chinese Business Law)*, Shanghai s. 6.

¹⁷ Weijiang Si mfl., *Protection of Intellectual Property Right in China*, Beijing 2009 s. 170.

¹⁸ Varemerkeloven artikkel 32.

¹⁹ Varemerkeloven artikkel 32 annet ledd.

kompetanse til å beskytte rettighetsholdere ved brudd på Product Quality Law av 8. juli 2000 eller Consumer Protection Law av 31. oktober 1993.²⁰ Til tross for at håndhevelseskompetansen er tillagt flere organer, ligger hovedkompetansen hos SAIC og domstolene. De øvrige organene har kun en supplementær rolle, og det avgrenses derfor mot denne typen håndhevelse i den videre fremstillingen.

1.4.3 Domstolene

Domstolsystemet er inndelt i fire nivåer og består av både generelle og spesielle domstoler. På øverste plan er SPC som utøver domsmyndighet på nasjonalt plan. Deretter følger Higher People's Court, Intermediate People's Court og District People's Court som utøver domsmyndighet på henholdsvis provins-, by- og distriktsnivå.²¹

Hovedregelen er at alle saker avgjøres ved offentlig rettergang og kun prøves to ganger.²² Dersom en av partene ikke er fornøyd med avgjørelsen avsagt i første instans, løper en 30 dagers ankefrist.²³ I ankeavgjørelsen foretas en full overprøving av alle sider av saken, og alt av bevismateriale vil derfor oversendes og gjennomgås på nytt.²⁴ Unntaksvis åpner rettssystemet for at saken kan bli prøvd en tredje gang gjennom såkalt "retrial". Kriteriene er strenge, og ny gjennomgang tillates kun i situasjoner der det foreligger åpenbare lovbrudd eller feil ved den tidligere avgjørelsen.²⁵

1.5 Videre fremstilling

AIC og domstolene opererer med ulike definisjoner av vilkåret "*well-known*". Begrepet er en helt sentral del av håndhevelsen, og de ulike definisjoner og

²⁰ Daniel Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, Haag 2002 s. 206.

²¹ Lingyun Gao s. 19.

²² Civil Procedure Law artikkel 134.

²³ Civil Procedure Law artikkel 269. Hovedregelen er at partene har 15 dager på å anke over avgjørelsen, men i saker med utenlandske parter er det gitt en lengre tidsfrist.

²⁴ Civil procedure Law artikkel 168.

²⁵ Civil Procedure Law artikkel 200.

vurderingsmomenter reiser flere krevende tolknings spørsmål. Vilkåret vil følgelig bli gjort nærmere rede for under oppgavens punkt 2. Øvrige materielle vilkår i artikkel 13 vil ikke bli gjennomgått.

Kompetansen til å foreta en ”*well-known*” vurdering, og den faktiske håndhevelsen hos AIC og domstolene fremstilles i henholdsvis punkt 3 og 4. Fokus vil være rettet mot hvordan varemerkerettighetene håndheves av de to organene, og det vil foretas en sammenligning og vurdering av hvilket spor merkehaveren bør velge. I punkt 4.3 foretas en saksanalyse og sammenligning av to avgjørelser. Avgjørelsene er hentet fra domstolspraksis da AIC ikke publiserer sine avgjørelser.

2. Hva er et ”well-known trademark”?

2.1 Definisjoner

Som medlemsland av Paris-avtalen og TRIPS-avtalen har Kina påtatt seg forpliktelser til å etterleve den internasjonale standard for beskyttelse av WK varemerker. Verken Paris-avtalen eller TRIPS-avtalen definerer begrepet ”*well-known trademark*”. Konvensjonene gir kun uttrykk for en minstestandard, hvorav hver medlemsstat er gitt frihet til å videreutvikle selvstendige definisjoner og vurderingskriterier i tråd med eget lovverk.²⁶

Varemerkeloven definerer ikke vilkåret ”*trademark*”. I juridisk teori er et ”*trademark*” omtalt som ethvert ord, designmerke, bokstav, fargekombinasjon, nummer, symbol eller en kombinasjon av disse, som er egnet til å adskille virksomhetens varer eller tjenester fra det som tilbys av andre.²⁷ Videre inneholder varemerkeloven artikkel 13 ingen definisjon av vilkåret ”*well-known*”.

I Well-known Interpretation artikkel 1, vedtatt av SPC, er et WK varemerke definert som:

²⁶ TRIPS-avtalen artikkel 1.

²⁷ Hong Xue, *Intellectual Property Law in China*, Haag 2010 s. 51.

”a trademark widely known by the corresponding general public within China”.

Lignende formulering fremgår av Well-known Regulations artikkel 2, vedtatt av SAIC. I henhold til bestemmelsen er et WK varemerke:

”a mark which is widely known to the relevant section of the public and enjoys a high repute in China”.

I tillegg til å definere vilkåret *”well-known”*, presiseres begrepet ytterligere ved at Well-known Regulations artikkel 2 annet ledd angir hvem som utgjør *”the relevant section of the public”*. Formuleringen ble for første gang inntatt TRIPS-avtalen artikkel 16 annet ledd, men uten noen definisjon.²⁸ Etter artikkel 2 annet ledd skal følgende aktører tas i betraktning:

- consumers concerned with a class of goods or services designated by a trademark in use;
- other operators who manufacture said goods or provide services; and
- the marketing people involved or those concerned in the channel of commerce.

Definisjonen avklarer dermed at varemerkets rykte og anerkjennelse ikke skal vurderes ut fra den generelle befolkningens kjennskap som sådan. Fokus skal rettes mot forbrukere, produsenter og markedsføringsaktører for de varer og tjenester som er tilknyttet varemerket. Kretsen av relevante aktører er således innsnevret. Til tross for denne avklaringen er bestemmelsen av administrativ karakter og dermed *kun* bindende for AIC, TMO og TRAB.²⁹ Mens artikkel 2 annet ledd angir en spesifikk krets som relevant målestokk, angir definisjonen i Well-known Interpretation ingen kvantitative begrensninger. Resultatet er at domstolene opererer med en strengere

²⁸ An Qinghu s. 134.

²⁹ Loke-Khoon Tan s. 43.

terskel og like saker står i fare for å bli vurdert ulikt.³⁰

Uten kvantitative begrensninger er spørsmålet *hvem* varemerket må anses anerkjent av. I juridisk teori fremheves at Kina består av fire økonomiske regioner.³¹ Dette er kystområdene, det indre Kina, vest-regionen og storbyene. En forbrukers oppfatning av hvorvidt et varemerke er WK eller ikke, vil i stor grad variere ut fra hvilken region det tas utgangspunkt i. Mens forbrukere i kystområdene og storbyene normalt har god kjennskap til utenlandske varer, er kunnskapen ofte dårligere i det indre og sørlige Kina. Domstolenes vide definisjon og tolkningsrom er således spesielt uheldig for utenlandske varemerker.

2.2 Vurderingsmomenter

Sannsynligheten for at domstolene og de administrative organene anvender ulike vurderingsterskler, reduseres ved at både Well-known Interpretation og Well-known Regulations angir varemerkeloven artikkel 14 som retningsgivende. I henhold til artikkel 14 skal følgende momenter tas i betraktning i vurderingen av hvorvidt et varemerke er WK:

1. reputation of the mark to the relevant public;
2. time for continued use of the mark;
3. consecutive time, extent and geographical area of advertisement of the mark;
4. records of protection of the mark as a well-known mark; and
5. any other factors relevant to the reputation of the mark.

Artikkel 14 bidrar dermed til å klarlegge situasjonen ved å presisere at varemerkets anerkjennelse ”to the relevant public” skal vektlegges. Til tross for manglende definering, tilsier ordlyden at det ikke settes krav om kjennskap hos allmennheten

³⁰ An Qinghu s. 134.

³¹ Richard Gruner, ”Intellectual Property in the Four Chinas”, *The International Law News Volume 37*, 2008. Sammendrag av artikkelen er tilgjengelig på www.chinalawandbusiness.com (2. mai 2013).

generelt. Det er kun anerkjennelse av det publikum som eksisterer innenfor det marked hvor varemerket opererer som skal tas i betraktning. Tilsvarende formulering er også benyttet i en rekke domsavgjørelser.³² SPCs vide definisjon i Well-Known Interpretation er dermed innsnevret, og ulikhetene til de administrative organers vurderingsstandard er redusert.

Det finnes ingen definisjoner eller nærmere avklaring av innholdet i de øvrige vurderingsmomentene. Formuleringene er vide og etterlater håndhevelsesorganene med betydelig tolkningsrom.³³ Hovedregelen er videre at alle momentene skal tas i betraktning. Dette fremgår ikke direkte av artikkel 14, men kommer klart til uttrykk gjennom Well-known Interpretation artikkel 4 og Well-known Regulations artikkel 10. Det er også fastsatt i artikkel 4 at domstolene kan unnlate å vurdere alle vurderingsmomentene dersom det i lys av sakens konkrete omstendigheter ikke anses nødvendig, samtidig som det fremgår av artikkel 10 at det ikke kan anses som noe *”prerequisite that the said mark satisfies all the factors prescribed therein”*. I juridisk teori er det understreket at det kan tenkes situasjoner der ingen av momentene i artikkel 14 vektlegges, men der fokus kun er rettet mot supplerende faktorer.³⁴

I henhold til Well-known Regulations artikkel 11 skal de administrative organene vektlegge *”the distinctiveness and the extent of well-knownness”*. Ordlyden av *”distinctiveness”* tilsier at varemerket må ha særpreg, og i juridisk teori fremheves at dette kan utvikles gjennom både designet og bruken av det aktuelle merket.³⁵ Varemerkeloven fremhever også betydningen av særpreg, men i en annen sammenheng. Det fremgår av varemerkeloven artikkel 9 at ethvert varemerke som

³² Eksempler på rettsavgjørelser der formuleringen anvendes er *Pfizer Inc. v. Beijing Healthy New Conception Market* fra 2007, *Sotheby’s v. Sichuan Softbill Auction* fra 2008 og *Porsche Aktiengesellschaft v. Beijing TechArt Auto Sales and Service* fra 2008.

³³ Alisa Cahan, *”China’s Protection of Famous and Well-known Marks: The Impact of China’s Latest Trademark Law Reform on Infringement and Remedies”*, *Cardozo Journal of International and Comparative Law Volume 12 Issue 1*, 2004 s. 219-250 (s. 232).

³⁴ Edward Eugene Lehman, Camilla Ojansivu og Stan Abrams, *”Well-Known Trademark Protection in The People’s Republic of China – Evolution of the System”*, *Fordham International Law Journal*, 2002 s. 257-273 (s. 270).

³⁵ An Qinghu s. 146.

søkes registrert må være ”*so distinctive as to be distinguishable*”. Graden av særpreg er her tilknyttet registreringsprosessen, og ikke vurderingen av hvorvidt varemerket skal anses WK. Bestemmelsene er følgelig et nytt eksempel på at retningslinjene for domstolene og de administrative organene er ulike.

2.3 Det geografiske området

Varemerket må være WK i Kina. Et tidligere utkast av Well-known Interpretation anga dokumentasjon på berømmelse utenfor Kina som selvstendig bevismateriale, men dette ble fjernet fra den endelige versjonen.³⁶ Både Well-known Regulations og Well-known Interpretation er i dag klare på at det er anerkjennelse innenfor Kinas landegrenser som skal vurderes. Avgrensningen er nært knyttet opp mot vilkåret om at registreringen eller bruken av varemerket må være egnet til å ”*confuse*”. Dersom varemerket kun er anerkjent utenfor Kinas landegrenser, kan registrering eller bruk av det omtvistede varemerket vanskelig anses å villedde de aktuelle markedsaktørene. Hvorvidt varemerket nyter berømmelse i andre land er derfor som den helt klare hovedregel irrelevant. I enkelte tilfeller vil berømmelse utenfor Kina kunne vektlegges, men da kun i form av at det har påvirket kinesiske forbrukere.³⁷

2.4 Det kritiske tidspunkt

Dersom merkeholder søker beskyttelse under varemerkeloven artikkel 13, må det fremlegges bevis for at varemerket var WK på det tidspunktet da den påståtte krenkelsen fant sted. Hvorvidt varemerket kan anses WK etter den påståtte krenkelsen, eller på det tidspunkt da tvisten blir avgjort, er uten betydning. Skjæringstidspunktet følger ikke direkte av loven, men er inntatt i Well-known Interpretation artikkel 5.

Det kritiske tidspunktet utgjør ofte et stort problem for utenlandske merkeholdere. Kinesiske selskaper er gjerne tidlig ute med å registrere varemerkene i Kina, for deretter å kunne selge med stort utbytte når de utenlandske selskapene ønsker å utvide

³⁶ Baker & McKenzie, *Intellectual Property Guide China*, Beijing 2012 s. 41.

³⁷ Zhen Chen mfl., *Commentary and Recommendations on Foreign-Related Trademark Cases*, Beijing 2010 s. 238.

salget til det kinesiske markedet. Et illustrerende eksempel er den langvarige og mye omdiskuterte saken *Apple v. Proview Technology* fra 2011.³⁸ Apple hadde i dette tilfellet kjøpt varemerket ”iPad” fra det Taiwanske selskapet Taiwan Proview, og spørsmålet var hvorvidt salget også ga dem eneretten til varemerket i Kina. Det kinesiske selskapet Shenzhen Proview protesterte på salget, og viste til deres registrering av ”iPad” i Kina. Til tross for at Apple lanserte iPad produktet i januar 2010³⁹, hadde Shenzhen Proview registrert varemerket ”iPad” så tidlig som i 2000. Når retten konkluderte med at salget fra Taiwan Proview ikke medførte rettigheter over varemerket i Kina, og Shenzhen hadde registrert varemerket allerede før lanseringen av produktet, var det ikke grunnlag for å påberope WK status og vern etter artikkel 13. Apples eneste utvei var derfor å kjøpe varemerket av Shenzhen Proview, og i et forlik av 2012 ble partene enige om en salgssum på USD 60 millioner.⁴⁰ Forutsatt at Shenzhen Proview ikke hadde solgt varemerket, ville Apple vært nødt til å selge iPad produktet under et annet varemerke i Kina.⁴¹

3. Hvem har kompetanse til å foreta en ”well-known” vurdering?

3.1 Tredeling

I henhold til Paris-avtalen artikkel 6bis er kompetansen til å foreta en WK vurdering tillagt ”*the competent authority of the country of registration or use*”. Konvensjonen utdyper imidlertid ikke hva som menes med ”*the competent authority*”. TRIPS-avtalen inneholder heller ingen nærmere spesifisering. Formuleringen er dermed nok et eksempel på at medlemslandene er gitt frie tøyler til å utvikle beskyttelsen av varemerkerettigheter i tråd med eget rettssystem.

³⁸ Rettsavgjørelsen er kommentert på <http://www.ft.com/cms/s/2/b21c9c64-570a-11e1-be2500144feabdc0.html#axzz2N7Eiu7sa> (10. mars 2013).

³⁹ Se Apples internettsider www.apple.com (2. mai 2013).

⁴⁰ <http://www.reuters.com/article/2012/07/02/us-apple-china-idUSBRE86104320120702> (12. mars 2013).

⁴¹ Varemerkeloven artikkel 44 fjerde ledd vil i enkelte tilfeller kunne avhjelpe situasjonen. Det fremgår av bestemmelsen at TMO kan kansellere registreringen av et varemerke dersom ”*the use of the registered trademark has ceased for three consecutive years*”. Apple kunne ha fått registreringen av varemerket slettet dersom Shenzhen Proview ikke hadde brukt ”iPad” på deres produkter.

Under en tidligere utgave av Well-known Regulations fra 1996 var det kun TMO som kunne foreta en WK vurdering.⁴² Med Kinas revidering av varemerkeloven og de senere utgitte reguleringer og retningslinjer, er kompetansen i dag utvidet. I henhold til nåværende reguleringer har både TMO, TRAB og domstolene myndighet til å foreta en slik vurdering. Til tross for at øvrige organer også er tillagt håndhevelseskompetanse, er det likevel kun disse tre som kan foreta en vurdering av hvorvidt et varemerke er WK.

3.2 Administrative organer

Kompetansen til de administrative organene reguleres av Well-known Regulations artikkel 4-9. Det fremgår av reguleringen at en WK vurdering er aktuelt i følgende tre situasjoner: 1) Ved innsigelse mot kunngjort registrering; 2) Ved søknad om kansellering av et allerede registrert varemerke; 3) Ved påstand om rettstridig bruk. Alle tre tilfeller er tilknyttet varemerkeloven artikkel 13, og begrenser kompetansen til situasjoner der det foreligger påstand om krenkelse av et WK varemerke. Mens TMO og TRAB tidligere opererte med en mer ”aktiv beskyttelse”, der påstått krenkelse ikke var en forutsetning for å få varemerket klassifisert som WK, tilrettelegger reguleringen av 2003 for en mer restriktiv linje.⁴³

Innsigelse mot kunngjort registrering skal rettes direkte til TMO. Søknad om kansellering skal rettes til TRAB, og påstand om rettsstridig bruk til AIC. I sistnevnte tilfelle er det likevel ikke AIC som har kompetanse til å foreta WK vurderingen. Etter at AIC på fylkesnivå har fastsatt at saken faller innenfor virkeområdet til varemerkeloven artikkel 13, videresendes de relevante dokumenter til kontoret på provinsnivå. AIC har deretter 15 dager på å vurdere hvorvidt varemerket er WK, og videresender deretter saken til TMO, som er tillagt den endelige kompetansen til å vurdere varemerkets status. Vurderingen skal foretas innen seks måneder, og i tilfelle av avslag har merkehaveren ikke mulighet til å fremsette ny innsigelse for det samme

⁴² An Qinghu s. 179.

⁴³ Loke-Khoon Tan s. 49.

varemerket før tidligst ett år fra avgjørelsen ble tatt.

Tidligere WK klassifiseringer vil kunne ha betydning i fremtidige saker, og kan til og med gjøre det lettere for merkehaveren å oppnå WK status senere. I henhold til Well-known Regulations artikkel 12 kan merkehaveren fremlegge tidligere klassifiseringer til støtte for sin påstand om krenkelse av varemerkerettigheten. Dersom sakstilfellene ligner, og ingen av partene reiser innsigelse mot den tidligere statusen, kan denne legges til grunn også i den foreliggende sak. Dersom det reises innsigelse eller sakstilfellene er ulike, er TMO og TRAB pålagt å foreta en ny vurdering.

3.3 Domstolene

I likhet med TMO og TRAB, er domstolenes kompetanse til å foreta en WK vurdering tilknyttet påstander om brudd på varemerkeloven artikkel 13. Kompetansen er imidlertid utvidet ved at merkehaveren også kan oppnå WK status i tvister vedrørende registrering av foretaksnavn og domenenavn – forutsatt at registreringen står i fare for å krenke det aktuelle WK varemerket.⁴⁴

Det fremgår av Civil Dispute Interpretation artikkel 22 at domstolene kun har kompetanse til å foreta en WK vurdering ”*at the request of the interested party*” eller ”*according to the specific circumstances of the case*”. I likhet med Norge opererer dermed Kina som hovedregel med det såkalte ”disposisjonsprinsippet” – det vil si at domstolene må holde seg innenfor de nedlagte påstander.⁴⁵ I tillegg inneholder Well-Known Interpretation konkrete situasjoner der domstolene skal avstå fra å foreta en slik vurdering. I henhold til artikkel 3 gjelder dette dersom vurderingen ikke er av betydning for saksutfallet, eller ved fravær av lovens øvrige vilkår.

Begrensningene utgjør et viktig tiltak for å minimere antall ufortjente WK

⁴⁴ Domstolenes kompetanse til å foreta en WK vurdering i tvister vedrørende domenenavn og foretaksnavn, reguleres av henholdsvis Domain Name Interpretation artikkel 6 og Well-known Interpretation artikkel 2 punkt 2.

⁴⁵ Jens Edvin A. Skoghøy, *Tvisteløsning*, Oslo 2010 s. 505.

klassifiseringer og misbruk av statusen. Rettspraksis viser også at domstolene aktivt benytter seg av denne muligheten. I *Casio Computer v. Shanghai Bohai Automobile and Shanghai Lüben Trade (Casio-saken)* fra 2007⁴⁶, anførte Casio at deres varmemerke måtte anses WK. Domstolen tok ikke standpunkt til påstanden da saken kunne løses på bakgrunn av de alminnelige krenkelsesreglene i varemerkeloven artikkel 52. Det fremgår av artikkel 52 første ledd at uautorisert bruk av et varemerke som er ”*identical with or similar to a registered trademark in respect of the identical or similar goods*”, utgjør en varemerkekrenkelse. Etersom Casio hadde registrert sitt varemerke og det omtvistede varemerket opererte innenfor den samme vareklassen, kunne Casio nå frem med påstand om rettsstridig bruk uten og måtte påberope seg det ekstraordinære vernet i artikkel 13. Tilsvarende ble lagt til grunn i *Honda Motors Company v. Chongqing Lifan Industry Group* fra 2004.⁴⁷ Beijing No. 2 Intermediate People’s Court konkluderte i favør Honda Motors, og saksøkte måtte betale erstatning tilsvarende RMB 1,7 millioner. Honda nedla påstand om at deres varemerke måtte anses WK, men domstolen valgte å se bort fra dette. I likhet med Casio hadde Honda registrert sitt varemerke, i tillegg til at både saksøker og saksøkte brukte varemerket på motorsykler. WK status var følgelig ikke avgjørende for saksutfallet.

Domstolene har også myndighet til å overprøve WK vurderinger foretatt av TMO og TRAB. I henhold til Civil Dispute Interpretation artikkel 22 er dette kun aktuelt dersom partene reiser innsigelser til vurderingene. I overprøvingen anvender domstolene eget lovverk og er ikke bundet av de administrative reguleringene. Reises det ikke innsigelse skal domstolene legge til grunn den vurderingen som ble foretatt av TMO eller TRAB. Tidligere WK status vil derfor kunne få betydning i fremtidige saker også i dette sporet. For merkehaveren har dette både positive og negative sider. Mens overprøvningskompetansen vil kunne resultere i en mer usikker rettsstilling, utgjør den også et viktig ledd i håndhevelsen av varemerkerettigheten. Praksis viser at lokale myndigheter er tilbakeholdne med å klassifisere varemerker av utenlandsk

⁴⁶ Zhen Chen mfl. s. 373.

⁴⁷ Rettsavgjørelsen er kommentert på <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=380> (20. april 2013).

opprinnelse som WK, og i stedet benytter formuleringer som *”has been made well-known to the consumers in China”* eller *”is of a certain level of name recognition”*.⁴⁸ Med domstolenes overprøvningskompetanse har merkehaveren nå et ekstra spor å søke beskyttelse gjennom, og risikoen for forskjellsbehandling må anses noe redusert.

4. Hvordan håndheves varemerkerettighetene?

4.1 Administrativ sak

I henhold til varemerkeloven artikkel 53 er hovedregelen at partene skal forsøke å komme frem til en minnelig ordning ved påstått krenkelse av varemerkerettigheten. Det er derfor lagt til rette for at partene i første omgang skal gjennomføre mekling i regi av domstolen.⁴⁹ Varemerkeloven åpner imidlertid for at mekling kan unnlates dersom en av partene motsetter seg det, og regelen er dermed lett å unngå. Dersom partene ikke kommer til enighet eller en av partene motsetter seg mekling, åpner bestemmelsen for at det kan anlegges sak ved AIC eller domstolene. AIC er per i dag det organet som håndterer flest varemerkesaker, og allerede ved utgangen av første halvår i 2011 var 13,831 WK varemerkesaker behandlet.⁵⁰

Sak ved AIC anlegges ved innsigelse fra merkehaveren eller annen part med rettslig interesse. Utenlandske merkehavere kan imidlertid ikke anlegge sak selv og må gjøre det gjennom en statsautorisert agent.⁵¹ Innsigelsen må inneholde klare påstander og bevis for at varemerket er WK.⁵² Videre åpner varemerkeloven for at AIC selv kan iverksette etterforskning og innhenting av bevismateriale. Etter varemerkeloven artikkel 55 har AIC myndighet til å iverksette følgende tiltak:

- questioning the relevant parties, and investigating the circumstances

⁴⁸ Loke-Khoon Tan s. 50.

⁴⁹ Civil Procedure Law artikkel 9.

⁵⁰ *China Annual Trademark Report 2011* s. 14, tilgjengelig på SAICs internettsider www.saic.gov.cn (12. mai 2013).

⁵¹ Varemerkeloven artikkel 18.

⁵² Implementing Rules artikkel 45.

- connected with the alleged infringement;
- consulting and copying relevant contracts, invoices account books, and other materials connected with the infringement;
- conducting and on-site inspection of the premises where the concerned parties are suspected of being or having been engaged in infringing activities; and
- inspecting articles connected with the infringing activities, and sealing up or impounding items or representations that infringe a third party's trademark rights.

AIC kan følgelig aktivt bidra til at bevismateriale innhentes og dermed gjøre det enklere for merkehaveren å få konstatert krenkelse. I praksis skjer det likevel sjeldent at AIC iverksetter egne etterforskningstiltak dersom merkehaveren ikke først selv har fremlagt overbevisende bevismateriale.⁵³ Hovedutfordringen i de aller fleste saker er at bevisene er vanskelige å få tak i. I motsetning til ved kontraktstvister, der partene selv sitter på de nødvendige bevisene, er dette ofte ikke tilfellet i varemerkesaker. Selv om merkehaveren har observert de aktuelle krenkelsene gjentatte ganger, hjelper dette lite dersom det ikke kan fremlegges bevis i form av konkrete varer, produksjonsutstyr, salgstall og salgsinntekter.

Innhenting av bevis utgjør en krevende og til tider farlig oppgave, og i de fleste tilfeller er det nødvendig med direkte kontakt med inngriperen. Dette kan for eksempel skje ved arrangerte kjøp eller ved ansettelse hos inngriperen for en nærmere bestemt periode. Risikoen for å bli oppdaget er stor, og utfordringene har resultert i at det har utviklet seg et marked for private etterforskningsselskaper.⁵⁴ Denne typen selskaper er ikke tillatt etter loven, men har likevel blitt godtatt i praksis som følge av stor sakspågang og manglende arbeidskraft ved de ulike AIC-kontorene. Selskapene

⁵³ Molly Riley, "Enforcement of Intellectual Property Rights", *China Intellectual Property Law Guide*, Shanghai s. 21,001-23,705 (s. 21,902).

⁵⁴ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 228.

opererer normalt under titler som ”*business service providers*” eller ”*consultancy companies*”, og deres hovedoppgave består av å samle inn bevis i form av produkter, kvitteringer, reklame og annen relevant dokumentasjon som kan påvise krenkelse.⁵⁵

4.1.1 Sakskostnader

Håndhevelsen ved AIC er i utgangspunktet kostnadsfri.⁵⁶ Det finnes ingen lover eller reguleringer som krever at merkehaveren skal betale for at AIC etterforsker og avgjør saken. Likevel har også dette utviklet seg til en normal praksis. I de fleste tilfeller forlanger AIC at merkehaveren betaler saksavgift og utgifter til en eventuell etterforskning. Dette kan være kostnader til reise, leie av kjøretøy og oppbevaring av konfiskerte produkter.⁵⁷ Det er heller ikke uvanlig at det gis gaver på forhånd for å tilrettelegge for et videre godt samarbeid med de lokale AIC-kontorene. Ettersom utenlandske merkehavere er forpliktet til å reise innsigelse gjennom statsautoriserte agenter, er slike handlinger ofte utenfor deres rekkevidde. I mange tilfeller opplyses det ikke om utgifter til avgifter og gaver, men agenten innkalkulerer det i egen pris.⁵⁸

Utenlandske merkehavere skal være oppmerksom på at det foreligger korrupsjonsrisiko knyttet til agentvirksomhet, og da spesielt for denne typen prosjektbaserte oppgaver. I motsetning til lengre ansettelsesforhold, har prosjektbaserte agenter et rykte på seg for å tilrettelegge for gode samarbeidsforhold og oppnå fordelaktig behandling hos myndighetene. Merkehaber risikerer imidlertid straff under både kinesisk og norsk straffelovgivning dersom eventuelle korrupsjonshandlinger avdekkes.⁵⁹ Grundige undersøkelser av hva som utgjør markedspris ved ansettelse av agenter og tett oppfølging, er derfor helt avgjørende for å verne seg mot denne typen praksis. I tilfelle av strafferettslig forfølgning kan også detaljerte kontrakter og oppdragsbeskrivelser bidra til at agentens ulovlige

⁵⁵ Loke-Khoon Tan pkt. 11.7.

⁵⁶ Weijiang Si mfl. s. 248.

⁵⁷ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 215.

⁵⁸ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 216.

⁵⁹ Lov 22. mai 1902 nr. 10 om straff (straffeloven) §§ 276 a og 276 b.

handlinger holdes adskilt fra merkehaverens egen praksis.⁶⁰

4.1.2 Sanksjonsmidler

Ved konstatering av varemerkekrenkelse har AIC kompetanse til å ilegge en rekke sanksjoner. Varemerkeloven artikkel 53 åpner for at AIC kan konfiskere og ødelegge varer, ilegge bøter og beordre krenkelsene stanset. Rettsmidlene synes i utgangspunktet å være effektive virkemidler for å bringe krenkelsene til opphør, men realiteten er en ganske annen, noe som belyses nærmere nedenfor. Under varemerkeloven av 1982 hadde AIC også kompetanse til å tilkjenne erstatning.⁶¹ Dette er fjernet fra nåværende lov, men AIC vil fortsatt kunne fungere rådgivende ved eventuell mekling i regi av partene om erstatningens størrelse.⁶²

a) Konfiskering og ødeleggelse

Konfiskering og ødeleggelse benyttes ofte i praksis. I henhold til Implementing Rules artikkel 45 er det kun i de tilfeller der varemerkerepresentasjonen og de aktuelle varene ikke kan adskilles, at alt skal ødelegges. Hovedregelen er derfor at bare varemerkerepresentasjonen skal fjernes og ødelegges. I mange tilfeller leveres varene deretter tilbake til inngriperen.⁶³

Statistikken fra *Annual Development Report on China's Trademark Strategy* fra 2011⁶⁴ viser også at det er denne praksis som foretas. Mens rapporten viser at hele 12,752,176 varemerkerepresentasjoner ble fjernet i 2010 og 11,802,249 i 2011, er det ingenting som tyder på at varene ble ødelagt. Til tross for at varemerket fjernes, vil det være uproblematisk for inngriperen å fortsette med de ulovlige handlingene. Dersom varene leveres tilbake, trenger inngriperen kun feste et varemerke på produktet før det på nytt kan selges på markedet.

⁶⁰ Geir Sviggum og Sam Li, "Exposure to corruption while utilizing Chinese agents", *Wiborg Rein Update Special Edition China*, 2012 s. 16-19 (s. 19).

⁶¹ Loke-Khoon Tan s. 144.

⁶² Varemerkeloven artikkel 53.

⁶³ Loke-Khoon Tan s. 127.

⁶⁴ Se SAICs internettsider www.saic.gov.cn (12. mai 2013).

b) Bøter

Innsamling av bøter går til statskassen og utbetales ikke til merkehaveren.⁶⁵ Det fremgår av Implementing Rules artikkel 52 at boten kan tilsvare ”*three times of the volume of the illegal business*”. Videre følger at dersom ”*the volume of the illegal business*” ikke kan bringes på det rene, skal boten ikke overstige RMB 100,000. Holdepunktene er klare, men utfordringen ligger i at det ikke finnes nærmere retningslinjer på hva som utgjør ”*the volume of the illegal business*”.

Manglende retningslinjer har resultert i at AIC er tilbakeholdne og sjeldent ilegger bøter opp mot RMB 100,000.⁶⁶ I tillegg har botens størrelse i mange tilfeller blitt avgjort ut fra inngriperens egne påstander om slagstall og salgsinntekter. Ettersom inngriperne normalt er forsiktige med å føre regnskap over produksjon og salg, vil det i de fleste tilfeller være nærmest umulig å få et realistisk bilde over størrelsen på de ulovlige aktivitetene. Inngriperens fremsatte tall er da ofte de eneste holdepunktene AIC har å forholde seg til.⁶⁷

I *Louis Vuitton Malletier v. Shanghai Zhongwen Trade (LV-saken)* fra 2009⁶⁸, ble inngriperne ilagt en bot på RMB 30,000 til tross for langvarige krenkelser. AIC konfiskerte mer enn 2,000 falske produkter, det vil si en bot per krenkelse på lave RMB 15,00. Ettersom avgjørelsene ikke publiseres, vil det være vanskelig å se hvorvidt AIC følger et konkret mønster og hva som vektlegges i de ulike vurderingene. Lave bøter har imidlertid resultert i at inngriperne kan fortsette med de ulovlige handlingene etter avsluttet sak. Beløpet blir ofte innkalkulert som en nødvendig bedriftsutgift, og er normalt ikke tilstrekkelig til at inngriperen blir satt ut av spill.⁶⁹ Den preventive effekten av bøter er derfor svært begrenset.

⁶⁵ Weijiang Si mfl. s. 250.

⁶⁶ Loke-Khoon Tan s. 144.

⁶⁷ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 222.

⁶⁸ Saken er kommentert på http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-07/24/content_8470327.htm (20. mars 2013).

⁶⁹ Loke-Khoon Tan s. 128.

c) Stansing

AIC kan beordre krenkelsene stanset med øyeblikkelig virkning. Det lave bøtenivået har resultert i at dette for mange merkehavere er hovedmotivasjonen for å gå til sak. Spørsmålet er imidlertid hvorvidt det utgjør en effektiv stopper på de ulovlige handlingene.

Som belyst i punkt a) gis de konfiskerte varene ofte tilbake til inngriperen etter avsluttet sak. Inngriperen har da full mulighet til å fortsette med videre produksjon og salg. Mange inngripere har allerede flere saker mot seg, og deres likegyldige holdning til risiko for ny sak, illustreres gjennom de mange markeder i Kina der kopier og etterligninger selges på åpen gate. Silkemarkedet i Beijing og det såkalte ”fake marked” i Shanghai er kun to eksempler. *LV-saken* resulterte heller ikke i at inngriperne stanset produksjonen og salget av Louis Vuitton kopier. Saksøkte var i dette tilfellet et ektepar som begynte å selge etterligninger i 2001. Til tross for at AIC fra 2002-2004 konfiskerte mer enn 2,000 falske produkter, fortsatte ekteparet med de ulovlige handlingene. Heller ikke da ekteparet ble pågrepet av PSB i 2008 og ilagt ny bot på RMB 50,000, ble produksjonen stanset. I 2009 anla Louis Vuitton sak ved domstolene i håp om å sette en endelig stopper på de ulovlige handlingene. Shanghai No.1 Intermediate People’s Court konkluderte med at det forelå varemerkekrenkelse, og ekteparet ble beordret til å betale RMB 500,000 i erstatning.

4.1.3 Ankemuligheter

Merkehaveren har 30 dager på å anke avgjørelsen, regnet fra det tidspunkt avgjørelsen meddeles.⁷⁰ I praksis skjer det likevel sjeldent at avgjørelsene fra AIC utfordres.⁷¹ Det foreligger få holdepunkter som gir grunnlag for å treffe sikre konklusjoner, men en mulig forklaring er merkehaverens frykt for å komme på kanten med myndighetene. Dette kan virke overraskende sett fra et norsk perspektiv, men er et forhold som bør vektlegges når man bedriver forretningsutvikling i Kina.

⁷⁰ Varemerkeloven artikkel 53.

⁷¹ Baker & McKenzie s. 34.

Mens avgjørelser fra TMO og TRAB stadig blir anket, er merkehavere ofte mer tilbakeholdne med å anke over AIC sine avgjørelser. Årsaken til dette kan være at AIC utøver direkte statsmyndighet på vegne av SAIC, mens TMO og TRAB utgjør undergrupper med mindre makt og innflytelse. Sistnevnte organer har ikke direkte håndhevelsesmyndighet, og er kun involvert ved registrering og kansellering av varemerker. AIC utgjør derimot det største håndhevelsesorganet med over 500,000 ansatte. Mange merkehavere som vil måtte forholde seg til AIC i senere og andre saker, vil derfor ofte opptre med forsiktighet for unngå konflikter. Slike konflikter vil kunne vedvare og slå uheldig ut for merkehaveren senere. Sett i lys av merkehaverens mulighet til å innlede ny sak ved domstolene, bør denne begrensningen likevel ikke utgjøre noen større bekymring. Mindre og mellomstore selskaper har også ofte kun ett varemerke som skal beskyttes, og det må derfor vurderes om merkehaveren rent strategisk er bedre tjent med å ikke forfølge saken. Sannsynligheten for at disse selskapene blir involvert i flere saker er mindre enn for internasjonale giganter som stadig lanserer nye produkter på markedet.

4.1.4 Lokal beskyttelse

I enkelte tilfeller har merkehavere opplevd at AIC-kontorene har oversett de ulovlige aktivitetene. I stedet for å nedlegge fabrikker og ilegge bøter til de som produserer og selger kopier, har merkehavere blitt møtt med en passiv holdning. I flere saker har AIC utsatt etterforskningen med flere timer, og i enkelte tilfeller dager. En av årsakene kan være at de ulovlige handlingene tilrettelegger for et stort antall arbeidsplasser og bidrar til vekst i den lokale økonomien.⁷²

I flere saker kan det også stilles spørsmål ved hvorvidt AIC selv har advart de aktuelle inngriperne om kommende befaringer.⁷³ Gjentatte ganger har merkehavere opplevd at både fabrikker og lager er tomme når de ankommer stedet med personell fra AIC. Manglende bevis gjør at konklusjonen ikke kan treffes med sikkerhet, men det er ikke

⁷² Anonym forfatter, "Brand Protection by Foreign Trademark Owners in China", *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, 1999 s. 399-408 (s. 405).

⁷³ Molly Riley s. 22,003.

utenkelig, sett i lys av de fordeler de ulovlige handlingene medfører.

Et ytterligere problem er struktureringen og ansvarsfordelingen innad i organet. På lokalt plan er AIC ansvarlig for byggeprosjekter som utvikles i offentlig regi og eies av staten. Utbygging av fabrikker der kopier og etterligninger produseres, inngår i denne typen prosjekter. Lokalene blir deretter utleid til ulike produksjon- og salgsaktører, og kostnadene utgjør et viktig bidrag til vekst i den lokale økonomien.⁷⁴ Når AIC i tillegg står ansvarlig for utstedelsen av bedriftslisens og håndhevelsen av varemerkerettigheter, kompliseres situasjonen. AIC opptrer dermed som entreprenør, forvalter og kontrollør.⁷⁵ Mens denne typen organisering var uproblematisk under Kinas tidligere planøkonomi, der staten eide og stod ansvarlig for alt av produksjon og salg, byr struktureringen på utfordringer under dagens markedsøkonomi med økende grad av privatisering. Når AIC skal ivareta egne interesser, og samtidig iverksette tiltak mot eventuelle krenkelser, står merkehaverens rettigheter i fare for å bli nedprioritert.

Situasjonen forbedres ikke når verken AIC på provins- eller nasjonalt nivå kan iverksette sanksjoner mot manglende håndhevelse ved de lokale kontorene.⁷⁶ Kontorene på de øvre nivåene kan kontrollere og rette opp i tidligere avsatte avgjørelser, men har ingen instruksjonsmakt, herunder kompetanse til å ilegge sanksjoner mot manglende etterforskning eller vilje til å ta saker. Ved håndtering av saker har de lokale kontorene plikt til å rapportere til AIC på høyere nivå, men må samtidig rapportere og forholde seg til ønsker fra de lokale myndighetene. Ettersom det er de lokale myndighetene som står ansvarlig for blant annet oppsigelse og lønnsreguleringer, utvannes kontrollfunksjonen til AIC-kontorene på nivåene over. I de situasjoner der håndhevelsen av varemerkerettighetene kan resultere i negative konsekvenser for den lokale økonomien, har det lokale AIC-kontoret valget mellom to

⁷⁴ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 213.

⁷⁵ Mary K. Alexander s. 917.

⁷⁶ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 214.

handlingsalternativer. Kontoret kan velge å etterleve en ordre om effektiv håndhevelse fra øvre hold og samtidig risikere lønnskutt eller tap av arbeidsplass, eller det kan oppfylle ønskene til de lokale myndighetene uten å bli ilagt sanksjoner.⁷⁷ Svaret er opplagt og illustrer nok en svakhet ved håndhevelsesprosessen.

4.2 Sivil rettergang

Sak ved domstolene kan anlegges før, samtidig eller etter at sak er anlagt ved AIC. Antall varemerkesaker ved domstolene har gjennomgått en markant økning de siste årene, og stadig flere merkehavere velger veien om domstolene fremfor AIC. Store selskaper som har vært involvert i rettssaker er blant annet Microsoft, Century Fox og Hitachi.⁷⁸ Årsaken til dette er at flere såkalte ”IP-domstoler” har blitt opprettet – det vil si domstoler som er spesialiserte innenfor immateriell rett. Disse ble opprettet for å styrke kvaliteten på rettsavgjørelsene, og ved utgangen av 2004 hadde Supreme People’s Court, alle Higher People’s Court og flere Intermediate People’s Court opprettet slike divisjoner.⁷⁹

Saksgangen ved domstolene reguleres i hovedsak av Civil Procedure Law og Civil Dispute Interpretation. I likhet med den administrative prosessen, må sak anlegges gjennom en statsautorisert agent.⁸⁰ I alle saker hvor domstolene vil måtte ta stilling til hvorvidt et varemerke er WK, skal sak anlegges ved Intermediate People’s Court. Dersom den omtvistede summen overstiger RMB 2 millioner, eller den omtvistede summen overstiger RMB 1 million og en av partene har bosted utenfor Kina, skal sak anlegges ved Higher People’s Court.⁸¹

Hovedregelen er at sak må innledes innen to år fra det tidspunkt

⁷⁷ Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 215.

⁷⁸ Susan Finder, ”The Protection of Intellectual Property Rights Through the Courts”, *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, 1999 s. 255-268 (s. 255).

⁷⁹ Jianqiang Nie s. 244.

⁸⁰ Varemerkeloven artikkel 18.

⁸¹ SPCs Provisions on the Jurisdiction Levels of First Instance Civil Cases Concerning Intellectual Properties 1. januar 2010 artikkel 2.

vedkommende "*comes to know, or has reasonable ground to know*" om den aktuelle varemerkekrenkelsen. Domstolene vil imidlertid også kunne avgjøre saker som anlegges etter at toårs perioden har utløpt, forutsatt at den aktuelle krenkelsen pågår og merkehaveren fortsatt har enerett til varemerket.⁸² I stevningen må saksøker angi hvilke krav og påstander som fremmes, i tillegg til å fremlegge underbyggende bevismateriale. I henhold til *Provisions of the Supreme People's Court on Evidence in Civil Proceedings* (Evidence Interpretation) av 2001 artikkel 1, står hver part ansvarlig for bevisinnhenting. Bevisene skal som hovedregel innhentes før sak reises, og manglende bevisfremleggelse vil kunne resultere i at domstolen avviser saken. I likhet med saksbehandlingen hos AIC er egen etterforskning derfor avgjørende. Utfordringene er også de samme, og fremstillingen under punkt 4.1 gjelder tilsvarende.

Unntaksvis åpner Civil Procedure Law artikkel 64 for at merkehaveren kan søke om rettens assistanse til innsamling av bevis. Forutsetningen er at vedkommende ikke kan innhente bevisene på egenhånd som følge av "*objective reasons*", eller at retten anser bevisene som "*necessary for the trial of the case*". Tilsvarende følger av Evidence Interpretation artikkel 3 for bevis som står i fare for å bli ødelagt eller som vil være vanskelig å innhente på et senere tidspunkt. Også her settes det imidlertid krav til at bevisene ikke kan innhentes som følge av "*objective reasons*".

Verken Civil Procedure Law eller Evidence Interpretation angir hva som ligger i villkåret "*objective reasons*". Domstolene opererer følgelig med stor skjønnsmargin.⁸³ Dette kan slå både heldig og uheldig ut for merkehaveren. I de situasjoner der domstolen er samarbeidsvillig, vil vilkårets vage formulering kunne føre til at domstolen aktivt bidrar til innhenting av bevis. På den annen side er det lett for domstolen å gjemme seg bak vilkåret og konkludere med at "*objective reasons*" ikke foreligger.

⁸² Civil Dispute Interpretation artikkel 18.

⁸³ Loke-Khoon Tan s. 159.

4.2.1 Sakskostnader

Etter at stevningen er godkjent og saken er tatt opp til videre behandling, må saksøker betale et saksgebyr.⁸⁴ Størrelsen på gebyret varierer fra 4 til 0,5 prosent av det fremsatte krav. Jo større beløp det fremsatte krav utgjør, desto lavere prosentsats vil bli anvendt.⁸⁵ I alle saker som omhandler eiendomsrettigheter må saksøker også dekke øvrige kostnader.⁸⁶ Dette vil typisk være utgifter til etterforskning, oversettelser, kopiering, transport og innhenting av vitner.⁸⁷ Til tross for at saksøker står ansvarlig for å betale gebyret i den innledende runde, innkalkuleres beløpet normalt i den totale sum saksomkostninger som bæres av den tapende part. I enkelte tilfeller har merkehavere likevel opplevd at de selv har måttet stå ansvarlige for en andel av beløpet – til tross for at saken har blitt avgjort i deres favør. Dette vil typisk være i situasjoner der merkehaveren har fremsatt et urimelig beløp og derfor selv har skyld i beløpets størrelse.⁸⁸

4.2.2 Midlertidig forføyning

Varemerkeloven artikkel 57 første ledd åpner for at merkehaveren kan få nedlagt midlertidig forbud mot inngrep ved pågående eller forestående krenkelser. Sanksjonen er imidlertid kun tilgjengelig for *registrerte* varemerker. Bestemmelsen markerer således et skille i omfanget av beskyttelsen for registrerte og uregistrerte WK varemerker. De nærmere krav og retningslinjer følger av *Interpretation on Issues Relating to Application of Law to Pre-trial Suspension of Acts of Infringement of Exclusive Right to Use Trademarks* av 2001.⁸⁹

I vurderingen av hvorvidt midlertidig forføyning skal iverksettes har domstolene

⁸⁴ Civil Procedure Law artikkel 118.

⁸⁵ Loke-Khoon Tan s. 156.

⁸⁶ Civil Procedure Law artikkel 118.

⁸⁷ Jianqiang Nie s. 240.

⁸⁸ Loke-Khoon Tan s. 156.

⁸⁹ I henhold til reguleringen må søknad om midlertidig forføyning rettes til det verneting der de aktuelle krenkelsene finner sted, eller der saksøkte har sitt bosted. Søknaden må være skriftlig, og merkehaber må betale en saksavgift på RMB 500-1000. I tillegg må merkehaber stille sikkerhet før kravet om midlertidig forføyning tas til følge. Beløpets størrelse varierer og kalkuleres ut fra den annen parts salgsinntekter, utgifter til oppbevaring og tilsyn, og det økonomiske tap saksøkte står i fare for å bli påført.

utviklet to vurderingsmomenter.⁹⁰ Det første er sannsynligheten for at saksøker vinner frem med søksmålet. I motsetning til de beviskrav og krav til sannsynlighetsovervekt som gjelder i Norge, finnes det ingen klare retningslinjer for hvilken grad av sannsynlighet som kreves i det underliggende rettsforholdet. Domstolene er dermed utstyrt med en betydelig grad av skjønn som overgår det man i mer vestlige, demokratiske rettssystemer er vant med.

Det andre momentet er hvorvidt saksøktets interesser ”*would suffer damage beyond repair*” dersom krenkelsen ikke bringes til opphør med øyeblikkelig virkning. Verken varemerkeloven eller TRIPS-avtalen gir anvisning på hvordan vurderingen skal foretas, og momentet har vært gjenstand for stor diskusjon. I en uttalelse fra SPC, på *National Intellectual Property Right Hearing Meeting* i 2008, ble det understreket at mulighetene for å få tilkjent erstatning skal vektlegges. Hvis det foreligger sannsynlighet for at merkehaver kan få tilkjent rettferdig og rimelig erstatning, utgjør krenkelsene normalt ikke ”*damage beyond repair*”.⁹¹

Alle sivilrettslige tvister er underlagt et generelt krav om at saksøker må kunne identifisere den eller de som mistenkes for de ulovlige handlingene.⁹² Midlertidig forføyning utgjør intet unntak. Dersom mistenkte er en enkeltperson vil merkehaver måtte navngi vedkommende, og dersom det er et selskap må daglig leder eller en annen representant kunne utpekes.⁹³ I varemerkesaker vil dette ofte være problematisk. Saksøkte opererer ofte med såkalte ”briefcase companies”, det vil si uten bedriftslisens og godt gjemt for omverdenen. I de situasjoner der selskapet er registrert, er adressen ofte falsk og verken daglig leder eller de ansatte er registrert i selskapet. I slike tilfeller vil det være nærmest umulig å spore opp den mistenkte. Til tross for at merkehaveren kan fremlegge konkrete bevis på krenkelser, vil søknad om

⁹⁰ Weijiang Si mfl. s. 226.

⁹¹ Weijiang Si mfl. s. 228.

⁹² Kravet fremgår ikke direkte av loven, men utgjør et underliggende prinsipp i Civil Procedure Law. Se Daniel Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 208-211.

⁹³ Loke-Khoon Tan s. 160.

midlertidig forføyning ikke tas til følge dersom identifikasjon ikke kan fremlegges.

Domstolene har inntatt en restriktiv holdning til å nedlegge midlertidig forbud. Sanksjonen vil kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser for saksøkte, og domstolene har gjentatte ganger uttalt at sanksjonen må anvendes med varsomhet. Kun i tilfeller av åpenbare krenkelser skal søknaden godkjennes.⁹⁴ Rettspraksis viser likevel at domstolene er mer tilbøyelige med å iverksette midlertidig forføyning der det foreligger rene kopier enn der varemerket kun er etterlignet.⁹⁵ For innehavere av WK varemerker er dette en fordel ettersom deres varemerker ofte kopieres ned til minste detalj. I *Jaguar Cars v. China Meizhoubao Brand* fra 2006⁹⁶ ble krav om midlertidig forføyning tatt til følge. Dette var den første saken hvor en Beijing domstol godkjente en søknad fra et utenlandsk selskap. Meizhoubao hadde i dette tilfellet utstedt en falsk lisens, og deretter solgt produkter med Jaguars registrerte varemerke. Jaguar fremla en rekke bevis på de aktuelle krenkelsen, den falske lisensen og identifikasjonspapirer. Krav om midlertidig forføyning ble derfor tatt til følge.

4.2.3 Erstatning

Merkehaberens motivasjon for å anlegge sak ved domstolene er i mange tilfeller påvirket av muligheten for å få tilkjent erstatning. Domstolene har kompetanse til å ilegge en rekke sanksjoner, og beordring om stansing, bøter, konfiskering og eliminering av negative konsekvenser benyttes ofte. En viktig begrensning er at domstolene har forbud mot å ilegge sanksjoner allerede idømt av AIC.⁹⁷ Kompetansen til å idømme erstatning tilkommer imidlertid kun domstolene. I henhold til Civil Dispute Interpretation artikkel 3 er erstatning i utgangspunktet kun aktuelt for merkehavere av *registrerte* varemerker. Dersom varemerket *ikke* er registrert, er det ingen automatikk i at domstolene tilkjenner erstatning. I likhet med reglene for midlertidig forføyning, er reguleringene et nytt eksempel på ulikt omfang av

⁹⁴ Uttalelser fra SPC og Shanghai Court i 2008. Se Weijiang Si mfl. s. 228.

⁹⁵ Zhen Chen mfl. s. 428.

⁹⁶ Zhen Chen mfl. s. 419.

⁹⁷ Civil Dispute Interpretation artikkel 21 annet ledd.

beskyttelse. Som belyst nedenfor i punkt 4.3.2 finnes imidlertid eksempler på at merkehavere av uregistrerte WK varemerker har blitt tilkjent erstatning.

4.2.3.1 Utmålingspraksis

Hovedregelen er at erstatningen skal tilsvare den fortjeneste inngriperen har hatt, eller det tap merkehaveren har lidt som følge av varemerkekrenkelsen. Regelen fremgår av varemerkeloven artikkel 56 første ledd, og merkehaveren kan velge det alternativet som gir størst utbytte.

Merkehaverens tap avgjøres ved å se på reduksjonen i salget, eller ved å multiplisere antall solgte ulovlige varer med merkehaverens enhetspris.⁹⁸ Inngriperens fortjeneste kalkuleres ved å gange antall solgte varer med oppnådd utbytte for hver vare. Dersom utbyttet ikke kan bringes på det rene, kan merkehaverens enhetspris anvendes.⁹⁹ Utrekningsmetodene er ukompliserte, men utfordringen ligger i å sannsynliggjøre tallgrunnlaget for utmålingen. I de fleste tilfeller vil det være nærmest umulig å oppgi antall solgte varer. Inngriperne fører normalt ikke logg over de ulovlige aktivitetene, og for det tilfellet at slike dokumenter finnes, er de som regel gjemt eller ødelagt i god tid før saken tas opp i retten.¹⁰⁰ Når det gjelder merkehavers tap, består utfordringen i å påvise tilstrekkelig årsakssammenheng mellom tapet og de aktuelle krenkelsene. Inngriperen vil alltid kunne argumentere for at reduksjonen i salget skyldes øvrige faktorer, og utrekningsmetoden byr derfor på vesentlige utfordringer for merkehaveren.¹⁰¹

For det tilfelle at merkehaverens tap eller inntrengerens fortjeneste ikke kan bringes på det rene, kan domstolene utmåle skjønnsmessig erstatning etter varemerkeloven artikkel 56 annet ledd. Erstatningssummen kan imidlertid ikke overstige den stipulerte maksimumsgrensen på RMB 500,000. I vurderingen skal krenkelsens art, varighet og

⁹⁸ Civil Dispute Interpretation artikkel 15.

⁹⁹ Civil Dispute Interpretation artikkel 14.

¹⁰⁰ Jianqiang Nie s. 241.

¹⁰¹ Loke-Khoon Tan s. 163.

konsekvenser vektlegges. I tillegg skal varemerkets rykte, tid, omfang og kostnader i forbindelse med varemerkeregistreringen tas i betraktning.¹⁰² I likhet med de øvrige alternativene kan partene nedlegge påstand om at domstolen skal benytte seg av denne utregningsmetoden. Domstolen er likevel ikke bundet av partenes ønsker, og avgjør selv hvorvidt de ønsker å anvende denne metoden eller ikke, jf. formuleringen ”may”.

I henhold til Civil Dispute Interpretation artikkel 17 skal ”*the reasonable expenses for stopping the infringing act*” innkalkuleres under alle de tre utregningsmetodene. Med ”*reasonable expenses*” menes merkehaverens nødvendige utgifter til etterforskning og innsamling av bevis. Advokatsalær kan også medregnes. Domstolene er imidlertid ikke pålagt å innkalkulere denne typen utgift, og utøver skjønn med hensyn til hvorvidt dette skal medregnes, jf. formuleringen ”may”. Mens advokatsalær i Norge normalt utgjør en post i den totale sum saksomkostninger, er hovedregelen i Kina at partene dekker egne advokatutgifter.¹⁰³

Til tross for klare retningslinjer, viser rettspraksis at domstolene i de fleste tilfeller utmåler langt lavere erstatning enn påberopt. Utmålingene er svært beskjedne og utgjør en av hovedsvakhetene i rettshåndhevelsen. I de fleste tilfeller er beløpet så lite at det ikke engang dekker de nødvendige utgifter i forbindelse med rettssaken. For inngriperne er utmålingen heller ikke noe annet enn en liten ripe i lakken, og tilkjenning av erstatning kan derfor vanskelig anses å ha en oppreisende eller preventiv effekt.

Det finnes en rekke eksempler på at utmålingen har vært beskjeden for merkehavere av WK varemerker. Den amerikanske kaffekjeden Starbucks har i to situasjoner opplevd at retten har sett bort fra deres påstander, og i stedet blitt tildelt erstatning etter artikkel 56 annet ledd. I *Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffee*

¹⁰² Civil Dispute Interpretation artikkel 16 annet ledd.

¹⁰³ Flere advokatfirmaer i Kina operer med såkalt ”risky lawyer”. Dette innebærer at dersom firmaet taper saken trenger klienten ikke å betale for advokatutgiftene, men dersom klienten vinner vil advokaten motta en avtalt prosentsats av det tilkjent erstatningsbeløpet.

Shop fra 2005 og *Starbucks Corporation v. Qingdao Xingbake Coffee and Beverages* fra 2005¹⁰⁴, ble det anført et erstatningsbeløp på henholdsvis RMB 1,6 millioner og RMB 900,000. De anførte summene ble støttet opp av bevis som viste hvilken fortjeneste saksøkte hadde hatt som følge av krenkelsene. I begge tilfeller ble imidlertid erstatningssummen satt til RMB 500,000. Tilsvarende ble også resultatet i *LV-saken* og *Bonneterie Cevenole S.A.R.L v. Shanghai Meizheng Fashion* fra 2006.¹⁰⁵ I begge tilfeller nedla saksøker påstand om RMB 1 million i erstatning, mens retten valgte å tilkjenne RMB 500,000 i medhold av artikkel 56 annet ledd.

Multinasjonale selskaper som Casio, Levis og Prada har også måttet innfinne seg med relativt beskjedne erstatningsbeløp. I *Casio-saken*¹⁰⁶, nedla Casio påstand om at de to saksøkte til sammen måtte betale RMB 500,000 i erstatning. Summen var beregnet ut fra deres økonomiske tap som følge av krenkelsen. I tillegg ble det nedlagt påstand om RMB 231,103 for nødvendige utgifter til etterforskning og advokat. Til tross for at varemerkets anerkjennelse og rykte ble fremhevet i vurderingen, konkluderte retten med at saksøkte måtte betale RMB 140,000 i erstatning. De to saksøkte måtte også til sammen betale RMB 60,000 som følge av nødvendige kostnader. I vurderingen av det sistnevnte beløp ble det fremhevet at saksøkers totale beløp ikke kunne godkjennes ettersom Casio verken hadde fremlagt kopi av advokatkontrakten eller tilstrekkelig regnskap over de nødvendige kostnader. I tillegg ble Casios påstand om at saksøkte måtte stå ansvarlig for de aktuelle saksomkostningene ikke tatt til følge. Domstolen gjorde følgelig unntak fra hovedregelen om at saksomkostningene dekkes av den tapende part.

I *Levis Strauss v. Hangzhou Hongye Clothing Company* fra 2011¹⁰⁷ fikk saksøker ikke medhold i sin påstand om RMB 1 million i erstatning. Ettersom Levis ikke kunne

¹⁰⁴ Andrew Halper, "Starbucks Wars: Chinese Courts Say "No Hitch-Hiking Allowed", *China Quarterly*, 2006 s. 1155-1163.

¹⁰⁵ Zhen Cheng mfl. s. 451.

¹⁰⁶ Zhen Cheng mfl. s. 380.

¹⁰⁷ Rettsavgjørelsen er kommentert på

<http://patenttrademarkinfringementlitigation.blogspot.com/2011/10/levis-wins-trademark-infringement-case.html> (10. april 2013).

fremlegge bevis for at det omtvistede varemerket ble brukt på alt av varer, konkluderte retten med at de saksøkte til sammen måtte betale RMB 350,000 i erstatning. I *Prada v. Li Caiping and Beijing Xiushui Street Garment and Apparel Market* fra 2006¹⁰⁸ var også utmålingen beskjeden. Til tross for at Prada gjentatte ganger hadde kjøpt vesker med deres eget varemerke fra saksøkte, ble erstatningen satt til RMB 10,000 i medhold av artikkel 56 annet ledd.

I enkelte saker har erstatningsutmålingen gått langt over den stipulerte grensen i artikkel 56 annet ledd. Illustrerende i så måte er *Yamaha Engine Corporation v. Zhejiang Huatian Industry* fra 2007¹⁰⁹, der retten konkluderte med at saksøkte måtte betale RMB 8,3 millioner i erstatning. Avgjørelsen ble anket til annen instans, men uten hell. I ankeavgjørelsen ble det blant annet fremhevet at artikkel 56 annet ledd ikke var aktuell da det kunne bringes på det rene hvilken fortjeneste saksøkte hadde hatt som følge av varemerkekrenkelsen.

Sistnevnte sak utgjør imidlertid et unntakstilfelle. I de fleste saker er erstatningen beskjeden, og praksis viser at domstolene holder en restriktiv linje. Det er imidlertid viktig å poengtere at den lave erstatningsutmålingen ikke nødvendigvis reflekterer domstolenes uvilje til å utmåle større erstatning. Problemet ligger som regel i bevisføringen. Inngriperne er normalt svært forsiktige med å loggføre salg og inntekter, og nødvendig bevismateriale er ofte godt gjemt for omverdenen. Det vil derfor være vanskelig å kalkulere hvilken fortjeneste inngriperne har hatt som følge av den ulovlige aktiviteten. Da det heller ikke alltid er like lett for merkehaveren å kalkulere et nøyaktig tap som følge av krenkelsen, har domstolene ofte ikke annet valg enn å avgjøre saken på bakgrunn av artikkel 56 annet ledd. Når loven da er klar på at det ikke skal tilkjennes et høyere beløp enn RMB 500,000 vil domstolene også måtte forholde seg til dette.

¹⁰⁸ Zhen Cheng mfl. s. 315.

¹⁰⁹ Rettsavgjørelsen er kommentert på <http://www.docstoc.com/docs/134225288/Zhejiang-Huatian-Industry-Co-Ltd-Yamaha-Engine-Corporation> (5. mai 2013).

Et viktig tiltak i bekjempelsen av det store antall varemerkekrenkelses vil derfor være å fastsette en høyere beløpsgrense. Uttalelser fra myndighetene viser at de har anerkjent problemet og ønsker å gjennomføre endringer. I *Promotion Plan for the Implementation of the National Intellectual Property Strategy* fra 2012, fremheves økningen av ”*the cost of IPR infringement*” og reduksjonen av ”*the cost of IPR protection and enforcement*”.¹¹⁰ Lovforslag til ny varemerkelov innehar også viktige endringer. Utkastet ligger ute til kommentering fra myndighetsorganer, dommere og professorer, og forventes og måtte gjennom to eller tre revideringsrunder før det vedtas av NPC.¹¹¹ I henhold til lovforslaget er nåværende maksimumsbeløp på RMB 500,000 satt til RMB 1,000,000. Videre åpner utkastet for at domstolene skal kunne illegge ”*punitive damages*” – det vil si vederlag utover det økonomiske tap ved fortsettelige krenkelses. Formålet er å motvirke nye krenkelses, og i henhold til lovutkastet skal erstatningen kunne tilsvare tre ganger det faktiske økonomiske tap. Hvorvidt endringene blir vedtatt, og hvilken effekt de eventuelt vil ha, gjenstår imidlertid å se. Forslagene er likevel positive og tyder på at myndighetene tar det store antall varemerkekrenkelses på alvor.

4.3 Bevisfremleggelsen

Som belyst i punktene ovenfor byr håndhevelsesprosessen på en rekke utfordringer. Til tross for ulike hinder og svakheter, er det likevel ett problem som vedvarer. Dette er bevisfremleggelsen. Merkehaveren kommer ingen vei dersom det ikke kan fremlegges tilstrekkelig bevis for at varemerket er WK. Dette har vist seg å være svært vanskelig i praksis. Spørsmålet er da hvorvidt det er håndhevelsesmulighetene som ikke er tilstrekkelig effektive, eller hvorvidt bevisfremleggelsen er for svak til at selskapene kan anses fortjent til utvidet vern under WK status.

Krav til bevisfremleggelse følger av både Well-known Regulations artikkel 3 og Well-known Interpretation artikkel 5. Kravene er tilnærmet identiske, og bevisbyrden er

¹¹⁰ Tilgjengelig på State Intellectual Property Office (SIPO) sine nettsider <http://english.sipo.gov.cn> (10. mai 2013).

¹¹¹ Weijiang Si mfl. s. 136.

tillagt den part som påberoper WK seg status. Etter bestemmelsene er følgende bevismateriale relevant:

1. the market share, marketing regions, profits, taxes etc. of the commodities using the trademark;
2. the duration which the trademark has been continuously used;
3. the manner, duration, extent, money input, and geographical scope of publicity or promotion of the trademark;
4. the records that the trademark has ever been protected as a well-known trademark;
5. the market reputation of the trademark; and
6. other facts that can demonstrate that the trademark is well-known.

For å belyse hvordan bevismaterialet og de ulike vurderingsmomentene vektlegges, tas det utgangspunkt i to avgjørelser fra rettspraksis. Dette er *Pfizer Inc. v. Guangzhou Viamen* og *Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffe Shop*. To avgjørelser vil naturligvis ikke være tilstrekkelig til å gi et dekkende bilde, men bidrar likevel til å gi innsikt i hvordan håndhevelsen fungerer i praksis, og hva som kunne og burde vært gjort annerledes.

4.3.1 Pfizer Inc. v. Guangzhou Viamen¹¹²

Pfizer Inc. (Pfizer) er et ledende farmasøytisk selskap fra USA og oppfinner av ”Viagra” – et legemiddel som skal motvirke impotens. Firmaet opererer over hele verden og har Kina som deres tredje største marked etter USA og Japan. Investeringene i Kina har vært enorme, og det antas at selskapet har brukt om lag USD 500 millioner til forskning, utvikling og markedsføring av Viagra-pillen på det kinesiske markedet.¹¹³ Overskriftene var derfor mange da Pfizer tapte retten til

¹¹² Rettsavgjørelsen er tilgjengelig på kinesisk på www.ipr.court.cn, og er her oversatt av Professor James Wang ved Fudan University, School of Law.

¹¹³ Daniel Chow, “Lessons from Pfizer’s Disputes Over its Viagra Trademark in China”, *Maryland Journal of International Law*, 2012 s. 82-110 (s. 83).

varemerket til det kinesiske selskapet Guangzhou Viamen (Viamen).

Viagra ble for første gang lansert i USA i april 1998. Media var imidlertid tidlig ute med å rapportere om suksessfulle testprøvnings, og allerede på midten av 1990-tallet hadde produktet opparbeidet seg et rykte internasjonalt. I 1996 ble også Kina ansett som et viktig marked, og 24. oktober samme år ble varemerket "Viagra" registrert hos TMO.

Som følge av omfattende dekning i både amerikansk og utenlandsk presse, begynte også kinesiske medier tidlig å rapportere om Viagra-produktet. Navnet "Viagra" ble ikke brukt, men det kinesiske navnet "Weige". "Weige" betyr "Great Old Brother", og navnet ble langt mer populært enn det kinesiske navnet "Van Aike", som Pfizer til slutt valgte å registrere som varemerke. Pfizer innså raskt at kinesiske forbrukere verken refererte til "Viagra" eller "Van Aike", og ønsket derfor å registrere varemerket "Weige" i tillegg. Registreringen ble godkjent i både Taiwan og Hong Kong, men i Kina hadde varemerket allerede blitt registrert av Viamen. Ettersom Viamen registrerte "Weige" 20. mai 1998 og Pfizer søkte om registrering 12. august 1998, ble søknaden avvist etter "*first to file*" prinsippet. Pfizer anket til TRAB, men også her ble Viamen utpekt som rette eier til varemerket "Weige".

I oktober 2005 reiste Pfizer sak mot Viamen ved Beijing First Intermediate People's Court. Pfizer anførte at de var rette eier av "Weige" da varemerket måtte anses WK på det tidspunktet da det først ble registrert i Kina. Bevis i form av en rekke internasjonale nyhetsartikler med omtale av "Viagra" og "Weige" ble fremlagt. En ordbokdefinisjon som viste at "Weige" betydde det samme som "Viagra" ble også fremlagt.

Pfizer fikk ikke medhold og domstolen konkluderte med at "Weige" ikke kunne anses som et WK varemerke. Avgjørende i vurderingen var Pfizers "*lack of use and marketing of the trademark*". Domstolen presiserte at det var media, og ikke Pfizer

selv som hadde oppfunnet det omtvistede varemerket. Til tross for at Pfizer hadde investert betydelig i det kinesiske markedet, var dette i form av markedsføring av varemerket ”Viagra”. Pfizer selv hadde aldri tatt i bruk ”Weige”, og det var derfor ingen naturlig kobling mellom selskapet Pfizer og det omtvistede varemerke. De fremlagte nyhetsartiklene og ordbokdefinisjonen ble heller ikke vektlagt. Domstolen avfeide bevisene med å presisere at Pfizer ikke kunne påvise at artiklene hadde blitt publisert i Kina, og at ordbokdefinisjonen kun utgjorde én forfatters synspunkt. Pfizer anket avgjørelsen til Beijing Higher People’s Court, og forsøkte også ”re-trial” hos SPC. Begge domstolene opprettholdt avgjørelsen fra første instansen, og i 2009 var det endelig avgjort at Viamen var rette eier av varemerket ”Weige” i Kina.

4.3.2 Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffee Shop¹¹⁴

I 1996 registrerte det amerikanske selskapet Starbucks Corporation (Starbucks) varemerket ”Starbucks” i Kina. En rekke logoer og design tilhørende merket ble også registrert. I februar 1999 registrerte selskapet varemerke ”Xingbake” i Taiwan. ”Xingbake” er den kinesiske versjonen av ”Starbucks”, hvorav ”xing” betyr ”star”, og sammensetningen av ”ba” og ”ke” utgjør ”bucks”. Registreringen av ”Xingbake” i Kina ble imidlertid ikke igangsatt før i 1998. Endelig registrering ble godkjent av TMO 28. desember 1999.

Starbucks oppnådde raskt suksess i Kina. Idet selskapet skulle åpne ny kafé i Shanghai, ble det oppdaget at det kinesiske selskapet Shanghai Xingbake Coffee Shop (Xingbake Coffee Shop), hadde registrert foretaksnavnet ”Xingbake” i oktober 1999. Dette var to måneder før Starbucks oppnådde endelig registrering av varemerket. I tillegg opererte det kinesiske selskapet med lignende logo på menyer og plakater.

I frykt for at forbrukere skulle villedes og at Xingbake Coffee Shop skulle oppnå utførtjente fordeler, valgte Starbucks å anlegge sak ved AIC. Privat mekling ble

¹¹⁴ Rettsavgjørelsen er tilgjengelig på kinesisk på www.ipr.court.cn, og er her oversatt av Professor James Wang ved Fudan University, School of Law.

riktignok prøvd først, men uten hell. Starbucks vant saken hos AIC, og Xingbake Coffee Shop ble beordret til å fjerne alle navn og logoer som var tilnærmet like de tilhørende Starbucks. Avgjørelsen medførte imidlertid ingen forbedringer. I stedet for å etterleve den avsatte avgjørelsen, responderte det kinesiske selskapet med å åpne enda en restaurant i Shanghai.¹¹⁵ Starbucks anla deretter sak ved Shanghai Second Intermediate People's Court i 2003. Det avgjørende spørsmålet for domstolene var hvorvidt registreringen av foretaksnavnet "Xingbake" utgjorde en varemerkekrenkelse. Også i denne saken var vern kun aktuelt dersom "Xingbake" kunne karakteriseres som et WK varemerke på det tidspunktet da foretaksnavnet ble registrert.

Til støtte for sin påstand om WK status, fremla Starbucks dokumentasjon på markedsføringskampanjer og bruk av "Xingbake" som varemerke. Markedsundersøkelser og nyhetsartikler ble også fremlagt for å bevise forvirring blant forbrukerne. Domstolen ga Starbucks medhold, og konkluderte med at "Xingbake" var et WK varemerke på bakgrunn av selskapets "*wide use, publicity and reputation*". I tillegg til å promotere varemerket "Starbucks" hadde det amerikanske selskapet brukt tid og ressurser på å markedsføre det kinesiske navnet. Videre ble også Starbucks registrering i over 120 land fremhevet, i tillegg til oppnådd WK status i Taiwan. Når gjaldt selve formuleringen av det omtvistede navnet, karakteriserte domstolen "Xingbake" som en forlengelse av "Starbucks" i de kinesisk språklige regionene. Forvirring blant forbrukerne var dermed et faktum.

Avgjørelsen ble anket til Shanghai Higher People's Court, men uten suksess for Xingbake Coffee Shop. Anke-domstolen opprettholdt avgjørelsen på alle punkter i desember 2005. Xingbake Coffee Shop ble dømt til å betale RMB 500,000 i erstatning og fratatt enhver mulighet til å benytte foretaksnavnet "Xingbake" og tilhørende logo.

¹¹⁵ Mary K. Alexander s. 910.

4.3.3 Pfizer sammenholdt med Starbucks

De to ovennevnte avgjørelsene angår begge utenlandske selskaper som har registrert det originale varemerket i Kina, men ikke den kinesiske versjonen. I begge tilfeller hadde dette blitt gjort før dem, og etter ”*first to file*” prinsippet måtte selskapene i utgangspunktet se seg slått. Likevel vant Starbucks frem som følge av WK status mens Pfizer tapte. Sakene synes ulike, men på mange områder har de også mye til felles. Spørsmålet som da reiser seg er ”*hvorfor?*” Hvorfor vant Starbucks frem med WK status og utvidet vern, mens Pfizer måtte innfinne seg med at et kinesisk selskap var rette eier av den kinesiske versjonen av deres varemerke?

I begge avgjørelsene synes domstolen å vektlegge rekkevidden og omfanget av markedsføring i større grad enn de øvrige vurderingsmomentene. Til tross for at artikkel 14 åpner for en bred, sammensatt helhetsvurdering, er selskapenes markedsføring av det omtvistede varemerket fremhevet i begge avgjørelsene. Mens domstolen konkluderte med at Pfizer ikke hadde brukt tilstrekkelige ressurser på å markedsføre ”Weige”, ble Starbucks massive markedsføringskampanjer avgjørende for selskapets seier.

Tendensen forsterkes ytterligere ved gjennomgang av lignende avgjørelser. I *IKEA v. Beijing Cinet* fra 2000¹¹⁶ konkluderte domstolen med at IKEA var et WK varemerke. Avgjørende var selskapets ”*extensive marketing*” innenfor Kinas landegrenser. Tilsvarende ble lagt til grunn i *Sotheby’s v. Sichuan Softbill*.¹¹⁷ I sistnevnte sak hadde Sotheby’s ikke gjennomført en eneste kommersiell auksjon i Kina, men som følge av ”*charity sales and auctions, previews and advertising*” konkluderte domstolen med at kinesiske forbrukere måtte kjenne til det kinesiske varemerket ”Sufibi”.

De to sakene illustrerer betydningen av å registrere en kinesisk versjon av varemerket – før eller samtidig med registreringen av det originale. I motsetning til forbrukere i

¹¹⁶ Wu Denglou mfl., *China Court Cases on Intellectual Property Rights*, Haag 2011 s. 309.

¹¹⁷ Zhen Cheng mfl. s. 301.

USA og Europa, refererer kinesiske forbrukere normalt til egne navn på varer og produkter.¹¹⁸ I store deler av Kina er engelskkunnskapene svake, og forbrukerne har dermed lettere for å referere til kinesiske navn. Navnet må også velges med omhu, og de mest populære utenlandske varemerkene i Kina har alle en bestemt betydning. Mens Coca-Cola opererer under navnet ”Keko Kele” som betyr ”*Delicious Happiness*”, selger Proctor & Gamble sine produkter under ”Baojie”, herunder ”*Precious Cleaniness*”.¹¹⁹ Når Pfizer da valgte å registrere det medisinske navnet ”Van Aike”, en direkte oversettelse av det originale navnet uten noen konkret betydning kinesisk, er det ikke overraskende at navnet ikke ble like populært som ”Weige”.¹²⁰ Omfattende undersøkelser og nøye gjennomtenkning av hvilket kinesisk navn som velges, må derfor anses avgjørende for å sikre suksess. I vurderingen vil både kinesisk kultur og språk måtte tas i betraktning, og for å være sikker på at ønskelig navn benyttes, bør det kinesiske navnet promoveres så tidlig som ved første lansering av produktet i hjemlandet.

Starbucks endelige seier i 2005 har av mange blitt karakterisert som et gjennombrudd og stort skritt i retning av økt beskyttelse for utenlandske varemerker. For mange merkehavere var dette en stor lettelse, og kinesiske myndigheter plasserte selv avgjørelsen på listen over topp 10 saker i 2006.¹²¹ Endelig hadde et utenlandsk varemerke oppnådd WK status i Kina, og i tillegg blitt tilkjent erstatning. Som nevnt i punkt 4.2.3 er det ingen automatikk i at uregistrerte varemerker blir tilkjent erstatning, og domstolen gikk derfor langt i å sikre et effektivt vern i denne saken. For Starbucks var dette en stor seier, men for andre og etterfølgende selskaper må det likevel stilles spørsmål ved hvor stort gjennombrudd saken egentlig representerer.

Kina opererer ikke med prejudikatlæren og domstolene er følgelig ikke bundet av tidligere rettsavgjørelser. Rettspraksis i tiden etter Starbucks-saken illustrerer også at

¹¹⁸ Baker & McKenzie s. 16.

¹¹⁹ Chow, *Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*, s. 90.

¹²⁰ Chow, *Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China*, s. 90.

¹²¹ Loke-Khoon Tan s. 55.

dette er tilfellet. Den nylige avsatte *Hermes International SCP v. TRAB*¹²² fra 2012 viser at domstolene fortsatt er tilbakeholdne med å tildele WK status til utenlandske merkehavere. I likhet med Starbucks og Pfizer, hadde det franske designselskapet registrert det originale varemerket i Kina så tidlig som i 1977, men ikke den kinesiske versjonen, ”Ai Ma Shi”. Domstolen konkluderte med at de fremlagte bevisene ikke var tilstrekkelige og WK status var dermed utelukket.

Videre må det tas i mente at Starbucks opererer i urbane områder og sikter primært mot middel- og overklassen. Prisene er høye og ikke alle kan ta seg råd til en Starbucks-kaffe. Hensynet til lokal beskyttelse gjør seg dermed ikke gjeldende på samme måte som i de mindre byene og mer landlige distriktene.¹²³ Den lokale økonomien var på ingen måte avhengig av Xingbake Coffee Shop sin produksjon og salg som inntektskilde, og myndighetene kunne derfor tildele Starbucks WK status uten at det medførte negative konsekvenser for dem.

Starbucks og de varer som tilbys er også vanskelig å kopiere. Starbucks tilbyr et konsept av nypresset kaffe som kan nytes i lenestoler og hyggelige omgivelser på kafeen på gatehjørnet. Selskapet tilbyr derfor ikke bare et varemerke, men en ”hel pakke” der interiør og atmosfære utgjør sentrale faktorer. Selv om varemerket alene kan etterlignes, vil denne ”pakken” vanskeligere kunne kopieres enn for eksempel vesker eller medisinske og kosmetiske produkter.

Slutningen fra dommene er derfor at effektiviteten av varemerkebeskyttelsen kan knyttes nært opp mot de produkter selskapene tilbyr. Mens Hermes og Pfizer tilbyr produkter som enkelt kan kopieres, eksporteres og i tillegg utgjør en viktig inntektskilde for lokale myndigheter, gjelder det motsatte for Starbucks. Når Starbucks da var det eneste av tre selskaper som oppnådde WK status, kan det stilles spørsmål ved hvorvidt usynlige faktorer som produktets egenskap og lokal beskyttelse

¹²² Rettsavgjørelsen er kommentert på <http://www.reuters.com/article/2012/02/27/us-hermes-china-idUSTRE81Q05420120227> (10. april 2013). Avgjørelsen er per i dag ikke publisert.

¹²³ Mary K. Alexander s. 884.

har hatt innvirkning på rettsavgjørelsene.

4.4 Hvilket spor skal merkehaver velge: AIC eller domstolene?

Håndhevelsen hos AIC og domstolene innehar mange likheter. På en del sentrale punkter er behandlingen likevel forskjellig. I juridisk teori har merkehaveren gjentatte ganger blitt anbefalt å reise sak ved AIC fremfor domstolene. Hovedargumentet er at de administrative myndighetene vurderer "*well-known*" annerledes enn domstolene. Årsaken til dette er at dersom et varemerke blir klassifisert som "*well known*" ved registrering, kansellering eller i en krenkelsessak, lagres de automatisk i en database. Databasen ekskluderer deretter innkomne varemerkeregistreringer, og utgjør også et effektivt verktøy i krenkelsessaker. Hos domstolene blir varemerkets status vurdert konkret i hver enkelt sak og uavhengig av tidligere statuser. Ulikhetene har resultert i en enorm pågang hos AIC.¹²⁴

Det sentrale utgangspunktet er at merkehaveren ikke er tvunget til å velge mellom de to ulike sporene. Det er med andre ord ingen litispensvirkninger; merkehaveren kan både bringe saken inn til AIC, og samtidig eller senere anlegge sak ved domstolene.¹²⁵ Flere har derfor forsøkt å utnytte den administrative håndhevelsen til innhenting av bevis, for deretter videreføre saken til domstolen idet det nødvendige materialet er sikret. Lovgivningen inneholder imidlertid ingen retningslinjer for overføringen, og flere merkehavere har opplevd dette som en utfordrende og vanskelig prosess. I tillegg har det skjedd at domstolene ikke har villet anerkjenne jurisdiksjon over saken så lenge den fortsatt pågår i det administrative spor.¹²⁶ Merkehaverens førstevalg vil derfor kunne ha stor betydning.

I vurderingen av hvorvidt sak skal anlegges ved AIC eller domstolen, må særlig to hovedhensyn veies opp mot hverandre. Dette er hensynet til effektiv saksbehandling

¹²⁴ Linda Chang og Elliot Papageorgiou s. 9.

¹²⁵ Weijiang Si mfl. s. 250.

¹²⁶ Daniel Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 211.

og hensynet til endelig avgjørelse. Ettersom domstolene har kompetanse til å overprøve WK klassifiseringer fra de administrative organene, vil merkehaveren aldri kunne føle seg helt trygg så lenge saken ikke er avgjort ved domstolene. Dersom den annen part reiser innsigelse mot den tidligere klassifiseringen, vil domstolen måtte vurdere varemerkets status på nytt, og det helt uavhengig av AIC sin vurdering. Sett i lys av de to organenes ulike definisjoner og retningslinjer, er det heller ingen automatikk i at domstolene faller ned på samme resultat.

På den annen side er hensynet til effektiv saksbehandling normalt hovedmotivasjonen for å anlegge sak ved AIC. Til tross for at Civil Procedure Law artikkel 149 pålegger domstolene å avslutte saken innen seks måneder, overholdes fristen sjeldent i praksis. Sak ved domstolene tar normalt 9-18 måneder, og vil i unntakstilfeller kunne vare så lenge som tre år dersom saken berører politiske spørsmål. AIC behandler derimot saker innen en tidsramme på 3-6 måneder, i tillegg til at utgiftene er mindre.¹²⁷

Øvrige faktorer vil også måtte tas i betraktning. Et viktig argument i favør domstolene er at merkehaveren står friere til å styre saken slik han selv ønsker. Her kan merkehaveren fremsette en rekke krav og påstander, i tillegg til å trekke inn flere parter dersom det skulle være nødvendig. Mens det hos AIC normalt kun kan fremsettes krav og påstander tilknyttet den eller de immaterielle rettigheter som det aktuelle AIC kontoret har jurisdiksjon over, kan det ved domstolene fremsettes krav som ikke er relatert til varemerkerett.¹²⁸ Videre må det også understrekes at det ikke er merkehaverens egne rettigheter som står i fokus ved håndhevelsen hos AIC, men den generelle beskyttelsen av varemerkerettigheter. Idet sak er anlagt hos AIC er merkehaveren kun en brikke i et større hele. Til tross for at håndhevelsen ikke ville ha funnet sted uten innsigelse fra merkehaveren, er det samfunnets interesser og den alminnelige fred og orden som skal ivaretas.¹²⁹

¹²⁷ Baker & McKenzie s. 37.

¹²⁸ Daniel Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China*, s. 209.

¹²⁹ Daniel Chow, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property*

Videre innehar domstolene som regel større kunnskap og erfaring i varemerkesaker. Mens domstolene har opprettet egne ”IP-domstoler”, er de ansatte ved AIC-kontorene normalt verken erfarne eller opplærte i å håndtere denne typen saker.¹³⁰ I tillegg er kontorene ofte underbemannet og sakspågangen stor. Dette har resultert i at AIC ikke kan forfølge alle de saker som kommer inn.

Den største ulempen ved å anlegge sak hos domstolene er likevel at merkehaveren risikerer at den tilkjente erstatningssummen ikke dekker de nødvendige utgifter i forbindelse med rettssaken. Som belyst i punkt 4.2.1 er utgiftene store, og merkehaveren kan risikere og måtte betale en andel av saksutgiftene selv. Spørsmålet er derfor hvorvidt det kan lønne seg å gå veien om domstolene.

Vurdert i et større perspektiv kan det hevdes at veien om domstolen utgjør den beste løsningen. Avgjørelsene publiseres og innehar dermed en preventiv funksjon. For å sette en effektiv stopper for de mange varemerkekrenkelsene i Kina bør merkehaveren derfor velge domstolen. Den *enkelt* merkehaver må likevel anses best tjent ved å anlegge sak ved AIC i de fleste tilfeller. Med unntak av de tilfeller der merkehaveren har klar og overbevisende dokumentasjon på eget tap eller inngriperens fortjeneste, må hovedformålet være å få stanset de aktuelle krenkelsene. Dersom merkehaveren har anlagt sak ved det lokale AIC-kontoret, og på forhånd gjort nødvendig etterforskning og innhenting av bevis, vil vedkommende kunne være en telefonsamtale unna fra å få stanset de ulovlige handlingene.¹³¹ Til tross for at lokal beskyttelse i enkelte tilfeller vil kunne utsette og vanskeliggjøre prosessen, må behandlingen likevel anses langt raskere enn ved domstolene.

Løsningen er likevel ingen fasit, og merkehaveren vil fortsatt måtte foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle før det anlegges sak ved AIC eller domstolen. Dersom endringene i varemerkeloven med hensyn til økt erstatningsutmåling blir vedtatt, vil

in China, s. 207.

¹³⁰ Molly Riley s. 22,002.

¹³¹ Weijiang Si mfl. s. 248.

konklusjonen fort kunne bli en annen.

5. Avsluttende bemerkninger

Markedsundersøkelser viser at etterspørselen etter originaler går ned som følge av det store omfang av kopier og etterligninger av WK varemerker.¹³² Reduserte salgsinntekter er likevel ikke den største bekymringen for mange merkehavere. For internasjonale giganter er varemerket ofte verdt svimlende summer, og konsekvensene er dermed fatale dersom varemerket går tapt til noen andre. Sportsmerket ”Nike” er antatt å ha en verdi på hele USD 7 milliarder, og i et sitat fra tyggegummiselskapet Wrigley Jr. Co., uttales at Wrigley’s viktigste eiendel ”*is not chewing gum, but intellectual property – world famous marks like Juicy Fruit, Doublemint, Big Red and Spearmint*”.¹³³

Det hjelper likevel lite å ha en enerett dersom denne retten i praksis er vanskelig å håndheve. Som oppgaven belyser kan dette være svært vanskelig i Kina, og de mange utfordringene vil fort kunne resultere i at utenlandske selskaper avventer med å investere i det kinesiske markedet. Det er derfor i Kinas egen interesse at varemerkebeskyttelsen skjerpes. Utviklingen er også lovende, og SAIC har utvist vilje til å styrke håndhevelsen gjennom utarbeidelse av femårsplaner og årlige målsetninger. Nylig utgitte reguleringer og retningslinjer har også bidratt til høyere kvalitet på rettsavgjørelsene.

Per i dag eksisterer det imidlertid flere barrierer på veien mot et komplett håndhevelsessystem. Flere av utfordringene ligger i rettssystemet, men politiske og strukturelle hindringer er også viktige årsaker til hvorfor håndhevelsen ikke kan anses tilstrekkelig effektiv. En revidering av lovverket, der de administrative organene og domstolene opererer med like definisjoner og vurderingsmomenter, er nødvendig for å

¹³² Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), “The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy”, 2007. Rapporten er tilgjengelig på OECDs nettsider www.oecd.org (2. mai 2013).

¹³³ Mary K. Alexander s. 883.

sikre forutsigbar og enhetlig praksis.

Effektiv håndhevelse *er* imidlertid mulig – også i Kina. Tiden må tas til hjelp, men inntil da er valg av strategi enkelt: Varemerket må registreres, og all dokumentasjon i relasjon til salg og markedsføring må arkiveres. Uten dette er det lite sannsynlig at varemerket oppnår WK status i Kina.

6. Litteraturliste

6.1 Lover

- 1904 Trademark Law of the People's Republic of China (opphevet)
- 1982 Trademark Law of the People's Republic of China (opphevet)
(varemerkeloven) 23. august 1982
- 1902 Lov 5. mai 1902 nr. 10 om straff (straffeloven)
- 1993 Trademark Law of the People's Republic of China (opphevet)
(varemerkeloven) 22. februar 1993
- 1993 Consumer Protection Law 31. oktober 1993
- 2000 Product Quality Law 8. juli 2000
- 2001 Trademark Law of the People's Republic of China
(varemerkeloven) 27. oktober 2001
- 2002 Implementing Rules 3. august 2002
- 2010 Lov 26. mars 2010 nr. 8 om varemerker (varemerkeloven)
- 2012 Civil Procedure Law 31. august 2012

6.2 Administrative Reguleringer

2003 Well-known Regulations 17. april 2003

6.3 Retningslinjer fra Supreme People's Court

2001 Domain Name Interpretation 17. juli 2001

2001 Interpretation on Issues Relating to Application of Law to Pre-trial Suspension of Acts of Infringement of Exclusive Right to Use Trademarks 25. desember 2001

2001 Provisions of the Supreme People's Court on Evidence in Civil Proceedings (Evidence Interpretation) 21. desember 2001

2002 Civil Dispute Interpretation 12. oktober 2002

2009 Well-known Trademark Interpretation 22. april 2009

2010 Provisions on the Jurisdiction of First Instance Civil Cases Concerning Intellectual Properties 1. januar 2010

6.4 Konvensjoner

1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris-avtalen) 20. mars 1883

- 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 30. oktober 1947.
- 1957 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of Registration of Marks 15. juni 1957.
- 1994 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalen) 15. april 1994.

6.5 Bøker

Baker & McKenzie, *Intellectual Property Guide China* (Beijing 2012).

Chen, Zhen mfl., *Commentary and Recommendations on Foreign-Related Trademark Cases* (Beijing 2009).

Chow, Daniel, *A Primer on Foreign Investment Enterprises and Protection of Intellectual Property in China* (Haag 2002).

Ganea, Peter og Thomas Pattloch, *Intellectual Property Law in China* (Haag 2005).

Gao, Lingyun, *Chinese Civil Law - unpublished book draft used as teaching materials for the Civil Law course, Fudan University's L.L.M Program in Chinese Business Law* (Shanghai).

Nie, Jianqiang, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China* (London 2006).

Qinghu, An, *Well-known Trademark and Well-known Trademark Protection*

System in China (Beijing 2009).

Si, Weijiang mfl., *Protection of Intellectual Property Right in China* (Beijing 2009).

Skoghøy, Jens Edvin A., *Tvisteløsning* (Oslo 2010).

Tan, Loke-Khoo, *Pirates in the Middle Kingdom – The Ensuing Trademark Battle*, 2. utgave (2007 Hong Kong).

Wu, Denglou mfl., *China Court Cases on Intellectual Property Rights* (Haag 2011).

Xue, Hong, *Intellectual Property Law in China* (Haag 2010).

6.6 Artikler i tidsskrifter og artikkelsamlinger

Alexander, Mary K., “Starbucks Decision of the Shanghai No. 2 Intermediate People’s Court: A Victory Limited to Lattes”, *Case Western Reserve Law Review volume 58*, 2008 s. 881-932.

Anonym forfatter, “Brand Protection by Foreign Trademark Owners in China”, *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, 1999 s. 399-408.

Cahan, Alisa, ”China’s Protection of Famous and Well-known Marks: The Impact of China’s Latest Trademark Law Reform on Infringement and Remedies”, *Cardozo Journal of International and Comparative Law Volume 12*, 2004 s. 219-250.

Chang, Linda og Elliot Papageorgiou, "Three ways to rescue the Trademark Law", *China Law and Practice*, 2012 s. 8-11.

Chow, Daniel, "Lessons from Pfizer's Disputes Over its Viagra Trademark in China", *Maryland Journal of International Law*, 2012 s. 82-110.

Finder, Susan, "The Protection of Intellectual Property Rights Through the Courts", *Chinese Intellectual Property Law and Practice*, 1999 s. 255-268.

Gruner, Richard, "Intellectual Property in the Four Chinas", *The International Law News Volume 37*, 2008.

Halper, Andrew, "Starbucks Wars: Chinese Courts Say "No Hitch-Hiking Allowed", *China Quarterly*, 2006 s. 1155-1163.

Lehman, Edward Eugene, Camilla Ojansivu og Stan Abrams, "Well-Known Trademark Protection in The People's Republic of China – Evolution of the System", *Fordham International Law Journal*, 2002 s. 257-273.

Riley, Molly, "Enforcement of Intellectual Property Rights", *China Intellectual Property Law Guide*, Shanghai s. 21,001-23,705.

Si, Zheng Cheng, "The Intellectual Property Legal System", *China Intellectual Property Law Guide*, 2005 s. 1,001-2,304.

Sviggum, Geir og Sam Li, "Exposure to corruption while utilizing Chinese agents", *Wikborg Rein Update Special Edition China*, 2012 s. 16-19.

6.7 Nettsider

1. World Trade Organization (WTO) www.wto.org (lokalisert 2. mai 2013).
2. State Administration For Industry and Commerce (SAIC) www.saic.gov.cn/english (lokalisert 12. mai 2013).
3. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) www.oecd.org (lokalisert 2. mai 2013).
4. State Intellectual Property Office (SIPO) <http://english.sipo.gov.cn> (lokalisert 10. mai 2010).
5. Apple www.apple.com (lokalisert 2. mai).
6. Hille, Kathrin (2012): China IP dispute threatens iPad exports. Lokalisert 10. mars 2013 på <http://www.ft.com/cms/s/2/b21c9c64-570a-11e1-be2500144feabdc0.html#axzz2N7EIu7sa>
7. Lee, Melani og Samuel Shen (2012): Apple Inc has paid \$60 million to Proview Technology (Shenzhen) to end a protracted legal dispute over the iPad trademark in China. Lokalisert 12. mars 2013 på <http://www.reuters.com/article/2012/07/02/us-apple-china-idUSBRE86104320120702>
8. Li, Grace (2006): Well-known Trademark Protection in China. Lokalisert 20. april 2013 på <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=380>
9. Xinhua (2009): China court fines couple on sales of fake LV products. Lokalisert 20. mars 2013 på

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-07/24/content_8470327.htm

10. Wang, Zhiguo (2011): Levi's wins trademark infringement case in China.

Lokalisert 10. april 2013 på

<http://patenttrademarkinfringementlitigation.blogspot.com/2011/10/levis-wins-trademark-infringement-case.html>

11. China Patent Agent (2009): Zhejiang Huatian Industry Co., Ltd. v. Yamaha Engine Corporation. Lokalisert 5. mai 2013 på

<http://www.docstoc.com/docs/134225288/Zhejiang-Huatian-Industry-Co-Ltd-Yamaha-Engine-Corporation>

12. Lee, Melanie (2012): France's Hermes loses China trademark fight: report.

Lokalisert 10. april 2013 på

<http://www.reuters.com/article/2012/02/27/us-hermes-china-idUSTRE81Q05420120227>

6.8 Rettsavgjørelser

2004 Honda Motors Company v. Chongqing Lifan Industry Group

2005 Starbucks v. Qingdao Xingbake Coffee and Beverages

2005 Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffee Shop

2006 Bonneterie Cevenole S.A.R.L v. Shanghai Meizheng Fashion

2006 Jaguar Cars v. China Meizhoubao Brand

- 2006 Prada v. Li Caiping and Beijing Xiushui Street Garment and Apparel Market
- 2007 Casio Computer v. Shanghai Bohai Automobile and Shanghai Lüben Trade
- 2007 Pfizer Goods Inc. v. Beijing Healthy New Conception Market
- 2007 Yamaha Engine Corporation v. Zhejiang Huatian Industry
- 2008 Porsche Aktiengesellschaft v. Beijing TechArt Auto Sales and Service
- 2008 Sotheby's v. Sichuan Softbill Auction
- 2009 Louis Vuitton Malletier v. Shanghai Zhongwen Trade
- 2009 Pfizer Inc. v. Guangzhou Viamen
- 2011 Apple v. Proview Technology
- 2011 Levis Strauss v. Hangzhou Hongye Clothing Company
- 2012 Hermes International SCP v. TRAB

6.9 Alfabetisk liste over rettsavgjørelser

Apple v. Proview Technology (2011)

Bonneterie Cevenole S.A.R.L v. Shanghai Meizheng Fashion (2006)

Casio Computer v. Shanghai Bohai Automobile and Shanghai Lüben Trade (2007)

Hermes International SCP v. TRAB (2012)

Honda Motors Company v. Chongqing Lifan Industry Group (2004)

Jaguar Cars v. China Meizhoubao Brand (2006)

Levis Strauss v. Hangzhou Hongye Clothing Company (2011)

Louis Vuitton Malletier v. Shanghai Zhongwen Trade (2009)

Pfizer Inc. v. Beijing Healthy New Conception Market (2007)

Pfizer Inc. v. Guangzhou Viamen (2009)

Porsche Aktiengesellschaft v. Beijing TechArt Auto Sales and Service (2008)

Prada v. Li Caiping and Beijing Xiushui Street Garment and Apparel Market (2006)

Sotheby's v. Sichuan Softbill Auction (2008)

Starbucks Corporation v. Qingdao Xingbake Coffee and Beverages (2005)

Starbucks Corporation v. Shanghai Xingbake Coffee Shop (2005)

Yamaha Engine Corporation v. Zhejiang Huatian Industry (2007)

