



企业商标海外抢注防范及应对



海外知识产权纠纷应对指导专家 吴畏



2025年7月17日

CONTENTS

目录

01 中企出海，危机四伏

02 防患未然，未雨绸缪

03 应对有道，有的放矢

04 挑战机遇，未来可期

海外纠纷应对指导上海分中心智库专家 吴畏

中企出海 危机四伏

01



海外纠纷应对指导

中心智库专家 吴畏

2024年《世界品牌500强》入选数最多的10个国家

排名	国家	品牌数量			代表性品牌
		2024年	2023年	2022年	
1	美国	187	193	198	苹果、微软、亚马逊、谷歌、特斯拉、沃尔玛
2	法国	52	49	47	路易威登、香奈儿、迪奥、爱马仕、欧莱雅、雷诺
3	中国	50	48	45	国家电网、腾讯、海尔、中国工商银行、华润、五粮液
4	日本	42	43	46	丰田、本田、索尼、佳能、花王、日本电报电话
5	英国	35	34	35	联合利华、英国石油、汇丰、沃达丰、德勤
6	德国	27	28	28	梅赛德斯-奔驰、宝马、T-Mobile电信、思爱普、敦豪、大众
7	瑞士	17	17	18	雀巢、劳力士、阿第克、瑞银、万国、ABB
8	意大利	16	15	15	法拉利、菲亚特、古驰、普拉达、葆蝶家、兰博基尼
9	加拿大	9	9	7	汤森路透、庞巴迪、加拿大皇家银行、泛西人寿、研科
10	荷兰	8	9	7	壳牌、飞利浦、喜力、荷兰国际集团、毕马威、阿斯麦
10	韩国	8	7	7	三星、现代汽车、起亚、LG、乐天、SK集团

制表：世界品牌实验室 (WorldBrandLab.com)



抢注



侵权



海外常见纠纷——抢注



1

市场拓展受阻

市场准入面临巨大障碍。抢注者阻止企业产品进入当地市场，或者对企业提起侵权诉讼。

2

品牌形象受损

抢注者利用抢注的商标生产和销售低质量的产品，或者从事其他不正当商业行为。

3

经济损失惨重

投入大量的资金进行维权。如果维权失败，不得不放弃在被抢注国家或地区的市场，或者花费巨资购买回商标权。

海外商标抢注的原因

商标权的三大特点

地域性

- 商标专用权的保护受地域范围的限制

程序性

- 注册商标需要依据法定程序进行申请，审查通过后才能注册成功

独占性

- 商标注册人对其拥有的注册商标享有的独占权，包括使用权、处分权、受益权、标记权等



企业
商标保护
意识淡薄



抢注人
利益驱使
恶意竞争



海外商标抢注的常见形式

商标

复制商标（文字/图形）

翻译

在中国无法注册的商标

修改调整商标中的部分文字或图形

商品服务

相同类似的商品服务

密切相关的商品服务

无关联的商品服务

在中国不接受的商品服务

主体

当地的经销商或代理商

竞争者或同业经营者

职业抢注人

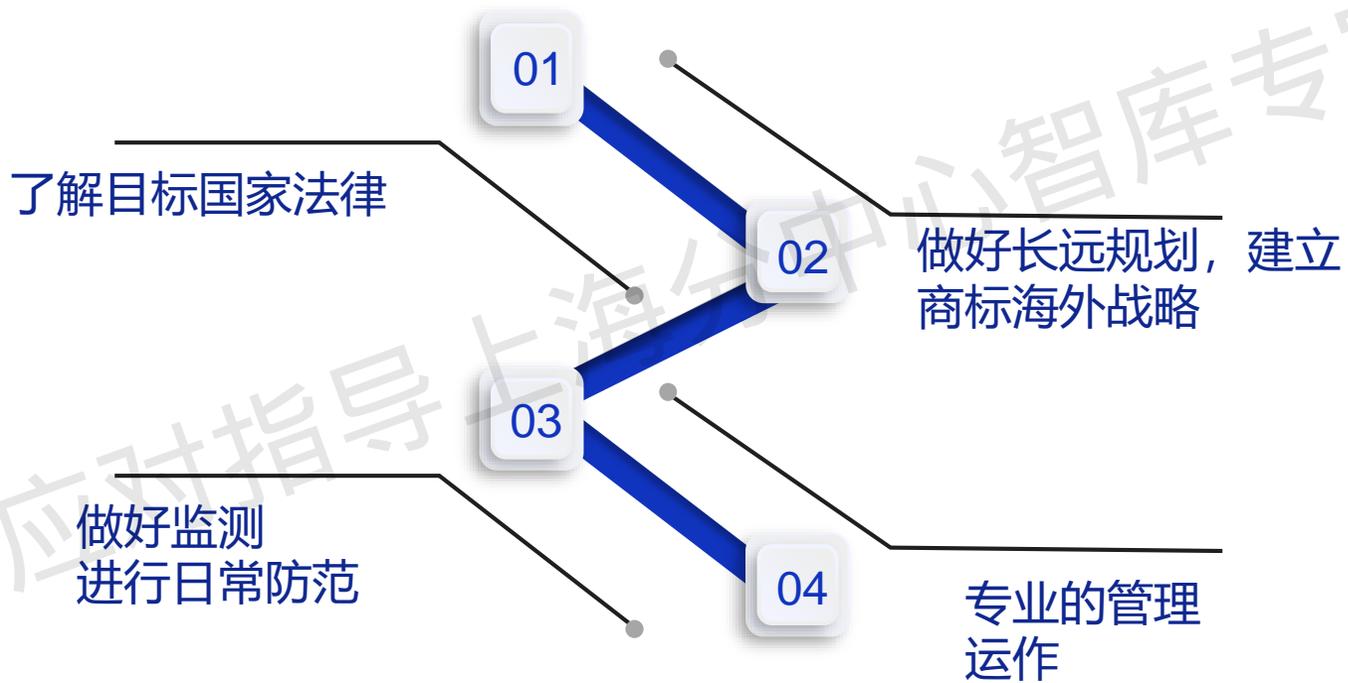


02

防患未然
未雨绸缪

吴畏
智库专家

海外布局



海外纠纷应对指导 上海知识产权中心智库专家 吴畏

了解“游戏规则”



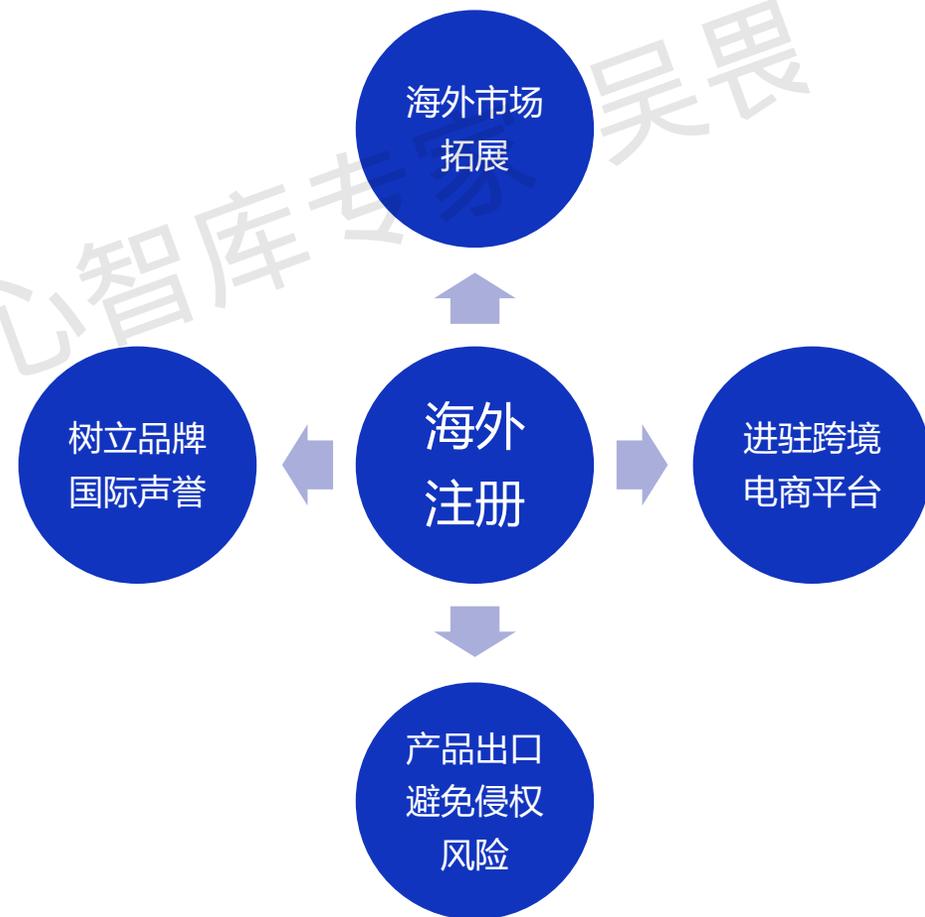
➤ 了解目标国家法律，尽早注册

申请在先：中国、日本、俄罗斯

把握先机，尽早注册

使用在先：美国、英国

尽早使用，保存证据



海外布局

申请途径

- 单一国家注册
- 地区注册
- 马德里商标国际注册

商标的布局

- 实际使用图样
- 文字商标
- 中文商标
- 英文商标
- 外文商标

商品/服务的布局

- 产业现状
- 未来规划
- 对手情况
- 市场特征

地域的布局

- 产品出口地
- 产品制造地
- 货物中转地
- 业务拓展地
- 商标授权地
- 仿冒严重地
- 海外参展地

商标的布局



- 商标设计时应具有全球视野，考虑商标国外注册和保护的可能



- 在认为汉字显著性较弱的国家，建议申请人在汉字商标中增加其他显著性部分，如英文、拼音、本地语言文字或图形。



不承认汉字具有显著性
(如委内瑞拉、越南、埃及、挪威)

承认汉字具有显著性，
但认为汉字显著性弱
(如前苏联各国、东南亚、非洲及中东)

承认汉字具有显著性
(如欧盟、英国、北美及大洋洲、韩国、日本以及新加坡等)

做好事前监控
进行日常防范

监控

- 商标申请监控：设立专门的知识产权部门或委托专业代理公司实时监测商标公告，建立常规化的海外商标监控系统
- 海外市场监控：通过网络或调查机构监控海外市场是否存在侵权产品
- 利用边境执法机关（海关）在进出口环节监控侵权产品

防范

- 与经销商、代理商约定知识产权归属，以及许可使用的范围、期限、方式、再许可等
- 注意防范目标市场的竞争对手、要求独家代理权的人、在展会上进行详细了解却没有合作意向的人

• 使用证据的搜集和保存——商标连续不使用撤销期限

- 美国、日本、韩国、俄罗斯、香港、台湾、菲律宾：**3年**
- 欧盟、英国、新加坡：**5年**

• 商标使用声明

- 部分国家需在注册后的规定时间内递交使用声明以维持商标有效：美国、菲律宾等

• 续展期限

- 10年
- > 10年 (如15年)
- < 10年 (如3、7年)

应对有道
有的放矢

03



海外纠纷应对指导

维权措施

维权措施	法律咨询
<ul style="list-style-type: none"> 对审查中的商标提出“第三方意见” 对公告后的商标异议 对已注册商标的无效宣告 对已注册商标的撤销 发送警告函 调解与仲裁 诉讼 协商与和解 	<ul style="list-style-type: none"> 寻求专业人士的意见 分析形势，查清对方的情况，制定切实可行的方案 充分了解发生纠纷国家的有关制度，运用适宜手段推动纠纷化解

国家	异议公告期	无效宣告提出时限	撤销时限
柬埔寨	核准注册后3个月	注册后5年内（驰名商标除外）	注册满5年
韩国	核准注册前2个月	注册后5年内（能证明恶意除外）	注册满3年
马来西亚	核准注册前2个月	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满3年 (撤销申请人举证)
菲律宾	核准注册前30天	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满3年（申请日起3年内、注册日起5-6年须主动提交适用证据）
新加坡	核准注册前2个月	注册后5年内（通过欺骗获得注册除外）	注册满5年
俄罗斯	无	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满3年
智利	实审前30个工作日	注册后5年内（能证明恶意除外）	无
南非	核准注册前3个月	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满5年
越南	公告至核准注册前	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满5年
印尼	实质审查前2个月	注册后5年内（违反公共道德除外）	注册满3年
土耳其	核准注册前2个月	注册后5年内（能证明恶意除外）	注册满5年

选择维权策略
制订维权措施

维权案例 1



German Patent and Trade Mark Office

DEUTSCH CONTACT HELP FEEDBACK LOGIN

DPMAregister

Names/numbers/search terms

Patents and utility models Trade marks Designs Indications of geogr. origin Service DPMAkurier

Register information

Please note: This English version is a non-binding translation of the German register excerpt. Only the German version of the register excerpt is legally binding.

INID	Criterion	Field	Content
	Data file	DB	DE
111	Register number	RN	
210	File number	AKZ	
540	Reproduction of the mark	MD	
550	Type of mark	MF	Word mark
551	Kind of mark	MK	Individual mark
220	Application date	AT	
151	Date of entry into the register	ET	

异议理由:

- 1) 异议人持有在欧盟在先注册的引证商标;
- 2) 被异议商标与引证商标的主要识别部分相同, 且指定的服务项目相同或类似;
- 3) 被异议商标与引证商标易于造成混淆误认, 依据德国《商标和其他标志保护法》第9条(1)的规定, 应当不予核准注册。

维权案例 2



澳門特別行政區政府經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da RAEM

純文字版 A- A A+ 搜尋 簡 | PT | EN 用戶登入

主頁 關於我們 職能分類資訊 行政服務 資料及統計 投訴建議 聯絡我們

行政服務

您在此：主頁 » 行政服務 » 電子服務 » 資料查詢 » 商標

商標

商標編號	[Redacted]	狀況			
申請日期	2024-05-02	註冊日期	2024-09-19	有效期	2031-09-19

申請人 / 權利人	
姓名 / 名稱	[Redacted]
地址	[Redacted]
國家/地區	中國內地
經營行業	<input checked="" type="checkbox"/> 商業 <input checked="" type="checkbox"/> 工業 <input type="checkbox"/> 其他

專家 吳畏

優先權

维权案例 3



Details

×

Mark Info



Application Number	[REDACTED]	Application Date	09/30/2019
Registration Number	[REDACTED]	Registration Date	12/01/2020
International Registration Number	-	Document Number	-
Trademark Announcement Bulletin Date	10/28/2019	Registration Publication Bulletin Date	01/29/2021
Trademark Announcement Bulletin Number	335	Registration Publication Bulletin Number	469
Protection Date	09/30/2019	State	-
Priority Information	-		
Nice Classes	07 / 11 / 35 / 37 /	Type	Ticaret-Hizmet
Trademark Name	[REDACTED]		
Attorney Information	[REDACTED]		
Holder Information	[REDACTED]		

• 答辩理由

- 1) 作为公司字号在先注册
- 2) 使用/销售等在先使用的证据
- 3) 海关备案登记
- 4) 在中国的注册证
- 5) 网站打印页 (当地语言)

• 不使用抗辩

- 1) 引证商标在被异议商标的申请日或者优先权日前已注册满5年
- 2) 经被异议人请求

• 与对方协商

- 1) 双方商标在中国共存, 且我方商标在中国享有在先权利
- 2) 对申请商标指定商品进行限定或删减

挑战机遇
未来可期

04

海外纠纷应对指导





标 题: 国家知识产权局 中国国际贸易促进委员会关于进一步加强海外知识产权纠纷应对机制建设的指导意见

发文机关: 知识产权局 中国国际贸易促进委员会

发文字号: 国知发保字〔2021〕33号

来 源: 知识产权局网站

主题分类: 科技、教育\知识产权

公文种类: 意见

成文日期: 2021年11月30日

国家知识产权局 中国国际贸易促进委员会 关于进一步加强海外知识产权纠纷应对机制建设的指导意见

国知发保字〔2021〕33号

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局，四川省知识产权服务促进中心，各地方有关中心；各地方贸促机构、行业贸促机构：

为深入贯彻落实《关于推进贸易高质量发展的指导意见》《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《关于强化知识产权保护的意见》，全面加强海外知识产权保护工作，现就进一步加强海外知识产权纠纷应对机制建设提出如下指导意见。

一、总体要求

（一）指导思想和原则。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时的重要讲话精神，坚持统筹协调和多方联动，立足新发展阶段，把握新发展理念，构建新发展格局，着力完善海外知识产权纠纷应对指导工作体系，加强信息服务、能力建设和支撑保



机遇

国家知识产权局商标局 中国商标网
TRADEMARK OFFICE OF CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION

请输入关键字

首页 机构概况 政策文件 商标申请 商标代理 案例评析 集体证明商标(地理标志) 国际注册

您的位置: 首页 > 通知公告

海外商标抢注预警信息

发布时间: 2017-08-31 10:41 信息来源: 工商总局商标局

近日我局收到相关函件, 称有一名外籍商人将120多个中国玩具企业的厂名及商标以个人名义在智利知识产权局 (INAPI) 申请注册, 主要涉及第28类玩具相关产品 (相关案件信息见附件)。据了解, 目前其大部分商标注册申请已经进入公告程序, 如无异议将可能在近日内获得批准。

鉴于该抢注行为一旦成功, 可能阻碍我国相关厂商的产品进入智利及南美周边国家市场, 直接影响相关企业利益, 现提醒相关企业积极通过当地法律和行政程序依法主张自身权利。

国家工商总局商标局
2017年8月31日

上海市知识产权保护中心
Shanghai Intellectual Property Protection Center

请输入内容

首页 中心介绍 预审备案 专利预审 预警平台 快速维权 综合服务 通知公告

预警项目

- 诉讼信息预警
- 商标抢注预警
- 行业预警资讯
- 海外政策法规
- 海外典型案例

“商标海外抢注预警”功能介绍

海外知识产权风险预警平台利用商标检索数据库对上海知名企业商标遭海外抢注进行常态化跟踪监测, 并将跟踪监测信息在保护中心官网及时发布, 企业可根据需要及时与上海分中心联系获取维权援助指导, 制定维权方案。

商标抢注预警

上海城市精神: 海纳百川 追求卓越 开明睿智 大气谦和

ENGLISH 网站地图 联系我们 无障碍 关怀版 繁体

上海市知识产权局
SHANGHAI INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION

请输入关键词查询

当前位置: 首页 / 政务公开 / 规范性文件

关于印发《上海市知识产权专项资金管理办法》的通知

时间: 2025-02-05

沪知局规〔2025〕1号

各有关单位:

为深入贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 进一步提升本市知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力, 支撑上海具有全球影响力的科技创新中心建设和经济高质量发展, 上海市知识产权局会同上海市财政局制定了《上海市知识产权专项资金管理办法》, 现印发给你们, 请遵照执行。

上海市知识产权局

上海市财政局

2025年1月21日

资金扶持

信息服务

知识产权纠纷应对系列培训

有效应对海
外抢注挑战

保护好自身
的品牌权益

THANK YOU!

谢谢!

海外纠纷应诉 上海九思

