

# 海外商标预警保护及应对实务指引

---

中国（深圳）知识产权保护中心  
智高点知识产权集团有限公司

## 前 言

伴随着我国改革开放的发展，新时代下的我国企业充分贯彻和借助了“走出去”的政策指引，在巩固国内市场的同时，也逐步向海外拓展，并在海外市场上利用自己的品牌优势提高了品牌竞争力。

但随着我国企业“走出去”步伐的加快，企业经济实力的不断提升，预示着企业的海外影响力也在不断提升，但同时随之而来的是企业也遭遇到越来越多的知识产权纠纷，使得企业在关注经济效益的同时，不得不考虑知识产权侵权事宜而放缓海外市场开拓的步伐。

深圳作为改革开放的前沿城市，全市企业在国内各省市内具有极高的竞争力之外，也是海外市场开拓的排头兵。因此，在企业进行海外拓展和发展的过程中，企业因知识产权侵权纠纷而影响市场开拓的情形更常见、更严重，使得海外市场的开拓逐渐举步维艰。

由于全球对知识产权保护具有地域性的限制，且各国对于知识产权保护的制度均有差异。我国企业的品牌在海外布局也就经常存在被抢注或被侵权的情况，在发生知识产权纠纷案件时，企业往往不能及时作出响应并处理。

深圳市知识产权大数据中心(下文简称“大数据中心”)受中国(深圳)知识产权保护中心(下文简称“深圳知识产权保护中心”)委托，对深圳市企业进行监控并实地走访企业后，结合企业在海外商标注册确权、维权所遇到的被抢注及被侵权的突出问题，为企业维权应对提供切实可行的操作指引，帮助企业有效维护权益。

## 目 录

前 言 .....	1
一、 企业商标海外侵权情况概述 .....	3
二、 企业海外商标纠纷应对指引 .....	4
(一) 申请前重视布局和市场监控 .....	4
(二) 确权阶段穷尽手段争取商标专有权 .....	14
(三) 日常监测或维权中积极应对 .....	17
(四) 重视日常维护和监控预警 .....	29
结 语 .....	31

## 一、企业商标海外侵权情况概述

自 2021 年 6 月开始,大数据中心受深圳知识产权保护中心委托,免费对深圳市企业的海外品牌商标注册情况进行监控事宜。经过对全市企业的筛选后,最终确定对深圳市 101 家企业进行监控并形成月度《监控预警函》。同时对监控中的 30 家目标企业进行实地走访,了解企业实际遇到的商标侵权情况。

经过对全市 101 家企业的监控和 30 家企业的实地走访后,了解到企业品牌在海外布局过程中遇到的商标权益纠纷情况主要为企业的自有商标被抢注或被侵权,同时也会遇到疑似侵犯他人的商标而被发送律师函警告的情况。

而遇到以上侵权纠纷情形时,受到海外监控的地域性以及侵权信息核查渠道有限的限制,大多数企业主要都是采取不予理睬的方式或者为避免陷入商标权益的诉讼纠纷中而直接下架疑似侵权产品的处理方式,放弃争取合法权益的机会。但也有部分企业,因自身品牌在海外布局相对较为完善且有专业的知识产权律师指导,在陷入商标权益纠纷时,能积极从容地应对并尝试与对方进行交涉沟通,尝试争取和捍卫自己的合法权益。

对于我国企业的自身品牌在海外遭受商标权益纠纷时,采取消极应对的处理方式,深究背后的原因主要包括:(1) 海外商标纠纷与国内商标侵权纠纷相比,受地域的限制,我国企业如需维权,就要对企业的经济实力和纠纷国家的知识产权保护制度均需要有一定的了解,但企业对海外品牌知识了解相对匮乏,难以应对;(2) 由于侵权行为

的跨地域，企业在搜集侵权取证和保存证据上存在一定的难度；（3）企业品牌海外布局时间滞后，因丧失了商标权而陷入被动状态，在维权过程中丧失积极争取的底气；（4）企业在权衡商标侵权维权成本和维权成功率时，因为维权成功率偏低而放弃维权。

但，企业对于侵权行为的消极处理方式必将导致抢注人和侵权人更加肆无忌惮地继续侵权和抄袭品牌，进而威胁到企业原有的市场份额，甚至最终退出该市场。因此企业在海外发生商标被抢注或被侵权等行为时，在态度上就应当强硬地回应并采取积极的方式应对，坚决打击侵权行为。

另，从长远发展考虑，对于海外发生的商标权益纠纷案件，企业除了在一开始时就坚持积极应对外，更需要在策略上从长计议，针对具体的侵权案件具体分析处理，并综合考虑企业的发展需求、维权成本和品牌声誉维护等因素，最终制定出效果最高、效果最好、最有利于企业的应对方案。在商标侵权纠纷案件中，除了企业的商标权很重要外，搜集到对方疑似侵权的证据以及自有品牌使用和推广等使用证据也是关乎企业在案件纠纷中成败的一个重要因素。因此，建议企业应当高度重视证据的搜集和保存，为后期的维权应诉程序做好准备。

为了协助企业更好地应对海外商标权益纠纷案件，深圳知识产权保护中心对企业商标品牌在海外布局和商标权益纠纷环节提供以下指引建议。

## 二、企业海外商标纠纷应对指引

### （一）申请前重视布局和市场监控

## 1、构建商标监测预警体系，对海外商标和市场实行动态监控

企业在进行海外市场拓展前，可提前对核心的海外市场或企业的主打品牌进行监控，充分了解海外市场的情况，再综合考量海外布局和市场拓展事宜。建立完善的商标监控预警体系，对企业的核心品牌在海外重要市场进行监控，可帮助企业了解海外市场现状，是企业海外布局的重要环节之一。

海外市场的监控，既可实现企业在海外市场开拓前的市场调查，规避侵犯他人的合法权益，同时企业可通过排查海外市场现有产品的现状和市场份额情况，可帮助企业从市场的饱和度等方向综合考虑该地区的市场开拓必要性权衡利弊。如企业已经完成对该市场的开拓工作，海外市场的监控工作则可通过监控及时发现疑似侵权产品，有利于企业及时采取有效措施处理侵权行为，从源头上杜绝他人的侵权行为，保障企业所占有的市场份额不受影响。

对企业主打品牌商标的海外监控，可帮助企业了解该品牌在海外注册的情况，以及主动监控发现品牌是否有被他人抢注。如一旦发现被抢注的，可结合商标的状态针对性地采取措施，及时阻止他人商标确权，规避后期投入更多的成本处理已确权的抢注商标。同时，海外商标的监控也可帮助企业综合评估在该国家或地区申请注册该商标的成功率，避免因未提前检索、了解品牌近似情况，盲目递交注册申请导致商标被驳回，造成企业在知识产权保护上增加不必要的费用投入。

总而言之，海外商标和市场的监控，是企业了解海外市场动态的

一种方式，有利于企业在品牌布局中综合考虑各种因素而针对性地采取布局策略，是规避企业陷入不必要的商标侵权纠纷案件中的重要环节之一。

### (1) 商标监测

对于企业的核心商标和重要商标，企业可通过对重要的国家或地区的商标申请、初审或注册公告的状态进行针对性监控，如发现他人有注册相同或近似的商标，以便及时采取有效的措施处理。

同时，基于部分国家和地区的商标注册制度的不同，其对于商标近似度的审查采取消极的公示方式，即国家和地区对于商标的近似度审查采取形式审查便将商标公示，如在公示期间内无他人提起异议申请的，该商标将顺利初审，即使存在高度近似的情形。因此，对于这些国家和地区的商标公告信息，就很有必要主动监控。只有通过主动监控才能及时发现相同或近似的商标，并在公告期限内对其提起异议申请，阻止其注册公告。

对商标监测的工作既可以由企业内部的知识产权部门负责，也可以委托专业的第三方机构（如商标代理机构、律所、专业的商标监控机构或协会等）来实施。对于监控方式，企业和机构可利用各国官方网站的商标数据库或者专门的数据库供应商来实现监控数据的获取。

由于我国政府对知识产权保护日益重视，除了政府政策支持外，国内各省市内也有越来越多具有能实现商标动态监控功能的知识产权保护中心的成立，它能实现针对重点国家或地区的监控功能。企业

也可以借助这些保护中心的力量，构建严密的商标监测预警体系，监测商标抢注和商标侵权行为，以便及时发现侵权情况和采取应对措施，及时解决纠纷。

**重点监测对象：**对海外经销商或代理商、同行业的对标企业的商标申请进行重点监控

企业的海外经销商或代理商未经同意或授权而非法抢注供货方商标的案件频频发生，有的是直接以经销商或代理商的名义进行注册，而有的是以经销商或代理商的关联公司、家属、亲戚或其合作伙伴等名义进行注册。有业务往来的上下游客户往往会利用企业对商标保护的漏洞抢注商标从而冲击企业在该国家或地区的市场占有率。同行业的对标企业以为产品或消费群体的高度重合，存在极高的产品侵权可能，随之而来的极有可能是商标假冒、仿冒等侵权行为。

## (2) 市场监测

市场监测主要是通过对企业的目标国家或地区的商标的使用情况进行监测，以发现是否有他人使用相同或近似的商标，如发现有假冒仿冒的侵权行为，便可采取相应措施处理。同时，企业通过对重点目标主体（不限于生产商、经销商等）进行监控调查，搜集侵权相关证据，为下一步采取法律行动、商业谈判等做好准备。

### 2、“市场未动，品牌先行”，高度重视海外品牌布局

对于海外市场的布局，企业应当秉持着“市场未动，品牌先行”的品牌保护意识，因为完善的海外商标布局是企业海外维权过程中的重要环节，能帮助企业在海外谈判中扭转被动的地位，掌握谈判的主动权。

由于知识产权保护具有地域性的限制，在某一个国家申请注册的商标仅能获得在该国家或地区的专有权保护。因此，这也要求企业可优先在重点的国家和地区及时完成商标注册布局工作，提前获取商标的专有权，这也是规避他人抢注最有效的方式。重点国家和地区的布局，也应当不限于企业的核心、重要及潜在市场、企业的生产商、代理商所在地区或产品实际销售地区等。

同时，企业在对应国家或地区获得商标注册专有权外，企业也可依据商标专有权直接请求当地的官方行政和司法部门采取行政措施（如海关扣押）或向法院提起诉讼，借助官方的行政及司法力量保障企业的合法权益。

## ● 海外商标注册方式

目前，大多数国家或地区的商标注册保护都采用先申请原则，因而尽快完成海外商标注册的布局工作至关重要。企业认为的核心商标和重要商标，除了在国内进行注册申请保护外，还应及时在海外的重点国家或地区进行注册申请，主要包括产品的生产地区、产品或服务目前实际销售的市场和潜在市场等，做到“市场未动，商标先行”。

企业在海外商标注册布局时，可以根据商品和服务的特点以及企业发展战略需要，优先在核心类别和重要类别上进行重点规划布局。如有必要，甚至还可以扩大商品和服务的注册范围（如上下游企业涉及的商品/服务、核心/重要/关联类别或热门的重要类别等），从而更好地保护企业的商标权益。

企业的商标顺利确权后，既可以避免商标在海外被他人抢注，也可以在遇到商标侵权时主动用自身的商标权警告他人的侵权行为，甚至在谈判中掌握主动权。对于海外商标注册的方式，企业可以选择以下三种方式进行注册。

### (1) 单一国家商标注册

企业可根据自身的发展战略需要选定商标注册布局的国家或地区后，综合考虑对应国家或地区对知识产权保护的相关规定，针对性地向对应的国家或地区的知识产权部门递交商标注册申请。

**适用情形：**海外布局市场相对较少的企业；产品类型单一固定的企业

**保护效果：**在对应国家取得商标权保护

**优势：**

- 1) 单一国家商标注册申请相对较为灵活，这种方式无需原属国家或地区的注册基础，在类别和服务选择上更自由；
- 2) 由于单一注册前也同时进行商标近似检索，注册风险相对较低；
- 3) 单一国家申请注册方式，企业在选择产品或服务上更贴合企业自身情况或发展战略需要，针对性较强。

**劣势：**

1) 由于是单一申请形式，如企业布局的海外市场较多的，由于各国法律规定有所差异，针对性递交申请的程序繁琐、工作量大；

2) 成本高；

3) 后期的管理难度大。

## (2) 通过区域性国际组织递交商标注册

目前,世界范围内提供区域性商标注册保护的国际组织主要有两个:一个是欧盟,负责商标申请注册的主管机关为欧盟知识产权局(EUIPO);另一个是非洲知识产权组织(OAPI),由于该组织下各成员国国内尚无专门的商标法律保护制度,只能统一受该组织管理和约束。

**欧盟商标注册保护范围:**奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、捷克斯洛伐克、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉托维亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚。

**非洲知识产权组织商标注册保护范围:**喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、刚果、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦(象牙海岸)、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗。

**适用情况:**企业需要申请商标注册的国家或地区较多且集中在某一个区域内的,可以选择向有关区域性国际组织的商标主管机关申请注册

**保护效果:**在该国际组织的各个成员国获得保护

**优势:**

1) 与单一国家注册相比,申请费用较低:通过组织申请,一经申请并取得授权后,就等于在组织的成员国内获得保护,而不必在成员国内单独申请,可大幅降低注册商标成本费用。

2) 商标使用定义广,商标因不使用而被取消的风险低:对于商标

使用证据的提供，企业在任意一个成员国内使用了该商标，在使用证据认定上即视为该商标在使用中，商标因不使用而被取消的风险低。

3) 商标保护范围广：如欧盟商标，欧盟商标协议作为多个国家签署承认的法律条款，当欧盟商标发生法律纠纷并取得裁决后，可以直接在欧盟成员国范围内获得执行，大大降低了欧盟商标维权的成本。

4) 商标优先层级高：如果在欧盟任意成员国内已经注册了商标，则在申请欧盟商标时可享受优先权。同时，如果某商标在巴黎公约成员国成功取得商标，只要在 6 个月内申请欧盟商标，也可取得优先权。

**劣势：**商标需要具有较强的显著性

由于组织中存在多个国家，在商标注册申请过程中，如对应某一个国家对商标注册提出异议，整个商标的确权进程将受阻。如：欧盟对商标的显著性要求很高，成员国中只要一个成员国有有人提出异议，且异议成立的，商标的注册申请将会被退回。

### (3) 马德里国际注册

马德里体系是世界知识产权组织（WIPO）管理的商标国际注册体系。中国是马德里体系的成员国之一，我国申请人只需要通过该体系提交一份申请，便可在该协定中多达 100 多个国家中指定多个缔约国申请保护。

**适用情况：**国内商标已确权且企业需要申请注册的国家或地区较

多的，可尝试该种方式。

**保护效果：**提交一份申请，便可在多达 100 多个国家申请商标保护。

**优势：**

1) 节省时间：商标局在申请手续齐备的情况下，编定申请号，并将申请材料移交国际局。企业在申请中指定的国家根据各自的国家法律受理保护申请。从国际注册日期起算，如果被指定国在规定的期限内（依照协定为 12 个月，依照议定为 18 个月）没有向国际局发出驳回通知，该商标将在该国自动获得保护。

对于国际注册日期，国际局如果在国家商标局收到国际注册申请之日起，两个月内收到商标局递交的商标注册申请，商标局的收文时间便为国际局的收文时间，即该商标的国际注册日期；如果超出两个月收到该商标注册申请的，国际局则以实际收到该商标注册申请的日期作为国际注册日。

2) 节省成本：相对于单一申请，通过马德里申请注册商标成本相对较低。

3) 程序简化：商标注册申请时，只需要递交一份申请

**劣势：**

1) 申请注册需要以国内的商标申请或注册作为基础。也就是，我国申请人需先在国内提交商标注册申请，获得受理通知书或注册证书后，才能通过国家知识产权局商标局向 WIPO 提交国际商标注册申请。

- 2) 申请注册商标必须和基础注册或申请的商标图样完全相同。
- 3) 在商标国际注册的前 5 年内, 国际商标的有效性取决于国内原始申请或注册商标的有效性。

## ● 重点国家商标自助检索途径及方法

### (1) 单一国家申请注册

企业如果选择单一国家申请注册商标的, 一般需要在对应国家的知识产权局官网上进行检索查询近似情况。

附: 部分重点海外国家或地区商标查询网站

国家或地区	查询网站
日本	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/</a>
菲律宾	<a href="https://www.ipophil.gov.ph/">https://www.ipophil.gov.ph/</a>
美国	<a href="https://www.uspto.gov/">https://www.uspto.gov/</a>
马来西亚	<a href="https://www.myipo.gov.my/en/home/">https://www.myipo.gov.my/en/home/</a> <a href="http://www.myipo.gov.my">http://www.myipo.gov.my</a>
英国	<a href="https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office">https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office</a> <a href="https://www.gov.uk/search-for-trademark">https://www.gov.uk/search-for-trademark</a>
新西兰	<a href="https://www.trademarkhost.com/trademark-registration-new-zealand">https://www.trademarkhost.com/trademark-registration-new-zealand</a>
新加坡	<a href="https://www.iponz.govt.nz">https://www.iponz.govt.nz</a>
印度尼西亚	<a href="http://www.dgip.go.id">http://www.dgip.go.id</a> <a href="https://pdki-indonesia.dgip.go.id/">https://pdki-indonesia.dgip.go.id/</a>

### (2) 通过区域性国际组织递交商标注册

企业如选择通过向区域性组织递交商标注册申请的, 则只需要在对应组织上查询商标的近似性即可。

**欧盟商标局官网：**<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

**非洲知识产权组织官网：**<http://www.oapi.int>

### (3) 马德里国际注册

企业如果是通过马德里途径申请商标的话，需要在我国国内有先行确权的商标，然后通过马德里商标系统递交注册申请，指定对应的海外国家。

**马德里商标查询网站：**<https://www.wipo.int/madrid/en/>

## (二) 确权阶段穷尽手段争取商标专有权

企业在海外布局中，在着手准备商标申请时，如发现自有的核心商标品牌已经被他人抢注的，可结合抢注商标所处的不同阶段采取针对性的处理手段，争取商标权益。

### 1、对审查中的商标提出反对申请

抢注人递交商标注册申请后，在商标的审查阶段，商标所有权人或利害关系人发现疑似抢注商标存在：（1）与企业的在先申请或注册的商标构成近似；（2）申请人是恶意抢注的；（3）是对知名商标品牌的恶意傍名牌行为；（4）属于不正当竞争等行为等情形的，可以以商标申请人侵犯企业的商标在先权等作为理由，主动对审查中的商标提出书面反对申请，阻止该申请中的商标顺利通过初审和确权。

对于企业或利害关系人提出的反对意见，如果最终获得了审查员的认可并采纳的，则会做出对申请中的商标不予核准注册的决定，进而从源头上扼杀他人继续侵权的可能，避免造成实质性的损害。

目前，全球范围内采取反对程序的国家主要有韩国、俄罗斯、白俄罗斯、巴西和秘鲁等国家。

## 2、对申请中的商标提出异议申请

我国的企业如果发现自己的商标在海外有被抢注的情况时，一般可以在异议公告阶段对公告的初审商标提出异议申请，阻止该商标被予以核准注册。

商标的异议公告程序是目前全球大多数国家和地区在商标注册流程中设置的重要阶段之一，但不同的国家和地区之间的在程度上有一定的差别，主要是有一些国家或地区会采取先公告后审查的方式，也就是将异议公告程序前置到实质审查程序之前，主要有葡萄牙、巴西和中国澳门等国家和地区。还有一些国家和地区是先行核准商标的注册手续，然后再安排异议公告，主要有朝鲜、德国和中国台湾等。另外，也有部分国家和地区没有设立异议公告制度，如马尔代夫。

## 3、对已注册的商标提出无效宣告申请

企业如发现他人已经顺利注册的商标存在侵权的，还可以尝试以无效宣告的方式对注册商标予以无效申请，争取自己的合法权益。对于注册商标的无效宣告申请有时间限制，大多数国家和地区对时间的要求为：在争议商标注册之日起5年内提出。如注册已满5年的，则一般不再支持以该理由维权。

### 附：部分重点国家的商标无效宣告制度

国家	受理部门	无效宣告申请期限
柬埔寨	柬埔寨知识产权	商标注册后5年内
韩国	韩国知识产权审判和上诉委员	商标注册后5年内
马来西亚	马来西亚高等法院	商标注册后5年内
菲律宾	菲律宾知识产权法律事务所	商标注册后5年内

国家	受理部门	无效宣告申请期限
新加坡	新加坡知识产权局	商标注册后 5 年内
俄罗斯	俄罗斯联邦知识产权局	商标注册后 5 年内
智利	智利工业产权局	商标注册后 5 年内
南非	公司和知识产权委员会或南非高等法院	商标注册后 5 年内
越南	越南国家知识产权局上诉委员会	商标注册后 5 年内
印度尼西亚	印度尼西亚商事法院	商标注册后 5 年内
土耳其	土耳其知识产权法院	商标注册后 5 年内

#### 4、对已注册的商标提出撤销申请

对于已核准注册且注册时间已经超过 3 年或 5 年的注册商标，由于不再符合无效宣告申请的条件，如企业需要继续对该争议商标采取处理方式的，可尝试提撤销申请。

对于注册期满 3 年或 5 年的注册商标（一般为 5 年），大多数国家和地区有法律明文规定“企业无正当理由，连续多年不使用商标的”，他人可依照法律规定对其提起撤销申请，企业需要根据规定提供该商标在指定时间内的商标实际使用证据。对于无法提供使用证据证明商标有在符合法律法规规定的“使用”情形的商标，将会被依法予以撤销。

另外，有部分国家和地区的法律有规定，注册商标从申请日起满 X 年，注册日满 Y 年后需要主动向主管部门提交该注册商标的使用证据，如无法提供或不如期提供的，也将默认不使用而依法撤销该注册商标。

因而，对于超出注册期满、不能通过无效宣告处理的商标或者企业发现他人明显是抢注或囤积商标而不实际使用的注册商标，企业均

可通过主动提出撤销申请的方式，撤销侵权商标。

#### 附：部分重点国家的商标撤销制度

国家	受理部门	无效宣告申请期限
柬埔寨	柬埔寨知识产权	注册满 5 年
韩国	韩国知识产权审判和上诉委员	注册满 3 年
马来西亚	马来西亚高等法院	注册满 3 年 (撤销申请人有举证责任)
菲律宾	菲律宾知识产权局	注册满 3 年 (申请日起 3 年内、注册日起 5-6 年须主动提交使用证据)
新加坡	新加坡知识产权局	注册满 5 年
俄罗斯	俄罗斯知识产权法院	注册满 3 年
智利	/	/
南非	公司和知识产权委员会或南非高等法院	注册满 5 年
越南	越南国家知识产权局	注册满 5 年
印度尼西亚	印度尼西亚商事法院	注册满 5 年
土耳其	土耳其知识产权法院	注册满 5 年

### (三) 日常监测或维权中积极应对

#### 1、向抢注人或侵权人发送警告函

在商标纠纷案件中，在发现商标侵权嫌疑的初期阶段，发送警告函是常见的处理方式，该方式成本相对较低，同时也对他人的侵权举动具有威慑的作用，通过发送预警函可直接向商标侵权人或抢注人传达“其的侵权行为已被我方发现，且我方已采取了一定的措施在准备维权”的信号，劝阻和告诫侵权人马上停止继续侵权的行为。

而商标侵权人或抢注人在收到警告函时，一般情况下会放弃继续侵权的行为，则警告函实质上起到了震慑的作用，打击了侵权行为。但，有部分侵权人可能会继续无视警告，依然继续侵权，即使无法在

短期内打击到其的侵权行为，但警告函也可以作为我方在后期谈判或诉讼中的侵权证据材料提供，证明我方已经在合理时间内提醒过侵权人，但其明知侵权还故意继续侵权，存在主观上的恶意侵权行为。从而为后期我方在谈判中对赔偿金额有更多的主动权，也可借由该证据佐证对方的主观恶意性牵制侵权人，以进一步推进谈判或和解相对较为快速的处理方式，减少行政资源的投入，大大提高处理纠纷的时效及降低诉讼成本。

## 2、谈判和和解

在商标纠纷案件中，企业如果能和侵权人或抢注人通过谈判达成一致共识的，双方当事人双方都更愿意先行采取谈判及和解的方式解决纠纷，而不是对簿公堂。因为与诉讼相比，谈判和和解的费用成本比通过司法途径维权低，且时间周期也更短，总体成本更低。

但基于双方利益的冲突和不同侧重点的考量，双方在谈判和和解的道路也相对较为繁琐，需要双方通过多次的沟通、否定、提出新的谈判方案、修改、继续谈判等重复循环的流程，经过谈判和妥协才能最终达成一致的谈判和解方案。在繁琐的谈判过程中，往往掌握主动权的一方更有话事权从而使得对方妥协接受和解方案。甚至，有时为了给侵权人或抢注人一定的压力推动谈判和解结果的出现，企业需要在谈判的同时，一并提起诉讼以牵制侵权人或抢注人，并在最终达成和解后才能撤回起诉申请。

## 3、寻求行政救济

由于地域的限制，即使在当下互联网高度发达的时代，对于海外

发生的实质侵权事件，我国企业也无法凭借自身的监控或通过高成本的投入实现实时监控海外商标和市场，因而，这就需要借助海外国家或地区的行政保护措施对我国企业的合法权益进行保障。海外国家或地区的行政措施主要包括行政司法机关的日常监管和行政执法，主要包括海关、警察局或市场反垄断局等。

企业如需申请海外国家或地区的行政救济的，需要提前了解当地有关行政部门的行政职能和规章制度要求，按照当地机构的相应规定，程序上完成相关的备案或申请才能获取到相应的行政救济。如果企业需要实现海关依职权扣押拦截进出口的侵权的货物的话，则一般需要企业在当地完成商标注册申请并在当地的知识产权海关备案部门完成知识产权海关备案工作。

#### 4、调解或仲裁

在商标纠纷案件中，除了直接诉讼外，企业一般可以根据是否与侵权方存在合作以及合作中约定的纠纷处理方式来处理权益纠纷事宜，主要为：企业可选择调解或仲裁的方式来解决纠纷。调解协议或仲裁协议在法律效力上与法院判决书具有同等的约束力，企业可依据调解协议或仲裁协议要求侵权方执行相应的责任或赔偿。如无法达成一致或对方放弃执行约定的，则可再通过诉讼的方式来维权。

#### 5、诉讼程序

诉讼程序是海外商标侵权纠纷案件中重要的维权方式之一，也是商标权益纠纷案件处理中较为有效的维权方式。随着各国法律制度的不断完善以及企业海外维权经验的不断提高，越来越多的企业尝试通

过诉讼的方式争取合法的权益。

当发送警告函、谈判与和解等方式无法打击到侵权人或抢注人的违法侵权行为的，企业便可尝试通过向法院提起诉讼方式来维护自己的合法权益。与其他方式相比，诉讼的维权方式一般时间周期较长以及诉讼成本较高，但这也是打击违法侵权行为的最有力的方式。

为了提高案件的诉讼成功率，企业在咨询专业知识产权机构或委托律师诉讼时，建议优先选择侵权所在地国家当地的律师，这样既能弥补我国企业对海外国家当地法律了解有限的不足，同时也能最大程度地利用该律师对该国法律的了解程度、办案经验和本土资源，为案件提供最佳的服务。

- **企业作为原告或被告时，代表了不同立场，采取的维权措施存在不同**

在商标权益纠纷案件中，企业作为原告或被告的不同身份，对其采取应对的方法和侧重点也有所不同。

- (1) 当企业为原告，即被侵权人或抢注人时，往往更占据主动权，可采取的维权手段较多**

企业作为原告时，该种情况下一般是企业通过主动或被动的方式发现了他人的侵权行为。该种情况下，可选择的应对方案相对较多。

我方企业作为被侵权人或抢注人，发现海外企业存在侵权行为的，可尝试：

**前期：**①收集对方侵权的证据，并发送警告函震慑侵权人要求停止侵权行为；②如有海关备案制度的，提供证据要求海关扣押、查封侵权货品。

**中期：**①根据对方收到警告函的应对态度，评估谈判的可行性，寻找机会和解。②如侵权证据确实充分且无和解可能的，咨询律师团队准备诉讼。③收集抢注人抢注商标的相关证据，根据被抢注商标所处的不同阶段采取针对性的处理手段，争取商标权益。

**后期：**继续对其进行监控，以防再次侵权。

## **(2) 当企业作为被告时，适当自查并积极应对**

当我国企业在海外商标纠纷案件中作为被告陷入纠纷争议时，一般是较为被动的一方，也是企业最不愿陷入的情形，但企业也应当积极主动应对。如企业收到对方企业的侵权指控时，可尝试从以下几个方面积极应对：①企业内部自查自检，核查指控的所谓侵权行为是否属实，并咨询知识产权专家及律师，综合评估是否构成侵权；②如发现是侵权的，主动规避并停止侵权行为；如不属于侵权行为的，则可着手准备商标合法权益的证据或不侵权的抗辩事由，在对方规定的时间内回复相关函件并说明事由；③资料收集，做好应诉准备，例如证据搜集和整理，律师指导团队的选择和筛选等。

商标不侵权的常见抗辩事由主要有：①使用的商标是自有的在先注册商标；②在先使用及在先权利抗辩，前者指在权利人注

册商标前，已经使用了相关商标，后者指商标注册前他人已获得的著作权、名称权、外观设计专利权、肖像权、姓名权等；③标识使用不会造成产品来源混淆抗辩；④合法来源抗辩，免除赔偿责任；⑤原告恶意抢注、恶意诉讼抗辩。在应对相关诉讼的同时，可以同时对相关商标提起无效、撤销的行政、诉讼程序。

#### ◇ 律师函的处理方式

作为被告时，我方企业知晓自己“侵权”的方式，往往是收到对方的律师函，对于律师函的处理，企业可参考如下：

##### 1) 核对律师函的基本信息

核对权利人所主张的知识产权与涉嫌侵权产品是否相符，核对涉嫌侵权产品是否为本企业生产、销售、许诺销售或进出口，律师函的发出是否为权利人或其许可人的真实委托等。如果相关事项并不相符，则不用采取进一步措施。

##### 2) 分析律师函的具体内容

了解并分析权利人的具体意图及企业所处境况，包括律师函的目的（是要签订许可协议而获得许可费，还是企图妨碍我方进入市场或逼迫我方退出市场）、严重性（协商和起诉更侧重于哪一种）、紧迫性（是否有明确时限的要求、时限是否很短）、接受要求事项的可能性和协商的可能性等。

##### 3) 开展分析评议

针对律师函中提出的实质性内容进行分析评议。

例如，针对提出企业产品侵犯知识产权的律师函，企业应开展涉嫌侵权产品究竟是否构成侵权的分析评议工作。该项工作可选择委托当地的律师事务所或知识产权服务机构完成。

#### 4) 确定纠纷应对方案

根据实质内容分析评议结果，选择合适的纠纷应对方案。

A. 如果分析评议结果显示产品不构成侵权，企业可采取积极应对方案，强调产品不构成侵权，并注意将分析评议报告留存，后期如诉讼，可作为非故意侵权的证据。

B. 如果分析评议结果显示存在一定侵权风险的，可提前制定应对方案，视情况采取规避设计方案、无效对方知识产权或停止使用、积极沟通提出合理谈判方案等。

#### 5) 回复律师函（注意律师函限定的回信期）

对律师函的回复应当简略冷静、简略叙述，只记录必要的事项。

对律师函视不同情况可采取不同策略，具体包括：

A. 暂定性回复：确定将如实进行检查分析、但检查、分析、搜集资料等需要一定时间、暗示愿意良好地解决纠纷等；

B. 实质性回复：

a. 确认产品不构成侵权，简述不侵权理由，概述对方指责毫无道理；

b. 存在侵权可能，愿意立即停止侵权，并同意双方对纠纷进行和解。

## ● 是否诉讼或应诉评估方法

虽然法律赋予权利人通过诉讼或仲裁途径解决争议纠纷的权利，但是诉讼毕竟是耗费时间、精力、金钱的一项法律行为，更重要的是，可能会对企业今后的交易带来负面影响，故诉讼并非争议解决的唯一方式。当争议或纠纷出现时，作为一个理性的商业主体，应当全方位评估和考虑后再做出是否应诉的决定，一般应当考虑一下因素：

### (1) 诉讼成本及诉讼成功率

诉讼成本包括诉讼本身的诉讼费用（案件受理费、诉讼保全费、保证金），公证费、翻译费、评估费、外聘律师费以及案件因在境外而此衍生的差旅费、聘请当地律师协助的费用等。如通过证据整理发现侵权事实认定难度较大，律师反馈成功率相对不高的，则应当慎重选择诉讼，而是优先考虑谈判、和解或仲裁等其他手段先行处理。

### (2) 对企业品牌声誉的影响及市场份额的影响

海外企业的侵权行为已经使得企业的海外市场份额被压缩，市场假冒或仿冒企业等混淆行为的出现已经严重影响企业的品牌声誉和商业价值的，企业应当高度重视，并尽可能采取周期段、打击效果明显的手段优先遏制。同时企业如陷入诉讼风波，企业的合作方和投资方对于企业的风险评估认知加大，进而影响投资者对企业稳定发展的信心，不利于企业的长期发展。

## ● 选任律师的方法及构建诉讼团队策略

知识产权诉讼案件中的律师，一般要求对知识产权及法律法规有一定的了解，同时由于是海外商标纠纷案件，跨地域性的案件还需要对商标纠纷所在地的法律有一定的了解，因而，在海外商标权益纠纷案件中，企业在选择律师时，建议由国内知识产权经验丰富的律师与海外纠纷所在地的、对知识产权有一定了解、诉讼经验丰富且对当地知识产权法律了解的律师一并对诉讼案件准备诉讼事宜。海内外律师团队组合的形式，既能实现双方有效沟通，同时可利用当地律师的资源优势，推动案件顺利进行。

### (1) 中国律师的作用：

- 1) 通过与企业的沟通过，可确认企业的国内知识情况
- 2) 利用律师的优势，协助企业收集商标相关证据
- 3) 利用国内知识产权知识，为企业海外侵权提供参考意见
- 4) 作为与海外律师沟通的中间桥梁，传达企业的诉讼诉求和协助海外律所准备相应的应诉材料

### (2) 海外当地律师的作用：

- 1) 了解当地知识产权法律法规，可为企业提供给有效的应诉意见
- 2) 充分利用和发挥其在当地的司法资源，为企业诉讼案件穷尽诉求
- 3) 开庭应诉及材料递交便利及时，诉讼效率高
- 4) 可利用自身的诉讼经验，初步评估诉讼成功率并为企业提

## 供更高效、实用的维权途径

### ● 海外维权的主要证据清单

(1) 企业对争议商标的在先权利证据:如在先注册申请记录及明细、销售合同、票据等

(2) 商标品牌知名度证明证据:如知名商标、驰名商标证据、网站宣传推广、广告宣传证据

(3) 企业发送给侵权人的警告函等文书

(4) 侵权人侵权的证据:如商标/产品侵权样式等

(5) 被侵权人恶意抢注或侵权的证据:如代理商、生产商等合作方明知该品牌的存在而恶意抢注或侵权的证据

(6) 海关查封、扣押的侵权货物等

(7) 参加展会或商业交谈会的图片及产品图样等

(8) 其他不承担侵权责任的免责证据等

### ● 海外维权的资源利用及降低费用建议

品牌作为企业推广宣传的门面,做好知识产权的保护能为企业的海外市场布局保驾护航,因而应当高度重视知识产权的保护。

为了对企业实现侵权监控,企业可以通过内部形成完备的知识产权保护体系,自行对企业的核心品牌在核心的海外国家和地区实行监控,及时发现海外侵权行为。

但由于跨地域的影响,且一般企业对海外国家的知识产权法

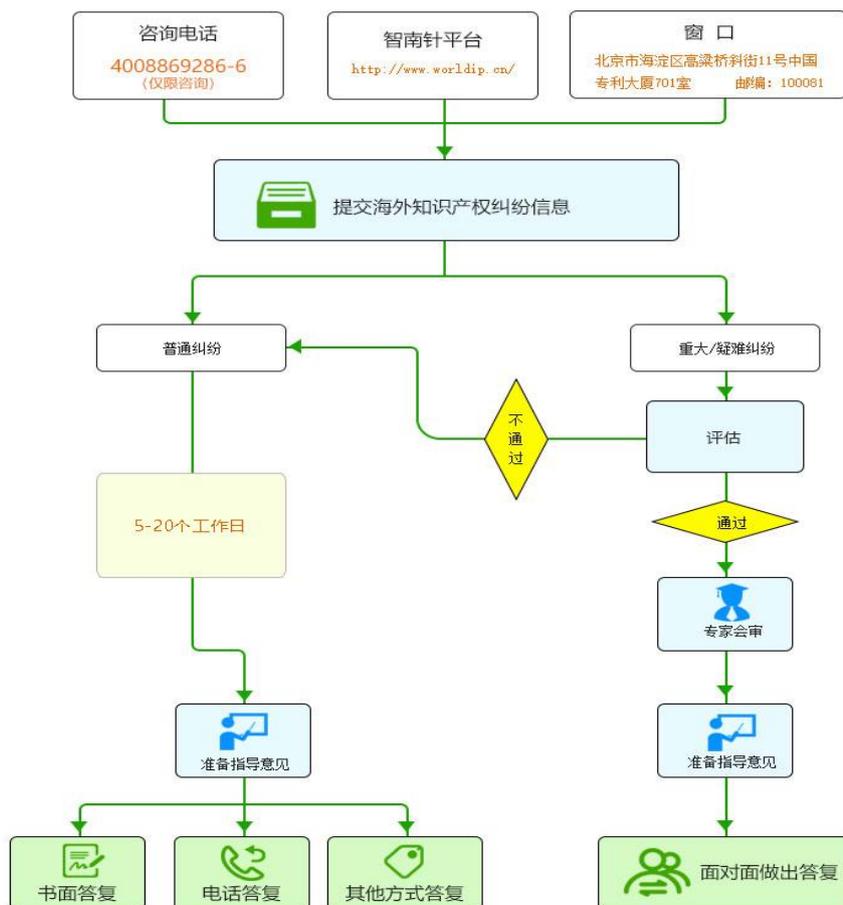
规的了解相对匮乏，因而投入的时间成本和人力成本相对较大，大部分企业难以实现自我监控。因而企业需要借助国家或组织的资源实现监控数据反馈，目前深圳市企业可尝试通过一下途径获得维权助力：

(1) 国家海外知识产权纠纷应对指导中心

在国家知识产权局知识产权保护司指导下成立，旨在聚焦海外知识产权纠纷应对中存在的难点和痛点，构建国家层面海外知识产权纠纷信息收集和发布渠道，建立中国企业海外知识产权纠纷指导与协调机制，提高企业“走出去”过程中的知识产权纠纷防控意识和纠纷应对能力。

**附：国家海外知识产权纠纷应对指导中心网站链接及海外纠纷应对指导流程**

<https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=jfzdxxgl&a=init&id=2>



## (2) 中国（深圳）知识产权保护中心

深入开展海外风险预警监测、海外纠纷应对指导、海外信息收集共享和海外维权意识提升等工作，建设海外法律信息库、案例库、专家库、服务机构库，持续完善海外维权工作体系，为深圳企业提供更加高效、便捷的海外知识产权风险防范和纠纷应对服务。

**附网站链接：** <http://www.sziprs.org.cn/>

## (3) 深圳市知识产权大数据中心

大数据中心是由政府部门主管的知识产权大数据平台，囊括了中国大陆地区 4350 万条商标信息数据以及 WIPO（世界知识产

权组织) 181 个国家的 4165 万条商标信息数据, 可为企业提供海外商标侵权数据。

#### (4) 知识产权海关保护备案系统

我国企业只要在该系统完成注册商标申请保护备案工作后, 海关便可依据职权拦截、扣押疑似侵犯企业商标所有权的侵权产品进入我国市场, 损害企业合法权益。同样的, 企业如果在海外对应的国家海关系统依照该国法律法规的规定完成知识产权备案工作, 则也能相应地取得该国海关主动拦截、扣押侵权产品流入该国市场。

#### (5) 知识产权代理机构或律师事务所

知识产权代理机构长期从事知识产权代理工作, 相对企业而言, 对重点国家和地区关于知识产权的法律保护相对较为了解, 知识产权律所的律师因为丰富的知识产权诉讼经验, 对于知识产权侵权的判定和应对策略相对更有经验, 企业也可通过委托第三方的方式获取知识产权维权支持服务。

### (四) 重视日常维护和监控预警

#### 1、重视海外商标预警保护监控

对于海外商标侵权监控, 企业可以自行监控商标和市场上的侵权情况, 同时也可以借助各地区设立的知识产权保护中心的资源对企业的重点品牌实行监控, 及时发现侵权行为并采取相应的措施处理。例如中国(深圳)知识产权保护中心和深圳市知识产权大数据中心。

#### 2、重视证据的收集和保存, 为应诉做好准备

在商标权益纠纷中，商标在先证据（使用证据、注册证据）作为证明企业合法权益的重要环节，是企业精准打击他人抢注或侵权行为的直接证据。另外，使用证据的合理保存和归档也可应对他人对企业的有效注册商标提出的撤销申请。甚至，在商标侵权诉讼案件中，证据甚至是整个案件成败的决定性因素，因而在日常商标管理和维护中，企业应当高度重视证据的力量，做好商标相关证据的保存和归档工作，为后期商标撤销答辩和诉讼应诉做好准备。企业在商标使用过程中，应当注意以下证据的保存：

（1）企业对商标所享有的所有权或其他在先权利：如商标权、字号权和著作权等。

（2）自有商标在注册国家的使用证据：如货物进出口合同、销售合同、货物提单或票据、价目表等。

（3）商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上的证据。

（4）能证明品牌知名度的证据：如作为知名商标、驰名商标的相关证据

（5）对方恶意抢注的证据：如商业合作的关系证明文件、品牌宣传证据等）。

（6）商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料。

### **3、寻求政府或行业协会帮助，多途径发现商标侵权行为**

知识产权保护作为我国重点关注的领域之一，国家除了在政策上

高度重视外，知识产权海外维权机制也在不断的完善中，国家的有关主管部门和行业协会等机构也在持续为企业的海外维权工作助力，企业可尝试向他们寻求帮助。

为了解决海外知识产权纠纷应对中存在的难点和痛点，构建国家层面海外知识产权纠纷信息收集和发布渠道，在国家知识产权局知识产权保护司指导下，我国依法设立了国家海外知识产权纠纷应对指导中心帮助企业提高应对纠纷处理的能力。

同时，各省市地区也有专门针对知识产权保护和海外维权的知识产权保护中心或协会的成立，企业可以充分了解并向对应的组织获取海外维权服务。

如深圳市有设立了中国（深圳）知识产权保护中心（网站链接：<http://www.szipsr.org.cn/>）。该保护中心的主要职能之一是针对深圳企业遇到的海外侵权纠纷提供维权处理建议。

## 结 语

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国知识产权事业发展取得显著成效，知识产权法规制度体系逐步完善。

进入新发展阶段，推动高质量发展是保持经济持续健康发展的必然要求，创新是引领发展的第一动力，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。“**积极推进跨区域知识产权远程诉讼平台建设**。统一知识产权司法裁判标准和法律适用，完善裁判规则。”作为《**知识产权强国建设纲要（2021—2035年）**》

重要发展目标，相信国家会出台更多鼓励知识产权健康发展的政策，同时也将投入更多关于知识产权海外维权的资源，在政策和资源的双重助力下，我国企业在海外的市场开拓和品牌保卫战中也将更有底气。

同时，知识产权平台和国内知识产权保护中心，也将继续通过有限的资源整合和专业的海外维权经验，对企业商标品牌的海外布局和维权之路保驾护航，为企业品牌的发展壮大添砖加瓦，推动企业更积极、更主动、更有底气地在海外维护自己的合法权益，打赢海外“品牌保卫战”。