

# 中國醫藥行業商標保護策略介紹

趙怡婕, 知識產權顧問  
思普知識產權諮詢有限公司



IP Advisors  
for Greater China

2021年8月17日

BEIJING • HONG KONG • SHANGHAI

# 關於思普

- 2012年成立，提供大中華地區（中國大陸及港澳台）以及東南亞（越南，泰國，新加坡等）知識產權服務。
- 在北京、上海及香港設有分支機構。
- 專業的法律服務團隊以及調查團隊。
- 服務眾多知名跨國企業。
- 多次被ALB，WTR1000等行業調查認可為第一梯隊知識產權服務機構。
- 近期與中國國內知識產權服務領先企業新淨信（Sinofaith）合並，提供從調查到訴訟到知識產權智能監測的全方位知識產權服務。



[yijiezhao@sips.asia](mailto:yijiezhao@sips.asia)  
Tel: +852 6732 8007

## 趙怡婕, 知識產權顧問

趙怡婕小姐曾為多家知名跨國公司提供有關品牌保護策略、商標申請注冊、商標爭議、維權打假、海關知識產權保護、商標及著作權侵權訴訟、不正當競爭訴訟等諮詢服務，並代表客戶在中國國家知識產權局、工商行政管理機關、海關處理過多件商標案件，以及參與關於商標權利和不正当競爭的商業談判和維權打假調查。

趙怡婕小姐獲得美國康奈爾大學法律碩士學位，外交學院國際法碩士學位，四川大學法律學士學位。趙怡婕小姐為美國紐約州執業律師，並具有中國法律職業資格。在加入思普之前，趙怡婕小姐供職于英國鴻鵠律師事務所。

- 哪些元素可以申請商標？

文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音，以及上述要素的組合。

- 如何取得商標專用權？

經國家知識產權局審查後獲得注冊。注冊後有效期10年，可續展。需指定特定的商品和服務。

- 符合《商標法》相關規定（絕對理由審查）。
- 與他人先權利不存在衝突（相對理由審查）。

- 中國商標保護制度特點：
  - 確權：原則上以申請時間為準
  - 維權：以註冊商標專用權為限（沒有註冊商標的情況下，可依據《反不正當競爭法》維權，前提：“有一定影響”）
- 核心原則：早申請，早布局

- 品牌在中國市場面臨的兩大問題
  - 商標搶注
  - 商標侵權

## • 商標搶注

- 在中國大陸申請商標的特點：成本低廉，程序簡單，不要求提供在先使用證據
- 專業商標搶注人屢見不鮮
- 目的：囤積、倒賣商標以牟利，或利用搶注商標從事非法經營以及不正當競爭活動

2020年四季度各省、自治区、直辖市商标注册申请量、注册量统计表

说明：申请件数、注册件数指2019.12.16-2020.12.15的商标统计情况，其他指截至2020.12.15的统计情况

省（市）	申请件数	注册件数	有效注册量
合计	9116454	5576545	28393188
北京市	564510	362738	2223056
天津市	85096	51092	288949

- 商標搶注行爲特點

- 搶注他人已經投入使用並獲得消費者認可但尚未在中國申請注冊的商標。
- 在核心商品/服務之外的相關類別上搶注商標。
- 搶注相近、類似、易引起消費者混淆的商標。



- 對真正品牌所有人的影響

- 阻礙真正品牌所有人在相關產品和服務上就自己的商標取得注冊。
- 阻礙真正品牌所有人對商標的使用，甚至反過來對真正品牌所有人採取維權行動。
- 搶注商標投入使用，引起消費者混淆和誤認，占領本屬於真正品牌所有人的市場份額，影響品牌聲譽。

- 應對策略

- 早申請，早布局

在品牌誕生之初就進行商標申請。

全面覆蓋核心類別以及所有相關類別。

例如，在第5類商品（藥品，保健品）上提出申請之余，可考慮同時覆蓋第3類（個人護理產品）、第10類（醫療器械）、第35類（廣告、商業管理）、第44類（醫療保健服務）。

- 緊密監測，及早採取行動

技術手段的采用。

在搶注商標的申請審查階段就及早介入，向國家知識產權局申請駁回搶注商標。

依據搶注商標狀態的不同：可以通過商標異議、商標無效宣告、撤銷三年不使用注冊商標等不同方式挑戰搶注商標。

- 權利基礎的補充

利用其他類型的權利布局應對商標搶注。

- 提起行動的依據 - 利害關係人

- 在先商標

商標構成混淆性近似

指定商品/服務構成類似

- 其他在先權利（著作權，商號權，姓名權等）

- 在先使用

法律規定：

第32條：不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用並有一定影響的商標。

第15條：與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，基于合同、業務往來關係或者其他關係而明知該他人商標存在，不予注冊並禁止使用。

- 提起行動的依據 – 任何人均可採取行動

- 惡意申請人（國家知識產權局越來越嚴格的審查標準）

法律規定：

第4條：不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。

第44條：以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，應當宣告無效。

- 違反禁止性規定

法律規定：

第10條：具有不良影響的商標

第11條：缺乏顯著性的商標

第19條：代理機構申請本身服務以外的商標

- 註冊後滿三年未進行實際使用

- 商標侵權（維權打假）
  - 商標專用權以核准注冊的商標及商品或服務為限。
  - 未經許可，在同一種商品上使用相同商標，或在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標/在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。
  - 生產、銷售行為均可能構成侵權。

- 維權方式

- 海關知識產權備案（針對進出口貨物）

- 警告信

優勢：成本低，快速。

劣勢：威懾力不足。實踐中大多數情況下侵權人會忽略警告，繼續從事侵權行爲。

- 電商平台投訴

阿裏巴巴、淘寶、京東、拼多多等大型電商網站均設有知識產權保護平台。權利人可以通過平台備案權利、提交投訴。由平台審查後下架商品並對侵權人進行一定的處罰。

優勢：效率高，可能使得侵權店鋪永久關停。維權成本相對較低。

劣勢：無法根除（可通過其他途徑銷售）。侵權人可以採取避免使用商標全稱等規避投訴。

- 維權方式

- 行政投訴及刑事舉報

優勢：威懾力強。對於醫藥、保健食品等關係到大眾安全及健康的產品，行政機關更加願意採取行動。

劣勢：前期可能需要進行調查取證，成本較高。

醫藥產品的特殊性：《刑法》第一百四十一條、第一百四十二條規定生產銷售假藥、劣藥罪在沒有注冊商標的情況下追究侵權人的刑事責任

- 維權方式

- 民事訴訟

優勢：權利人可獲得賠償。賠償計算依據：權利人遭受的損失，侵權人獲得的利益，許可使用費。情節嚴重的，可獲得懲罰性賠償（一倍以上五倍以下）。以上難以確定的，法院根據情節給予五百萬元以下的賠償。

劣勢：周期長。但可通過請求凍結財產等，迫使侵權方進行和解。



- 近期維權實踐中的積極進展

- 賠償額的提高

案例1：跨國知名IT設備品牌。品牌方提交了在侵權人處公證購買數百塊筆記本電池的相關證據，著重強調侵權人采用貨標分離的方式實施侵權行爲。一審判賠六十萬，二審法院考慮到被告采用貨、標一體或貨、標分離的方式生產了大量侵權產品，尤其相較一般侵權行爲，貨、標分離的手段更加隱蔽、危害性更大，同時考慮品牌方維權成本等因素，判賠一百二十萬。

案例2：知名美國搏擊比賽品牌，在中國遭遇惡意搶注。惡意搶注人同時實施商標侵權（在其網站上使用品牌名稱）和不正当競爭行爲（注冊包含品牌名稱的域名，微信公眾號等）。一審判賠三十萬，二審法院綜合考慮本案事實，特別是被告的大量搶注行爲以及品牌方的維權成本，將判賠金額提高至五十萬。

- 近期維權實踐中的積極進展

- 失信懲罰機制的引入促使侵權人主動履行判決

強制執行（唯一住房、工資收入、養老金、配偶財產、未成年人子女來曆不明巨額財產）

特殊行爲禁止（禁止上高速、禁止駕駛行爲、凍結駕駛證）

全方面限制措施（限制高消費、限制從事特定行業、限制網絡支付工具和授信）

其他措施（手機號標注、失信人彩鈴、公告懸賞財產線索）

追究刑事責任

實踐中，侵權人的行爲有明顯改變。

- **重點：制定行之有效的維權策略**

在預算有限的情況下，如何更加有效地打擊目標，保護企業知識產權？

- 第一步，初步調查及數據收集，明確侵權主體和侵權規模。利用技術手段進行線上調查和統計。
- 第二步，開展取證工作。綜合採取多種手段，例如公證購買，公證下載，時間戳取證等。必要時，需要進行現場調查，以確定工廠、倉庫方位以及從侵權人處取得有力證據，從而開展下一步的行動（訴訟、行政投訴）。
- 第三步，區分首要目標和次要目標，分別採取行動。考慮因素包括侵權範圍，銷售數額，銷售能力，以往的侵權及被訴紀錄等。例如，針對生產商可以採取更加嚴厲的手段，從而遏止侵權產品的源頭。針對分銷商和小規模零售商，可以通過警告信、線上投訴等切斷銷售渠道。

An aerial night view of the Shanghai skyline, featuring the Oriental Pearl Tower and the Bund. The image is dark with a blue tint, and the text 'Q&A' is overlaid in the center.

Q&A

## BEIJING

LG TWIN TOWERS, EF08, EAST TOWER  
B-12 JIANGUOMENWAI AVENUE  
CHAOYANG, BEIJING 100022, PRC

T: +86 10 8523 3225  
F: +86 10 5120 8358

## HONG KONG

25/F, 3 LOCKHART ROAD  
WANCHAI  
HONG KONG SAR, PRC

T: +852 3468 7500  
F: +852 2866 6408

## SHANGHAI

GUANGQI CULTURAL PLAZA, ROOM 208  
BUILDING B. NO. 2899 XIETU ROAD  
XUHUI DISTRICT, SHANGHAI 200030, PRC

T: +86 21 3477 0522  
F: +86 21 3477 0526



IP Advisors  
for Greater China

[mail@sips.asia](mailto:mail@sips.asia)  
[www.sips.asia](http://www.sips.asia)