|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIPO-C-B&W |  | **C** |
| CDIP/14/inf/3 |
| **原 文：英文** |
| **日 期：2014年9月4日**  |

发展与知识产权委员会(CDIP)

**第十四届会议**

2014**年**11**月**10**日至**14**日，日内瓦**

商标抢注研究摘要：智利的证据

*秘书处与美国圣克拉拉的圣克拉拉大学助理教授Christian Helmers先生以及智利智利圣地亚哥ILADES-阿尔贝托乌尔塔多大学经济学副教授Carlos Ponce先生合作编拟[[1]](#footnote-2)\**

1. 本文件的附件中载有一份“商标抢注研究摘要：智利的证据”的研究摘要，这项研究是在“知识产权与社会经济发展项目”(CDIP/5/7 Rev.)下开展的。

*2. 请CDIP注意本文件附件中所载的信息。*

[后接附件]

内容提要

商标是最普遍的注册知识产权形式，不仅对发达经济体来说，而且尤其对中低收入经济体(WIPO，2013年)来说均如此。根据WIPO的数据(2013年)，估计2012年全球共有658万件商标申请[[2]](#footnote-3)。特别是大型中等收入经济体在过去的20年经历了商标申请的急剧增加。例如在中国，年商标申请量已从1990年的约57,000件的水平暴增至2012年的150多万件。巴西、印度和墨西哥等其他快速增长的中等收入经济体同期也经历了商标申请的大幅增加。

近年来，大众媒体和专业博客广泛报道了一种称为“商标抢注”的现象。这种现象说明了某公司或个人注册其他公司用于保护其商品、服务或商业名称的商标的情况，而后者通常已在品牌认知上投入了资金，营建了人们对产品、服务或商业名称的真正好感，但却尚未为其注册商标[[3]](#footnote-4)。抢注人试图注册这种商标，多数情况下并不打算在商业上使用这些商标，而是意图从品牌所有人或依赖该品牌的其他公司，如国外品牌的进口商那里收取费用。

一种典型的情况是，一个抢注人注册了一个国外品牌的商标，然后等待直到国外品牌所有人进入本地市场。一旦品牌所有人进入，抢注人便有可能威胁要控告其侵犯商标权。品牌所有人可能会去知识产权局或民事法庭注销商标，但是这样做代价昂贵，可能会引起严重的延误，产生法律和商业上的不确定性。因此，品牌所有人可能会愿意付钱给抢注人，让其放弃、转让或许可使用商标。美国咖啡连锁店星巴克就是这方面的一个例子。在2005年进入俄罗斯市场时，星巴克发现，其商标在俄罗斯已经被一个自然人Sergei Zuykov拥有，此人开价60万美元转让该商标。结果，星巴克选择了通过法院宣告Zuykov先生的商标无效，导致了一场旷日持久的法律纠纷，严重推迟了星巴克进入俄罗斯市场的时间。相反，其他公司看起来会愿意让步，而不是冒险诉讼。Zuykov还特别声称已经成功地抢注了属于德国汽车制造商奥迪的商标。在接受采访时，他声称曾在2001年以25,000美元的价格向奥迪出售了五个商标。另一个例子是加利福尼亚的汽车制造商特斯拉。特斯拉在中国遇到了一个商标抢注人，大大延迟了其进入中国市场。并且刚一进入公司就被强迫只能以品牌的英文名称推广，因为该抢注人保留了该商标的中文名称[[4]](#footnote-5)。

本文研究了智利商标抢注的发生率和后果。我们致力于将抢注作为一种经济行为，忽略其法律性。特别是许多情况下商标局驳回抢注商标的申请，或原品牌所有人成功在法院宣告已注册的抢注商标无效，情况并不总是这样。

商标是领土权，换句话说商标所有人必须在其希望保护其商标的每一个司法管辖区内进行注册。如下文解释的那样取决于法律的上下文和具体的规定，抢注人可能在法律范围内操作的很好——比如当一个外国商标在该司法管辖区并不被认为是驰名的。

智利提供了一个有趣的环境以研究抢注行为。商标在智利经济中被广泛使用，自1991年至2010年总共有57500件商标申请。与其他很多国家相比，该国法律体系并不要求商标所有人实际使用其商标[[5]](#footnote-6)。此外，申请商标相对容易和便宜。与此相反，在注册后注销一个商标的过程会耗时2-3年，费用约为20,000至30,000美元，其中大部分要付给法律咨询和代理。智利的轶事证据显示，与抢注人进行谈判可以加快争议解决，抢注人传闻索要的价格平均为2,000-10,000美元，便宜很多，说明抢注商业模式在实践中行之有效。

虽然抢注人主要的商业模式是将抢注商标卖给相应的品牌所有人，抢注也可以用来阻碍市场进入。比如，智利乳业生产商Soprole拥有第29类(尤其是奶制品)中的Danone及相关品牌(如Danonino)[[6]](#footnote-7)。当Danone决定进入智利市场时，Soprole曾起诉Danone商标侵权。无论Soprole的商标在智利的历史以及双方的法律请求如何，该案件显示了外国品牌所有人发现在新市场其品牌空间被占据所可能遇到的困难[[7]](#footnote-8)。

最近就在2013年，智利竞争委员会——国家经济检察院——决定智利最大的啤酒商(CCU)通过注册了其多数外国竞争对手的商标而阻碍了竞争[[8]](#footnote-9)。在调查中，委员会发现，智利的啤酒厂利用抢注竞争对手的商标有效地限制了竞争。据此，其要求根据裁决，反垄断当局宣告CCU违反了反垄断法并命令CCU放弃共25个被抢注的商标。

抢注甚至在品牌所有人已经拥有了其品牌的商标的情况下可能也可行。抢注人可以在现有商标不涵盖的类别中注册一个商标。如果没有混淆的风险，一般来说不同类别下相同的品牌名称是可以共存的，当新商标的申请人寻求沾其他类别既有商标声誉的光，这就变成了问题。例如，在中国最近的一个案例中，一家温州服装厂商在涉及服装的类别(第25类)中注册了一个Chivas Regal商标。品牌所有人——威士忌生产商——Chivas Regal已经在各个类别，尤其是含酒精饮料(第33类)的类别中拥有了商标，但第25类除外[[9]](#footnote-10)。

而抢注人采用的另一种策略是，以商标侵权为由起诉一个品牌的进口商。这种情况下，抢注人注册一个商标。与直接起诉品牌所有人相反，抢注人起诉依赖这个品牌的产品进口商。同样，品牌所有人或进口商也许也可以使商标无效，但产生的成本和不确定性有力地激励他们在诉至法庭之前便很快解决争议。针对进口商，抢注人可以利用其权利获得初步禁令，在边境扣押侵权产品。例如，在智利，Alemanas电信公司(TCA)在民事和刑事两个法庭上起诉竞争的进口商，指控其侵犯了一个商标。但是，所涉产品是由德国的一家公司制造，通过TCA和其竞争对手两个渠道进口至智利的。德国公司没有把商标许可给TCA。竞争对手在裁决TCA的竞争当局面前提到了这一问题[[10]](#footnote-11)。尽管竞争对手打赢了这场官司，但这却说明了进口商反竞争性利用抢注的可能性。

最后，商标抢注人也可以利用商标销售产品或服务，免费借助品牌的声誉。如果抢注人以品牌名称销售与原品牌所有人的产品类似的产品的话，则可能会弱化原创品牌，最终导致销售放弃。根据轶事证据，这种情况在一个品牌所有人与其分销商或进口商之间的关系不欢而散时最为常见。之前的分销商和进口商可以随后变成抢注人，如果他们以自己的名义注册了品牌的商标的话。

首先，看似违反常理的是，某个人或公司可以对一家公司的品牌或商业名称注册商标。这家公司不仅创建了品牌或商业名称，而且往往也投入了大量资源，打造品牌的良好声誉。不过，商标法力求在保护品牌所有人的专有权的同时又不会过度限制新品牌的进入之间实现一种平衡。在实践中，恶意尝试搭便车与新品牌的善意进入之间的界限往往没有明确划分。此外，世界各地的商标制度特征在法律上存有重大差异，而这种制度决定了一个抢注人注册他人品牌的能力。例如，如果缺乏与“在先申请”规则相对应的相对理由审查，比如在中国，可能会利于抢注，因为商标注册的条件是要满足基本形式标准，而且商标在期望的类别中不存在。同样，如果缺乏使用要求就像智利的例子一样，则可能会提高抢注人投机性注册商标的能力[[11]](#footnote-12)。最终，商标法规定，原则上对驰名商标给予特殊对待。正常情况下注册商标从品牌专有权获利是品牌所有人的责任，驰名商标所有人可以获得专有权，即使其没有注册他们的商标。但是，哪些商标可以明确定为驰名商标要依具体情况而定，而这又可能成为产生不确定性和冲突的一个重要缘由[[12]](#footnote-13)。不论法律制度如何，抢注人都似乎可以在任一司法管辖区成功地注册其他公司的商标[[13]](#footnote-14)。

我们的目标是评估制度性的商标抢注达到了何种程度及其对品牌所有人的影响情况。我们引入一种简单的理论模型，说明在哪些情况下可能会出现抢注现象，就是说，这个模型会显示为何一个品牌所有人可能会合理地放弃对其品牌注册商标，让抢注人有机会占用相应的商标。

为了调查现实中的实际抢注情况，我们制定了一种方法，用以经验识别商标注册中的抢注人。我们的方法依据的是商标特征、抢注人的申请行为、第三方提出的异议，以及商标局的驳回和注销。我们对智利的商标注册采用了这种算法。

评估抢注人的影响难度较大。(成功的)抢注所涉的交易，尤其是相应的价格很大程度上难以掌握，但媒体因某种原因揭露的不寻常的案件或以诉诸法庭结束的案件除外。这便让人无法直接量化抢注人赚取的盈利。不过，我们专注的是抢注对品牌所有人的影响。我们分析品牌所有人在一个抢注人试图抢注一个品牌时会如何反应。品牌所有人可以以多种方式对抢注做出反应。显然，一种可能的反应是从抢注人那里购买被抢注的商标，由于这会暗箱操作，因此不为我们察觉[[14]](#footnote-15)。相比之下，我们可以观察抢注人与品牌所有人之间的争议。我们特别利用商标异议数据推断抢注对品牌所有人的影响。我们也分析品牌所有人在试图通过异议取消被抢注的商标之后的行为。品牌所有人有多种方法做出回应。首先，若异议成功，他有90天的期限以其自己的名义注册被异议的商标。因此，一种可能的反应是注册被异议的商标。其次，品牌所有人可能会警惕抢注人造成的潜在问题，因此决定通过商标保护其他品牌和/或在更多类别中注册商标，而不仅限于直接适用于在智利销售的产品和服务的类别。这意味着抢注导致抢先申请商标。这种抢先申请的行为可能会超出一个公司的核心品牌的注册范围，而转向“商标防御”，就是说一家公司会把一个品牌以及甚至可能不被用来识别公司的产品和服务的相关术语注册成多个商标。这种防御尤其还包括在与产品或服务无关的类别中注册商标。

我们的研究结果表明，“抢注算法”对识别智利注册簿中的抢注人非常有效。我们发现了大量的抢注人和被抢注的商标，这在商标申请总量中至少占1%。尽管这可能看似微不足道，但在1991年至2010年间仍然涉及了每年平均约300份的申请。由于抢注人挑选特定——通常是有价值的外国品牌，因此这个数字实际上很有分量。值得注意的是，由于我们的算法着重于专门从事抢注的自然人或实体，因此被抢注的商标数量是智利抢注活动总量的下限，因为品牌所有人如上述啤酒商CCU，在其组合中仅有几个被抢注的商标的，未被我们的算法列为抢注人。我们以这些“职业”抢注人为重点，记录了抢注行为的有趣模式。抢注人主要对涉及产品而非服务的类别申请商标。抢注人涉猎不同产品，范围广泛，对服装和奢侈品最有兴致，而对法律服务兴味索然，这并不奇怪，也令人颇感安慰。我们还发现抢注人会受到相对较多的异议和注销诉讼影响。品牌所有人更有可能针对抢注人申请的商标采取行动这一事实，暗示了被抢注商标的价值。抢注人还发现，他们的申请相对而言往往更容易被商标局驳回。然而，仍有证据显示，平均50%的抢注申请都最终注册成功。结合上述来看，这些模式有力体现了制度性的抢注行为。

有关抢注影响的分析表明，品牌所有人抢先申请商标，作为对抢注的回应。首先，我们发现，总体而言，合法品牌所有人的商标申请量与抢注人的商标申请量正相关。我们对异议数据的分析结果表明，品牌所有人在其注意到其已经被一个抢注人通过申请更多商标而列为了目标之后会立即做出反应。我们在把被抢注人列为目标的公司的异议后行为与其他公司对其他非抢注公司的商标申请提出异议的情况进行比较后注意到，商标申请量在显著增加。我们对品牌所有人的商标申请类别分布在对抢注商标首次提出异议前后的情况进行了比较，之后发现有明显的证据显示，尼斯分类分布在拓宽[[15]](#footnote-16)。15这说明品牌所有人采用商标防御，对抢注立即作出了反应。

商标可能被认为是经济学文献中最没有争议的知识产权形式，因为“允许市场参与者自愿标明他们自己是有巨大的经济益处的”(Boldrin and Levine，2008：8)。我们的分析通过在轶事范围之外首次提供关于商标抢注的实证证据对文献做出了贡献——一种阻碍了商标体系基本功能的现象。我们引入的模型合理解释了品牌所有人留下抢注空间的决定。这充分体现了抢注并不主要是品牌所有人或商标局的系统错误。该模型按照实物期权理论(见Dixit和Pindyck，1994年)的思想，是完全的信息动态博弈。这与现有相关文献不同，现有文献大多关注在声誉游戏环境下品牌的扩张(Telser，1980年；Wernerfelt，1988年；Cabral，2000年)。我们提出了一种方法，帮助识别任一商标注册簿中的商标抢注人。事实上，我们的方法对每个申请人计算了“抢注分”，这可以被理解为是一种判断申请人有多大可能性是抢注人的措施。近日，中国北京市第一中级人民法院建议使用抢注人“黑名单”来打击抢注行为。这个提议的问题是，可能会导致出现实质性主观判断，由此产生操作行为。我们的算法可以帮助商标局创建这样一种清单，而同时又减少了在程序中进行主观判断的必要性[[16]](#footnote-17)。我们的分析还表明，商标抢注有着实际影响。品牌所有人投入资源，对抢注人的申请在其被授予之前取消，并力图在授予后程序中注销。品牌所有人也通过抢先申请做出回应，表明了对知识产权保护的过度投资。抢先申请可能有助于商标申请的快速增长，也可能会导致注册拥堵[[17]](#footnote-18)。我们的分析提供了对有关战略性商标申请行为的见解。这是一个鲜有人注意的领域，尤其是与战略性专利申请相比。

本文的剩余部分安排如下。第2部分发展模型展示品牌所有人可能如何为抢注人侵犯他们的品牌留下空间。第3部分全面展示了智利商标体系。第4部分描述了本研究使用的数据。第5部分总结了经验性方法以确定商标注册中的抢注人并展示了相应结果。第6部分涉及抢注人对品牌所有人的影响以及第7部分讨论相应结果。第8部分提供了一些总结思考。

[附件和文件完]

1. \* 本研究得到了智利多家律师事务所的帮助。它们慷慨地分享了它们在商标抢注方面的经验和意见。研究草案已呈交给2012年在牛津大学举办的商标数据实证研究讲习班、2013年在巴黎举办的欧洲知识产权政策会议、发展中经济体创新微观证据(MEIDE)2013年会议、2013年举办的一次知识产权与社会经济发展WIPO专家会议，以及2013年在国家工业产权局(INAPI)举办的一次研讨会。Bronwyn Hall、Keith Maskus以及国家不动产行业研究所和国际经济关系总司的专家们对研究草案提出了宝贵的意见。Maria-José Abud对智利商标系统的数据结构和法律描述给予了很大的帮助。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 严格来讲，这一数字系指全球商标申请中所指定的类数。 [↑](#footnote-ref-3)
3. 商标是用来保护品牌排它性的知识产权工具。 [↑](#footnote-ref-4)
4. 见[路透社](http://www.reuters.com/article/2013/08/23/us-china-autos-tesla-idUSBRE97M0D920130823)和[纽约时报](http://www.nytimes.com/reuters/2014/01/25/business/25reuters-tesla-china.html?src=busln&amp;pagewanted=all&amp;_r=0)。 [↑](#footnote-ref-5)
5. 此外，智利不是[商标国际注册马德里体系](http://www.wipo.int/madrid/zh)的一部分。有人可以利用这一优势抢注外国品牌，因为跨国公司不能通过马德里体系下的国际注册指定智利。然而，需要指出重要的一点是马德里体系仅仅提供了程序的简化，而不影响商标保护的实质标准。 [↑](#footnote-ref-6)
6. 依据[《尼斯分类》](http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/?pagination=no&amp;lang=en&amp;mode=flat&amp;explanatory_notes=hide&amp;basic_numbers=hide)商标被划分为45个类别。 [↑](#footnote-ref-7)
7. 案件以Soprole将其Danone商标转给Danone和解。 [↑](#footnote-ref-8)
8. CCU集团由两家公司组成Compan˜´ıa Cervecer´ıas Unidas S.A.和Cervecera CCU Chile limitada，2011年占智利市场约80%(见Tribunal de Defensa de la libre Competencia,，案号：C-263-13)。 [↑](#footnote-ref-9)
9. Chivas Regal尝试使服装厂的商标无效失败。见[blog articles](http://www.chinahearsay.com/chivas-regal-loses-latest-china-trademark-squatting-case)。 [↑](#footnote-ref-10)
10. 见“Denuncia de Comdiel ltda. en contra de Telecomunicaciones Alemanas S.A., por comercializa- cion de productos marca “RXS”。Rol No 298-00 FNE”。 [↑](#footnote-ref-11)
11. 使用要求迫使商标所有人在注册和续展之时证明指定类别中的商标的使用情况。这种制度要求提供使用证明，可以暂时允许仅仅说明使用意图，条件是这种使用要最终在一定时间内体现出来。 [↑](#footnote-ref-12)
12. 见WIPO(2013年)，第二章。 [↑](#footnote-ref-13)
13. 英国的商标抢注轶事证据既适用一种相对理由审查，也适用一种使用要求——例如，围绕英国商标2463613(“Juiced Up”)的争议。该商标被一个称为“Never Give Up ltd”的抢注人对一个称为“Juiced Up ltd”的公司所使用的品牌进行了注册(详情请见[BBC](http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7330714.stm))。 [↑](#footnote-ref-14)
14. 智利对在INAPI注册的商标转让没有规定法律要求。尽管如此，我们还是有一些关于把被抢注的商标转让给品牌所有人的数据，这表明转让在实践中确实存在。 [↑](#footnote-ref-15)
15. 依据[《尼斯分类》](http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/?pagination=no&amp;lang=en&amp;mode=flat&amp;explanatory_notes=hide&amp;basic_numbers=hide)商标被划分为45个类别。 [↑](#footnote-ref-16)
16. 例如，公司可能指控竞争者抢注而使其被记入黑名单。 [↑](#footnote-ref-17)
17. 尽管有这种可能性，现有的关于商标混乱的实证证据还是仅提供了相对微弱的出现拥堵的证据，不过制药业除外(见von Graevenitz et al.，2012年)。 [↑](#footnote-ref-18)