

从诺和诺德商标行政再审案看药品商标的驰名保护¹

赵玲

驰名商标是品牌知名度在商标法律概念上的体现。对于企业来说,要为其经营多年的品牌取得驰名商标的认定,需要在个案中证明其商标在诉争商标申请日前已经达到驰名商标的程度,以及诉争商标使用在指定商品或服务项目上,可能给相关公众造成误导,致使驰名商标权利人的利益受到损害。实践中,驰名认定保护的案件往往需要提交大量的知名度证据,包括在中国市场生产销售的证据以及广泛宣传、推广的证据,用于证明请求驰名保护的商标构成《商标法》第十三条规定的为相关公众所熟知的商标。对于从事药品生产经营的企业而言,尤其是处方药厂家,因受到药品广告的相关法律法规的限制,广告宣传类证据数量有限。同时,由于药品这类商品的消费群体比较特定,功能用途、销售渠道、生产部门亦较为特殊,要证明这类商品与其他不相类似的商品或者服务之间存在关联性,进而证明诉争商标的注册和使用易给公众造成误导并损害驰名商标权利人的合法利益的难度自然也会比较高。

那么,对于药品商标而言,如何举证才能提高其获得驰名商标的认定和保护的成功率呢?笔者将从“诺和诺德”商标行政再审案进行分析,为药品商标获得驰名认定和保护提供一些有益的思考和借鉴。

◇ 案情简述

2011年5月,沈阳某商贸有限公司(下称“商贸公司”)向商标局申请注册“诺和诺德”、“novo nordisk”商标,指定使用在第25类“服装、鞋、手套(服装)”等商品上。

¹ 本文是基于公开的法院判决、行政机关裁定等材料进行法律问题的探讨,本文观点不代表文中所提及公司的意见。

(丹麦)诺和诺德公司是一家致力于研发和生产治疗糖尿病制剂产品的企业。1993 年，诺和诺德公司的产品首次进入中国市场，并于 1994 年 8 月，成立了诺和诺德 (中国) 制药有限公司。1993 年 5 月，诺和诺德公司在第 5 类人用药等商品上向中国商标局申请注册了 “NOVO NORDISK” 商标，1994 年 2 月又申请注册了中文商标 “诺和诺德”。基于上述在先商标注册，及其通过在中国市场多年的持续使用累积的市场声誉和知名度，诺和诺德公司对商贸公司申请注册的 “novo nordisk”、“诺和诺德” 商标提出异议，并主张驰名商标认定及跨类保护。

由于在异议、异议复审以及无效宣告申请阶段并没有获得支持，诺和诺德公司向法院提起行政诉讼，从一审打到再审，最终获得最高人民法院的提审翻案。最高人民法院判决²认定 “根据在案证据，综合考虑到相关公众对引证商标的知晓程度、引证商标的持续使用情况、引证商标曾被作为驰名商标受保护的记录³等，本院认为，引证商标在被异议商标申请注册日之前已经达到驰名的程度”。同时，判决认定，尽管诉争商标使用在第 25 类服装商品与引证商标核定使用的第 5 类人用药差距较远，“诺和诺德” 系臆造词，显著性较强，商贸公司将使用诉争商标的产品，以具有预防糖尿病足功效进行宣传，并在糖尿病学术会议现场、医院等场所进行展示、销售，诉争商标实际使用的商品与引证商标核定使用的商品在销售渠道、消费群体等方面关联程度较高。诉争商标的注册和使用容易误导公众，致使诺和诺德公司的利益可能受到损害，违反了 2001 年商标法第十三条第二款的规定。

◇ 思考与借鉴

一、 证明驰名商标的证据在于质量，而非数量。

² 参见最高人民法院 (2018) 最高法行再 87 号行政判决书。

³ 参见原商标评审委员会 2015 年 7 月 1 日做出的商评字【2015】第 048841 号关于第 9875936 号“诺和诺德”商标异议复审裁定书、2017 年 1 月 13 日做出的商评字【2017】第 03526 号关于第 10947949 号“诺和诺德”商标无效宣告请求裁定书中认定诺和诺德公司的第 712538 号“诺和诺德”商标为人用药商品上的驰名商标，并分别于第 3 类、第 33 类商品给予跨类保护。

本案中，诺和诺德公司在异议、异议复审、一审和二审阶段，主要提交了三类证明引证商标知名度的证据，包括产品销售证据、市场占有率及获奖证明以及媒体报道。再审阶段补充提交了证明诉争商标实际使用的商品与引证商标所使用商品具有密切关联性，诉争商标注册使用可能会误导公众，致使诺和诺德公司的合法利益受到损害的相关证据。

实践中，法院对驰名证据的证明力的认定，通常是在综合考虑各项证据的基础上进行的整体判断，并非每类证据缺一不可。诺和诺德公司在提交了经销商的分销协议若干份、被许可使用人的年度审计报告的基础上，提供了药品行业内具有一定权威性的市场调研公司出具的市场影响力相关证明。对于市场调查报告、行业排名证明，法院结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查⁴。

此外，根据《广告法》的相关规定⁵，处方药只能在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上作广告。诺和诺德公司提供了其多年持续登载在《糖尿病之友》专业刊物上的广告。以“诺和诺德”作为关键词的图书馆检索报告也一定程度上，较为客观地证明了引证商标在相关公众中的知晓程度。而诺和诺德公司在中国市场所获得的各类奖项，亦可证明其在医药产品领域内的市场影响力。实践中，法院将处方药的药品商标的市场宣传和推广受相关的法律法规的限制等因素纳入考量，对其知名度证据进行综合考察，而不会拘泥于某类证据的数量⁶。

⁴ 参见《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“驰名商标认定司法解释”）第五条的规定，主张驰名商标的当事人应当提供证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名，包括（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；

（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为驰名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

⁵ 参见《广告法》第十五条的规定，麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊药品，药品类易制毒化学品，以及戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法，不得作广告。前款规定以外的处方药，只能在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上作广告。

⁶ 例如，北京市高级人民法院在默沙东公司诉美国联邦医学研究院有限公司异议复审二审行政判决书中认为，“在驰名商标的司法认定中，应当根据商标知名度的具体情况采取较为符合实际情况的证明标准，对于知名度较高的驰名商标，可以适当减轻驰名商标权利人的举证责任；达到众所周知程度的，可以引入适当的司法认知，避免举证繁琐化，以真正维护驰名商标权利人的合法权益。”

二、 提供的证据应当能够体现主张驰名保护的引证商标的实际使用。

出于用药安全等因素的考虑，药品商标在药品包装和说明书上的使用形式需要严格遵循相关的行政法规。药品包装和说明书上通常有三种标识，即药品通用名、药品商品名以及药品商标⁷。药品商标在药品包装和说明书上使用的位置和字体大小等，均有严格规定。

提供的证据应确保能够体现主张驰名保护的引证商标。如果主张驰名保护的引证商标为中文商标，而产品包装只使用了英文商标，便很难获得支持。本案中，诺和诺德公司提交的使用证据清楚地记载了引证商标“NOVO NORDISK”、“诺和诺德”的组合使用形式，包括产品外包装、产品分销协议、专业刊物广告等。这些销售和宣传的证据可以证明，通过该药品在市场上广泛和持续的流通，引证商标可为相关公众所知晓。

三、 驰名商标的跨类保护范围也需要结合每个案件的具体情况综合考虑认定

驰名商标保护遵循个案认定保护的原则，不仅意味着在案件中需要提交充分的知名度证据，证明驰名的事实，还意味着驰名商标的跨类保护范围也需要结合每个案件的具体情况综合考虑认定。实践中，药品商标在寻求驰名商标的跨类保护时，保护范围的确定始终是难点。一些案件中，由于商品类别差别较大，也没有其他证据可以证明诉争商标的注册和使用可能给相关公众造成误导，法院未能支持权利人的驰名商标跨类保护主张。以下列案件为例：

诉争商标	类别及商品	请求保护的商标	是否保护	判决认定
VIAGRA	第9类，电池等商品	VIAGRA	否	法院判决 ⁸ 认为，引证商标核定使用在第5类人用药、医药制剂等商品上，被异议商标指定使用在第9类照明用电池、电池等商

⁷ 参见国家食品药品监督管理局2006年3月10日发布、2006年6月1日正式实施的《药品说明书和标签管理规定》第四章“药品名称和注册商标的使用”第二十四条~第二十七条的规定。

⁸ 参见北京市高级人民法院（2016）京行终1636号行政判决书。。

				品上,虽然两商标均由英文“VIAGRA”构成,且在案证据可以证明引证商标在人用药等商品上具有较高知名度,但两商标指定使用的商品差异较大,被异议商标的注册使用,不足以导致相关公众误认为该商标与引证商标存在关联,从而损害辉瑞公司的利益。
拜耳 Bayer	第12类,汽车、摩托车、机动自行车等商品	BAYER、拜耳	否	法院判决 ⁹ 认为,拜耳公司提交的证据虽然能够证明,在被异议商标申请日之前“BAYER”、“拜耳”商标在医用药物等方面经过宣传和使用,具有一定的知名度,但是上述商标所使用的商品与被异议商标指定使用的汽车等商品,在功能用途、生产销售渠道等方面相差甚远,即便上述商标属于驰名商标,尚不足以认定被异议商标的注册将会误导公众,致使拜耳公司的利益可能受到损害。

本案二审法院并未支持诺和诺德公司的驰名认定和跨类保护的部分原因,正是考虑到被异议商标核定使用的第25类服装与引证商标核定使用的第5类人用药品关联程度较弱,难以认定被异议商标的注册会产生误导公众的后果。但诺和诺德公司于再审阶段提交的证据显示,商贸公司将使用诉争商标的鞋等商品宣传为具有预防糖尿病足的功效,并在糖尿病学术会议现场、医院等场所进行展示、销售,具有明显的攀附引证商标知名度的主观故意,其对诉争商标的使用,以及对使用诉争商标的产品进行宣传、推广的方式则进一步增加了混淆和误导的可能性。

在综合考虑了引证商标的显著性和知名程度、商标的近似程度、指定使用的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度等因素后,最高人民法院再审改判认为,诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,从而误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害¹⁰。

透过这件再审案件,笔者体会到,由于药品这类产品的相关公众的特定性,及其在产品宣传和推广方面的严格限制,相较于以普通消费者为相关公众的日常消费品商标,要证明药品商标成为广为公众知晓的驰名商标,确实难度更大。要想在个案中获得跨类保护,需要更扎实完备的证据用以证明商品的关联性和误导的可能性。

⁹ 参见北京市高级人民法院作出的拜耳股份有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会异议复审二审行政判决书。

¹⁰ 参见《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条的规定。

从诺和诺德公司在不同案件中获得驰名保护的情况,以及其他一些知名药品商标的驰名保护案例分析可知,药品商标在第3类化妆品、第10类医疗器械、第29、30、31、33类食品和饮料、第35类药品零售或批发服务、第44类医疗服务等功能用途等方面关联性比较强的商品和服务上,获得驰名商标跨类保护的可能性相对较高,如下表所示:

诉争商标/侵权商标	类别、商品	是否保护	裁定、判决认定
诺和诺德	第33类葡萄酒等商品	是	商评委裁定 ¹¹ 认为,争议商标的注册和使用易使相关公众误认为其商品来源于申请人或与申请人有某种关联,从而给申请人的利益造成损害。
诺和瑞 NUOHRUI NHR	第10类针灸针等商品	是	国知局裁定 ¹² 认为,争议商标核定使用的“针灸针”等商品与引证商标核定使用的“人用药”等商品在销售渠道、销售场所、消费对象等方面具有关联性。
诺和瑞 NUOHRUI NHR	第35类药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务等	是	国知局裁定 ¹³ 认为,争议商标核定使用的药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务等服务与引证商标核定使用的人用药等商品在销售渠道、销售场所、服务对象等方面具有关联性。
诺和瑞 NUOHRUI NHR	第10类医疗器械等商品	是	国知局裁定 ¹⁴ 认为,争议商标核定使用的“医疗器械和仪器”等商品与引证商标核定使用的人用药等商品在销售渠道、销售场所、消费对象等方面具有关联性。
诺和诺德	第3类美容护肤品	是	法院判决 ¹⁵ 认为,被控侵权“仿生生物淡斑美白敷料贴”及“仿生生物激光修复敷料贴”产品属于第3类化妆品领域,涉案引证商标使用的商品属于第5类医药制剂,虽然两者属于既不相同也不相类似的商品,但是相关公众见到标有“诺和 诺德”标识的侵权商品时会对商品的来源产生混淆,误认为该产品系原告生产或其生产者使用该商标获得了原告许可。
默沙东及图	第30类茶、糖、非医用营养胶囊等商品	是	法院判决 ¹⁶ 认为,诉争商标指定使用的商品与上述引证商标赖以知名的商品之间具有一定关联,相关公众易将标有诉争商标的商品误认为由默沙东公司提供,或与默沙东公司之间具有特定关系,从而被误导,

¹¹ 参见原商标评审委员会商评字【2017】第03526号关于第10947949号“诺和诺德”商标无效宣告请求裁定书。

¹² 参见国家知识产权局商评字(2021)第256721号关于第43171993号“诺和瑞 NUOHRUI NHR”商标无效宣告请求裁定书。

¹³ 参见国家知识产权局商评字(2021)第256719号关于第21925269号“诺和瑞 NUOHRUI NHR”商标无效宣告请求裁定书。

¹⁴ 参见国家知识产权局商评字(2021)第256720号关于第21925269号“诺和瑞 NUOHRUI NHR”商标无效宣告请求裁定书。

¹⁵ 参见山东省济南市中级人民法院(2014)济民三初字第882号民事判决书。

¹⁶ 参见北京市高级人民法院(2016)京行终3212号行政判决书。

			并可能对默沙东公司的利益造成损害。
新华鲁抗	第 35 类药用制剂零售或批发服务等	是	法院判决 ¹⁷ 认为，诉争商标“新华鲁抗”完整的包含了引证商标二的显著识别部分“鲁抗”，诉争商标核定使用的“药用制剂零售或批发服务；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务；药品零售或批发服务；卫生制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务”服务与引证商标二核定使用的商品在《类似商品和服务区分表》中虽不属于同一群组，但二者处于同一产业的上下游，且相关公众具有高度的一致性。故诉争商标核定使用在上述服务上易使相关公众在看到诉争商标时会联想到引证商标二，并基于此联想而认识到相关服务可能由鲁抗医药公司提供或与其有特定关联，从而破坏鲁抗医药公司通过引证商标二与药品行业唯一、单一和固定的联系，减弱引证商标二的显著性，损害鲁抗医药公司的利益。

当然，每个请求驰名商标保护的案件都有其个案因素，上述案件也只是冰山一角，笔者总结一二希望能对更多的知名药品商标获得认驰保护有所启发和借鉴。相信随着我国知识产权保护力度不断加强，行政机关和司法机关对驰名商标的保护也会加大力度，对恶意抢注行为的打击将更为严厉，从而为市场创新主体创建和维护健康、良好的营商环境，进一步大力推动我国知识产权事业的蓬勃发展。

¹⁷ 参见北京市高级人民法院（2019）京行终 6689 号行政判决书。