

## 弱显著性商标之殇

### ——布局第 5 类商品的商标显著性问题探讨

作者：唐婉

《尼斯类似商品和服务区分表》第 5 类包含药品、医用制剂、医用营养食物、婴儿食品等商品。由于与生命安全和健康紧密关联，这些商品相较其他类别的商品显得更为特殊。实践中，第 5 类商品的商标申请人往往希望自己的商标可以向消费者暗示商品的成分、功效，或是传递健康、康复、治愈的美好含义。此类商标受到申请人青睐的原因是其暗示性或描述性使得商标更容易识记和传播，商标和商品之间的巧妙联系被认为有创意，从而给人留下比较深刻的印象，比如“肾源春冰糖蜜液”（指定商品原料药、中成药、医用营养饮料等）、“PUREPROTEIN”（指定商品人用药、营养补充剂等）、“壹粒杞果”（指定商品枸杞、药酒等）、“银黄紫草”（指定商品医用药膏等）、“气血康”（指定商品人用药等）。然而，成也萧何败也萧何，此类商标由于具有暗示性或描述性，被认为显著性较弱，从申请注册开始便困难重重，即便最终成功获准注册，后期的维护也需要耗费更高的成本。就如同先天不足的孩子，诞生后需要更为精心的呵护才能健康成长。

#### 一、商标的显著性

所谓显著性是指商标的显著特征，是指商标能够使消费者识别、记忆，可以发挥指示商品或者服务来源的功能与作用。<sup>1</sup>参考美国的划分标准，按照显著性的强弱，商标可以分为臆造性商标 (fanciful marks)、任意性商标 (arbitrary marks)、暗示性商标 (suggestive marks) 和描述性商标 (descriptive marks)，其显著性强度依次降低，其中臆造性商标显著性最高，描述性商标显著性最弱。

臆造性商标、任意性商标和暗示性商标被认为具有固有显著性，可以获得《商标法》的保护。最后一种描述性商标则被认为缺乏显著性，无法起到识别商品服务来源的作用。商标固有显著性的判断取决于标识与指定商品或服务间的联系，二者之间成负相关，关联程度越高则显著性越弱。臆造性商标和任意性商标的显著性不言而喻，暗示性商标和描述性商标之间的界限却比较微妙，其划分往往无法做到泾渭分明。本文讨论的弱显著性商标界定为在暗示性商标和描述性商标的界限上游走的标识。此类商标初始时期享受了暗示和描述带来的便于识记的红利，却在发展到一定阶段时不得不承受大量的维权成本。

## 二、弱显著性商标注册之难

弱显著性商标递交申请后往往会遭遇驳回，驳回理由引用《商标法》第十一条和第十二条，认为商标缺乏显著性。

第 14474023 号“**超级 $\alpha$ -金装**”商标（指定商品第 5 类“膳食纤维；维生素制剂；补药；鱼肝油；灭菌剂；医用营养品；医用营养食物；婴儿奶粉；婴儿含乳面粉；医用营养饮料；营养补充剂；婴儿食品；净化剂；狗用洗涤剂；杀寄生虫剂；卫生巾；哺乳用垫；婴儿尿布；婴儿尿裤；出牙剂”）的驳回复审决定中提到：申请商标用于指定商品上，“相关公众不易将其作为商标予以识别，缺乏显著特征，难以起到区分商品来源的作用，已构成商标法第十一条第一款第（三）项规定之情形。”一审判决中提到：“相关公众一般容易理解为对指定使用商品包装等方面的描述性文字，该申请商标整体不具有商标法意义上识别商品来源的作用，因此缺乏固有显著性。”且申请人雅士利公司“提交的证据不足以证实，申请商标经过使用获得便于识别的显著特征并与雅士利公司之间形成唯一对应关系。”

二审依然维持了之前程序中申请商标缺乏显著性的认定,判决中对商标显著性的判断标准进行了论述:“商标的基本功能是区分商品或服务的来源,其本质是在商标标志与特定的商品或服务的来源之间建立固定联系。因此,判断申请商标是否属于前述规定的不得作为商标注册的标志,应当综合考量商标标志本身的含义、商标指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯和所属行业的实际使用情况。”判决中还提到要求商标具有显著性的深层原因:“如允许申请商标在上述商品上的注册申请,将抢占或限制同业经营者表述上述商品质量、特点的选择空间”。即商标显著性的要求实质是限制商标专用权对社会公有资源的侵蚀。

从上面的案例中可以看到商标法意义上的显著性有几个特点。首先,是否具有显著性要对商标整体各种要素综合考虑,不应单一、割裂的对特定构成要素进行分析。二审判决对“**超级α-金装**”从商标文字本身和商标整体分别做了分析:申请商标“含义简单、独创性不强”,使用在指定商品上,“容易使相关公众认为其是对上述商品的质量、特点、产品名称的直接表述,而不易将其作为指示商品来源的标志予以识别。”“‘超级’、‘金装’与字母‘α’的结合亦未使申请商标在整体上具备显著特征”。<sup>11</sup>其次,一枚标识是否能够成为一枚商标,取决于它是否能够起到区分商品或服务来源的作用,这一点需要结合标识含义、指定的商品和服务、相关公众认知习惯和所属行业的实际使用情况综合判断,并非一成不变。比如“小苹果”在第31类“新鲜水果制果篮”上明显不具有显著性;在第9类“计算机”上明显具有显著性;在第5类“人用药、医用营养食物”上则有可能被认为是对商品原料、口味的直接描述,需要结合相关公众认知习惯和所属行业的实际使用情况分析判断是否具有显著性。再次,若标识被判定为不具有固有显著性,可以通过递交证据证明通过实际使用,标识已经获得了显著性,

即标识与特定的商品或服务的来源之间成功建立了固定联系。上文案例中二审判决提到：“在申请商标标志本身缺乏显著特征的情形下，应当结合相关证据判断该标志是否属于通过实际使用取得显著特征并便于识别的情形。”不幸的是，雅士利公司提供的使用证据均为在婴儿奶粉上的使用证据，且均是将其**“超级α-金装”**与“雅士利”商标联合使用的，二审法院认为其证据“不足以证明申请商标在指定使用的商品上经过使用、宣传具有一定知名度，能够使相关公众将其作为标示商品来源的标志进行识别从而获得显著特征。”<sup>iii</sup>

### 肾源春

第17545726号**“冰糖蜜液”**商标驳回复审案（指定商品“原料药；中成药；药酒；膏剂；酏剂；水剂；片剂；胶丸；医用营养饮料；医用营养品”）中，商评委认为：“‘肾源春冰糖蜜液’易被理解为‘对肾脏有益、用冰糖、蜂蜜熬制的液体’，该文字作为商标标志使用在药酒等指定商品上，仅仅直接表示了指定商品的功能、用途等特点，缺乏作为商标标志应有的显著性和识别性。”<sup>i</sup>

### 肾源春

审判决推翻了商评委的这一决定，认为**“冰糖蜜液”**属于暗示性商标，具有显著性。商评委提起上诉后，二审判决维持了一审判决中关于显著性的认定：“‘肾源春’并非中文固有词汇，独创性较强，……需要相关公众通过演绎、想象等方式将其与申请商标指定使用的商品之间建立联系。‘冰糖蜜液’虽然包含对药品原料、药品形态等特点的描述，但并非同业经营者描述原料药、中成药、药酒等商品的常用方式，其与‘肾源春’相结合使用，使得申请商标在整体上具有识别和区分商品来源的作用”<sup>iv</sup>。故而，是对商品的“直接描述”还是需要相关公众“演绎、想象”才能建立商标和商品间的联系，这是判定标识是否具有商标法意义上最低天然显著性的标准。当然也可以通过增加其他具有显著性的元素来提高

商标整体显著性。

无论商标最后是否能够获准注册保护，弱显著性商标更容易遭遇驳回。进入复审、诉讼程序后，除了争辩商标本身具有显著性，也需要搜集提交大量使用证据以证明获得了显著性，这无疑增加了商标授权成本。因此，在第 5 类商品上布局商标的最初阶段，权利人就应当知晓选择这样一枚商标意味着商标授权道路上将困难重重，并且存在无法克服困难的可能性。一旦无法获得授权，此前在该商标上的投入也将付诸东流。

### 三、弱显著性商标维护之难

由于商标本身显著较弱，通常是日常生活中对此类商品或服务内容、特点、功效等方面进行描述的高频词汇，这种词汇被相关公众用来描述该商品或服务的几率较高。商标权利人需要监控市场并积极维权，以免商标沦为行业内的通用名称。特别是第 5 类商品常常涉及创新成分或原料，其化学名称往往艰涩拗口、难以识记，如果权利人在推广商品、市场监控和舆论导向上不注意策略，很容易导致相关公众形成以权利人商标名称指代创新成分、原料的习惯。一旦出现这样的情况，该商标与原权利人唯一对应的联系被切断，商标落入公共领域，其伤害很难逆转。Morphine（吗啡）原本是德国拜耳股份公司上世纪初在美国注册并使用的商标，但因其效果显著且使用广泛几乎成为强效镇痛剂“阿片受体激动剂”的代名词，1919 年美国法院宣布其为通用名称。无独有偶，1921 年该公司的商标 Aspirin（阿司匹林）被认为是解热镇痛药物“乙酰水杨酸”的代名词而成为通用名称，痛失商标专用权。


然而，在维权的过程中，因为商标显著性弱，侵权方往往会主张“合理使

用”，国知局和法院也会因为固有显著性较弱而提高判定近似的标准。为维护自身权利，权利人需要提供大量使用证据证明商标已经获得了足够显著性。

在平安健康互联网股份有限公司（以下简称“平安公司”）和四川好医生药业集团有限公司（以下简称“好医生公司”）的商标大战中，后者以其第 5 类注册在先的“好医生”商标主张前者侵犯其商标专用权，继而引发了一系列相关商标的撤三申请、无效宣告以及复审申请和行政诉讼。这些案件中，“好医生”商标的显著性一直是平安公司攻击的重点。

2018 年 4 月好医生公司提起侵权之诉，认为其第 1908463 号“好医生”商标为驰名商标，平安公司在其互联网商业服务和手机 APP 操作界面上使用“平安好医生”、“好医生”字样侵犯了其商标专用权。而平安公司经关联公司授权，



取得“平安好医生”和“ 平安好医生”商标在第 35 类和 44 类的使用权。平安公司的“平安好医生 APP”主要提供健康管理、医疗咨询、健康资讯、预约挂号、在线购药等服务。双方商标及指定商品服务情况如下：

好医生公司				平安公司			
商标	申请号	类别	指定商品	商标	申请号	类别	指定服务
<u>好医生</u>	1908463	5	轻便药箱（已装药的）；药茶；医药用洗液；医用生物制剂；食用植物纤维（非营养性）；人用药；医用营养添加剂；医用营养品；医用营	 平安好医生	17556160	35	广告；商业管理和组织咨询；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；为挑选人才而进行的心理测试；商业企业迁移；计算机数据库信息系统化；会计；寻找赞助；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务
				 <u>平安好医生</u>	17556302	35	
				 <u>平安好医生</u>	17554836	44	健康咨询；医疗设备出租；饮食营养指导；远程医学服务；保健；医药咨询；美容院；兽医辅助；植物养护；卫生设备出租
				 平安好医生	17554844	44	

			养食物；医 用保健袋			
--	--	--	---------------	--	--	--



平安公司主张，APP 中的“平安好医生”、“好医生”是描述性或说明性的介绍平安公司服务特色或内容，不属于商标性使用，是符合商业惯例的合理使用；另外还主张“平安好医生”的显著部分是“平安”，“好医生”文字在药品、医疗服务领域不具有显著性。<sup>v</sup>

针对平安公司的第一点主张，法院认为：平安公司在官网、手机 APP 显著位置标注“好医生”和“平安好医生”，在其手机 APP“自营药房”栏目的显著位置、“健康商城”板块中部分待售药品下方标注“好医生自营药房”及“平安好医生自营药房”字样，并在手机 APP、健康手环、问诊卡的商品名称中冠以“好医生”或“平安好医生”字样。这些行为，均属于商标法意义上的标志性使用行为。<sup>vi</sup>即法院没有支持平安公司“合理使用”的主张。针对第二点主张，法院认为：即使“好医生”文字属于平安公司所称的“通用词汇”，显著性弱，但好医生公司将其作为商标注册使用后，经过其长期使用和宣传，已被相关公众所知晓并享有较高的知名度，相关公众已将涉案商标与好医生公司建立固定联系，其商标的显著性已经凸显，涉案商标曾在 2010 年被认定为驰名商标。<sup>vii</sup>即虽然法院认为“好医生”在药品、医疗服务领域固有显著性不高，但经过长期大量使用，已经获得了显著性。

此后好医生公司的多件“好医生”系列商标（特别是第 5 类上的注册商标）先后遭遇了无效宣告和连续三年不使用撤销。无效宣告的主要理由之一就是“使用在指定的商品服务上缺乏显著性”。而前文提到的平安公司的 4 件注册商标先后遭遇了异议、无效宣告和诉讼，目前两件第 44 类的商标均已失效，两件第 35 类的商标在部分商品上失效。值得一提的是，好医生公司对平安公司提交无效宣

告的案件中，商评委认为引证商标“好医生”为汉语既有词汇，独创性较弱。继





而认定“”、“ 平安好医生”与“好医生”不构成近似商标，没有支持好医生公司对《商标法》第三十条、第三十一条和第十三条的主张，平安公司的4件注册商标得以全部维持。后来二审法院推翻了商评委的裁定，认为：商标的显著性系根据其标志构成本身与指定使用商品之间的关系进行的判断，并非来源于日常生活的任意词汇必然不具有显著性；而且商标的显著性亦会因持续的使用、宣传，通过知名度的不断增加，商誉累积的提升而发生改变。<sup>viii</sup>二审法院认可了“好医生”商标在第5类“人用药”上的显著性和知名度，对平安公司在第35类与医药相关的“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”和第44类全部服务予以无效。前述无效案件中，商评委的论理略显笼统，没有对商标在不同商品服务上的显著性情况进行区分，法院的判决显然更为合理。笔者认为，法院关于“好医生”商标显著性的论述有两层含义，一是“好医生”是任意词汇，在第35类“市场营销”等其他指定服务上具有显著性，但在医药领域显著性确实较弱；二是在案证据可以证明，经过不断使用，“好医生”商标在第5类“人用药”上的显著性不断增加。这也印证了前文提到的关于商标显著性判断的标准。

从以上案例可以看出，即便在商标已经获得注册的情况下，弱显著性商标的维护仍然更为耗时耗力。显著性较弱的商标容易被同行业从业者或其他相关公众用来描述商标涉及的商品或服务，权利人应当监控市场，一旦发现侵权行为或可能进一步降低商标显著性的使用行为，需得积极维权，不可放任。这些维权的记录也会成为之后的维权的有利证据。对商标公告和市场使用进行监控时，除了



主营产品或服务，也应当将相关的商品和服务纳入监控范围。上面案例中，好医生公司的商标注册在第 5 类，但当平安公司在第 35 和 44 类药品、医疗服务上使用相同/近似商标时，好医生公司仍然积极主张权利，便是因为主营产品“人用药”和药品、医疗服务虽然不属同一类别，但关系密切，涉及的销售渠道、相关公众高度重合，如果放任不管极有可能导致市场混淆。另外，权利人应当对包括销售、宣传、获奖在内的各类使用证据及时整理归档，否则可能因为无法提供足够的使用证据，而被认为使用证据不足以证明商标通过使用已经获得显著性。此外，规范使用商标是所有权利人都应当时刻谨记的。上述案例中，平安公司若



一直按照注册商标图样规范使用“”和“平安好医生”，而不是随意跨界使用“平安好医生”和“好医生”这两组文字，上面的案件不会被法院受理。

而好医生公司若不规范使用其注册商标，其提交的使用证据可能不会被法院采纳，从而无法证明引证商标“好医生”的知名度。事实上，二审法院在判决中提到：由于药品和医疗以及药品销售等服务联系紧密，在相关公众雷同的情形下，平安公司在被控商品和服务上不规范使用注册商标，采取组合、拆分使用“平安好医生”“好医生”字样，将导致相关公众误认为好医生公司与平安公司存在关联性，对商品和服务来源产生混淆。<sup>ix</sup>

#### 四、余论

显著性是标识成为商标的最基本要求，权利人在初始选择商标时最好选择显著性比较高的商标。若由于种种原因最终选择了弱显著性商标，建议先尝试提交注册申请。若因显著性问题未能通过国知局审查，而又不愿意更换商标，则需

要一边规范使用商标（建议使用时标记 TM），一边留存证据。一般情况下，经过至少 3 年的连续大量使用后，可以再次尝试递交注册申请。在商标使用过程中，权利人需一方面进行商标公告监视（监视是否有相同近似商标获准公告）；一方面进行市场使用情况监控（监控是否有他人在相同近似商品或服务上使用相同近似商标），并积极维权。弱显著性商标的保护需要更多投入，权利人在经营管理中要制定完善的商标战略，恰当地设计选择商标，并在后续使用中时刻保持警惕。

---

<sup>i</sup> 《商标审查审理指南》2021 版，第 217 页。

<sup>ii</sup> (2016)京行终 3788 号北京市高级人民法院行政判决书第 4 页。

<sup>iii</sup> (2016)京行终 3788 号北京市高级人民法院行政判决书第 5 页。

<sup>iv</sup> (2017)京行终 4912 号北京市高级人民法院行政判决书第 4 页。

<sup>v</sup> 为证明“好医生”文字在药品、医疗服务领域不具有显著性这一主张，平安公司在二审中补充两组证据。一是（2019）川成蜀证内经字第 114087 号《公证书》。拟证明“好医生”是一个通用词汇，指代医术高明的医生，广大媒体在日常新闻报道中频繁使用“好医生”，“好医生”缺乏显著性。二是好医生公司在第 44 类申请 31483784 号“好医生”商标的驳回通知书，拟证明好医生公司曾在第 44 类上申请注册“好医生”商标，但国家知识产权局以“好医生”使用在指定服务上，仅直接表示了服务的内容特点，不得作为商标注册为理由，驳回了其申请。经查，该商标最终未获准注册，复审中商评委认为“申请商标文字‘好医生’，作为商标用在指定使用的‘医院’等服务上，仅直接表示了服务的内容等特点，故已构成《商标法》第十一条第一款第(二)项规定之情形。申请人提交的证据不足以证明申请商标经过使用具有显著性。”

<sup>vi</sup> (2018)川 01 民初 1608 号四川省成都市中级人民法院民事判决书第 11 页。

<sup>vii</sup> (2019)川知民终字 154 号四川省高级人民法院民事判决书第 23 页。

<sup>viii</sup> (2020)京行终 429 号北京市高级人民法院行政判决书第 11 页。

<sup>ix</sup> (2019)川知民终字 154 号四川省高级人民法院民事判决书第 23 页。