

# 從《商標法》及《藥品管理法》的協調適用看藥品法定通用名稱的認定

## —評“散利痛”、“散列通案”

—王艷芳—

### 案情

1987年11月12日西南藥業公司與羅須公司簽訂的合同約定，西南藥業公司以羅須公司的註冊商標<SARIDON>散利痛，用中國原料在中國生產、推銷、售賣和批發這種鎮痛藥（散利痛片）。1992年3月17日西南藥業公司申請“散列通”商標，1993年2月28日被核准註冊。1996年8月12日羅須公司申請註冊“散利痛”商標，2000年10月14日被核准註冊。1999年7月30日羅須公司以西南藥業公司註冊的“散列通”商標侵犯了其在先權利為由，對該商標提出撤銷申請。2001年4月16日西南藥業公司以“散利痛”是一種藥品的通用名稱為由，對“散利痛”商標提出撤銷申請。對於“散列通”商標，商標評審委員會認為，“散列通”與“散利痛”文字構成存在明顯區別，其文字含義及功效作用亦有明顯區別，普通消費者一般不會將其識別為同一商標，裁定維持“散列通”商標的註冊。對於“散利痛”商標，商標評審委員會認為“散利痛”客觀上仍起到標識商品來源的作用，不屬於現行《商標法》第十一條第一款第（一）項規定的不得作為商標註冊的本商品的通用名稱，對“散利痛”商標予以維持。

羅須公司不服商標評審委員會作出的維持“散列通”商標註冊的裁定，西南藥業公司不服商標評審委員會作出維持“散利痛”商標註冊的裁定，分別訴至北京市第一中級人民法院。

### 審判

1.“散利痛”案審判。一審法院認為，判斷“散利痛片”是否屬於商品通用名稱，應以醫藥行業內是否普遍使用該名稱為準，政府機關制定的藥品標準不是判定該藥品名稱是否屬於商品通用名稱的唯一依據。雖然羅須公司在1996年申請註冊“散利痛”商標時，“散利痛片”被收進《四川省藥品標準》和《上海市藥品標準》，但上述兩藥品標準屬於地方政府機關出於維持藥品管理公共秩序目的制定的標準，其本身不足以證明“散利痛片”為藥品的通用名稱，判決維持商標評審委員會維持“散利痛”商標註冊的裁定。西南藥業公司不服，上訴至北京市高級人民法院。二審法院認為，“散利痛片”雖被作為藥品名稱於1988年和1995年收入《四川省藥品標準》和《上海市藥品標準》，但上述地方標準已於2001年停止使用，並為統一的國家標準所糾正取代，且“散利痛”文字在客觀上起到了區分商品來源的作用，應當准許作為商標註冊。判決駁回上訴，維持原判。

2.“散列通”案。一審法院認為，“散利痛”商標當時雖然沒有在我國註冊，但其作為英文註冊商標“Saridon”的中文譯名，卻是羅須公司獨創並長期使用的，屬於羅須公司已經使用並有一定影響的商標。“散列通”與“散利痛”標註的商品相同，均用於西藥，兩標識的文字組合順序與形式相同，應認定為構成近似商標。西南藥業公司在明知“散利痛”屬於羅須公司使用在先且有一定影響的商標的情況下，註冊與“散利痛”商標相近似的“散列通”商標，違背了《商標法》第三十一條之規定，同時違背了“誠實信用”的民法基本原則，屬於《商標法》第四十一條中規定的“以不正當手段取得註冊的”行為。判決商標評審委員會作出撤銷“散列通”商標的裁定。西南藥業公司不服，上訴至北京

市高級人民法院。二審法院認為，本案爭議商標“散列通”與“散利痛”在文字組合順序及表現形式上相同，且讀音近似，應認定為近似商標。西南藥業公司曾與羅須公司簽訂有《關於“散利痛片”在中國生產、銷售的協議》，並依據該協議於1987年至1992年使用“散利痛”作為商標或藥品的商品名稱。西南藥業公司在明知“散利痛”標識歸屬的情況下，卻在雙方所簽合同期滿後，將與“散利痛”標識相近似的“散列通”申請註冊為商標，違反了誠實信用原則，已經構成註冊不當行為。判決駁回上訴，維持一審判決。

3. 最高人民法院對兩案的審理結果：西南藥業公司不服北京市高級人民法院對上述兩案的處理意見，向最高人民法院申請再審。最高人民法院經審查，對於“散利痛”案，認為“散利痛”雖因列入四川、上海地方藥品標準而成為該藥品的通用名稱，但2001年10月31日以後，因相關國家藥品標準的修訂不再是法定的通用名稱，商標評審委員會根據作出評審裁定前同行業對該名稱的實際使用情況等事實，認定“散利痛”具有顯著性並維持其註冊的裁定並無不當，原審法院維持其裁定的裁判結果正確。最高人民法院於2009年1月13日作出(2007)行監字第111-1號駁回再審申請通知書，駁回了西南藥業公司的再審申請。對於“散列通”案，最高人民法院於2009年1月14日以(2007)行監字第112-1號行政裁定決定對該案提審，並於2009年5月25日作出(2009)行提字第1號行政判決書。在該判決書中，最高法院認為“散利痛”不構成羅須公司提出爭議的權利基礎。雖然商標評審委員會商評字(2005)第0675號裁定關於“散利痛”是羅須公司的未註冊商標事實認定錯誤，但其關於維持“散列通”商標註冊的結論正確，應予維持，最終維持了“散列通”商標的註冊。

## 評析

這兩起案件，涉及的事實時間跨度較大——從1993年3月“散列通”商標的註冊到2005年4月商標評審委員會作出評審裁定，整整跨越了12年。期間，《商標法》經過兩次修訂(1993年、2001年)，《商標評審規則》亦從1995年制定到2002年修改以及現行的2005年版共經歷了三個版本；除了相關商標法

規的修訂外，本案又涉及到一種特殊的商品——藥品，面對藥品地方標準、國家標準及藥品標準修改等歷史問題，前述種種因素糾結在一起使本案的法律適用異常複雜，進而對本案的裁判形成極大的挑戰。具體而言，本案涉及到新舊《商標法》的適用，如何理解《商標評審規則》相關規定以及怎樣確定兩案訴爭商標法律性質的時間界限等問題，因此，正確解決以上法律適用問題，成為本案裁判的關鍵。

### 一、新舊《商標法》的適用問題

本案當事人在向最高人民法院申請再審的過程中提出新舊《商標法》的適用問題。他們認為，依據修訂前《商標法》註冊的商標，不應依據修訂後的《商標法》予以撤銷。這種說法初聽來似乎有一定的道理，但經分析相關的法律適用規則，筆者以為這種觀點是不能成立的。現行《商標法》是於2001年12月1日起施行的。對於《商標法》修改前已經註冊的商標，當事人提出爭議時應當適用修改前的《商標法》，還是適用修訂後的《商標法》進行審查，前述決定並無明確規定，《商標法實施細則》亦無給出進一步的指引。1983年《商標法》、1993年《商標法》均規定，商標評審委員會對商標爭議案件作出的裁定為終局裁定，因此在2001年《商標法》修訂之前的司法實踐中，此類新舊《商標法》適用的問題並不突出。2001年修訂的新《商標法》賦予了人民法院對此類案件的司法審查權，同時人民法院審理的商標民事案件亦涉及新舊《商標法》適用的問題，由此產生的法律適用問題始而凸顯出來。為正確解決當事人之間的糾紛，最高人民法院於2002年1月21日公佈施行了《關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》(簡稱《商標司法解釋》)，對此類案件的法律適用問題做了具體的規定。該解釋第五條規定，“除本解釋另行規定外，對商標法修改決定施行前發生，屬於修改後商標法第四條、第五條、第八條、第九條第一款、第十條第一款第(二)、(三)、(四)項、第十條第二款、第十一條、第十二條、第十三條、第十五條、第十六條、第二十四條、第二十五條、第三十一條所列舉的情形，商標評審委員會於商標法修改決定施行後作出複審決定或者裁定，當事人不服向人民法院起訴的行政案件，適用修改後的商標法的相應規定進行審查；屬於其他情形的，適用修改前商標法的相應規定進行審查”。本案中，再審申請人西南藥業公司於2001年4月16日以“散利痛”

係藥品通用名稱爲由，請求商標評審委員會撤銷該商標，該理由屬於修訂後的《商標法》第十一條規定的情形，因此根據該司法解釋的規定，本案適用的法律應當是修訂後的《商標法》。“散列通”案中，羅須公司根據修改前的《商標法》第二十七條和《商標法實施細則》第二十五條的規定，向商標評審委員會申請撤銷“散列通”商標的註冊，其在申請書中將該理由明確爲“即違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式將他人已爲公衆熟知的商標進行註冊的，侵犯了本申請人的合法的在先權利。”根據羅須公司在其註冊不當申請理由中的表述，其申請撤銷“散列通”的具體理由對應的法律條款應當是修訂前的《商標法實施細則》第二十五條第一款第(2)項“即違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式將他人已爲公衆熟知的商標進行註冊的”和第(4)項“侵犯他人合法在先權利的”。其在修訂後的《商標法》中對應的法條應當是第十三條<sup>1</sup>和第三十一條，因此根據《商標司法解釋》第五條的規定，本案應適用修訂後的《商標法》進行審查。

二、正確界定兩案的時間點確定相關標識的法律屬性是審理兩案的關鍵

1. 運用體系解釋方法澄清《商標評審規則》第三十八條含義，界定“散利痛”案事實的時間點應爲商標評審委員會對其進行評審時。

(1)《商標評審規則》第三十八條的時間點確定

如前所述，“散利痛”案涉及到散利痛是否屬於通用名稱的問題，也即是否具有顯著性的問題。根據《商標法》的規定，對於相關標識是否具有顯著性，在被核准註冊之前，分別由商標局和商標評審委員會進行評定；在註冊之後，由商標評審委員會進行判定。

對前述兩種案件的評審依據的事實狀態，2002年《商標評審規則》第三十五條和第三十八條分別作出了規定。其中第三十五條明確了評審依據的事實包括評審時的事實狀態。第三十八條規定了“應當針對當事人申請和答辯的事實、理由及請求進行評審”，但對當事人申請和答辯的事實並沒有界定時間點。筆者以爲，此時需要根據相關法律解釋規則對該條文進行解釋，將其放到特定的語境並結合立法者的意圖，通過上下文關係澄清其含義。如前分析，商標局和商標評審委員會均行使對

相關標識是否具有顯著性進行審查的職能。在某一商標註冊之後，對其是否具有顯著性，由商標評審委員會在駁回複審、異議複審、爭議複審程序中進行審查。因此，筆者認爲，既然都是由商標評審委員會對相關標識是否具有顯著性進行評判，其評判時的事實依據亦應當是相同的。除此之外，某一標識是否具有顯著性是動態變化的本質屬性也決定了評審中依據的應當是評審時的事實。據此，筆者認爲，從《商標評審規則》的上下文可以得出該規則第三十八條規定界定的時間點應當與第三十五條規定相一致，即也是評審時的事實。

(2)“散利痛”被列入藥品標準期間的法律性質

在“散利痛”、“散列通”案中，當事人均對1988年—2001年期間，“散利痛”自1988年、1995年相繼被收入四川省藥品標準、上海市藥品標準的事實不持異議，但對“散利痛”的法律性質因該事實受到的影響有不同的認識。羅須公司認爲“散利痛”仍是商標，而西南藥業公司認爲，根據衛生部及國家食品藥品監督管理局的相關規定，“散利痛”因被收入藥品的國家標準而成爲本商品的通用名稱，因此其註冊違反了《商標法》關於通用名稱不能註冊爲商標的規定，進而認爲其註冊的“散列通”商標不應被撤銷。商標評審委員會、一、二審法院雖都認爲“散利痛”不是通用名稱，但其判斷標準並不完全一致。一審法院認爲，“商品通用名稱是指本行業內通用或公衆約定俗成的產品名稱；判斷‘散利痛片’是否屬於商品通用名稱，應以醫藥行業內是否普遍使用該名稱爲準，政府機關制定的藥品標準不是判定該藥品名稱是否屬於商品通用名稱的唯一依據”。此種觀點實際上否定了法定通用名稱的存在。二審法院雖然考慮到國家標準的修改和“散利痛”的實際使用情況，判定“散利痛”文字在客觀上起到了區分商品來源的作用，並未構成西藥商品的通用名稱，應當准許作爲商標註冊，但該判定實際上迴避了對1988年—2001年“散利痛”列入國家藥品標準期間其性質的認定，而迴避該事實對“散利痛”法律性質的影響，客觀上會影響西南藥業公司的重大利益，加之對相關藥品管理秩序未作考慮，導致了對“散利痛”法律性質的認定不當。最高人民法院在(2009)行提字第1號及最高人民法院(2007)行監字第111-1號駁回再審申請通知書中將“散利痛”的法律性質分成兩個階段認定，第一階段是其被列入藥品期間的法律屬性，第二階段是國家標

準被修訂後的法律屬性。如最高人民法院在其(2002)民三終字第1號判決書中所述,通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱。法定的通用名稱的認定標準為是否有相關法律法規的規定,而約定俗成的通用名稱的判斷標準是其在中國境內是否為廣為知曉。由於《藥品管理法》及相關行政法規規定了被列入藥品標準的藥品名稱是藥品的通用名稱,因此在1988年—2001年“散利痛”在被列入藥品標準期間,其應當是法定的通用名稱。

(3)藥品標準修改後,商評委對其進行評審時“散利痛”的法律屬性

如前分析,在1988年—2001年期間,“散利痛”因列入國家藥品標準而成為法定的通用名稱,因此其當時的註冊不符合《商標法》的有關規定。但是本案的一個特殊的事實是,2001年9月20日國家藥品監督管理局發佈了2001國藥標字XG-013號國家標準,該標準規定,自2001年10月31日起,複方對乙酰氨基酚片(II)的地方標準同時停止使用,該品種原藥品名稱“散利痛片”作為曾用名稱過渡。從上述標準修改的事實可以看出,本家中“散利痛”被收入地方藥品標準是在特定的歷史條件下因本案的雙方當事人的行為和地方藥品管理部門的共同行為造成的,相關的法律後果和利益由任何一方當事人單獨承擔和享有都是不公平的。此外,根據商標評審委員會查明的事實,雖然“散利痛”被收入地方標準多年,但相關行業對該名稱的實際使用情況並沒有導致其被通用化,本案查明的事實已經證明僅有西南藥業公司和羅氏公司使用,如果在實踐中該名稱已經被除本案的當事人之外的其他藥品生產廠家廣泛應用,即使該名稱是不規範的藥品通用名稱,也不能因藥品標準的修改而仍認定其具有顯著性。

綜上,鑒於在商標評審委員會對其進行評審時,因國家藥品標準的修改“散利痛”不再是法定的通用名稱,且事實上並未成為約定俗成的通用名稱,仍然具有顯著性,可以作為區別商品來源的標誌,因此“散利痛”商標註冊不應再被撤銷。

2.“散列通”商標能否註冊取決於其在註冊申請日時是否侵犯了羅須公司的在先權利,即“散利痛”在“散列通”商標申請註冊之日,是否是羅須公司在先使用的具有一定影響的未註冊商標。

對此問題,商標評審委員會與一、二審法院認識並不一致,對“散列通”商標應否被撤銷意見亦不一致。商標評審委員會認為該商標不應被撤銷,其主要理由是“散列通”與“散利痛”文字構成存在明顯區別,其文字含義及功效作用亦有明顯區別,普通消費者一般不會將其識別為同一商標。羅須公司關於“散列通”會被消費者誤認為“Saridon”的對應中文從而與“散利痛”發生混淆的主張缺乏足夠的事實依據。而一、二審法院卻認為該商標的註冊侵犯了羅須公司的在先權利,應當被撤銷。因此能否認定“散利痛”在“散列通”商標申請註冊時是羅須公司在先使用並有一定影響的未註冊商標成為“散列通”商標應否被撤銷的關鍵。

(1)根據《藥品管理法》的規定,1988年—2001年期間,“散利痛”因列入國家藥品標準而成為法定的通用名稱。即在“散列通”商標申請註冊時,散利痛是法定的通用名稱。根據《商標法》第十一條第一款的規定,通用名稱因缺乏顯著特徵而不能被註冊為商標,即使認為“散利痛”與“散列通”近似,因“散利痛”為法定的通用名稱的局限,難以說他人註冊一個與通用名稱相近似的標識侵犯了他人的在先權利。

(2)羅須公司在相關藥品上標註“散利痛”的行為屬於標註藥品的通用名稱。1985年7月1日起施行的《藥品管理法》第三十七條規定“藥品包裝必須按照規定貼有標籤並附有說明書。標籤或者說明書上必須註明藥品的品名、規格、生產企業、批准文號、產品批號、主要成份、適應症、用法、用量、禁忌、不良反應和注意事項。”2001年的《藥品管理法》第五十四條也有類似的規定。除此之外,《藥品標籤管理規定》等行政法規對藥品名稱標註的位置、大小均有明確規定,因此在某種意義上,羅須公司在相關藥品上標註“散利痛”的行為屬於標註藥品的名稱,是一種履行法定義務的行為。

(3)本案爭議期間施行的《藥品管理法》及《商標法》均禁止在藥品上使用未註冊商標,使認定“散利痛”為在藥品上的未註冊商標存在法律上的不能。1985年7月1日施行的《藥品管理法》第四十一條規定,“除中藥材、中藥飲片外,藥品必須使用註冊商標;未經核准註冊的,不得在市場銷售。註冊商標必須在藥品包裝和標籤上註明。”1993年《商標法》第五條規定,“國家規定必須使用註冊商標的商品,必須申請商標註冊,未經核准註

冊的,不得在市場上銷售。”2001年《商標法》第六條亦有相同規定。1993年《商標法實施細則》第七條規定,“國家規定並由國家工商行政管理局公佈的人用藥品和煙草製品,必須使用註冊商標。”由於以上規定均要求人用藥品必須使用註冊商標,因此筆者以為將《商標法》、《藥品管理法》均禁止使用的未註冊商標認定為受法律保護的在先權利,不符合法律的精神,亦在客觀上損害了我國的商標註冊秩序和藥品管理秩序。

鑒於以上分析,最高人民法院在本案中認為,在“散列通”商標申請註冊時,“散利痛”不能被認定為羅須公司在先使用並有一定影響的未註冊商標,因此“散列通”的註冊不侵犯他人現有的在先權利而不應被撤銷。

## 結語

隨着(2009)知提字第1號行政判決書的發佈,轟動一時的“散列通”、“散利痛”案終於塵埃落定,但關於通用名稱如何認定的爭論遠未停息。有觀點認為,最高人民法院通過本案確立了通用名稱的認定應當以訴爭評審時為時間界限的法律標準。作為承辦此案的法官,筆者並不同意此種觀點。在“散利痛”案中,最高人民法院的確是認為應當以評審時的事實狀態確定訴爭商標是否為通用名稱。但是,應當注意的是,本案的裁判結果是基於本案特殊的事實,即本案發生在我國一個特定的歷史時期,相關的法律、法規不夠完善,涉案藥品名稱是應當事人申請而被列入藥品標準的,從其本質而言,不符合藥品標準的規範,其命名亦不符合我國藥品命名原則<sup>2</sup>。在特定的歷史條件下,當事人享受了其藥品商品名作為藥品標準的藥品名稱的利益,亦相應承擔其被列入藥品標準的法律後果,因此無論是從實際出

發還是根據當時的法律規定，最高人民法院認定“散利痛”在被列入藥品名稱期間為法定的通用名稱是符合法律的精神的。當然，最高人民法院對此案的裁判結果並不意味着所有的通用名稱判定應以評審時為時間界限，而還是應當根據一般標準，以訴爭商標申請日為時間界限，但核准註冊時處於通用名稱狀態的，仍應當認定為通用名稱。這主要是因為，在一般情況下，成為通用名稱的標誌已經進入共有領域，很難再具有顯著特徵<sup>3</sup>。本案的情況恰恰不同於常規情況，本案訴爭的藥品名稱“散利痛”因列入國家藥品標準，根據藥品管理法的規定而成為法定的通用名稱，但其事實上並未被廣泛用作通用名稱<sup>4</sup>，且之後相關國家藥品標準已修訂，因此本案只是特定歷史條件下、因本案的特定案件事實而出現的一個特例，目前尚不宜以本案確定的通用名稱認定時間作為一般法律標準。■

作者：最高人民法院知識產權庭法官

<sup>1</sup> 因拜爾公司在再審聽證中明確放棄了以《商標法》第十三條主張權利，因此“散列通”案只涉及《商標法》第三十一條的問題。

<sup>2</sup> 有關藥品命名規則可參見《藥品通用名稱命名原則》及《藥品商品名稱命名原則》。

<sup>3</sup> 如阿司匹林最初為商標，具有顯著特徵，但後因成為一種藥品的通用名稱而喪失了顯著特徵等。當然，因國家法律、法規實施等情況而再對其予以商標保護的除外，如香檳等。

<sup>4</sup> 如其被同行業廣泛使用作藥品名稱，本案的裁判結果將是另外情形。筆者在審理侵犯商標專用權民事糾紛案件中亦曾遇到此種情況。