

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 300996337

商標：
M E I D I
類別： 5
申請人： 李敏聯
反對人： 廣東美的電器股份有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2007 年 11 月 19 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)提交商標註冊申請；申請人申請註冊的商標(“涉訟商標”)如下：



申請的貨品說明詳情如下：

類別 5

維生素製劑；藥物飲料；醫用減肥茶；醫藥製劑；醫用營養飲料；蛋白牛奶；醫用營養品；空氣清新劑；淨化劑；獸醫用藥；農業用殺菌劑；衛生毛巾帶(毛巾)；消毒紙巾；醫用保健袋；牙科用印模材料；牙科光潔劑。

2. 這宗申請的詳情在 2008 年 1 月 4 日公布。反對人於 2008 年 4 月 3 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2008 年 6 月 4 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提交的證供是一份由其科技管理部智慧財產權經理張心聰作出的聲明(“張氏聲明”)，以及一份由一位中華人民共和國的執業律師鄭露作出的聲明(“鄭氏聲明”)。申請人則提交了一份由申請人本人作出的反對理由聲明(“李氏聲明”)。

3. 這宗反對個案的聆訊於 2012 年 10 月 25 日在本人席前進行。申請人沒有出席聆訊，反對人由王斌暉大律師代表出席聆訊。

反對理由

4. 反對人在反對通知內列出多項反對理由，但在聆訊時依賴的只是條例第 11(5)(b)、12(4)和 12(5)(a)條的理據。


相關日期及法例

5. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2007 年 11 月 19 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。




雙方的證供

6. 張氏聲明提到，反對人創業於 1968 年，是一家以家電業為主，涉足房產、物流等領域的大型綜合性現代化企業集團。反對人表示，反對人旗下有兩家上市公司及四大產業集團，是中國內地最具規模的白色家電生產基地和出口基地。目前，反對人的員工近 8 萬人，擁有美的、威靈等十餘個品牌。除順德總部外，反對人還在內地多個地方建有生產基地，在國外則在越南建有生產基地。除在內地各處設有強大的行銷網絡外，反對人亦在世界多個國家及地區設有 21 個海外機構，包括美國、德國、加拿大、英國、法國、日本、韓國及香港等。

7. 反對人於張氏聲明提到，反對人的主要產品有家用空調、商用空調、大型中央空調、冰箱、洗衣機、電飯煲、飲水機、微波爐、洗碗機、電磁爐、風扇、電暖器、熱水器、灶具、吸油煙機、消毒櫃、電火鍋、電烤箱、吸塵器等家電產品和壓縮機、電機、磁控管、變壓器等家電配件產品(“反對人產品”)。反對人更強調，反對人擁有中國最大最完整的空調產業鏈，以及最大最完整的小家電產品群和廚房家電產品群。張氏聲明附件“3”、“4”、“5”及“6”是從反對人網頁打印出來的資料，全是關於反對人集團業務、發展經過、架構及多款產品的說明和圖片。雖然資料顯示，反對人業務不限於製造及銷售家電用品，但在所提供的證物中，關於家電業務以外的業務則佔極少數。

8. 反對人表示，反對人是“美的”、“MIDEA”和“美的  Midea”商標(“反對人商標”)的擁有人，並在世界各地擁有大量該等商標的註冊。張氏聲明附件“2”是反對人商標在中國內地、香港及其他地方就反對人商標取得商標註冊的證書副本或資料。從附件“2”的資料可見，反對人沒有就反對人商標中的“美的”和“MIDEA”取得任何註冊，取得

註冊的只有“美的 Midea”商標(“美的 Midea 圖形商標”)和“Midea”商標(“Midea 圖形商標”)。在中國內地及香港，反對人只就美的 Midea 圖形商標取得註冊。¹ 反對人在香港註冊的商標詳情如下：

商標編號/商標	註冊日期	貨品說明 ²
2003B07500 美的 	2001年 5月4日	自動洗碗碟機；電動真空吸塵器；電動大豆碾磨器；電動水果榨汁機；電動食品攪拌器；電動打蛋器；電動洗衣機；礦泉水製造機；大豆糰釀製造器；電動麵條製造機；全包括在第七類 ³
2003B07501 美的 	2001年 5月4日	計算機；中央處理器；筆記簿型電腦；照相機；電線；電磁線圈；絕緣銅線；電纜；手提電腦；電熨斗；視像電話；影碟播放機；傳真機；手提電話；錄音機；電動唱機；具聲音及視像波段的無線電機；攝像機；視像錄影機；電視；全包括在第九類 ⁴
2003B07502 美的 	2001年 5月4日	抽風扇；乾髮器；冰箱；冷凍櫃；烤麵包器；消毒器；消毒櫥櫃(器具)；電暖器；非醫用電毯子；床上用電暖器；電廚灶；電鍋爐(非機器部件)；熱水器；電風扇；廚房排氣罩；空調機；冷熱水機；電磁爐；煤氣烤爐；微波爐；家居抽濕機；電子增濕器；家居空氣淨化器；全包括在第十一類 ⁵

9. 按張氏聲明所述，反對人於 1981 年開始使用美的品牌。張氏聲明附件“4”為反對人互聯網頁所載的大事記，顯示其“發展大事記”內亦載有此事，所記錄的事項是「1981 正式註冊使用“美的”商標」。另一項與“美的”商標的有關記錄是「1999 美的商標被評為“中國馳名商

¹ 附件“2”的內地商標註冊證書副本只有較近期的資料，當中最早的註冊有效期限始於 2007 年。

² 中文譯本曾作出修改。

³ 英文原文：automatic dishwashers; electric vacuum cleansers; electric soybean grinders; electric fruit squeezers; electric food mixers; electric egg beaters; electric washing machines; mineral water making machines; soybean paste brewing machines; electric noodle making machines; all included in Class 7.

⁴ 英文原文：computers; central processing units; notebook computers; cameras for photography; electrical wires; electromagnetic coils; insulated copper wires; cables; portable computers; electric irons; videophones; video compact disc players; facsimile apparatus; mobile telephones; audio recorders; electric gramophones; radios with audio and video channel; video cameras; video recorders; televisions; all included in Class 9.

⁵ 英文原文：ventilating fans; hair driers; refrigerators; freezers; bread toasters; sterilizers; sterilizing cupboards (apparatus); electric heating appliances; electric blankets not for medical use; electric warmers for beds; electric cookers; electric boilers (other than parts of machines); water heaters; electric fans; extractor hoods for kitchen; air-conditioners; cold and hot water dispensers; electromagnetic ovens; gas ovens; microwave ovens; household dehumidifiers; electric humidifiers; household air purifying apparatus; all included in Class 11.

標”」。反對人沒有說明 1981 年和 1999 年使用的商標是否同一商標，亦沒有提供當時使用商標的式樣。

10. 至於反對人品牌享有的聲譽，反對人提到其在中國內地及香港所得獎項。2007 年，反對人在香港生產力促進局主辦的第三屆“最佳品牌企業獎”中，獲頒發“最佳品牌企業榮譽大獎”。張氏聲明附件“10”載有反對人網頁對此事的報道。在“2007 中國最有價值品牌”的評定中，美的品牌價值躍升至 378.29 億元人民幣，名列第七位。此外，2007 年 6 月，在廣東企業聯合會及廣東省企業家協會的“2007 廣東企業 100 強”中，反對人名列第三位。在羅蘭貝格諮詢公司發布的 2007 年“最具全球競爭力中國公司 20 強”名單中，反對人亦榜上有名。反對人還特別提到，其品牌曾經獲得的獎項(包括反對人註冊並使用於風扇及空調器商品上的商標)，獲國家工商行政管理局商標局審定為馳名商標。⁶ 張氏聲明附件“9”的證物顯示，內地單位頒授的獎項都是為了表揚反對人在家電業務方面的成就。

11. 反對人亦提到，為保障其品牌權益而提出的異議及打擊侵權的行動。張氏聲明附件“11”是台灣智慧財產局發出的商標異議審定書副本。有關案件涉及一項就第 11 類的熱水器、瓦斯爐、排油煙機、飲水器、淨水器等商品註冊的“美的”商標所提出的異議程序。台灣智慧財產局表示，反對人在當地註冊的“美的及圖”商標，為台灣相關行業或消費者所普遍認知並臻著名，異議因而成功。

12. 張氏聲明附件“12”則載有許昌市工商行政管理局魏都分局出具的兩份行政處罰決定書。其中一案的當事人售賣“美的雅迪”和“美的佳麗”飲水機，另一案的當事人則售賣“美的小精靈”和“美的小神童”飲水機；兩者均因侵犯反對人的商標專用權而遭受行政處罰。

13. 反對人於張氏聲明提供了 1993 至 2008 年的銷售額，由 1993 年的 9 億多人民幣上升至 2007 年的 330 多億人民幣。不過，反對人表示，“美的”產品自 2000 年起於香港銷售，因此所提供的數字除了沒有就反對人各類業務作出細分外，更重要的是，銷售額應該是全球的銷售數字，而並非只關乎香港這市場的業績。此外，由於除“美的”外，反對人有十多個品牌，亦經營家電以外的生意，因此該等銷售額可能還包括其他業務的業績。

⁶ 國家工商行政管理局商標局通知內的附件是審定為馳名商標的圖樣，但夾附於張氏聲明附件“9”的通知書副本則不包括該附件，因此本人無法得知被審定為馳名商標的是哪款商標。該商標有可能是反對人於 1981 年註冊的那一款，亦有可能是其後才開始採用的商標。

14. 宣傳推廣方面，反對人在香港成立了美的家電(香港)有限公司，作為本地總代理。反對人提到，除負責銷售、安裝及維修外，該公司更定期舉行抽獎及其他推廣活動。反對人亦指出，其電視廣告使用的媒體(例如衛星電視鳳凰台及大陸中央電視台等)所播出的廣告，在香港亦可收看到。不過，反對人沒有提供該等廣告的樣本或其他資料，以證實其所言屬實。張氏聲明附件“8”夾附了美的家電(香港)有限公司在香港公司註冊處的記錄和網頁資料，以及5張銷售貨品的單據。該等單據全部是售出冷氣機的單據，而且只有3張2000年和2張2004年的單據，全部單據上顯示的都是美的 Midea 圖形商標。

15. 李氏聲明大部分內容都是申請人對本案案情的陳述，但由於陳述不屬證據，本人只會在此交代屬證供的部分。首先應引述的，是申請人在提交涉訟商標註冊申請之前，曾登入商標註冊處的網站進行查詢。申請人在沒有發現有任何在先申請權利和在先商標註冊的記錄後，才安心向商標註冊處提交涉訟商標註冊申請。申請人特別提到，他確實沒有檢索到美的 Midea 圖形商標或“美的”商標存在，以及獲香港政府准予註冊的情況。他還特別強調，涉訟商標通過註冊處審查的第5類公告文件，就是沒有在先權利的最好證明。

16. 對於涉訟商標的由來，申請人指出，涉訟商標是申請人於1996年設計的，並一直使用至今。申請人特別提到，申請人於1996年8月29日在中國內地申請註冊涉訟商標，並成功取得註冊，相關的證書副本夾附於附件(2)。按該證書所示，涉訟商標在中國內地就第24類的床單、床罩、被子、蚊帳、毛毯和被面取得註冊，註冊有效期始於1997年9月21日，而商標擁有人是番禺市鍾村美佳床上用品廠。申請人表示，經十多年的使用後，涉訟商標已有一定知名度。反對人的證據中，沒有顯示反對人曾對該宗內地申請或註冊提出異議或撤銷的行動。

17. 申請人亦解釋了他本人與內地註冊商標擁有人⁷的關係，說明廣州市番禺區鍾村美佳床上用品廠由他本人於1996年成立，還出具該廠的個體工商戶營業執照副本[附件(3)]。該執照由廣州市工商行政管理局番禺分局發出，顯示廣州市番禺區鍾村美佳床上用品廠為申請人以個人經營方式營運，亦標明經營範圍及方式為“加工、銷售床上用品、服裝”。執照上對經營範圍及方式註明“涉及法律、行政法規禁止經營的不得經營；涉及許可經營的未獲得許可前不得經營”。

⁷ 內地註冊商標擁有人是番禺市鍾村美佳床上用品廠，但申請人談及的是他本人與廣州市番禺區鍾村美佳床上用品廠的關係。雖然申請人沒有解釋公司名稱的差異，但既然申請人出具的是商標擁有人才可擁有的商標註冊證，而反對人亦沒有提出質疑，更於鄭氏聲明內表示根據申請人提供的文件，可作出申請人只使用該商標於第24類商品(即申請人內地註冊商標涉及的商品)的結論。因此，本人會視兩者為同一公司。

18. 申請人在李氏聲明內還提供了在內地及香港其他使用“美的”作為商標或公司名稱的例子，涉及多種類別的貨品。當中 13 個例子涉及內地註冊商標，貨品種類有國際分類第 3、4、9、11、24 和 32 類的商品，⁸ 而其中最早提交申請的是武漢市武漢飲料廠，申請日期是 1980 年 4 月 10 日。申請人認為，這證明“美的”商標是該廠最早使用和獨創的。⁹ 在內地註冊商標的擁有人中，有一家公司的名稱包含“美的”一詞，就是寧波美的化妝品有限公司。申請人認為，這證明在反對人最初提交“美的”商標註冊申請時，已有其他公司使用“美的”二字作為企業名稱。

19. 此外，反對人於 1981 年提交的商標註冊申請也包括在李氏聲明相關附件內，申請日期是 1981 年 3 月 25 日，註冊貨品屬第 11 類的台扇等。該項註冊的專用權期限於 2003 年 2 月 28 日屆滿，記錄顯示該專用權於註冊期限屆滿後沒有續期。須注意的是，這個反對人自稱於 1981 年最先使用及註冊的商標，其模樣與美的 Midea 圖形商標截然不同，該商標的式樣如下：



20. 香港方面，李氏聲明載有四個註冊商標的資料，涉及國際分類第 3、16、18、20、22、24、25、和 35 類的貨品和服務。¹⁰ 這些商標全部包含圖形部分，其中兩個中文字部分是“美的奧”和“美的夢”。香港的註冊商標包括申請人就第 35 類的廣告宣傳等服務註冊，並與涉訟商標相同的商標，商標編號為 300996382。商標編號 300996382 的申請日期比涉訟商標的申請日期遲一天，該申請沒有遭反對人反對。

21. 反對人提交鄭氏聲明的目的，在於解釋內地法律對於申請人可經營業務範圍的規限。在提述內地適用法規的相關條文後，鄭露表示，根據

⁸ 資料載於李氏聲明附件(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)和(17)，全部資料取自內地商標局的網上檢索服務。李氏聲明附件(4)是上文第 16 段提及涉訟商標在中國內地就第 24 類貨品取得的註冊。

⁹ 申請人在李氏聲明內錯誤提及附件(8)所示商標為河南省雪滙食品有限公司的註冊商標，但其實該註冊商標擁有人是武漢市武漢飲料廠。該款商標是以美化字體書寫的“美的牌”三字，後面有深色長方形背景襯托。

¹⁰ 資料載於李氏聲明附件(18)、(19)、(20)和(21)，全部資料取自香港商標註冊處的網上檢索服務。

李氏聲明附件(3)內的個體工商戶營業執照副本，申請人並非及不可以經營第 5 類商品的業務。

條例第 11(5)(b)條

22. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如一

(b) 任何商標的註冊申請是不真誠地提出的，
則該商標不得註冊……或在其註冊申請是不真誠地提出(視屬何情況而定)的範圍內不得註冊。”

23. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義，但可參考英國的案例。在 **Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd** [1999] R.P.C. 367 一案中，Lindsay J. 在第 379 頁就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相等於條例第 11(5)(b)條)表示：

“我不會試圖界定不真誠一詞在這文意中的涵義。該詞的涵義顯然包括不忠實行為，而且正如我所認為，也包括一些不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準的行為。國會很明智，沒有試圖詳細解釋在這文意中什麼是真誠或什麼是不真誠：某行為不符合上述標準要到什麼程度才構成不真誠，最適宜的做法不是憑法庭所作的一些釋義去判定(這會導致法庭其後不根據法令而根據有關釋義作出解釋的危險)，而是按法令的字眼並考慮所有具關鍵性的相關情況後判定。”¹¹

24. 不真誠是一項嚴重的指控，必須提交證據證明。根據英國的案例 **ROYAL ENFIELD Trade Marks** [2002] RPC 24：“除非能全面和合理地作出申辯，否則不應提出這樣的指控。此外，除非該指控被明確地證明，否則不應被裁定為成立，而甚少情況可以透過推論的過程明確地證明這樣的指控。”¹²

¹¹ 英文原文：“I shall not attempt to define bad faith in this context. Plainly it includes dishonesty and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament has wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall-short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the courts (which leads to the danger of the courts then construing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances.”

¹² 英文原文：“It should not be made unless it can be fully and properly pleaded and should not be upheld unless it is distinctly proved and this will rarely be possible by a process of inference.”

25. 在判斷某申請者是否不真誠地提出商標註冊申請時，須採用包含主觀與客觀元素的“不誠實綜合測試”。在 *Harrison's Trade Mark Application (CHINAWHITE)* [2005] F.S.R. 10 一案中(第 26 段)，英國上訴法庭指出，法庭必須決定，按申請者所知道的事實來看，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。¹³

26. 王大律師表明，條例第 11(5)(b)條是反對人最主要倚賴的反對理由。在特別提及反對人多年使用“美的”商標的證據、龐大的銷售額、在內地及香港的銷售情況，以及品牌獲得的獎項及認定等情況時，王大律師亦指出這些證據都不曾遭申請人否認。就此論點，王大律師引用 *Pan World Brands Ltd. v Tripp Ltd.* [2008] RPC 21 一案內就不曾受挑戰的證據訂下的原則(第 38 至 39 頁)，該原則的撮要如下：

“當與訟一方提交了證據，而該證據並不是明顯地不可信，及另一方並沒有申請盤問該證人、或給予通知或提交證據去挑戰該證據，則該另一方不可要求法庭或註冊處不要相信該證人的證據。”¹⁴

由於申請人沒有挑戰張氏聲明內載述有關反對人的商標使用歷史，以及錄得的龐大銷售額，王大律師認為，申請人在提出涉訟商標的註冊申請時，必定對反對人的商標及其業務有所認識。此外，王大律師提到，如申請人在提交涉訟商標註冊申請之前，曾登入商標註冊處的網站進行查詢，沒有可能不知道反對人註冊於第 7、9 和 11 類商品的美的 Midea 圖形商標。

27. 王大律師還表示，涉訟商標肯定是抄襲反對人“美的”商標而成，並繼而一一詳細解釋，有何情況可支持他這方面的陳述。首先，王大律師提出，涉訟商標的最主要部分和反對人的“美的”商標完全相同，而英文部分“MEIDI”只是中文部分的音譯。申請人在純粹巧合及沒有抄襲的情況下創造涉訟商標的機會微乎其微，特別是“美的”兩字用在一起的情況並不普遍。王大律師認為，儘管“美麗”一詞比較普通，而且有褒獎的意思，“美的”兩字併在一起則不然，但他沒有說明其獨特之處是什麼。

¹³ 英文原文：“the court must decide whether the knowledge of the applicant was such that his decision to apply for registration would be regarded as in bad faith by persons adopting proper standards.”

¹⁴ 撮要由王大律師於其陳述大綱提供。英文原文：“Where, however evidence is given in a witness statement filed on behalf of a party to registry proceedings which is not obviously incredible and the opposing party has neither given the witness advance notice that his evidence is to be challenged nor challenges his evidence in cross-examination nor adduced evidence to contradict the witness's evidence despite having had the opportunity to do so, then I consider that the rule in *Browne v Dunn* applies and it is not open to the opposing party to invite the tribunal to disbelieve the witness's evidence.”

28. 王大律師認為另一點很重要的，是在反對人的嚴厲指控下，申請人沒有解釋涉訟商標從何而來。至於申請人於李氏聲明指涉訟商標是申請人於 1996 年設計這一點，王大律師認為並不屬於解釋，因為申請人沒有否認抄襲，又沒有聲稱是巧合，更沒有說明為何採用“美”和“的”兩字，以及把兩字併在一起使用的意義。

29. 王大律師亦提到，李氏聲明內載有其他人註冊“美的”或含有“美的”兩字商標的資料。他認為該等資料與是項反對理由沒有關連，原因是申請人沒有表示他得到第三者授權使用涉訟商標，更沒有提供該等商標在市場上曾被使用的證據。

30. 王大律師指出，申請人的意圖明顯是希望利用涉訟商標和反對人“美的”商標的相似度去瞞騙大眾，從中獲利。此外，王大律師亦提到，鄭氏聲明的內容顯示，申請人沒有意圖使用涉訟商標於第 5 類貨品上。因此，王大律師認為，申請人提出涉訟商標註冊申請的行為，明顯不符合有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準，屬不真誠的行為。不過，當本人質詢鄭氏聲明所述法律意見的適用性時，王大律師同意法律意見針對的是內地法規對廣州市番禺區鍾村美佳床上用品廠業務範圍的規限，而涉訟商標的註冊申請是以申請人個人名義提出，因此該法律意見作用有限。

31. 雖然涉訟商標申請註冊的貨品與反對人的家電銷售業務沒有關連，但王大律師表示，商標註冊處處長已於 *雪浪湖SOLOVE*¹⁵一案的判詞內說明，雙方商品的分別對商標註冊申請是否不真誠地提出的評定未必會有影響。不過，在聆訊時，本人向王大律師提出，在 *雪浪湖SOLOVE*一案中，除涉及的商標有相似之處外，還有其他顯示提出商標註冊申請一方的行為屬不真誠的證據，¹⁶ 但本案並非如此。為此，王大律師引用 Recorder Kotewall 於 *Mila Schon Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)* [1998] 1 HKLRD 682 一案所述的原則(第 697 頁)，該原則的撮要如下：

“如申請一方的商標和反對一方的商標十分相似，而申請一方沒有提交任何證據解釋其商標來源，法庭或註冊處可以推斷申請一方的商標是抄襲而成的”。¹⁷

¹⁵ 可於 http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/trademarks/trademarks_decisions/decision/DEC300637984OP.pdf 瀏覽。

¹⁶ 提出商標註冊申請一方把提出反對那方的音樂劇劇本搬到自己的網頁上。

¹⁷ 撮要改寫自王大律師於其陳述大綱內提供的版本。

王大律師認為，若把 *Mila Schon* 一案的上述原則應用於本案，根據本案案情，唯一合理結論是申請人抄襲了反對人的“美的”商標，因此申請人提交了宣誓證供，但沒有提出涉訟商標的設計由來。

32. 首先，對於“美的”二字的獨特性，本人無法接受王大律師的觀點。“美”一字本身已有美麗的意思，無須與“麗”字一併使用才可帶出這個信息；“美人”、“美夢”或“美化”一詞中的“美”字，屬一些典型的例子。“的”字加在“美”字後面，使“美的”一詞變成形容詞，可用於讚譽幾乎所有類別的商品。因此，本人認為“美的”一詞並非特別字詞。由於“美的”一詞有讚譽之意，就多種商品而言(包括反對人的家電產品)，該詞本身缺乏顯著特性。

33. 另一點本人認為不正確的，是王大律師對兩個商標相似程度的指稱。王大律師不斷表示，涉訟商標的最主要部分和反對人的“美的”商標完全相同，而涉訟商標的英文部分“MEIDI”只是中文部分的音譯。在作出陳詞時，王大律師沒有清楚表明，他所指的反對人商標是哪個商標。雖然反對人沒有提供只含“美的”二字的商標或只含“Midea”這英文字體的商標的使用情況，但由於反對人聲稱是“美的”、“Midea”和美的 Midea 圖形商標這三個商標的擁有人，本人會逐一評論涉訟商標與這些商標相似的程度。

34. 涉訟商標中的“美的”二字清楚易見，但兩個字下方做了一些改動，加插了多條彎彎的線條，有點像波浪的感覺。線條由“美”字左下方的一撇和右下方的一點演變出來。這些線條向右面伸展，越過“的”字下方再過一點才回轉，其中兩條線的尾部連接成一小圈。線條並非什麼複雜的圖形，但它對涉訟商標的顯著性有明顯的貢獻。此外，由於有這些線條存在，本人亦認為涉訟商標的最主要部分並非純粹“美的”二字，而是有點圖案化的“美的”二字。

35. 美的 Midea 圖形商標包含“美的”二字、“M”大寫英文字母與一圓圈相連圖形，以及小寫英文字母“idea”由左至右排列。美的 Midea 圖形商標中“美的”二字沒有美化。由於本身缺乏顯著特性，縱使兩字置於商標的最前部分，消費者的注意力仍會集中於較具顯著性的其餘尾隨部分。涉訟商標的英文部分“MEIDI”和美的 Midea 圖形商標的“Midea”也有相似之處，但由於美的 Midea 圖形商標內的“M”字母與一圓圈相連，“Midea”給人的印象有可能是“M idea”，即“M的意念”。不論是“M idea”或沒有解釋的“Midea”，與明顯是拼音的“MEIDI”比較時，兩者不難分辨。除考慮商標的個別部分外，當顧及商標給人的整體印象時，消費者亦會因商標不同的結構形態(涉訟商標由上至下發展，美的

Midea 圖形商標則由左至右發展)而易於作出分辨。涉訟商標絕對說不上與反對人的“美的”商標完全相同，相似的程度頗為有限。

36. “Midea”商標與涉訟商標的英文部分“MEIDI”有明顯分別：一個是沒有意思的英文字，另一個則是商標內中文部分的英文拼音。此外，由於涉訟商標的“美的”二字加了那些彎彎線條的圖形，“Midea”商標與涉訟商標的分歧亦頗大。至於純粹“美的”二字這商標，則與涉訟商標的相似程度較高，但絕不可視為完全相同；涉訟商標的線條圖形，以及整體由中英文字與圖形夾雜的感覺，對分辨兩者起着一定程度的作用。

37. 至於申請人沒有解釋涉訟商標從何而來的聲稱，雖然申請人確實沒有說明為何採用“美”和“的”兩字，以及為何把兩字併在一起使用，但本人不能忽視李氏聲明所載，涉訟商標是申請人於 1996 年設計這聲稱，以及第三者就其他類別商品註冊了含“美的”二字的一些商標。王大律師要求本人注意，在第三者的註冊商標中，只有一個商標的申請日期比反對人於 1981 年在內地提交的商標註冊申請日期早，即武漢市武漢飲料廠於 1980 年 4 月 10 日提出的申請；李氏聲明附件(8)的檢索記錄顯示，該註冊已因三年沒有使用而被撤銷。此外，王大律師強調，申請人沒有提供任何第三者的註冊商標曾被使用的證據。

38. 雖然申請人沒有提供任何該等第三者的註冊商標曾被使用的證據，但李氏聲明的資料顯示，不相關的商人不約而同地希望使用“美的”二字作為他們那些不同類別商品的品名或品牌的一部分。再者，縱使武漢市武漢飲料廠的註冊商標已被撤銷，內地仍然有多個商號可於不同的業務範疇使用含“美的”二字的商標。由於“美的”二字所傳達的正面意義，會令消費者聯想到貨品有好的外形或品質，不同的商號自然會爭相使用。因此，王大律師指“美”和“的”合併使用的做法並不普遍之說，與申請人的證據不符。

39. 申請人承認在提交涉訟商標註冊申請之前，曾登入商標註冊處的網站進行查詢，但申請人表示沒有發現任何在先申請權利和在先商標註冊的記錄。王大律師認為，申請人如做過查詢，沒有可能不知道反對人註冊於第 7、9 和 11 類商品的美的 Midea 圖形商標。不過，申請人沒有說明所做的查詢，是否包括涉及第 7、9 和 11 類商品的在先權利。由於申請人在李氏聲明內提到，涉訟商標通過註冊處審查的第 5 類公告文件就是沒有在先權利的最好證明，他的查詢有可能只涉及第 5 類或與第 5 類有關連類別的商品。

40. 本人還須處理的是，王大律師指申請人明顯希望藉涉訟商標和反對人的商標的相似度去瞞騙大眾，從中獲利。從上文分析可見，“美的”二字不是美的 Midea 圖形商標的最主要部分，而且商標的顯著性存在於其他部分或各部分的組合，與涉訟商標有顯著分別，消費者不會因此被瞞騙。“Midea”商標與涉訟商標分別更大，消費者被瞞騙的情況也不會發生。至於純粹“美的”二字這商標，雖然與涉訟商標較相似，但當顧及涉訟商標申請貨品與反對人的家電產品大相逕庭的事實，單憑兩者的相似度，消費者也不會產生混淆。

41. 本人餘下須交代的是，上述 *Mila Schon* 一案原則的適用性。王大律師認為根據該原則，由於申請人沒有提出涉訟商標的設計由來，本人可推斷申請人抄襲了反對人的“美的”商標。為研究 *Mila Schon* 案原則的適用性，本人須指出該案的相關案情。在該案中，意大利公司 Mila Schon 申請撤銷某在先註冊商標，因為該在先註冊商標內的圖形與 Mila Schon 提交商標註冊申請內的圖形非常相似(一個是英文字母“W”的正中上方加了一點，而另一個是英文字母“M”的正中下上方加了一點)。按該案在先註冊商標擁有人的案情，在先註冊商標的圖形設計意念源於一位人士，但他拒絕就設計意念作供。

42. 在批評在先註冊商標擁有人未能提供在先註冊商標圖形設計意念由來的證供為嚴重缺失後，Recorder Kotewall在*Mila Schon*一案表示，當相關圖形變得如此相似時，縱使舉證責任在申請撤銷商標註冊那方，除非設計意念原創者提出相反的及可接受的證據，否則法庭推斷某個圖形是源於另外一個圖形的做法是可以原諒的。¹⁸ *Mila Schon*一案的設計創作者拒絕就設計意念作供，但本案的申請人宣誓作供，指涉訟商標是他本人的設計。再者，*Mila Schon*一案涉及的圖形本身具顯著特性，在巧合的情況下獨立創作出像該案的爭議焦點那樣近似圖形的機會微乎其微。本案中的“美的”一詞沒有任何顯著特性，只不過是用於讚美產品的普遍用語，商人會不約而同地希望使用該詞於本身的產品上。基於上述理由，本人認為不應作出申請人肯定抄襲了反對人商標的結論。

43. 綜上所述，除有關反對人本身已建立的商譽，以及涉訟商標與反對人商標相似之處外，其他王大律師認為可支持本人作出涉訟商標肯定抄襲了反對人商標這結論的要點都並不可靠。*ROYAL ENFIELD* 一案清楚表明，不真誠是一項嚴重的指控，除非該指控獲確實證明，否則不應裁定為成立，而且甚少情況可以透過推論過程，明確證明這樣的指控屬實。即使

¹⁸ 英文原文：“The fact of the matter is that there is no evidence as to from where she got the device of the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary.”

申請人在提出涉訟商標的註冊申請時，已知悉反對人使用其商標於家電產品的情況，本人仍須憑藉推斷才可以判定申請人的行為屬不真誠。這都並非沒有可能發生的事，*雪浪湖 SOLOVE* 一案和 *Mila Schon* 一案的案情都足以支持抄襲的推斷。在本案中，支持條例第 11(5)(b)條作為反對理由的理據中，只有涉訟商標和反對人商標相似這事實，但兩者相似的是極為普通的用語，申請人亦提供了其他商號都有使用這用語意圖的例子。基於上述原因，本案的案情不足以支持本人推斷申請人抄襲了反對人或其他人的商標。

44. 即使申請人在提交涉訟商標註冊申請時，已清楚知道反對人使用其商標於家電產品的情況，由於涉訟商標未必是抄襲反對人或其他人的商標而成，申請人有可能如其他採用恰當標準的人一樣，認為註冊商標的擁有人未必可憑藉註冊，取得缺乏顯著特性的“美的”一詞專用權，因此其他商人仍可把含“美的”一詞的商標用於與其他人註冊商標所註冊的商品無關的業務上。由於反對人未能證實申請人抄襲了反對人的商標，依據條例第 11(5)(b)條提出的反對不成立。

條例第 12(4)條

45. 條例第 12(4)條訂明：

“……如任何商標—

- (a) 與某在先商標相同或相類似；及
- (b) 擬就某些貨品或服務(“前者”)而註冊，該在先商標則是為某些貨品或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者並不相同亦不相類似，

而該在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，且在無適當因由的情況下使用該在後商標，會對該在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，則該在後商標不得註冊或在上述構成不公平利用或造成損害的範圍內不得註冊。”

46. 如要倚賴條例第 12(4)條作為反對理由，反對人須證明：

- (i) 涉訟商標與反對人在先商標相同或相類似；
- (ii) 反對人在先商標有權根據《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護；以及
- (iii) 在無適當因由的情況下使用涉訟商標，會對反對人在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害。

47. 條例第 12(4)條沒有授予在先馳名商標的擁有人權力，阻止與在先馳名商標相同或相類似的任何商標註冊。該條的用意並非讓在先馳名商標的擁有人可理所當然地反對別人註冊或使用可能令人想起其商標的標記 (*Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd* [2000] F.S.R 767)。對顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害這一點，必須以真實而非理論性的證據證明，而且不能僅靠在先商標有相當程度的聲譽這事實作出推斷 (*Creditmaster Trade Mark* [2005] R.P.C. 21)。

48. 有關第 46(iii) 段的要求，王大律師表示，申請人沒有提交證據證明申請人有任何適當因由使用涉訟商標。不過，在考慮申請人是否有適當因由前，反對人須先證明有以下任何一種或多種情況出現：

- (1) 涉訟商標對反對人商標的顯著特性造成損害；
- (2) 涉訟商標對反對人商標的聲譽造成損害；或
- (3) 涉訟商標對反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用。

對商標的顯著特性造成損害

49. 這種情況又稱為“稀釋”(“dilution”)，“蠶食”(“whitting away”)或“模糊”(“blurring”)，是指在先商標因為第三者使用相同或相類似的標誌，令該商標在公眾心目中的獨特身分或地位產生分散作用，導致商標在識別貨品或服務方面的能力被削弱。這種損害對那種能夠在消費者中立即喚起商標與貨品或服務之間的連繫的商標尤其明顯(參看 *Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd.* [2009] RPC 15 第 29 段)。這種損害情況不能單憑反對人商標的聲譽加以推斷，必須有實質的證據支持，例如涉訟商標的使用導致或很可能會導致相關消費者改變他們對附有反對人商標產品的消費習慣。反對人的證據沒有顯示，家電產品的購買者會因涉訟商標用於醫藥用品而削弱了反對人商標識別反對人產品的能力。鑑於雙方產品的分別，本人亦無法推斷會有這種情況出現。

對商標的聲譽造成損害

50. 這種情況又稱為“玷污”(“tarnishment”)或“退化”(“degradation”)，是指由於第三者使用相同或相似的標誌於其貨物或

服務上，導致公眾認為商標的吸引力降低。當使用第三者標誌的貨物或服務擁有一些對商標的形象產生負面影響的特徵或品質時，這種損害特別有可能發生(參看 *L'Oreal SA v Bellure NV* [2010] RPC 1 第 40 段)。家電產品與醫藥用品之間並不存在任何衝突，反對人亦沒有提呈任何相關的證據，因此本人不認為涉訟商標的使用會對反對人商標的聲譽造成損害。

對商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用

51. 這種情況涉及有關“公平”的概念，也稱為“寄生性”(“parasitism”)或“搭便車”(“free-riding”)。這種情況不涉及對商標可以造成的損害，但涉及第三者有否因使用相同或相類似的標誌而享有優勢或好處，特別涵蓋以下情況：商標的形象或特點被轉移及投射到使用相同或相類似標誌的貨品或服務上，以至第三者可以利用原有商標的聲譽(參看 *L'Oreal SA v Bellure NV, op.cit.* 第 41 段)。

52. 正如上文所述，這種情況必須以真實而非理論性的證據證明，本人不能單憑反對人商標的聲譽，便推斷涉訟商標的使用構成對反對人商標的顯著特性或聲譽的不公平利用(參看 *Whirlpool Corporation v. Kenwood Ltd* [2009] EWCA Civ 753 第 129 至 138 段)。反對人的證供完全沒有交代涉訟商標的使用會如何對反對人商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用，反對人亦因此不能確立這種情況。

53. 基於上述理由，即使反對人能符合上文第 46(i) 及 (ii) 段的要求，但由於不能證明在無適當因由的情況下，使用涉訟商標會對反對人在先商標的顯著特性或聲譽構成不公平的利用或造成損害，反對人根據第 12(4)條提出的反對亦因此不能成立。

條例第 12(5)(a)條

54. 條例第 12(5)條訂明：

“……如任何商標在香港的使用可 –

- (a) 憑藉保護在營商過程或業務運作中所使用的未經註冊商標或其他標誌的任何法律規則(尤其是憑藉關於假冒的法律)而予以阻止；或

... ..

則該商標不得註冊或在上述可予以阻止的範圍內不得註冊……”

55. 王大律師引用 *Re Ping An Securities Ltd* (2009) 12 HKCFAR 808 一案，說明在反對商標註冊申請的訴訟中，反對人須證明可構成假冒的要素如下：

- (1) 反對人的商標已在市場上取得商譽，並具識別性的特徵為人所知；
- (2) 申請人的失實陳述(不論是否蓄意)，導致或相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品；以及
- (3) 反對人因申請人的失實陳述而引起的錯誤信念，已蒙受或相當可能會蒙受損害。

56. 有關第 55(2) 段的要求，王大律師承認涉訟商標註冊申請的貨品與反對人銷售的家電產品有差別，但他認為 *Lego Systems A/S v Lego M Lemelstrich Ltd.* [1983] FSR 155 一案的判決顯示，有關假冒的法律原則並沒有規定申請人與反對人的生意領域及貨品必須類近或相互競爭。*Lego* 一案的案情與本案有根本性的分別：在 *Lego* 一案中，雙方使用的商標相同，而且銷售塑膠積木塊的著名 *Lego* 公司提供了確實的證據，證明有些消費者誤以為塑膠料製造的灌溉用水喉產品是其公司的產品。反對人商標的知名度遠不及 *Lego*，反對人亦沒有提供證據證明，涉訟商標使用於申請註冊的第 5 類貨品會相當可能導致公眾相信申請人提供的貨品是反對人的貨品。

57. 雖然有關假冒的法律原則並沒有規定申請人與反對人的生意領域及貨品必須類近或相互競爭，但雙方生意領域的近似度是其中一個考慮的要素。按 *Harrods Ltd v Harrodian School Ltd* [1996] RPC 697 一案所述，公眾會否把申請人的生意領域與反對人的生意領域作出連繫，對考慮是否有失實陳述起關鍵作用。如雙方的生意領域沒有關連，反對人必須提供確實的證據，證明消費者會被誤導或相當可能會被誤導。涉訟商標申請註冊的貨品與反對人的家電產品可說是南轅北轍，消費者不會認為附有涉訟商標的申請貨品源於反對人或與其經濟上有連繫的企業。因此，依據條例第 12(5)(a)條提出的反對不成立。

總結及訟費

58. 由於反對不成立，本人判給申請人訟費。任何一方可在本決定作出日期起計一個月內，就訟費數額或作特別處理的要求提出申述。如無人提出申述，除非與訟雙方另行達成協議，否則訟費會依照《高等法院規則》(第4A章)第62號命令附表1第I部所載適用於商標事宜的一般費用計算。

商標註冊處處長

(周敏慧代行)

二零一三年一月三十一日