

《商標條例》(第 559 章)

申請宣布商標編號 301087830 註冊無效

商標：**新微星 NEW MSI**

類別：**9**

申請人：**微星科技股份有限公司**

商標擁有人：**微星科技有限公司**

決定理由

背景

1. 微星科技股份有限公司(“申請人”)於 2009 年 2 月 27 日根據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)第 53 條提出宣布商標註冊無效的申請，並提交了宣布商標註冊無效申請通知書(“通知書”)。申請涉及的商標是商標編號 301087830 (“涉訟商標”)，該商標如下：

新微星 NEW MSI

2. 涉訟商標的註冊擁有人是微星科技有限公司(“商標擁有人”)，而註冊申請日期及註冊日期均為 2008 年 4 月 8 日。涉訟商標就以下貨品註冊：

類別 9

科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗(監督)、救護(營救)和教學用具及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算機和數據處理裝置，滅火器械。

3. 商標擁有人於 2009 年 5 月 27 日就上述申請提交了反陳述(“反陳述”)。

4. 申請人提供的證據是一份由其董事徐祥作出的誓章(“徐氏誓章”)。商標擁有人沒有提交任何證據。

5. 是項申請的聆訊於 2012 年 9 月 20 日在本人席前進行，商標擁有人沒有出席聆訊，而代表申請人出席聆訊的是隆天國際專利商標代理有限公司的代表李漢民律師。申請人根據以下條文提出是項申請：

- (i) 條例第 11(1)(a)、11(4)(b)、11(5)(a)、11(5)(b)及 53(3)條；以及
- (ii) 條例第 12(3)、12(5)(a)及 53(5)(b)條。

相關日期

6. 在是項申請的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 4 月 8 日，即提交涉訟商標註冊申請的日期(“申請日”)。

申請人的證據

7. 按徐氏誓章所述，申請人是一家於台灣註冊的有限公司，成立於 1986 年 8 月，專門設計及製造各式機板、顯示卡、筆記型電腦、伺服器／工作站、工業電腦、準系統、通訊產品、消費性電子產品及汽車電子等產品(“申請人貨品”)。申請人表示，自 1986 年起，申請人、其附屬公司及其特許持有人於中國、台灣、美國及歐洲地區使用下列 5 個商標(“申請人商標”)：

申請人商標一

微星

申請人商標二

MSI

申請人商標三

MSI
MICRO-STAR INTERNATIONAL

申請人商標四

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



徐氏誓章第 8 段載有申請人貨品由 2004 至 2008 年的全球銷售額，平均每年銷售額都超過 750 億新台幣。¹

8. 申請人表示，申請人使用申請人商標在其貨品及貨品說明書，以及世界多個地方當地廣泛傳閱的報刊作宣傳用途。申請人更持續在台灣及其他國家及地區的重要媒體刊登廣告、廣發新聞稿、積極參加全球各項大型展覽，包括美國拉斯維加斯消費性電子展、德國漢諾威電腦展及台北國際電腦展等。徐氏誓章附件“徐祥-2”載有大量申請人宣傳活動的資料。雖然所有活動都在香港以外地區進行，而有些更是在申請日之後才進行的活動，但從那些較早期的資料可見，申請人推廣的貨品包括各種電腦、主機板、視訊轉換器、多媒體儲存裝置及光電產品。申請人亦指出，申請人利用自己註冊的網址宣傳申請人的產品，讓顧客可接收到申請人最新產品的消息。徐氏誓章第 7 段載有申請人由 2004 至 2008 年用於宣傳工作上的開支，平均每年超過 4 億新台幣。²

9. 此外，申請人提供了申請人商標在世界多個國家或地區的註冊資料，並把有關的商標註冊證明文件夾附於徐氏誓章附件“徐祥-3”。當中確實有多項註冊的申請或註冊日期較申請日為早。較早的一個註冊申請是於 1999 年在台灣就第 9 類貨品為申請人商標一提交的註冊申請，³ 而最早在中國內地就第 9 類貨品註冊的申請人商標一，其註冊有效期亦始於 1997 年。⁴ 商標註冊資料亦顯示，申請人的英文名稱是 **Micro-Star International Co., Ltd.**。從該等資料可得悉的另一點是，雖然申請人商標在世界多個地方已經註冊，但這些商標沒有在香港註冊。

10. 申請人特別提到 1999 年至 2008 年與一家名為上海微欣工貿有限公司(“微欣公司”)合作的情況。據申請人所指，微欣公司是申請人的代理商，主要業務是進口及轉售申請人貨品，而微欣公司的負責人是蘇暢。徐氏誓章附件“徐祥-4”載有微欣公司營業執照副本，其上顯示蘇暢為微欣公司瀋陽分公司的負責人。營業執照是於 2003 年發出的，但登記機關由 2004 至 2007 年作年度檢驗後所蓋的蓋印可清楚見到。

¹ 由於申請日是 2008 年 4 月 8 日，在計算平均值時只以 2004 至 2007 年的數值為準。

² 由於申請日是 2008 年 4 月 8 日，在計算平均值時只以 2004 至 2007 年的數值為準。申請人沒有說明有關數字是否屬於在某個國家或地區的市場做推廣的開支，但估計是全球的宣傳開支。

³ 註冊／審定號 925045。在台灣，最早的申請於 1996 年提交，涉及第 35 類的代理電腦等服務。

⁴ 商標編號 1072527。

11. 申請人表示，申請人與微欣公司於 2006 年簽署了《MSI 商標標章授權合約》，授權微欣公司繼續於一些申請人不再生產的產品上使用申請人商標。這份合約的副本夾附於徐氏誓章附件“徐祥-5”內。2008 年 1 月 20 日，申請人不再使用微欣公司作為申請人品牌的總代理。其後，申請人得悉蘇暢離開了微欣公司，並在香港成立了商標擁有人這家公司，繼而提交涉訟商標的商標註冊申請。

條例第 53(3) 及 11(5)(b)條

12. 條例第 11(5)(b)條訂明：

“(5) 如—

(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。”

13. 條例第 53(3)條訂明：

“(3) 任何商標的註冊均可以該商標是在違反第 11 條(拒絕註冊的絕對理由)的情況下註冊為理由而宣布為無效。”

14. 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。⁵

⁵ 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.”

15. 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。⁶

16. 為決定涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出，本人首先須判斷在提交涉訟商標的註冊申請時，商標擁有人是否認識申請人使用的商標及其業務範圍。申請人在徐氏誓章提及有關蘇暢跟微欣公司的關係，可從徐氏誓章“徐祥-4”內的微欣公司營業執照副本所載資料得到引證，⁷ 但商標擁有人這家公司由蘇暢成立這事，申請人則沒有提供公司註冊處的查察記錄或其他資料，以引證兩者的關係。⁸ 不過，商標擁有人在反陳述中承認，蘇暢是商標擁有人的發起人。⁹ 因此，本人接受申請人就蘇暢跟微欣公司和蘇暢跟商標擁有人之間有連繫的陳述。

17. 對於徐氏誓章載述微欣公司作為申請人代理商的事情發展經過，商標擁有人沒有反駁，亦沒有提出半點質疑。作為代理商的一分子，蘇暢必定對所代理的產品及產品上的商標有相當認識。本人須在此一提，商標擁有人在反陳述中聲稱，微欣公司的負責人是李剛，但商標擁有人沒有提供任何實質證據支持這聲稱。再者，申請人在徐氏誓章附件“徐祥-4”內提供了微欣公司營業執照副本後，商標擁有人再沒有試圖推翻申請人就商標擁有人與微欣公司的關係作出的陳述。此外，商標擁有人從沒有否定蘇暢對申請人產品及其所使用商標的認識。作為微欣公司瀋陽分公司的負責人，蘇暢理應對微欣公司代理的產品的生產商及其商標有認識。

18. 既然蘇暢是商標擁有人的發起人，在提交涉訟商標的註冊申請時，商標擁有人必然認識申請人使用的商標及其業務範圍。除了對申請人業務及其商標有認識外，按上述 *Harrison's* 一案的原則，本人還須決定商標擁有人提出的商標註冊申請會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

19. 李律師於聆訊時指出，商標擁有人就其公司名稱的表述，亦可顯示商標擁有人不真誠的一面。徐氏誓章附件“徐祥-6”所載證物是涉訟商標的註冊記錄。該等資料顯示，註冊申請最初由商標擁有人以新微星資訊

⁶ 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.”

⁷ 營業執照顯示，直至 2006 年申請人與微欣公司簽訂《MSI 商標標章授權合約》時，蘇暢仍然是微欣公司瀋陽分公司的負責人。

⁸ 李律師在聆訊時表示，希望提呈對商標擁有人公司進行查察後的記錄，但本人表示不能把記錄當作證據處理，因此拒絕接收。

⁹ 在反陳述第一頁，商標擁有人說：“為打造數碼類移動存儲產品國產品牌，公司發起人蘇暢先生于 2008 年 3 月在香港註冊了微星科技有限公司...”。

有限公司的名義提出，個多月後公司名稱先改為微星資訊有限公司，而過了五個多月後再改為微星科技有限公司。李律師表示，香港公司註冊處的記錄顯示，商標擁有人最初成立時的名稱是微星資訊有限公司，而商標擁有人從來沒有以新微星資訊有限公司為名。李律師認為，商標擁有人以一家不存在的公司名義提交涉訟商標註冊申請，屬於不真誠的行為；商標擁有人在短時間內多次改名，亦顯示商標擁有人並非殷實商人。

20. 上述有關商標擁有人的記錄，並非以法定聲明或誓章形式提交，並不符合《商標規則》(第 559A 章)第 79 條的要求，本人因此不能接納為支持是項申請的證據。此外，以不存在的公司名義提交涉訟商標的註冊申請作為不真誠的理據一事，申請人沒有在通知書內提出。由於李律師於聆訊時才初次提出這事，商標擁有人沒有機會回應，如本人接納李律師的提述，對商標擁有人實有欠公允。因此，本人不會考慮這項提述。

21. 對於涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出這指控，商標擁有人在反陳述中作出了回應。商標擁有人表示，註冊商標的保護是地域性的，既然申請人商標沒有在香港註冊，又不曾被中國內地或台灣的主管機關認定為馳名商標，申請人商標便不具備在先商標或在先權利資格，商標擁有人提交涉訟商標註冊申請之舉又何以被視為不真誠。

22. 條例第 12 條所訂的宣布商標註冊無效申請理由的確是須建基於某在先商標或在先權利才有成功的機會，但商標註冊申請屬不真誠地提出的這項宣布商標註冊無效申請理由是條例第 11 條所訂理據之一，而條例第 11 條所訂理據無須建基於某在先商標或在先權利。因此，縱使申請人商標沒有在香港註冊，又不曾被中國內地或台灣的主管機關認定為馳名商標，涉訟商標仍可因其註冊申請屬不真誠地提出而被宣布其註冊無效。

23. 商標擁有人在反陳述中還表示，商標擁有人的產品切合客戶的需求，亦獲得一些獎項，因此申請人說涉訟商標的註冊申請屬不真誠的指控是不成立的。由於商標擁有人沒有提交任何證據，本人無法得知涉訟商標的使用情況或消費者對於商標擁有人產品的意見。商標擁有人亦沒有解釋為何商標擁有人產品的銷售狀況，會影響涉訟商標的註冊申請是否不真誠地提出的判斷，因此商標擁有人這項陳述對其案情沒有幫助。

24. 涉訟商標由中文字“新微星”和英文字“NEW MSI”組成，中文字在左，英文字在右。“MSI”正是申請人英文名稱的縮寫。除了加了對商標顯著性起不了很大作用的“新”和“NEW”外，整個商標明顯是把申請人商標一和申請人商標二組合而成的翻版。雖然面對不真誠這樣嚴重的指控，商標擁有人卻沒有就涉訟商標設計來源作出交代。由於蘇暢在微

欣公司工作在先，提交涉訟商標註冊申請在後，而相似的不單在於使用的商標，連蘇暢選用的公司名稱也跟申請人的名稱幾乎一樣。本人認為這一切並非出於巧合，而唯一合理的解釋是商標擁有人故意抄襲。

25. 雖然商標擁有人在反陳述中表明，並不認同涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出這說法，但商標申請是否真誠並非以商標擁有人本身釐定的標準判斷。涉訟商標註冊的貨品說明差不多是第 9 類的整個類別標題，而其中的科學用具及儀器、錄製、通訊、重放聲音和形象的器具、磁性資料載體、錄音盤、數據處理裝置和計算機，正好是申請人貨品的一般性描述；貨品的用途、使用者和銷售渠道因此屬相同或相類似。綜合以上分析，既然商標擁有人跟申請人是同行的競爭者，本人認為商標擁有人故意抄襲申請人商標的目的，在於利用申請人的商譽，以提高自己產品的銷售量。商標擁有人亦可藉着提出涉訟商標的註冊申請，阻礙申請人在香港使用申請人商標，從而取得商業上的優勢及利益。如按誠實人士的一般標準，商標擁有人行為會被視為不真誠。因此，涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出。

26. 基於上述原因，本人裁定申請人基於條例第 11(5)(b)及 53(3)條提出的宣布註冊無效的申請成立。

總結及訟費

27. 由於宣布註冊無效的申請成立，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)

二零一二年十月九日