

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 301156284

商標： 微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL

類別： 9

申請人： 微星科技有限公司

反對人： 微星科技股份有限公司

決定理由

背景

1. 申請人於 2008 年 7 月 9 日(“申請日”)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 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，磁性資料載體，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，計算機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。

2. 這宗申請的詳情已在 2008 年 11 月 14 日公布。反對人於 2009 年 2 月 19 日提交反對該註冊申請的通知(“反對通知”)。申請人於 2009 年 5 月 25 日提交反陳述(“反陳述”)。反對人提供的證據是一份由其董事徐祥作出的誓章(“徐氏誓章”)。為回應反對人提交的證供，申請人曾經提交一份附有資料及載有陳述的反陳述理由書(“反陳述理由書”)。不過，由於該文件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，不能接納為支持申請的證據。

3. 是項反對的聆訊於 2012 年 9 月 20 日在本人席前進行，申請人沒有出席聆訊，而代表反對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。反對人在反對通知內表示依賴的反對理由是條例第 11(5)(b)、12(3)及 12(5)條的理據。聆訊時，李律師企圖以條例其他條文為反對理由作出陳述，其中一些條文不但沒有在反對通知內提出，而且遭本人質疑該等條文的適用性。因此，李律師最終只就條例第 11(5)(b)及 12(5)條的理據作出了陳述。

相關日期

4. 在是項反對的法律程序中，要考慮的日期是 2008 年 7 月 9 日，即申請日。

反對人的證據

5. 按徐氏誓章所述，反對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(“反對人貨品”)。反對人表示，自 1986 年起，反對人、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(“反對人商標”)：

反對人商標一

微星

反對人商標二

MSI

反對人商標三

MSI
MICRO-STAR INTERNATIONAL

反對人商標四

反對人商標五



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

6. 反對人指出，反對人使用反對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。反對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”載有大量反對人宣傳活動的資料。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，反對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。反對人亦指出，反對人利用自己註冊的網址宣傳反對人的產品，讓顧客可接收到反對人最新產品的消息。徐氏誓章第 7 段載有反對人由 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

7. 此外，反對人提供了反對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 類貨品為反對人商標一提交的註冊申請，³ 而在中國內地就第 9 類貨品註冊的反對人商標一，其註冊有效期亦始於 1997 年。⁴ 商標註冊資料亦顯示，反對人的英文名稱是 Micro-Star International Co., Ltd.。從該等資料可得悉的另一點是，雖然反對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。

8. 反對人特別提到 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。據反對人所指，微欣公司是反對人的代

¹ 由於申請日是 2008 年 7 月 9 日，在計算平均值時只以 2008 年的一半數值為準。

² 由於申請日是 2008 年 7 月 9 日，在計算平均值時只以 2008 年的一半數值為準。反對人沒有說明有關數字是否屬於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。

理商，主要業務是進口及轉售反對人貨品，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。

9. 反對人表示，反對人與微欣公司於 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反對人不再生產的產品上使用反對人商標。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，反對人不再使用微欣公司作為反對人品牌的總代理。其後，反對人得悉蘇暢離開了微欣公司，並在香港成立了申請人這家公司，繼而提交涉訟商標的商標註冊申請。

條例第 11(5)(b)條

10. 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。”

11. 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.”

12. 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

13. 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，申請人是否認識反對人使用的商標及其業務範圍。反對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 但申請人這家公司是由蘇暢成立這事，反對人則沒有提供公司註冊處查察記錄或其他資料，以引證兩者的關係。⁸ 不過，申請人在反陳述理由書中承認，蘇暢是申請人的發起人及股東。⁹ 因此，本人接受反對人就蘇暢跟微欣公司和蘇暢跟申請人之間有連繫的陳述。

14. 對於徐氏誓章載述微欣公司作為反對人代理商的事情發展經過，申請人沒有反駁，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，申請人在反陳述理由書中聲稱，蘇暢雖曾擔任微欣公司瀋陽分公司的負責人，但他並不是法人代表，而擔任該職也只是掛名而已，並無任何實質職能。首先，申請人的聲稱沒有任何實質證據支持。反之，徐氏誓章附件“徐祥-4”內的微欣公司營業執照副本清楚顯示，蘇暢為微欣公司瀋陽分公司的負責人。此外，申請人從沒有否定蘇暢對反對人產品及其使用商標的認識。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。

15. 既然蘇暢是申請人的股東及發起人，在提交涉訟商標的註冊申請時，申請人必然認識反對人使用的商標及其業務範圍。除了對反對人業務及其商標有認識外，按上述 *Harrison's* 一案的原則，本人還須決定申請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。

16. 對於涉訟商標註冊申請屬不真誠地提出這指控，申請人在反陳述

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 年反對人與微欣公司簽訂《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，希望提呈對申請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 在反陳述理由書第一段，申請人說：“此前，深圳市微星科技股份有限公司於 2008 年在深圳成立，**是我司發起人蘇暢先生**為打造數碼類移動存儲產品國產品牌投資興辦的一家集研發、加工製造和銷售一體化的實體企業。”在反陳述理由書第三段，申請人說：“申請人(微星科技有限公司)是依照香港公司條例依法成立的一家香港公司，**股東為蘇暢先生**。”

理由書中作出了回應。申請人表示，註冊商標的保護是地域性的，既然反對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，反對人商標便不具備在先商標或在先權利資格，申請人提交涉訟商標註冊申請之舉又何以被視為不真誠。

17. 條例第 12 條所訂的反對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反對理由是條例第 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，縱使反對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不予註冊。

18. 涉訟商標有文字部分和圖形部分：文字部分由中文字“微星科技”和英文字“MICRO-STAR INTERNATIONAL”（即反對人英文名稱）組成，中文字在上，英文字在下，有一條橫線分隔。圖形部分在商標左側，有一個正方形外框，框內的圖案跟反對人商標五相同，圖形內的“MSI”又正是反對人英文名稱的縮寫。除了對商標顯著性起不了甚麼作用的那條分隔中英文字部分的橫線和圖形部分的正方形外框外，整個商標明顯是反對人商標四和反對人商標五組合而成的翻版。雖然面對不真誠這樣嚴重的指控，申請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反對人的名稱幾乎一樣。本人認為這一切並非出於巧合，而唯一合理的解釋是申請人故意抄襲。

19. 雖然申請人在反陳述理由書中表明，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申請人本身釐定的標準判斷。涉訟商標註冊申請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，正好是反對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，既然申請人跟反對人是同行的競爭者，本人認為申請人故意抄襲反對人商標的目的，在於利用反對人的商譽，以提高自己產品的銷售量。申請人亦可藉着提出涉訟商標的註冊申請，阻礙反對人在香港使用反對人商標，從而取得商業上的優勢及利益。如按誠實人士的一般標準，申請人的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。

20. 基於上述原因，本人裁定反對人就條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。本人亦因此無須考慮就條例其他條文提出的反對是否成立。

總結及訟費

21. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。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