

《商標條例》(第559章)  
反對商標申請編號 301209924

商標：



類別： 3, 4, 12, 35, 37 及 41  
申請人： 北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司  
反對人： TURTLE WAX, INC.

---

## 決定理由

### 背景

1. 申請人於2008年9月26日依據《商標條例》(第559章)(“條例”)就以下商標提交註冊申請：



(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋的貨品及服務列載於附錄。

3. 有關該註冊申請的詳情，已在2009年2月20日公布。反對人於2009年7月20日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2009年10月19日提交反陳述，夾附一份名為“反陳述的詳細理由”的文件(“反陳述理由”)。

4. 有關反對的聆訊於2013年10月16日在本人席前進行。反對人由貝克·麥堅時律師事務所委派王斌暉大律師代表出席聆訊。申請人缺席聆訊。

### 反對理由

5. 在本反對程序中，反對人在“反對理由”內列出多項反對理由，但在聆訊時王大律師的陳詞只依賴條例第11(5)(b)、12(3)及12(5)(a)條。

## 證據

6. 根據《商標規則》(第559A章)(“規則”)第18條，反對人提交的證據為：

- (1) 反對人授權恆和化工有限公司的董事總經理王正道於2011年3月18日作出的法定聲明(“王正道聲明”)及
- (2) 反對人的亞太區區域顧問 Dermot Maconaghie 於2011年6月16日作出的法定聲明(“Maconaghie 聲明”)。

7. 申請人並無根據規則第19條提交任何證據。

8. 反對人代理在2013年10月8日致函商標註冊處處長(“處長”)，申請許可以提交夾附的反對人代理的合伙人陳玉亭在2013年10月7日作出的法定聲明(“陳玉亭聲明”)，作為反對人的進一步證據。陳玉亭聲明主要是提供反對人在內地成功撤銷申請人及一位王福全先生的中國商標註冊第4386230及4386231號的“爭議裁定書”及其他文件的副本。

9. 申請人並無就反對人的申請提出反對或任何意見。

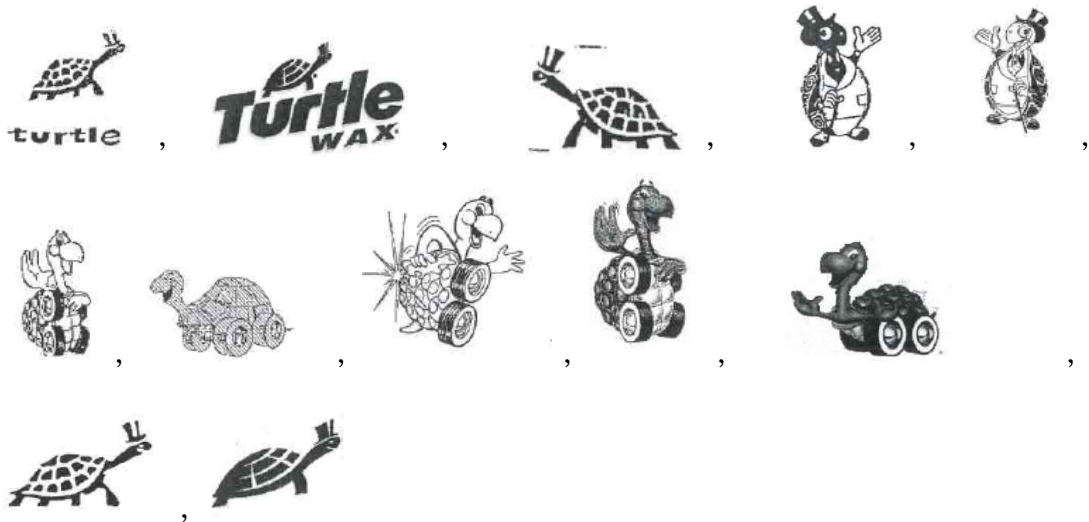
10. 在考慮過反對人代理的書面陳詞、王大律師的陳詞及其他相關因素後，本人批准反對人提交進一步證據的申請。

## 相關日期

11. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2008年9月26日，即提交涉訟商標註冊申請的日期。

## 反對人的證據

12. 根據 Maconaghie 聲明，反對人於1950年代在美國創立。反對人的始創者命名他的公司為 Turtle Wax Inc.，並建立了“TURTLE”商標和戴有帽子的龜圖形的商標。超過半世紀以來，反對人不斷建立其以龜概念為中心的品牌，以下是部份例子：



(統稱為“龜圖商標”)，英文商標 “TURTLE”、“DR. TURTLE”、“TURTLE WAX ULTRA GLOSS”、中文商標 “龟博士”、“龟牌”、“龟”、**Turtle**、**龟博士**、**龟牌**、金龟香(蜡) (統稱為 “龜商標”)。

13. 反對人的銷售和分銷網絡分佈全球九十多個國家及地區，包括中國、香港、日本、澳洲等。反對人於過去 50 年在美國註冊和使用多



個龜圖商標，其中一個“站立式車輪龜圖形”商標 (美國註冊編號 1967557)，在 1986 年首次使用於汽車清洗、拋光、蠟製劑和汽車護理服務。

14. 反對人在 1990 年代進入內地市場，並開始使用龜商標，特別是 “TURTLE”、“DR. TURTLE”、“龟博士”、“龟牌”、**龟博士**、**龟牌**、**金龟香(蜡)**

和其他由龜圖形元素組成的商標。附件 DM-13 包括一些照片的副本及反對人在內地的特許持有人與再授特許持有人作出的聲明的副本，確認他們於內地多個城市，包括北京、天津及蘇州等銷售反對人的“龟牌”汽車護理產品和經營以“龟博士”為名的汽車護理服務中心，部份在 1990 年代已經開始銷售和經營。<sup>1</sup> 反對人授權其特許持有


<sup>1</sup>從附件 DM-13 可看到一些聲明顯示位於北京及其他內地城市的特許持有人或再授特許持有人在 1990 年代開始銷售“龟牌”產品及使用“龟博士汽车养护中心”作店名：1995 年 11 月(北京)；1997 年 5 月(西安，蘇州)；1999 年 9 月(鄭州、鎮江及天津)。



人和再授特許持有人使用其龜商標和龜圖商標(見附件 DM-14)。

15. 反對人有數百種汽車護理產品，從汽車的外觀產品、改裝產品、配件以至專業產品等，通過汽車護理中心、網上商店<sup>2</sup>、百貨公司及大型商場等銷售。

16. Maconaghie 提交了附件 DM-14 至 DM-21 以引證反對人的“龜博士”商標、多款龜圖形商標以及“龜牌”等商標自 1990 年代中開始在內地使用及推廣。附件 DM-15 是 2000 至 2008 年間反對人產品的小冊子、目錄和標籤副本，以及一些小冊子的摘錄。<sup>3</sup> 附件 DM-17 為在 1996 年 4 月、7 月及 10 月的一些內地報章廣告的副本，當中包括“龜博士”產品及“龜博士汽車美容護理中心”等字眼。附件 DM-18 及 DM-19 包括於 1999 年至 2000 年一些在《汽車周報》的專欄摘錄，內容提及“龜博士”提供汽車護理方面的資訊，以及其他早自 1996 年的汽車雜誌的摘錄，內容提到“龜博士”汽車護理產品或服務等。



17. 附件 DM-20 為北京唐碼國際廣告有限公司的報告副本的節錄，內容包括 2003 年在北京的公共汽車身上的戶外廣告的相片副本，當中顯示“汽車養護龜牌蠟”字眼。

18. 附件 DM-21 包括一些反對人參加與汽車有關的展銷會或展覽的資料及相片，顯示反對人的“龜博士”、“龜牌”及  等商標的使用。

19. 根據附件 DM-24 的商標註冊資料顯示，反對人早在 1996 年 11 月在內地已註冊“TURTLE”、 及  車輪龜圖形商標，而在 1996 年 12 月 **龜博士** 亦在內地取得商標註冊。反對人其後於內地註冊其他包含“龜”、龜圖形或“TURTLE”的商標。

20. 反對人在香港註冊了部份反對人的商標，包括自 1968 年註冊於第 3 類註冊號 19690919 的 **TURTLE** 商標，及自 1993 年註冊於

<sup>2</sup>附件 DM-16 為冠以“龜博士”和“龜牌”商標的汽車護理產品在網上商店銷售的打印副本。

<sup>3</sup>資料顯示“turtle wax”、、 及“龜牌蠟”等商標或字眼外，也顯示一些文字，例如“美国龟博士中国总部”、“龟牌公司”、“龟牌蜡（中国）总部”、“龟牌專業产品”、“金龟香蜡”等。

第 3 類註冊號 199505248 的  商標和註冊號 199505249 的  商標。

21. 就香港市場方面，反對人及其經銷商多年來在香港以各種反對人的商標推廣和銷售其產品。根據王正道聲明，恆和化工有限公司（“恆和”）自大概 2000 年起便成為反對人的汽車護理產品的特許持有人。恆和在香港推廣和銷售反對人的產品，產品在全港及澳門不同地區超過二百三十多個商舖（包括汽車零件及配件商店、超級市場、百貨公司和油站）有售。聲明第 7 及第 9 段分別列出 2004 年至 2008 年間，反對人冠以龜商標和龜圖商標的產品在香港的銷售額，以及用於該些商標的產品的廣告及推廣開支。

22. Maconaghie 在聲明第 22 段中指出涉訟商標的主要元素中文字“龟博士”和卡通龜圖形差不多與反對人的在先“龟博士”商標完全相同，明顯是抄襲了反對人的“龟博士”和站立式車輪龜圖形。



23. 他並指申請人和其關聯單位王福全、北京龜博士投資顧問有限公司、美國龜博士國際連鎖（亞太）集團在內地和香港提交了一個與反對人的龜商標和龜圖商標混淆地相似的商標註冊申請。聲明第 23 段列出一些相關商標註冊申請的資料。附件 DM-27 包括一份申請人及其關聯人士或公司在內地申請一系列總共 40 個包含“龟”或龜圖形的商標註冊申請的列表。<sup>4</sup> 該附件並附有 4 份反對人提出的



（龟爵士 guijueshi 及圖）商標及其他商標（



（GUIBOSHI



及圖）、<sup>5</sup>及 （Guiqishi）的“商標異議申請書”的副本。<sup>6</sup>

24. 根據陳玉亭聲明，反對人成功在內地異議及撤銷多個申請人或王福全提出的商標申請或註冊。聲明第 6 段特別列出反對人成功撤銷兩項商標註冊，有關的資料如下：

<sup>4</sup>申請日期界乎 2004 年 7 月至 2008 年 9 月間，當中 30 個申請於 2008 年提出。該些商標註冊申請中包含“龟博士”、“GUIBOSHI”或“Doctor Turtle”組成部分的佔 27 個，包含“龟爵士”或“GUIJUESHI”組成部分的佔 7 個，而包含“龟騎士”或“GUIQISHI”組成部分的佔 5 個。

<sup>5</sup>這商標跟上文第 12 段中的其中一個龜圖商標相同或非常相類似。

<sup>6</sup>案件中的被異議人是王福全。其中兩份“商標異議申請書”的日期早於涉訟商標的註冊申請日期。

註冊號	商標	類別	註冊人	狀況
4386230		35	王福全	商標無效
4386231		41	北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司(即申請人)	商標無效

25. 聲明並夾附由國家工商行政管理總局商標評審委員會發出就上述兩項商標註冊的“爭議裁定書”的副本(證物 RTC-1)。<sup>7</sup>

## 反陳述

26. 根據申請人提交的反陳述理由，申請人否認涉訟商標抄襲反對人的任何商標。申請人解釋涉訟商標由中文字、英文字及圖形組合而成，就反對人的“TURTLE”商標而言，雖然 TURTLE 文字的含意是龜，但 TURTLE 和“龟博士”的意義並不相類似。再者，英文字“GLOSSBOSS”與 TURTLE 不相同也不類似。申請人又指涉訟商標中的“龟博士”圖案以卡通形式表達，“龟博士”像人一樣直立站起，只顯示到頭、頸和手以及極少範圍的殼，“龟博士”頭上又戴有博士帽及做出揮手的動作。

27. 申請人的法人代表及實際經營者王福全於 2001 年成立了北京福諾威汽車養護中心，並於 2001 年開始在內地使用“龟博士”商標，使用範圍包括汽車清洗、維修保養及清潔服務。王福全於 2006 年擴大營業規模，於內地成立了北京龟博士投資顧問有限公司(即申請人的前身)。2008 年王福全於香港成立了美國龟博士國際連鎖(亞太)集團，並於同年將內地的北京龟博士投資顧問有限公司改名成為現在的申請人，並授權該公司作為中國地區唯一的授權單位，全面負責“龟博士”於中國地區的品牌推廣、市場開拓、產品銷售、經營管理及特許經營許可。(反陳述理由第 17 段)

28. 王福全於 2001 年創作並開始使用“龟博士”商標，並解釋“龟”及“博士”所帶出的含意。至於頭戴博士帽的“龟”及“Glossboss”是後來於原有商標上添加的新元素。“Glossboss”乃取 Gloss 的光彩和光澤之意，寓意光榮和榮耀。而採用 boss 則是因為它和“博士”同音，也表達了領導和領袖的含意。(反陳述理由第 18 段)

<sup>7</sup>“爭議裁定書”發出的日期為 2012 年 10 月 29 日。

29. 反陳述理由第 20 段提到王福全最早於 2007 年 8 月取得含有“龟博士”商標在第 12 類貨品上的註冊，並及後於第 4 類貨品上註冊。而申請人於 2009 年開始真誠地於香港使用其商標。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

30. 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。”

31. 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。”<sup>8</sup>

32. 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

---

<sup>8</sup>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.”

決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠<sup>9</sup>。

33. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，獲委任人員指出：

“該[不誠實綜合]測試的主觀元素指審裁處必須查明被告人對該宗交易或其他有關事宜所知多少。其後，審裁處須根據被告人所知，決定被告人的行為按誠實的人的一般標準，會否被判斷為不誠實；被告人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。”<sup>10</sup>

34. 因此，在決定申請人是否不真誠地提出涉訟商標的註冊申請這問題上，本人必須考慮到申請人提出註冊申請時，對反對人的商標及其使用情況所知多少，然後判斷申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。

35. 雖然申請人在反陳述理由中否認抄襲反對人的商標，並解釋涉訟商標的組成部分的意義，但是申請人沒有在宣誓的情況下提交證據對反對人指稱其抄襲反對人的商標這項嚴重的指控作出回應<sup>11</sup>，亦沒有對反對人提出的證據提出任何質疑。

36. 王大律師在聆訊中陳詞指出涉訟商標和反對人的商標相同之處，在申請人完全沒有提交證據解釋涉訟商標從何而來的情況下，王大律師認為處長可以推論涉訟商標必然是抄襲反對人的商標而成，或處長可以推論即使申請人提交證據，該證據亦不能推翻申請人抄襲反對人的商標的表面案情。<sup>12</sup>

37. 反對人提出的證據顯示其或其特許持有人自1990年代起在內地多個城市使用和推廣“龟博士”商標以及從事汽車護理行業和銷售有關產品，並就“龟博士”商標取得一定的知名度。對反對人提出有關反對人經營的業務及取得知名度的證據，申請人沒有提出任何證據回應。事實上，申請人稱本身在內地及香港從事汽車護理的行業，其法人代表及實際經營者王福全更是反對人提出兩項商標異議申請案件中的被異議

---

<sup>9</sup>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.”

<sup>10</sup>英文原文：“The subjective element of the [combined] test [for dishonesty] means that the tribunal must ascertain what the defendant knew about the transaction or other matters in question. It must then be decided whether in the light of that knowledge, the defendant's conduct is dishonest judged by ordinary standards of honest people, the defendant's own standards of honesty being irrelevant to the determination of the objective element.”

<sup>11</sup>規則第79(1)條訂明：“凡根據本條例或本規則處長可於在他席前進行的法律程序中接納證據，該證據須採用法定聲明或誓章提交。”

<sup>12</sup>*Mila Schon Group SpA v. Lam Fai Yuen* [1998]1 HKLRD 682; *Ip Man Shan Henry v. Ching Hing Construction Co. Ltd. (No.2)* [2003] 1 HKC 256



人<sup>13</sup>，本人認為申請人在提出涉訟商標註冊申請時，必然知悉“龟博士”商標的存在。

38. 將涉訟商標和反對人的站立式龜圖形商標作出比較，本人認為涉訟商標中的龜圖案明顯是抄襲了站立式龜圖形商標的其中部分。龜舉起的手的位置及姿勢以及龜的頭和頸部的描繪跟站立式龜圖形商標的龜的形狀與表達方式如出一轍，不同的只是涉訟商標中的龜戴上了博士帽。考慮到兩者相同的地方，本人認為涉訟商標的圖形部分絕不可能是申請人獨立創作而成。<sup>14</sup> 至於涉訟商標的中文字部分亦完全抄襲了反對人的“龟博士”中文商標。

39. 雖然申請人試圖在反陳述理由解釋涉訟商標的由來，然而申請人卻無法解釋為何要採用和反對人的“龟博士”商標相同的“龟博士”以及包含與反對人的站立式龜圖形商標相同的部分來設計涉訟商標。附件 DM-27 的列表更顯示申請人、王福全或其關聯公司在 2004 年 7 月至 2008 年 9 月間在內地提出總共 40 個和“龟博士”商標相同或相類似的商標註冊申請。

40. 本人認為以反對人在內地就“龟博士”商標在汽車護理行業取得的知名度，申請人、王福全及其關聯公司是有計劃地提出一連串和“龟博士”商標相同或相類似的商標註冊申請(當中包括在香港提出的涉訟商標註冊申請)，意圖利用反對人就“龟博士”商標取得的知名度誤導消費者，牟取業務上或其他利益。

41. 綜合上文所述的相關情況一併作出考慮，本人認為按申請人所知道的事實，涉訟商標的註冊申請會被採用恰當標準的人視為不真誠。

42. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

### **根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條提出的反對**

43. 由於本人已裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，本人無須再考慮根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條提出的反對。

---

<sup>13</sup>見上文註腳 6。

<sup>14</sup>從證物 RTC-1 中的“爭議裁定書”可看到商標評審委員會裁定王福全/申請人在對反對人一系列車輪龜圖形完全不知情的情況下獨創出爭議商標的可能性極低，王福全/申請人侵犯了反對人的車輪龜圖形的著作權。

## 訟費

44. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

45. 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，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，惟與訟雙方另行達成協議的情況則屬例外。

商標註冊處處長

(潘敏嫻代行)

2014年3月24日

類別 3

去蠟水；鞋擦亮劑；拋光製劑；上光蠟；皮革保護劑（上光）；汽車上光蠟；自行車上光蠟；皮革洗滌劑；芳香劑；香水；使亞麻布發香用香粉。

類別 4

工業用脂；溶劑油；潤滑油；潤滑脂；發動機燃料非化學添加劑；礦物燃料；棕櫚蠟；工業用蠟；除塵製劑；發動機油。

類別 12

陸、空、水或鐵路用機動運載器；野營車；車輪圈；車輛用氣墊；風擋刮水器；車輛座套；車輛內裝飾品；車輛防盜設備；車輪轂；機動自行車；電動助力車；纜運輸裝置和設備；商品裝卸手推車；車輛輪胎；補內胎用全套修理工具；氣球。

類別 35

室外廣告；廣告；廣告宣傳；數據通訊網絡上的在綫廣告；商業管理諮詢；市場研究；組織商業或廣告展覽；特許經營的商業管理；進出口代理；推銷（替他人）；人事管理諮詢；計算機數據庫信息系統化；審計。

類別 37

車輛保養和修理；汽車清洗；車輛加潤滑油；車輛清洗；車輛上光；車輛拋光；車輛防銹處理；車輛保養；輪胎翻新；防銹；噴塗服務；皮革保養、清洗和修補；乾洗；消毒；維修信息；機械安裝、保養和修理；清洗建築物（內部）。

類別 41

學校（教育）；實際培訓（示範）；安排和組織培訓班；流動圖書館；在綫電子書籍和雜誌的出版；表演場所出租；數字成像服務；俱樂部服務（娛樂或教育）；健身俱樂部；體育野營服務。