

《商標條例》(第 559 章)
反對商標申請編號 301310949

商標：

TecDoc
泰多克

類別： 9 及 35

申請人： 泰多克國際集團有限公司

反對人： TECDOC INFORMATIONS SYSTEM GMBH (泰多克信息系統公司)

決定期理由

背景

1. 泰多克國際集團有限公司(“申請人”)於 2009 年 3 月 24 日依據《商標條例》(第 559 章)(“條例”)就以下商標(申請編號 301310949)提交註冊申請(“該註冊申請”)：

TecDoc
泰多克

(“涉訟商標”)。

2. 該註冊申請涵蓋以下的商品及服務：

類別 9

光盤，電子出版物(可下載)，計算機程式(可下載軟件)，鼠標墊，電腦軟體(已錄製)，已錄製的計算機操作程序，計算機存儲器，計算機周邊設備，計算機，電子字典。

類別 35

廣告傳播，廣告，商業專業諮詢，廣告代理，廣告宣傳本的出版，計算機文檔管理，組織商業或廣告展覽，替他人推銷，替他人採購(替其他企業購買商品或服務)，商業組織諮詢。

3. 該註冊申請的詳情於 2009 年 6 月 5 日公布後，TecDoc Informations System GmbH(“反對人”)就該註冊申請提出反對。反對人及申請人並就本案於下述日期提交以下文件：

2009 年 7 月 31 日 反對人提交反對該註冊申請的通知
 (“反對通知”)

2009 年 11 月 2 日 申請人提交反陳述(“反陳述”)

2010 年 4 月 30 日 反對人提交韋依律師於 2010 年 4 月
 29 日作出的法定聲明(“反對人聲明”)

4. 本案的聆訊日期定於 2013 年 1 月 9 日。申請人及反對人均沒有於指定限期前提交商標表格第 T12 號，以確認會出席聆訊。因此，根據《商標規則》(第 559A 章)(“規則”)第 74(5)條，雙方均視為不打算出席聆訊。本人現根據雙方提交的文件作出以下裁決。

反對理由

5. 反對人在反對理據中要求商標註冊處處長根據以下理由拒絕該註冊申請：
 - (a) 條例第 11(1)(a)、11(1)(b)、11(4)(b)、11(5)(a)及 11(5)(b)條的絕對理由；及
 - (b) 條例第 12(1)、12(2)、12(3)、12(4)、12(5)(a)及 12(5)(b)條的相對理由。

反對人的背景

6. 代表反對人作出法定聲明的是北京市集佳律師事務所上海分所的韋依律師。該律師事務所是反對人於中國的代表律師，而韋律師負責處理本案及獲反對人授權作出聲明。韋律師稱聲明的內容及提供的證據是他個人所知，或從反對人的帳目及記錄得知，或經過反對人核實。
7. 根據反對人聲明提供的資料，反對人是一家德國公司，約於 1994 年成立。反對人的主要股東為 **German Automotive Part Association** (德國汽車配件協會) 及超過 20 家德國及其他世界各地的汽車生產商及汽車配件及零部件製造商。反對人的主要業務

是提供一站式的商業資訊平台，用作收集及儲存各汽車生產商及配件製造商所生產的汽車及配件的資料和數據，方便各汽車配件生產商、分銷商、及汽車修理商取得配合其業務的相關資料，並協助汽車生產商及配件製造商推廣其產品。

8. 反對人自 1995 年 4 月出版第一隻儲存各汽車生產商的配件資料的電子目錄光盤(CD ROM)，其後於每季更新有關資料。直至 2010 年，共有超過 320 家汽車生產商及配件製造商定期把配件資料傳送至反對人的資料庫。上述的電子目錄光盤共儲存約 69,000 款汽車車型及超過 235,000,000 款配件的資料，光盤以 20 種語言出版。光盤及有關軟件並銷售至超過 26 個國家及地區，包括中國、香港、歐洲、北美洲等。另外，反對人亦提供上述資料的在線檢索服務。

9. 反對人一直使用“TECDOC”（“反對人英文商標”）、”泰多克”（“反



對人中文商標”) 及一系列有關的商標如 “**TecDoc**” (“反對人組合商標”)(統稱 “反對人商標”)於其商品及服務上。“TECDOC”是反對人的名稱 (TecDoc Informations System GmbH) 的首個英文字，是一個原創的英文字，而“泰多克”是其中文譯音。反對人商標並就類別 9、35、38 及 42 的商品及服務取得國際註冊、歐盟註冊(不包括反對人中文商標)及中國內地的商標註冊(不包括反對人組合商標)。

10. 反對人聲稱它於 1995 年在德國及歐洲開始使用反對人英文商標，而在中國內地及香港的使用則始於 2005 年及 2006 年。另外，反對人約於 2002 年在香港及於 2005 年在中國內地開始使用反對人中文商標。反對人並於 2006 年 3 月在中國與上海羅珂德貿易有限公司(“上海羅珂德”) 簽署獨家代理協議，由該公司負責在中國銷售及提供反對人的產品及服務。
11. 在推廣產品及服務方面，反對人是透過互聯網、雜誌、報章、印刷廣告及展覽會等媒介宣傳及推廣其產品及服務。

申請人的背景

12. 申請人提交的反陳述包括一些它自稱為證據的文件影印本，但由於這些文件並不是根據規則第 79 條以法定聲明的形式提交，本人不能視為證據，只會視作反陳述的一部份。
13. 根據反陳述提供的資料，申請人是一家在香港成立的公司。申請人早於 2006 年在中國內地提出“TecDoc”的商標註冊申請，由於其業務擴展至港澳及台灣省，申請人決定提出該註冊申請。
14. 申請人在反陳述提及某些曾使用涉訟商標的企業，但卻沒有清楚交代這些企業與申請人的關係，而申請人提供的資料亦頗為混亂，甚至前後矛盾。根據反陳述的資料，“玉環炎龍軟體有限公司”（“玉龍”）是由郭艷龍所創立，在 2004 年開始使用涉訟商標。玉龍於 2006 年遷往杭州，成立“杭州尖銳軟體有限公司”（“尖銳軟體”），並投放大量資源推廣涉訟商標。尖銳軟體曾於 2006 年至 2007 年在中國的展銷會展出其產品，而其產品亦經中國的產品檢查中心驗證，獲得著作權登記。
15. 另外，郭艷龍及“杭州尖銳軟體有限公司”（“尖銳軟體”）¹ 於 2004 年至 2008 年就類別 9、16、35 及 42 的商品及服務在中國內地提出多項商標註冊申請，而申請註冊的商標正與反對人商標相同。至於申請人的具體業務範圍，反陳述沒有清楚介紹。從反陳述提供的資料看來，郭艷龍相信是申請人、玉龍、尖銳軟體及尖銳軟體的創辦人及控制人，而尖銳軟體的業務與資料防盜軟件有關。
16. 除了提交反陳述外，申請人並沒有作法定聲明，或者提供任何證據。

相關日期

17. 本案的關鍵日期為 2009 年 3 月 24 日，即申請人提出該註冊申請的日期。

相關條款

18. 雖然反對人於反對通知提出多項反對理由，但由於反對人聲明主

¹ “杭州尖銳軟體有限公司”與“尖銳軟體”相信是同一企業。

要針對申請人提出該註冊申請的意圖及其侵權行為，本人首先考慮條例第 11(5)(b)條的反對理由。

19. 條例第 11(5)(b)條的內容如下：

“(5) 如—

(a) ………；或

(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遭禁止使用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。”

有關的案例

20. 條例沒有界定“不真誠”一詞的涵意，但是，英國法庭就英國《1994年商標法》² 中有關“不真誠”的涵意曾作出詮釋，而該等案例對本案具有參考價值。

21. 在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd*³ 一案中，Lindsay J. 就“不真誠”一詞提出以下的意見：

“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。”⁴

² 英國《1994年商標法》第 3(6)條與條例第 11(5)(b)相近，第 3(6)條的英文原文如下：“A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.”

³ [1999] R.P.C. 367 第 379 頁

⁴ 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.”

22. 至於被指為不真誠的被告人的精神狀態，獲委任人員在**BRUTT**⁵一案中作出以下觀點：

“該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。然後，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。”⁶

23. 歸納上述的案例，不真誠的測試是一個綜合的測試，它是基於客觀的標準，但同時亦考慮到被告人對相關事情的知悉。具體來說，“不真誠”的行為是指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（即客觀標準），而法庭在判斷被告人的行為是否不真誠時，必須查明被告人是否知悉有關事情，並根據被告人所知悉的情況來決定他的行為是否符合上述客觀的標準。

申請人的行為是否“不真誠”？

涉訟商標與反對人商標的比較

24. 涉訟商標是由“TecDoc”及“泰多克”組成，“TecDoc”排列在“泰多克”的上面，兩組文字均採用簡單的印刷體文字，而“TecDoc”及“泰多克”並沒有意思。由於英文部分與中文部分的讀音相似，相信其中一個是另一個的譯音。
25. 反對人商標列於上文第 9 段。
26. 涉訟商標包含反對人英文商標及反對人中文商標。另外，值得注意的是涉訟商標的英文部分“TecDoc”正是反對人英文名稱的首個字。

反對人就反對人商標的使用

27. 反對人聲明就反對人的背景、業務及反對人商標提供了詳細的資料，而申請人亦沒有就這些資料提出任何質疑或者反對，因此本

⁵ [2007] R.P.C. 19

⁶ 英文原文：“The subjective element of the test 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 standard of honest people, the defendant’s own standards of honesty being irrelevant to the objective element.”

人接受有關資料，其中包括：

- (a) 反對人自 1995 年起於德國及歐洲開始出產光盤及使用包含“TecDoc”的商標；
 - (b) 反對人生產的光盤銷售至世界多個國家；
 - (c) 除出產光盤外，反對人亦提供汽車零部件的網上在線檢索服務；及
 - (d) 反對人商標在多個國家及地區均取得商標註冊。
28. 申請人在反陳述聲稱反對人在中國內地使用反對人商標始於 2006 年 11 月至 12 月於上海舉辦的上海法蘭克福汽配展，但申請人卻早在 2006 年 7 月 7 日已在中國內地提出“TECDOC”的商標註冊申請。⁷ 申請人沒有未卜先知的能力，更何況在中國內地的商標註冊與國外的商標相同亦是很平常的事。因此，反對人不能單憑上述的偶然而否定申請人的在先權利，或者扭曲該註冊申請的真誠。⁸
29. 另一方面，反對人就其商標的使用卻有不同的說法。反對人提交在中國內地最早使用其商標的證據是它與上海羅珂德參加 2006 年 5 月於中國哈爾濱舉行的汽車配件展的照片及發票副本，照片中可以清楚看見反對人英文商標及反對人組合商標展示於展銷攤位。⁹ 因此，本人相信反對人(或上海羅珂德)在不遲於 2006 年 5 月已在中國內地使用反對人英文商標及反對人組合商標，相比申請人在上文第 28 段所述的“TECDOC”文字商標註冊申請(即 2006 年 7 月 7 日由郭艷龍提出的申請)還要早。

申請人及其關連人士的行為及他們是否知悉反對人商標？

30. 申請人在反陳述沒有提及它使用涉訟商標的情況或時間，至於它聲稱玉龍及郭艷龍在 2004 年已開始使用涉訟商標的說法，亦沒有實質證據支持。相反地，反對人提出證據證明它已就郭艷龍及尖銳軟件在中國內地的商標註冊申請提出異議。¹⁰
31. 另外，反對人聲明亦提交郭艷龍曾於 2004 年及 2005 年在中國內地提出的其他商標註冊申請，有關申請涉及類別 12 的商品(包括

⁷ 根據反陳述提供的資料，申請人所指的商標註冊申請其實是由郭艷龍提出的。

⁸ 反陳述理由書第 10 段。

⁹ 反對人聲明的附件證物-19。

¹⁰ 反對人聲明的附件證物-29。

汽車、汽車底盤、車輪轂、車輪剎車器、減震器及其他汽車附件等)，而申請註冊的商標包括“TRW”、“metelli”、“Triscan”及“HANSPRIES”。¹¹ 上述商標都是外國著名的汽車零配件製造商及供應商的公司名稱，而根據反對人提供的資料，該等商標申請已被宣布無效或遭其他人提出異議。

32. 至於申請人的業務性質或範圍，反陳述未有清楚交代，而該註冊申請的貨品／服務說明又頗為廣泛(包括類別 9 的光盤及電子出版物等、類別 35 的廣告傳播及商業諮詢等)，因此，本人只能從申請人及與它有密切關係的人士或企業的背景推斷它的業務性質。根據反陳述的資料，與申請人有關連的尖銳軟體是從事資訊安全軟件相關的業務。而根據反對人聲明提供的證據，與申請人有密切關係的郭艷龍應該對汽車零配件有所認識。郭艷龍是在中國玉環縣創立玉龍，¹² 而汽車零配件業務在玉環縣已經有超過 50 年的歷史，該工業佔玉環縣 2005 年的總產值的 33%，同時，郭艷龍亦曾在中國內地提出多項涉及類別 12 的商標註冊申請。¹³ 反對人聲明直斥申請人及郭艷龍對汽車零配件行業有所認識，並企圖以註冊國外著名的汽車零配件商標圖利，有多次惡意申請商標註冊的記錄。對於反對人上述嚴重的指控，申請人竟然沒有作出法定聲明回應，或在宣誓的情況下否認指控。
33. 同樣值得注意的是反對人自 1995 年已在歐洲使用反對人英文商標，自 2006 年起在中國使用反對人英文商標及反對人組合商標，而它的產品亦銷售至世界多個國家及地區。另一方面，涉訟商標乃反對人英文商標及反對人中文商標組合而成，而涉訟商標的英文字“TecDoc”又正是反對人英文名稱的首個字。綜合上述各點，實在令人對涉訟商標的由來產生懷疑，但申請人卻從來沒有嘗試解釋涉訟商標的由來，只在反陳述聲稱中國註冊商標與國外商標相同是很平常的事。另外，申請人提供的資料甚為混亂，而且前後矛盾，對於一些嚴重的指控又不作回應，只稱是“偶然”，申請人的行為確實使人對其真誠有所質疑。
34. 歸納上述的證據及考慮到申請人及郭艷龍的背景後，本人有理由相信申請人及由郭艷龍控制的其他企業，是從事汽車零配件的業務及提供相關資訊的產品及服務，而申請人提出該註冊申請前已認識反對人的產品和服務及反對人商標。同時，本人亦有理由相

¹¹ 反對人聲明的附件證物-30。

¹² 見本文第 14 段。

¹³ 見本文第 31 段。

信申請人看準反對人在汽車零配件資訊方面的商譽，蓄意把反對人英文商標及反對人中文商標組合成涉訟商標，並提出該註冊申請，企圖利用涉訟商標來誤導消費者，令他們誤以為申請人的產品及服務是反對人提供，或與反對人有關連，從而提高申請人的產品及服務的銷售額。

申請人的行為是否“不真誠”？

35. 如按有關行業中合理和具備經驗的人士所遵守的可接受的商業行為為標準，申請人的行為並不符合該標準而會被視為“不真誠”。因此，本人認為該註冊申請屬不真誠地提出。

以其他原因作為依據

36. 鑒於上述的裁決，本人無須進一步考慮反對人根據條例其他條款提出的反對理由。

申請人提出的其他辯解

37. 申請人在反陳述指反對人沒有在香港使用反對人商標，也沒有在香港申請註冊反對人商標，因此反對人商標沒有在先權利。另外，由於反對人商標只是在德國和中國內地取得商標註冊，只可以在這些地區得到保護，而不能在香港得到保護。申請人並反指反對人對該註冊申請提出反對，實屬不真誠的行為。
38. 從上述的辯解看來，申請人似乎誤以為搶先取得商標註冊便可以獲得絕對的權利，因此在香港搶先提出該註冊申請。

結論

39. 基於上文的分析，本人現裁定反對人就條例第 11(5)(b)條對涉訟商標提出的反對成立。

訟費

40. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。
41. 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而提出申述。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收費計算。

商標註冊處處長
(吳凱詩代行)
2013 年 2 月 28 日