

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301329624

商標：



類別： 3 及 37

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2009年4月23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5月15日公布。反對人於2009年8月14日提交反對通知及“反對理由”。申請人於2009年11月11日提交反陳述，夾附一份名為“反陳述的理由”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”，反對人成功異議申請人的中國商標註冊第4969052號的“異議複審裁定書”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。

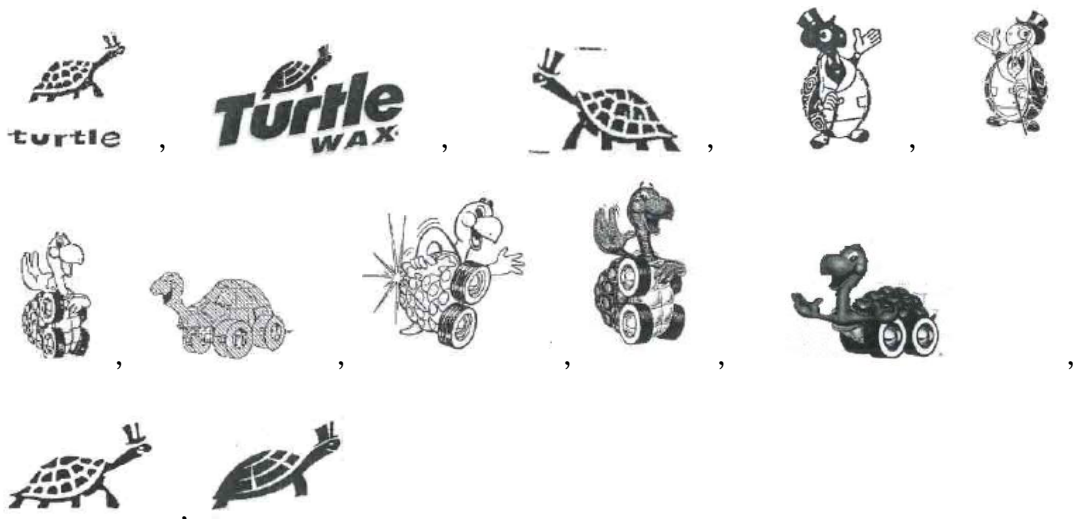
10. 在考慮過反對人代理的書面陳詞、王大律師的陳詞及其他相關因素後，本人批准反對人提交進一步證據的申請。

相關日期

11. 在本反對的法律程序中，要考慮的日期是2009年4月23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。

14. 反對人在 1990 年代進入中國市場，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。**龟博士** 商標早在 1990 年代已經開始使用，**龟博士**、“龟牌”和 **龟牌** 商標更多用於 2000 年代。

15. 附件 DM-6 是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。¹ 反對人授權其特許持有人和再授特許持有人使用其龜商標和龜圖商標。

¹從附件 DM-6 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)。

龟博士


16. 附件“DM-7”是一些相片的副本，相片顯示等龜商標在1990年代的使用，及在2006年及2007年的營銷材料中，例如展示架及



傳單上顯示  商標的使用。

17. 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²、百貨公司及大型商場等銷售。



18. Maconaghie 提交了附件 DM-8 至 DM-14 以引證反對人的“龟博士”商標、多款龜圖形商標以及“龟牌”等商標自1990年代中開始在內地使用及推廣。附件 DM-8 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。³ 附件 DM-10 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“龟博士”產品及“龟博士汽車美容護理中心”等字眼。附件 DM-11 及 DM-12 包括於1999年至2000年一些在《汽車周報》的專欄摘錄，內容提及“龟博士”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“龟博士”汽車護理產品或服務等。



19. 附件 DM-13 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“汽車養护龟牌蜡”字眼。

20. 附件 DM-14 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“龟博士”、“龟牌”及  等商標的使用。


21. 附件 DM-18 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 **龟博士** 亦在內地取得商標註冊。反對人其後於內地註冊其他包含“龟”、龜圖形或“TURTLE”的商標。

²附件 DM-9 為冠以“龟博士”和“龟牌”商標的汽車護理產品在網上商店銷售的打印副本。




³資料顯示“turtle wax”、  、  及“龟牌蜡”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。

22. 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 年註冊於第 3 類註冊號 199505248 的  商標和註冊號 199505249 的  商標。

23. 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。

24. **Maconaghie** 在聲明第 24 段中指出涉訟商標中的中文字“龟爵士”和  差不多與反對人的在先“龟博士”商標相同或混淆地相似，明顯是抄襲了反對人的“龟博士”。

25. 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)集團在中國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 25 段列出一些相關商標註冊申請的資料。附件 DM-21 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。⁴ 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)、  **龟骑士** **Guiqishi**) 的“商標異議申請書”的副本。⁶

26. 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或異議下列的商標註冊/註冊申請，有關的資料如下：

⁴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。

⁵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。

⁶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
註冊申請號	商標	類別	被異議人/註冊申請人	狀況
4969052		3	北京龜博士汽車清洗 連鎖有限公司 ⁷ (即申請人)	不予核准 註冊

27. 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案件的“爭議裁定書”及“異議複審裁定書”的副本(證物 RTC-1)。⁸

反陳述

28. 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。就反對人的“TURTLE”商標而言，申請人解釋涉訟商標是純中文商標，兩個商標不構成中英文對應互譯。雖然 TURTLE 文字的解釋是龜，但 TURTLE 和“龜爵士”區別明顯。涉訟商標以擬人化的表現方式，突出龜這種動物，所要表達的是一種官爵和社會地位，拉近與人之間的距離。申請人繼而解釋“龜”表達的含意，而“爵士”不僅強調品牌卓越品質和尊貴服務的理念，更展現作為汽車美容行業高端品牌的地位和象徵。

29. 申請人在反陳述理由第 25 段指出申請人的法人代表即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“龜博士”商標，以龜作為商標的主旋律。“龜爵士”及“龜騎士”是申請人所開發的系列產品的標識，也是“龜博士”的聯合和防禦商標。公司經過幾次變更，於 2008 年變更成為現在的申請人。

⁷文件第 2 頁提到被異議商標由王福全於 2005 年 10 月 28 日提出註冊申請，2010 年 4 月 7 日該商標經核准轉讓予申請人。

⁸“爭議裁定書”發出的日期為 2012 年 10 月 29 日；“異議複審裁定書”發出的日期為 2013 年 5 月 27 日。

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 Plastics 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。”⁹

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，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠¹⁰。


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


⁹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.”

¹⁰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.”


“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。”¹¹

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. 反對人在“反對理由”指涉訟商標包含的元素，特別是“龟”字及其最後一劃的斷線設計，明顯抄襲反對人  商標中的“龟”字設計。

涉訟商標在讀音、視覺及概念上與反對人的“龟博士”及  商標極度相似，兩者僅一字之差。

36. 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¹²，亦沒有對反對人提出的證據提出任何質疑。

37. 王大律師陳詞指涉訟商標中的“龟”字及其最後一劃的斷線設計，明顯抄襲反對人的  商標中“龟”字的設計，申請人沒有解釋在芸芸千萬種表達“龟”字的方式，為何採用了如此相似的表達方式。鑑於涉訟商標和反對人的商標的相似之處，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。¹³


38. 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

¹¹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.”

¹²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。”

¹³*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

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人¹⁴。本人認為申請人在提出涉訟商標註冊申請時，必然知悉“龜博士”商標的存在。

39. 將涉訟商標和反對人的“龜博士”商標作出比較，兩者第一及第三個字相同，都是以“龜”為主體，並加上一個人類的身份來構成三個字的商標。至於涉訟商標中的“龜”字設計，跟  商標中的“龜”字最後一劃的斷線設計亦非常相似。

40. 其次，附件 DM-21 的列表顯示申請人、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“龜博士”商標相同或相類似的商標註冊申請。

41. 本人同意王大律師的陳詞，“龜”在文字或概念上就汽車護理業務或是次註冊申請涵蓋的貨品及服務而言均不帶描述色彩。申請人、王福全及其關聯公司不可能在純粹巧合的情況下決定使用一系列以“龜”概念為中心的各種商標。¹⁵本人認為申請人、王福全及其關聯公司是有計劃地提出一連串和“龜博士”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“龜博士”商標取得的知名度誤導消費者，牟取業務上或其他利益。事實上，是次註冊申請涵蓋的貨品和服務包括可用於汽車護理業務的貨品及汽車護理服務。

42. 本人認為申請人在提出涉訟商標註冊申請時，必然知悉“龜博士”商標的存在，申請人是故意提出申請註冊和反對人的“龜博士”商標相類似的涉訟商標。

43. 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。

44. 本人裁定反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

¹⁴見上文註腳 6。

¹⁵申請人指“龜爵士”及“龜騎士”是其開發的系列產品的標識，也是“龜博士”的聯合和防禦商標。申請人所指的“龜博士”明顯是完全抄襲反對人的“龜博士”商標。

根據條例第 12(3)及 12(5)(a)條提出的反對

45. 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。

訟費

46. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

47. 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；汽車、自行車上光蠟；化妝品；皮革洗滌劑；芳香劑；香水；使亞麻布發香用香粉；擦洗溶液；地蠟清除劑；地毯清洗劑；芳香精油；洗滌上光劑；洗衣蠟；消毒肥皂。

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；手工具修理；維修資訊；機械安裝、保養和修理；清洗建築物（內部）。