

《商標條例》(第559章)

反對商標申請編號 301329633

商標：



類別： 1, 3, 4, 7 及 12

申請人： 美國龜博士國際連鎖(亞太)集團

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6月12日公布。反對人於2009年9月11日提交反對通知及“反對理由”。反對人其後於2009年9月25日提交經修訂的“反對理由”。申請人於2009年12月10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17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，以及申請人並非法律實體的理由。

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北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司(“北京龜博士”)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”、反對人成功異議北京龜博士的中國商標註冊第 5280237 號的“異議複審裁定書”及其他文件的副本、北京龜博士就另外三項反對人提出的反對程序中提交的反陳述的理由的副本，以及一些查冊結果的副本。

9. 申請人並無就反對人的申請提出反對或任何意見。

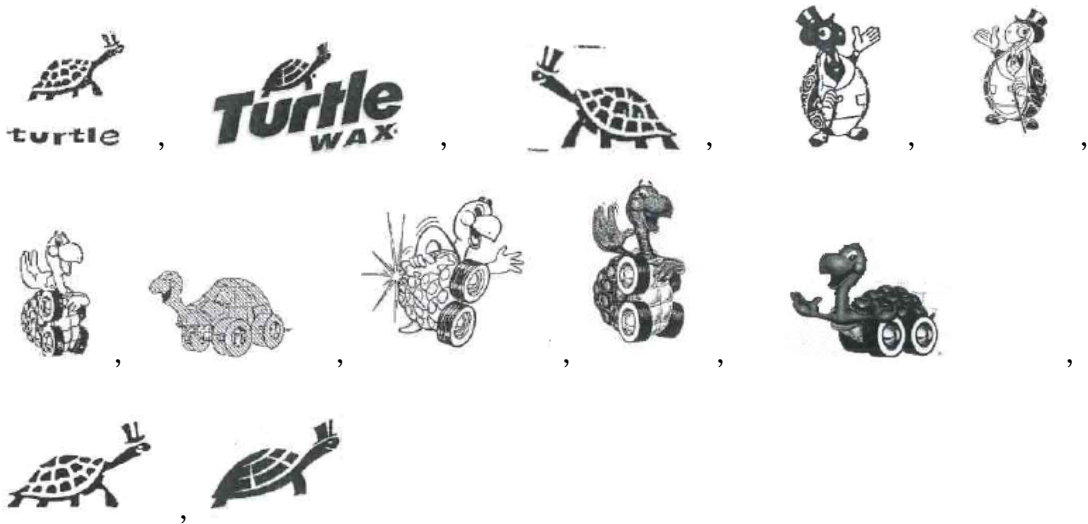
10. 在考慮過反對人代理的書面陳詞、王大律師的陳詞及其他相關因素後，本人批准反對人提交進一步證據的申請。

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。

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。

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)。

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。


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。



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 段中指出涉訟商標的中文字“龟騎士”與反對人的在先“龟博士”商標混淆地相似，明顯是抄襲了反對人的“龟博士”商標。

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及北京龜博士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）、⁵及 **龟骑士** **Guiqishi**）的“商標異

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。

議申請書”的副本。⁶

26. 反對人在反對理由第12段指出申請人名為“美國龜博士國際連鎖(亞太)集團”，表面上申請人並非有限公司，亦非法律實體，申請人是否有資格申請及擁有商標註冊成疑。申請人在反陳述理由第12段回應指申請人是依香港法律成立的公司，惟申請人並無提交任何證據支持。反對人藉陳玉亭聲明呈交陳先生在香港公司註冊處及商業登記署進行查冊的結果，從查冊結果(副本見證物RTC-1)得知，公司註冊處⁷及商業登記署⁸均沒有任何申請人的紀錄。

27. 根據陳玉亭聲明，反對人成功在內地異議及撤銷多個北京龜博士或王福全提出的商標申請或註冊。聲明第7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：

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	商標無效
註冊申請號	商標	類別	被異議人/註冊申請人	狀況
5280237		3	北京龜博士汽車清洗連鎖有限公司 ⁹	不予核准註冊

28. 聲明夾附由國家工商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-2)。¹⁰

29. 陳玉亭聲明指出在上述案件中雖然商標註冊申請第5280237號及註冊商標第438230及438231號並非由申請人所有，但申請人與

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。

⁷查冊的日期為2013年10月2日。

⁸查冊的日期為2013年9月27日。

⁹文件第2頁提到被異議商標由王福全於2006年4月11日提出註冊申請，2010年4月7日該商標經核准轉讓予北京龜博士。

¹⁰“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。

王福全和北京龜博士有密切的關聯。反對人在香港一項對北京龜博士提出的商標註冊申請的反對程序中¹¹，北京龜博士在其反陳述的詳細理由¹²第 17 段指北京龜博士的法人代表及實際經營者王福全在香港成立了申請人，並以申請人為業務總部，授權北京龜博士作為中國地區唯一的授權單位，全面負責“龜博士”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。聲明提到申請人與北京龜博士共同使用網頁。網頁表明北京龜博士是申請人在中國地區唯一的授權單位，申請人在北京龜博士的基礎上組建龜博士大中華區總部。

30. 在反對人提出的另外兩項商標註冊申請反對程序中¹³，案中申請人北京龜博士在反陳述的理由¹⁴第 25 段提到“龜爵士”及“龜騎士”是北京龜博士開發的系列產品的標識，也是“龜博士”的聯合和防禦商標。

31. 證物 RTC-3 為上述三項反對案中提交的反陳述的理由的副本，以及申請人/北京龜博士的網頁的打印本。

反陳述

32. 申請人在反陳述理由主要陳述涉訟商標與反對人的商標不相類似，並解釋涉訟商標是中文及圖形構成的商標，整體予人戰車的感覺。就反對人的“TURTLE”商標而言，兩個商標的文字不構成近似，中英文也不構成對應互譯。雖然 TURTLE 文字的解釋是龜，但與“龜騎士”區別明顯。涉訟商標以擬人化的表現方式，突出龜這種動物，所要表達的是一種騎士精神，拉近與人之間的距離。

申請人並非法律實體

33. 王大律師的陳詞指出反對人曾質疑申請人並非法律實體，但申請人並沒有提交證據解釋其法律地位。本人留意到證物 RTC-1 的查冊結果，香港公司註冊處及商業登記署沒有任何申請人的紀錄。

34. 反對人的證據顯示申請人並非註冊公司，亦沒有作商業登記，不具備法律地位以擁有商標註冊。本人認為，即使申請人為法律實體，基於以下根據條例第 11(5)(b)條所提出的反對理由，涉訟商標也不得註冊。

¹¹商標註冊申請編號 301209924。

¹²日期為 2009 年 10 月 19 日。

¹³商標註冊申請編號 301308294 及 301329624。

¹⁴日期分別為 2009 年 11 月 27 日及 2009 年 11 月 10 日。

根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

35. 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。”

36. 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。”¹⁵

37. 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¹⁶。

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

¹⁵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.”

¹⁶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。”¹⁷

39. 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。

40. 反對人在“反對理由”指涉訟商標的中文部分“龜騎士”與“龜博士”僅一字之差，外觀和讀音上均非常近似。除涉訟商標外，申請人、王福全或其關聯公司申請註冊多個商標，該些商標與“龜博士”及其他反對人的商標相同或相類似及明顯完全抄襲反對人的商標。

41. 申請人的註冊申請涵蓋的貨品包括可用於汽車護理業務的貨品。加上申請人名為美國龜博士國際連鎖(亞太)集團，容易令消費者誤以為申請人的貨品和業務源自美國的反對人，或為反對人的分公司或關聯方。

42. 申請人沒有在宣誓的情況下提交證據對反對人指稱其與王福全或其關聯公司抄襲反對人的商標這項嚴重的指控作出回應¹⁸，申請人沒有提交證據解釋涉訟商標從何而來，亦沒有對反對人提出的證據提出任何質疑。

43. 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“龜博士”商標以及從事汽車護理行業和銷售有關產品，並就“龜博士”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。

44. 在商標註冊申請編號301209924的反對程序中，北京龜博士在反陳述的理由指申請人是由王福全於2008年在香港成立，並授權北京龜博士作為中國地區唯一的授權單位，負責“龜博士”於中國地區的品牌推廣、市場開拓和產品銷售等業務(見證物RTC-3)。

¹⁷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.”

¹⁸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。”

45. 申請人與北京龜博士亦共同使用網頁，申請人在北京龜博士的基礎上組建龜博士大中華區總部（見證物 RTC-3）。

46. 由此可見，雖然申請人在2008年才成立，其成立的目的和背景與王福全及北京龜博士有着密切關係。附件DM-21的列表顯示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；王福全是上文提到兩項商標異議申請案件中的被異議人¹⁹，而北京龜博士也是上文提到中國商標

龜騎士

註冊申請第5280237號Guqishi的註冊申請人。²⁰

47. 雖然涉訟商標中的“龜騎士”三個字包含一些設計，但是很容易可看到“龜騎士”三個字。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。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。²¹

48. 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而言均不帶描述色彩。申請人、王福全、北京龜博士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。²² 本人認為申請人、王福全、北京龜博士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包括可用於汽車護理業務的貨品。

49. 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。

¹⁹見上文註腳6。

²⁰見上文註腳9。

²¹*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

²²在商標註冊申請編號301309294及301329624的反對程序中，北京龜博士在反陳述的理由指“龜騎士”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。北京龜博士所指的“龜博士”明顯是完全抄襲反對人的“龜博士”商標。

50. 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。

51. 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

52. 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

53. 由於反對成立，本人判給反對人訟費。

54. 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 1

紡織品上光化學品；柔軟劑；汽車燃料化學添加劑；汽油淨化添加劑；防凍液；燃料節省劑；氣體淨化劑；非家用除垢劑；非家用抗靜電劑；活性炭；皮革翻新化學品；皮革表面處理用化學品；上漿劑；皮革修理化學品；皮革粘合劑；輪胎粘合劑；補胎用合成劑；鞋粘合劑；玻璃遮光劑；除水銹劑。

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 4

工業用脂；溶油劑；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 7

皮革噴漿機；皮革修整機；家用電動攪拌機；磨光玻璃拋光機；提升機；汽車發動機火花塞；拋光機器和設備（電動的）；塗漆機；發動機和引擎用傳動帶；汽車發動機冷卻用散熱器水管；汽車油泵；除塵等用的鼓風機；車輛清洗裝置；清洗地毯的機器和裝置（電動）；電動打蠟機器和設備；電動擦鞋機；汽車維修設備。

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；助力車；繩纜運輸裝置和設備；商品裝卸手推車；車輛輪胎；補內胎用全套修理工具；氣球；浮橋（橡膠製）。