

《商標條例》(第 559 章)

反對商標申請編號 302796067

商標：  
**ROGERDUBIUS**  
羅爵.杜比尔

類別： 35

申請人： 羅英

反對人： Manufacture Roger Dubuis SA

---

決定理由

背景

1. 羅英（“申請人”）於 2013 年 11 月 8 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）就以下商標向香港商標註冊處（“商標註冊處”）提交註冊申請（“涉訟申請”）：

**ROGERDUBIUS**  
羅爵.杜比尔

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟申請涵蓋的服務（“涉訟服務”）如下：

類別 35

廣告；商業經營；商業管理；辦公事務、廣告、張貼廣告，戶外廣告，廣告材料分發，廣告宣傳欄的製備，貨物展出，直接郵件廣告，廣告材料更新，樣品散發，廣告材料出租，廣告宣傳本的出版，廣告，廣告宣傳，無線電廣告，無線電商業廣告，電視廣告，電視商業廣告，商業櫥窗佈置，廣告代理，為廣告或推銷提供模特服務，廣告空間出租，通過郵購定單進行的廣告宣傳，電腦網路上的線上廣告，

在通訊媒體上出租廣告時間，為零售目的在通訊媒體上展示商品，廣告稿的撰寫，廣告版面設計，廣告片製作、廣告設計，廣告策劃，廣告材料起草、工商管理輔助業、商業管理輔助，商業詢價，商業資訊代理，成本價格分析，商業管理和組織諮詢，商業管理諮詢，工商管理輔助，經營效率專家服務，市場分析，商業評估，商業調查，商業組織諮詢，商業研究，公共關係，商業管理顧問，市場研究，商業專業諮詢，經濟預測，組織商業或廣告展覽，商業資訊，民意測驗，飯店商業管理，組織商業或廣告交易會，價格比較服務，為消費者提供商業資訊和建議(消費者建議機構)，特許經營的商業管理，外購服務(商業輔助)，統計資料彙編，為廣告宣傳目的組織時裝表演、投標報價，組織技術展覽，為廣告或銷售組織時裝展覽、替他人推銷、進出口代理，拍賣，替他人推銷，替他人採購(替其他企業購買商品或服務)，市場行銷，電話市場行銷、人事管理輔助業、職業介紹所，人事管理諮詢，人員招收，演員的商業管理，為挑選人才而進行的心理測試，運動員的商業管理、表演藝術家經紀、商業企業遷移、辦公事務、複印服務，辦公機器和設備出租，打字，檔複製，速記，謄寫，電腦文檔管理，文秘，為外出客戶應接電話，文字處理，替他人訂閱報紙，將資訊編入電腦資料庫，電腦資料庫資訊系統化，影印機出租，在電腦檔案中進行資料檢索(替他人)，報刊剪貼，替他人預訂電訊服務，對購買定單進行行政處理，開發票、電腦錄入服務、財會、會計，簿記，繪製帳單、帳目報表，商業審計，擬備工資單，稅款準備、自動售貨機出租、尋找贊助、藥品、醫療用品零售或批發服務、藥品零售或批發服務，藥用製劑零售或批發服務，衛生製劑零售或批發服務，醫療用品零售或批發服務、獸藥零售或批發服務，獸醫用製劑零售或批發服務。

3. 該註冊申請的詳情於 2014 年 5 月 30 日公布。Manufacture Roger Dubuis SA (“反對人”) 於 2014 年 10 月 29 日提交反對涉訟申請的通知(“反對通知”)，隨附反對理由書(“反對理由書”)。對此，申請人於 2015 年 1 月 26 日就反對理由書提交反陳述(“反陳述”)。


4. 反對人依據《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 18 條提交的證據為反對人關聯公司 Richemont 在日內瓦的知識產權部負責“ROGER DUBUIS”品牌的首席知識產權律師 Emmanuel de la Brosse 於 2015 年 7 月 20 日作出的法定聲明（“反對人第一份法定聲明”）及中文譯本連 14 份證物。

5. 申請人依據規則第 19 條提交的證據為申請人於 2016 年 7 月 19 日作出的法定聲明（“申請人法定聲明”）連 15 份證物。對此，反對人按規則第 20 條提交了回應證據，即為 Richemont International SA（“Richemont”）在日內瓦的知識產權部負責“ROGER DUBUIS”品牌的首席知識產權律師 Victoria Poyer 於 2017 年 7 月 12 日作出的法定聲明（“反對人第二份法定聲明”）及中文譯本連 10 份證物。

6. 有關本反對案的聆訊定於 2018 年 8 月 30 日在本人席前進行。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。根據規則第 74(5)條，申請人及反對人均被視為不打算出席聆訊。不過，申請人及反對人的代表律師高露雲律師行分別於 2018 年 8 月 29 及 30 日向本處提交了書面陳詞<sup>1</sup>。本人現根據規則第 75(b)條，在沒有進行聆訊的情況下，對本法律程序作出判決。

## 反對理由

7. 根據反對理由書，反對人於 1995 年成立，是一家根據瑞士法律組成及存在的機構，為世界知名的高級手錶公司。反對人

 <sup>a</sup> Roger Dubuis <sup>a</sup> 羅傑杜彼  
<sup>b</sup> ROGER DUBUIS  
是“<sup>c</sup> ROGER DUBUIS”、“<sup>c</sup> roger dubuis”及“<sup>a</sup> 罗杰杜彼”商標(合稱“反對人商標”)的擁有人，其“ROGER DUBUIS”商標源自反對人其中一位創立人 Roger Dubuis 的名字，而中文名稱“羅傑杜彼”則為該商標的中文音譯。

---

<sup>1</sup> 雙方在提交書面陳詞和案例時均夾附了一些額外資料。由於該等資料並不符合規則第 79(1)條之規定以法定聲明或誓章形式提交，本人不能接納該等資料為本案的有效證據。另看下文第 52、55 及 56 段。

8. 多年來，反對人及其關聯公司(合稱“反對人集團”)在香港及世界各地以反對人商標推廣及銷售手錶及手錶零部件並提供其他相類似/相關連的貨品及服務。反對人在世界多個國家及地區將反對人商標註冊於不同類別的商品及服務上。在香港，反對人擁有的註冊商標包括附件所載列的五個註冊商標。

9. 反對人認為涉訟商標與反對人商標極為相似，而涉訟服務與反對人商標所註冊的貨品或服務相同或十分相似，因此申請人使用商標時很可能會造成公眾混淆。反對人亦提出申請人曾註冊兩個包含申請人商標的域名：“rogerdubius.com”及“rogerdubius.net” (合稱“爭議域名”)，反對人已就爭議域名向世界知識產權局調解仲裁中心(“WIPO 仲裁中心”)提出投訴，爭議域名其後被判轉移給反對人。反對人認為申請人刻意欺騙和混淆公眾，涉訟申請並不是真誠地提出的。基於以上理由，反對人認為涉訟申請應被拒絕，而反對人亦應獲得本法律程序的訟費。

10. 反對人在反對理由書中列舉多項反對理由，但在其書面陳述內確認只會依賴根據條例第 11(5)(b)、12(3)、12(4)及 12(5)(a)條有關涉訟商標不得註冊的理由。

## 反陳述

11. 申請人在反陳述內表示他認為涉訟商標與反對人商標既不相同也不相似。申請人指，雖然兩者均含有共同單詞“ROGER”，但反對人商標的第二詞“DUBUIS”是姓氏，而涉訟商標的後綴“DUBIUS”為拉丁詞，是許多生物的種加詞。申請人認為後綴不同及字母逆序的商標應被判斷為不相同不相似。申請人提出，英文只有 26 個字母，一個字母之差，就可以產生不同的商標。至於涉訟商標的中文部分“罗爵.杜比尔”與反對人就第 14 類商品註冊的商標“羅傑杜彼”漢字反差很大，完全不同。

12. 申請人表示，他是阿司一亞洲有限公司的董事及管理人，申請商標的目的是為公司需要。

13. 申請人對反對理由書內大部分內容作出否認，並指 WIPO 仲裁中心就爭議域名所作出的裁決是錯誤和無效的，申請人已向廣東省珠海市中級人民法院提出上訴。

## 相關日期

14. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是申請人提交涉訟申請的日期，即 2013 年 11 月 8 日（“相關日期”）。

## 反對人的證據

15. 根據反對人第一份法定聲明，反對人由鐘錶大師 Roger Dubuis 和傑出設計師 Carlos Dias 於 1995 年在瑞士日內瓦成立，是世界知名的高級手錶設計師和製造商。反對人是 Compagnie Financière Richemont SA<sup>2</sup>的附屬公司。

16. 反對人首次在 1995 年將源自其創立人名字的“ROGER DUBUIS”商標使用於手錶及手錶零部件（合稱“反對人商品”）上。反對人表示其集團自此持續地將商標使用於其商品上並提供其他相類似/相關連的貨品及服務，而它更是唯一一位全部產品均得到“日內瓦印記”認證的手錶製造商。

17. 在香港，反對人最早於 2002 年開始將“ROGER DUBUIS”商標使用於反對人商品上，並最早於 2004 年當香港首家“ROGER DUBUIS”精品店開張時將商標使用於一些相關連的服務上。

18. 反對人擁有包括附件所載的五個香港註冊商標。此外，反對人亦在世界多個國家及地區將反對人的商標註冊於不同類別的商品及服務上。

19. 反對人第一份法定聲明第 10 段列出反對人在香港設有的 4 家“ROGER DUBUIS”精品店及 4 個官方手錶零售商的位置，他們均位於著名的購物地區。在中國內地，反對人亦在北京、上海、瀋陽、天津、太原經營“ROGER DUBUIS”精品店。反對人的官方網站為 [www.rogerdubuis.com](http://www.rogerdubuis.com)。

20. 在銷量方面，反對人於 2015 年前的數年裏以反對人商標銷售的貨品及服務的每年全球銷售額均超過 1 億英鎊。反對人表示香港是品牌業務的一個主要地區。在宣傳方面，反對人指投入

---

<sup>2</sup> 據反對人，該公司是以瑞士為基地的 Richemont Group 的最終控股公司。

了巨大的資源在全球各地包括香港推廣其貨品及服務。在香港，反對人在相關日期前已在一些流通量甚廣的報紙雜誌刊登廣告。反對人及其貨品亦受香港不同媒體廣泛報導。反對人認為這些廣告及報導在香港均推廣了反對人商標及其商品及服務。

21. 綜合以上各點，反對人認為在申請人提出涉訟商標的申請日期時，反對人已是一個國際知名的手錶品牌，其商標經已在香港及世界各地享有極高的知名度。

22. 反對人重申涉訟商標與反對人商標極為相似，前者是對後者的蓄意模仿，涉訟商標的組合不可能只是巧合，而是申請人故意盜用反對人在反對人商標上建立起的商譽和聲譽。

23. 此外，反對人根據《統一域名爭議解決政策》，於 2013 年 9 月 17 日向 WIPO 仲裁中心提出針對爭議域名的投訴。WIPO 仲裁中心的仲裁庭於 2013 年 11 月 15 日作出裁決，裁定(a)爭議域名與反對人的“ROGER DUBUIS”商標近似，程度足以引致混淆；(b)申請人對爭議域名不具有權利和正當權益；(c) 爭議域名乃屬惡意登記和惡意使用。仲裁庭命令爭議域名應轉讓予反對人。反對人指該裁決指出申請人曾聲稱爭議域名源自其兄弟的英文名字 (Roger Dubius) 並提交了一份由“Roger Dubius”簽署表明這點的聲明書，而這與申請人在反陳述所指“DUBIUS”是生物名詞的說法不一。另外，該裁決亦指出反對人提供證據，證明爭議域名接至一個按次點擊付費網站，而該網站載有關於一些競爭產品的廣告以及供連接至銷售一些競爭產品的網站的鏈結，申請人至少批准了爭議域名轉接至該網站，或未有變更該項轉接，而大概因此節省了費用或獲得收入。

24. 反對人指申請人亦就第 35 類的一些服務(包括電子商貿服

務)申請註冊其他商標，包括“”、“”、“”、“”、“”等，而這些商標明顯是模仿/翻譯阿里巴巴集團擁有的知名品牌“Alibaba”/“阿里巴巴”。

25. 反對人指涉訟商標乃蓄意欺騙公眾，使公眾產生混淆，以為涉訟商標是反對人商標之一，涉訟申請乃惡意申請。

26. 反對人第一份法定聲明附有的證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
1	反對人在世界不同國家及地區的註冊商標名單及其中一些註冊的登記證書副本。
2	香港商標註冊處網上紀錄的列印副本，當中顯示反對人其中五個香港註冊商標的詳情。
3	反對人官方網站 <a href="http://www.rogerdubuis.com">www.rogerdubuis.com</a> 的網頁列印本。
4	反對人官方網站 <a href="http://www.rogerdubuis.com">www.rogerdubuis.com</a> 中載有反對人在香港的精品店地址的列印本。
5	反對人官方網站 <a href="http://www.rogerdubuis.com">www.rogerdubuis.com</a> 中載有反對人在中國內地的精品店地址的列印本。
6	反對人在香港的精品店在 2009 年至 2014 年間就銷售反對人的貨品時所開具的其中一些發票副本。
7	自 2010 年至 2015 年間，顯示反對人商標在香港使用的一些推廣材料和報章剪輯副本。
8	香港商標註冊處網上紀錄的列印副本，當中顯示涉訟申請的詳情。
9	於 2015 年 6 月 6 日的查冊結果，顯示香港商標登記冊上第 14、35 類之中帶有“Roger”組成部分的商標。
10	於 2015 年 3 月 10 日在 Google 搜尋“roger dubius”結果列印件。
11	WIPO 仲裁中心的仲裁庭就爭議域名於 2013 年 11 月 15 日作出的裁決列印件。
12	爭議域名開首網頁的列印件，顯示爭議域名被用作一按次點擊付費網站，為連接至一些推銷產品的第三方網站的鏈結賣廣告，而該等第三方網站推銷的包括與反對人的商品/服務直接競爭的產品。
13	於 2015 年 3 月 10 日在網上輸入爭議域名而出現的網頁列印件。
14	於 2015 年 6 月 17 日以申請人姓名搜尋的商標擁有人搜尋結果及商標詳情列印件，當中顯示申請人於 2013 年 7 月及 9 月申請註冊 “  ”、

證物編號	證物描述
	<p><b>阿里 88</b>      <b>ali88.com.hk</b></p> <p>“ <b>ali88</b> ”、“ <b>ali88.hk</b> ”、“ <b>ali88.com</b> ” 商標。</p>

### 申請人的證據

27. 申請人在其法定聲明中重申，涉訟商標與反對人商標既不相同也不相似，而申請人並不打算在屬第 14 類的貨品上使用涉訟商標，不可能構成混淆。涉訟商標與反對人就第 35 類服務的註冊商標從組成、讀音、意義均不相同也不相似，反對人並沒有提出關於該商標的使用記錄。此外，反對人沒有就第 35 類服務註冊任何中文或中英文商標。申請人重申，涉訟商標中的“dubius”為一個科技通用詞，其應用遠遠早於反對人。

28. 另外，申請人亦就反對人第一份法定聲明的若干內容作出質疑或回應，當中包括：反對人商標並非馳名商標；反對人商標註冊並沒有包括所有類別；反對人在中國並沒有就第 35 類服務取得商標註冊；反對人的銷售業績不好，其貨品品質存在問題等。

29. 申請人法定聲明附有的證物，內容撮要如下：

證物編號	證物描述
1	珠海市中級人民法院(2013)珠中法知民初字第 1502 號庭審筆錄。
2(1)	廣東省高級人民法院(2016)粵民終 391 號開庭筆錄。
2(2)	於 2016 年 7 月 17 日的查冊結果，顯示香港商標登記冊上第 35 類之中沒有包含“羅傑杜彼”或“罗杰杜彼”的商標。
2(3)	於 2016 年 7 月 17 日的查冊結果，顯示香港商標登記冊上第 35 類之中沒有包含“ROGER DUBUIS 羅傑杜彼，罗杰杜彼”的商標。
2(4)	於 2015 年 11 月 20 日的查冊結果，顯示中國商標網上關於若格廚具有限公司（“若格廚具”）就第 35 類服務註冊“rogerdubuis”商標（註冊號 8080926）的詳細資訊。
3	提及反對人品牌和手錶的雜誌文章部分內容的副



證物編號	證物描述
	本。
4	百度信譽檔案就曆峰商業有限公司網上紀錄的列印本。
5	香港商標註冊處就涉訟申請的詳情於 2014 年 5 月 30 日公布而發給申請人的信函。於 2013 年 11 月 30 日的查冊結果，顯示中國商標網上沒有包含“rogerdubius”的商標。
6	香港商標註冊處網上紀錄的列印副本，當中顯示反對人的  “ <b>ROGER DUBUIS</b> ”商標和屬第三方的“ <b>ROGER VIVIER</b> ”商標均註冊在第 35 類服務上。
7	在姓名網站網上紀錄的列印副本，包括顯示“roger”和“dubuis”主要被用作名字和姓氏、“dubius”沒有被用作姓名使用。
8(1)	中國科學院韓豔女士在電郵解釋“dubius”意義及中國科學數據庫-中國動物主題數據庫上“dubius”作為種加詞的動物記錄的列印副本。
8(2)	美國商標專利網網上記錄關於有第三方申請註冊“DUBIUS”商標不果的列印副本。
8(3)	人民教育出版社教學資源八年級上冊關於“林奈和雙名法”的資料。
8(4)	維基百科和百度文庫關於拉丁語形容詞的資料。
9	香港商標註冊處網上紀錄的列印副本，當中顯示兩個第三方商標(“CIBC”和“ICBC”)的詳情。

### 反對人的回應證據

30. 反對人第二份法定聲明<sup>3</sup>主要針對申請人法定聲明的若干內容作出回應，並指出珠海市中級人民法院已駁回申請人就 WIPO 仲裁中心作出有關爭議域名的裁決所提出的上訴。

31. 反對人第二份法定聲明附有的證物，內容撮要如下：

---

<sup>3</sup> 根據該聲明，自 2016 年 3 月 4 日起，反對人的所有資產及負債（包括反對人的知識產權資產）已併入其母公司 Richemont。Richemont 當時正向香港商標註冊處註冊反對人商標轉讓。

證物編號	證物描述
1	中國商標法列印本。
2	中國商標評審委員會於 2015 年 11 月 27 日以不予使用為理由撤銷“rogerdubuis”商標（註冊號 8080926）註冊的決定副本及中國商標局資料庫列印出關於若格廚具就第 35 類服務註冊“rogerdubuis”商標（註冊號 8080926）的詳細資訊，當中顯示該商標註冊已無效。
3	反對人就第 35 類服務註冊“  ”商標（註冊號 10211397）的註冊證副本，當中顯示註冊日期為 2014 年 7 月 7 日。
4	提及反對人品牌和手錶的《世界腕表》雜誌文章完整版本的副本。
5	關於 Richemont 在 2008 收購了反對人的 60% 權益之公告的列印本。
6	Poinçon de Genève 網頁 <a href="http://www.poincondeneve.ch">www.poincondeneve.ch</a> 頁面的列印本。
7	反對人官方網站中載有反對人在中國內地的店鋪列表的列印本。
8	中國國家圖書館於 2014 年 3 月 11 日對“罗杰杜彼”或“ROGER DUBUIS”在中國報紙期刊中相關報導的搜尋結果以及由 2005 年至 2014 年期間相關文章的副本及由 2006 年至 2014 年期間在時尚鐘錶雜誌的相關廣告及報導剪輯副本。
9	珠海市中級人民法院(2013)珠中法知民初字第 1502 號民事判決。
10	在百度搜索爭議域名 <a href="http://www.rogerdubius.net">www.rogerdubius.net</a> 結果及列印本。

### 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

32. 本人首先考慮條例第 11(5)(b)條下的反對理由。條例第 11(5)(b)條訂明，如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的範圍內不得註冊。

33. 條例並無界定“不真誠”一詞的涵義。在 *Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd* [1999] R.P.C. 367 at 379 一案中，法官 Lindsay 就英國《1994 年商標法》第 3(6)條(相當於條例第 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及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：要判定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>4</sup>

34. 在決定某申請人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”作判斷。在 *Harrison v Teton Valley Trading Co (CHINAWHITE)* [2005] FSR 10 一案中，英國上訴法庭有以下一段指示：

“「不真誠」一詞使人聯想到一種精神狀態。顯然，當考慮某宗註冊申請是否不真誠地提出時，所有情況都是相關的。不過，法庭必須決定，按申請人所知道的事實，其申請註冊的決定會否被採用恰當標準的人視為不真誠。”<sup>5</sup>

---

<sup>4</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.”

<sup>5</sup> 英文原文：“The words “bad faith” suggest a mental state. Clearly when considering the question of whether an application to register is made in bad faith all the circumstances will be relevant. However 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.”

35. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] RPC 25 一案中，審理該案的獲委任人員明確指出“不誠實綜合測試”的準則：

“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知道甚麼。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>6</sup>

36. 根據上述的原則，本人應根據申請人所知道的，決定申請人申請註冊涉訟商標的決定會否按有關行業中合理及具備經驗的人士所遵守的可接受商業行為標準被視為不真誠，而申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

37. 根據 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* (Case C-529/07) [2009] E.T.M.R. 56 一案，申請人在相關時間的意圖是一項主觀因素，而該主觀因素須參考該宗案件的客觀環境來決定<sup>7</sup>。誠然，不是所有關於“不真誠”的案件都是由直接的證據來確立的，而可能是從案中的客觀環境經合理推斷而確立的。本人現將考慮本案中的客觀環境來嘗試查明在相關日期時，申請人所知悉的是甚麼。

38. 反對人在其第一份法定聲明中就反對人集團的業務提供了背景資料，而申請人對這些資料並沒有提出實質的質疑或提交實際證據反駁，因此本人接納這些證據。有關證據包括：

- i. 反對人於 1995 年在瑞士成立，是一家高級手錶設計師和製造商，其產品均得到“日內瓦印記”認證；

---

<sup>6</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>7</sup> 英文原文：“[The applicant's intention at the relevant time] is a subjective factor which must be determined by reference to the objective circumstances of the particular case...”

ii. 反對人的“ROGER DUBUIS”商標源自於其中一位創立人的名

<sup>A</sup>. Roger Dubuis



<sup>B</sup>. ROGER DUBUIS

字。反對人擁有的商標包括“<sup>A</sup>ROGER DUBUIS”、“<sup>C</sup>roger dubuis”

<sup>A</sup>羅傑杜彼

及“<sup>A</sup>罗杰杜彼”；

iii. 反對人集團自 1995 年起以“ROGER DUBUIS”商標推廣及銷售手錶等商品並提供其他相關聯的服務，同時反對人商標在多個國家及地區亦取得商標註冊；

iv. 反對人自 2002 年開始在香港將“ROGER DUBUIS”商標使用於其商品上。香港首家“ROGER DUBUIS”精品店於 2004 年開張。反對人在中國內地亦有經營“ROGER DUBUIS”精品店；

v. 以反對人商標銷售的貨品及服務的每年全球銷售額不菲，香港是反對人品牌業務的一個主要地區；

vi. 在相關日期前，反對人曾在香港一些流通量甚廣的報紙雜誌刊登廣告，而反對人及其貨品亦受香港和中國內地不同媒體廣泛報導，反對人及其商標有一定的知名度。

39. 雖然申請人多番提出反對人商標並非馳名商標，又指反對人的銷售業績不好，貨品品質存在問題等，但是申請人卻從來沒有直接表明他在相關日期前對反對人及其商標並沒有認識。而事實上，反對人向 WIPO 仲裁中心提出針對爭議域名的投訴早於申請人提出涉訟申請。在這樣的背景下，申請人於相關日期前應該已知悉反對人及其商標的存在。



40. 反對人的“ROGER DUBUIS”及“<sup>A</sup>ROGER DUBUIS”商標均含有“ROGER DUBUIS”字樣，作為其唯一或主要元素。Roger

<sup>A</sup>羅傑杜彼

Dubuis 是反對人其中一位創立人。反對人的“<sup>A</sup>罗杰杜彼”商標則為“ROGER DUBUIS”的中文音譯。

41. 涉訟商標由英文字“ROGERDUBIUS”和中文字“罗爵·杜比尔”以上英下漢的排列方式組成。這排列方式相信是要表達“罗爵·

杜比尔”是“ROGERDUBIUS”的中文音譯。當一般消費者看到涉訟商標時，很自然會將“ROGERDUBIUS”理解為“ROGER”和“DUBIUS”兩個字的組合。

42. 對比之下，涉訟商標的英文字部分與反對人的“ROGER DUBUIS”商標在視覺上有頗高的相似度。一般消費者通常會整體地看一個商標，而不會特別分析商標的各項細節。因此，一般消費者很難會察覺到兩者之間的細微分別(即前者在“ROGER”和“DUBIUS”中間沒有明顯分隔以及“I”及“U”這兩個字母的順序位置不同)。雖然涉訟商標還包括中文部分“罗爵.杜比尔”，但是一般消費者只會將此理解為英文部分的中文音譯，並不會放額外的注意力在此。

43. 兩者在聽覺上的相似度更明顯。涉訟商標的英文部分和反對人的“ROGER DUBUIS”商標的讀音只是在尾部份有微小分別。涉訟商標的中文部分亦與反對人商標的讀音有一定的相似度，尤其是注意到涉訟商標的中文部分尾音是“比尔”而非與其英文部分的尾音更為相似的“比尔士”或“比尔斯”。

44. 概念上，反對人認為兩個商標的英文文字都是英文名字和姓氏，而涉訟商標的中文部份則是由其英文部份演變而來，對大眾來說並沒有意思。申請人則指出雖然兩個商標均含有共同單詞“ROGER”，但反對人商標的第二詞“DUBUIS”是姓氏，而涉訟商標的後綴“DUBIUS”為拉丁詞，是許多生物的種加詞。至於涉訟商標的中文部分，申請人未有作出詳細解釋。

45. 對於申請人就“DUBIUS”的解釋，香港的一般消費者可能不會理解它的意思。<sup>8</sup>鑑於絕大部分香港人不諳拉丁文，“DUBIUS”作為一拉丁詞對香港的一般消費者而言未必有意義。當一般消費者看到涉訟商標時(特別是注意到它整體構圖時)，很可能會將無特別意義的“DUBIUS”理解為外語名字的一部分。

---

<sup>8</sup>事實上，申請人在寫電郵給中國科學院韓豔女士時便向對方說過“...由於很多人對科技界不熟悉，尤其對生物科學不知，只有你們權威的解說，才能使人們瞭解一些科普知識...dubius 在你們的網站中及維基百科中查到，很多人不知這種名代表什麼意思？”見申請人法定聲明夾附的證物 8(1)。

46. 綜上，本人認為涉訟商標與反對人的“ROGER DUBUIS”商標有相當高的相似度。由於反對人最早於 1995 年已將“ROGER DUBUIS”商標使用於其貨品上，而申請人於相關日期前應該已知悉反對人及其商標的存在，申請人就涉訟商標由來的解釋實具關鍵性。

47. 對於涉訟商標的由來，申請人卻只是多番強調涉訟商標英文部分中的“DUBIUS”是拉丁詞，是許多生物的種加詞。申請人沒有解釋以下事項：申請人為何要採用這拉丁詞創作涉訟商標？為何要將這拉丁詞加在“ROGER”以後？這組合所表達的又是什麼意思？至於為何採用涉訟商標的中文部分，更是完全沒有解釋。申請人亦沒有解釋其將所有中英文元素包含在涉訟商標的創作背景、構思以及意義是甚麼。

48. 本人注意到申請人在相關日期前曾向 WIPO 仲裁中心表示包含“rogerdubius”的爭議域名源自其兄弟自 1971 年起所用的英文名字 (Roger Dubius) 並提交了一份由“Roger Dubius”簽署表明這點的聲明書，而這與申請人在反陳述所指“DUBIUS”是生物名詞的說法不一。事實上，申請人在本法律程序中並沒有再提及有關其兄弟名字的說法。另外，申請人在反陳述中僅表示他是阿司一亞洲有限公司的董事及管理人，申請商標的目的是為公司需要。申請人一方面沒有解釋他公司的業務是什麼以及為何他是以個人名義申請涉訟商標，另一方面卻在其書面陳詞中首次提出其商標“主要用於生物醫學界，用於動物種群分類及環境保護宣傳”，又指採用“dubius”是為與 [www.birdnet.cn](http://www.birdnet.cn) 網站鳥類命名有關。這種前後矛盾的說法亦削弱了申請人就涉訟商標作出的解釋的可信性。

49. 總體而言，本人並不認為申請人就它為何要採用“ROGERDUBIUS”和“罗爵.杜比尔”來創造涉訟商標提供了實質和合理的解釋。

50. 根據 *Mila Schön Group SpA v Lam Fai Yuen (t/a Tung Kwong Co)* (“*Mila Schön*”) [1998] 1 HKLRD 682，當兩組商標設計是十分相似 (so similar) 時，除非意念原創者提出可接受的反駁證據，否則法庭可以作出其中一個設計必然是抄襲另一個

設計而成的結論<sup>9</sup>。由於申請人既沒有就涉訟商標提供證據解釋其創作來源，也沒有否認抄襲反對人商標，本人參考了“*Mila Schön*”一案中特委法官的意見，並考慮了本案中所有相關因素，在衡量各方面的可能性後，本人認為在相關日期前申請人應該已知悉反對人商標的存在，而涉訟商標亦十分可能是申請人抄襲反對人商標而來的。



51. 此外，涉訟服務包括與反對人於第 35 類的 **ROGER DUBUIS** 香港註冊商標（編號：302174599）的註冊服務相同或相類似的服務（如廣告、零售或批發服務等）。本人認為這亦反映申請人希望利用反對人品牌聲譽從中獲得商業利益的企圖。

52. 另一方面，本人注意到 WIPO 仲裁中心和珠海市中級人民法院已分別就爭議域名所作出裁決。申請人曾指已就後者的裁決上訴到廣東省高級人民法院。反對人在其書面陳詞指申請人的上訴已被廣東省高級人民法院駁回，並提交了相關裁決副本<sup>10</sup>。申請人並未就該事項作出任何回應。

53. 總的來說，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標準，申請人提出涉訟申請的決定並不符合該標準而會被視為是不真誠的。申請人本身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

54. 基於以上理由，本人裁定反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立。

### 申請人提交的額外資料

55. 申請人提交書面陳詞時夾附的額外資料，包括中國商標局資料庫列印出關於若格廚具於 2015 年就第 35 類服務註冊“ROGERDUBUIS”及“rogerdubuis”兩個商標（註冊號 18117831

---

<sup>9</sup> 此為該案特委法官 Recorder Kotewall SC 的附帶意見 (*obiter*)，有關英文原文為：“The fact of the matter is that there is no evidence as from where [the design deviser] got the device or the idea. This is a significant omission. I say this because, although the onus is on the applicant for rectification, where the devices as they ultimately became are so similar, a court can be forgiven for concluding that one is derived from the other unless there is acceptable evidence from the originator of the idea to the contrary.”

<sup>10</sup>廣東省高級人民法院(2016)粵民終 391 號民事判決書。



和 18680170) 的資訊。

56. 一個在香港以外的司法管轄區註冊的商標是根據當地的法律和慣例及具體情況獲准註冊，而這些法例和情況可能與香港的有別。在本案中，本人無法知道若格廚具的商標獲准註冊的具體背景和情況。再者，申請人亦沒有提交證據證明這與申請人在香港申請涉訟商標有何直接關係，於本案例中對申請人並沒有幫助。

### 總結及訟費

57. 由於反對人根據條例第 11(5)(b)條提出的反對成立，涉訟商標不得註冊，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。

58. 由於反對人成功對涉訟申請作出反對，並且要求獲得訟費，本人依據勝方可獲得訟費的常規，判給反對人訟費。

59. 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 號命令附表一第 I 部適用於商標事宜的一般收費表計算。

商標註冊處處長

(靳詩琪代行)

2019 年 2 月 18 日

反對人的一些香港註冊商標

編號	商標	申請日期	國際分類
300043280	<b>ROGER DUBUIS</b> horloger genevois	05-07-2003	14
300875908AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Roger Dubuis</li> <li>Ⓑ ROGER DUBUIS</li> <li>Ⓒ roger dubuis</li> </ul>	23-05-2007	3, 9, 16, 18, 25, 34
301320461	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ 羅傑杜彼</li> <li>Ⓑ 罗杰杜彼</li> </ul>	08-04-2009	14
301398808	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ Roger Dubuis</li> <li>Ⓑ ROGER DUBUIS</li> <li>Ⓒ roger dubuis</li> </ul>	04-08-2009	14
302174599		28-02-2012	35