

《商標條例》（第 559 章）

反對商標申請編號 301530521

商標：

广本

類別： 4, 12

申請人： 廣州林葉機電科技有限公司

反對人： 廣汽本田汽車有限公司

---

## 決定理由

### 背景

1. 廣州林葉機電科技有限公司（“申請人”）於 2010 年 1 月 26 日依據《商標條例》（第 559 章）（“條例”）向香港商標註冊處（“商標註冊處”）就以下商標提交註冊申請（“涉訟申請”）：

广本

（“涉訟商標”）。

2. 涉訟申請涵蓋以下貨品（“涉訟貨品”）：

#### 類別 4

發動機油、車輪防滑膏、潤滑劑、燃料油、除塵製劑、氣體燃料、潤滑油、工業用蠟、汽車燃料、工業用脂

#### 類別 12

汽車、陸地車輛發動機、摩托車、車輪、自行車、助力車、手推車、車輛輪胎、踏板車(機動車輛)、汽車減震器。

3. 有關涉訟申請的詳情於 2010 年 3 月 26 日公布。
4. 廣汽本田汽車有限公司（原名為廣州本田汽車有限公司）（“反對人”）於 2010 年 5 月 3 日提交了反對涉訟申請的通知，隨附反對理由書（“反對理由書”）。對此，申請人於 2010 年 8 月 19 日提交了反陳述（“反陳述”）。反陳述隨附了若干資料，但由於該些資料並非於舉證階段提交，而且亦不符合《商標規則》（第 559A 章）（“規則”）第 79（1）條之法律要求，即非以法定聲明或誓章的形式提交，因此該些資料並不會被接納為本案中的證據。
5. 反對人依據規則第 18 條提交了證據，即一份由反對人的法律部經理何文璣於 2011 年 4 月 8 日作出並於 2011 年 4 月 12 日提交的法定聲明（“何氏法定聲明”），其隨附 8 份證物。而申請人依據規則第 19 條提交的證據是一份由申請人的總經理助理王美玉（“王女士”）於 2011 年 11 月 4 日作出並於同日提交的法定聲明（“王氏法定聲明”），其隨附 10 份證物。
6. 關於本反對案的聆訊定於 2014 年 2 月 12 日在本人席前進行。聆訊當日，反對人由哲力（中國）知識產權代理有限公司的徐凱儀（“徐女士”）代表，而申請人則由王女士代表。由於王女士是以普通話陳詞，申請人的另一職員楊秋蘭代為把其陳詞翻譯為廣東話。對此安排，徐女士表示同意。

## 反對理由

7. 反對人在反對理由書中申訴欲根據條例第 11(4)(b)、11(5)(b)、12(3)和 12(5)(a)條對涉訟申請作出反對。反對人要求兼得訟費。

## 相關日期

8. 在本法律程序中須考慮反對理由是否存在的日期是 2010 年 1 月 26 日（“相關日期”），即申請人提交涉訟申請的日期。

9. 以下本人將首先考慮反對人依據條例第 11(5)(b)條提出的反對理由。如果該反對理由未能成立，本人將再進一步考慮反對人提出的其他反對理由。

## 根據條例第 11(5)(b)條提出的反對

### *反對人的背景與業務*

10. 根據反對理由書，反對人是一家由廣州汽車集團公司與日本本田技研工業株式會社（“日本本田”）根據中國法律共同組建的合資公司，成立於 1998 年 7 月 1 日，位於中國廣東省廣州市。反對人的業務範圍主要是生產和銷售汽車及其零部件，以及提供相關的售後服務（“反對人業務”）。

11. 關於汽車業務，反對人提供四大系列的車型，包括“雅阁”（Accord）、“奧德賽”（Odyssey）、“飛度”（Fit）和“鋒範”（City）系列，覆蓋了中高級至經濟級各個級別的車型。根據反對理由書，反對人於 1999 年至 2003 年的產值<sup>1</sup>與自 2004 年至 2009 年取得的產銷量如下<sup>2</sup>：

---

<sup>1</sup> 參見反對理由書第 5 段。

<sup>2</sup> 參見反對理由書第 4 段。

年份	產值（億元） （人民幣）
1999	23.9
2000	75.4
2001	121.8
2002	136.3
2003	約 222

年份	產銷量（萬台）
2004	20.2
2005	23
2006	26
2007	29.5
2008	30.6
2009	36.6

12. 反對人於何氏法定聲明夾附的證物 4 提供了證據，確認了以上於 2006 至 2009 年間的產銷量，並提供了相對應的營業收入數據，即每年約在 400 至 500 億元（應為人民幣）左右。證物 4 亦載有反對人於同期的廣告支出，該些支出約為每年 4 億至逾 7 億元（亦應為人民幣）。

13. 反對人稱，反對人位於增城的工廠於 2006 年落成，這使反對人的產能大大增加，達到每年生產 36 萬台汽車的產能。另外，由於增城工廠採用領先同行的污水零排放和“導入水性塗裝”等先進技術，它已成為全中國以至於全世界具有影響力的綠色工廠<sup>3</sup>。

---

<sup>3</sup> 參見反對理由書第 5 段。

14. 反對人於 2010 年 3 月 1 日，累計生產第 200 萬輛汽車，成為當時全中國第四家、廣東第一家累計生產突破 200 萬輛汽車的企業<sup>4</sup>。

15. 反對人指出，根據美國著名汽車調查機構 J.D. Power 亞太公司公布的中國新車品質調研報告（Initial Quality Study），反對人不同車系的新車至少於 2004 至 2008 年間皆名列前茅，排名一般為第一至第三名不等，有時為第四名<sup>5</sup>。

16. 關於零部件業務，反對人的零部件涵蓋了所有類型的產品，包括“保養件類”、“碰撞件類”、“油液類”和其他類的產品。反對人稱，其暢銷的汽車業務帶動了有關零部件的需求，而於 1999 至 2004 年及 2009 年的零部件營業額如下<sup>6</sup>：

年份	營業額（元人民幣）
1999	2,000 萬
2000	8,000 萬
2001	逾 2 億
2002	逾 2 億
2003	7 億
2004	10 億
2009	27 億

17. 反對人自成立之後取得不少獎項或良好評價。反對理由書

---

<sup>4</sup> 參見反對理由書第 4 段和何氏法定聲明夾附的證物 4 之說明。

<sup>5</sup> 參見反對理由書第 7 段。

<sup>6</sup> 就此點，反對人並沒有提交相關的證據。

的第 8 和 9 段列出了數十項獎項或良好評價，當中包括 2002 年獲得的“中國首屆轎車用戶滿意度”評比第一名；而何氏法定聲明夾附的證物 6 亦載有多張反對人獲得的獎項證書的副本，當中包括由中國共產黨廣東省委員會和廣東省人民政府於 2000 年頒授的“廣東省先進集體”稱號和於 2001 年頒授的“廣東省文明單位”稱號、由中國服務貿易協會和中國信息協會頒授的 2008-2009 年度中國最佳售後服務獎，以及由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會於 2008 年頒授的“廣東省企業 100 強”等。證物 6 也載有其他認證證書、捐款證明和相關報導等的副本。

18. 反對人於 2007 年在廣州投資成立了一家“廣汽本田汽車研究開發有限公司”，為中國國內第一家由合資企業獨資經營的汽車及零部件研發機構。反對人認為該公司的成立對於提昇中國汽車工業的自主研發能力具有重要的意義<sup>7</sup>。

### 反對人的商標與聲譽

19. 反對人指出，反對人的母公司日本本田是世界馳名商標“HONDA”的擁有人，而“HONDA”的相對應中文商標就是“本田”；無論是“HONDA”或是“本田”商標，反對人認為它們都具有非常高的知名度<sup>8</sup>。

20. 反對人於反對理由書中稱，“廣本”（或作“广本”<sup>9</sup>）就是“廣汽本田”，亦即是“廣汽本田汽車有限公司”的意思；對於公眾和媒體而言，“廣本”就是反對人的簡稱。就此，反對人指於 2003 年 10 月 17 日在全球最大的網上搜索引擎 Google 輸入“广本”所檢索到的相關資訊有 32,700 條，而它們都是指向反對人或與反對人有密切關係的事項。何氏法定聲明夾附的證物 7 載有有關的 Google 相關資訊。聆訊中，代表反對人的徐女士

---

<sup>7</sup> 參見反對理由書第 5 段。

<sup>8</sup> 參見反對理由書第 12 段。

<sup>9</sup> 由於“廣本”或“广本”商標具有相同的顯著特性，因此本人就本決定理由而言無須對它們作出區分，而其實與訟雙方也沒有就此點作出任何陳述或提出任何意見；參考 *Bud and Budweiser Budbrau Trade Marks* [2003] RPC 25。

指“廣本”自 1998 年起已作為反對人的企業名稱的簡稱，並引述了以上 Google 的相關資訊為佐證。本人注意到該些資訊的有關年期主要是 2001 至 2003 年，並不能追溯到 1998 年。

21. 至於相關媒體，反對人指相關媒體在廣泛地報導關於反對人的新聞時，常以“广本”來稱反對人。反對理由書的第 16 至 18 頁列出了相當多的有關例子（約 25 個），但該些例子並沒有標明日期。何氏法定聲明夾附的證物 5 則載有數十頁中國內地媒體報導有關反對人消息的副本，當中有不少報導以“广本”或“广州本田”來稱或指向反對人。以“广本”來稱或指向反對人的媒體報導包括（但不限於）2000 年 9 月 18 日《四川青年報》、2001 年 11 月 21 日《中國汽車報》、2002 年 1 月 29 日《當代汽車》、2002 年 11 月 15 日《經濟參考報》、2003 年 4 月 22 日《廣州日報》、2004 年 1 月 5 日《新京報》、2004 年 2 月 13 日《汽車商情周刊》和 2004 年 9 月 15 日《人民日報》等。

22. 另外，反對人指它的原住所地為廣州黃埔橫沙。由於反對人於 2002 年出資修建了該住所地，因此它於 2002 年 7 月 18 日向廣州市地名委員會申請把有關路段命名為“廣本路”，並獲批准。廣州市地名委員會就此批覆的文件副本見於反對人的證物 7，當中可見有關的批覆日期為 2002 年 8 月 12 日。

23. 反對人指申請人也是位於廣東省廣州市的一家企業，並與反對人屬於同一行業。加上反對人的知名度，反對人認為申請人不可能不知道反對人的“廣本”商號和“本田”商標的存在。而其實申請人曾於 2002 年 7 月 5 日向中國商標局（“商標局”）提出第 3233004 號“广本 GUANG BEN”商標於第 12 類別的註冊申請，但基於反對人的反對，該申請被商標局駁回<sup>10</sup>。申請人就此提出複審，處理複審的商標局評審委員會維持駁回申請的決定。申請人隨後於北京市第一中級人民法院對複審提出的行政訴訟亦遭駁回，而其於北京市高級人民法院提出的上訴也不成功。反對人的證物 1 載有上述商標局的裁定書副本，以及北京市第一

---

<sup>10</sup> 參見反對理由書第 22 和 32 段。

中級人民法院和北京市高級人民法院分別作出的行政判決書的副本。反對人的證物 1 也載有另一份由北京市高級人民法院就第 3719956 號“广本 GUANG BEN”商標於第 12 類別的註冊申請（申請日期為 2003 年 9 月 16 日）發出的行政判決書的副本，內容同為否決申請人的有關註冊申請。

24. 申請人亦曾於 2008 年向商標註冊處提交“广本”商標就第 4 和 12 類別的商標註冊申請（商標編號：301183842），但該申請亦由於反對人在公告期間作出反對且申請人並未在有關時限內答辯而遭撤回<sup>11</sup>。顯示該申請已被撤回的有關官方商標記錄的副本亦見於反對人的證物 1。反對人認為申請人再次以相同的商標就相同的類別作商標註冊申請，是企圖迴避反對人的商標監控，具有明顯的惡意。無論如何，由於涉訟商標與反對人的“廣本”商號和“本田”商標十分“近似”，這會令消費者產生混淆，繼而誤認和誤購涉訟貨品。因此，反對人認為涉訟申請是不真誠地提出的。

25. 反對人提交的其他證物包括：（i）證物 3—針對其他企業或個人就“广本”及其他商標的維權證明；聆訊中，徐女士認為從證物 3 中的裁定書可見商標局已認定“广本”是反對人企業字號的簡稱<sup>12</sup>；（ii）證物 2—摩托車論壇網頁副本，當中包括一些關於“广本”摩托車並非來自“广州本田”而是有意用來迷惑消費者的討論；以及（iii）證物 8—關於反對人參加車展的報導的副本（2007 和 2009 年）和反對人的官方網頁副本（“版權通知”顯示的年份為 2000-2009 年），後者所顯示的其中一個選項標籤為“走进广本”。

### 申請人的陳述與證供

---

<sup>11</sup> 同上。

<sup>12</sup> 就此，本人注意到商標局在其於 2008 年 7 月 21 日出具的“(2008)商標異字第 05514 號”關於“广本”商標異議的裁定書中寫道：‘“广本”是异议人广州本田汽车有限公司企业字号的简称，经过长期使用，在社会公众中已经具有较高知名度…’（強調部分加上了橫線）。



26. 申請人是一家華林企業集團的子公司，主要從事設計、開發、生產和銷售摩托車和摩托車發動機，以及提供相關服務。申請人稱，它是廣東省從化市<sup>13</sup>的骨幹企業，曾獲得的獎項包括從化市納稅 50 強企業，而“華林 Hualin”商標<sup>14</sup>更是廣州市著名商標和廣東省著名商標。王氏法定聲明夾附的證物 1 載有上述獎項的證書副本，以及申請人獲得的其他若干榮譽證書和產品認證證書的副本。

27. 據申請人稱，申請人擁有“華林”、“賽陽”、“國寶”、“廣本”和“廣豐”五大摩托車品牌，而申請人的年產量為每年 50 萬台。其中，申請人的“廣本”摩托車已獲得合法生產資格；由中國國家經濟貿易委員會（“經貿委”）於 2002 至 2005 年發出的相關批准的副本載於王氏法定聲明夾附的證物 6。

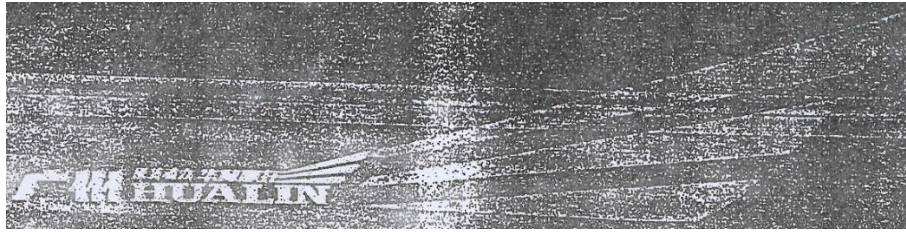
28. 申請人指“廣本”作為申請人的一大品牌，透過申請人長期持續的使用，加上有關產品本身優良的品質，它已成為大眾追捧的對象，而有關產品亦銷售至全國，以及亞洲其他國家和海外地區如南美洲和非洲等<sup>15</sup>。申請人的部分銷售證據副本和部分廣告資料副本分別見於申請人的證物 2 和證物 5。證物 2 中 5 張發票副本的印刷頗為模糊，但其上的日期應全為 2009 年 3 月 26 日，而其上並未發現“广本”商標的使用；另外兩份於 2008 年與第三者簽訂的摩托車銷售協議書副本亦十分模糊，但隱約可見其上寫上了“广本”商標。證物 5 載有 10 頁產品目錄的副本，產品全為摩托車，前 8 頁產品目錄印有“广州广本”、“广州广本摩托”及／或“GBMCO”商標，而最後兩頁則分別印有“华林摩托引领中国新速度”和以下“广州 HUALIN 及圖形”商標：

---

<sup>13</sup> 從化市是廣東省廣州市的一個市轄區。

<sup>14</sup> 參見反陳述第一段；根據王氏法定聲明夾附的證物 1 中的有關證書副本，“華林”商標的擁有人是廣州從化市華林企業發展有限公司。

<sup>15</sup> 參見反陳述第一段。



29. 申請人聲稱“廣本”是它於 2002 年 1 月 7 日委託一家廣東文化傳播公司（“廣東文傳”）設計出來的商標，其創作理念為“創造廣東本地品牌”，亦寓意“廣州本地產品”。由廣東文傳於 2004 年發出的一封設計證明函的副本和廣東文傳與申請人於 2002 年 1 月 7 日簽訂的商標策劃協議副本見於申請人的證物 3，而廣東文傳的商標設計草圖副本和申請人發出的商標設計稿修改意見副本則見於申請人的證物 4。申請人認為它的“广本 GUANGBEN”商標有著自身的設計理念，並非抄襲他人商標而成<sup>16</sup>。

30. 申請人認為“廣本”並非反對人核准登記的企業字號，而“廣本”作為反對人企業字號的簡稱亦沒有法律依據。申請人提交的證物 8 是關於反對人於 2009 年向廣州市工商行政管理局申請把企業名稱由廣州本田汽車有限公司更改為廣汽本田汽車有限公司的文件副本。申請人認為由於反對人經常變更企業名稱，因此反對人不可能與“廣本”建立“唯一的相對應關係”；無論如何，反對人自己定義的這種企業字號的簡稱亦不應得到法律的保護<sup>17</sup>。申請人指出相反地，“廣本”是申請人的子公司—廣東廣本機電有限公司（“廣本機電”）的企業字號<sup>18</sup>。申請人的證物 7 載有廣本機電的企業法人營業執照和公司章程的副本，當中可見該公司的成立日期為 2005 年 2 月 24 日。

31. 另外，申請人亦認為事實上並沒有消費者會錯誤地將“廣本”牌摩托車買回家，因為申請人主要生產摩托車，而反對人則

---

<sup>16</sup> 參見反陳述第二段。

<sup>17</sup> 參見反陳述第三段。

<sup>18</sup> 參見反陳述第四段。

主要生產汽車；再者，“廣本”牌摩托車車身也印有明顯的申請人企業名稱的字樣，因此絕不會對消費者造成混淆。

32. 至於申請人在香港的商標申請被撤回一事，申請人解釋這是由於其員工失誤以致它未能及時就反對人的反對答辯。申請人進一步指，如果反對人認為“廣本”商標與其有著緊密的聯繫或至關重要的作用，反對人就不會不在上述申請被撤回至涉訟申請提交之日的空白期內就“廣本”商標提出商標註冊申請<sup>19</sup>。

33. 申請人提交的其他證據為針對反對人產品質量問題的網上討論（2011年）（證物9）和廣州日報於2011年報導關於日本本田召回汽車的新聞剪報的副本（證物10）<sup>20</sup>。

34. 聆訊中，申請人的代表王女士重申了反陳述中的一些論據，又提出反對人的證據並沒有顯示“廣本”商標在貨品和服務上的具體使用，特別是沒有顯示“廣本”商標曾用在第4類的貨品之上；相反，申請人自2002年起持續使用“廣本”商標在摩托車上，而因此“廣本”商標在摩托車上的知名度也是由申請人大力推廣和使用而取得的<sup>21</sup>。王女士也指出反對人的“本田”和“HONDA”商標的知名度並不代表“廣本”的知名度。

35. 王女士接著又對反對人提交的每一項證物作出質疑和批評，包括認為證物1中的裁定書基於中國內地與香港擁有兩種不同的法制而應被視為沒有參考價值，以及證物5中的媒體報導絕大部分是後於申請人最早在內地提交“廣本 GUANG BEN”商標（第3233004號）的日期，即2002年7月5日（見第23段）。由於王女士作出的其他的質疑和批評並沒有實質根據或與本案的決定無直接關係，本人不會在此贅述。

---

<sup>19</sup> 參見反陳述第三段。

<sup>20</sup> 證物9和證物10的日期都是後於相關日期的；無論如何，該兩份證物對於本人須在本案中作出的判斷並沒有任何直接關係，因此本人並不會把它們納入考慮的範圍之內。

<sup>21</sup> 申請人並沒有就它已自2002年持續使用“廣本”商標在摩托車上，以及該商標因此就摩托車而言已取得知名度這兩點提出任何實質的證據。

## 反對人的回應

36. 徐女士對於申請人質疑反對人經常變更企業名稱<sup>22</sup>作出了回應，她認為無論反對人的企業名稱發生甚麼變化，“廣本”作為反對人企業名稱的簡稱是存在的事實。至於申請人稱反對人並沒有證據顯示“廣本”商標曾應用在商品上這點，徐女士認為商標的使用並不限於在商品上，更包括在商業推廣方面的使用，例如透過互聯網絡來推廣。徐女士又認為在考慮本案中的反對理由時，並不用考慮反對人是否曾把“廣本”商標使用在第4類別的貨品之上。對於經貿委就“廣本”摩托車發出的合法生產資格的批准，徐女士認為經貿委並非管轄商標的機關，因此有關之批准的意義僅限於申請人於生產摩托車的能力和質量控制方面，並不可說明申請人申請涉訟商標得到認可。

## 法例及法律原則

37. 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。

38. 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 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

---

<sup>22</sup> 根據案中資料，反對人其實只曾更名一次。

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>23</sup>

39. 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>24</sup>

40. 在 *Ajit Weekly Trade Mark* [2006] R.P.C. 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>25</sup>

---

<sup>23</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>24</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.”

<sup>25</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.”

41. 根據上文第 38 至 40 段所述的原則，本人應根據申請人所知悉的，考慮申請人提出涉訟申請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，而申請人自身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。

### *決理由*

42. 綜觀反對人提交的證供及證物（見第 10 至 18 段），包括在相關日期前反對人的產銷量和營業收入，以及所獲得的多個獎項等，本人接納反對人在相關日期前，甚至早於 2000 至 2001 年間已至少在中國廣東省的汽車行業中享有十分高的聲譽和知名度。基於反對人與申請人都是位於廣東省廣州市，並且屬於相同或相關的行業，本人認為申請人理應對反對人有所認識。就此點，申請人並沒有否認。

43. 再考慮到反對人提交的證據，特別是證物 5 中的傳媒報導和證物 7 中在 Google 對“广本”檢索得到的結果（見第 20 至 21 段），本人認為“广本”明顯是中國內地傳媒和大眾對反對人的簡稱，而該簡稱的使用最早可追溯至 2000 年，即早於申請人所指委託廣東文傳設計商標的日期（2002 年 1 月 7 日）、申請人就“广本 GUANG BEN”商標（第 3233004 號／第 3719956 號）在商標局提交註冊申請的日期（2002 年 7 月 5 日／2003 年 9 月 16 日），以及申請人的子公司廣本機電的成立日期（2005 年 2 月 24 日）。

44. 一般來說，企業理應比較留意自身行業和與自身行業有所關連的行業的消息。鑑於反對人在廣東省汽車行業內多年來享有的知名度和中國內地傳媒自約 2000 年就有關“广本”的消息的廣泛報導，本人認為與反對人同處廣東省廣州市和從事相關行業的申請人極之可能在委託廣東文傳設計商標前已知道“广本”在一般傳媒大眾眼中是指反對人，並且是反對人的簡稱。申請人其實亦從沒否認事先知道前述“广本”的意思，或就此作出反駁，而只是稱自己並非抄襲他人商標（此點於反陳述第二段作

出，但申請人並未有在宣誓的情形下（例如藉王氏法定聲明一提及），以及集中申辯企業簡稱並不應獲得法律保護。

45. 就企業簡稱應否獲得法律保護此點，根據條例第 3 條，“商標”是指任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌；換句話說，“商標”主要是指可表明貨品或服務的商業來源的標誌。本案中已確立的事實是：“广本”是反對人的簡稱，亦是指反對人，因此它無疑已具備表明貨品或服務的商業來源的作用，亦已符合條例下“商標”的定義。有鑑於此，反對人的“广本”商標並不會因它乃企業簡稱而得不到法律保護。

46. 涉訟商標與反對人的“广本”商標是完全相同的商標，而涉訟貨品與在反對人業務下提供的貨品亦有相同或相類似的方面，特別是在於“汽車、陸地車輛發動機、車輪、車輛輪胎、汽車減震器”等貨品。因此，當涉訟商標在正常和公平的情形下使用在涉訟貨品之上時，一般消費者將十分可能產生混淆，誤以為涉訟貨品乃來源自反對人或與反對人有所關連的企業；加上考慮到申請人極之可能在委託廣東文傳設計商標前已知道“广本”是反對人的簡稱，本人並不信納涉訟商標是獨立地設計出來的。即使假設廣東文傳並不知道“广本”是反對人的簡稱，但申請人故意對它所知道“广本”就是指反對人的這事實視若無睹，而仍採納表面上是廣東文傳設計但實際上是指向反對人的“广本”為自己的商標，並把它用在（或擬用在）與反對人的貨品相同或相類似的貨品之上，這在實際上其實是無異於抄襲了反對人的“广本”商標。總的來說，本人認為申請人在所謂設計涉訟商標時，抄襲了反對人的“广本”商標，其目的極可能是企圖從反對人的“广本”商標下有關之業務或與之相關連之業務牟取自身的商業利益。

47. 就此，案中資料顯示申請人曾分別於 2002 和 2003 年在中國內地就“广本 GUANG BEN”商標申請於第 12 類別註冊（第 3233004 號和第 3719956 號），但均告失敗，而即使該兩案件曾

上訴至北京市高級人民法院，但亦為敗訴（見第 23 段）。其中，有關的商標局商標異議裁定書<sup>26</sup>（2008 年）有如下認定：

“广本”是异议人广州本田汽车有限公司企业字号的简称，经过长期使用，在社会公众中已经具有较高知名度，被异议人[即本案中申请人]将“广本”作为被异议商标“广本 GUANG BEN”的显著部分申请注册，易误导公众并产生不良的社会影响。’（強調部分加上了橫線）

48. 而北京市高級人民法院的裁定書<sup>27</sup>（2011 年）則有如下認定：

“根据在案证据，引证商标“本田”在汽车产品上有一定知名度，且在相关公众中“广州本田汽车有限公司”与“广本”之间已建立了一定程度的对应关系，相关公众看到使用在相同或类似商品上的两商标时，容易对商品的来源产生混淆、误认…原审判决应予维持。”（強調部分加上了橫線）

49. 本人認為經過以上的訴訟，尤其是申請人在相關日期前至少經參考過商標局的商標異議裁定書的有關部分，申請人應已知道“广本”已被認定為反對人企業字號的簡稱，以及反對人亦因此就“广本”擁有一定權利。可是，申請人或以為只要在另一司法管轄區提出商標註冊申請便沒有問題<sup>28</sup>，這其實是基於申請人對香港商標法的誤解。抄襲商標的行為一向可被視為“不真誠”，而“不真誠”地提出商標註冊申請乃是一項反對商標註冊申請的理據。再者，申請人如在香港成功註冊涉訟商標，例如於第 12 類別汽車等貨品上註冊，這無疑會封殺反對人（或與之相關的法律實體）以“广本”商標或名義進入香港汽車市場的機會，從而令申請人達到不公平地利用反對人的“广本”商標以牟取自身利益的目的<sup>29</sup>。

---

<sup>26</sup> 參見反對人的證物 1：(2008) 高標異字第 05517 號第 2 頁。

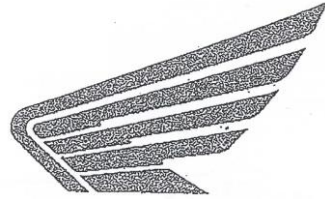
<sup>27</sup> 參見反對人的證物 1：(2011) 高行終字第 174 號第 9 頁，以及 (2011) 高行終字第 163 號第 9 頁。雖然以上裁定書的日期在相關日期之後，但它們得出的結論是基於“广本”一直以來被反對人所使用以至於兩者之間建立了連繫的證據，因此本人認為它們可反映於相關日期時的情況。

<sup>28</sup> 就此，代表申請人的王女士曾陳詞，認為反對人的證物 1 中的裁定書基於中國內地與香港擁有兩種不同的法制而應被視為沒有參考價值（見正文第 35 段）。

<sup>29</sup> 參見 *Daawat Trade Mark* [2003] RPC 11。



50. 本案中的證據也揭示了另一些值得令人懷疑申請人意圖的地方，例如，本人注意到申請人的證物 5 所載的“廣州 HUALIN 及圖形”商標（見第 28 段），其中看上去那像翅膀的圖形與反對人的母公司日本本田至少自 1988 年已在中國內地註冊的翅膀圖形（見下圖）<sup>30</sup>明顯有相類似之處：



51. 綜合以上各點和經考慮本案中所有相關因素後，本人認為根據申請人在相關日期時所知悉的，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。就此，申請人自身的誠實標準與客觀元素的判斷無關。另外，申請人是否擁有合法生產資格、反對人有否提交證據證明其“广本”商標曾用在第 4 類別貨品之上，或涉訟商標在實際上的使用有否造成公眾混淆等皆並非本反對理由的關注點。

52. 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。因反對人已成功藉條例第 11(5)(b)條反對涉訟申請，本人無須對反對人提出的其他反對理由作出進一步的考慮。

## 訟費

53. 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。

---

<sup>30</sup> 參見反對人的證物 3：第 332248 號商標的商標註冊證副本。

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，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

（尹仲英代行）

2014 年 4 月 25 日