智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第22號

民國112年4月26日辯論終結

原　　告　義大利商法倫提諾公司 （Valentino S.p.A.）

代　表　人　嘉瑞利・波樂西 （Gabriele Borasi）

訴訟代理人　陳長文律師

複 代理 人　蔡孟軒律師

訴訟代理人　蔡瑞森律師（兼送達代收人）

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　杜政憲

參　加　人　優尼士國際股份有限公司

代　表　人　淺中宏海（更名前：沈宏海）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國111年1月18日經訴字第11106300150號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按第168條至第172條關於訴訟程序當然停止之規定，於有訴訟代理人時不適用之，民事訴訟法第173條定有明文，且行政訴訟法第186條準用民事訴訟法第173條規定。查被告法定代理人於本件訴訟中後變更為廖承威，然因被告前已出具委任書，委任杜政憲為訴訟代理人，並賦予特別代理權進行訴訟（見本院卷二第159頁至第160頁），依上開說明，行政訴訟程序不當然停止，本院仍得進行裁判。又查，被告於民國112年5月8日具狀聲明承受訴訟，有行政訴訟聲明承受訴訟狀及所附經濟部112年3月22日、112年3月10日電子公文在卷

可佐（見本院卷三第343頁至第347頁），核無不合，應予准許。

二、原告於起訴時聲明原為：「㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告作成註冊第1928948號商標「GIOVANNI VALENTINO」（下稱系爭商標，如附圖1所示）應予撤銷之處分。㈢訴訟費用由被告負擔。」等語（見本院卷一第17頁），嗣於本院112年4月26日言詞辯論期日當庭更正第2項聲明為「被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。」（見本院卷三第300頁），核其前揭更正係使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，故無行政訴訟法第111條第1項規定適用。

三、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。本件參加人受合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，有本院送達證書1紙在卷可查（見本院卷三第97頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依兩造之聲請，由到場當事人辯論而為判決。

貳、實體事項：

一、事實概要：

訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾於106年5月2日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第9類「衡器、潛水帽、潛水手套、潛水用靴、泳鏡、潛水衣、潛水輔助浮力之背心、游泳用耳塞、眼鏡、眼鏡組件、望遠鏡、音響、照相機背帶、安全帽、量尺、行動電話護套、電子出版品、電子手冊、筆記型電腦包、電腦軟體」商品，向被告申請註冊，復於107年2月7日申請變更申請人為參加人，經被告審查後，准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標相較於註冊第358389號、第410686號、第430311號、第429221號、第446037號、第1768410

號、第1768407號、第1740344號、第1900061號、第1002218號、第1187385號、第230396號、第1739965號商標（下稱據爭商標1-13，合稱據爭諸商標，如附圖2-1至2-13所示），有違反商標法第30條第1項第10款、第11款規定之情形，對之提起異議。案經被告以110年9月22日中台異字第G01070702號商標異議審定書為「異議不成立」的處分（下稱原處分），原告不服，提起訴願，經經濟部111年1月18日經訴字第11106300150號決定（下稱訴願決定）駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認定應撤銷原處分及訴願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠據爭諸商標「VALENTINO」為著名商標，具高度識別性，而系爭商標係由英文「GIOVANNI」以及「VALENTINO」所組成，將據爭諸商標「VALENTINO」作為其商標一部分，二者高度近似，且指定使用於相同或類似商品/服務，又參加人不斷抄襲原告著名商標，惡性重大，是系爭商標之註冊顯使相關消費者認系爭商標所表彰之商品與據爭諸商標所表彰之商品/服務存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而生混淆誤認之虞。再者，參加人除註冊系爭商標外，尚註冊多個與系爭商標相同商標圖樣之商標於各類別之商品/服務，此等商標如繼續存在，將持續減損據爭諸商標「VALENTINO」之識別性及信譽，是系爭商標之註冊，自違反商標法第30條第1項第10款、第11款規定。

㈡並聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

三、被告則以：

㈠系爭商標指定使用於「眼鏡、眼鏡組件、電子出版品、電子手冊、筆記型電腦包、電腦軟體」商品，與據爭諸商標1、

7、11之部分商品或服務構成同一或類似，其餘指定使用之商品則與據爭諸商標指定使用之商品/服務不構成類似。系爭商標與據爭諸商標在外觀觀察上，雖均有外文「VALENTINO」，然「VALENTINO」為義大利普遍之姓氏，以之作為商標圖樣，保護性本較薄弱，國內外廠商以之作為商標一部分申請註冊於各類商品服務多有所在，且系爭商標除「VALENTINO」外，尚有置於前方較為引人注意之「GIOVANNI」及綠色長方形底圖等構圖可資區別，「GIOVANNI」讀音亦與據爭諸商標創始設計師之姓氏「Garavani」明顯有別，二商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象差異明顯，視覺感受亦不同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應不致會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成近似程度極低之商標，各具有相當識別性，又參加人是否惡意申請註冊商標，應以申請註冊時所存在之客觀事實為斷，原告以參加人嗣後使用商標行為稱參加人屬惡意註冊系爭商標，應有誤會。是以，系爭商標之註冊並未使相關公眾或消費者與據爭諸商標產生混淆誤認之情事，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，而無商標法第30條第1項第10款、第11款規定之適用。

㈡並聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人未於言詞辯論期日到場，惟具狀除援引被告答辯外，並補充略以：

㈠原告曾就參加人所有與系爭商標相同圖樣或文字之商標提出多件商標近似與減損商標識別性或信譽之虞之異議，均經本院、臺北高等行政法院及最高行政法院認不構成商標近似，且無致相關消費者混淆誤認之虞，或減損商標識別性或信譽之虞而駁回請求。又系爭商標之系列商標至少於92年間即於我國獲准註冊與據爭諸商標併存至今，該等商標亦陸續移轉與參加人，系爭商標並經參加人多角化經營，早已為公眾與

相關消費者所熟悉，在系爭商標與據爭諸商標併存期間，實無發生消費者混淆誤認之情事。再者，「VALENTINO」品牌最早係於西元1908年，由訴外人Giovanni Valentino之祖父Vincenzo Valentino以其姓氏VALENTINO所創立，嗣於西元1951年，Giovanni Valentino之父親Mario Valentino亦取自其家族姓名，創立「MARIO VALENTINO」品牌，Giovanni Valentino為延續並發揚家族設計風格，同以自己姓名創設「GIOVANNI VALENTINO」品牌，即系爭商標係自西元1908年出自家族三代設計師背景傳承，顯非惡意抄襲原告，是系爭商標註冊並無違反商標法第30條第1項第10款、第11款規定。實際上，原告之設計師Valentino Garavani未依時裝設計界慣例以其姓氏Garavani創設商標，卻以名字Valentino創設品牌，實有攀比、抄襲早已聞名世界之義大利范倫鐵諾家族商標姓氏「VALENTINO」之意圖，而原告再不斷利用異議及各種救濟程序，累積成立案例以達到獨占「VALENTINO」品牌專用目的。

㈡並聲明：

1.原告之訴駁回。

2.訴訟費用由原告負擔。

五、得心證之理由：

㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。本件系爭商標申請日為106年5月2日，註冊公告日為107年8月1日，原告對系爭商標提起異議後，經被告於110年9月22日作成異議不成立之原處分，則本件註冊及異議審定均在105年12月15日施行之商標法後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，自應依系爭商標註冊公告時即現行105年12月15日施行之商標法為斷。又原告以系爭商標違反商標法第30條第1項第10款、第11款規定提出異議，被告審查後認系爭商標之註冊並未違反上開規定，而為異議不

成立之原處分，是本件爭點即為：系爭商標之註冊是否有違反商標法第30條第1項第10款、第11款規定之情形？

㈡經查：

1.系爭商標未違反商標法第30條第1項第11款規定：

⑴按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第11款定有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。又按商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用（最高行政法院111年度大字第1號裁定參照）。

⑵查依原告於107年10月23日異議時所檢送之商標資料檢索服務關於據爭諸商標資料、據爭諸商標於西元2002年至2007年間刊登於報章媒體之廣告文宣與新聞資料、據爭諸商標於西元2003年至2007年間進口至我國之銷售發票、西元2007年出版之Valentino Garavani先生設計成果書、西元2000年TIME雜誌報導、西元2015年ELLE、marie claire雜誌關於微風廣場開幕第一間配飾專門店報導、原告官方網站網頁資料、西元2016年網路平台、ELLE雜誌、中時電子報報導關於明星穿著據爭諸商標之衣服及相關報導等證據資料（見異議卷之證物袋），可徵據爭諸商標經原告使用於表彰衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品上，該等商品係出自於義大利知名設計師Valentino Garavani之設計，其設計之商品廣受世界知名人士

喜愛，並廣為報章雜誌報導，獲獎無數，且於72年間起開始於我國註冊為商標，並於系爭商標申請日前即進口我國銷售，於104年間在我國知名百貨微風廣場開幕第一間配飾專門店，且持續於全球行銷據爭諸商標表彰之商品；復參酌最高行政法院99年度判字第88號判決、98年度判字第967、968、970號判決，及經濟部智慧財產局中台異字第881044、880974、881442、881443、891808、891810、891120、890197、890737號商標異議審定書（見異議卷之證物袋），均認定據爭諸商標於106年5月2日系爭商標申請日前已臻著名。是依現有證據資料，堪認系爭商標106年5月2日申請註冊時，據爭諸商標於前揭商品所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業及消費者所普遍知悉，揆諸前揭說明，其著名程度即符合商標法第30條第1項第11款前後及後段之著名商標。

⑶按商標法第30條第1項第11款前段規定「混淆誤認之虞」與同條項第10款規定均在規範「混淆誤認之虞」，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，因此，於適用第30條第1項第11款前段規定時，關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，例如商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等，與同條項第10款規定一樣，均可援用前揭「混淆誤認之虞」審查基準。又該規定雖與同條項第10款規定一樣，都提及商標近似之要件，然而，商標近似亦為判斷混淆誤認之虞的參酌因素之一，條文之所以特別列出這項參酌因素作為構成要件，是因為商標近似導致有混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，有可能因為其他重要因素的存在，例如二商○○市場已併存相當時間，均為商品/服務相關消費者所熟悉，多能加以區辨，而無混淆誤認之虞。因此，混淆誤認之虞的判斷應儘可能考量存在的相關因素綜合判斷，才能較為準確地判斷有無混淆誤認之虞。而商標法第30條第1項第11款後段規定「減損著

名商標識別性之虞」，係指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵或吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，包含商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素（商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準可資參照）。經查：

①商標近似程度：

系爭商標是由一綠色長方形底圖內置墨色外文「GIOVANNI VALENTINO」所組成（如附圖1所示）；據爭諸商標則是由單純外文「VALENTINO」，或外文「VALENTINO」結合「V」設計圖樣，或外文「VALENTINO GARAVANI」結合「V」設計圖樣所組成（如附圖2-1至附圖2-13所示）。系爭商標與據爭諸商標相較，雖都有相同外文「VALENTINO」，惟外文「VALENTINO」為義大利一般常用習見之外文姓氏，於我國以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務，且現存有效者所在多有，亦有部分與據爭諸商標商品/服務類別重疊者，此觀諸智慧局布林檢索系統詳表可明（見異議卷一第327頁至第328頁），自不應以「VALENTINO」作為消費者區辨商品/服務來源之標示；又據爭諸商標除部分僅由外文「VALENTINO」組成外，其餘尚有結合「V」設計圖樣，或另結合外文「GARAVANI」與「V」設計圖樣，而系爭商標為由一綠色長方形底圖內置自左至右之墨色外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」，且無任何圖樣，整體外觀呈現給消費者之寓目印象，與未有任何顏色底圖單純外文「VALENTINO」、「VALENTINO GARAVANI」或再結合「V」設計圖樣之

據爭諸商標，顯有不同，且於連貫唱呼之際讀音亦屬不同之情形，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察尚能區辨其差異，是二者雖因同有外文「VALENTINO」而構成近似之商標，然近似程度並不高。至原告所提最高法院110年度上字第564號判決（原審為本院109年行商訴字第107號判決），而認二者商標近似程度應屬高度近似云云，然該案係由系爭商標與經設計之外文「giovanni」相比較，二者比較對象與本案不同，且外文「VALENTINO」為義大利一般常用習見之外文姓氏，我國現存多個以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務之商標，業經本院認定如前，可徵外文「VALENTINO」、「giovanni」作為消費者區辨商品/服務來源標示之判斷標準亦不相同，又個案之法律及事實狀態基準時亦有不同，於個案中調查審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束原則，自難比附援引為本件之論據，是原告主張前情，尚非可取。

②商標識別性之強弱及是否被普遍使用於其他商品/服務：

系爭商標與據爭諸商標以外文「VALENTINO」，或各以外文「VALENTINO」自結合其他外文、底圖、設計圖樣等，且與所指定使用之商品或服務均無直接關聯，應各具相當識別性。又按商標若未為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較高，其識別性或信譽較可能遭受減損。查依布林檢索資料（見異議卷一第327頁至第328頁），可知據爭諸商標之外文「VALENTINO」作為商標或商標之一部分於我國獲准註冊且目前有效存在者，尚有註冊第246331號、第541007號、第548543號、第876822號商標等，是據爭諸商標之外文「VALENTINO」既仍經他人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度非高，其識別性或信譽遭受減損之可能較微。

③相關消費者對各商標熟悉之程度：

依現有證據資料，堪認據爭諸商標於系爭商標申請註冊時即106年5月2日表彰於衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品，及提供該等商品相關服務之信譽，業經參加人長期廣泛行銷使用，已為我國相關事業及消費者所認識而臻著名，業經本院認定如前。又參加人前手以「GIOVANNI VALENTINO」商標（無綠底）向智慧局申請註冊而取得第1156129號、第1281099號商標，及以相同於系爭商標圖樣向智慧局申請註冊而取得第1154031號、第1154174號、第1141358號商標，均經原告以上開商標相較於「VALENTINO」諸商標有違反當時商標法第23條第1項第12款、第13款（即現行商標法第30條第1項第10款、第11款）規定提起異議，經被告為異議不成立之處分，復經原告提起訴願、行政訴訟，均經臺北高等行政法院、最高行政法院駁回原告上訴而確定等情，有臺北高等行政法院95年度訴字第3990號判決、最高行政法院97年度裁字第1250號裁定、臺北高等行政法院95年度訴字第4095、4012、4109號判決、最高行政法院98年度裁字第1793號裁定、最高行政法院97年度裁字第1031號裁定、臺北高等行政法院91年度訴字第857號判決、臺北高等行政法院92年度訴字第5104號判決、最高行政法院95年度裁字第1734號裁定、智慧局商標註冊簿關於上開註冊商標資料及異議審定書在卷可憑（見本院卷二第56頁至第79頁、第83頁至第112頁、第193頁至第243頁、異議卷一第49頁至第64頁、第69頁至第84頁、第309頁至第321頁反面），可徵參加人自90多年間起向智慧局申請註冊而取得相同或近似（無綠底）於系爭商標圖樣，迭經智慧局、臺北高等行政法院、最高行政法院多次認定該等商標圖樣之註冊，與原告「VALENTINO」諸商標相較，並無使相關消費者產生混淆誤認之虞。再者，參加人持續於○○市場上使用相同或近似於系爭商標圖樣於銷售商品上之事實，為兩造所不爭，則系爭商標與據爭諸商標所呈現之商標圖樣既已併存於○○市場上長達10多年，相關消費者應更加認識系爭商標所顯示「GIOVANNI VALENTINO」來源之識別。

據上，堪認二者商標圖樣均為我國消費者所熟悉且可為區辨。

④系爭商標之申請是否為惡意：

系爭商標之構圖意匠，與據爭商標1至9單純外文「VALENTINO」、據爭商標10、11結合「V」設計圖樣、據爭商標12、13結合外文「GARAVANI」及「V」設計圖樣之印象截然不同，已難認參加人有攀附據爭諸商標之意圖；又系爭商標之圖樣、指定商品類別之部分商品內容與前開經爭訟程序的註冊第1154031號、第1154174號、第1141358號商標相同，業如前述，迄未有司法機關變更見解認定系爭商標之「GIOVANNI VALENTINO」圖樣與原告「VALENTINO」商標圖樣有致消費者混淆誤認之虞，則參加人在上開商標圖樣併存10多年後，延續相同之「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣向被告申請註冊為系爭商標，實無從認定其係出於惡意而為之。

⑤綜前，據爭諸商標雖為著名商標，惟衡酌系爭商標與據爭諸商標近似程度不高，均具相當識別性，且於我國持續使用該等商標於各類產品/服務多年，二者在○○市場業已併存相當時間，皆為我國相關消費者所熟悉，又據爭諸商標中之外文「VALENTINO」亦經第三人廣泛使用於商標圖樣之一部，排他使用程度非高，參加人申請註冊商標非出於惡意等情，應認系爭商標之註冊並無使相關消費者產生與據爭諸商標混淆誤認之虞，亦未有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，故無商標法第30條第1項第11款前段、後段規定之適用。

2.系爭商標未違反商標法第30條第1項第10款規定：

⑴按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限，商標法第30條第1項第10款定有明文。該款要件除依照前揭商標法第30條第1項第11款前段規定判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞應參酌因素外，

尚需認定「商品或服務同一或類似」，茲就此部分判斷如下：

①按商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，故商標法第19條第6項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制」。又由於社會及產業分工已越趨細緻，無法單以抽象概念而判斷商品或服務是否類似，應綜合各該相關因素，以一般社會通念、市場交易情形及各產業別性質，為個案妥適之判斷（最高行政法院108年度判字第374號判決意旨參照）。經查，系爭商標指定使用於「眼鏡、眼鏡組件」、「電子出版品、電子手冊、筆記型電腦包、電腦軟體」商品，分別與據爭商標1使用於第84類「眼鏡及其組件」商品、據爭商標7使用於第9類之「娛樂軟體，即可讓多人連線至同一線上遊戲平台之軟體；電腦遊戲軟體；虛擬實境遊戲軟體；電腦繪圖軟體」商品、據爭商標11使用於第33類「眼鏡之零售」服務等相較，二者均屬眼鏡及其組件、電腦軟體之同一或相關商品，或為提供上開眼鏡其及組件商品之販售服務，其等於原料、用途、功能均屬相同或相關，且常來自相同之商品產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通◯◯市場交易情形，易使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或高度類似之商品或服務。

②系爭商標指定使用之「衡器、潛水帽、潛水手套、潛水用靴、泳鏡、潛水衣、潛水輔助浮力之背心、游泳用耳塞、望遠鏡、音響、照相機背帶、安全帽、量尺、行動電話護套」商品，與據爭諸商標指定使用之商品或服務（內容詳如附圖2-1至2-11）相較，二者於原料、用途、功能難認相同或相關，且生產製造者亦無一定具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通◯◯市場交易情形，應無使消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，非屬類似之服務或商品。

⑵綜合前述判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞之因素，足見系爭商標與據爭諸商標近似程度不高，二者指定使用之商品或服務有前述部分相同或類似，復參以二商標圖樣各具識別性，且已在○○市場上併存使用多年，相關消費者對之均有相當認識，而足以區辨二者為不同之來源，又系爭商標之申請註冊無法證明是出於惡意，本院審酌以上各情，認系爭商標之註冊應無致相關消費者誤認二商標商品為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

3.原告所提出各項主張，本院不予採信之理由，分述如下：

⑴原告雖稱：系爭商標於106年5月2日始申請註冊，何來與據爭諸商標併存多年之情形云云，惟查，參加人經前手取得近似或相同於系爭商標圖樣之第1156129號、第128109號、第1154031號、第1154174號、第1141358號商標等情，為兩造所不爭執，則系爭商標圖樣自90多年間起確已經被告陸續核准註冊，並經參加人前手及參加人持續使用行銷於○○市場迄今，而與原告據爭諸商標共同合法存在於○○市場長達10多年，是參加人延續前所使用相同之商標圖樣於不同類別申請註冊為系爭商標，應屬合理使用。原告徒以參加人申請註冊系爭商標即經其提出異議，而認系爭商標圖樣與據爭諸商標無併存之事實，即非有據。

⑵原告復稱：參加人多年來不斷抄襲其他品牌之著名商標，並有多件遭異議評定成立或核駁撤銷，其惡意明顯重大；且參加人實際使用「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣時，惡意變換使用為被撤銷之商標即「GIOVANNI VALENTINO」與「GV」結合之商標圖樣，均可證參加人係惡意註冊系爭商標云云。並提出參加人使用系爭商標之相關證據為憑（見本院卷三第130頁至第133頁、第325頁至第329頁）。查依原告所提出智慧財產局商標檢索系統之查詢簡表（見本院卷三第187頁至第203頁），可知原告主張參加人申請註冊遭異議評定成立

或核駁撤銷之商標，均與系爭商標、據爭諸商標圖樣全然不同，使用商品/服務亦多有異，則該等案情顯與本件訴訟毫無關聯，尚不能以該等商標遭異議評定成立或申請遭核駁，即執為參加人申請本件系爭商標係出於惡意之論據；又參加人前於81年間單獨以「GV」圖樣註冊於第40類、第41類、第43類、第39號第64類商品/服務，而經被告核准取得第552841號、第553019號、第553117號、第555498號、第556005號商標，此觀前揭查詢簡表自明（見本院卷三第195頁至第197頁），該等商標圖樣雖分別於111年2月28日、111年3月31日經撤銷，然仍可認參加人於撤銷前認為其係「GV」商標圖樣之合法商標權人，故參加人縱有於商品上同時呈現「GV」及「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣，亦不能排除是其結合「GIOVANNI VALENTINO」及其先前註冊「GV」商標圖樣而為併用之情形。另參以參加人所註冊本件系爭商標之商標圖樣並無結合「GV」圖樣，且參加人亦否認原告所提前述使用證據係其所使用或授權他人使用，此部分未據原告提出其他證據資料以實其說，是本院自無從據前開使用證據即認參加人係惡意註冊系爭商標。故原告此部分主張，尚難採信。

⑶原告又稱：參加人在短期內申請包含系爭商標之眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標於各類別之商品服務上，目的在於淡化據爭諸商標之識別性云云。但查，無論是有綠底或無綠底之「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣，與據爭諸商標均已於○○市場併存10幾年，且現行商標註冊資料仍有存在第三人以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務者，均經本院認定如前，實難認參加人註冊系爭商標會淡化據爭諸商標即「VALENTINO」商標識別性。此外，依卷內證據資料並無從證明系爭商標之註冊有減損據爭諸商標識別性之虞，是原告此部分之主張，亦不足採。

六、綜上所述，系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第10款、第11款規定之適用，是被告所為「異議不成立」之原處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍

執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，及命被告應作成系爭商標應予撤銷之處分，核無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　24　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　林惠君

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

（二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　24　　日

書記官　李建毅

附圖1：系爭商標
註冊第1928948號 商標權人：優尼士國際股份有限公司 申請日：106年5月2日 註冊日：107年8月1日 註冊公告日：107年8月1日 專用期限：117年7月31日 指定使用類別：

第9類「衡器、潛水帽、潛水手套、潛水用靴、泳鏡、潛水衣、潛水補助浮力之背心、游泳用耳塞、眼鏡、眼鏡組件、望遠鏡、音響、照相機背帶、安全帽、量尺、行動電話護套、電子出版品、電子手冊、筆記型電腦包、電腦軟體」。



附圖2-1：據爭商標1

註冊第00358389號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：75年7月29日
註冊日：76年3月1日
註冊公告日：76年4月1日
專用期限：116年2月28日
指定使用類別：
第84類「眼鏡及其組件」。



附圖2-2：據爭商標2

註冊第00410686號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：76年12月21日
註冊日：77年8月16日
註冊公告日：77年9月16日
專用期限：117年4月15日
指定使用類別：

第40類「衣服」。



附圖2-3：據爭商標3

註冊第00430311號

商標權人：義大利商・法倫提諾公司

申請日：77年5月25日

註冊日：78年2月16日

註冊公告日：78年3月16日

專用期限：118年2月15日

指定使用類別：

第6類「香水」。



附圖2-4：據爭商標4

註冊第00429221號

商標權人：義大利商・法倫提諾公司

申請日：77年5月25日

註冊日：78年2月1日

註冊公告日：78年3月1日

專用期限：118年1月31日

指定使用類別：

第44類「傘、陽傘、海灘傘」。



附圖2-5：據爭商標5

註冊第00446037號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：77年5月25日
註冊日：78年6月16日
註冊公告日：78年7月16日
專用期限：113年3月31日
指定使用類別：
第39類「冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪」。



附圖2-6：據爭商標6

註冊第01768410號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：102年4月8日
註冊日：105年5月1日
註冊公告日：105年5月1日
專用期限：115年4月30日
指定使用類別：

第20類「枕頭，坐墊，涼墊，睡墊，靠墊，充氣墊，椅墊」。
第24類「被褥，床墊保潔墊，床單，毛巾毯，毛毯，門簾，摺簾，帷幔，被單，床罩，被套，枕頭套，棉被，桌墊，窗簾，布料」。
第27類「地毯，門毯，塑膠地毯，門墊、腳踏墊、蓆，浴墊」。

VALENTINO

附圖2-7：據爭商標7

註冊第01768407號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：101年1月9日
註冊日：105年5月1日
註冊公告日：105年5月1日
專用期限：115年4月30日
指定使用類別：
第9類「娛樂軟體，即可讓多人連線至同一線上遊戲平台之軟體；電腦遊戲軟體；虛擬實境遊戲軟體；電腦繪圖軟體」。
第38類「使用於玩線上電腦遊戲時可傳送文字訊息及電子郵件之通訊服務」。
第41類「娛樂服務，即藉由通訊網路提供線上電腦遊戲；提供線上多人電子電腦遊戲之娛樂服務」。

VALENTINO

附圖2-8：據爭商標8

註冊第01740344號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：100年9月19日
註冊日：104年12月1日
註冊公告日：104年12月1日
專用期限：114年11月30日
指定使用類別：
第3類「化粧品，即晚霜及日霜；臉部及身體用清潔及保養劑，洗浴泡劑；刮鬍泡劑，刮鬍後用劑；粉底；指甲亮光油；男女用除臭劑，洗手及身體用香皂；洗髮精及潤絲精；噴髮膠水；牙膏；香料，即指香水，淡香水，男女個人用香精油」。

VALENTINO

附圖2-9據爭商標9

註冊第01900061號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：97年8月13日
註冊日：107年2月16日
註冊公告日：107年2月16日
專用期限：117年2月15日
指定使用類別：
第11類「裝飾燈；美術燈；鹵素燈；吸頂燈；燈架；燈座；燈罩；衛浴設備」。
第14類「貴金屬及其合金；珠寶、寶石；鐘錶及計時儀器；金；銀；項鍊；戒指；耳環；墜子；白金；K金；袖扣；領帶夾；貴重金屬珠寶箱、珠寶盒；胸章；獎牌；非貴重金屬珠寶箱；非貴重金屬珠寶盒」。

第16類「紙板；印刷品；書籍裝訂材料；照片；文具或家庭用黏著劑；畫筆；打字機；印刷用鉛字；凸版印刷用印版；賀卡；書籤；目錄；便條；明信片；索引卡；紙製識別證；期刊；公報；日誌；相片簿；名片簿；筆記簿；支票簿；簽名簿；雜誌；日曆；海報；圖畫；拆信刀；鋼筆；鉛筆；蠟筆；原子筆；筆盒；鉛筆盒」。
第19類「建築用非金屬硬管；柏油、瀝青；可移動之非金屬建築物；非金屬紀念碑；地板；帷幕牆；拼花壁板；地磚」。
第20類「家具、鏡子、畫框；碗櫥；桌；椅；沙發；衣櫥；躺椅；凳子；床架；梳粧台；工作檯；辦公椅；會議桌；無靠背長沙發椅；傘架；枕頭；相框；貝殼；琥珀；珊瑚；海泡石；化粧鏡；非金屬製鑰匙鍊圈」。
第21類「貴重金屬餐具（特別不包括貴重金屬刀、叉、匙）」。
第23類「紡織用紗、線」。
第35類「廣告；企業管理；廣告宣傳；廣告宣傳品散發；提供媒體廣告版面；工商企業管理諮詢及協助服務；專業商業諮詢顧問；提供加盟連鎖業者有關經營諮詢顧問」。
第36類「保險；不動產租賃及買賣之仲介服務」。
第43類「餐廳；臨時住宿」。

VALENTINO

附圖2-10：據爭商標10

註冊第01002218號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：89年12月20日
註冊日：91年6月16日
註冊公告日：91年7月16日
專用期限：121年6月15日

指定使用類別：
第14類「貴金屬及其合金；珠寶；寶石；鐘錶及計時儀器；金；銀；翡翠；珍珠；鑽石；胸針；項鍊；手鐲；手鍊；戒指；耳環；墜子；金幣；銀幣；白金；K白金；仿珍珠；紅寶石；藍寶石；綠寶石；人造寶石；手錶；時鐘；鬧鐘；懷錶；錶帶；錶鍊；錶殼；錶面」。



附圖2-11：據爭商標11

註冊第01187385號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：89年12月20日
註冊日：94年12月16日
註冊公告日：94年12月16日
專用期限：114年12月15日
指定使用類別：
第35類「布疋、衣著、服飾品之零售服務；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；郵購服務；網路購物服務」。



附圖2-12：據爭商標12

註冊第00230396號

商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：72年7月4日
註冊日：72年12月16日
註冊公告日：73年2月1日
專用期限：112年12月15日
指定使用類別：
第50類「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」。



附圖2-13：據爭商標13

註冊第01739965號
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日：97年8月13日
註冊日：104年11月16日
註冊公告日：104年11月16日
專用期限：114年11月15日
指定使用類別：
第18類「皮革與人造皮革（仿皮革）；動物毛皮；獸皮；皮箱及旅行背袋；傘；陽傘及手杖；皮鞭及馬具；皮夾；皮包；錢包；背包；書包；手提箱；手提袋；購物袋；公事箱；登山袋；鑰匙包；化妝箱；寵物衣服；動物頸項；嬰兒揹袋」。
第25類「衣服；靴子；鞋子；圍巾；領帶；領結；帽子；襪子；褲襪；服飾用手套；腰帶」。

01

