智慧財產及商業法院行政判決

111年度行商訴字第23號
民國112年5月31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
　　蔡瑞森律師（兼送達代收人）
複　代理人　蔡孟軒律師
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11106310630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433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18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3頁至第9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01928456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5月31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134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（見本院卷二第559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4月27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3類之「化妝品、面膜、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑、香皂、洗面乳、沐浴乳、非人體用清潔劑、香料、香精油、精油、茶浴包、非醫療用口腔清潔劑、皮革用蠟、鞋油、空氣 芳香劑、沈檀香、動物用化妝品」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至12，合稱據爭諸商標，如附圖2至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G01070703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11006310630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「化妝品、面膜、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑、香皂、洗面乳、沐浴乳、非人體用清

潔劑、香料、香精油、精油、茶浴包、非醫療用口腔清潔劑、皮革用蠟、鞋油、空氣芳香劑、沈檀香、動物用化妝品」商品，與據爭諸商標3、7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、本件爭點（本院卷第166至167頁）

系爭商標是否有商標法第30條第1項第10款、第11款不得註冊規定之適用？

六、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4月27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。

㈡系爭商標並無商標法第30條第1項第11款規定不得註冊之事由：

1.據爭諸商標為著名商標：

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。又商標是否著名，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。次按商標法第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）。經查，據爭諸商標所表彰之衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品，均係出自於義大利設計名師Valentino Garavani之設計，其於西元1960年在羅馬開設第一家VALENTINO服裝沙龍，復於西元1962年在佛羅倫斯舉行品牌服裝秀獲得世界各大媒體、相關業者及消費者注目，使VALENTINO成為高級訂製服代表之一，獲得知名人士喜愛，亦廣為報章雜誌報導。又據爭諸商標於系爭商標申請日（106年4月27日）前即進口至我國銷售，其品牌所表彰之信譽及品質已廣為相關事業及消費者所熟知，於94年間已臻著名，原告於99年至105年7月間仍持續

在ELLE雜誌、中時電子報等媒體及YOUTUBE刊登著名藝人穿著使用據爭諸商標之服飾等商品出席公開場合之新聞報導，另於104年間在我國開設使用據爭諸商標之皮包、靴鞋類商品專賣店以及於商品網路平台上販售據爭商標商品；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4月27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4月27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。

2.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，例如二商標在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：

⑴系爭商標與據爭諸商標是否有相同或近似暨其近似之程度：

①系爭商標乃由綠色長方形底圖內置「GIOVANNI VALENTINO」外文字樣所組成，與據爭商標「VALENTINO」、「VALENTINO & V in ellipse」、「VALENTINO GARAVANI and V Logo（墨色）」、「VALENTINO GARAVANI & V ellipse」等外文字樣互核觀之，二者固然均有相同之「VALENTINO」外文字樣，惟經被告檢索商標資料，在我國使用「VALENTINO」外文作為商標圖樣一部分申准註冊於各類商品或服務且現仍為有效者所在多有（乙證1卷第288至298頁），況系爭商標除「VALENTINO」外文字樣外，尚有另置於字首較引人注意之「GIOVANNI」外文字樣及綠色長方形底圖，而據爭商標僅有「VALENTINO」外文或以「VALENTINO」外文結合「V」設計圖或再結合「GARAVANI」，系爭商標與據爭商標之整體外觀及讀音均有差異，給予消費者之整體寓目印象即因底圖有無或文字之不同而有可資辨別之差異，視覺感受亦有所區別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意之際，異時異地隔離整體觀察及連貫唱呼之際，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，故系爭商標與據爭商標應屬構成近似程度極低之商標。

②原告雖以混淆誤認之虞審查基準5.2.6.11記載商標之一部如為他人商標之全部，或包含他人商標之主要識別部分，極有可能使消費者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，得認定近似程度高，系爭商標與據爭商標構成近似且近似程度極高云云，惟查：判斷商標是否近似，應總括商標整體，就其外觀、讀音、觀念加以觀察。至於商標中一定部分之存在，是否發生或增加商標之識別功能，須就該一定部分加以觀察，以為得整體觀察之正確結果，並非某一定部分相同或近似，即屬商標高度近似。例如「柚見幸福」與「手護幸福」，二者相同之「幸福」二字，在相關商品或服務，如已為多數人註冊為商標之一部分，其識別功能較弱，則分別結合「柚見」及「手護」識別性較高之文字，其整體觀念與讀音又明顯有別，得認定近似程度低（混淆誤認之虞審查基準5.2.6.12參照）。經查，系爭商標雖與據爭商標有相同之「VALENTINO」外文字樣，惟相同之「VALENTINO」外文字樣已為多數人註冊為商標之一部，識別性功能較弱，況系爭商標尚有結合字首較引人注意之「GIOVANNI」外文字樣及綠色長方形底圖，其與據爭商標整體外觀、讀音及予人寓目印象差異明顯，二者近似程度低，從而，原告前開主張，顯非可採。

⑵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（見乙證1卷第288頁至第298

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。

⑶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4月27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78頁、第83頁至第103頁、第229頁至279頁、乙證1卷第48頁至第63頁、第78頁至第100頁、第270頁至第287頁），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，參加人持續於我國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我國市場上長達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。

⑷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8單純外文「VALENTINO」、據爭商標9、10結合「V」設計圖樣、據爭商標11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。

⑸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極低，均具相當識別性，且於我國持續使用該等商標於各類商品/服務多年，二者在我國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。

㈢系爭商標並無商標法第30條第1項第10款規定不得註冊之事由：

1.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：

⑴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「化妝品、面膜、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑、香皂、洗面乳、沐浴乳、香料、香精油、精油、茶浴包。」，分別與據爭商標使用於第6類「香水」商品、據爭商標7使用於第3類之「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」商品等相較，二者均屬化妝品、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，依一般社會通念及市場交易情形，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。

⑵系爭商標指定使用之「染髮劑、非人體用清潔劑、非醫療用口腔清潔劑、皮革用蠟、鞋油、空氣芳香劑、沈檀香、動物

用化妝品」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至12）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，依一般社會通念及市場交易情形，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。

2.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極低，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，且已在我國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原告雖主張：系爭商標於106年4月27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我國市場迄今，而與原告據爭諸商標共同合法存在於我國市場長達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原告復主張：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（本院卷一第551頁；本院卷二第409至429頁）。查依原告所提出智慧財產局商標檢索系統之查詢簡表（本院卷第535至551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類、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（本院卷二第535至551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我國市場併存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。

七、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。

八、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。

九、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　　6　　月　　21　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　潘曉玫

法　官　王碧瑩

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	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

	委任律師為訴訟代理人	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　　6　　月　　21　　日

書記官　楊允佳

附圖一（系爭商標）

01

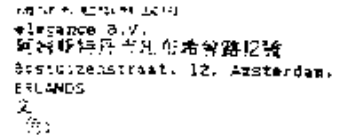


註冊號：00000000
註冊公告日期：107/08/01
專用期限：117/07/31
商標權人：優尼士國際股份有限公司
申請日期：106/04/27
商品類別第003類
化妝品、面膜、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑、香皂、洗面乳、沐浴乳、非人體用清潔劑、香料、香精油、精油、茶浴包、非醫療用口腔清潔劑、皮革用蠟、鞋油、空氣芳香劑、沈檀香、動物用化妝品。

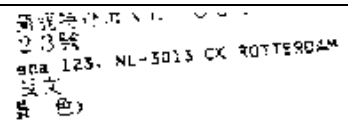
02

附圖二（據爭商標1）
VALENTINO 註冊號：00000000 註冊公告日期：076/04/01 專用期限：116/02/28 商標權人：義大利商法倫提諾公司 申請日期：075/07/29 商品類別第084類 商品或服務名稱：眼鏡及其組件。

01

附圖三（據爭商標2）
 VALENTINO 註冊號：00000000 註冊公告日期：077/09/16 專用期限：117/04/15 商標權人：義大利商法倫提諾公司 申請日期：076/12/21 商品類別第040類 商品或服務名稱：衣服。

02

附圖四（據爭商標3）
 VALENTINO 註冊號：00000000 註冊公告日期：078/03/16 專用期限：118/02/15 商標權人：義大利商・法倫提諾公司 申請日期：077/05/25 商品類別第006類 商品或服務名稱：香水。

附圖五（據爭商標4）
 註冊號：00000000 註冊公告日期：078/03/01 專用期限：118/01/31 商標權人：義大利商・法倫提諾公司 申請日期：077/05/25 商品類別第044類 商品或服務名稱：傘、陽傘、海灘傘。

附圖六（據爭商標5）
VALENTINO 註冊號：00000000 註冊公告日期：078/07/16 專用期限：113/03/31 商標權人：義大利商法倫提諾公司 申請日期：077/05/25 商品類別第039類 商品或服務名稱：冠帽、領帶、手套、襪子、褲襪。

附圖七（據爭商標6）
VALENTINO 註冊號：00000000 註冊公告日期：105/05/01 專用期限：115/04/30 商標權人：義大利商法倫提諾公司 申請日期：102/04/08 商品類別第020類 商品或服務名稱：枕頭，坐墊，涼墊，睡墊，靠墊，充氣墊，椅墊。 商品類別第024類 商品或服務名稱：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。 商品類別第027類 商品或服務名稱：地毯，門毯，塑膠地毯，門墊、腳踏墊、蓆，浴墊。

附圖八（據爭商標7）
VALENTINO

註冊號：00000000
註冊公告日期：104/12/01
專用期限：114/11/30
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日期：100/09/19
商品類別第003類
商品或服務名稱：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。

附圖九（據爭商標8）

VALENTINO

註冊號：00000000
註冊公告日期：107/02/16
專用期限：117/02/15
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日期：097/08/13
商品類別第011類
商品或服務名稱：裝飾燈；美術燈；鹵素燈；吸頂燈；燈架；燈座；燈罩；衛浴設備。
商品類別第014類
商品或服務名稱：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。

商品類別第016類

商品或服務名稱：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。

商品類別第019類

商品或服務名稱：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。

商品類別第020類

商品或服務名稱：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。

商品類別第021類

商品或服務名稱：貴重金屬餐具（特別不包括貴重金屬刀、叉、匙）。

商品類別第023類

商品或服務名稱：紡織用紗、線。

商品類別第035類

商品或服務名稱：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。
商品類別第036類
商品或服務名稱：保險；不動產租賃及買賣之仲介服務。
商品類別第043類
商品或服務名稱：餐廳；臨時住宿。

附圖十（據爭商標9）



註冊號：00000000
註冊公告日期：091/07/16
專用期限：121/06/15
商標權人：義大利商法倫提諾公司
申請日期：089/12/20
商品類別第014類
商品或服務名稱：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。

附圖十一（據爭商標10）



註冊號：00000000

註冊公告日期：094/12/16

專用期限：114/12/15

商標權人：義大利商法倫提諾公司

申請日期：089/12/20

商品類別第035類

商品或服務名稱：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。

附圖十二（據爭商標11）



註冊號：00000000

註冊公告日期：073/02/01

專用期限：112/12/15

商標權人：義大利商法倫提諾公司

申請日期：072/07/04

商品類別第050類

商品或服務名稱：書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾。