

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商再字第1號

再 審 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

再 審 被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 優尼士國際股份有限公司

代 表 人 淺中宏海

上列當事人間因商標異議事件，再審原告對於中華民國112年4月6日最高行政法院110年度上字第171號判決及109年11月19日本院109年度行商訴字第51號行政判決提起再審之訴，關於行政訴訟法第273條第1項第13、14款再審事由部分，經最高行政法院裁定移送本院，本院判決如下：

主 文

一、再審之訴駁回。

二、再審訴訟費用由再審原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

本件再審原告對於最高行政法院110年度上字第171號判決及本院109年度行商訴字第51號判決主張有行政訴訟法第273條第1項第13、14款所定再審事由之部分，提起再審之訴，依

行政訴訟法第273條第3項規定，本院自有管轄權。又本件於民國112年4月6日經最高行政法院110年度上字第171號判決確定，再審原告於同年4月19日收受前開確定判決(見最高行政法院110年度上字第171號卷第545、547頁之送達證書)後，已於同年5月12日提起再審之訴，並未逾30日之不變期間，程序上合法，先予敘明。

貳、實體事項：

一、事實概要：

(一)緣訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾前於106年5月3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14類「貴重金屬；貴重金屬合金；首飾；寶石；鐘錶及計時儀器；身體珠寶；人體穿刺用首飾；人體穿刺用飾釘；貴重金屬製盒；手環；胸針；慈善義賣手環；珠寶小飾品；短項鍊；時鐘；具收藏價值之錢幣；仿珠寶；鑽石珠寶；耳環；貴重金屬製時尚鑰匙圈；貴重金屬小雕像；寶石珠寶；貴重金屬帽飾品；手鍊；珠寶墜子；墜子；珠寶箱；鑰匙圈(隨身之小飾物)；貴重金屬製鑰匙鏈；貴重金屬製鑰匙圈之裝飾品；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；項鍊上的墜飾盒；尼龍手環；貴重金屬飾針；寵物用珠寶；別針(首飾)；領帶針；領帶夾；袖扣；珠寶戒指；貴重金屬鞋飾品；手錶」商品，向再審被告申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人，經審查准列為註冊第1929301號商標(下稱系爭商標)。

(二)再審原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10、11款規定，並檢具我國註冊第1900061號、第410686號、第430311號、第429221號、第446037號、第1768410號、第358389號、第1740344號、第1187385號、第1002218號、第230396號、第358411號等「VALENTINO」商標(下合稱據爭商標，如本院109年度行商訴字第51號判決附圖2所示)提起異議。經再審被告審查後以108年11月14日中台異字第G01070700號

01 商標異議審定書為異議不成立處分(下稱原處分)。再審原告
02 不服提起訴願，經經濟部109年4月6日經訴字第10906301300
03 號為訴願駁回決定(下稱訴願決定)，再審原告向本院提起訴
04 訟後，經本院依職權命參加人獨立參加本件訴訟，嗣於109
05 年11月19日以109年度行商訴字第51號判決(下稱原判決)駁
06 回再審原告之訴，復經最高行政法院110年度上字第171號判
07 決(下稱原確定判決)駁回其上訴確定。再審原告仍不服，以
08 原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第1款、第13款、第
09 14款所定事由，向最高行政法院提起再審之訴，最高行政法
10 院就關於再審原告本於行政訴訟法第273條第1項第13款、第
11 14款所定事由部分，依同法第275條第3項規定移送本院。

12 二、再審原告主張及聲明：

13 (一)再審原告發現與本件基礎事實高度近似之最高行政法院110
14 年度上字第564號判決(下稱另案判決)，另案判決與本件字
15 母相當，且另案判決並未因系爭商標附有長方形綠色底圖，
16 或據爭商標經過花體變形設計而認定兩商標不近似，另案判
17 決與本件案件基礎事實極為相近，而本件系爭商標係未經設
18 計之文字商標，系爭商標之第二個外文字「VALENTINO」與
19 據爭商標不僅大小寫、字母排序皆完全相同，符合混淆誤認
20 之虞審查基準將他人商標作為自己商標之一部分，本件更應
21 認定系爭商標與據爭商標近似，而有致相關消費者混淆誤認
22 之虞，方屬合理。又關於商標近似判斷係採中性判斷標準，
23 不受商標法「個案審查原則」所拘束，另案判決與本件具有
24 高度密切關係應有參考之必要。然另案判決於111年12月15
25 日始作成，係再審原告非因可歸責於己之事由，不能於原確
26 定判決訴訟言詞辯論終結前所能提出，核屬再審原告得依行
27 政訴訟法第273條第1項第13款所提呈之未經斟酌證物。

28 (二)參加人在與再審原告爭訟期間，於極短時間註冊眾多「
29 GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別之商品或服務上(參
30 再審起訴狀第8至9頁)，目的要藉由註冊眾多「GIOVANNI

01 VALENTINO」商標淡化據爭商標「VALENTINO」之識別性，具
02 惡意仿襲意圖，原確定判決對此全未斟酌，如准予系爭商標
03 註冊實對再審原告顯失公平，且參加人長期將據爭商標結合
04 其他文字作為自身變換使用之情事，該違法使用證據不得作
05 為兩商標並存之證據，原確定判決漏未審酌再審原告所提出
06 實際使用證據與參加人所提之並存商標不同之比對等對於再
07 審原告有利之重要證物，且足以影響判決，顯係構成行政訴
08 訟法第273條第1項第14款之再審事由。

09 (三)聲明：1. 原確定判決廢棄。2. 原判決廢棄。3. 訴願決定及原
10 處分均撤銷。4. 再審被告應作成系爭商標之註冊應予撤銷之
11 處分。

12 三、再審被告之答辯及聲明：

13 (一)另案判決之據爭商標圖樣與本件據爭商標圖樣不相同，案情
14 各異，且依商標個案審查原則，尚難比附援引執為有利之論
15 據，自難認原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第13款規
16 定之適用。參加人縱於短時間內註冊眾多「GIOVANNI
17 VALENTINO」商標於各種類別商品或服務上，惟兩造商標近
18 似程度不高，且各具識別性等相關因素，皆經原判決及原確
19 定判決論明，尚難遽認原確定判決有行政訴訟法第273條第1
20 項第14款規定之適用。又再審原告主張參加人多年來持續抄
21 襲他人著名商標部分，核該等商標圖樣與本件並不相同，且
22 指定之商品及服務亦屬有別，案情各異，尚難比附援引而認
23 原確定判決亦有行政訴訟法第273條第1項第14款再審事由之
24 適用。

25 (二)聲明：再審原告之訴駁回。

26 四、參加人未提出書狀作何聲明或陳述。

27 五、本院判斷：

28 (一)按行政訴訟法第273條第1項第13款及第14款規定：「有下列
29 各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不
30 服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張
31 者，不在此限：十三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用

該證物。但以如經斟酌可受較有利益之裁判為限。十四、原
判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌。」所謂「當事
人發見未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可
受較有利益之裁判者為限」，係指前訴訟程序事實審之言詞
辯論終結前已存在的證物，而為當事人所不知或不能使用，
致未經斟酌，現始知悉或得予利用者而言，並以如經斟酌可
受較有利益之裁判者為限。若前訴訟程序終結後始作成之文
件，或當事人於前訴訟程序中即知其存在，且無不能使用情
形而未提出者，均非現始發見之證物，不得據以提起再審之
訴；而「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌
者」，則指原確定判決有就當事人已提出之證物未加以斟
酌，或經當事人聲明證據而不予調查，且該等證物經斟酌足
以動搖原確定判決之基礎者而言。若非前訴訟程序事實審法
院漏未斟酌其所提出之證物，或縱經斟酌亦不足以影響原確
定判決之內容，或原確定判決曾於理由中已說明其為不必要
之證據者，均不能認為符合該規定（最高行政法院109年度
上字第1154號判決意旨參照）。

(二)再審原告主張另案判決（再證2號）與本件之案件基礎事實
極為相近，應有參考之必要，屬原確定判決未經斟酌之證
物，有行政訴訟法第273條第1項第13款規定之再審事由等
等。惟查，另案判決雖於111年12月15日即原確定判決之後
始作成，然原確定判決之據爭商標圖樣（如原判決附圖2所
示「VALENTINO」等文字或圖樣），與另案判決之據爭商標
圖樣（「giovanni」）並不相同，且案情各異，審查判斷時
考量因素即非完全一致，依商標個案審查原則，尚難比附援
引執為再審原告有利之論據，自難謂有發現未經斟酌之證
物，而可受較有利之裁判。再審原告執此謂原確定判決有
「當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物者」之再審事
由，並非有據，即與行政訴訟法273條第1項第13款要件不
符。

(三)再審原告復主張參加人在爭訟期間於極短時間註冊眾多「

GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別商品或服務（參再審起訴狀第8至9頁），淡化據爭商標之識別性，具有惡意仿襲意圖，且對再審原告顯失公平，原確定判決就上開有利於再審原告之重要證物漏未斟酌，亦漏未審酌再審原告所提出實際使用證據與參加人所提之並存商標不同，自有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之再審事由等等。然查：

1. 參加人縱於與再審原告爭訟之期間之短時間內註冊眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別商品及服務上，惟有無淡化據爭商標之識別性，或具有惡意仿襲意圖，就此原確定判決業已闡明「據以異議諸商標雖為著名商標，系爭商標與據以異議諸商標，兩者固均有相同之外文『VALENTINO』，然『VALENTINO』為義大利常見之姓氏，且文字結構、排列方式及繁複度不同，另從檢索商標資料可知，在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品/服務且現存有效者所在多有，系爭商標除外文『VALENTINO』外，尚有置於前方較為引人注意之外文『GIOVANNI』足資區辨，且系爭商標以綠色長方形為底圖，將前揭外文『GIOVANNI』與『VALENTINO』並列所組成之商標圖樣，已予人另一視覺印象，而據以異議諸商標則另結合『V』設計圖或外文『GARAVANI』及『V』設計圖得以區分，是以，二造商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象及視覺感受尚可差別，二者應屬構成一定近似程度之商標。系爭商標與據以異議註冊第1900061號商標所指定使用之商品相較，二者屬構成同一或類似之商品。據以異議諸商標之外文『VALENTINO』雖屬義大利常見姓氏，惟該義大利常見姓氏使用於商品，於我國應足以使一般商品消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，況除該外文外，據以異議諸商標或並結合外文『GARAVANI』及『V』設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由綠色長方形底圖，內置外文『GIOVANNI』與『VALENTINO』組成之

01 整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非
02 相關，亦應具有相當識別性。查上訴人(即再審原告，下
03 同)就系爭商標相同圖樣即註冊第1154174號商標、註冊第
04 01154031號商標、註冊第01141358號商標、註冊第115612
05 9號商標及『GIOVANNI VALENTINO(墨色)』註冊第128109
06 號商標曾分別提出異議，均經本院審查確定在案，足認兩
07 商標自95年起即併存至今，且參加人已提出系爭商標與據
08 以異議諸商標併存期間之使用，及多角化經營之證據，可
09 見其多角化經營自1995年迄今已25年之久，足認相關消費
10 者對兩商標都有相當的熟悉之程度，足以區辨其商品或服
11 務來源，與據以異議諸商標並無實際混淆誤認之情事發
12 生。系爭商標既然與據以異議諸商標併存多年，且參加人
13 係辯稱其家族自1908年進入流行時尚界與生俱來義大利名
14 字「GIOVANNI」結合義大利家族姓氏「VALENTINO」註冊
15 商標，並無惡意等語，應屬可信，而上訴人亦未提出證據
16 證明參加人有何企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之情
17 事，自應認系爭商標之申請係屬善意。綜上，據以異議諸
18 商標雖為著名商標，且兩商標指定使用商品及服務構成同
19 一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各
20 具有相當識別性，且兩商標已併存多年，相關消費者足以
21 區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，
22 且系爭商標之申請應係善意，相關消費者對兩商標都有相
23 當的熟悉程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議
24 諸商標亦無實際混淆誤認之情事發生，故無減損系爭商標
25 識別性或信譽之虞，認為系爭商標之註冊並未違反商標法
26 第30條第1項第11款前段及後段之規定。亦不致於使相關
27 消費者混淆而誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，亦
28 不致於誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、
29 加盟關係或其他類似關係，是系爭商標之註冊並未違反商
30 標法第30條第1項第10款之規定等語。」(原確定判決第6
31 頁至第8頁)，皆經原確定判決審酌，尚難遽認原確定判決

有重要證物漏未斟酌之情事，即無行政訴訟法第273條第1項第14款規定之適用。

2. 又再審原告雖主張參加人多年來持續透過與本件相同之手法抄襲攀附他人著名商標註冊，並有多件遭異議、評定成立或核駁等案例，其惡意仿襲意圖明顯，如准予系爭商標註冊實對再審原告顯失公平云云。惟查，再審原告所舉該等異議、評定成立或核駁案例(參再審起訴狀第11至14頁所列圖表)，該等商標圖樣與本案並不相同，且指定商品或服務亦屬有別，案情各異，尚難比附援引遽認原確定判決亦有同法第273條第1項第14款規定之適用。

3. 準此，原確定判決既已詳述其得心證之理由，並就再審原告主張及所提呈相關證據資料何以不足採取，予以指駁甚明，難謂原確定判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌，而得以提起再審之訴。此外，再審原告所爭執者，尤以其於原審程序所提另案最高行政法院判決(99年度判字第88號、100年度判字第494號、98年度判字第970號)肯認據爭商標「VALENTINO」為著名商標且與系爭商標構成近似、系爭商標具有高度識別性及排他性等等(詳參補充理由狀第5至11頁)，核屬對於原確定判決之證據取捨及事實認定職權之行使再予指摘，並不符合行政訴訟法第273條第1項第14款之再審要件。

六、綜上所述，再審原告主張原確定判決及原判決有行政訴訟法第273條第1項第13款、第14款之再審事由，均無可採，其提起本件再審之訴，顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之。

七、結論：本件再審之訴顯無理由，依110年12月8日修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第278條第2項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 1 月 11 日

智慧財產第一庭

審判長法官 蔡惠如

法官 陳端宜

法官 吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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	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。

01

審 訴 訟 代 理
人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。

02

中 華 民 國 113 年 1 月 16 日

03

書記官 蔣淑君