

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商再字第3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109年11月30日本院109年度行商訴字第56號確定判決，本於行政訴訟法第273條第1項第13款、第14款之事由提起再審之訴部分，經最高行政法院移轉管轄前來，本院判決如下：

主 文

再審之訴駁回。

再審之訴訴訟費用由再審原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國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25類之「西服，童裝，套裝，洋裝，禮服，休閒服，韻律服，大衣，外套，夾克，內衣，運動服，皮衣，制服，女裝，內褲，成衣，男裝，外衣，牛仔服裝，體操服，自行車騎士服，摩托車騎士服，釣魚背心，胸罩，衣服，泳裝，鞋子，運動用靴鞋；短靴；領巾，圍巾，帽子，襪子，服飾用手套，皮帶，腰帶，圍裙，圍兜，印花頭巾；浴袍；海灘靴鞋；海灘服裝；貝雷帽；塑身內衣；靴；拳擊手短褲；背心式女內衣；無邊帽；女用無袖寬內衣；木屐；束腹；嬰兒爬行服裝；釣魚高筒防水膠鞋；人字拖鞋；吊襪腰帶；吊襪帶；吊帶衫；有邊帽；

01 頭巾；兜帽；牛仔褲；和服；長筒襪；長絲襪；女用內衣；
02 休閒鞋；休閒褲；休閒服裝；領帶；寬大女便服；睡帽；睡
03 衣；睡袍；襯衫式長睡衣；睡衣褲；長褲；(寬大的)睡衣
04 褲；晨衣；馬球衫；袍子；涼鞋；襯衫；短褲；裙子；睡眠
05 用眼罩；睡褲；睡眠穿著之襯衫；睡眠服裝；睡眠穿著之衣
06 褲；拖鞋；長襯裙；短襪；長襪；遮陽帽；吊褲帶；運動長
07 褲；運動衫；運動服裝；泳衣；T恤；寬鬆上衣；婦女連衫
08 襯褲；內衣褲；帽簷；披肩；袖口」商品，向再審被告申請
09 註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人，經再審
10 被告准列為註冊第1920306號商標〔下稱系爭商標，如本院1
11 09年度行商訴字第56號行政判決(下稱本院前審確定判決)附
12 圖1所示〕。嗣再審原告以系爭商標相較於據以異議註冊第3
13 58389、410686、430311、429221、446037、1768410、1740
14 344、1900061、1002218、1187385、230396、1739965、358
15 411號商標(下合稱據以異議諸商標，如本院前審確定判決附
16 圖2所示)，有違反商標法第30條第1項第10款及第11款規定
17 情形，對之提起異議。案經再審被告審查，以108年11月26
18 日中台異字第G01070604號商標異議審定書為「異議不成
19 立」之處分。再審原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本
20 院提起行政訴訟。經本院依職權命參加人參加訴訟，並以本
21 院前審確定判決駁回其訴，復經最高行政法院於112年4月6
22 日110年度上字第164號判決以其上訴無理由而駁回上訴確定
23 (下稱最高行政法院原確定判決)，再審原告仍不服，遂依行
24 政訴訟法第273條第1項第1、13、14款之規定，就本院前審
25 確定判決與最高行政法院原確定判決向最高行政法院聲請再
26 審並提起再審之訴，其中本於行政訴訟法第273條第1項第13
27 款、第14款事由提起再審之訴部分，經最高行政法院移轉管
28 轄前來。

29 二、再審原告主張略以：

- 30 (一)依行政訴訟法第273條第1項第13款事由提起再審之理由：伊
31 提呈之未經斟酌證物，乃係與本案基礎事實高度相似之最高

01 行政法院110年度上字第564號確定判決。該判決認定該案系
02 爭商標即註冊第01928456號「GIOVANNI VALENTINO」與該案據爭
03 商標即註冊第01039931號「Giovanni」近似，是該案系爭商
04 標有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形。
05 本件與該判決之案件基礎事實極為相近，但本案更有力者，
06 乃本件系爭商標係未經設計之文字商標，又系爭商標之第二
07 個外文字「VALENTINO」與據以異議諸商標不僅大小寫、字
08 母排序完全相同，符合商標法第30條第1項第10款規定，且
09 本件據以異議諸商標知名度高，識別力強，稍有攀附即可能
10 造成相關費者混淆誤認。是本件系爭商標與據以異議諸商標
11 近似程度高，確有致相關消費者混淆誤認之虞。

12 (二)依行政訴訟法第273條第1項第14款事由提起再審之理由：最
13 高行政法院原確定判決指摘伊於上訴後始提出參加人於市場
14 上販賣早被認定與伊著名商標近似有致消費者混淆誤認之商
15 標商品，或將其系爭商標結合而變換之商標商品，係屬上訴
16 審始提出之攻擊、防禦方法，尚非其所能審酌云云，惟查：
17 1. 參加人於市場上販賣早被認定與伊之著名商標近似，有致
18 消費者混淆誤認之商標商品，或將其系爭商標結合而變換之
19 商標商品，此種變換商標，已違反商標法第95條之規定而構
20 成商標侵害，該等違法使用商標之證據，不足以作為兩造商
21 標併存之證據，且該等證據益徵參加人長期攀附伊之據以異
22 議諸商標，本院前審確定判決對於參加人於前審提出之使用
23 證據認定有誤；2. 本院前審確定判決漏未斟酌我國智慧財產
24 局商標檢索系統中所示參加人廣為註冊涉及仿襲國內外著名
25 商標之商標事實；3. 本院前審確定判決漏未審酌伊所提出實
26 際使用證據與參加人所提之併存商標不同之比對。綜上，本
27 院前審確定判決確有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之
28 重要證據漏未斟酌之違法。聲明：(一)本院109年度行商訴字
29 第56號判決廢棄。(二)訴願決定及原處分均撤銷。(三)再審被告
30 應作成註冊第1920306號「GIOVANNI VALENTINO」商標之註
31 冊應予撤銷之處分。

01 三、再審被告則以：再審原告主張其發現與本件基礎事實高度近
02 似之最高行政法院110年度上字第564號確定判決云云，惟該
03 案之據爭商標圖樣與本件據以異議諸商標圖樣並不相同，案
04 情各異，且依商標個案審查原則，尚難比附援引執為本件有
05 利之論據，自難認原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第
06 13款規定之適用。另參加人縱於短時間內註冊眾多「GIOVAN
07 NI VALENTINO」商標於各種類別之商品/服務上，惟兩造商
08 標近似程度不高，且各具識別性等相關因素皆經本院前審確
09 定判決及最高行政法院原確定判決論明，尚難遽認原確定判
10 決有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之適用。再審原告
11 雖又主張參加人多年來持續透過與本件相同之手法抄襲他人
12 著名商標註冊，並有多件遭異議/評定成立或核駁等案例，
13 其惡意仿襲之意圖非常明顯云云。惟再審原告所舉之其他案
14 例，其等商標圖樣或指定商品/服務均與本件不同，難謂參
15 加人於本件中亦有惡意仿襲之意圖等語置辯。聲明：駁回再
16 審之訴。

17 四、參加人未提出書狀作何聲明或陳述。

18 五、本院判斷如下：

19 (一)行政訴訟法第273條第1項第13款事由部分：

20 按行政訴訟法第273條第1項第13款規定：「有下列各款情形
21 之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。…十
22 三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物。但以如經
23 斟酌可受較有利益之裁判為限。」所謂「當事人發現未經斟
24 酌之證物或得使用該證物」，係指該證物在前訴訟程序中即
25 已存在而當事人不知其存在，或雖知有此，而不能使用，現
26 始發現或得使用者而言，並以如經斟酌可受較有利益之裁判
27 者為限。若前訴訟程序終結後始作成之文件，或當事人於前
28 訴訟程序中即知其存在，且無不能使用情形而未提出者，均
29 非現始發見之證物，不得據以提起再審之訴(最高行政法院9
30 1年度判字第539號判決意旨參照)。經查，本件再審原告雖
31 提出再證2即最高行政法院110年度上字第564號確定判決，

01 認該案與本案事實高度相似，主張為其所發現本院前審確定
02 判決未經斟酌之證物云云。惟查，該案判決係111年12月15
03 日作成(見最高行政法院112年度再字第23號卷第135頁至第1
04 43頁)，並非在本院前審確定判決言詞辯論終結前即已存在，
05 且該案之據爭商標圖樣與本件據以異議諸商標圖樣並不相同，
06 案情各異，且依商標個案審查原則，尚難比附援引執為有利之
07 論據，自難認原確定判決有行政訴訟法第273條第1
08 項第13款規定之適用。

09 (二)行政訴訟法第273條第1項第14款事由部分：

10 次按行政訴訟法第273條第1項第14款所稱「原判決就足以影
11 響於判決之重要證物漏未斟酌」，係指原確定判決有就當事
12 人業已提出之證物未加以斟酌，或經當事人聲明證據而不予
13 調查，且該等證物經斟酌足以動搖原確定判決之基礎者而
14 言。是倘若該證物業經原確定判決斟酌，即無漏未斟酌之情
15 事，縱未經採納，亦屬證據取捨問題，不得據為再審之理
16 由。經查，本件再審原告對於本院109年度行商訴字第56號
17 判決上訴後始提出其所主張參加人於市面上仍繼續販賣早被
18 認定與其著名商標近似有致消費者混淆誤認而遭撤銷之商標
19 商品，或將系爭商標結合而變換之商標商品，以增加與據以
20 異議諸商標混淆誤認可能性部分，核屬上訴審中始行提出之
21 新攻擊方法，遭最高行政法院原確定判決認定非屬該院得以
22 衡酌之事項而駁回之。再者，再審原告提出參加人將其所有
23

24 遭撤銷之「」商標，變換為「」而於市面長
25 期使用，而侵害再審原告之商標權一節（見最高行政法院11
26 2年度再字第23號卷第51頁），然上開案例與本件系爭商標或
27 據以異議諸商標之圖樣迥異，且「VALENTINO」結合其他文
28 字之商標，在市場所在多有，此有參加人於109年10月30日
29 行政訴訟言詞辯論狀所載「表1」在卷為憑(本院109年度行
30 商訴字第56號卷一第413頁至第427頁)，則單憑參加人變換
使用其他圖樣商標之事實，尚難認定參加人申請系爭商標具

有惡意。又再審原告主張參加人於短時間內註冊眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別之商品/服務上，有淡化據以異議諸商標之識別性等情，惟兩造商標近似程度不高，且各具識別性等相關因素皆經本院前審確定判決及最高行政法院原確定判決論明。綜上，尚難遽認本院前審確定判決有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之適用。

六、按再審之訴顯無理由者，得不經言詞辯論，以判決駁回之，此為行政訴訟法第278條第2項所明定。本件綜合審酌上開所述，再審原告主張原確定判決及原審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。

據上論結，本件再審之訴為無理由，依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 2 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

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。	

02 中 華 民 國 113 年 1 月 8 日
 03 書記官 邱于婷