

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商再字第4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10日最高行政法院111年度上字第919號判決提起再審之訴，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：

按「(第1項)再審之訴專屬為判決之原行政法院管轄；(第2項)對於審級不同之行政法院就同一事件所為之判決提起再審之訴者，專屬上級行政法院合併管轄之；(第3項)對於上訴審行政法院之判決，本於第273條第1項第9款至第14款事

由聲明不服者，雖有前二項之情形，仍專屬原第一審行政法院管轄」行政訴訟法第275條定有明文。次按「(第1項)再審之訴應於30日之不變期間內提起；(第2項)前項期間自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算；其再審事由發生或知悉在後者，均自知悉時起算」同法第276條第1項、第2項亦有明文。本件再審原告主張最高行政法院111年度上字第919號判決（下稱原確定判決）有行政訴訟法第273條第1項第13款、第14款所定事由而提起再審之訴，依上開規定，應由本院專屬管轄。又本件再審原告係於民國112年4月24日收受原確定判決（見最高行政法院111年度上字第919號卷第607、609頁），嗣於同年5月23日提起本件再審之訴並未逾上開不變期間，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侖鐵諾前於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12類即如本院111年度行商訴字第21號行政判決(下稱原判決)附圖一所示之商品及服務，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，經再審被告審查後准列為註冊第01929238號商標(下稱系爭商標)。

(二)嗣再審原告於107年10月23日以系爭商標註冊有違商標法第30條第1項第11款規定，提起異議，經再審被告以110年9月16日中台異字第G01070701號商標異議審定書為「異議不成立」處分(下稱原處分)。再審原告不服，循序提起行政訴訟，經本院依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟，並以111年度行商訴字第21號判決駁回再審原告之訴，復經最高行政法院以原確定判決駁回其上訴確定在案。再審原告仍不服，以原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第1款、第13款、第14款所定事由，向最高行政法院提起本件再審之訴，

01 最高行政法院就關於再審原告本於行政訴訟法第273條第1項
02 第13款、第14款之事由部分，依同法第275條第3項規定移送
03 本院審理。

04 二、再審原告主張及聲明：

05 (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
06 年度上字第564號判決(下稱另案判決)，另案判決與本件近
07 似字母相當，相同字母約一半、排列順序相同，且另案判決
08 並未因系爭商標附有長方形綠色底圖，或據爭商標經過花體
09 變形設計而認定兩商標不近似。因另案判決與本件之案件基
10 礎事實極為相近，而本件系爭商標係未經設計之文字商標，
11 且系爭商標之第二個外文字「VALENTINO」與據爭商標不僅
12 大小寫、字母排序皆完全相同，符合混淆誤認之虞審查基準
13 將他人商標作為自己商標之一部分，更應認定系爭商標與據
14 爭商標近似，而有致相關消費者混淆誤認之虞，方屬合理。
15 且關於商標近似判斷係採中性判斷標準，不受商標法「個案
16 審查原則」所拘束，另案判決與本件具有高度密切關係應有
17 參考之必要，然另案判決係於111年12月15日始作成，係再
18 審原告非因可歸責於己之事由，不能於原確定判決訴訟言詞
19 辯論終結前所能提出，核屬再審原告得依行政訴訟第273條
20 第1項第13款所提呈之未經斟酌證物。

21 (二)參加人在與再審原告爭訟期間，於極短時間註冊眾多「
22 GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別之商品或服務上（參
23 再審起訴狀第12至13頁），目的要藉由註冊眾多「GIOVANNI
24 VALENTINO」商標淡化據爭商標「VALENTINO」之識別性，具
25 惡意仿襲意圖，原確定判決對此全未斟酌，如准予系爭商標
26 註冊實對再審原告顯失公平，以及參加人長期將據爭商標結
27 合其他文字作為自身變換使用之情事，該違法使用證據不得
28 作為兩商標並存之證據，原確定判決漏未審酌再審原告所提
29 出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
30 再審原告有利之重要證物，且足以影響判決，顯係構成行政
31 訴訟法第273條第1項第14款之再審事由。

01 (三)聲明：1. 原確定判決廢棄。2. 原判決廢棄。3. 訴願決定及原
02 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
03 處分。

04 三、再審被告之答辯及聲明：

05 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
06 各異，且依商標個案審查原則，尚難比附援引執為有利之論
07 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
08 定之適用。又參加人縱於短時間內註冊眾多「GIOVANNI
09 VALENTINO」商標於各種類別之商品或服務上，惟兩造商標
10 近似程度不高，且各具識別性等相關因素，皆經原判決及原
11 確定判決論明，尚難遽認原確定判決有行政訴訟法第273條
12 第1項第14款規定之適用。並聲明：再審原告之訴駁回。

13 四、參加人未提出書狀作何聲明或陳述。

14 五、本院判斷：

15 (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
16 各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不
17 服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張
18 者，不在此限：十三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用
19 該證物。但以如經斟酌可受較有利益之裁判為限。十四、原
20 判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌。」所謂「當事
21 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
22 受較有利益之裁判者為限」，係指前訴訟程序事實審之言詞
23 辯論終結前已存在的證物，而為當事人所不知或不能使用，
24 致未經斟酌，現始知悉或得予利用者而言，並以如經斟酌可
25 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
26 件，或當事人於前訴訟程序中即知其存在，且無不能使用情
27 形而未提出者，均非現始發見之證物，不得據以提起再審之
28 訴；而「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌
29 者」，則指原確定判決就當事人已提出之證物未加以斟酌，
30 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
31 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

01 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
02 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
03 據者，均不能認為符合該規定（最高行政法院109年度上字
04 第1154號判決意旨參照）。

05 (二)本件再審原告主張另案判決（再證5號）與本件之案件基礎
06 事實極為相近，應有參考之必要，屬原確定判決未經斟酌之
07 證物，自有行政訴訟法第273條第1項第13款規定之再審事由
08 等等。惟查，另案判決雖於111年12月15日即原判決之後始
09 作成，然原確定判決之據爭商標圖樣（如原判決附圖二所示
10 「VALENTINO」等文字或圖樣）與另案判決爭執之商標圖樣
11 （「giovanni」）並不相同，且案情各異，依商標個案審查
12 原則，尚難比附援引執為再審原告有利之論據，自難謂有發
13 現未經斟酌之證物，且如經斟酌可受較有利之裁判。是以再
14 審原告執此謂原確定判決有前開規定「當事人發見未經斟酌
15 之證物或得使用該證物者」之再審事由，並非有據，即與行
16 政訴訟法第273條第1項第13款要件不符。

17 (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「
18 GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別商品或服務（參再審
19 起訴狀第12至13頁），具惡意仿襲意圖，原確定判決就上開
20 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
21 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
22 政訴訟法第273條第1項第14款規定之再審事由等等。然查：

23 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
24 「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別商品及服務上，
25 惟有無淡化據爭商標之識別性，或是否具有惡意仿襲意
26 圖，就此原確定判決業已闡明「系爭商標除『
27 VALENTINO』外文字樣外，尚有另置於字首較引人注意之
28 『GIOVANNI』外文字樣及綠色長方形底圖，而據爭商標僅
29 有『VALENTINO』外文或以『VALENTINO』外文結合『V』
30 設計圖或再結合『GARAVANI』，系爭商標與據爭商標之整
31 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，故系爭商標與據爭商標應屬構成近似程度極低之商標。參加人之前手使用完整姓名且字樣相同、大小一致之「Giovanni Valentino」於第12類商品，與協議書並無牴觸之處。義大利籍Giovanni Valentino曾以與系爭商標完全相同之圖樣(即綠色長方形圖上置外文『GIOVANNI VALENTINO』)申請註冊，取得註冊第01154031、01154174、01141358號商標，上開商標現仍為有效之商標，是參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於第12類之商品申請註冊，亦係出於善意，並就上訴人(即再審原告)主張系爭商標包含據爭商標之『VALENTINO』，得認定近似程度高一節核以不足採之理由，予以指駁甚明，經核與卷內證據尚無不符，亦無違反論理法則、經驗法則、證據法則或理由不備、理由矛盾之情事。」(見原確定判決第4頁第28行至第5頁第15行)；及認定「據爭商標所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，但未達我國一般消費者均普遍知悉之高度知名之程度，系爭商標與據爭商標近似程度極低，相同之『VALENTINO』外文已為多數人註冊為商標之一部，系爭商標之申請人為善意，乃原審依法認定之事實，則本院依原審上開確定之事實，參照前揭有無減損著名商標之識別性或信譽之虞審酌因素，系爭商標之註冊仍無減損據爭商標識別性或信譽之虞。原審謂二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度係判斷有無減損識別性之虞之重要因素，系爭商標指定使用之商品與據爭商標所著名之商品類別相距甚遠、毫無關聯，二者具有明顯之市場區隔，消費者可輕易區辨二者表彰之商品乃不同來源，是系爭商標與據爭商標併存，不會造成據爭商標之識別性或信譽受到淡化或減損之判斷，顯然混淆了商標淡化與商標混淆誤認之虞之適用，與商標淡化保護會跨越保護到營業利益衝突不明顯市場之論理不符，此部分理由雖有未洽，然

01 認定系爭商標之註冊並無商標法第30條第1項第11款後段
02 規定適用一節，尚無不合。」（見原確定判決第6頁第25
03 行至第7頁第11行）皆經原確定判決審酌，尚難遽認原確
04 定判決有重要證物漏未斟酌之情事，即無行政訴訟法第27
05 3條第1項第14款規定之適用。

06 2.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
07 抄襲他人著名商標註冊，並有多件遭異議、評定成立或核
08 駁等案例，其惡意仿襲之意圖明顯，如准予系爭商標註冊
09 實對再審原告顯失公平。惟查，再審原告所舉該等異議、
10 評定成立或核駁案例（參再審起訴狀第15至17頁所列圖
11 表），該等商標圖樣與本案並不相同，且指定商品或服務
12 亦屬有別，案情各異，尚難比附援引進而遽認原確定判決
13 亦有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之適用。

14 3.準此，原確定判決既已詳述其得心證之理由，並就再審原
15 告主張及所提呈相關證據資料何以不足採取，予以指駁甚
16 明，難謂原確定判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟
17 酌，而得以提起再審之訴。再審原告所爭執者，尤以其於
18 原審程序所提另案最高行政法院判決（99年度判字第88
19 號、100年度判字第494號、98年度判字第970號）肯認據
20 爭商標「VALENTINO」為著名商標且與系爭商標構成近
21 似、系爭商標具高度識別性及排他性等等（詳參補充理由
22 狀第5至11頁），核屬對於本院前審確定判決證據取捨及
23 事實認定職權之行使再予指摘，並不符合行政訴訟法第27
24 3條第1項第14款之再審要件。

25 六、綜上所述，再審原告主張原確定判決有行政訴訟法第273條
26 第1項第13款、第14款之再審事由，均不可採，故其提起本
27 件再審之訴，顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回
28 之。

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

中華民國 113 年 1 月 12 日

智慧財產第一庭

審判長法官 彭洪英

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	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。

01

行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

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 16 日

03

書記官 蔣淑君