

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行商再字第5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 (原名：沈宏海)

上列當事人間因商標異議事件，再審原告對最高行政法院中華民國112年3月17日110年度上字第138號、本院109年11月26日109年度行商訴字第55號判決提起再審之訴，關於行政訴訟法第273條第1項第13款、第14款再審事由部分，經最高行政法院移送本院，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

一、事實概要：

訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾前於民國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24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，紡

01 織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，
02 粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐
03 墊」商品，向再審被告申請註冊，並於107年2月7日申請變
04 更申請人為參加人，再審被告審查後，准列註冊第01920292
05 號商標〈下稱系爭商標，如本院109年度行商訴字第55號行
06 政判決(下稱原審判決)附圖一所示〉。嗣再審原告以系爭商
07 標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形提起異
08 議。再審被告審查後，以108年11月26日中台異字第G010706
09 05號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處
10 分)。再審原告不服，提起訴願，經濟部以109年4月22日經
11 訴字第10906302780號決定駁回訴願(下稱訴願決定)。再
12 審原告仍不服，提起行政訴訟，經本院原審依職權裁定命參
13 加人獨立參加訴訟，並以原審判決駁回再審原告之訴，再審
14 原告仍不服，提起上訴，經最高行政法院於112年3月17日以
15 110年度上字第138號判決(下稱原確定判決)駁回上訴而告
16 確定。再審原告依行政訴訟法第273條第1項第1款、第13款
17 及第14款規定，就原確定判決及原審判決向最高行政法院提
18 起本件再審之訴，經最高行政法院就關於再審原告本於行政
19 訴訟法第273條第1項第13款、第14款事由部分，依同法第27
20 5條第3項規定移送本院。

21 二、再審原告主張：

22 (一)再審原告發現非可歸責而未於原確定判決訴訟程序言詞辯論
23 終結前所得提出之未經斟酌證物，即於111年12月15日始作
24 成，與本件基礎事實高度近似之最高行政法院110年度上字
25 第564號確定判決〈下稱第564號確定判決，最高行政法院11
26 2年度再字第17號卷(下稱再字卷)第43頁，第197至213頁
27 即再證2〉，屬行政訴訟法第273條第1項第13款之未經斟酌
28 證物。第564號確定判決與本件近似字母相當，相同字母均
29 約一半，排列順序相同，有爭執者係字首部分字母相同，而
30 認定二者商標近似。本件與第564號確定判決基礎事實極為
31 相近，且本件系爭商標之第二個外文字與據以異議商標VALE

01 NTINO（原審判決附圖二所示）大小寫、字母排序皆完全相
02 同，符合混淆誤認之虞審查基準第5.2.6.11點將他人商標作
03 為自己商標之一部分，應認定為近似之規定，原確定判決既
04 認據以異議商標係著名商標，則稍有攀附即可能對據以異議
05 商標品牌產生直接聯想，誤認系爭商標為副牌或聯名款，而
06 生混淆誤認誤購之情事，參照第564號確定判決認定兩造商
07 標近似，本件更應認定二者商標近似程度高，有致相關消費
08 者混淆誤認之虞方屬合理。

09 (二)參加人於與再審原告商標爭訟期間，在極短時間註冊眾多
10 「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別之商品服務上，藉
11 以淡化據以異議商標之識別性（再字卷第29至31頁），甚且
12 多年來持續透過與本件相同手法，抄襲他人著名商標註冊，
13 並有多件遭異議評定成立或核駁撤銷之案例（再字卷第37至
14 41頁，第163至195頁即再證1），其惡意仿襲之意圖非常明
15 顯，如准予系爭商標註冊實對再審原告顯失公平。又再審原
16 告於原審已提出參加人有長期將據以異議商標結合其他文字
17 作為自身變換使用之情事（再字卷第47頁，第215至229頁即
18 再證3），於上訴後提出參加人於市面上繼續販賣早被認定
19 與再審原告之著名商標近似，有致消費者混淆誤認之虞而被
20 撤銷之商標，或將其商標結合而變換商標之使用證據（原確
21 定判決卷二第167至191頁即上證29），據以釐清原審判決對
22 於參加人提出之使用證據認定有誤。原確定判決漏未斟酌商
23 標檢索系統中所示參加人廣為註冊仿襲國內外著名商標之商
24 標，以及再審原告所提出實際使用證據與參加人所提併存商
25 標不同之對比，該等對於再審原告有利之重要證物，足以影
26 響於判決，顯有行政訴訟法第273條第1項第14款之適用。

27 (三)聲明：原確定判決、原審判決、訴願決定、原處分均廢棄，
28 命再審被告作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

29 三、再審被告則以：

30 (一)第564號確定判決之據以異議商標圖樣與本件據以異議商標
31 圖樣並不相同，案情各異，且依商標個案審查原則，尚難比

01 附援引執為有利之論據，難認原確定判決有行政訴訟法第27
02 3條第1項第13款規定之適用。

03 (二)參加人縱於短時間內註冊眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標
04 於各種類別之商品或服務上，惟兩造商標近似程度不高，且
05 各具識別性等相關因素，皆經原審判決及原確定判決論明，
06 尚難遽認原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第14款規定
07 之適用。至再審原告主張參加人多年來持續透過與本件相同
08 之手法抄襲他人著名商標註冊，並有多件遭異議、評定成立
09 或核駁等案例，其惡意仿襲之意圖非常明顯，如准予系爭商
10 標註冊實對再審原告不公一節，所舉該等異議、評定成立或
11 核駁等案例，核該等商標圖樣與本件並不相同，指定商品或
12 服務亦屬有別，案情各異，尚難比附援引進而遽認原確定判
13 決亦有行政訴訟法前揭條款規定之適用。

14 (三)聲明：駁回再審原告之訴。

15 四、參加人未提出書狀作何聲明或陳述。

16 五、本院判斷：

17 (一)行政訴訟法第273條第1項第13款事由部分：

18 1.行政訴訟法第273條第1項第13款規定：「有下列各款情形之
19 一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人
20 已依上訴主張其事由經判決為無理由，或知其事由而不為上
21 訴主張者，不在此限：……□當事人發現未經斟酌之證物或
22 得使用該證物。但以如經斟酌可受較有利益之裁判為限」，
23 此款規定之再審事由，係指該項證物於前訴訟程序最後事實
24 審言詞辯論終結前已經存在，因當事人不知有此證物，或雖
25 知其存在而因故不能使用，致未經斟酌，現始知其存在，或
26 得使用，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。

27 2.再審原告所提再證2第564號確定判決，觀其據以異議商標圖
28 樣與本件之據以異議商標圖樣並不相同，案情各異，依商標
29 個案審查原則，尚難比附援引執為有利再審原告之論據，依
30 前揭規定及說明，原確定判決並無行政訴訟法第273條第1項
31 第13款規定之再審事由。

01 (二)行政訴訟法第273條第1項第14款事由部分：

02 1.行政訴訟法第273條第1項第14款規定：「有下列各款情形之
03 一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人
04 已依上訴主張其事由經判決為無理由，或知其事由而不為上
05 訴主張者，不在此限：……□原判決就足以影響於判決之重
06 要證物漏未斟酌」，此款所謂「原判決就足以影響於判決之
07 重要證物漏未斟酌者」，係指當事人在前訴訟程序中已提出
08 於事實審法院之證物，事實審法院漏未加以斟酌，且該證物
09 為足以影響判決結果之重要證物而言；若非前訴訟程序事實
10 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
11 原判決之內容，或原判決曾於理由中已說明其為不必要之證
12 據者，則均不能認為具備本款規定之再審事由（最高行政法
13 院111年度上字第546號行政裁定意旨可資參照）。

14 2.再審原告以商標表列方式（再字卷第29至31頁）主張參加人
15 於極短時間註冊眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類
16 別之商品服務上，藉以淡化據以異議商標之識別性，原確定
17 判決漏未斟酌等情，就系爭商標之註冊並無減損據以異議商
18 標識別性之虞乙節，業經原審判決及原確定判決審酌如下：

19 (1)原審判決理由伍之四之(二)之2.記載：「以『VALENTINO』作
20 為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服務者，
21 所在多有，有原處分卷所附商標檢索資料（見原處分卷第26
22 2-282頁），及參加人提出含有『VALENTINO』之註冊商標列
23 表在卷可稽（見本院卷二第16-29頁），系爭商標雖含有『V
24 ALENTINO』外文，惟起首尚有較引人注意之『GIOVANNI』可
25 資與據爭商標相互區辨，故原告（即再審原告）主張系爭商
26 標之註冊減損據爭商標之識別性之虞，尚非可採。此外，原
27 告並未舉證參加人以有害身心或毀損名譽方式使用系爭商
28 標，使相關消費者對據爭商標之信譽產生負面聯想，故系爭
29 商標之註冊亦無減損據爭商標之信譽之虞」（原審判決第19
30 頁第23行至第20頁第7行）。

01 (2)原確定判決理由六之(五)記載：「原審亦說明以『VALENTIN
02 0』作為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服
03 務者，所在多有，有原處分卷所附商標檢索資料（見原處分
04 卷第262-282頁），及參加人提出含有『VALENTINO』之註冊
05 商標列表在卷可稽（見原審卷二第16-29頁），系爭商標雖
06 含有『VALENTINO』外文，惟起首尚有較引人注意之『GIOVA
07 NNI』可資與據以異議商標相互區辨。因此，本件依原審上
08 開確定之事實，參照前揭有無減損商標識別性或信譽之虞的
09 參酌因素，系爭商標之註冊應認仍無減損商標識別性或信譽
10 之虞。從而原判決以據以異議商標僅在相關事業及消費者間
11 著名，並未達一般消費者普遍認知之著名程度，非商標法第
12 30條第1項第11款後段保護之客體，而認系爭商標之註冊無
13 商標法第30條第1項第11款後段規定之適用，此部分理由與
14 本院前述大法庭見解不符，雖有未洽，但其認系爭商標之註
15 冊無減損商標識別性或信譽之虞之結論，則尚無不合，仍應
16 予維持」（原確定判決第11頁第20行至第12頁第4行）。

17 3.再審原告以參加人有多件遭異議評定成立或核駁撤銷之案例
18 （再字卷第37至41頁及再證1），主張參加人廣為註冊仿襲
19 國內外著名商標之商標，原確定判決漏未斟酌等情，就參加
20 人申請系爭商標係屬善意乙節，業經原審判決及原確定判決
21 審酌如下：

22 (1)原審判決理由伍之三之(六)記載：「原告雖主張，參加人前手
23 Giovanni Valentino知悉據爭著名商標『VALENTINO』，仍
24 申請註冊系爭商標，難謂無惡意云云。惟查，原告並不爭執
25 系爭商標『GIOVANNI VALENTINO』為英商佛羅倫斯公司負責
26 人Giovanni Valentino之姓名（見本院卷二第689頁），另
27 依最高行政法院105年度判字第488、489及490號及智慧財產
28 法院104年度行商訴字第22、24及25號等判決意旨可知，第
29 三人Mario Valentino S.P.A.公司與原告及其前手荷蘭商格
30 樂伯根斯公司（嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司）於西元
31 1979年簽立協議書，約定Mario Valentino S.P.A.公司可註

冊使用其創始人完整姓名「Mario Valentino」之商標，
姓、名二部分必須使用相同字樣且大小一致，如要單獨使用
『Valentino』，僅得使用於『鞋子及其他皮革製品』。是
縱使佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino因業務等關
係而知悉據爭商標使用爭議一事，然其使用完整姓名且字樣
相同、大小一致之『Giovanni Valentino』於布料、毛毯、
毛巾及棉被等相關商品，與上開協議書並無牴觸之處。再
者，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 VALENTIN
O」）申請註冊，取得註冊第1154031、1154174、1141358號
商標（如本判決附表所編號2、3、4所示，商標註冊簿見本
院卷二第693-704頁），已如前述，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
布料、毛毯、毛巾及棉被等商品申請註冊，應係出於善意，
原告之主張，不足採信」（原審判決第17頁第18行至第18頁
第17行）。

(2)原確定判決理由六之(五)記載：「義大利籍Giovanni Valenti
no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115403
1、1154174、1141358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布
料、毛毯、毛巾及棉被等商品申請註冊，應係出於善意，
……原判決……理由與本院前述大法庭見解不符，雖有未
洽，但其……結論，則尚無不合，仍應予維持」（原確定判
決第11頁第15行至第12頁第4行）。

4.再審原告以上證29及再證3主張參加人就系爭商標實際變換
使用而與所提併存商標不同，原確定判決漏未審酌等情，就
二者商標併存多時，再審原告所述參加人提出之使用證據並
非系爭商標之使用型態乙節不可採之理由，業經原審判決及
原確定判決審酌如下：

01 (1)原審判決理由伍之三之(五)記載：「參加人主張其自1995年開
02 始代理『GIOVANNI VALENTINO』品牌，在臺銷售及授權商品
03 種類豐富且多角化經營，亦已提出系爭商標使用於各類商品
04 之使用證據，例如男裝（參證24號）、童裝（參證25號）、
05 鞋子（參證26號）、皮件（參證27號）、手錶（參證28
06 號）、寢具（參證29號）、紅酒（參證30號）（見本院卷二
07 第111至657頁）。參加人在我國持續使用系爭商標於上開各
08 類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實，足見系爭商
09 標與據爭商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩
10 商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源，本院
11 自應尊重此一併存之事實。原告（即再審原告）雖主張，參
12 加人提出之使用證據並非系爭商標之使用型態，故非系爭商
13 標之使用證據，且該些商標均已遭撤銷云云……，惟查，參
14 加人提出之使用證據，固有部分係同時呈現『GIOVANNI VAL
15 ENTINO』及『GV』圖樣，惟其中亦不乏有單純使用『GIOVAN
16 NI VALENTINO』圖樣者，例如參證24之本院卷二第113、13
17 5、150、152、158、161、220頁，及參證27、28大部分使用
18 態樣）。且參加人有分別註冊『GIOVANNI VALENTINO』之商
19 標（如註冊第1156129、128109號），及『GV』圖樣之商標
20 （如註冊第555498號商標），及結合『GV』及『GIOVANNI V
21 ALENTINO』之商標（如註冊第948567號等），故參加人提出
22 之使用證據，同時呈現『GV』及『GIOVANNI VALENTINO』圖
23 樣，不能排除是『GIOVANNI VALENTINO』及『GV』商標併用
24 之情形，故原告之主張，尚不足採」（原審判決第16頁第20
25 行至第17頁第17行）。

26 (2)原確定判決理由六之(五)及判決理由六之(七)記載：「本件依原
27 審確定之事實，……參加人在我國持續使用系爭商標於上開
28 各類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實，足見系爭
29 商標與據以異議商標已併存於市場上相當之時間，相關消費
30 者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來
31 源。……原判決……理由與本院前述大法庭見解不符，雖有

未洽，但其……結論，則尚無不合，仍應予維持」、「本件上訴人（即再審原告）於上訴後111年6月2日始提出其所主張參加人於市面上仍繼續販賣早被認定與上訴人之著名商標近似有致消費者混淆誤認而遭撤銷之商標，或將其系爭商標結合而變換之商標，以增加與系爭商標混淆誤認可能性部分，核屬上訴審中始行提出之新攻擊方法，尚非本院所能審酌，應予敘明」（原確定判決第10頁第30行至第12頁第4行及第12頁第23行至第28行）。

5.依上所述，原審判決及原確定判決對於：(1)再審原告以商標表列方式（再字卷第29至31頁）主張參加人註冊眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標於各種類別之商品服務上，藉以淡化據以異議商標之識別性云云，就系爭商標而言，系爭商標之註冊並無減損據以異議商標識別性之虞的理由；(2)再審原告以參加人有多件遭異議評定成立或核駁撤銷之案例（再字卷第37至41頁及再證1），主張參加人廣為註冊仿襲國內外著名商標之商標云云，就系爭商標而言，參加人申請系爭商標係屬善意之理由；(3)再審原告以上證29、再證3主張系爭商標實際變換使用而與所提併存商標不同乙節不可採之理由，均於判決由說明如上，並無漏未斟酌情事。而再審原告前揭所舉參加人多件遭異議、評定成立或核駁等案例（再字卷第37至41頁及再證1），核該等商標圖樣與本件並不相同，指定商品或服務亦屬有別，案情各異，依商標個案審查原則，尚難比附援引執為有利再審原告之論據，且前揭證據縱經再予斟酌亦不足以影響原確定判決內容，依前揭規定及說明，難認有行政訴訟法第273條第1項第14款規定之再審事由。

六、綜上所述，再審原告主張原確定判決有行政訴訟法第273條第1項第13款及第14款之再審事由，並不可採，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、據上論結，本件再審之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之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 112 年 12 月 22 日

智慧財產第一庭

審判長法官 蔡惠如

法官 吳俊龍

法官 陳端宜

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	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二

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	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 112 年 12 月 22 日
03 書記官 吳祉瑩