最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第127號

上　訴　人　義大利商法倫提諾公司

代　表　人　嘉瑞利・波樂西

訴訟代理人　蔡瑞森　律師
　　陳長文　律師

被 上訴 人　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　沈宏海

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年11月26日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）109年度行商訴字第57號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、被上訴人之代表人於訴訟繫屬中由洪淑敏變更為廖承威，已據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。

二、緣訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾君前於民國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18類之「皮夾、皮

包、背包、書包、腰包、皮囊、皮箱、鞋袋、手提包、公事箱、手提箱、運動包、運動服裝用袋及運動服裝用手提包、旅行用衣物袋、運動提袋、女用手提袋、化妝包、海灘袋、側背包、公文包、名片皮夾、雨傘、零錢包、旅行箱、登山袋、多用途運動袋、全功能運動用提背袋、多用途手提袋、運動袋、鑰匙包、化妝箱、皮包背帶、皮包握把、傘、獸皮、皮革製成之帶（不含服飾用之皮帶）、仿皮革製包、嬰兒揹袋，抽繩背包，皮革及人造皮革，動物皮，旅行皮件套組，皮製帽盒，毛皮，皮板，皮索，皮繩，皮線，家具用皮緣飾，皮製家具套，旅行袋，遮陽傘及手杖，皮製帽帶；動物項圈；馬具配件；皮製肩帶，包裝用皮製封套，短皮夾，鑰匙皮包，鈔票皮夾，皮製錢包，折疊式公事包；駕照皮夾，證件皮夾，錢包，裝紙幣用皮夾，公文皮包，拉鍊式公文皮包，包裝用皮袋，皮革製盒；鞭，馬具；皮革製袋子，人造皮革製袋子，動物皮製購物袋，環保手提袋，肩背包，紀念手提袋，旅行用西裝袋，紡織製購物袋，空的工具袋，毛巾布提袋，傘袋，小旅行袋；多功能提袋；零錢袋；寵物衣服；手拿包；寵物項圈；運動用提背袋；車票皮夾；皮製行李吊牌套；行李箱用背帶；托特包；傘套」商品，向被上訴人申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司，被上訴人審查後，准列註冊第1920122號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣上訴人以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被上訴人審查後，以108年11月26日中台異字第1070608號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願經決定駁回。上訴人仍不服，循序提起本件行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷；判命被上訴人作成註冊號數第1920122號「GIOVANNI VALENTINO」商標之註冊應予撤銷之處分。經原審依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109年度行商訴字第57號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

四、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：㈠上訴人所有之「VALENTINO」、「VALENTINO & V in ellipse」、「VALENTINO GARAVANI and V Logo」、「VALENTINO GARAVANI & V ellipse」等商標（下合稱據爭商標，附圖二所示）係出自於義大利設計名師「Valentino Garavani」之設計，於西元1960年在羅馬開設第一家VALENTINO服裝沙龍，享譽國際，並獲獎無數。據爭商標商品於系爭商標申請日前即進口我國銷售，並廣為報章雜誌所報導，本院99年度判字第88號、98年度判字第276號等判決亦認定據爭商標為著名商標。是據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品所表彰之識別性或信譽，於系爭商標申請註冊日前，已為相關事業及消費者所普遍認知，為著名商標。㈡系爭商標與據爭商標二者雖均有相同之外文VALENTINO字樣，然VALENTINO為義大利常見之姓氏，且國內外廠商以外文VALENTINO作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品或服務且現存有效之商標，所在多有。又系爭商標起首尚有較引人注意之外文「GIOVANNI」及綠色長方底圖，與據爭商標相較，系爭商標與據爭商標圖樣之整體外觀及讀音尚有差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，應可區辨，其近似程度不高。又查案外人義大利籍GIOVANNI VALENTINO於92年間以與系爭商標圖樣完全相同之綠色長方形圖上置外文「GIOVANNI VALENTINO」申請註冊，經被上訴人核准，取得註冊第1154031號、1154174號、1141358號商標權，嗣上訴人依當時商標法第23條第1項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，經臺北高等行政法院95年度訴字第4109號判決認定該商標圖樣與據爭商標不構成近似，並經本院駁回上訴確定。上訴人雖提出其他含有「VALENTINO」之商標爭議案之相關判決或審定結果，其商標圖樣與本件系爭商標尚屬有別，案情各異，上訴人尚難執為有

利之論據。㈢系爭商標與據爭商標指定使用之商品，二者應屬構成同一或類似之商品。㈣據爭商標圖樣之外文「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消費者認識其為表彰商品之標識，且據爭商標業經認定為著名商標，自具有相當之識別性。系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文「GIOVANNI VALENTINO」，整體商標圖樣予人鮮明印象，且與指定使用之商品之品質、功用無關，消費者會直接將其視為表彰商品或服務來源之標識，亦具有相當之識別性。㈤案外人義大利籍GIOVANNI VALENTINO，曾以系爭商標相同之圖樣，及以單純外文「GIOVANNI VALENTINO」圖樣申請註冊，陸續於92、94年間取得註冊第1154031、1154174、1141358號商標，及註冊第1156129、128109號商標，嗣上訴人以上開商標之註冊有違當時商標法第23條第1項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，經被上訴人作成「異議不成立」之審定，經本院維持原處分確定，足見系爭商標相同圖樣，早自92、94年間已合法取得註冊。且參加人在我國持續使用系爭商標於上開各類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實，足見系爭商標與據爭商標已併○○市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源。㈥依本院105年度判字第488、489及490號判決意旨可知，Mario Valentino S.P.A.公司與上訴人及其前手荷蘭商格樂伯根斯公司（嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司）於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，如要單獨使用「Valentino」，僅得使用於「鞋子及其他皮革製品」。是縱使創辦人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」於皮夾、皮包等相關商品（按原判決誤繕為布料、毛毯、毛巾及棉被等商品），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申請註冊，取得註冊第1154031、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皮夾、皮包等相關商品（按原判決誤繕為布料、毛毯、毛巾及棉被等商品）申請註冊，應係出於善意。㈦系爭商標與據爭商標二者圖樣整體觀之，近似程度不高，雖指定之商品類似，系爭商標與據爭商標各具有相當識別性，系爭商標與據爭商標已併存多年，相關消費者應足以區別其來源，系爭商標之申請人為善意等情，認為系爭商標之註冊不致造成相關公眾混淆誤認之虞，並未違反商標法第30條第1項第11款前段之規定。又據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品，為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，惟尚難認為已達到一般消費者均普遍知悉之程度，再者，以「VALENTINO」作為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服務者，所在多有，系爭商標雖含有「VALENTINO」外文，惟起首尚有較引人注意之「GIOVANNI」可資與據爭商標相互區辨，故上訴人主張系爭商標之註冊減損據爭商標之識別性之虞，尚非可採。此外，上訴人並未舉證參加人以有害身心或毀損名譽方式使用系爭商標，使相關消費者對據爭商標之信譽產生負面聯想，故系爭商標之註冊亦無減損據爭商標之信譽之虞等語。

五、上訴人上訴意旨略以：㈠判斷商標是否近似應以整體為觀察，而整體比較仍有主要部分與附屬部分之差異。據爭商標既以「VALENTINO」為著名商標，有高度識別性，則系爭商標使用「VALENTINO」作為其商標文字之部分，一般消費者看到印象最深刻為主要部分「VALENTINO」文字，消費者於異時異地看到系爭商標，自有高度可能性誤會系爭商標係據爭商標之系列商標或者是副牌，仍生混淆誤認誤購之情事。原判決逕認系爭商標與據爭商標近似程度不高，有違混淆誤認之虞審查基準5.2.3及5.2.4之規定，屬判決違背法令且不備理由之情事。㈡原判決一方面認為上訴人所提較近期「VA

LENTINO」相關商標爭議判決或審定結果，不能作為對上訴人有利之論據，另一方面逕以臺北高等行政法院95年度訴字第4095號、95年度訴字第4012號及95年度訴字第4109號等判決，認定系爭商標與據爭商標近似，其論理違背論理法則以及經驗法則。㈢參加人於原審所提之系爭商標使用證據，並非單獨使用「Giovanni Valentino」圖樣者，自非屬系爭商標之使用證據。然原判決未詳查，僅憑參加人所提之上開證據逕認參加人有多角化經營，且系爭商標與據爭商標已○○市場上相當時間云云，顯違背混淆誤認之虞審查基準5.2.4之規定，構成判決違背法令且不備理由。㈣據爭商標自改制前行政法院80年度判字第2428號判決已被認定為著名商標，再經臺北高等行政法院95年度訴字第851號判決認定據爭商標之著名程度已到達一般消費者普遍認知的程度，又經原審98年度行商更㈠字第1號判決認定據爭商標已到達一般消費者普遍認知的程度。然原判決未依著名商標保護審查基準2.1.2.1及2.1.2.2之規定審酌據爭商標，逕認據爭商標未達一般消費者均普遍知悉之程度，而無商標法第30條第1項第11款後段之適用云云，屬判決適用法規不當，違背法令而不備理由。

六、本院查：

（一）異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。系爭商標之申請日為106年5月3日，註冊公告日為107年6月16日，上訴人嗣以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款等規定，對之提起異議。經被上訴人審查結果以108年11月26日中台異字第G01070608號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。本件商標異議並無商標法第106條第1項及第3項規定之情形，故關於系爭商標是否有異議事由，應依系爭商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之現行商標法為斷（按下列商標法條文，於105年商標法修正時並未修正）。

（二）商標法第30條第1項第10款、第11款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、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。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。十一、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，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。……」

（三）本件關於系爭商標106年5月3日申請註冊時，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，系爭商標與據爭商標雖屬構成近似之商標，但近似程度不高。系爭商標指定使用之商品，與據爭商標指定使用之商品，二者屬同一或類似之商品。據爭商標圖樣之外文「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消費者認識其為表彰商品之標識，且據爭商標業經認定為著名商標，自具有相當之識別性。系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文「GIOVANNI VALENTINO」，整體商標圖樣予人鮮明印象，且與指定使用商品之品質、功用無關，消費者會直接將其視為表彰商品或服務來源之標識，亦具有相當之識別性。系爭商標與據爭商標已併○○市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源。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1154031、0000000、1141358號商標（如本判決附表編號2、3、4所示，商標註冊簿見原審卷二第701-710頁），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皮夾、皮包等商品（按原判決誤繕為布料、毛毯、毛巾及棉被等商品）申請註冊，應係出於善意等

情，業據原判決論明，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則。從而，原判決據此認定系爭商標之註冊不致造成相關公眾混淆誤認之虞，並未違反商標法第30條第1項第11款前段之規定，亦不致使相關消費者誤認系爭商標與據爭商標之商品或服務係來自同一來源，或誤認兩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，系爭商標之註冊亦未違反商標法第30條第1項第10款之規定，於法自無不合。上訴意旨㈠至㈢核係就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項，指摘其不當，執以主張原判決有不適用法規、適用不當及不備理由、理由矛盾之違法部分，非為可採。

（四）至於上訴人主張原審認定據爭商標「尚難認為已達到一般消費者均普遍知悉之程度」，而無商標法第30條第1項第11款後段商標減損規定之適用，屬判決適用法規不當、判決不備理由且所載理由矛盾之違法部分【即上訴意旨㈣】。經查：

1.關於商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「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。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、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系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷（本院111年度大字第1號裁定參照）。

2.本件依原審確定之事實，系爭商標106年5月3日申請註冊時，據爭「VALENTINO」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，系爭商標與據爭商標雖屬構成近似之商標，但近似程度不高。據爭商標圖樣之外文「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消

費者認識其為表彰商品之標識，且據爭商標業經認定為著名商標，自具有相當之識別性，而系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文「GIOVANNI VALENTINO」，整體商標圖樣予人鮮明印象，且與指定使用之皮夾、皮包等商品之品質、功用無關，消費者會直接將其視為表彰商品或服務來源之標識，亦具有相當之識別性。參加人在我國持續使用系爭商標於上開各類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實，足見系爭商標與據爭商標已併○○市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源。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1154031、0000000、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皮夾、皮包等商品（按原判決誤繕為布料、毛毯、毛巾及棉被等商品）申請註冊，應係出於善意，均如前述。原審亦說明以「VALENTINO」作為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服務者，所在多有，系爭商標雖含有「VALENTINO」外文，惟起首尚有較引人注意之「GIOVANNI」可資與據爭商標相互區辨。因此，本件依原審上開確定之事實，參照前揭有無減損著名商標識別性或信譽之虞的參酌因素，系爭商標之註冊應認仍無減損著名商標識別性或信譽之虞。從而原判決以據爭商標僅在相關事業及消費者間著名，並未達一般消費者普遍認知之著名程度，非商標法第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，此部分理由與本院前述大法庭見解不符，雖有未洽，但其認系爭商標之註冊無減損著名商標識別性或信譽之虞之結論，則尚無不合，仍應予維持。

（五）又本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，原則上應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎，故於高

等行政法院判決後，不得主張新事實或提出新證據方法資為向本院提起上訴之理由。本件上訴人於上訴後111年6月2日始提出其所主張參加○○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。從而原審以系爭商標並無商標法第30條第1項第10款、第11款前段、後段規定之適用，原處分所為異議不成立之處分，訴願決定予以維持，於法均無違誤，而駁回上訴人原審之訴，依上說明，雖有部分理由未洽，但結論均無不合。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　4　　月　　6　　日

最高行政法院第二庭

審判長法官　帥　嘉　寶

法官　林　玫　君

法官　李　玉　卿

法官　鍾　啟　煒

法官　洪　慕　芳

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　4　　月　　6　　日

書記官　張　玉　純