最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第157號

上　訴　人　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

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12月30日智慧財產法院109年度行商訴字第58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、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合。

二、參加人於民國106年7月26日以「GIOVANNI VALENTINO」商標，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35類「布疋、靴鞋、服裝、服飾配件、帽子、襪子、領帶、手套、皮帶、皮帶扣、皮件，皮包扣、皮包、戒

指、耳環、首飾、貴金屬、珠寶、髮飾品、傘、筆、門毯、蓆、飛盤、釣具袋，礦泉水、人體及其他清潔用品、五金及家庭日常用品、廚房設備、眼鏡、鐘錶、攝影器材、菸及菸具、化妝品、玩具、電器用品、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品、傘具、運動用具、運動用墊、文具用品、修容用品、美容用品、美髮用品、修容器材、美容器材、美髮器材之零售及批發服務；為他人促銷產品服務；藉由網路提供購物資訊服務；網路購物；透過網路提供商業資訊；廣告代理，廣告宣傳品遞送；企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展、展示會、博覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務，向被上訴人申請註冊。經被上訴人審查，准列為註冊第1899274號商標〈下稱系爭商標，如智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）109年度行商訴字第58號行政判決(下稱原判決)附圖1所示〉。之後上訴人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款規定，對之提起異議。經被上訴人審查，以108年11月28日中台異字第G01070330號商標異議審定書為「異議不成立」的處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟，並以原判決駁回上訴人之訴後，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，判決駁回上訴人之訴，係略以：

(一)商標法第30條第1項第11款部分：

1.據爭「VALENTINO」商標為相關事業及相關消費者所知悉之著名商標：原據以異議之註冊第00358411號商標因上訴人自請撤銷而不在本件主張。而據爭商標(如原判決附圖2-1至2-12)表彰之衣服、皮包等商品，於94年間已臻著名，業經本院99年度判字第88號判決認定在案。原處分及訴願決定均認

據爭「VALENTINO」商標於系爭商標申請時，已為相關事業及消費者所熟知，兩造及參加人對於此節均無意見。又依西元2006年至2018年據爭商標商品之媒體報導與網頁等資料，可知上訴人於上開期間仍持續行銷據爭商標商品，堪認於系爭商標106年7月26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，但依上訴人所提證據資料，無從認定已達我國一般消費者均普遍知悉之高度著名程度。

2.有關商標法第30條第1項第11款前段部分：

⑴系爭商標與據爭商標相較，二者固均有相同之外文「VALENTINO」，且據爭「VALENTINO」商標為著名商標，具有相當之識別性。依商標檢索資料可知，在我國以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務且現存有效者，所在多有，因此消費者不致只以「VALENTINO」作為區辨商品服務來源之標示，尚會再注意有無其他足資區別之文字或圖樣。而系爭商標另有置於字首之外文「GIOVANNI」可資與據爭商標區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察及連貫唱呼之際，尚能區辨其不同，是兩者雖屬構成近似之商標，但近似程度中等。

⑵參加人現為以相同（無綠底）或近似（有綠底）於系爭商標之圖案註冊之諸商標，其中相同於系爭商標之註冊第1156129號、第128109號商標；有綠底之註冊第1154174號商標，先後經上訴人提起異議，被上訴人為異議不成立之處分，提起行政訴訟後，均經本院裁定駁回上訴人上訴而確定。因此，相同或近似於系爭商標之圖樣，早在90多年間即經上訴人以據爭「VALENTINO」商標對之提起異議，當時業經司法審查認定該等商標無致相關消費者混淆誤認之虞，因此該等商標與據爭商標已併存註冊長達10多年，且經參加人持續在市場上行銷使用，均已加強消費者對於「GIOVANNI VALENTINO」來源之識別，更無產生混淆之可

能。又參加人在兩商標併存10多年後，延續相同之系列商標圖樣申請註冊系爭商標，難認主觀上有惡意可言，實無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

3.有關商標法第30條第1項第11款後段部分：依本院107年度判字第446號判決意旨，據爭商標雖為著名商標，但其著名程度僅在相關事業及消費者，未達一般消費者之高度著名程度，是系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第11款後段規定之適用。

(二)商標法第30條第1項第10款部分：

1.系爭商標與據爭商標兩者近似程度中等，業如前述。又系爭商標指定使用之「飛盤、釣具袋，礦泉水、五金、攝影器材、菸及菸具、玩具、電器用品、運動用具、運動用墊、修容器材、美容器材、美髮器材之零售或批發服務、為工商企業籌備商展、展示會、博覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」等服務，與據爭商標指定使用之商品或服務相較，二者服務之內容、性質明顯有異，消費族群亦有顯著區隔，依一般社會通念及市場交易情況為斷，二者應非同一或類似之服務。而系爭商標指定使用之其他服務，與據爭商標指定使用之服務相較，或前者零售服務所販售之特定商品即為後者、或二者零售服務販售之商品相同或類似、或兩者服務為性質相同或相近，均係為滿足消費者相同或相近之需求，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品。

2.據爭「VALENTINO」商標廣為相關事業或消費者普遍認知而達著名之程度，而系爭商標與據爭商標自90幾年以降迭生訴訟爭議以來，10餘年間參加人持續在市場上行銷使用系爭商標，兩商標併存市場多年，故相關消費者對於系爭商標已有一定熟悉，然其熟悉程度或不如據爭「VALENTINO」商標。

3.系爭商標與據爭「VALENTINO」商標並存我國市場多年，則上訴人延續相同之系列商標圖樣申請註冊本件系爭商標，實

難認主觀上有惡意可言。且上訴人並未提出相關消費者有實際混淆誤認之證據，自難認有此等情事存在。

4.經綜合判斷，應認系爭商標之註冊，客觀上無致使相關消費者產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

(三)本院99年度判字第88號、98年度判字第970號等判決理由，確實與原處分稱「VALENTINO」為義大利常見姓氏識別力薄弱之理由不同。惟原審判斷理由，係認為據爭商標雖為著名商標而有相當識別性，但因為在我國以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務且現存有效者所在多有，消費者不僅以「VALENTINO」來識別商品服務來源，而是會留意是否有其他區隔文字，因此兩商標之近似程度僅有中等，系爭商標與據爭商標指定使用之商品/服務雖部分相同或類似，更有並非相同或類似之商品/服務，加上兩商標有併存之客觀事實、參加人申請系爭商標並非惡意等綜合判斷，而認為無混淆誤認之虞。又上訴人所謂本院變更見解之個案，其商標圖樣均非本件「GIOVANNI VALENTINO」圖樣。而就本件「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣與上訴人「VALENTINO」商標圖樣不會使相關消費者混淆誤認之見解，目前本院並未變更。另上訴人舉訴外人佛羅倫斯公司所有之註冊第948567、922337、920402、894375、882454、772059、766087、765646號等商標經被上訴人或法院認定與據爭商標構成近似遭撤銷案例，經核該等商標與系爭商標，二者商標圖樣有別，案情不同；而所舉本院98、100、105年度及原審98、99、104年度等多件判決，經核該等案例之系爭商標圖樣與本案商標不同，案情有別，要難比附援引執為本案有利之佐證。

(四)參加人所提結合「GV」圖樣與「GIOVANNI VALENTINO」外文商標圖樣之使用證據，有部分圖樣中的「GIOVANNI VALENTINO」是正楷體，顯與上訴人所稱參加人被撤銷的上開註冊第948567號等商標中的「GIOVANNI VALENTINO」是草

寫字體並不相同。又參加人尚有註冊單獨「GV」圖樣（如註冊第555498號），雖該「GV」圖樣商標事後經撤銷，但仍可認參加人前揭使用態樣是結合「GV」商標及正楷體「GIOVANNI VALENTINO」商標併用之情形，難認其是使用被撤銷的註冊第948567號等商標。此外，參加人所提前開使用證據中，亦不乏在型錄或商品上單獨使用「GIOVANNI VALENTINO」文字者，堪認上訴人所稱參加人所提之使用證據均為「GV」圖樣與「GIOVANNI VALENTINO」文字結合之商標，該等商標業經撤銷之主張，並不足採。

(五)與系爭商標圖樣相同之註冊第128109號、第0545135號、第1156129號商標，與據爭商標併存多年，且現行商標註冊資料亦有第三人以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務者，則上訴人稱參加人註冊系爭商標即會淡化據爭「VALENTINO」商標識別性之主張，顯然有疑，而不足為採等由為據。

五、上訴意旨略以：

(一)原判決未依商標法第30條第1項第11款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之著名程度，先肯認據爭商標自94年開始既已臻著名，後卻恣意以充滿矛盾之理由，得出據爭商標「未達我國一般消費者均普遍認知之『高著名』程度」，而無商標法第30條第1項第11款後段商標減損規定適用之結論，且原判決所述理由完全違反商標法禁止淡化之規定，顯有判決適用法規不當、判決理由矛盾及判決不備理由之違法。

(二)依混淆誤認之虞審查基準5.2.3規定，據爭商標既係以「VALENTINO」聞名之著名商標，有高度識別性，系爭商標使用著名商標「VALENTINO」作為其商標文字之部分，一般消費者看到系爭商標，留在心裡印象最深刻主要部分應係「VALENTINO」文字。消費者於異時異地倉促購買時看到系爭商標，必然立刻會聯想系爭商標與據爭商標完全相同之「

VALENTINO」，而認為兩者出於同源或同一品牌。原判決僅以不相干之理由，認定系爭商標與據爭商標近似程度中等，其理由充滿矛盾，顯違反混淆誤認之虞審查基準。

(三)原判決一方面罔顧上訴人所援引近期且含有「VALENTINO」之商標爭議相關判決或審定結果，卻憑案外人提出時空背景已完全不同之臺北高等行政法院95年度訴字第4095、4012、4109號判決，認定系爭商標與據爭商標不構成近似，顯違背論理法則以及經驗法則。

(四)原判決僅憑參加人所提供之已被撤銷之商標之違法使用證據，進而做出因系爭商標與據爭商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源的結論；此種以假亂真，且未斟酌消費者是否有實際混淆誤認之情事，除違背經驗法則與論理法則外，亦違反混淆誤認之虞審查基準5.2.4之規定，乃屬於判決違背法令且不備理由。

(五)原判決對系爭商標之註冊無惡意之認定，係逕自引用過去與本案時間、空間皆不同，且已被廢棄之司法判決作為立論基礎，其認事用法有違論理法則與經驗法則，理由多所矛盾。又原判決不審究過去判決內容作成之理由以及歷史緣由，逕為「本院並未變更本件『GIOVANNI VALENTINO』商標圖樣與上訴人『VALENTINO』商標圖樣不會使相關消費者混淆誤認」之見解，造成商標侵權人恣意註冊而不受後續已經查明之見解拘束，無異係對我國智慧財產權保障的一大缺漏等語。

六、本院查：

(一)按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7月26日，註冊公告日為107年2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，以原處分異議不成立之審定。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。

(二)按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。……」商標法第30條第1項第10款、第11款定有明文。

(三)本件關於系爭商標106年7月26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，但近似程度中等。相同（無綠底）或近似（有綠底）於本件系爭商標之圖樣，早在90多年間即經上訴人以據爭「VALENTINO」商標對之提起異議，當時業經司法審查認定該等商標無致相關消費者混淆誤認之虞，因此該等商標與據爭商標已併存註冊迄至當時長達10多年，該10多年來復經參加人持續在市場上行銷使用，此均已加強消費者對於「GIOVANNI VALENTINO」來源之識別。系爭商標之圖樣、指定商品類別與參加人為商標權人之註冊第1141358號商標所指定使用之服務類別相同，且迄未有司法機關變更見解認定該「GIOVANNI VALENTINO」圖樣與上訴人「VALENTINO」商標圖樣有致消費者混淆誤認之虞，則參加人在兩商標併存10多年後，延續相同之系列商標圖樣申請註冊本件系爭商標，難認主觀上有惡意可言。另系爭商標部分指定使用之商品/服務，與據爭商標指定使用之商品/服務相同或高度類似，然另部分指定使用之商品/服務，則與據爭商標指定使用之商品/服務，並不相同、類似，兩者商標在市場上已有併存之事實存在，現有證據資料未見有消費者實際混淆誤認情事

等情，業據原審論明(原判決第22頁第2行至第18行，第22頁第24行至第23頁第16行，第24頁第18行至第25頁第1行，第25頁第8行至第22行，第26頁第25行至第29頁第20行參見)，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則。原判決係認系爭商標與據爭商標雖屬構成近似之商標，但近似程度中等，並無上訴人所指認定系爭商標與據爭商標不構成近似，有違背論理法則以及經驗法則之情形。而上訴人所主張原判決僅以不相干之理由，認定系爭商標與據爭商標近似程度中等，理由充滿矛盾，違反混淆誤認之虞審查基準；原判決僅憑參加人所提供之已被撤銷之商標之違法使用證據，進而做出因系爭商標與據爭商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源的結論；且未斟酌消費者是否有實際混淆誤認之情事，違背經驗法則與論理法則外，亦違反混淆誤認之虞審查基準5.2.4之規定；原判決對系爭商標之註冊無惡意之認定，係逕自引用過去與本案時間、空間皆不同，且已被廢棄之司法判決作為立論基礎，其認事用法有違論理法則與經驗法則，理由多所矛盾；原判決為「本院並未變更本件『GIOVANNI VALENTINO』商標圖樣與上訴人『VALENTINO』商標圖樣不會使相關消費者混淆誤認」之見解，造成商標侵權人恣意註冊而不受後續已經查明之見解拘束，係對我國智慧財產權保障的一大缺漏等等。經核均係就原審認定事實、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，非為可採。

(四)至於上訴人主張原判決得出據爭商標「未達我國一般消費者均普遍認知之『高著名』程度」，而無商標法第30條第1項第11款後段商標減損規定適用之結論，違反商標法禁止淡化之規定部分。按「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」之法律爭議，業據本院大法庭作成本院111年度大字第1號裁

定，統一法律見解在案。本件依本院111年度大字第1號裁定統一見解，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。

(五)本件依原審確定之事實，系爭商標106年7月26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，但近似程度中等。相同（無綠底）或近似（有綠底）於本件系爭商標之圖樣，早在90多年間即經上訴人以據爭「VALENTINO」商標對之提起異議，當時業經司法審查認定該等商標無致相關消費者混淆誤認之虞，因此該等商標與據爭商標已併存註冊迄至當時長達10多年，該10多年復經參加人持續在市場上行銷使用，參加人在兩商標併存10多年後，延續相同之系列商標圖樣申請註冊本件系爭商標，難認主觀上有惡意可言等情，均如前述。原審亦說明本件系爭商標圖樣相同之註冊第128109號、第0545135號、第1156129號商標，與據爭商標併存多年，且現行商標註冊資料亦有第三人以「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/服務者，則上訴人稱參加人註冊本件系爭商標即會淡化據爭商標「VALENTINO」識別性之主張，顯然有疑等情明確。因此，本件依原審上開確定之事實，參照前揭有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，系爭商標之註冊仍無減損商標識別性或信譽之虞。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，而非商標法第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1

1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商標識別性或信譽之虞之結論，則尚無不合，仍應予維持。

(六)關於商標法第30條第1項第11款前段規定及同項第10款規定部分，原審則以據爭商標雖為相關事業及相關消費者所知悉之著名商標，惟衡酌系爭商標與據爭商標之近似程度中等，且系爭商標與據爭商標在市場上已有併存之事實存在，現有證據資料未見有消費者實際混淆誤認情事，系爭商標註冊難認出於惡意等綜合判斷，審認系爭商標之註冊，客觀上無致使相關公眾或消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，而無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。另系爭商標部分指定使用之商品/服務，與據爭商標指定使用之商品/服務相同或高度類似，然部分指定使用之商品/服務，則與據爭商標指定使用之商品/服務，並不相同、類似，系爭商標與據爭商標之類似程度為中等，系爭商標申請註冊難認為惡意，兩者商標在市場上已有併存之事實存在，現有證據資料未見有消費者實際混淆誤認情事，經綜合判斷，審認系爭商標之註冊，客觀上無致使相關消費者產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用等節。經核與混淆誤認之虞審查基準規定各項應參酌因素及商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準規定，判斷有致相關公眾混淆誤認之虞應參酌因素，均無不合，於法亦無違誤。

(七)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。本件上訴人上訴後於111年6月2日始提出其所主張參加人於市面上仍繼續使用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，或將其與系爭商標結合而變換使用，以增加與系爭商標混淆誤認可能性之相關使用網站連結及截圖資料部分，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，應屬合法。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1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　24　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　陳　國　成

法官　王　碧　芳

法官　簡　慧　娟

法官　蔡　紹　良

法官　蔡　如　琪

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　3　　月　　24　　日

書記官　徐　子　嵐