最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第164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　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11月30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56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；頭巾；兜帽；牛仔褲；和服；長筒襪；長絲襪；女用內衣；休閒鞋；休閒褲；休閒服裝；領帶；寬大女便服；睡帽；睡衣；睡袍；襯衫式長睡衣；睡衣褲；長褲；（寬大的）睡衣褲；晨衣；馬球衫；袍子；涼鞋；襯衫；短褲；裙子；睡眠用眼罩；睡褲；睡眠穿著之襯衫；睡眠服裝；睡眠穿著之衣褲；拖鞋；長襯裙；短襪；長襪；遮陽帽；吊褲帶；運動長褲；運動衫；運動服裝；泳衣；T恤；寬鬆上衣；婦女連衫襯褲；內衣褲；帽簷；披肩；袖口」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，經被上訴人准列為註冊第1920306號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣上訴人以系爭商標相較於據以異議註冊第358389、410686、430311、429221、446037、0000000、0000000、0000000、0000000、0000000、230396、0000000、358411號商標（合稱據以異議諸商標，如附圖二所示），有違反商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。案經被上訴人審查，以108年11月26日中台異字第G01070604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；判命被上訴人就上訴人於107年9月14日對系爭商標異議案件，作成異議成立之處分。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56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據以異議諸商標表彰之衣服等商品，係出自於義大利知名設計師Valentino Garavani之設計，其設計之商品廣受世界知名人士喜愛，獲獎無數，且於系爭商標申請日前即進口我國銷售，其品牌所表彰之信譽及品質已廣為相關事業及消費者所熟知，而於94年間已臻著名，以上事實，業經經濟部103年6月10日經訴字第10306105990號訴願決定、原審99年度行商更㈠字第3號及本院99年度判字第88號等判決認定在案。且上訴人於西元2010年至2016年7月間仍持續行銷據以異議諸商標商品，堪認於系爭商標106年5月3日申請註冊時，據以異議「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，但未達我國一般消費者均普遍知悉之高度著名程度。㈡系爭商標與據以異議諸商標相較，二者固均有相同之外文「VALENTINO」，然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，因此消費者不會只以「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」及綠色長方形底圖可資與據以異議諸商標區辨，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；又參加人前手於94年間曾以相同於本件系爭商標之圖樣註冊取得第1154031號、第1154174號、第1141358號商標，其中註冊第1154174號商標之類別為25類與本件系爭商標相同，而上訴人當時即提出異議，並經本院駁回上訴人上訴而確定，另參加人前手亦註冊有「無綠底」之「GIOVANNI VALEN

TINO」商標（註冊第1156129號、第128109號商標），經上訴人提起異議後，並經本院駁回上訴人上訴而確定。是相同（有綠底）或近似（無綠底）於本件系爭商標之圖樣，早在90多年間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，該等商標與據以異議諸商標已併存註冊至今長達10多年，且經參加人持○○市場上行銷使用，更無產生混淆之可能，而無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用；上訴人雖稱參加人註冊系爭商標有惡意云云，然系爭商標之圖樣、指定商品類別與前開經爭訟程序的註冊第1154174號商標相同，已如前述，且迄未有司法機關變更見解，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，實難認主觀上有惡意可言。㈢據以異議諸商標雖為著名商標，但其著名程度未達一般消費者之高度著名程度，已如前述，則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。㈣系爭商標與據以異議第410686號、第446037號、第1739965號註冊商標指定使用之商品構成同一或高度類似，但系爭商標與據以異議諸商標近似程度中等，系爭商標申請註冊難認屬惡意，兩商○○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，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，而無商標法第30條第1項第10款規定之適用。㈤上訴人雖稱近來司法實務均以「VALENTINO」作為商標一部分者會與上訴人之據以異議諸商標構成近似而撤銷註冊，基於平等原則本案應為相同處理云云。然查我國以「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，消費者不會只以「VALENTINO」來識別商品服務來源，而是會再留意是否有其他區別文字，因此兩商標之近似程度僅有中等，加上兩商標有併存之事實，因此認為無混淆誤認之虞，與本院99年度判字第88號、98年度判字第970號等判決之理由不同；上訴人又稱參加人所舉判決為95年以前

案例已經本院在98年以後已經變更見解，認為商標中有「VALENTINO」者會與上訴人商標構成近似云云。惟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，是上訴人上開主張，亦無足取；上訴人另舉參加人前手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以異議諸商標構成近似遭撤銷案例，主張本件兩商標亦應構成近似云云。惟查，該等商標與本件系爭商標二者商標圖樣有別，案情不同；另所舉本院98、100、105年度及原審98、99、104年度等多件判決，該等案例之商標圖樣亦與本案商標不同，案情有別，要難比附援引執為本案有利之佐證。㈥上訴人另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，該等商標業經撤銷云云。然查，系爭商標係外文「GIOVANNI VALENTINO」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，參加人所提使用證據中，亦不乏在型錄或商品上單獨使用「GIOVANNI VALENTINO」文字者，是堪認上訴人主張，並不足採。㈦上訴人復主張參加人在短期內申請眾多相同的「GIOVANNI VALENTINO」商標於不同類別，將會淡化據以異議諸商標之識別性及信譽云云。然查，與本件系爭商標圖樣相同之註冊第1154031號、第1154174號、第1141358號商標與據以異議諸商標已併存10幾年，則上訴人稱參加人註冊本件系爭商標會淡化據以異議「VALENTINO」商標識別性之主張是否可採，顯非無疑，況據以異議諸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，故上訴人此部分之主張亦不足採等語。

五、上訴人上訴意旨略以：㈠原判決既肯認據以異議諸商標自94年即為著名商標，亦肯認上訴人13年間持續經營，然原判決卻得出據以異議諸商標未達我國一般消費者均普遍認知之高著名程度之結論，顯有判決理由矛盾；又據以異議諸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號判決及原審98年度行商更㈠字第1號判決認定據以異議諸商標之著名程度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之規定審酌據以異議諸商標，屬判決適用法規不當，違背法令而不備理由。㈡依混淆誤認之虞審查基準5.2.3規定，據以異議諸商標既係以「VALENTINO」聞名之著名商標，有高度識別性，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，則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以異議諸商標完全相同之「VALENTINO」，而認為兩者出於同源或是同一品牌。然原判決僅以不相干之理由，認定系爭商標與據以異議諸商標近似程度不高，其理由充滿矛盾，違反混淆誤認之虞審查基準。㈢原判決所援引之臺北高等行政法院95年度訴字第4095號、95年度訴字第4012號、95年度訴字第4109號判決所持之見解，均係本院98年改變見解以前之見解。然原判決未察，僅憑上開臺北高等行政法院之見解，逕認系爭商標與據以異議諸商標併存多年使消費者無混淆誤認之可能，顯有判決違背論理法則與經驗法則。㈣參加人於原審所提之系爭商標使用證據，並非與系爭商標相同之使用態樣，縱有少數單獨使用「GIOVANNI VALENTINO」文字者，仍與系爭商標之綠色底色有別。原判決未察，僅憑上開使用證據逕認系爭商標與據以異議諸商標有合法併存之事實，顯有違論理法則、經驗法則及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。㈤查註冊號1154174號之註冊商標雖經臺北高等行政法院95年度訴字第4012號判決認定未違反當時商標法第23條第1項第12款及第13款規定，其理由係認「VALENTINO」作為姓氏商標，識別性本就較弱云云，惟該見解業經本院99年度判字第88號判決廢棄，原判決未審究此歷史脈絡，以已被廢棄之實務見解作為本件認定系爭商標有無惡意之論述基礎，其認事用法有違論理法則與經驗法則；原判決一方面稱本院98年以後判決所涉商標圖樣不同於系爭商標，須個案審酌認定而不採其見解，另一方面卻又以本院並未變更系爭商標與據以異議諸商標不會使相關消費者混淆誤認為由，規避個案審查，顯有判決不備理由，應予廢棄。

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G01070604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，據以異議諸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，系爭商標與據以異議諸商標相較，二者固均有相同之外文「VALENTINO」，然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，因此消費者不會只以「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」及綠色長方形底圖可資與據以異議諸商標區辨，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；又參加人前手於94年間曾以相同於本件系爭商標之圖樣註冊取得第1154031號、第1154174號、第1141358號商標，其中註冊第1154174號商標之類別為25類與本件系爭商標相同，而上訴人當時即提出異議，並經本院駁回上訴人上訴而確定，另參加人前手亦註冊有「無綠底」之「GIOVANNI VALENTINO」商標（註冊第1156129號、第128109號商標），經上訴人提起異議後，並經本院駁回上訴人上訴而確定。是相同（有綠底）或近似（無綠底）於本件系爭商標之圖樣，早在90多年間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，該等商標與據以異議諸商標已併存註冊至今長達10多年，且經參加人持○○市場上行銷使用，更無產生混淆之可能，而無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用；上訴人雖稱參加人註冊系爭商標有惡意云云，然系爭商標之圖樣、指定商品類別與前開經爭訟程序的註冊第1154174號商標相同，已如前述，且迄未有司法機關變更見解，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，實難認主觀上有惡意可言等情，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，亦無致使相關消費者產生混淆誤認之虞，而無商標法第30條第1項第10款規定之適用，於法自無不合。上訴意旨㈡至㈣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以異議諸商標「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㈠】。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，系爭商標與據以異議諸商標相較，二者固均有相同之外文「VALENTINO」，然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，因此消費者不會只以「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」及綠色長方形底圖可資與據以異議諸商標區辨，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；又參加人前手於94年間曾以相同於本件系爭商標之圖樣註冊取得第1154031號、第1154174號、第1141358號商標，其中註冊第1154174號商標之類別為25類與本件系爭商標相同，而上訴人當時即提出異議，並經本院駁回上訴人上訴而確定，另參加人前手亦註冊有「無綠底」之「GIOVANNI VALENTINO」商標（註冊第1156129號、第128109號商標），經上訴人提起異議後，並經本院駁回上訴人上訴而確定。是相同（有綠底）或近似（無綠底）於本件系爭商標之圖樣，早在90多年間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，該等商標與據以異議諸商標已併存註冊至今長達10多年，且經參加人持○○市場上行銷使用，更無產生混淆之可能，而無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用；上訴人雖稱參加人註冊系爭商標有惡意云云，然系爭商標之圖樣、指定商品類別與前開經爭訟程序的註冊第1154174號商標相同，已如前述，且迄未有司法機關變更見解，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，實難認主觀上有惡意可言。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，認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。從而原判決以據以異議諸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