最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第171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19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51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於民國106年5月3日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（後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14類「貴重金屬；貴重金

屬合金；首飾，寶石；鐘錶及計時儀器；身體珠寶；人體穿刺用首飾；人體穿刺用飾釘；貴重金屬製盒；手環；胸針；慈善義賣手環；珠寶小飾品；短項鍊；時鐘；具收藏價值之錢幣；仿珠寶；鑽石珠寶；耳環；貴重金屬製時尚鑰匙圈；貴重金屬小雕像；寶石珠寶；貴重金屬帽飾品；手鍊；珠寶墜子；墜子；珠寶箱；鑰匙圈（隨身之小飾物）；貴重金屬製鑰匙鏈；貴重金屬製鑰匙圈之裝飾品；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；項鍊上的墜飾盒；尼龍手環；貴重金屬飾針；寵物用珠寶；別針（首飾）；領帶針；領帶夾；袖扣；珠寶戒指；貴重金屬鞋飾品；手錶」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，經被上訴人審查，准列為註冊第1929301號商標（下稱系爭商標，圖樣如附圖1所示）。上訴人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款及第11款規定，對之提起異議，檢具註冊第1900061號、第410686號、第430311號、第429221號、第446037號、第1768410號、第358389號、第1740344號、第1187385號、第1002218號、第230396號、第358411號等「VALENTINO」商標（下合稱據以異議諸商標，圖樣如附圖2所示）。經被上訴人審查，以108年11月14日中台異字第G01070700號商標異議審定書為異議不成立的處分。上訴人不服，提起訴願經決定駁回，上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定均撤銷；系爭商標之註冊應予撤銷。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51號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人不服，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系爭商標係以綠色長方形圖內置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」所構成，與據以異議諸商標，兩者固均有相同之外文「VALENTINO」，然「VALENTINO」為義大利常見之姓氏，且文字結構、

排列方式及繁複度不同，另從檢索商標資料可知，在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品/服務且現存有效者所在多有，不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO」一字，即遽認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。系爭商標除外文「VALENTINO」外，尚有置於前方較為引人注意之外文「GIOVANNI」足資區辨，且系爭商標以綠色長方形為底圖，將前揭外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」並列所組成之商標圖樣，已予人另一視覺印象，而據以異議諸商標則另結合「V」設計圖或外文「GARAVANI」及「V」設計圖得以區分，是以，二造商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象及視覺感受尚可差別，二者應屬構成一定近似程度之商標。㈡系爭商標與據以異議註冊第1900061號商標所指定使用之商品相較，二者均屬貴金屬及其合金；珠寶、寶石；鐘錶及計時儀器；領帶夾；袖扣相關商品，在功能、用途、原材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，應屬構成同一或類似之商品。㈢據以異議諸商標之外文「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商品消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，況除該外文外，據以異議諸商標或並結合外文「GARAVANI」及「V」設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由綠色長方形底圖，內置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」組成之整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非相關，亦應具有相當識別性。㈣查上訴人就系爭商標相同圖樣即註冊第1154174號商標、註冊第01154031號商標、註冊第01141358號商標、註冊第1156129號商標及「GIOVANNI VALENTINO（墨色）」註冊第128109號商標曾分別提出異議，均經本院審查確定在案，足認兩商標自95年起即併存至今，且參加人已提出系爭商標與據以異議諸商標併存期間之使用，及多角化經營之證據，可見其多角化經營自西元

1995年迄今已25年之久，足認相關消費者對兩商標都有相當的熟悉之程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標並無實際混淆誤認之情事發生。㈤系爭商標既然與據以異議諸商標併存多年，且參加人係辯稱其家族自1908年進入流行時尚界與生俱來義大利名字「GIOVANNI」結合義大利家族姓氏「VALENTINO」註冊商標，並無惡意等語，應屬可信，而上訴人亦未提出證據證明參加人有何企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之情事，自應認系爭商標之申請係屬善意。㈥綜上，據以異議諸商標雖為著名商標，且兩商標指定使用品及服務構成同一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各具有相當識別性，且兩商標已併存多年，相關消費者足以區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，且系爭商標之申請應係善意，相關消費者對兩商標都有相當的熟悉程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標亦無實際混淆誤認之情事發生，故無減損系爭商標識別性或信譽之虞，認為系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第11款前段及後段之規定。㈦兩商標指定使用品及服務構成同一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各具有相當識別性，雖然據以異議諸商標為著名商標，但兩商標已併存多年，相關消費者足以區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，且系爭商標之申請應係善意等情，故系爭商標之註冊，不致於使相關消費者混淆而誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，亦不致於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。是系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第10款之規定等語。

五、上訴人上訴意旨略以：㈠依混淆誤認之虞審查基準5.2.3規定，據以異議諸商標係以「VALENTINO」聞名之著名商標，有高度識別性，系爭商標使用「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；又一般消費者並非拿著

商標以併列比對的方式選購，附屬部分的差異，在消費者印象中難以發揮區辨的功能，故系爭商標中「GIOVANNI」文字存在仍有高度可能性會使消費者誤認系爭商標係據以異議諸商標之系列商標或副品牌，而生混淆誤認之情事；另原判決雖稱有多件以「VALENTINO」為文字註冊之商標並存於○○市場，實則，已有多件使用「VALENTINO」文字之商標經本院判決確定撤銷。從而，原判決逕認系爭商標與據以異議諸商標無混淆誤認之情事，違反混淆誤認之虞審查基準，構成判決違背法令且不備理由。㈡參加人所舉95年間註冊第1154174號、1141358號及1156129號所涉及之商標異議案，雖經本院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，惟該見解業經之後本院99年度判字第88號判決所不採，原判決未審究此歷史脈絡，以已被揚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。㈢參加人所提系爭商標之使用證據，即參證24至31，其上並無使用系爭商標，且其上實際使用之商標業經被上訴人及本院撤銷在案，然原判決未察，以上開證據逕認系爭商標與據以異議諸商標並存使用，顯有判決違背法令。

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8月1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G01070700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）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）。

（四）本件關於系爭商標106年5月3日申請註冊時，據以異議諸商標雖為著名商標，系爭商標與據以異議諸商標，兩者固均有相同之外文「VALENTINO」，然「VALENTINO」為義大利常見之姓氏，且文字結構、排列方式及繁複度不同，另從檢索商標資料可知，在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品/服務且現存有效者所在多有，系爭商標除外文「VALENTINO」外，尚有置於前方較為引人注意之外文「GIOVANNI」足資區辨，且系爭商標以綠色長方形為底圖，將前揭外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」並列所組成之商標圖樣，已予人另一視覺印象，而據以異議諸商標則另結合「V」設計圖或外文「GARAVAN

I」及「V」設計圖得以區分，是以，二造商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象及視覺感受尚可差別，二者應屬構成一定近似程度之商標。系爭商標與據以異議註冊第1900061號商標所指定使用之商品相較，二者屬構成同一或類似之商品。據以異議諸商標之外文「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商品消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，況除該外文外，據以異議諸商標或並結合外文「GARAVANI」及「V」設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由綠色長方形底圖，內置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」組成之整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非相關，亦應具有相當識別性。查上訴人就系爭商標相同圖樣即註冊第1154174號商標、註冊第01154031號商標、註冊第01141358號商標、註冊第1156129號商標及「GIOVANNI VALENTINO（墨色）」註冊第128109號商標曾分別提出異議，均經本院審查確定在案，足認兩商標自95年起即併存至今，且參加人已提出系爭商標與據以異議諸商標併存期間之使用，及多角化經營之證據，可見其多角化經營自1995年迄今已25年之久，足認相關消費者對兩商標都有相當的熟悉之程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標並無實際混淆誤認之情事發生。系爭商標既然與據以異議諸商標併存多年，且參加人係辯稱其家族自1908年進入流行時尚界與生俱來義大利名字「GIOVANNI」結合義大利家族姓氏「VALENTINO」註冊商標，並無惡意等語，應屬可信，而上訴人亦未提出證據證明參加人有何企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之情事，自應認系爭商標之申請係屬善意。綜上，據以異議諸商標雖為著名商標，且兩商標指定使用品及服務構成同一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各具有相當識別性，且兩商標已併存多年，相關消費者足

以區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，且系爭商標之申請應係善意，相關消費者對兩商標都有相當的熟悉程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標亦無實際混淆誤認之情事發生，故無減損系爭商標識別性或信譽之虞，認為系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第11款前段及後段之規定。亦不致於使相關消費者混淆而誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，亦不致於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，是系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第10款之規定等語。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，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨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。

（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，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