最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第564號

上　訴　人　優尼士國際股份有限公司

代　表　人　沈宏海

訴訟代理人　楊敏玲　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

參　加　人　美商吉歐凡尼化粧品公司

代　表　人　吉歐凡尼詹姆斯奎多斯

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、事實概要：訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國106年4月27日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於如附圖一所列商品，向被上訴人申請註冊，於107年2月7日變更申請人為上訴人，並經獲准註冊為第00000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，提起異議。案經被上訴人審認系爭商標指定使用於「化妝品、面膜、染髮劑、洗髮劑、護髮劑、人體用清潔劑、香皂、洗面乳、沐浴乳、香料、香精油、精油」商品（下稱系爭商品）部分之註冊與如附圖二所示註冊第00000000號「GIOVANNI LOGO」商標（下稱據以異議商

標）相較，有前揭條文第10款規定之適用，以109年2月25日中台異字第G01070686號商標異議審定書為系爭商標指定使用於系爭商品部分之註冊應予撤銷，其餘指定使用商品之註冊異議不成立之處分（下稱原處分）。上訴人不服前揭異議成立部分之處分，循序提起行政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於系爭商品異議成立之部分均撤銷，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）以109年度行商訴字第107號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、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。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標係由一綠色背景之長方形內置大寫外文「GIOVANNI VALENTINO」所組成，據以異議商標則是經過設計之小寫外文「giovanni」所構成（二者圖樣如附圖所示），二者商標起首外文均為「GIOVANNI」/「giovanni」，僅字母大小寫之些微差異，且該外文為義大利名字，在外觀、讀音及觀念上有其相近之處，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時實施以普通之注意，或於交易時連貫唱呼之際，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關連來源之可能性，二者近似程度不低。㈡系爭商標指定使用之系爭商品，與據以異議商標指定使用之「人體用肥皂，洗髮精及其他護髮劑，化粧製劑，香水」商品相較，二者皆為人體化妝保養、清潔、芳香用品類別之相關商品，其原料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，如標示近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二商標指定使用之商品應屬同一或高度類似。㈢系爭商標為綠底長方框內置外文「GIOVANNI VALENTINO」，據以異議商標係經設計之外文「giovanni」，二商標與前揭指定使用之商品間不具關聯性，相關消費者會直接將二者商標視為指示及區別商品來源

之標識，均有相當識別性。相較於系爭商標在107年8月1日註冊，據以異議商標於92年4月16日即已註冊，是據以異議商標獲准註冊早於系爭商標，本於我國採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據以異議商標較大之保護。㈣依參加人提出附件5、6為西元2010年至2018年間之發票及清單；附件13、14為西元2009年、2015年及2016年間之網路部落格及論壇討論文章，可知據以異議商標洗髮精、潤髮乳等商品，自西元2010年進口我國行銷販售，且為相關消費者所知悉。而依上訴人提出原判決附表（以下均引用之）所示甲證4代理品牌並無系爭商標；甲證5為西元2021年5月1日GOOGLE搜尋「GIOVANNI VALENTINO」線上百貨網頁資料，其販售品項中之口紅、腮紅商品上雖有系爭商標，然其上線時間及觀看購買人數均屬不明；甲證6至甲證12所示商品與系爭商標指定使用之系爭商品不同，商標圖樣與系爭商標亦多所不同；甲證13之契約並非系爭商標實際使用情形，難均據以認定上訴人將系爭商標使用於系爭商品，而為相關消費者所知悉。是就系爭商品相關使用情形而言，依現有證據資料，據以異議商標較系爭商標為我國相關消費者所知悉。㈤上訴人以系爭商標之「GIOVANNI VALENTINO」二字是上訴人前手英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司代表人承受自首席設計師「GIOVANNI VALENTINO」（吉梵尼范侖鐵諾）姓名商標，主張系爭商標註冊於相關化妝品等為指定商品，是善意註冊申請等情，被上訴人及參加人均未提出異議，參佐附表甲證1、2尚有與系爭商標同為「GIOVANNI VALENTINO」二字圖樣，指定使用於各類別商品或服務之其他註冊商標，系爭商標指定使用於系爭商品之申請，當無特別基於企圖引起消費者混淆誤認其來源之惡意。㈥綜上，客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之系爭商品與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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，而產生混淆誤認之虞，是系爭商標指定使用於系爭商品部分之註冊，有商標法第30條第1項

第10款本文規定不得註冊之情形等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院查：

㈠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4月27日，註冊公告日為107年8月1日，參加人於107年10月16日提起異議。被上訴人於109年2月25日作成原處分，本件註冊及異議審定均在商標法105年11月30日修正條文於105年12月15日施行後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之商標法為斷。

㈡次按商標法第30條第1項第10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。」另所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關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言；亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。商標法第30條第1項第10款規定之構成要件為「商標相同或近似」、「商品或服務同一或類似」及「有致相關消費者混淆誤認之虞」，

而判斷混淆誤認之虞其主要因素復為「商標是否近似暨其近似之程度」及「商品/服務是否類似暨其類似之程度」，至於「先權利人多角化經營之情形」、「商標申請人是否善意」及「有無實際混淆誤認情事」均為判斷混淆誤認之虞之輔助因素。是本件商標有無致相關消費者混淆誤認之虞仍應參酌各項因素綜合判斷。再者，各項參酌因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求（參照被上訴人發布「混淆誤認之虞審查基準」6.1）。

㈢經查，原判決業已詳述系爭商標與據以異議商標均具有相當識別性，系爭商標之註冊申請應無惡意，惟系爭商標與據以異議商標之圖樣近似程度不低；系爭商標指定使用於系爭商品部分與據以異議商標指定使用之商品同一或高度類似；就系爭商品而言，據以異議商標較為我國消費者所熟悉，綜合上開相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之系爭商品與據以異議商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其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，而產生混淆誤認之虞，是系爭商標指定使用於系爭商品部分之註冊，有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形等等，核與卷內事證並無不符，並無違背論理法則或經驗法則，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。

㈣有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者之整體印象（焦點特徵是在背景基礎下而被突

出）。經查，原判決已說明系爭商標係由一綠色背景之長方形內置大寫外文「GIOVANNI VALENTINO」所組成，據以異議商標則是經過設計之小寫外文「giovanni」所構成（如附圖所示），二者商標起首外文均為「GIOVANNI」/「giovanni」，僅字母大小寫之些微差異，且該外文為義大利名字，在外觀、讀音及觀念上有其相近之處，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或於交易時連貫唱呼之際，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關連來源之可能性，二者近似程度不低等情，並就上訴人主張據以異議商標經過圖形化設計，整體予人「iovann及圖」或「910vann」之印象，消費者不易認識進而記憶其字義而難以唱呼，商標整體以外文唱呼之讀音明顯與系爭商標不同，且系爭商標有外文「VALENTINO」及綠色長方形圖，二者商標不近似，被上訴人割裂觀察而忽略系爭商標尾字及整體既存印象，違反商標整體觀察原則等節，何以不足採取，詳予指駁。依上開說明，於法即無不合。上訴意旨主張：系爭商標係綠色長方框中置墨色「大寫」外文「GIOVANNI VALENTINO」組成，據爭商標圖樣則為「小寫」字母g.i.o.v.a.n.n.i」組成圖案化商標，整體予人「iovann及圖」或「910vann」之印象，二者顯然有別。將兩商標以外文唱呼「GIOVANNI VALENTINO」、「giovanni」，前者「3音節+4音節」為7音節、後者「3音節」為3音節，讀音上已明顯不同。據爭商標外文部分係置於「綠色長方框中」，在字首字母「g」之後緊接形似「IO」字母，與系爭商標置於綠色長方框中且為外文、方框之組合，二者於外觀上予消費者印象亦有不同，應屬構成近似程度低之商標云云，並非可採。

㈤事實認定乃事實審法院之職權，證據之證明力如何或如何調查事實，事實審法院有衡情斟酌之權，如事實之認定已斟酌全辯論意旨及調查證據結果，未違背論理及經驗法則或證據法則，縱證據之取捨與當事人所希冀者不同，致認定的事實異於當事人之主張，亦不得謂原判決有違背法令之情形。經

查，依參加人提出附件5、6為西元2010年至2018年間之發票及清單；附件13、14為西元2009年、2015年及2016年間之網路部落格及論壇討論文章，可知據以異議商標洗髮精、潤髮乳等商品，自西元2010年進口我國行銷販售，且為相關消費者所知悉。而依上訴人提出附表甲證4代理品牌並無系爭商標；甲證5為西元2021年5月1日GOOGLE搜尋「GIOVANNI VALENTINO 」線上百貨網頁資料，其販售品項中之口紅、胭紅商品上雖有系爭商標，然其上線時間及觀看購買人數均屬不明；甲證6至甲證12所示商品與系爭商標指定使用之系爭商品不同，商標圖樣與系爭商標亦多所不同；甲證13之契約並非系爭商標實際使用情形，難均據以認定上訴人將系爭商標使用於系爭商品，而為相關消費者所知悉。是就系爭商品相關使用情形而言，依現有證據資料，據以異議商標較系爭商標為我國相關消費者所知悉等情，已經原審依調查證據之辯論結果，詳述得心證之理由，予以認定在案，核與卷內證據資料尚無不符，亦無違反論理及經驗法則，或理由不備之情事。對於上訴人主張系爭商標在臺銷售及授權商品種類豐富且經營多角化，消費者對系爭商標品牌來自「VALENTINO」范倫鐵諾家族有相當程度的寓目印象，另案行政判決亦認系爭商標與「VALENTINO」商標不會構成混淆誤認，系爭商標長期以來為眾多消費者所熟悉，其中上訴人受讓取得註冊第01141358號商標圖樣與系爭商標完全相同，其指定使用類別包括化妝品、修容、美容、美髮用品及其器材之零售服務，與據以異議商標自94年併存註冊近20年之久，二商標所指定商品、服務項目間具有高度類似關係，並無混淆誤認之虞之論點，何以不足採取，原判決闡述甲證16至甲證20判決之指定商品或服務類別、據以異議商標及其商標權人均與本件不同，依商標個案審查原則，自難比附援引為本件判斷之依據。甲證1之註冊第01141358號商標雖其圖樣與系爭商標相同，部分指定使用服務類別與系爭商標指定使用於系爭商品類似，惟其註冊日期（94年2月16日）晚於據以異議商標（9

2年4月16日），指定使用服務類別眾多，實際使用情況不明，尚難僅以該商標與據以異議商標併存多年之事實，推斷系爭商標指定使用於系爭商品已為相關消費者所熟悉，而與據以異議商標無混淆誤認之虞，予以指駁甚明，核無違誤。上訴意旨再就原審取捨證據、認定事實之職權行使，及已詳為論斷之事項，復主張：上訴人之商標沿革，已經從上訴人之前手於西元1980年起使用，並於西元1991年前手之兒子「GIOVANNI VALENTION」所繼承，於臺灣銷售及授權商品種類豐富且多角化經營，可從甲證5至甲證13得知。此等商標均含有「GIOVANNI VALENTION」文字與系爭商標所使用文字相同，且上訴人多角化經營迄今已逾25年之久，早於使用據以異議商標註冊於多種不同類別商標，且依據上訴人與廠商所簽訂合約，亦可顯示上訴人多年來於「GIOVANNI VALENTION」商標耕耘且為多角化經營，原審並未考量此要件，逕以據以異議商標註冊早於系爭商標判斷，顯屬速斷。原審未考量系爭商標及相同商標已與第三人著名商標併存多年且多角化經營之要件判斷，已為消費者所熟悉，並無構成混淆誤認之情形云云，以其主觀之見解，指摘原判決違法，並無可採。

㈥綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、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　　111　　年　　12　　月　　15　　日

最高行政法院第三庭

審判長法　官　胡　方　新

法　官　蕭　惠　芳

法　官　曹　瑞　卿

法　官　梁　哲　瑋

法　官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　111　　年　　12　　月　　15　　日

書記官　林　郁　芳