

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 111年度上字第919號

03 上 訴 人 義大利商法倫提諾公司 (Valentino S. p. A.)

04 代 表 人 嘉瑞利·波樂西 (Gabriele Borasi)

05 訴訟代理人 陳長文 律師

06 蔡瑞森 律師

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 參 加 人 優尼士國際股份有限公司

10 代 表 人 沈宏海

11 上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國111年10月12
12 日智慧財產及商業法院111年度行商訴字第21號行政判決，提起
13 上訴，本院判決如下：

14 主 文

15 上訴駁回。

16 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

17 理 由

18 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
19 表人聲明承受訴訟，核無不合。

20 二、訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾前於民國106年5月3日以「GIO
21 VANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標名稱及圖樣為
22 「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細
23 則第19條所定商品及服務分類表第12類如原判決附圖一所示

01 之商品及服務，向被上訴人申請註冊，並於107年2月7日申
02 請變更申請人為參加人，經被上訴人審查，准列為註冊第00
03 000000號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人於107年10月23
04 日以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第11款規定，
05 對之提起異議，經被上訴人以110年9月16日中台異字第G010
06 70701號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原
07 處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明請求撤銷訴
08 願決定及原處分，被上訴人應作成系爭商標異議成立之處
09 分。經原審判決駁回後，提起本件上訴。

10 三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用
11 原判決之記載。

12 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

13 (一)據爭商標「VALENTINO」（詳原判決附圖二所示，以下合稱
14 據爭商標）所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業或消費者
15 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
16 知悉之高度知名程度。

17 (二)系爭商標與據爭商標近似程度極低，二者指定之商品類別性
18 質、功能、用途差異甚大，系爭商標與據爭商標各具有相當
19 識別性，系爭商標與據爭商標已在市場上併存多年，相關消
20 費者均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源，系爭商
21 標之申請係出於善意，且現有證據資料未見有消費者實際混
22 淆誤認情事，是以，系爭商標之註冊並無違反商標法第30條
23 第1項第11款前段規定。

24 (三)二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度，特
25 別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍，
26 仍係判斷有無減損識別性之虞之重要因素。倘二商標所指定
27 或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突，且完全無任
28 何關聯時，而於另一商品或服務，使用近似於著名商標之商
29 標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或服務
30 之關聯時，即可允許後商標之存在。據爭商標尚未跨足至系
31 爭商標之商品領域；系爭商標指定使用商品，與據爭商標所

01 著名之服飾、皮包、香水及貴金屬等等商品類別相較，二者
02 相距甚遠，毫無關聯。再考量系爭商標與據爭商標之近似程
03 度極低，且所指定使用之商品則非屬相同或類似之商品，據
04 爭商標之著名程度，尚不及於汽車、汽車零組件之相關商
05 品，二者具有明顯之市場區隔，消費者仍可輕易區辨二者表
06 彰之商品乃不同來源，則參加人持續使用系爭商標於第12類
07 商品之結果，不致使據爭商標之識別性受到減損、貶值、稀
08 釋或沖淡之危險，且依前開說明，系爭商標亦不影響據爭商
09 標之社會評價。準此，本件系爭商標與據爭商標併存，不會
10 造成據爭商標之識別性或信譽受到淡化或減損，自無違反商
11 標法第30條第1項第11款後段規定。

12 (四)系爭商標並無商標法第30條第1項第11款不得註冊之事由，
13 原處分所為系爭商標異議不成立之處分，依法自無不合，訴
14 願決定予以維持，亦無違誤。上訴人訴請撤銷原處分及訴願
15 決定，並聲明被上訴人就系爭商標應作成異議成立之處分，
16 為無理由等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

17 五、本院查：

18 (一)按異議商標之註冊有無違法事由，除商標法第106條第1項及
19 第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有
20 明文。系爭商標之註冊公告日為107年8月1日，參加人於107
21 年10月23日對之提出異議，被上訴人於110年9月16日作成原
22 處分，是本件並無商標法第106條第1項及第3項規定之適
23 用，則系爭商標是否有異議事由，應以其註冊公告時之商標
24 法為斷。

25 (二)按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混
26 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
27 者，不得註冊，為商標法第30條第1項第11款本文所規定。
28 著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱；相
29 關事業或消費者知悉或認識商標之程度；商標使用期間、範
30 圍及地域；商標宣傳之期間、範圍及地域；商標是否申請或
31 取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；商標成

01 功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著
02 名之情形；商標之價值；其他足以認定著名商標之因素等，
03 綜合判斷之。上述各項因素為例示而非列舉要件，個案上不
04 必然呈現上述所有參酌因素，應就個案具體情況，考量足資
05 判斷為著名的參酌因素。又事實認定乃事實審法院之職權，
06 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
07 之權，如事實之認定已斟酌全辯論意旨及調查證據結果，未
08 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
09 希冀者不同，致認定的事實異於當事人之主張，亦不得謂原
10 判決有違背法令之情形。

11 (三)經查，原判決本於認事、採證之職權行使，斟酌全辯論意旨
12 及調查證據之結果，認據爭商標所表彰之衣服、冠帽、腰
13 帶、皮包等商品，均係出自於義大利設計名師Valentino Ga
14 ravani之設計，其於西元1960年在羅馬開設第一家VALENTIN
15 O服裝沙龍，復於1962年在佛羅倫斯舉行品牌服裝秀獲得世
16 界各大媒體、相關業者及消費者注目，使VALENTINO成為高
17 級訂製服代表之一，獲得知名人士喜愛，亦廣為報章雜誌報
18 導。又據爭商標於系爭商標申請日（106年5月3日）前即進
19 口至我國銷售，其品牌所表彰之信譽及品質已廣為相關事業
20 及消費者所熟知，於94年間已臻著名，上訴人於99年至105
21 年7月間仍持續在ELLE雜誌、中時電子報等媒體及YOUTUBE刊
22 登著名藝人穿著使用據爭商標之服飾等商品出席公開場合之
23 新聞報導，另於104年間在我國開設使用據爭商標之皮包、
24 靴鞋類商品專賣店以及於商品網路平台上販售據爭商標商
25 品，綜合上開事證，堪認據爭商標所表彰之信譽及品質，已
26 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
27 我國一般消費者均普遍知悉之高度知名之程度，經核並無違
28 誤。原判決並論明：系爭商標除「VALENTINO」外文字樣
29 外，尚有另置於字首較引人注意之「GIOVANNI」外文字樣及
30 綠色長方形底圖，而據爭商標僅有「VALENTINO」外文或以
31 「VALENTINO」外文結合「V」設計圖或再結合「GARAVAN

01 I」，系爭商標與據爭商標之整體外觀及讀音均有差異，給
02 予消費者之整體寓目印象即因底圖有無或文字之不同而有可
03 資辨別之差異，視覺感受亦有所區別，故系爭商標與據爭商
04 標應屬構成近似程度極低之商標。參加人之前手使用完整姓
05 名且字樣相同、大小一致之「Giovanni Valentino」於第12
06 類商品，與協議書並無抵觸之處。義大利籍Giovanni Valen
07 tino曾以與系爭商標完全相同之圖樣（即綠色長方形圖上置
08 外文「GIOVANNI VALENTINO」）申請註冊，取得註冊第0000
09 0000、00000000、00000000號商標，上開商標現仍為有效之
10 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
11 第12類之商品申請註冊，亦係出於善意，並就上訴人主張系
12 爭商標包含據爭商標之「VALENTINO」，得認定近似程度高
13 一節核以不足採之理由，予以指駁甚明，經核與卷內證據尚
14 無不符，亦無違反論理法則、經驗法則、證據法則或理由不
15 備、理由矛盾之情事。至上訴人所提原審98年度行商更(一)字
16 第9號判決雖認該案據以異議商標為一般消費者所熟識而成
17 著名商標，然該案之據以異議商標與本案據爭商標不盡相
18 同，著名之認定時點亦有異，且該案之認定並無拘束本案之
19 效力，自難執以謂本件應認定據爭商標於系爭商標申請註冊
20 時已達我國一般消費者均普遍認知之高著名程度。上訴意旨
21 主張原判決認據爭商標著名程度僅達廣為相關事業或消費者
22 所普遍認知，未達我國一般消費者均普遍認知之著名程度，
23 論述有矛盾之處，亦未逐一審酌認定著名商標之參酌因素，
24 有判決不適用法規及判決不備理由與理由矛盾之違法；原判
25 決對系爭商標註冊善意之認定，逕引用過去與本案時間空間
26 皆不同，且應予廢棄之司法判決作為立論基礎，有判決不適
27 用法規或適用不當之違法；原判決肯認據爭商標之「VALENT
28 INO」係著名商標，卻又認「VALENTINO」已為多數人註冊識
29 別力較弱，推論出兩商標近似程度極低的結論，有判決不適
30 用法規或適用不當及理由矛盾之違法云云，無非係其個人之

01 主觀見解及就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指
02 摘，並無可採。

03 (四)有關「商標法第30條第1項第11款後段所稱之『著名商
04 標』，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費
05 者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？」之法律爭
06 議，依本院111年度大字第1號裁定統一見解，認商標法第30
07 條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證
08 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
09 須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適
10 用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參
11 酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其
12 他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及
13 其他參酌因素如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商
14 標產生聯想的意圖等綜合判斷。又商標法第30條第1項第11
15 款「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」之規定，
16 旨在防止著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞。蓋傳統
17 混淆之虞理論的範圍，雖已擴大至包括與在先商標有贊助關
18 係、從屬關係或聯繫關係之聯想，惟對系爭商標之註冊，雖
19 不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，但有可能減損著名商
20 標本身識別性或信譽之情形。是商標淡化保護係用來解決在
21 傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標
22 本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此，當二商標之商
23 品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者
24 不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商
25 標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此
26 即為商標淡化保護所要解決的問題。經查，據爭商標所表彰
27 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
28 名之程度，但未達我國一般消費者均普遍知悉之高度知名之
29 程度，系爭商標與據爭商標近似程度極低，相同之「VALENT
30 INO」外文已為多數人註冊為商標之一部，系爭商標之申請
31 人為善意，乃原審依法認定之事實，則本院依原審上開確定

01 之事實，參照前揭有無減損著名商標之識別性或信譽之虞審
02 酌因素，系爭商標之註冊仍無減損據爭商標識別性或信譽之
03 虞。原審謂二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類
04 似程度係判斷有無減損識別性之虞之重要因素，系爭商標指
05 定使用之商品與據爭商標所著名之商品類別相距甚遠、毫無
06 關聯，二者具有明顯之市場區隔，消費者可輕易區辨二者表
07 彰之商品乃不同來源，是系爭商標與據爭商標併存，不會造
08 成據爭商標之識別性或信譽受到淡化或減損之判斷，顯然混
09 淆了商標淡化與商標混淆誤認之虞之適用，與商標淡化保護
10 會跨越保護到營業利益衝突不明顯市場之論理不符，此部分
11 理由雖有未洽，然認定系爭商標之註冊並無商標法第30條第
12 1項第11款後段規定適用一節，尚無不合。上訴意旨執以指
13 摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。又原判決並未認定商
14 標法第30條第1項第11款後段適用之前提，須該商標著名程
15 度達於一般消費者所知悉，上訴意旨以此指摘原判決有不適
16 用法規或適用不當之違背法令，自有誤會，亦無可取。

17 (五)綜上所述，原審駁回上訴人之訴，核無違誤，上訴論旨，仍
18 執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予
19 駁回。

20 六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
21 條及行政訴訟法第255條第2項、第98條第1項前段，判決如
22 主文。

23 中 華 民 國 112 年 4 月 10 日

24 最高行政法院第四庭

25 審判長法官 陳 國 成

26 法官 王 碧 芳

27 法官 簡 慧 娟

28 法官 蔡 紹 良

29 法官 蔡 如 琪

30 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

01 中 華 民 國 112 年 4 月 10 日
02 書記官 林 郁 芳