最　高　行　政　法　院　判　決

112年度上字第447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　淺中宏海

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國112年5月24日智慧財產及商業法院111年度行商訴字第22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、訴外人英籍安娜貝拉范倫鐵諾前於民國106年5月2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9類商品，向被上訴人申請註冊，復於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1928948號商標「GIOVANNI VALE

NTINO」（下稱系爭商標，商標圖樣及指定使用商品詳原判決附圖1所示）。嗣上訴人於107年10月23日以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10款、第11款規定，對之提起異議，經被上訴人以110年9月22日中台異字第G01070702號商標異議審定書為「異議不成立」處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明請求撤銷訴願決定及原處分，被上訴人應作成系爭商標應予撤銷之處分。經原審判決駁回，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人所有註冊第358389號、第410686號、第430311號、第429221號、第446037號、第1768410號、第1768407號、第1740344號、第1900061號、第1002218號、第1187385號、第230396號、第1739965號商標（下合稱據爭諸商標）雖為著名商標，惟衡酌系爭商標與據爭諸商標近似程度不高，均具相當識別性，且於我國持續使用該等商標於各類產品/服務多年，二者在我國市場業已併存相當時間，皆為我國相關消費者所熟悉，又據爭諸商標中之外文「VALENTINO」亦經第三人廣泛使用於商標圖樣之一部，排他使用程度非高，參加人申請註冊商標非出於惡意等情，應認系爭商標之註冊並無使相關消費者產生混淆誤認之虞，亦未有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，故無商標法第30條第1項第11款前段、後段規定之適用。又二者指定使用之商品或服務雖有部分相同或類似，然綜合前述判斷因素，系爭商標之註冊亦無商標法第30條第1項第10款規定之適用。被上訴人所為「異議不成立」之原處分，於法並無不合等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院查：

㈠按商標法第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。……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11款前段及後段所稱「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者。是否有該款後段減損著名商標之識別性或信譽之虞，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。商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不可能遭受減損。又商標法第30條第1項第11款前段與同條項第10款規定均在規範「混淆誤認之虞」，其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，因此關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，均可援用之。而判斷商標是否近似，應總括商標整體，就其外觀、讀音、觀念加以觀察，並非某一部分相同或近似，即構成高度近似商標。

㈡經查，系爭商標106年5月2日申請註冊時，據爭諸商標雖為著名商標，然據爭諸商標除部分僅由外文「VALENTINO」組成外，其餘尚有結合「V」設計圖樣，或另結合外文「GARAVANI」與「V」設計圖樣，而系爭商標為由一綠色長方形底圖內置自左至右之墨色外文「GIOVANNI」與「VALENTINO」，且無任何圖樣，整體外觀呈現給消費者之寓目印象，與未有任何顏色底圖單純外文「VALENTINO」、「VALENTINO GARAVANI」或再結合「V」設計圖樣之據爭諸商標，顯有不同，是二者雖因同有外文「VALENTINO」而構成近似之商標，然近似程度並不高。系爭商標與據爭諸商標各具相當識別性，惟據爭諸商標之外文「VALENTINO」作為商標或商標之一部分於我國獲准註冊且目前有效存在者，尚有註冊第246331號、

第541007號、第548543號、第876822號商標等，而經他人廣泛使用於不同之商品/服務，則該商標排他使用之程度非高，其識別性或信譽遭受減損之可能較微。參加人自90多年間起申請註冊而取得相同或近似（無綠底）於系爭商標圖樣，迭經被上訴人及法院多次認定該等商標圖樣之註冊，與上訴人「VALENTINO」諸商標相較，並無使相關消費者產生混淆誤認之虞。參加人持續於我國市場上使用相同或近似於系爭商標圖樣於銷售商品上，則系爭商標與據爭諸商標所呈現之商標圖樣既已併存於我國市場上長達10多年，相關消費者應更加認識系爭商標所顯示「GIOVANNI VALENTINO」來源之識別，堪認二者商標圖樣均為我國消費者所熟悉且可為區辨。系爭商標之構圖意匠與據爭諸商標印象截然不同，又系爭商標之圖樣、指定商品類別之部分商品內容與前經爭訟程序的註冊第1154031號、第1154174號、第1141358號商標相同，迄未有司法機關變更見解認定系爭商標之「GIOVANNI VALENTINO」圖樣與上訴人「VALENTINO」商標圖樣有致消費者混淆誤認之虞，則參加人在上開商標圖樣併存10多年後，延續相同之「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣申請註冊系爭商標，實無從認定其係出於惡意而為之。衡酌上情，應認系爭商標之註冊並無使相關消費者產生與據爭諸商標混淆誤認之虞，亦未有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞，故無商標法第30條第1項第11款前段、後段規定之適用。又系爭商標與據爭諸商標指定使用之商品或服務有部分相同或類似，復綜合前述判斷有無致相關消費者混淆誤認之虞之因素，應認系爭商標之註冊亦不致使相關消費者誤認二商標商品為來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用等情，業據原審依調查證據之辯論結果，詳述得心證之理由，並就上訴人主張依本院110年度上字第564號判決可認本件二者商標高度近似、系爭商標106年5月2日始申請註冊不可能與據爭諸商標

併存多年、參加人不斷抄襲其他著名商標、實際使用「GIOVANNI VALENTINO」商標圖樣時惡意變換使用、參加人短期內申請眾多「GIOVANNI VALENTINO」商標顯在淡化據爭諸商標識別性等節，予以指駁甚明，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，原審據以駁回上訴人之訴，揆諸首揭規定及說明，即無不合。上訴意旨主張原判決一方面認定「VALENTINO」係著名商標，一方面又否定其排他特性，理由矛盾；本院110年度上字第564號判決可援引為本件判斷論據，原審之認定與本院該判決全然不同；系爭商標甫經註冊上訴人即提起本件異議，不可能與據爭諸商標有併存之事實，原審以另案商標圖樣作為併存依據違反商標個案審查原則；參加人實際使用之圖樣與系爭商標不具同一性，應認其未實際使用系爭商標，且有變換使用，參加人未舉證該變換使用非其所為或授權他人使用，原審舉證責任分配錯誤；參加人多次仿襲許多著名商標，於爭訟期間大量註冊系爭商標圖樣於各類別，顯有仿襲意圖云云，核係就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項，及其他與判決基礎無涉之理由，執以主張原判決有適用法規不當及不備理由、理由矛盾之違法，非為可採。

㈢綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、結論：本件上訴為無理由。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　19　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　陳　國　成

法官　王　碧　芳

法官　簡　慧　娟

法官　陳　文　燦

法官　蔡　如　琪

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　10　　月　　19　　日

書記官　林　郁　芳