智慧財產法院行政判決

108年度行商更(一)字第1號

原　　告　優尼士國際股份有限公司
代　表　人　沈宏海（董事長）
訴訟代理人　楊敏玲律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　孫重銘
參　加　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

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國106 年9 月7 日經訴字第10606310280 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院於107 年7 月19日以106 年度行商訴字第152 號行政裁定駁回，原告不服，提起抗告，嗣經最高行政法院於107 年12月27日以107 年度裁字第2169號裁定廢棄本院裁定，發回本院更為審理，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

（一）按訴願決定後，為訴訟標的之法律關係移轉於第三人者，得由受移轉人提起撤銷訴訟。行政訴訟法第110 條第5 項定有明文。核其立法意旨，訴訟標的法律關係之受讓人，

實質上為行政處分所涉權利或利益之人，其雖於訴願決定後，始受讓訴訟標的之法律關係，惟其屬實質上行政處分所涉權利或利益之人，自應許其擔任原告身分，提起行政訴訟。準此，為訴訟標的法律關係於訴願程序中，已移轉於第三人者，受讓人固得依訴願法第88條規定，向訴願機關申請承受訴願，惟其未向訴願機關申請承受訴願，致訴願決定書仍列載原權利人為當事人，然此時訴訟標的之法律關係已移轉予受讓人，受讓人實質上為行政處分所涉權利或利益之人，依舉輕以明重之法理，受讓人為原告提起行政訴訟，應認合法。

（二）本件註冊第00000000 號商標（下稱：系爭商標，見附圖1）之原權利人為英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司（下稱：英商佛羅倫斯公司），其於訴願程序中之民國106 年5 月12日與原告訂立商標移轉合約書，將系爭商標權移轉予原告，嗣於同年9 月28日申請商標移轉登記，並經被告於107 年7 月1 日公告移轉登記在案，此有商標移轉合約書、被告107 年6 月1 日（107 ）智商00235 字00000000000 號函各1 件在卷可稽（見本院106 年度行商訴字第152 號卷1 「下稱：前審卷1 」第36-38 、100-100 頁背面）。雖原告未向訴願機關申請承受訴願，訴願決定仍列載英商佛羅倫斯公司為訴願人，惟原告既為系爭商標之權利受讓人，實質上亦為行政處分所涉權利或利益之人，揆諸前開說明，原告以自己名義提起本件訴訟，尚無不合，合先敘明。

二、事實概要：

（一）原告之前手英商佛羅倫斯公司於80年9 月2 日以「GV Sty

lised 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第40類之衣服商品，向被告之前身中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局「下稱：智慧局」）申請註冊，經被告審查，准列為系爭商標，權利期間至91年2 月28日止。又英商佛羅倫斯公司於91年1 月28日申請延展系爭商標之註冊，經被告實質審查，核准延展至101 年2 月29日止（期滿後復延展至111 年2 月28日），並於92年1 月1 日公告准予延展註冊。嗣參加人於100年3 月30日以系爭商標之延展註冊，有違延展註冊時商標法第37條第7 款及申請評定時商標法第23條第1 項第12款規定申請評定。案經被告審查，以本件申請評定時已逾現行商標法第58條第1 項之5 年除斥期間，以103 年4 月29日中台評字第H00000000 號評定書為「評定駁回」之處分（下稱：第1 次處分）。參加人不服，提起訴願，經經濟部以104 年1 月5 日經訴字第10306130030 號為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分」之訴願決定（下稱：第1次決定）。英商佛羅倫斯公司不服，提起行政訴訟，案經本院104 年度行商訴字第25號行政判決（下稱：前案本院判決）駁回起訴，英商佛羅倫斯公司不服，提起上訴，復經最高行政法院105 年度判字第489 號判決駁回其上訴確定（下稱：前案確定判決）。

（二）被告依第1 次決定意旨重為審查，認為系爭商標之延展註冊有延展註冊時商標法第37條第7 款與現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，以106 年5 月24日中台評字第H00000000 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，英商佛羅倫斯公司不服，提起訴願，經經濟部以106

年9 月7 日經訴字第10606310280 號為訴願駁回之決定，英商佛羅倫斯公司不服，提起行政訴訟，案經本院106 年度行商訴字第152 號裁定（下稱：前審裁定）駁回原告之訴，原告不服，提起抗告，復經最高行政法院107 年度裁字第2169號裁定廢棄原裁定，發回本院更為審理。茲英商佛羅倫斯公司業於訴願程序將系爭商標讓與原告，故原告以系爭商標之受讓人之身分提起本件訴訟。惟本件判決結果，倘認定原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

三、原告主張：（一）商標法第23條第1 項第12款規定（現為商標法第30條第1 項第11款規定）所稱之「惡意」，非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言。Mario Valentino 與參加人前手間之1979年併存協議，該合約書中僅說明「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」併存之關係及如何分類註冊，並未論及系爭商標圖樣，被告以英商佛羅倫斯公司知悉此合約，即推測其為惡意，顯屬速斷。（二）系爭商標（GV Stylised ）係取自Giovanni Valentino之首字母G和V 結合設計而成，G 字母除係其名字外又具有Global（「環球」）之設計意涵，所結合之V 字母是其家族之義大利姓氏Valentino ，整體外觀、讀音及觀念皆與據爭商標（V Logo，見附圖2 ）迥然有別且大異其趣。又本院98年度行商訴更（一）字第1 號判決，亦認定兩造商標均為著名商標，併存甚久，無混淆誤認之虞，且參加人對英商佛羅倫斯公司在義大利所提訴訟，業經西元2014年12月17日義大利最高上訴

法院以第3118 /15號終局判決，確認二商標並不近似亦無不公平競爭，且無混淆誤認情事發生。（三）參加人另一V Logo（見附圖3 ）之註冊商標，其申請註冊日為89年12月20日，晚於系爭商標申請註冊日80年9 月2 日，參加人才是惡意抄襲系爭商標之構圖設計等語。求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

四、被告抗辯：（一）參加人於100 年3 月30日申請評定時，距系爭商標延展註冊公告日（92年1 月1 日）已滿5 年，且係92年11月28日修正之商標法後所提起之商標評定案，其得否排除修正前商標法第51條及商標法第58條所定申請評定之5年除斥期間規定，端視系爭商標之延展註冊是否「有商標法第30條第1 項第11款（修正前商標法第23條第1 項第12款）規定之情形」及商標權人是否「係屬惡意」而定。然而，系爭商標之註冊，有延展註冊時商標法第37條第7 款及商標法第30條第1 項第11款規定情形，且系爭商標之申請延展註冊係屬惡意，參加人自得對系爭商標申請評定，此情業經第1次決定、前案本院判決及前案確定判決認定在案。（二）原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino曾參與家族事業，從事服裝設計，對競爭同業的商標有較高注意程度，對其父親與參加人前手間之長期商標爭議及據爭商標之存在難謂不知，其以高度近似於據爭商標之GV設計圖作為系爭商標申請註冊，並延展註冊於具高度關聯性之內衣、睡衣、運動裝等商品，即有致相關公眾產生混淆誤認之虞。是原告前手英商佛羅倫斯公司有意圖獲取不正利益惡意申請系爭商標延展註冊，兩造商標復無併存市場之事實，本案又無其他新事證得為與第1 次決定意旨不同之認定，則系爭商標

之註冊，應依延展註冊時商標法第37條第7 款及商標法第30條第1 項第11款規定予以撤銷等語，資為抗辯。求為判決：駁回原告之訴。

五、參加人則以：（一）據爭商標係義大利著名設計師Valentino Garavani先生所首創使用於其所設計的衣服類商品之商標，並於系爭商標註冊前已成為著名商標。原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino係案外人Mario Valentino 之子，Mario Valentino 係Mario Valentino S .P .A .之創始者，Mario Valentino S .P .A . 與參加人及其前手Valentino Couture S .A .長期存在商標爭議，為終止商標爭端，雙方於西元1979年簽訂併存協議，合約中規定：Mario Valentino S .P .A . 公司使用Valentino 時，必須將「Mario Valentino 」整體一起使用，如果要單獨使用「VALENTINO 」，則只能使用鞋子以及其他皮革製品。又英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino於其父親生前一直都在Mario Valentino S .P .A . 位居高職，不僅知悉雙方長期商標戰爭後簽署之合約，更應遵守該合約之規範，其自行創設公司後，竟然變本加厲申請註冊與參加人所有之據爭商標更為近似之系爭商標，英商佛羅倫斯公司申請系爭商標主觀上係惡意自屬當然。（二）系爭商標係由外文「V 」及橢圓形「G 」所組成，外文「V 」置於「G 」中間明顯位置，而「G 」又設計成類似據爭商標之橢圓形形狀而包覆著「V 」，兩商標異時異地隔離觀察均給予相關公眾「V 置於橢圓形圖內」之印象，在無二商標可資詳細對照比較之情形下，以殘存於腦海中之印象，極易將系爭商標與據爭商標產生混淆誤認。況且二商標所使用之商品均為衣服，更易造成

消費者混淆誤認兩商標相同之印象，則系爭商標之註冊使用自會造成相關公眾就其所表彰商品之來源誤認與據爭商標之產製主體相同或兩者間具關係企業、授權關係、或加盟關係而生混淆誤認之虞。（三）系爭商標與據爭商標高度近似，指定商品相同或類似，而據爭商標又為著名商標，英商佛羅倫斯公司係惡意抄襲據爭商標，依系爭商標延展註冊當時商標法第37條第7 款以及現行商標法第30條第1 項第11款之規定，系爭商標自有致相關消費者混淆誤認其所表彰之商品為參加人所產製之系列商品，或兩商標所表彰之商品具有授權關係或贊助關係，而生誤認之情事，自應撤銷系爭商標之註冊等語，資為抗辯。求為判決：駁回原告之訴。

六、得心證之理由：

（一）法律適用基準：

1.按商標法100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理，但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，現行商標法第106 條第1 項定有明文。就商標法92年11月28日修正施行前之商標延展註冊以觀，性質屬於更新註冊，對於商標延展註冊之申請，採實體審查制度，就商標「延展註冊」申請評定者，其有無違法事由，應以延展註冊時之法律及事實狀態，為其判斷依據（最高行政法院89年度判字第3066號、93年度判字第913 號、103 年度判字第252 號、105 年度判字第490 號判決意旨參照）。

2.查系爭商標於91年1 月28日申請延展註冊，嗣經被告於

91年12月16日核准延展註冊之事實，有延展註冊申請書、被告（91）智商0321字第910101475 號函各1 件在卷可參（見審定卷第8 、31頁）。參加人於100 年3 月30日以系爭商標之延展註冊，違反延展註冊時即91年5 月29日修正公布商標法（下稱：91年商標法）規定申請評定（見評定卷第17頁），被告於106 年5 月24日作成原處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，而系爭商標延展註冊時是否有應予撤銷之事由，所涉91年商標法第37條第7 款規定，業經修正為105 年11月30日修正公布，同年12月15日施行之現行商標法第30條第1 項第11款規定，而修正前、後之規定內容實質並無變更，且於註冊時及修正施行後之規定均為違法事由。故本件關於系爭商標是否應予撤銷註冊，應依系爭商標延展註冊時之91年商標法及現行商標法之規定併為判斷。

（二）本件爭點：

上開二、事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有商標評定審定書、訴願決定書各1 件在卷可稽（見前審卷1 第10-18 、19-29 頁），堪認為真正。本件爭點，即為系爭商標之延展註冊，有無91年商標法第37條第7 款、現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，及商標法第58條第2 項所定「違反第30條第1 項第11款規定之情形係屬惡意者」之情形（見本院卷第259 頁）？

（三）本件訴訟並無爭點效之適用：

按行政訴訟法第213 條規定：「訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力。」故訴訟標的於確定終局判決中

經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。確定判決之既判力，以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力，但法院於判決理由，就訴訟標的以外當事人之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，對此重要爭點之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點法律關係，皆不得作相反之判斷或主張，始符訴訟法上之誠信原則。此即學說上所謂之爭點效。惟即令可適用爭點效理論，亦以前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等情，始足當之（最高行政法院107 年度判字第631 號判決意旨參照）。查前案本院判決、前案確定判決與本件訴訟之重要爭點法律關係，固均為系爭商標延展註冊有無違反延展註冊時商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定？有無現行商標法第58條第2 項「違反第30條第1 項第11款規定之情形，係屬惡意者」之情形？然而，前案訴訟當事人之被告為經濟部，本件訴訟當事人之被告為智慧局，已如前述，是前後兩訴訟當事人並非同一，揆諸前開判決意旨，本件訴訟就前開重要爭點法律關係，即無爭點效理論之適用，是以，本院仍應就前開重要爭點法律關係為實質判斷，先予敘明。

（四）系爭商標之註冊，違反91年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定：

1.據爭商標於系爭商標91年1 月28日申請延展註冊時，在

服裝類商品為「相關」消費者知悉之著名商標：

⑴按商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限，91年商標法第37條第7 款定有明文。又商標有下列情形之一，不得註冊：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。現行商標法第30條第1 項第11款、亦定有明文。查92年5 月28日商標法修正時，將原第37條規定移列至第23條規定，並將原條文第7 款內容移列至第12款內容，復於100 年6 月29日修正時，將該第23條規定移列至第30條規定，並將第23條第1 項第12款內容原文移列至第30條第11款內容，惟究上開修正，實質上並未變更以「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」作為不得註冊之事由。

⑵按91年商標法第37條第7 款及現行商標法第30條第1項第11款所稱「著名」，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，88年9 月15日修正發布之商標法施行細則第31條第1 項及現行商標法施行細則第31條均定有明文。著名商標之認定時點，不論修正前後之商標法均明定以申請時為準，則於本件情形，據爭商標是否著名，應以系爭商標「延展註冊時」作為判斷基準，已如前述。至著名之區域，

係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。再者，現行商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普遍認知者，實務從未限縮或擴張現行商標法第30條第1 項第11款前段所規定著名商標相關消費者之範圍，至於現行商標法第30條第1 項第11款後段淡化規定，因超過商標本質混淆誤認之虞的保護，所以應提高被保護商標之著名性，應為一般消費者（最高行政法院107 年度判字第446 號判決意旨參照）。

⑶參加人主張：參加人於西元1979年即在義大利提出據爭商標申請，已於世界各國取得註冊，系爭商標於80年9 月2 日在我國申請創設註冊前，據爭商標在我國即陸續獲准含有據爭商標圖樣之商標，並陸續申請註冊近百個商標，迄今仍有效存在；據爭商標為義大利名設計師Valentino Garavani設計之商標，Valentino Garavani設計之商品頗受全球各地名流人士如奧戴麗赫本、蘇菲亞羅蘭、珍芳達等之喜愛，為報章雜誌廣泛報導，且據爭商標商品除於世界各大城市有直屬商店或經銷商銷售、於著名雜誌刊登廣告外，亦持續進口我國市場於各大百貨公司及名品商店陳列銷售，據爭商標於系爭商標申請延展註冊時為著名商標等情（見本院卷第67-68 頁），業據其提出下列證據為憑：①據爭商標自西元1979年即於義大利提出商標申請資料、②在我國註冊資料、③西元1979年至1998年間

據爭商標於世界各大報紙與雜誌刊登之廣告及封面資料、④西元2000年Time雜誌介紹Valentino Garavani之報導、⑤臺北高等行政法院90年度訴字第6296號、93年度訴字第412 號等判決、智慧局中台異字第G00000000 、G00000000 、G00000000 、G00000000 、G00000000 號、中台評字第H00000000 號等商標異議審定及評定書，均認定據爭商標係著名商標（見評定卷參加人所提證1-2 、8-10號，證據外放袋）。職是，據爭商標於系爭商標91年1 月28日申請延展註冊時，其所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度一節，應堪認定。

2.系爭商標近似於著名之據爭商標，有致相關公眾混淆誤認之虞：

⑴按商標法第30條第1 項第11款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……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。……」所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關公眾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，亦即商標予人之印象可能致使相關公眾混淆誤認不同來源之商品或服務為同一來源，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。而判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混

淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻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（最高行政法院107 年度判字第472 號判決意旨參照）。

⑵系爭商標係由鏤空之外文大寫字母「G 」包圍外文大寫字母「V 」所構成之「GV」設計圖，據爭商標則由左粗右細之英文字母V 外環以橢圓形線條連接呈現上方開口之V 字設計圖所組成，二商標相較，外觀上予消費者之寓目印象皆為以外文大寫字母「V 」為中心結合構圖意匠相彷彿之環狀線條，而構成整體商標意匠，再者，二者主要識別部分，均為外文大寫字母「V 」，視覺感受繁簡差異性不大，外觀予人寓目印象相近，且相關消費者如遇有文字之商標圖樣，多以唸讀為主要識別，二商標主要識別之外文大寫字母「V 」亦為消費者所熟習之文字而可輕易唸讀，在讀音上亦均相彷彿，是二商標之外觀、構圖意匠、讀音均屬相似，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，整體商標圖樣顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，故系爭商標與據爭商標應為高度近似商標。

⑶系爭商標指定使用於「內衣、睡衣、胸罩、束褲、浴袍、罩杯、紙褲、汗衫、衛生衣褲、泳裝、背心、毛衣、襯衫、T恤、活動衣領、衣服領袖、西服、童裝、套裝、洋裝、禮服、雪衣、孕婦裝、青年裝、嬰兒服、羽毛衣、休閒服裝、軍警制服、舞蹈服裝、韻律

服裝、大衣、雨衣、運動裝。」等衣服類商品，而據爭商標係著名於衣服類相關商品，二者商標所使用之商品，應屬具有同一或高度類似之關聯性。

⑷系爭商標係以外文大寫字母「V」為中心，並各自外文大寫字母「G」包圍之設計圖形、圓形外環之設計圖形予以個別圖形化設計，同樣結合不同之文字、圖形等構圖作為商標圖樣，有其獨創性，且與所指定商品不具關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，具有相當識別性。又據爭商標係以外文大寫字母「V」為中心，並結合橢圓形設計圖形構成，雖外文字母「V」為消費者所熟悉之字彙，然據爭商標設計係結合文字、圖形等構圖作為商標圖樣，使消費者注意力即易為外文大寫字母「V」與結合橢圓形線條予以個別圖形化設計之整體圖案及文字所吸引，此並可連結圖案與文字之意涵，而凸顯參加人之服務特性與品牌意念，則據爭商標之設計，以此為品牌形象具有視覺上美感並使人留下深刻印象，極富設計意匠，故為創意性商標，且與所使用商品不具關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識，自亦具有相當識別性。

⑸綜上，本院審酌系爭商標申請延展註冊時，據爭商標已為相關消費者所普遍知悉而為著名之商標，二商標為高度近似商標、二商標使用之商品間復具同一或高度類似之關聯性、據爭商標具有高度識別性，且系爭商標之延展申請非屬善意（詳如下述（五））等因素綜合判斷，系爭商標之延展註冊，應有致相關公眾誤

認二商標之商品為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。則系爭商標之延展註冊，已違反91年商標法第37條第7款及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定。

（五）系爭商標於90年11月15日申請延展註冊，係屬惡意：

1.按現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文第23條第1 項第12款且係惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護智慧財產權巴黎公約第6條之1 第3 項，不應受有期間之保護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」而依巴黎公約第6 條之2 ⑶評釋⑴之說明：「一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為『惡意』。」。準此，現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益之意圖始足當之（最高行政法院102年度判字第130 號判決、105 年度判字第490 號判決意旨參照）。

2.查參加人申請評定日為100 年3 月30日，距系爭商標核准延展之公告日92年1 月1 日已逾5 年期限，是參加人提起本件評定，以系爭商標之註冊屬惡意為必要。又系爭商標申請延展註冊前，參加人之前手荷蘭商法倫提諾環球公司即對原告前手英商佛羅倫斯公司計6 件「Giovanni Valentino及圖」（GV圖樣部分與本件系爭商標相

同，參附圖4 ）商標，提起商標異議案件，案經被告審查後認GV圖樣有違反異議審定時商標法第37條第7 款（相當於現行商標法第30條第1 項第11款）規定為撤銷之審定一事，亦有被告89年10月16日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號商標、89年11月17日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號商標、89年11月17日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號商標、90年9 月25日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號商標、90年10月3 日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號商標、90年10月17日中台異字第G00000000 號對於註冊第00000000號之審定書影本各1 份在卷可查（見評定卷參加人所提證10號，證據外放袋）。參諸上開審定書所撤銷原告之前手英商佛羅倫斯公司所註冊如附圖4 所示GV圖樣之商標，係由與系爭商標相同之GV圖樣及外文Giovanni Valentino上下排列組合而成，該GV圖樣位於商標整體之中央醒目位置，外文部分位於下方較不明顯，該與系爭商標相同之GV圖樣屬消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分，則於原告之前手英商佛羅倫斯公司申請系爭商標延展註冊時，經由前揭多件商標經認定據爭商標為著名商標、前揭商標有致混淆誤認之虞而遭撤銷審定之事實，當已知悉系爭商標圖樣近似於著名之據爭商標而有混淆誤認之虞的情形，竟仍申請延展註冊，難謂出於善意，自有藉此獲取不正競爭利益之意圖。

3.再者，原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino係Mario Valentino 之子，Mario Valentino

係Mario Valentino S .P .A . 之創始者，Giovanni Valentino並於1988年6 月13日成為Mario Valentino S.P .A .公司之董事長，而Mario Valentino 為終止與The Valentno Companies間之商標爭端，西元1979年與包括法商Valentino Couture S .A .、美商Valentino Couture Inc . 、荷蘭商Valentino Couture B .V .、荷蘭商Globelegance B .V . 等公司簽訂併存協議，合約中規定：Mario Valentino 使用Valentino 時，必須將「Mario Valentino 」整體一起使用（參合約第19條），如果要單獨使用「VALENTINO 」，則只能使用鞋子以及其他皮革製品（參合約第3 、6 條），此亦有參加人所出之併存協議合約影本1 份在卷可佐（見評定卷參加人所提證21號，證據外放袋）。準此，原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino既曾參與家族事業，並至少於1988年擔任Mario Valentino S .P .A . 公司董事長時即知悉據爭商標之存在，且知悉Mario Valentino S .P .A . 公司曾與參加人前手荷蘭商法倫提諾環球公司長期存在商標爭議，卻仍以其創辦之英商佛羅倫斯公司申請近似於據爭商標之系爭商標，況於申請系爭商標延展註冊時，經由前揭多件商標爭議案，業經被告認定據爭商標為著名商標、前揭商標有致混淆誤認之虞而遭撤銷審定之事實，當已知悉系爭商標因高度近似於著名之據爭商標而有致相關公眾混淆誤認之虞，竟仍申請系爭商標之延展註冊，洵有獲取著名據爭商標不正利益之意圖，堪認原告前手英商佛羅倫斯公司係基於惡意而申請系爭商標延展註冊之事實。

4.綜上，原告前手英商佛羅倫斯公司於系爭商標申請延展註冊時應已知悉據爭商標存在及雙方之商標爭議，又因前揭商標爭議事件，雙方多方纏訟，原告已知悉據爭商標係著名商標，且知其因近似據爭商標而有混淆誤認之虞遭撤銷如附圖4 所示商標，其主要部分之GV圖樣與系爭商標相同，竟仍申請系爭商標之延展註冊，洵有獲取著名據爭商標不正利益之意圖，堪認英商佛羅倫斯公司係基於惡意而申請系爭商標延展註冊。是以，系爭商標於91年1 月28日申請延展註冊既屬惡意，依現行商標法第58條第2 項規定，參加人申請評定，即不受同條第1項5 年除斥期間之限制，亦堪認定。

（六）原告主張之論駁：

1.原告主張：商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，當非僅指單純之知悉，而應指申請人有「仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖」者而言；1979年併存協議中僅說明「Mario Valentino 」、「MV」、「Valentino 」及「V 」併存之關係及如何分類註冊，並未論及「GV Stylised 」系爭商標圖樣，故被告以原告知悉此合約，即大膽推測原告為惡意，顯屬速斷云云（見本院卷第121 頁）。然查，前揭併存協議之存否，係作為佐證原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino就據爭商標之存在及商標爭議情況是否知情，雖當時之併存協議並未涉及系爭商標圖樣，然仍可認定英商佛羅倫斯公司係在知悉系爭商標相同之GV圖樣前與據爭商標已存在爭議前提下，而為系爭商標之申請，又據爭商標乃屬著名商標，已如前述，則原告主張系爭商標之

註冊非為獲取不正競爭之利益云云，尚無可取。

2.原告主張：參加人在義大利對英商佛羅倫斯公司所提訴訟，業經義大利最高上訴法院終局判決，確認二商標並不近似亦無不公平競爭，且無混淆誤認情事發生云云（見本院卷第117 頁）。惟查，各國對於商標之保護均採屬地主義，各國國情不同，商標法制及審查基準存有差異，相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，又我國與義大利語系不同，對於外文商標是否具有識別性感受程度與義大利並不相同等情，則義大利法院之個案判決結果，尚難執為拘束本件判斷之論據。

3.原告主張：本院98年度行商訴更（一）字第1 號判決，亦認定二商標均為著名商標且併存甚久，無混淆誤認之虞云云（見本院卷第115 頁）。惟查，本院98年度行商更（一）字第1 號判決之被異議商標為據爭商標，該判決係就消費者對於據爭商標較為熟悉，對系爭商標較不熟悉，消費者不會誤認據爭商標表彰之商品來源或產製主體之認定，並非認系爭商標較為消費者所熟悉，而就系爭商標商品是否有致消費者混淆誤認為據爭商標商品而為審認，且本院98年度行商訴更（一）字第1 號判決之原告、參加人，則為本件之參加人、原告，二案之情節及判斷標準亦有不同，原告率將個案情節不同之案例據為比附援引，尚無可採。

4.原告主張：參加人另一種線條較橢圓之商標（見附圖3）的最早申請註冊日為89年12月20日，晚於系爭商標申請註冊日，參加人係惡意抄襲系爭商標之構圖意匠云云

（見本院卷第115-117 頁）。然查，本件據爭商標圖樣核與原告上開所指之商標圖樣（見附圖3 ）並非相同，此有卷附參加人100 年3 月30日評定申請書1 份在卷可查（見評定卷第18頁），是原告上開所指，亦核與本件商標評定案之判斷無涉。

七、綜上所述，系爭商標於91年1 月28日申請延展註冊既屬惡意，依現行商標法第58條第2 項規定，參加人申請評定，即不受同條第1 項5 年除斥期間之限制，而系爭商標之延展註冊，違反91年商標法第37條第7 款規定及現行商標法第30條第1 項第11款規定，則被告依第1 次決定意旨，重為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請判命如聲明所示，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　14　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　黃珮茹

法　官　張銘晃

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決

送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業

	務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　14　　日

書記官　葉倩如