智慧財產法院行政判決

108年度行商更(一)字第2號

原　　告　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　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
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　兼送達代收人

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10606309590號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並為106年度行商訴字第151號行政裁定，原告不服，提起抗告，經最高行政法院107年度裁字第2168號行政裁定廢棄發回本院，本院更為判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

一、最高行政法院105年度判字第490號行政判決駁回上訴確定：

原告之前手英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司（下稱英商佛羅倫斯公司），前於民國80年9月2日以「GV Stylised」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定第41類「

靴、鞋」商品，向原處分機關之前身經濟部中央標準局申請註冊，中央標準局於88年1月26日改制為被告，經中央標準局審查，准列為註冊第553019號商標（下稱系爭商標），如附圖1所示，權利期間至91年2月28日止。英商佛羅倫斯公司嗣於90年11月15日申請系爭商標之延展註冊，經被告實質審查，核准延展註冊至101年2月29日止，期滿後復延展註冊至111年2月28日止，並於91年11月1日核准公告延展註冊。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款及當時商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定，據以評定商標，如附圖2所示。被告審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第106條第1項規定，商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定，均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款，業經修正為現行商標法第30條第1項第11款規定。案經被告審查，以本件申請評定時已逾申請評定之5年除斥期間，以103年5月27日中台評字第1000113號商標評定書，作成評定駁回之處分。參加人不服處分，前由經濟部以104年1月5日經訴字第10306129980號訴願決定將原處分撤銷，應由被告另為適法之處分。英商佛羅倫斯公司不服訴願，提起行政訴訟，訴之聲明為請求撤銷訴願決定，先經本院以105年1月8日104年度行商訴字第22號行政判決駁回英商佛羅倫斯公司之訴（下稱前案判決）。英商佛羅倫斯公司不服提起上訴，經最高行政法院以105年9月22日105年度判字第490號行政判決（下稱前案確定判決），駁回其上訴確定在案。

二、最高行政法院107年度裁字第2168號行政裁定廢棄發回：

被告依前開經濟部訴願決定意旨重為審查，認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2月24日中台評字第10040035號商標評定書，作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。英商佛羅倫斯公司不服處分，提起訴願，經濟部嗣以106年9月7日經訴字第10606309590號訴願決定駁回，英商佛羅倫斯公司於訴願期間，將系爭商標讓與原告，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟，經本院106年度行商訴字第151號行政裁定（下稱前案裁定）駁回。原告不服前案裁定，提起抗告，經最高行政法院107年度裁字第2168號行政裁定將前案裁定廢棄，發回本院更為審理。因本院前審認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見前審卷第60至63頁）。

貳、原告聲明請求撤銷訴願決定與原處分，並主張略以：

一、系爭商標與據以評定商標圖樣不成立近似：

Mario Valentino於1991年辭世後，英商佛羅倫斯公司創辦人Giovani Valentino基於進一步發揚家族設計風格，決定以自己姓名創設Giovani Valentino品牌，展現最高標準之製作工藝與創新設計商品而聞名於世，系爭商標「GV Stylised」取自Giovani Valentino之首字母G與V結合設計而成，如其父Mario Valentino之1951年MV商標，係取自其姓名首字母設計意匠，其中G字母除係其名字外，亦具有Global之意，為環球之設計意涵，所結合之V字母是其家族之義大利姓氏Valentino，參諸整體外觀、讀音及觀念，均與參加人之據以評定商標單純V設計圖，兩者迥然有別。參諸系爭商

標與據以評定商標圖樣不成立近似，可併存於市場之事實，業經義大利最高法院判決確定在案，益徵兩商標不成立近似。

二、系爭商標與據以評定商標均為著名商標：

(一)前期據以評定商標圖樣為較方形之V字圖形：

據以評定商標「V字圖形」分前後期2種，就前期據以評定商標以觀，如更證1號編號1所示，其線條較方形，其申請註冊日雖早於系爭商標申請日80年9月2日，然經本院98年度行商訴更㈠字第1號行政判決認定系爭商標與據以評定商標均為著名商標，併存時間甚久，相關消費者可辨別系爭商標與據以評定商標，兩者指定商品之來源，而無致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，顯無混淆誤認之虞。

(二)後期據以評定商標圖樣為較橢圓之V字圖形：

就後期據以評定商標而言，其為線條較橢圓之設計，其最早申請註冊日為89年12月20日，均晚於系爭商標申請註冊日80年9月2日，如更證1號編號2與3所示。相較前後期據以評定商標可知，兩商標圖樣雖均有外圍V字母，然線條有差異性大之弧度，前期據以評定商標外圍線條弧度較方形，第2種據以評定商標外圍線條弧度較橢圓，其接近系爭商標弧度，參加人於89年間始完成修改後期據以評定商標，並於89年12月20日提出申請商標，明顯晚於系爭商標申請註冊日。職是，後期據以評定商標有抄襲系爭商標之事實。

三、申請系爭商標註冊為善意：

英商佛羅倫斯公司於評定答辯時所提出Mario Valentino與參加人前手所提出1979年並存協議，因合約書中僅說明「Ma

rio Valentino」、「MV」、「Valentino」及「V」並存之關係及如何分類註冊，並未論及「GV Stylised」系爭商標圖樣，故被告不應以英商佛羅倫斯公司或原告知悉此合約，即推測英商佛羅倫斯公司或原告為惡意申請系爭商標註冊為善意。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、系爭商標評定不受5年除斥期間之限制：

系爭商標之註冊，應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，不受5年除斥期間之限制，參加人自得對系爭商標申請評定。

二、兩商標構成近似商標：

系爭商標由鏤空之英文字母「V」置於「G」字中間，其構成之GV設計圖。而據以評定商標「V (logo)」商標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字設計圖所構成。兩商標相較，予相關消費者之寓目印象，均為以V字母為中心，並被一橢圓形框所包圍之圖形，外觀、構圖意匠極相彷彿，應屬構成近似之商標。

三、據以評定商標為著名商標：

據以評定商標係參加人及其前手首先使用於衣服、冠帽、領帶及皮件等商品之商標，已於世界各國取得註冊，並早自72年間起，在我國陸續獲准註冊多件含有「V (logo)」圖樣之商標。參諸據以評定商標商品，出自義大利名設計師Valentino Garavani之手，其設計產品頗受世界知名人仕所喜愛，已為報章雜誌所廣泛報導，據以評定商標商品除於世界各大城市有直屬商店或經銷商銷售，並以精美型錄與於著名雜誌

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，堪認於系爭商標於90年11月15日申請延展註冊時，據以評定商標所表彰之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。職是，原告以構圖意匠相彷彿之GV設計圖作為商標申請註冊，復指定使用於同一或類似之靴、鞋等商品，客觀上使相關消費者對其所表彰之商品來源或主體，產生混淆誤認之虞。

四、惡意註冊系爭商標：

英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino為訴外人Mario Valentino之子，而Mario Valentino與參加人前手荷蘭商格樂伯根斯公司GLOBELEGANCE B.V.，前於1979年簽訂併存協議，合約提及據以評定商標與「Valentino Garavani」商標，而Giovanni Valentino曾參與家族事業，從事時裝設計，對於競爭同業之商標，具有較高之注意程度，對於其父親Mario Valentino與參加人間，應知悉有長期商標爭議及據以評定商標之存在，其申請高度近似於據以評定商標之系爭商標，並延展註冊時，指定適用於具高度關聯性之鞋子等商品，主觀上應有以獲取不正當競爭利益之意圖，應具惡意之主觀要件。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並主張略以：

一、惡意註冊系爭商標：

(一)參加人簽訂商標並存協議：

參加人之據以評定商標係義大利著名設計師Valentino Garavani先生，首創使用於其所設計衣服類商品之商標，並經參加人廣泛使用而成為著名商標。英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino係Mario Valentino之子，Mario Valen

tino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.在全世界自60間年開始雙方長期存在商標爭議，為終止商標爭端，雙方於68年間簽定並存協議，合約中約定：Mario Valentino S.P.A公司使用Valentino時，必須將「Mario Valentino」整體一起使用，無論正楷體或簽名體均可，姓與名二部分必須使用相同字樣，且大小一致，倘要單獨使用「VALENTINO」，僅能使用鞋子及其他皮革製品等語。

(二)英商佛羅倫斯公司知悉商標並存協議：

英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino於其父親Mario Valentino生前，均在其父之公司Mario Valentino S.P.A位居高職，並於1988年6月13日成為Mario Valentino S.P.A.公司之董事長。Mario Valentino嗣於1991年去世時，由於公司經營不善，Giovanni Valentino離開Mario Valentino S.P.A.，並自創Florence Fashions Trading Co.,並開始使用「Giovanni Valentino」及系爭商標。嗣將兩商標移轉給Florece Fashions(Jersey) Ltd . 繼續使用。由於Giovanni Valentino曾於其父之Mario Valentino S .P .A . 公司之董事長為其父親Mario Valentino ，以MarioValentino S . P .A . 公司代表人名義，而與參加人所簽署之商標合約，自應對公司繼任之董事長有效。Giovanni Valentino知悉雙方長期商標戰爭後而簽署之合約，自應遵守合約之規範。其自行創設公司後，竟申請註冊與參加人所有據以評定商標之近似之系爭商標，足認英商佛羅倫斯公司惡意申請系爭商標。職是，英商佛羅倫斯公司繼續Mario Valentino與參加人之商標大戰，倘使相關消費者誤認其所產製之商品

與參加人有關，或為參加人所產製，就可達搭便車而獲取不法利益，主觀上有抄襲「VALENTINO 」及據以評定商標，以獲取不正當利益之惡意。

二、據以評定商標為著名商標：

據以評定商標係義大利著名設計師Valentino Garavani設計之商品，Valentino Garavani於1959年起，在羅馬從事服飾設計，並於1960年開設第一家服飾沙龍，同年Valentino Garavani於義大利Palazzo Pitti舉行服裝展示秀，旋即獲得世界各大媒體及業界之矚目，而享譽國際。自1960年代起，Valentino Garavani為使全球相關消費者，均能分享其設計之概念與成果，不再侷限於高消費能力族群，而著手於成衣商品之銷售，因Valentino Garavani匠心獨具與品味超群，故其設計之產品，頗受全球名流人仕所喜愛，諸多世界知名人仕，如西班牙皇后、戴安娜王妃、伊麗莎白泰勒、奧戴麗赫本、布魯克雪德絲、賈桂琳甘乃迪歐納西斯、南茜雷根、蘇菲亞羅蘭、珍芳達等人，均係Valentino Garavani設計服飾之愛好者。Valentino Garavani之卓越成就，倍受推崇。其陸續獲頒如後獎項：㈠1967年之Nieman Marcus Fashion Award獎項。㈡1985年之義大利官方Order of Merit獎，表彰其作為領導全球流行服飾設計師25年之成就。㈢1986年義大利總統在羅馬Quirinale皇宮，頒贈Valentino Garavani義大利授予個人最高榮譽之Cavaliere di Gran Croce獎。㈣經美國副總統Dan Quayle及義大利總統之見證，其於1989年獲得NIAF獎。㈤其於2006年，經法國席哈克總統頒贈代表法國官方最高榮耀之法國榮譽軍團勳章，此為義大利人獲得法國最高榮譽之唯一人。簡言之，據以評定商標之商品，早

於系爭商標申請註冊前，已進口臺灣銷售，因品質精緻優良，深受紳士名媛喜愛。

三、兩商標成立高度近似：

系爭商標由外文「V」及橢圓形「G」所組成，外文「V」置於「G」中間明顯位置，而「G」設計成類似據以評定商標之橢圓形形狀而包覆著「V」，兩商標於異時異地隔離觀察，均給予相關公眾「V置於橢圓形圖內」印象，在無兩商標可資詳細對照比較之情形，以殘存於腦海中之印象，極易將系爭商標中圖形之設計與參加人之據以評定商標間，產生混淆誤認。況兩商標所使用之商品均為書包、手提箱袋，易造成相關消費者混淆誤認兩商標相同之印象。系爭商標之註冊使用會造成相關公眾就其所表彰商品之來源，誤認與據以評定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，致生混淆誤認誤購之虞。

四、兩商標指定商品相類似：

系爭商標指定於商標法施行細則第13條舊第41類「靴、鞋」等商品，據以評定商標亦使用於相同類似商品，兩商標指定之商品，不論依被告發布之商品及服務近似檢索參考資料表或依社會一般通念，均屬相同類似商品。

伍、本院得心證之理由：

一、程序事項：

(一)訴訟標的受讓人得提起行政訴訟：

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，依舉輕以明重之理，受讓人為原告提起行政訴訟，應認合法。

(二)原告得以自己名義提起本件訴訟：

按訴願決定作成後至提起行政訴訟前，為訴訟標的之法律關係移轉於第三人時，原權利人及受讓人雖均有獨立提起行政訴訟之訴訟實施權能，惟原權利人起訴，係為受讓人之利益而擔當原告之角色，依行政訴訟法第214條規定，判決之既判力及於受讓人，故原審對原權利人判決後，受讓人提起上訴，得準用行政訴訟法第110條5項規定，其上訴為合法，勿庸依行政訴訟法第110條請求承當訴訟，亦無對造同意與否之議題產生（參照最高行政法院102年度裁字第521號行政裁定）。申言之，訴訟標的之法律關係於起訴前已讓與，由原權利人起訴，原審判決亦列載原權利人為當事人之情形，因受讓人為實質上行政處分所涉權利或利益之人，有獨立實施訴訟之權能，故受讓人於原審判決後提起上訴，其上訴應為合法。查系爭商標之原權利人為英商佛羅倫斯公司，其於訴願程序中之106年6月6日，向被告申請將系爭商標權移轉予原告，此有系爭商標於被告商標資料檢索服務註冊簿及案件歷史資料查詢結果明細可稽（見前審卷第96至97頁）。然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，惟原告為系爭商標之受讓人，實質上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，應屬合法。

(三)本件訴訟不適用一事不再理：

1.判決確定力之範圍：

⑴按原告之訴之訴訟標的，為確定判決或和解之效力所及者，，行政法院應以裁定駁回之。訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力，行政訴訟法第107條第1項第9款與第213條分別定有明文。準此，訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，確定終局判決中有關訴訟標的之判斷，成為規範當事人間法律關係之基準，嗣後當事人不得為與確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與確定判決意旨相反之判斷。倘前後案所爭執之法律關係雖屬相同，然因作成行政處分之機關不同，致訴之聲明所請求撤銷之行政處分不同時，前後案非屬同一訴訟標的，後案訴訟標的不應為前案判決既判力所及。

⑵按人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為決定，或延長訴願決定期間逾2個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。訴願人以外之利害關係人，認為第1項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向行政法院提起撤銷訴訟。原告起訴，應以訴狀表明當事人、起訴之聲明、訴訟標的及其原因事實。行政訴訟法第4條及第105條第1項分別定有明文。所謂撤銷訴訟之訴訟標的，係指起訴聲明所請求撤銷具體處分或訴願決定，該違法行政處分或訴

願決損害其權利或法律上利益，其範圍應以起訴狀所載之原因事實，並經提起訴願部分為準（參照最高行政法院98年度判字第141號、101年度判字第141號行政判決）。準此，撤銷訴訟之目的，在於撤銷變更行政處分，性質為形成訴訟。是原告起訴主張行政處分違法與處分損害其權利或法律上之利益，據此提起撤銷訴訟。

2.前案與本件訴訟非同一事件：

所謂一事不再理之原則，係指同一事件已有確定之終局判決者而言。同一事件，必同一當事人就同一法律關係而為同一之請求，倘此三者有一不同，則非同一事件，自不受確定判決之拘束。查參加人於系爭商標延展註冊申請評定，被告為第一次處分時，係以103年5月27日中台評字第1000113號商標評定書，作成評定駁回之行政處分，參加人不服處分，提起訴願，經濟部以104年1月5日經訴字第10306129980號，為原處分撤銷，由被告另為適法之處分之訴願決定，原告之前手英商佛羅倫斯公司，不服訴願而提起訴訟，經本院104年度行商訴字第22號及最高行政105年度判字第490號行政判決確定後，被告為第二次處分，係以106年2月24日中台評字第1040035號商標評定書，作成商標之註冊應予撤銷之處分，原告之前手英商佛羅倫斯公司提起訴願，經濟部以106年9月7日經訴字第10606309590號為訴願駁回之決定，原告遂提起本件訴訟。綜觀前案訴訟與本件訴訟，相較當事人、訴之聲明及訴訟標的如後：⑴前案訴訟之被告為經濟部，訴之聲明為撤銷訴願決定，訴訟標的為起訴聲明所請求撤銷訴願決定，其目的在於維持原處分。⑵本件訴訟之被告為經濟部智慧財產局，訴之聲明為撤銷訴願決定及原處分，訴訟標的為起

訴聲明所請求撤銷訴願決定及原處分。準此，兩案之被告、訴之聲明及訴訟標的，均不相同，前案與本件訴訟非同一事件，是本件訴訟標的非前案確定判決之效力所及，本件訴訟起訴未違反一事不再理原則。

二、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第247至260頁之108年4月19日準備程序筆錄）。

(一)當事人不爭執事項：

原告之前手英商佛羅倫斯公司，前於80年9月2日以「GV Stylised」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定第41類「靴、鞋」商品，向原處分機關前中央標準局申請註冊，中央標準局於88年1月26日改制為被告，經中央標準局審查，准列為系爭商標，權利期間至91年2月28日止。英商佛羅倫斯公司嗣於90年11月15日申請系爭商標之延展註冊，經被告實質審查而核准延展註冊至101年2月29日止，期滿後復延展註冊至111年2月28日止，並於91年11月1日核准公告延展註冊。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款及當時商標法第23條第1項第12款規定，對之申請評定。被告審查期間，適商標法於101年7月1日修正施行，依現行商標法第106條第1項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊

。本件原評定主張之前揭條款，業經修正為現行商標法第30條第1項第11款規定。案經被告審查，以本件申請評定時已逾申請評定之5年除斥期間，前於103年5月27日為評定駁回之處分。參加人不服處分而提起訴願，由經濟部於104年1月5日之訴願決定，將原處分撤銷，命由被告另為適法之處分。原告不服訴願，提起行政訴訟，迭經本院前案判決駁回、最高行政法院前案確定判決駁回其上訴確定在案。準此，被告依前開經濟部訴願決定意旨重為審查，認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，並於106年2月24日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服處分而提起訴願，經濟部嗣於106年9月7日訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟，經本院前案裁定駁回。原告不服前案裁定而提起抗告，經最高行政法院107年度裁字第2168號行政裁定將前案裁定廢棄，發回本院更為審理。

(二)主要爭執事項：

當事人主要爭執，在於系爭商標有無違反91年5月29日修正公布之商標法第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款、第58條第2項規定。申言之：1.系爭商標有無商標法第58條第2項規定，因惡意申請延展系爭商標註冊，不受5年除斥期間限制之情形？本院應審究系爭商標是否有仿襲據以評定商標，以獲取不正競爭利益之意圖？2.系爭商標有無違反91年5月29日修正公布之商標法第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款規定，本院應審究如後要件：⑴據以評定商標是否為著名之商標，為相關消費者所熟悉？⑵據以評定商標與系爭商標間，是否構成近似與其程度？⑶系爭商標有無

致相關公眾混淆誤認之虞？

三、本件商標評定事件之準據法：

(一)延展註冊時之法律及事實狀態為判斷依據：

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。本條係商標法就法規基準時所為之特別規定，以明定主管機關處理跨新舊法之評定案件之法規基準時。所稱本法修正施行後之規定，係指主管機關作成原處分時之商標法（參照最高行政法院103年度判字第252號行政判決）。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（參照最高行政法院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號行政判決）。

(二)依據註冊時之91年商標法及現行商標法：

系爭商標前於90年11月15日申請延展註冊，嗣於91年10月14日核准延展註冊之事實，有系爭商標審定卷資料可稽（見審定卷第1、7至8、27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，被告於103年5月27日為評定駁回之處分。職是，系爭商標之延展，有無應予撤銷註冊之事由，揆諸上開說明，應以系爭商標延展註冊時之

91年商標法及現行商標法為斷。

四、前案判決與前案確定判決對本件當事人之效力：

(一)對本件原告與參加人之效力：

1.既判力之遮斷效：

按訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之人。判決對於經行政法院依第41條及第42條規定，裁定命其參加或許其參加而未為參加者，亦有效力。訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。行政訴訟法第23條、第47條及第213分別定有明文。因訴訟標的之涵義，必須與原因事實相結合，使訴狀所表明請求法院審判之範圍明確。在判斷既判力之客觀範圍時，自應依原告起訴主張之原因事實所特定之訴訟標的法律關係為據，凡屬確定判決同一原因事實所涵攝之法律關係，均應受其既判力之拘束，且不得以確定判決言詞辯論終結前，所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，為與該確定判決意旨相反之主張，法院應以既判事項為基礎處理新訴，以避免當事人就法院據以為判斷訴訟標的之權利或法律關係存否之基礎資料，再次請求法院另行確定或重新評價，避免既判力因而失其意義，禁止發生與既判力發生矛盾，此為既判力之遮斷效。

2.前案判決與前案確定判決所確定事項作為本件判決基礎：

⑴緣前案之原處分，為本件參加人以系爭商標之申請延展註冊，有違延展註冊時商標法第37條第7款與當時商標法第23條第1項第12款規定，對之申請系爭商標評定。經本件被告作成評定駁回之處分，本件參加人不服提起訴願，經濟部認定原告前手英商佛羅倫斯公司之申請延展系爭商標註冊時，具有惡意，作成訴願決定書將原處分撤銷，命被告另為適法之

處分，原告前手不服訴願，以經濟部為被告，向本院提起行政訴訟，本院前案訴訟判決駁回原告之訴，原告前手不服提起上訴，經最高行政法院前案確定判決，駁回原告前手上訴確定在案。本院審究本件原告所提起之訴訟類型為撤銷訴訟，其與原告前手於前案訴訟為原告時，所提起之訴訟類型，同為撤銷訴訟，且前案訴訟已命本件參加人獨立參加被告經濟部之訴訟，並通知本件參加人到庭在案。揆諸前揭規定，前案判決對本件參加人及本件原告均有效力，自應受拘束。

⑵原告不服系爭商標評定成立之審定及經濟部所為訴願駁回之決定，向本院提起之撤銷訴訟，聲明請求撤銷訴願決定與原處分，在未有新事實及法律變動之情形，本院應依前案判決與前案確定判決所確定事項，作為本件判決基礎，原告不得於本件訴訟為與確定判決意旨相反之主張，本院亦不得與確定判決相反之判斷，避免發生歧異之判斷。

(二)禁止歧異之判斷：

訴訟標的雖同一，然裁判確定之法律效果或訴訟標的，為後訴之訴訟標的之先決問題時，審理後訴之法院應受前訴之基礎，作為後訴之判決基準。職是，前案與本件訴訟之被告、訴之聲明及訴訟標的，雖有不同，然原告與參加人應受前案判決之既判力拘束，故本院判斷本件訴訟基礎之原因事實時，應於前案判決與前案確定判決之既判力所及範圍，遵守前訴裁判之存在及其效力，禁止為歧異之判斷。被告亦應受前案判決與前案確定判決之訴訟標的，所認定之原因事實拘束。

五、原告前手英商佛羅倫斯公司惡意申請系爭商標延展註冊：

(一)本院認定惡意申請之基準：

現行商標法第58條所稱商標之註冊，固指創設商標註冊時，惟於註冊商標經主管機關實體審查而延展註冊時，應包括延展註冊時（參照最高行政法院103年度判字第252號、105年度判字第490號行政判決）。現行商標法第58條第2項前於92年5月28日修正公布，當時修正理由第4項意旨，係商標之註冊違反修正條文第23條第1項第12款規定，且惡意取得註冊者，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。依巴黎公約第6條之2(3)評釋(1)說明可知，註冊專用權人或使用人知悉著名標章之存在時，竟意圖以衝突標章之註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定其為惡意者。是現行商標法第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。準此，本院自應審究原告前手英商佛羅倫斯公司之系爭商標是否有仿襲據以評定商標，以獲取不正競爭利益之意圖？惡意申請延展系爭商標註冊，而受5年除斥期間限制之情形（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(二)參加人得申請評定系爭商標：

原告前手英商佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino，為Mario Valentino之子，而Mario Valentino與參加人前手荷蘭商格樂伯根斯公司GLOBELEGANCE B.V.間，曾於1979年簽訂商標併存協議，合約中提及據以評定「V (logo)」商標及「Valentino Garavani」商標。參諸Giovanni Valentino於1988年擔任家族企業董事長，對於競爭同業之商標，衡諸市場交易常情，自具有較高之注意程度。對於其父親Mario

Valentino與參加人長期商標爭議及據以評定商標之存在，應知悉甚詳，其嗣後以其創辦之英商佛羅倫斯公司自行申請高度近似於據以評定商標之系爭「GV Stylised」商標，並延展註冊於具高度關聯性「靴、鞋」商品，主觀上應有獲取不正當競爭利益之意圖，足堪認定具有惡意等事實。經本院前案判決與最高法院前案確定判決，確認英商佛羅倫斯公司主觀上有獲取不正當競爭利益之意圖，其於90年11月15日申請系爭商標延展註冊，基於惡意之主觀要件在案，有該等判決附卷可稽（見評定卷第278至280、284頁）。準此，本件被告之處分與經濟部之訴願決定，認定原告前手於90年11月15日基於惡意而申請系爭商標延展註冊，依現行商標法第58條第2項規定參加人申請評定，不受5年除斥期間之限制，均屬合法正當。

六、兩商標高度近似致相關公眾混淆誤認之虞：

(一)據以評定商標為著名商標：

1.判斷著名商標之因素：

所謂著名商標，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，商標法施行細則第31條定有明文。著名商標之認定，應就個案情況考量足資認定為著名因素如後：⑴相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度；⑵商標或標章使用期間、範圍及地域；⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，暨在商展或展覽會之展示；⑷商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域，而須達足以反映其使用或被認識之程度；⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；

⑹商標或標章之價值；⑺其他足以認定著名商標或標章之因素。原告雖主張據以評定商標為著名商標云云。惟被告與參加人均抗辯稱據以評定商標非為著名商標等語。職是，本院自應審究據以評定商標是否均已廣為我國相關事業或消費者普遍知悉，而成為著名商標，此涉及系爭商標違反商標法第30條第1項第11款之要件之一（參照本院整理當事人爭執事項2）。

2.系爭商標註冊時據以評定商標已為著名商標：

參加人分別於評定、訴願與本院前案訴訟程序中，提出相關新聞及網路資料，證明據以評定商標已廣為我國相關事業或消費者普遍知悉，其為著名商標之事證，詳言之：⑴參加人檢具之商標註冊資料；⑵1979年至1998年據以評定商標於世界各大報紙與雜誌刊登之廣告及封面資料；⑶網際網路上所下載關於據以評定商標商品之報導；⑷Valentino Garavani從事設計工作滿45年之報導等證據資料。可知據以評定商標係參加人及其前手首先使用於衣服、冠帽、領帶、皮件等商品之商標，且據以評定商標商品頗受世界知名人士所喜愛，已為報章雜誌所廣泛報導，並於世界各大城市及我國百貨名品商店或直營門市設點銷售，堪認於系爭商標於90年11月15日申請延展註冊時，據以評定商標所表彰之信譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度等事實。經本院前案判決與最高法院前案確定判決，確認系爭商標註冊時據以評定商標已為著名商標，有該等判決附卷可稽（見評定卷第277、284頁）。準此，本件被告之處分與經濟部之訴願決定，認定系爭商標註冊時據以評定商標已為著名商標，均屬合法正當。

(二)據以評定商標與系爭商標構成高度近似：

1.判斷兩商標近似之因素：

商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞。所謂異時異地隔離觀察，係指兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。因相關消費者於實際消費時，不至於執商標圖樣逐一比對，係憑藉未必清晰完整之印象於不同時間與地點消費，故審查商標圖樣近似與否，應以異時異地隔離觀察為斷。準此，本院應審究系爭商標與據以評定商標是否近似？兩商標之近似程度為何。

2.兩商標圖樣近似性高：

系爭商標由鏤空之英文字母「V」置於「G」字中間所構成之GV設計圖；據以評定商標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字設計圖所構成。兩者相較，予消費者之寓目印象，均為以V字母為中心，並被一橢圓形框所包圍之圖形，外觀、構圖意匠極相彷彿，應屬構成高度近似之商標等事實。經本院前案判決與最高法院前案確定判決，確認據以評定商標與系爭商標構成高度近似有該等判決附卷可稽（見評定卷第277、284頁）。準此，本件被告之處分與經濟部之訴願決定，認定據以評定商標與系爭商標構成高度近似，均屬合法正當。

(三)系爭商標有致相關公眾有混淆誤認之虞：

1.據以評定商標應予較大保護：

原告雖主張其多元化經營系爭商標迄今逾20年，擴及服飾、皮件、寢具等商品，品質長期為國人所喜愛，國內消費者對之熟悉度不亞於據以評定商標云云。惟原告檢送如後證據資料：⑴系爭商標行銷全球之相關報導影本；⑵在大陸地區行銷之相關報導影本；⑶原告取得多國註冊列表及透過代理商在我國行銷之相關資料等證據，或無日期記載，或非我國之使用證據，且該等證據大多係介紹「Giovanni Valentino及圖」商標，而非單純圖形之系爭商標，無法認定系爭商標有與據以評定商標併存於市場多年之事實，而為相關公眾所較為熟悉等事實。經本院前案判決與最高法院前案確定判決，確認據以評定商標與系爭商標構成高度近似有該等判決附卷可稽（見評定卷第277、284頁）。準此，據以評定商標之識別性較系爭商標為強，本件被告之處分與經濟部之訴願決定，認定相關公眾所較為熟悉據以評定商標，應賦予較大保護，而無法認定系爭商標有與據以評定商標併存於市場多年之事實，均屬合法正當。

2.兩商標有混淆誤認之虞：

衡酌據以評定商標業經參加人廣泛使用於衣服、冠帽、領帶、皮件等商品而臻著名，並較為消費者所熟悉。且系爭商標指定使用之「靴、鞋」商品，與據以評定商標實際使用之衣服、冠帽、領帶及皮件等商品相較，兩者均為滿足人體穿戴需求及整體搭配使用，於性質、內容、提供者、行銷管道及消費族群等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應具高度關連性。原告以構圖意匠相彷彿之GV設計圖作為系爭商標申請註冊，指定使用於具高度關聯性之前揭商品，客觀上易使相關公眾對其所表彰之商品來源

或產製主體產生混淆誤認之虞等事實。經本院前案判決與最高行政法院前案確定判決，確認據以評定商標與系爭商標構成高度近似有該等判決附卷可稽（見評定卷第277、284頁）。準此，本件被告之處分與經濟部之訴願決定，認定兩商標有混淆誤認之虞，均屬合法正當。

七、原告主張牴觸前案判決與前案確定判決確認事項：

原告雖於本案主張系爭商標為善意註冊且與據以評定商標不相似，據以評定商標其線條較方形，雖較系爭商標申請註冊日80年9月2日早，兩商標均著名，且並存時間已久，無使相關消費者混淆誤認之虞者，兩商標間無混淆誤認之情形，且系爭商標並無仿冒之情事，不具有仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，Mario Valentino與參加人前手所提出1979年並存協議，合約書中僅說明「Mario Valentino、MV、Valentino」及「V」並存之關係及如何分類註冊，未論及系爭商標圖樣，故原告並非惡意，參加人20年迄今在世界各地以行政異議或其他訴訟手段不斷對原告攻擊未果，原告前手自1908年迄今有著光榮品牌歷史，並繼續經營，義大利最高上訴法院認同兩商標應併存於時尚市場，被告採納參加人提出與系爭商標無關之他人義大利判決之和解協議書，為系爭商標為惡意註冊之佐證，依據從新從輕原則，評定系爭商標應受商標法第58條第2項規定之5年除斥期間之拘束，系爭商標未違反91年5月29日修正公布之商標法第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款規定云云。惟原告上開主張本件基礎訴訟之原因事實，均為前案判決與前案確定判決之既判力所及範圍，未有新事實及法律變動之情形，本院應依前案判決與前案確定判決所確定事項，作為本件判決基礎，

原告不得於本件訴訟為與確定判決意旨相反之主張，本院亦不得與確定判決相反之判斷，避免發生歧異之判斷，足徵原告上開主張，不足為憑。

八、本判決結論：

綜上所述，本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，認定據以評定商標為著名商標。且原告延展註冊系爭商標為惡意，不受商標法第58條第2項規定之5年除斥期間之拘束，而有91年5月29日修正公布之商標法第37條第7款與現行商標法第30條第1項第11款之適用。職是，原告仍執前詞訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、本件無庸審酌部分說明：

本件事證已明，當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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　　5　　月　　30　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

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　　5　　月　　30　　日

書記官　蔡文揚