智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第107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　李汝婷
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（財務總長）
訴訟代理人　蔡淑美律師

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年8月26日經訴字第10906307540 號訴願決定，提起行政訴訟。本院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

主　　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

原告訴之聲明原為「1.請求訴願決定及原處分均撤銷。2.並命被告對系爭商標為評定異議不成立之審定」（卷一第13頁），嗣於民國110 年4 月13日當庭更正聲明為「原處分及訴願決定關於註冊第00000000號商標（下稱系爭商標）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）異議成立之部分均撤銷」，被告及參加人

均無意見（卷一第182 頁），核之原告所為係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，予以准許。

貳、實體方面

一、爭訟概要：

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於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，向被告申請註冊，於107 年2 月7 日變更申請人為原告，並經獲准註冊為系爭商標。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。案經被告審認系爭商標指定使用於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G00000000 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。原告不服前揭異議成立部分之處分，提起訴願，經濟部以109 年8 月26日經訴字第109063 07540號為訴願駁回之決定，原告不服提起本件訴訟。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（卷一第121 至12 3頁）。

二、原告主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.原處分書第6 頁提到「GIOVANNI尚非我國消費者『習知習見』……」，經查被告商標檢索系統得知近似GIOVANNI商標者

不在少數，其中不乏同類或類似指定商品或服務併存註冊者，並非如被告所說GIOVANNI一字「非習知習見」。

2.系爭商標在臺銷售及授權商品種類豐富且經營多角化，如化妝品、男裝、童裝、鞋子、皮件、手錶、寢具、紅酒等，原告與廠商簽約合作多角化經營自西元1995年迄今已逾25年之久，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，不可能僅從首字去割裂觀察而忽略後字之整體既存印象，被告之判斷違反商標整體觀察原則。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，兩商標無混淆誤認之虞。

3.據以異議商標圖樣為小寫字母，第一字母「g 」拉一條線橫列至尾端結合字母「i 」，首尾字母形成一「g 或9 延伸之圖形」，整體予人「iovann及圖」或「910vann 」之印象，與系爭商標綠色長方框中置墨色大寫外文不同。據以異議商標將名字設計圖形化，消費者不易認識進而記憶其字義而難以唱呼，且商標整體以外文唱呼之讀音明顯為3 音節與系爭商標7 音節不同，整體外觀上予消費者印象，亦與外文置於綠色長方框中之系爭商標不同，二者近似程度不高。

4.系爭商標相同圖樣係自前手義大利知名設計家「GIOVANNI VALENTINO 」（吉梵尼范倫鐵諾）從80年代即來臺經營「GIOVANNI VALENTINO」品牌於多項商品，後來取得註冊第00000000號商標指定於多項商品之零售服務，原告受讓取得該商標之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，兩商標所指定商品、服

務項目間具有高度類似關係，並無混淆誤認之虞，系爭商標註冊於相關化妝品為指定商品，係原告前手善意以其與生俱來義大利名「GIOVANNI」結合義大利家族姓氏「VALENTINO」註冊商標，顯無惡意。

5.系爭商標圖樣之前後文字及圖形整體均具有識別性，原處分書中說明系爭商標圖樣之第2 字「VALENTINO 」因是義大利姓氏關係所以保護性較弱，忽略該字在整體觀察上之必要性，且經過20多年使用事實證明系爭商標已成為消費者寓目印象之商標，極易與據以異議商標區辨。

㈡聲明如壹所示。

三、被告答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

1.二者商標相較，起首外文均為「GIOVANNI」/ 「giovanni」，系爭商標雖尚結合外文「VALENTINO 」，惟衡酌拼音性外文起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量，二者起首外文僅有字母大小寫之些微差異，且均為義大利名字之情形下，整體外觀、讀音及觀念仍有相近之處，近似程度不低。

2.二者商標指定使用之商品相較，為相同或互相檢索之組群，且皆為人體化妝、清潔、洗滌或芳香類商品，屬同一或高度類似關係之商品。

3.據以異議商標外文「GIOVANNI」為義大利名字，尚非我國消費者習知習見，商標圖樣整體有其設計感，亦與其指定使用之商品無直接關聯，具識別性。

4.依參加人檢送之發票、網路部落格及論壇討論文章，可知參

加人自西元2010年即將據以異議商標之洗髮精、潤髮乳等商品進口我國行銷販售，且為相關消費者所知悉。原告雖稱系爭商標商品行銷全世界多年，享有高知名度，已為我國消費者所認識，但所提證據多非系爭商標使用於系爭商品具體事證。是依現有證據資料，據以異議商標較為我國相關消費者所熟悉，應受較大之保護。

㈡聲明：駁回原告之訴。

四、參加人陳述及聲明：

㈠陳述要旨：

兩商標主要識別部分皆為相同外文「GIOVANNI」，近似程度高，系爭商標指定使用於系爭商品與據以異議商標指定使用之商品，在功能、用途、產製者、消費族群及行銷管道及銷售場所，具有共同或關聯之處，二者商品屬同一或類似。系爭商標申請註冊及在我國實際使用時間均較據以異議商標為晚，相關證據均未發現系爭商標指定使用於化妝品等商品已廣為消費者所熟悉，據以異議商標是相關消費者較為熟悉之商標，應給予較大之保護。原告所提證據不足以影響本件事實之認定及法律之適用。

㈡聲明：駁回原告之訴。

五、爭點（卷一第186 頁）：系爭商標是否有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形？

六、本院之判斷：

㈠商標法第30條第1 項第10款本文規定：「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」。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，亦即商標給予商品之消費者的印象，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，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。

㈡系爭商標與據以異議商標近似程度不低：

1.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（參乙證1 第29至31頁），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。

2.原告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，被告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云云（卷一第251 至255 頁、第263 頁）。然判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品之消費者的整體印象。而拼音性之外文，其起首字母在外觀與讀音上，對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響，判斷近似時應賦予比重較重之考量（參「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 及5.2.6.5 ）。系爭商標與據以異議商標起首外文均為相同之「GIOVANNI」/ 「giovanni」，雖後者字首第一字母「g 」拉一條線橫列至尾端結合字母「i 」之設計，惟消費者仍可辨識其為外文「giovanni」，以二者起首外文相同且為義大利名字之情形下，在外觀、讀音及觀念上確有其相近之處，已如上述，原告以二者商標存有之相異處主張不近似等情，並不可採。

3.原告主張系爭商標圖樣之前後文字及圖形整體均具有識別性，原處分書中說明系爭商標圖樣之第2 字「VALENTINO 」因是義大利姓氏關係所以保護性較弱，忽略該字在整體觀察上之必要性云云（卷一第257 至259 頁）。觀諸原處分第6 頁第㈣點及第8 頁第四項均在於說明「GIOVANNI」具有識別性，原告所指原處分第8 頁之「『VALENTINO 』是義大利姓氏所以保護性較弱」乙節，係原處分摘要引述原告所舉行政判決理由，並用以佐證原處分第6 頁「GIOVANNI」具有識別性

之論述，而在前述近似程度比對上，並未提及前述行政判決理由之論點，原告以原處分第8 頁之說明認被告忽略該字在整體觀察上之必要性云云，顯屬誤解。

㈢系爭商標指定使用於系爭商品與據以異議商標指定使用之商品係屬同一或高度類似：

系爭商標指定使用之系爭商品即「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」，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。

㈣商標識別性之強弱：

1.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。

2.原告質疑原處分第6 頁所述「GIOVANNI一字非我國消費者習知習見」等語有誤，並舉附表甲證1 至甲證3 註冊商標為證（卷一第239 至243 頁）。惟姓名原則上具有識別性，只要無不得註冊之情形，原則上可准予註冊（參商標識別性審查基準4.6.2 ）。原處分第6 頁第㈣點內容，係在闡述據以異議商標外文「GIOVANNI」為義大利名字，尚非我國消費者習

知習見，整體設計與所指定使用之商品無直接關聯，具有識別性（卷一第27頁），而以我國消費者普遍不諳義大利語之情況下，對此義大利文「GIOVANNI」非習知習見之論述當無違誤，附表甲證1 所列商標均晚於據以異議商標，甲證2 所列商標指定商品類別與本件商標不同，甲證3 所示商標之圖樣或指定商品類別亦與本件商標有別，實際使用情況均屬不明，實難作為本件判斷之依據。

㈤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（乙證1 第12頁、第13頁），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。

㈥相關消費者對二者商標之熟悉程度：

1.依參加人提出附件五、六為西元2010年至2018年間之發票及清單；附件十三、十四為西元2009年、2015年及2016年間之網路部落格及論壇討論文章（乙證1 第43至60頁、第83至93頁），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。而依原告提出附表所示甲證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 VALETINO 」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（卷一第353 至700 頁，卷二第5 至337 頁），難均據以認定原告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。

2.原告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，其中原告受讓取得註冊第00000000號商標（卷一第269 頁）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，並無混淆誤認之虞云云（卷一第243 至251 頁，第255 至257 頁）。惟查：

⑴相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實；相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（參「混淆誤認之虞」審查基準5.6.1及5.6.2 ）。本件依原告及參加人提出之現有證據，就系爭商標指定使用於系爭商品而言，認據以異議商標較系爭商標為我國相關消費者所熟悉，已如上述，據以異議商標應受較大之保護，原告提出前揭使用證據資料多與系爭商標或系爭商品無關，均難據為有利原告之認定。

⑵參加人異議理由及所提附件二（同附表甲證14、15）僅係說明「VALENTINO 」為義大利姓氏，中文多譯為「范倫鐵諾」，亦為著名時尚設計師及品牌之名稱（乙證1 第24頁、第32至39頁），並未將「VALENTINO 」作為本件據以異議商標，原告此部分主張顯有誤解。

⑶原告所舉附表甲證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（卷二第389 至399 頁、第443 至455 頁、第489 至499 頁、第545 至557 頁、第629 至639 頁），依商標個案審查原則，自難比附爰引為本件判斷之依據。

⑷原告所舉附表甲證1 之註冊第00000000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（92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。

㈦系爭商標之申請人是否善意：

原告以系爭商標之「GIOVANNI VALENTINO」二字是原告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（卷一第259 至261 頁），被告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。

㈧衡酌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。

七、結論：

系爭商標指定使用於系爭商品部分有商標法第30條第1 項第10款本文規定不得註冊情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　5　　月　　26　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　林怡伸

法　官　陳端宜

上為正本係照原本作成。

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　　110　　年　　5　　月　　26　　日

書記官　吳祉瑩