智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第51號

原　　告　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）（董事）
訴訟代理人　陳長文律師
　　蔡瑞森律師（兼送達代收人）
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　林淑如
參　加　人　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
　　黃于珊律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年4 月6 日經訴字第10906301300 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，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、事實概要：

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾於民國106 年5 月3 日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（後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14類「貴重金屬；貴重金屬合金；首飾，寶石；鐘錶及計時儀器；身體珠寶；人體穿

刺用首飾；人體穿刺用飾釘；貴重金屬製盒；手環；胸針；慈善義賣手環；珠寶小飾品；短項鍊；時鐘；具收藏價值之錢幣；仿珠寶；鑽石珠寶；耳環；貴重金屬製時尚鑰匙圈；貴重金屬小雕像；寶石珠寶；貴重金屬帽飾品；手鍊；珠寶墜子；墜子；珠寶箱；鑰匙圈（隨身之小飾物）；貴重金屬製鑰匙鏈；貴重金屬製鑰匙圈之裝飾品；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；項鍊上的墜飾盒；尼龍手環；貴重金屬飾針；寵物用珠寶；別針（首飾）；領帶針；領帶夾；袖扣；珠寶戒指；貴重金屬鞋飾品；手錶」商品，向被告申請註冊，並於107 年2 月7 日申請變更申請人為參加人，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1 所示）。之後原告以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款及第11款規定，對之提起異議，檢具註冊第0000000 號、第410686號、第430311號、第429221號、第446037號、第0000000 號、第358389號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第230396號、第358411號等「VALENTINO」商標（下合稱據以異議諸商標，圖樣如本判決附圖2 所示）。經被告審查，以108 年11月14日中台異字第G00000000 號商標異議審定書為異議不成立的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部109 年4 月6 日經訴字第10906301300 號為訴願駁回的決定，原告不服，向本院提起訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，系爭商標之註冊應予撤銷，並主張系爭商標有第30條第1 項第10款及第11款之適

用：

㈠據以異議商標「VALENTINO」為著名商標且識別性非常高：

據以異議商標係義大利著名設計師Valentino Garavani設計之商品，西元1959年Valentino Garavani於羅馬開始其服飾設計生涯，其設計之產品受全球各地名流人仕所喜愛，於臺灣銷售時，因其品質精緻優良，受消費者喜愛，並迭經本院及臺北高等行政法院認定為著名商標。

㈡兩商標近似且近似程度高，有致消費者混淆誤認之虞：

系爭商標係由「GIOVANNI」以及「VALENTINO 」兩部分所構成，其中「VALENTINO 」部分與據以異議著名商標「VALENTINO 」完全相同。系爭商標中之「VALENTINO 」既然與著名商標相同，自然特別突出顯目而成為該商標之主要識別部分，「GIOVANNI」則成為該商標之附屬部分。系爭商標之主要部分與據以異議商標完全相同，縱附屬部分不同，相關消費者仍有高度可能性誤認兩商標所表彰之商品屬於同一來源或同一系列商品而生混淆誤認之虞。又訴外人英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司（下稱佛羅倫斯公司）所有之註冊第948567、922337、920402、894375、882454、772059、766087、765646號等商標經被告或臺北高等行政法院認定與據以異議商標構成近似遭撤銷，該8 個商標有圖形以及「GIOVANNI VALENTINO 」，且「GIOVANNI VALENTINO」係花體字較不近似之因素存在，尚被認為與據以異議諸商標「VALENTINO 」近似。本案系爭商標「GIOVANNI VALENTINO」係單純之印刷體，又無圖形可資區別，依論理法則，近似性自然更高。另，各國時尚精品產業幾乎皆是以設計師之姓或名或全名姓氏作為商標表彰商品來源，在設計師未成名之前是普通姓氏，

一旦成名，設計師之姓名就成為著名商標，是以，「VALENTINO 」雖為姓氏，但無礙其成為著名商標之事實。被告既認為據以異議商標為著名商標，卻認為著名商標識別性低，邏輯顯有錯誤。

㈢系爭商標係惡意註冊：

商標法上之惡意，並非以是否牴觸協議內容為判斷標準，而係以商標法第30條第1 項第12款之規定因知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊，來判斷是否惡意抄襲。參加人之前手Giovanni Valentino既然知悉據以異議著名商標VALENTINO ，進而申請註冊與據以異議商標近似之「GIOVANNI VALENTINO」於相同類似商品上，即已符合惡意之構成要件。被告以系爭商標係參加人前手之姓名而即無惡意，此乃將姓名權與商標混淆一談所致。縱然「GIOVANNI VALENTINO」係姓名，作為姓名無惡意，不當然代表將姓名進一步作為商標無惡意。參加人前手知悉據以異議商標並進而將其姓名作為商標，當然有攀附據以異議著名商標商譽之主觀惡意。商標權與姓名權本屬不同權利，自不可因系爭商標為姓名，即可將姓名註冊為商標，而不論此一姓名商標是否違反商標法第30條第1 項第10款以及第11款之規定。

㈣系爭商標之註冊有減損著名商標「VALENTINO 」之識別性：

參加人除系爭商標之外，於短期內註冊眾多之「GIOVANNI VALENTINO 」商標於相同類似或相關連之商品服務上，倘此些商標均可併存，導致消費者根本無法區辨著名商標「VALENTINO 」究竟屬於原告還是參加人，亦會淡化據以異議商標「VALENTINO 」之識別性以及信譽。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠本案審酌因素如下：

1.據以異議商標是否為著名之商標暨其著名之程度：

據以異議商標商品係出自義大利設計名師「Valentino Garavani」之手，其設計產品頗受世界知名人仕所喜愛，並廣為報章雜誌所報導，亦進口至我國銷售，原告復持續於2015年在ELLE雜誌及marie claire網路雜誌刊登「VALENTINO 」第一間配飾專門店在微風廣場開幕及「VALENTINO 」帶舒淇、秀智等國內外知名藝人遊羅馬等與據以異議諸商標相關訊息（乙證2 證14、17號）、2016年中時電子報並有美國知名藝人安海瑟威與據以異議諸商標商品設計師義大利設計名師「Valentino Garavani」先生一同出席奧斯卡金像獎相關報導（乙證2 證18號），據此，堪認據以異議「VALENTINO 」等商標所表彰之商譽，於系爭商標申請註冊日（106 年5 月3日）前，已為相關事業及消費者所熟知，而為著名之商標。凡此有原告檢送之2003至2007年間刊登於報章媒體之廣告與報導資料（乙證2 證4 號）、2003年至2007年間據以異議商標商品進口至我國之銷售發票（乙證2 證5 號）、2007年出版之「Valentino Garavani」先生設計成果書影本（乙證2 證7 號）、2000年「Time」雜誌報導影本（乙證2 證9 號）、2015年7 月9 日ELLE雜誌及其網路雜誌報導（乙證2 證17號）、2016年中時電子報報導（乙證2 證18號）、其知名度業經最高行政法院、本院諸多判決及被告認定在案（乙證2 證11、12號）。

2.商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由綠色長方形圖，上置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」所構成，而據以異議諸商標，或僅由外文「VALE

NTINO 」所構成，或由「VALENTINO 」結合「V 」設計圖所組成，或由「VALENTINO GARAVANI 」結合「V 」設計圖所組成，二者相較，雖其均有相同之外文「VALENTINO 」字樣，然該「VALENTINO 」為義大利普遍之姓氏，以之作為商標圖樣，其保護性本較薄弱，且國內外廠商以外文「VALENTINO 」作為商標或商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品或服務併存使用，目前有效存在者所在多有，如註冊第246331、423703、541007、548543、803399、876822號等商標，此有被告商標檢索資料附卷可稽，故尚不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」一字，即遽認已足使一般消費者產生混同誤認之虞，況系爭商標除外文「VALENTINO 」外，尚有置於前方較為引人注意之外文「GIOVANNI」足資區辨，雖原告稱「GIOVANNI」與據以異議諸商標創始設計師之姓氏部分「Garavani」幾乎完全相同，然二者除讀音明顯有別，且系爭商標以綠色長方形為底圖，將前揭外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」並列所組成之商標圖樣，已予人另一視覺印象，而據以異議諸商標則另結合「V 」設計圖或外文「GARAVANI」及「V 」設計圖得以區分，是以，兩商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象差異明顯，視覺感受亦迥然有別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應不致會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成近似程度極低之商標。至於原告主張據以異議註冊第358411號「VALENTINO GARAVANI」商標部分，業經拋棄商標權在案，其商標權已不存在，自無拘束系爭商標註冊之效力，原告此部分之主張核無足採，併予指明。

3.商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用之商品與據以異議註冊第0000000 商標指定使用於第14類之商品相較，二者均屬貴金屬及其合金；珠寶、寶石；鐘錶及計時儀器；領帶夾；袖扣相關商品，在功能、用途、原材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，應有致相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或類似之商品。

4.商標識別性之強弱：

據以異議諸商標之外文「VALENTINO 」雖屬義大利常見姓氏，惟該義大利常見姓氏使用於商品，於我國應足以使一般商品消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，況除該外文外，據以異議諸商標或並結合外文「GARAVANI」及「V 」設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」組成之整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非相關，亦應具有相當識別性。

㈡關於系爭商標所涉商標法第30條第1 項第11款規定部分：

據以異議諸商標固著名於衣服等商品，惟衡酌兩商標近似程度極低，各具相當識別性等因素綜合判斷，足使相關消費者區辨其所表彰之商品來源，復無事證證明消費者有因實際使用而發生混淆誤認等相關情事，亦無可據以推論系爭參加人有使人將其商標與據以異議諸商標產生聯想的意圖，或系爭商標與據以異議商標間有存在實際聯想的具體證據。故綜合上述相關因素加以判斷，尚難認為有使相關公眾或消費者誤

認二商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認等情事，本件系爭商標之註冊，揆諸前開說明，應無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

㈢關於系爭商標所涉商標法第30條第1 項第10款規定部分：

系爭商標雖與據以異議註冊第0000000 號商標指定使用於第14類商品構成同一或類似，惟兩商標構成近似程度極低，且各具識別性，又無事證證明消費者於實際使用時有發生混淆誤認之情事，客觀上，自難認定相關消費者有可能會誤認兩商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認情事。綜上，系爭商標之註冊，自無商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

㈣又本件系爭商標僅由正楷書寫之外文「GIOVANNI VALENTINO」所構成，與原告所稱之註冊第948567、922337、920402、894375、882454、772059、766087、765646號等商標，二者商標圖樣有別，案情不同。而原告另稱之商標協議，係由案外人Mario ValentinoS .P .A .公司與原告及其前手於西元1979年簽立，核其商標協議內容並未涉及「Giovanni Valentino」商標，是縱佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino因業務等關係而知悉上述據以異議商標使用爭議一事，然其使用本身完整姓名「Giovanni Valentino」於貴重金屬等相關商品，亦與該協議並無明顯牴觸之處，況依臺北高等行政法院95年度訴字第4012號、第4095號及第4109號等判決，可知Giovanni Valentino至少於92年起即在我國申請「GIOVANNI VALENTINO」系列商標並獲准註冊而與據以異議諸商標併存至今，該等商標亦陸續移轉予參加人，又註冊第128109號「GIOVANNI VALENTINO」商標更早於88年即在我國申請指

定使用於首飾、貴金屬、珠寶之零售服務，並於92年獲准註冊，是參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於貴重金屬等商品申請註冊，要難遽認其係屬惡意；另檢送系爭商標被中國大陸國家知識產權局撤銷之決定書，主張兩商標有致消費者產生混淆誤認一節，因各國或地區社會民情不同，使用情形有別，尚難比附援引，執為本案有利之論據。是原告前述主張，均難憑採。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張系爭商標註冊應無違反商標法第30條第1 項第10款及第11款之規定：

㈠兩商標並不近似，且不會致消費者混淆誤認之虞：

系爭商標除「VALENTINO 」外，尚有外文「GIOVANNI」及綠色長方形圖，上置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」所構成，與據以異議諸商標相較，兩者固均有相同之外文「VALENTINO 」，然「VALENTINO 」為義大利常見之姓氏，且文字結構、排列方式及繁複度不同，另從被告所檢索商標資料可知，在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品／服務且現存有效者所在多有，不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」一字，即遽認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。又系爭商標另有置於字首較引人注意之外文「GIONANNI」及「綠色長方底圖」，是兩商標整體圖樣之外觀及讀音所欲傳達之觀念與人寓目印象差異明顯，視覺感受迥然有別，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及連貫唱呼之際，應不致會誤認兩者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成近似程度極低之商標。原告所舉之相關判決，因個案事實及證據樣態

差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，實務上所謂商標「個案審查拘束原則」，係指個別商標近似、商品類似案件因調查事實、適用法規之結果造成之差異而言，是以自無從引用曾註冊之其他個案推論有無混淆誤認之虞。再者，被告並未否認「VALENTINO 」之識別性，且被告更認定原告之「VALENTINO 」結合外文「GARAVANI」及「V 」設計圖，具有識別性，此外，被告亦認定系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文組成之整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品無關，具有相當識別性，顯見兩商標均各有識別性，且訴願機關見解亦同。

㈡原商標權人係善意以其姓名註冊商標，並無惡意：

Giovanni Valentino於其父親Mario Valentino 於西元1991年辭世後，為發揚家族設計風格，決定以自己姓名創設Giovanni Valentino品牌，以高標準之製作工藝與創新設計商品聞名於世，Giovanni Valentino使用「GIOVANNI VALENTINO 」商標係出自家族自1908年來三代設計師背景傳承，而Giovanni Valentino之祖父Vincenzo Valentino自1908年即開始用其家族姓氏VALENTINO 為品牌，比原告使用VALENTINO 整整早半世紀50年之久。原告之前手早知參加人前手家族溯自1908年即開始使用姓名商標VALENTINO 為品牌，然卻利用異議或評定手段不斷攻擊參加人前手家族品牌，以遂其獨佔義大利姓氏VALENTINO 為品牌之目的。而原告所稱之商標協議係由案外人義大利MARIO VALENTINO S .P .A . 公司基於和平並存精神與原告及其前手於西元1979年簽立，其內容並未涉及系爭商標，係約定MARIO VALENTINO S .P .A . （馬利歐范倫鐵諾公司）可以註冊使用其創始人完整姓名MARIO VA

LENTINO 或其姓氏VALENTINO ，然義大利設計師Mario Valention 之子Giovanni Valentino使用完整姓名且字樣相同、大小一致之「GIOVANNI VALENTINO」，與該協異議無牴觸之處。且自92年起，「GIOVANNI VALENTINO」系列商標於我國獲准註冊而與據以異議諸商標等併存至今，該等商標亦陸續移轉與參加人，其中註冊第128109、0000000 號商標分別指定使用之商品，與系爭商標指定商品有相同或高度類似商品關係，是以，參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於商品申請註冊並無違法。

五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾於106 年5 月3 日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（後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14類「貴重金屬；貴重金屬合金；首飾，寶石；鐘錶及計時儀器；身體珠寶；人體穿刺用首飾；人體穿刺用飾釘；貴重金屬製盒；手環；胸針；慈善義賣手環；珠寶小飾品；短項鍊；時鐘；具收藏價值之錢幣；仿珠寶；鑽石珠寶；耳環；貴重金屬製時尚鑰匙圈；貴重金屬小雕像；寶石珠寶；貴重金屬帽飾品；手鍊；珠寶墜子；墜子；珠寶箱；鑰匙圈（隨身之小飾物）；貴重金屬製鑰匙鏈；貴重金屬製鑰匙圈之裝飾品；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；項鍊上的墜飾盒；尼龍手環；貴重金屬飾針；寵物用珠寶；別針（首飾）；領帶針；領帶夾；袖扣；珠寶戒指；貴

重金屬鞋飾品；手錶」商品，向被告申請註冊，並於107 年2 月7 日申請變更申請人為參加人，經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（即系爭商標）。之後原告以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10款及第11款規定，對之提起異議。經被告審查，以108 年11月14日中台異字第G00000000號商標異議審定書為異議不成立的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部109 年4 月6 日經訴字第10906301300 號為訴願駁回的決定，原告不服，向本院提起訴訟。

㈡本件爭點：

1.系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1 項第10款規定?

2.系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1 項第11款規定?

六、得心證之理由：

㈠系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1 項第11款之規定：

1.商標法第30條第1 項第11款本文、第2 項規定：「（第1 項）商標有下列情形之一，不得註冊：…11、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。（第2 項）前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」而判斷兩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。

2.據以異議諸商標為著名商標為兩造及參加人所是認，就其著名之理由及證據援引如前被告陳述第三㈠1點所述，茲不贅述。

3.商標是否相同或近似暨其近似之程度：

按商標近似之判斷，應以整體圖樣觀察為原則，並非僅以商標之相同部分為著名商標之文字或圖案，具高度識別性，即率論其近似程度高（參最高行政法院99年度第180 號判決意旨）。系爭商標除「VALENTINO 」外，尚有外文「GIOVANNI 」及綠色長方形圖，於綠色長方形圖內置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」所構成，與據以異議「VALENTINO 」、「VALENTINO & V in ellipse」、「VALENTINO GARAVANI and V Logo（墨色）」、「VALENTINO 」結合「V 」字及「VALENTINO GARAVANI」結合「V 」字等商標相較，兩者固均有相同之外文「VALENTINO 」，然「VALENTINO 」為義大利常見之姓氏，且文字結構、排列方式及繁複度不同，另從被告所檢索商標資料可知，在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品／服務且現存有效者所在多有，如註冊第246331號「MARIO VALENTINO 」（GIOVANNI VALENTINO之父親姓名）、註冊第541008號「FORTUNA VALENTINO 」（GIOVANNI VALENTINO之妹妹姓名）、註冊第541007號「ENZO VALENTINO 」（GIOVANNI VALENTINO之弟弟姓名）、註冊第423703號「愛恩特及圖THE VALENTINO COLLECTION」、註冊第548543號「Valentino Rudy」、註冊第876822號「ORLANDI VALENTINO 」等商標不勝枚舉，不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」一字，即遽認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。系

爭商標除外文「VALENTINO 」外，尚有置於前方較為引人注意之外文「GIOVANNI」足資區辨，雖原告稱「GIOVANNI」與據爭諸商標創始設計師之姓氏部分「Garavani」幾乎完全相同，然二者除讀音明顯有別，且系爭商標以綠色長方形為底圖，將前揭外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」並列所組成之商標圖樣，已予人另一視覺印象，而據爭諸商標則另結合「V 」設計圖或外文「GARAVANI」及「V 」設計圖得以區分，是以，二造商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象及視覺感受尚可差別，二者應屬構成一定近似程度之商標。至於原告主張之據以異議註冊第00000000號「VALENTINO GARAVANI」商標部分，業經拋棄商標權在案，其商標權已不存在，自無拘束系爭商標註冊之效力。

4.商品是否同一或類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用之「貴重金屬；貴重金屬合金；首飾，寶石；鐘錶及計時儀器；身體珠寶；人體穿刺用首飾；人體穿刺用飾釘；貴重金屬製盒；手環；胸針；慈善義賣手環；珠寶小飾品；短項鍊；時鐘；具收藏價值之錢幣；仿珠寶；鑽石珠寶；耳環；貴重金屬製時尚鑰匙圈；貴重金屬小雕像；寶石珠寶；貴重金屬帽飾品；手鍊；珠寶墜子；墜子；珠寶箱；鑰匙圈（隨身之小飾物）；貴重金屬製鑰匙鏈；貴重金屬製鑰匙圈之裝飾品；貴重金屬製鑰匙圈；項鍊；項鍊上的墜飾盒；尼龍手環；貴重金屬飾針；寵物用珠寶；別針（首飾）；領帶針；領帶夾；袖扣；珠寶戒指；貴重金屬鞋飾品；手錶」商品，與據以異議註冊第00000000商標指定使用於第014 類之「貴金屬及其合金；珠寶、寶石；鐘錶及計時儀器；金；銀；項鍊；戒指；耳環；墜子；白金；K金；袖扣

；領帶夾」等商品相較，二者均屬貴金屬及其合金；珠寶、寶石；鐘錶及計時儀器；領帶夾；袖扣相關商品，在功能、用途、原材料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，應有致相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成同一或類似之商品。

5.兩商標各具有相當識別性：

據以異議諸商標之外文「VALENTINO 」雖屬義大利常見姓氏，惟該義大利常見姓氏使用於商品，於我國應足以使一般商品消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別者，自不能否認其識別性，況除該外文外，據以異議諸商標或並結合外文「GARAVANI」及「V 」設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由綠色長方形底圖，內置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」組成之整體商標圖樣則予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非相關，亦應具有相當識別性。

6.相關消費者對各商標熟悉之程度：

查參加人辯稱其曾於94年5 月16日以與系爭商標相同圖樣取得註冊第0000000 號商標（參證7 號），公告期間經原告於同年8 月15日以該商標之註冊有違當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，而為被告於95年5 月25日以中台異字第G00000000 號為「異議不成立」之審定（參證11號），歷經臺北高等行政法院95年度訴字第4012號判決（參證6 號）、最高行政法院97年度裁字第738號裁定駁回（參證12號），業已審查確定在案可稽。另相同案情及文字部分圖樣之相關案例，如參加人於94年5 月16日

曾經以相同於系爭商標圖樣取得註冊第00000000號商標（參證13號），公告期間亦經原告於同年8 月15日以該商標之註冊有違當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，而為被告於95年5 月24日以中台異字第G00000000 號為「異議不成立」之審定（參證14號），歷經臺北高等行政法院95年度訴字第4095號（參證5 號）及最高行政法院98度年裁字第1793號裁定駁回原告之訴（參證15號），業已審查確定在案可稽。又參加人於94年2 月16日曾經以相同於系爭商標圖樣取得註冊第00000000號商標（參證16號），公告期間經原告於94年5 月16日以該商標之註冊有違當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，而為被告於95年4 月3 日以中台異字第G00000000 號為「異議不成立」之審定（參證8 號），歷經臺北高等行政法院95年度訴字第4109號（參證17號）及最高行政法院97年度裁字第1031號裁定駁回原告之訴（參證18號），業已審查確定在案。此外，參加人於94年6 月1 日曾經以相同於系爭商標圖樣取得註冊第0000000 號商標（參證3 號），公告期間經原告於同年8 月30日以該商標之註冊有違當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，而為被告於95年06月19日以中台異字第G00000000 號為「異議不成立」之審定（參證9 號），歷經臺北高等行政法院95年度訴字第03990 號（參證1 號）及最高行政法院97年度裁字第1250號裁定駁回（參證2 號），業已審查確定在案。再者，參加人於92年12月1 日曾以「GIOVANNI VALENTINO（墨色）」申請註冊，取得註冊第128109號商標（原服務標章）（參證19號），公告期間經原告於94年8 月30日以該

商標之註冊有違當時商標法第77條準用第37條第7 款規定對之提出異議，而為被告於92年6 月18日以中台異字第G00000000 號為「異議不成立」之審定（參證10號），歷經臺北高等行政法院91年度訴字第857 號（參證20號）、臺北高等行政法院92年度訴字第5104號（參證21號）及最高行政法院95年度裁字第1734號（參證22號），業已審查確定在案，而主張兩商標不近似等語，有參證1 至參證22、乙證七：系爭商標遭據以異議諸商標異議不成立之整理表、商標單筆詳細報表、臺北高等行政法院判決、最高行政法院裁定附卷可稽（見本院卷一第277 至367 頁、卷二第7 頁、第11至91頁、第698 至693 頁、第697 至793 頁），足認兩商標自95年起即併存至今，且參加人已提出系爭商標與據以異議諸商標併存期間之使用，及多角化經營之證據，例如男裝（參證24號）、童裝（參證25號）、鞋子（參證26號）、皮件（參證27號）、手錶（參證28號）、寢具（參證29號）、紅酒（參證30號）（見本院卷二第103 至649 頁），參加人與廠商簽約合作，有參證31號多份合約影本可參（見本院卷二第651 至669 頁），可見其多角化經營自1995年迄今已25年之久，足認相關消費者對兩商標都有相當的熟悉之程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標並無實際混淆誤認之情事發生。

7.系爭商標之申請人是否善意：

承上，系爭商標既然與據以異議諸商標併存多年，且參加人係辯稱其家族自1908年進入流行時尚界與生俱來義大利名字「GIOVANNI」結合美大利家族姓氏「VALENTINO 」註冊商標，並無惡意等語，應屬可信，而原告亦未提出證據證明參加

人有何企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之情事，自應認系爭商標之申請係屬善意。

8.綜上，本院合議庭經審酌據以異議諸商標雖為著名商標，且兩商標指定使用品及服務構成同一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各具有相當識別性，且兩商標已併存多年，相關消費者足以區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，且系爭商標之申請應係善意，相關消費者對兩商標都有相當的熟悉程度，足以區辨其商品或服務來源，與據以異議諸商標亦無實際混淆誤認之情事發生，故無減損系爭商標識別性或信譽之虞，認為系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1 項第11款前段及後段之規定。

㈡系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1 項第10款之規定：

1.按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，商標法第30條第1 項第10款本文定有明文。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，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩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。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品／服務是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；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。至於所謂商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據，故而在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料，性質，用途，形狀，零件或成品之關係，販賣單位或地點，消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌，並不受商標法施行細則之商品或服務分類之限制。

2.就混淆誤認之相關判斷因素，已分析如前，亦即兩商標指定使用品及服務構成同一或類似，惟兩商標應屬構成一定近似程度之商標，但各具有相當識別性，雖然據以異議諸商標為著名商標，但兩商標已併存多年，相關消費者足以區別其來源，並無令相關消費者混淆誤認其來源之情事，且系爭商標之申請應係善意等情，故系爭商標之註冊，不致於使相關消費者混淆而誤認兩商標之商品或服務來自同一來源，亦不致於誤認兩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。

3.承上，本院合議庭因認系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1 項第10款之規定。

七、綜上所述，系爭商標並無商標法第30條第1 項第10款、第11款前段、後段之適用。從而，原處分所為異議不成立之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告為撤銷系爭商標註冊之處分，並無理由，應予駁回。

八、本件事證已明確，至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，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　　109　　年　　11　　月　　19　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

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
（一）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。
（二）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（一）、（二）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（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　11　　月　　25　　日

書記官　丘若瑤