智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第55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　蔡瑞森律師
　　陳長文律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　林政憓
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22日經訴字第10906302780 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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

壹、事實概要：

訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾君前於民國（下同）106 年5月3 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24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔

用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲、被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，紡織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」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優尼士國際股份有限公司，被告審查後，准列註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以該商標有商標法第30條第1 項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被告審查後，以108 年11月26日中台異字第G00000000 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以109 年4 月22日經訴字第10906302780 號決定駁回。原告仍不服，乃向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被告的訴訟。

貳、原告主張：

一、據爭商標為著名商標且識別性非常高：

原告所有之「VALENTINO 」「VALENTINO & V in ellipse」、「VALENTINO GARAVANI and V Logo （墨色）」、「VALENTINO GARAVANI & V ellipse」等商標（下合稱據爭商標，如附圖二所示）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，並於1960年開設第一家服飾沙龍，旋即獲媒體及業界矚目，而享譽國際。其設計之產品受全球各地名流人仕所喜愛，因其品質精緻優良，並廣為報章雜誌所報導，獲獎無數，並進口至我國銷售，並迭經被告諸多處分書（處分書案號見本院卷一第21-22 頁）及最高行政法院99年度判字第88號、98年度判字第276 號等判決、本院98年度行商更（一）字第1 號、104 年度行商訴字第7 號、103 年度行商訴字第33號等判決認定為著名商標。

二、系爭商標與據爭商標構成近似且近似程度高，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 」部分與著名之據爭商標「VALENTINO 」完全相同，系爭商標之「VALENTINO 」部分，自然特別突出醒目吸睛而成為該商標之主要識別部分，而「GIOVANNI 」則成為較不引人注意之附屬部分。系爭商標之主要部分「VALENTINO 」與據爭之著名商標「VALENTINO 」完全相同，縱有附屬部分之不同，相關消費者仍有高度可能性誤認系爭商標所表彰之商品與據爭商標屬於同一來源、同一系列商品、或副品牌或授權商品而生混淆誤認之虞。

三、系爭商標「GIOVANNI VALENTINO」係惡意註冊：

參加人之前手知悉據爭商標「VALENTINO 」為著名商標，並申請註冊與據爭商標近似之「GIOVANNI VALENTINO」於相同類似商品上，即已符合上述惡意之構成要件。被告以「GIOVANNI VALENTINO」係姓名即認定無惡意，此乃將姓名權與商標混淆一談所致。縱然「GIOVANNI VALENTINO」係姓名，作為姓名並無惡意，但並不代表將姓名進一步作為商標即當然

不具備商標法上之惡意。參加人之前手明知據爭商標之存在，仍將其姓名作為商標申請註冊，即難脫其攀附著名之據爭商標商譽之主觀惡意。商標權與姓名權本屬兩種不同的權利，自不可因「GIOVANNI VALENTINO」為姓名，就當然可以註冊為商標。倘姓名即可註冊為商標，任何人取名或改名與著名商標相同，即取得抄襲著名商標之正當權利，自與法律規定不符。

四、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，亦同時於極短之時間內申請眾多相同之「GIOVANNI VALENTINO」，註冊號數及類別分別為第00000000號（第35類）、註冊第00000000號（第18類）、註冊第00000000號（第20類）、註冊第00000000號（第24類）、註冊第00000000號（第25類）、註冊第00000000號（第26類）、註冊第00000000號（第16類）、註冊第00000000號（第28類）。參加人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，當然會淡化據爭商標「VALENTINO 」之識別性以及信譽之結果，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，系爭商標之註冊，自已減損著名之據爭商標之識別性，應予撤銷。

五、並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.判命被告作成註冊號數第00000000號「GIOVANNI VALENTINO」商標之註冊應予撤銷之處分。3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、據爭商標是否為著名之商標暨其著名之程度：

據爭商標係原告使用於表彰衣服、冠帽、腰帶、皮包之商標

，據爭商標商品均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士所喜愛，並廣為報章雜誌所報導，獲獎無數，亦進口至我國銷售，堪認據爭商標所表彰之商譽，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。此有最高行政法院判決、智慧財產法院判決、被告商標異議審定書及評定書（證12、11號，見乙證5 ）、被告中台異字第G00000000 號等商標異議審定書（證12號，見乙證5 ）可資參照。

二、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，而據爭商標或僅由外文「VALENTINO 」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、876822號等商標，此有被告商標檢索資料附卷可稽（見原處分卷一第263-282 頁），故尚不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」文字，即遽認已足使一般消費者產生混淆誤認之虞，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」及綠色長方形底圖等構圖足資區辨，雖原告稱「GIOVANNI」與據爭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，兩造商標整體外觀、讀音及所欲傳達之觀念予人寓目印象尚有差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離整體觀察及連貫唱呼之際，尚能區辨。

三、商品是否類似暨其類似之程度：

㈠系爭商標指定使用之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，桌墊，被褥，棉被，絲被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」部分商品，與據爭註冊第00000000號商標指定使用於第020 、024 、027 類之「枕頭，坐墊，涼墊，睡墊，靠墊，充氣墊，椅墊」、「被褥，床墊保潔墊，床單，毛巾毯，毛毯，門簾，摺簾，帷幔，被單，床罩，被套，枕頭套，棉被，桌墊，窗簾，布料」、「地毯，門毯，塑膠地毯」等商品相較，二者於原料、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道及場所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，應屬構成同一或類似之商品。

㈡系爭商標其餘指定使用之「家具套，盥洗清潔用手套，電話

絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，家庭寵物用毯，床墊罩，紡織品製旗，紡織品製標籤，粘布標籤，布製廣告牌」部分商品，與據爭註冊第00000000號商標指定使用於第020 、024 、027 類之商品（參商標註冊簿）相較，二者於性質、用途、商品產製者等因素上均屬有別，商品間應不構成類似之關係。

四、商標識別性之強弱：

據爭商標之外文「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，據爭商標或並結合外文「GARAVANI」及「V 」設計圖，故應具相當識別性。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，予人鮮明印象，且與指定使用之商品並非相關，亦具有相當識別性。

五、系爭商標非惡意註冊：

原告雖主張，佛羅倫斯公司（創辦人為Giovanni Valentino）之代理商，應知悉據爭商標之相關協議，仍申請註冊系爭商標，難謂無惡意云云，經查，由原告所引據之最高行政法院105 年度判字第488 、489 及490 號及智慧財產法院104年度行商訴字第22、24及25號等判決意旨可知，原告所稱之商標協議係由第三人Mario Valentino S .P .A . 公司與原告及其前手於西元1979年簽立，其內容除未涉及「Giovanni Valentino 」商標，且係約定Mario Valentino S .P .A . 公司可註冊使用其創始人完整姓名「Mario Valentino 」，姓、名二部分必須使用相同字樣且大小一致，如要單獨使用

「Valentino 」，僅得使用於「鞋子及其他皮革製品」。是縱佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino君因業務等關係而知悉上述據爭商標使用爭議一事，然其使用完整姓名且字樣相同、大小一致之「Giovanni Valentino」於布料、毛毯、毛巾及棉被等相關商品，與該協議並無明顯牴觸之處；且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，而與據爭商標併存至今，該等商標亦陸續移轉予參加人，其中註冊第0000000 號商標即指定使用於布疋、門毯、毛巾、手帕及棉被用品等之零售服務，是參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於布料、毛毯、毛巾及棉被等商品申請註冊，要難遽認其係屬惡意。

六、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人之陳述：

一、兩商標之商標圖樣並不近似，無混淆誤認之虞：

系爭商標係綠色長方形圖，上置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」所構成，與據爭商標相較，兩者固均有相同之外文「VALENTINO 」，然「VALENTINO 」為義大利常見之姓氏，且系爭商標與據爭商標之文字結構、排列方式及繁複度不同，二者並非近似。又參加人以相同於系爭商標之圖樣（綠底加「GIOVANNI VALENTINO」或單純外文「GIOVANNI VALENTINO」申請註冊於第25、18、35、14等商品，經原告以有違當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，業經被告為「異議不成立」之處分，及高等行政法院、最高行政法院維持原處分確定在案，足見系爭商標與

據爭商標並非近似。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。

二、訴外人GIOVANNI VALENTINO之祖父VINCENZO VALENTINO早自西元1908年即以其姓氏VALENTINO 創立時裝屋，聞名於當時歐洲，GIOVANNI VALENTINO之父親MARIO VALENTINO 自西元1951年使用「MARIO VALENTINO 」商標係取自其家族姓名，MARIO VALENTINO 於1991年不幸辭世後，GIOVANNI VALENTINO基於進一步發揚家族設計風格，以自己姓名創設GIOVANNI 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，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，並非惡意抄襲原告。且前述VINCENZO VALENTINO、MARIO VALENTINO 使用於時尚精品均早於原告，尤其前者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，原告的據爭商標中VALENTINO 為其設計師之名字，GARAVANNI 才是其姓氏，

在原告設計師出道當時MARIO VALENTINO 以其姓氏VALENTINO 早已聞名於世，惟其偏偏不使用其姓氏GARAVANNI 為主要品牌，而到處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。原告之前手早知參加人前手家族溯自1908年第1 代VINCENZO VALENTINO 即開始使用姓名商標VALENTINO 為品牌而意圖鳩佔鵲巢，到第2 代MARIO VALENTINO 因是本性善良紳士，基於大家和平相處之精神才與其在1979年簽立協議書。該協議係由案外人義大利MARIO VALENTINO S .P .A . 公司基於和平併存精神與原告及其前手於西元1979年簽立，其內容除未涉及「GIOVANNI VALENTINO」商標，且係約定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 VALENTINO 或其姓氏VALENTINO ，然義大利設計師MARIO VALENTINO 之子GIOVANNI VALENTINO使用完整姓名且字樣相同、大小一致之「GIOVANNI VALENTINO」，與該協議無牴觸之處，且依台北高等行政法院95年度訴字第3990號、最高行政法院97年度裁字第1250號、台北高等行政法院95年度訴字第4012、4019號等判決，可知GIOVANNI VALENTINO設計師至少於92年起即在我國申請「GIOVANNI VALENTINO」系列商標並獲准註冊而與據爭商標併存至今，該等商標亦陸續移轉與參加人。因此，原商標權人義大利籍．吉梵尼范侖鐵諾（GIOVANNI VALENTINO) 係善意以其家族自1908年進入流行時尚界以來，以其與生俱來義大利名字「GIOVANNI」結合義大利百年家族姓氏「VALENTINO 」註冊商標，顯無惡意。

三、綜上所述，系爭商標與據爭商標近似度不高，各具有識別性

，系爭商標申請並無惡意，以及未有消費者實際產生混淆誤認情事且無減損原告系爭商標之識別性或信譽之虞之事證等因素綜合判斷，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。

四、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

伍、得心證之理由：

一、本件之爭點為：系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第10款、第11款之規定?

二、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。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，商標法第30條第1 項第10款本文、第11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。

三、商標法第30條第1 項第10款部分：

㈠據爭商標為著名商標：

經查，據爭商標經原告使用於表彰衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品，據爭商標商品係出自於義大利設計名師「Valentino Garavani」之設計，Valentino Garavani於西元1960年在羅馬開設第一家VALENTINO 服裝沙龍，同年Valentino Garavani先生於義大利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，並獲獎無數。據爭商標商品於系爭商標申請日前即進口我國銷售，並廣為報章雜誌所報導，最高行政法院99年度判字第88號、98年度判字第276 號等判決、本院98年度行商更（一）字第1 號、104 年度行商訴字第7 號、103 年度行商訴字第33號等判決及被告中台異字第881044、880974、881442、881443、891808、891810、891120、890197、890737號等商標異議審定書均認定據爭商標為著名商標在案，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（證4 號，見乙證5 ）、2003年至2007年間據爭商標商品進口至我國之銷售發票（證5 號，見乙證5 ）、2007年出版之「Valentino Garavani」先生設計成果書影本（證7 號，見乙證5 ）、2000年「Time」雜誌報導影本（證9 號，見乙證5 ）、2015年間ELLE網路雜誌報導（證17號，見乙證5 ）、2016年中時電子報報導（證18號，見乙證5 ）、最高行政法院及本院相關判決、被告商標異議審定書及評定書（證12、11號，見乙證5 ）等資料可稽。據此，堪認據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品所表彰之識別性或信譽，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普遍認知，為著名商標，此情亦為被告所自承。

㈡商標是否近似暨其近似之程度：

1.系爭商標係由綠色長方形圖，上置外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」所構成，據爭商標或僅由外文「VALENTINO 」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，二者雖均有相同之外文「VALENTINO 」字樣，然「VALENTINO 」為義大利常見之姓氏，且國內外廠商以外文「VALENTINO 」作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品或服務且現存有效之商標，所在多有，有原處分卷所附商標檢索資料（見原處分卷一第262-282 頁），及參加人提出含有「VALENTINO 」之註冊商標列表在卷可稽（見本院卷二第16-29 頁）。又系爭商標起首尚有較引人注意之外文「GIOVANNI」及綠色長方底圖，與據爭商標僅有外文「VALENTINO 」，或以「VALENTINO 」結合「V 」設計圖，或以「VALENTINO 」結合「GARAVANI」及「V 」設計圖相較，系爭商標與據爭商標圖樣之整體外觀及讀音尚有差異，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，應可區辨，其近似程度不高。

2.原告雖主張，據爭商標「VALENTINO 」商標已臻著名，識別性高，被告自不能以「VALENTINO 」為義大利常見姓氏為由，認為系爭商標與據爭商標近似程度極低。又先前有多件「VALENTINO 」之商標爭議案，均遭被告撤銷註冊或駁回申請在案，故系爭商標與據爭商標屬高度近似云云。惟按，商標近似之判斷，應以整體圖樣觀察為原則，不得僅以商標中部分文字或圖樣與著名商標相同，即率論其近

似程度高。查案外人義大利籍GIOVANNI VALENTINO於92年間以與系爭商標圖樣完全相同之綠色長方形圖上置外文「GIOVANNI VALENTINO」申請註冊，經被告核准，取得註冊第0000000 號、0000000 號、0000000 號商標權，嗣原告依當時商標法第23條第1 項第12、13款規定（同本件主張條款）提出異議，經臺北高等行政法院95年度訴字第4095號、95年度訴字第4012號、95年度訴字第4109號判決，均在肯認據爭「VALENTINO 」商標為著名商標之前提下，認定該商標圖樣與據爭商標不構成近似，經原告提起上訴，經最高行政法院駁回上訴確定（見本判決附表編號2 、3 、4 所示）。至於原告提出其他含有「VALENTINO 」之商標爭議案之相關判決或審定結果，其商標圖樣與本件系爭商標尚屬有別，案情各異，原告尚難執為有利之論據。

㈢商品是否類似暨其類似之程度：

系爭商標指定使用之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」部分商品，與據爭註冊第00000000號商標指定使用之第20類「枕頭，坐墊，涼墊，睡墊，靠墊，充氣墊，椅墊」、第24類「被褥，床墊保潔墊，床單，毛巾毯，毛毯，門簾，摺簾，帷幔，被單

，床罩，被套，枕頭套，棉被，桌墊，窗簾，布料」、第27類「地毯，門毯，塑膠地毯」等商品，及據爭註冊第00000000號商標指定使用之第20類「沙發；無靠背長沙發椅；枕頭」等商品相較，二者於原料、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似之商品。系爭商標指定使用之「紡織品製旗，紡織品製標籤，粘布標籤，布製廣告牌」，與據爭第00000000號商標指定使用於第020 、024 、027 類商品，及其他據爭商標使用商品相較（詳商標註冊簿），二者於性質、用途、商品產製者等因素上尚屬有別，依一般社會通念及市場交易情形，應非類似商品。

㈣商標識別性之強弱：

據爭商標圖樣之外文「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消費者認識其為表彰商品之標識，且據爭商標業經認定為著名商標，自具有相當之識別性。系爭商標係由綠色長方形底圖，上置外文「GIOVANNI VALENTINO」，整體商標圖樣予人鮮明印象，且與指定使用之布料、毛毯、毛巾及棉被等商品之品質、功用無關，消費者會直接將其視為表彰商品或服務來源之標識，亦具有相當之識別性。

㈤相關消費者對各商標熟悉之程度；

經查，案外人義大利籍GIOVANNI VALENTINO，曾以系爭商標相同之圖樣（綠色長方形圖上置外文「GIOVANNI VALENTINO」），及以單純外文「GIOVANNI VALENTINO」圖樣申請註冊，陸續於92、94年間取得註冊第0000000 、0000000 、0000000 號商標，及註冊第0000000 、128109號商標，嗣原告以

上開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，經被告作成「異議不成立」之審定，經臺北高等行政法院、最高行政法院維持原處分確定（如本判決附表所示，商標註冊簿見本院卷二第693-704頁）（參加人109 年10月30日言詞辯論狀第7 頁表1 所載商標圖樣部分有誤，本院重新整理如本判決附表所示），其中註冊第00000000號商標指定使用之「布疋、門毯、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品」與系爭商標指定使用之商品為同一或類似，足見系爭商標相同圖樣，早自92、94年間已合法取得註冊。參加人主張其自1995年開始代理「GIOVANNI VALENTINO」品牌，在臺銷售及授權商品種類豐富且多角化經營，亦已提出系爭商標使用於各類商品之使用證據，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111 至657 頁）。參加人在我國持續使用系爭商標於上開各類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實，足見系爭商標與據爭商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源，本院自應尊重此一併存之事實。原告雖主張，參加人提出之使用證據並非系爭商標之使用型態，故非系爭商標之使用證據，且該些商標均已遭撤銷云云（見本院109 年11月5 日言詞辯論筆錄第2 頁），惟查，參加人提出之使用證據，固有部分係同時呈現「GIOVANNI VALENTINO 」及「GV」圖樣，惟其中亦不乏有單純使用「GIOVANNI VALENTINO」圖樣者，例如參證24之本院卷二第113、135 、150 、152 、158 、161 、220 頁，及參證27、28

大部分使用態樣）。且參加人有分別註冊「GIOVANNI VALENTINO」之商標（如註冊第0000000 、128109號），及「GV」圖樣之商標（如註冊第555498號商標），及結合「GV」及「GIOVANNI VALENTINO」之商標（如註冊第948567號等），故參加人提出之使用證據，同時呈現「GV」及「GIOVANNI VALENTINO」圖樣，不能排除是「GIOVANNI VALENTINO」及「GV」商標併用之情形，故原告之主張，尚不足採。

㈥系爭商標之申請人是否善意：

原告雖主張，參加人前手Giovanni Valentino知悉據爭著名商標「VALENTINO 」，仍申請註冊系爭商標，難謂無惡意云云。惟查，原告並不爭執系爭商標「GIOVANNI VALENTINO」為英商佛羅倫斯公司負責人Giovanni Valentino之姓名（見本院卷二第689 頁），另依最高行政法院105 年度判字第488 、489 及490 號及智慧財產法院104 年度行商訴字第22、24及25號等判決意旨可知，第三人Mario Valentino S .P .A . 公司與原告及其前手荷蘭商格樂伯根斯公司（嗣更名為荷蘭商法倫提諾環球公司）於西元1979年簽立協議書，約定Mario Valentino S .P .A . 公司可註冊使用其創始人完整姓名「Mario Valentino 」之商標，姓、名二部分必須使用相同字樣且大小一致，如要單獨使用「Valentino 」，僅得使用於「鞋子及其他皮革製品」。是縱使佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino因業務等關係而知悉據爭商標使用爭議一事，然其使用完整姓名且字樣相同、大小一致之「Giovanni Valentino」於布料、毛毯、毛巾及棉被等相關商品，與上開協議書並無牴觸之處。再者，義大利籍Giovanni Valentino曾以與系爭商標完全相同之圖樣（即綠色長方形

圖上置外文「GIOVANNI VALENTINO」）申請註冊，取得註冊第0000000 、0000000 、0000000 號商標（如本判決附表所編號2 、3 、4 所示，商標註冊簿見本院卷二第693-704 頁），已如前述，上開商標現仍為有效之商標，是參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標指定使用於布料、毛毯、毛巾及棉被等商品申請註冊，應係出於善意，原告之主張，不足採信。

㈦綜上，本院審酌系爭商標與據爭商標近似之程度不高，指定之商品類別部分為類似，部分不類似，系爭商標與據爭商標各具有相當識別性，系爭商標與據爭商標已在市場上併存多年，相關消費者均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源，系爭商標之申請出於善意，原告迄未提出系爭商標之註冊有造成相關消費者實際混淆誤認之事實等一切情狀，認為系爭商標之註冊，不致使相關消費者誤認系爭商標與據爭商標之商品或服務係來自同一來源，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，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。

四、商標法第30條第1 項第11款部分：

㈠第11款前段：

據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包商品，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，於系爭商標申請註冊日（106 年5 月3 日）前，已成為著名之商標，已如前述。本院審酌系爭商標與據爭商標雖均有「VALENTINO 」外文，惟二者圖樣整體觀之，近似程度不高，指定之商品類別部分類似，部分不類似，系爭商標與據爭商標各具有相當識別性，系爭商標與據爭商標已併存多年，相關消費者

應足以區別其來源，系爭商標之申請人為善意等情，認為系爭商標之註冊不致造成相關公眾混淆誤認之虞，並未違反商標法第30條第1 項第11款前段之規定。

㈡第11款後段：

1.按商標法第30條第1 項第11款規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭秩序（最高行政法院105 年11月份第1 次庭長法官聯席會議參見）。

2.據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包商品，為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，惟尚難認為已達到一般消費者均普遍知悉之程度，再者，以「VALENTINO 」作為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服務者，所在多有，有原處分卷所附商標檢索資料（見原處分卷第262-282 頁），及參加人提出含有「VALENTINO 」之註冊商標列表在卷可稽（見本院卷二第16-29 頁），系爭商標雖含有「VALENTINO 」外文，惟起首尚有較引人注意之「GIOVANNI」可資與據爭商標相互區辨，故原告主張系爭商標之註冊減損據爭商標之識別性之虞，尚非可採。此外，原告並未舉證參加人以有害身心或毀損名譽方式使用系爭商標，使相關消費者對據爭商標之信譽產生負面聯想，故系爭商標之註冊亦無減損據爭商標之信譽之虞。

五、綜上所述，系爭商標之註冊，並無違反商標法第30條第1 項第10、11款規定。原處分所為異議不成立之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告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。

六、本件事證已明確，兩造及參加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　　26　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林欣蓉

法　官　彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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　　12　　月　　1　　日

書記官　郭宇修