智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第58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）住同上
訴訟代理人　黃壽惠
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　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23日經訴字第10906303640 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定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

一、爭訟概要：

參加人於民國106 年7 月26日以「GIOVANNI VALENTINO」商標，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35類「布疋、靴鞋、服裝、服飾配件、帽子、襪子、領帶、手套、皮帶、皮帶扣、皮件，皮包扣、皮包、戒指、耳環、首飾、貴金屬、珠寶、髮飾品、傘、筆、門毯、蓆、飛盤、釣具袋，礦泉水、人體及其他清潔用品、五金及家

庭日常用品、廚房設備、眼鏡、鐘錶、攝影器材、菸及菸具、化妝品、玩具、電器用品、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品、傘具、運動用具、運動用墊、文具用品、修容用品、美容用品、美髮用品、修容器材、美容器材、美髮器材之零售及批發服務；為他人促銷產品服務；藉由網路提供購物資訊服務；網路購物；透過網路提供商業資訊；廣告代理，廣告宣傳品遞送；企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展、展示會、博覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，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、第11款規定，對之提起異議。經被告審查，以108 年11月28日中台異字第G00000000號商標異議審定書為「異議不成立」的處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部109 年4 月23日經訴字第10906303640 號決定（下稱訴願決定）駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，若認定應撤銷原處分及訴願決定，將影響參加人之權利或法律上之利益，遂依職權命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.據爭「VALENTINO」商標為著名商標且識別性高：

據爭「VALENTINO 」商標係義大利著名設計師Valentino Garavani所設計，據爭「VALENTINO 」商標商品已進口臺灣銷售，因品質精緻優良，頗受消費者喜愛。據爭「VALENTINO 」商標之知名度有報章雜誌報導、獲獎等資料（訴

願證1 至12）可證，以及最高行政法院、臺北高等行政法院及本院多件判決、被告多份異議或評定處分書（訴願證13至15）認定據爭「VALENTINO 」商標為著名商標，且訴願決定機關亦認定據爭「VALENTINO 」商標係著名商標。

2.系爭商標與據爭「VALENTINO 」商標近似，且近似程度高，有致消費者混淆誤認之虞，有違商標法第30條第1 項第10款之規定：

⑴系爭商標係由「GIOVANNI」以及「VALENTINO 」兩文字所構成，而「VALENTINO 」為著名商標，商標著名性越高，其識別力越強，因此，系爭商標之「VALENTINO 」部分，自然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「VALENTINO 」商標完全相同，縱有附屬部分之不同，相關消費者仍有高度可能性產生混淆誤認之虞。

⑵本件與最高行政法院100 年度判字第494 號、98年度判字第970 號、本院103 年度行商訴字第122 號、97年度行商更㈠字第9 號、97年度行商訴字第37號判決之情形完全相同，均係將著名商標做為系爭商標之一部分申請註冊，依平等原則，上述判決自可證明系爭商標與據爭「VALENTINO」商標構成近似，應撤銷其註冊。

⑶更有甚者，本件與最高行政法院99年度判字第88號判決情形幾乎完全相同，該件之系爭商標「EMOBA VALENTINO 」也係將據爭「VALENTINO 」商標作為商標之一部分註冊，最高行政法院認定兩商標構成近似，因而撤銷原不近似之判決與決定，最終並撤銷「EMOBA VALENTINO

」商標之註冊，本件與該案商標幾乎完全相同，依平等原則，系爭商標自應認定與據爭「VALENTINO 」商標構成高度近似，有混淆誤認之虞。

⑷參加人於90年曾代理英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司申請含有「GIOVANNI VALENTINO」之花體字商標，即註冊第948567號、第922337號、第920402號、第894375號、第882454號、第772059號、第766087號、第765646號商標，經原告異議，被告及臺北高等行政法院認定「GIOVANNI VALENTINO」之花體字商標與據爭「VALENTINO 」商標近似，而陸續撤銷註冊。上述八個商標，均含有圖形「V 」以及「GIOVANNI VALENTINO」，且「GIOVANNI VALENTINO」係花體字，較本件系爭商標係正體字較為不近似，尚且被認為與據爭「VALENTINO 」商標近似而被撤銷。本件系爭商標「GIOVANNI VALENTINO」係單純之印刷體，又無圖形可資區別，與據爭「VALENTINO 」商標近似程度更高。

⑸被告原認定系爭商標與據爭「VALENTINO 」商標不近似，經訴願決定機關廢棄被告認為不近似之見解，改認為系爭商標與據爭「VALENTINO 」商標近似，但近似程度不高，理由為：「VALENTINO 」為義大利普遍之姓氏其識別力薄弱，然該見解與最高行政法院98年間統一之法律見解認定「VALENTINO 」雖為姓氏，但識別力高之法律見解相違背，自不足採：

①據爭「VALENTINO 」商標為義大利普遍之姓氏，其識別力薄弱，此一見解與最高行政法院99年度判字第88號、98年度判字第970 號、98年度判字第968 號、98

年度判字第967 號、100 年度判字第495 號、100 年度判字第494 號等判決以及本院99年度行商訴字第139 號、99年度行商更㈠字第3 號、98年度行商更㈠字第8 號等判決相違背。上述98年後之判決一致認為「VALENTINO 」雖為姓氏，但無礙其成為著名商標，並進而認定「VALENTINO COUPEAU 」以及「EMBOA VALENTINO」商標與「VALENTINO 」商標近似，而撤銷該等商標之註冊。

②上述最高行政法院連續數個判決一致認定將姓名作為商標無礙其成為識別性高之著名商標，此一見解與現實社會實況相符。各國的時尚精品產業普遍是以設計師之姓或名或全名等普通姓氏作為商標，例如CHANNEL 、LOUIS VUTTION 、MICHAEL KORS、GUCCI 、DOLCE & GABBANA 、MARC JACOBOS等，此些著名商標在設計師未成名之前均為普通姓氏，一旦成名，設計師之姓名就成為著名商標，此有上述姓名均列入著名商標案例總彙編可稽。

⑹至於被告機關所援引5 個並存註冊之商標，其中註冊第00000000號本係有並存同意之商標，其餘4 個均係上述本院以及最高行政法院98年統一見解之前所註冊者，與本件商標圖樣不同，類別不同，且僅有寥寥4 個商標，自不足以因此證明「VALENTINO 」識別力低。最重要者，著名商標之識別性高，被告一方面認為據爭「VALENTINO 」商標為著名商標，卻認為其識別性低，此有嚴重邏輯錯誤，自不應維持。

⑺綜上，本件應認為系爭商標與據爭「VALENTINO 」商標

構成近似，且由於「VALENTINO 」已成為著名商標，系爭商標與據爭諸商標（不包括據爭商標13）皆含有「VALENTINO 」，近似程度高，更易造成消費者有混淆誤認之虞。

3.商標註冊是否惡意，非以系爭商標申請時，註冊人是否牴觸合約作為標準，應以申請時是否知悉據爭諸商標之存在為判斷標準，系爭商標申請時，參加人之前手早已知悉據爭諸商標之存在，係屬惡意註冊，有違商標法第30條第1項第10款之規定：

⑴訴願機關認為：「被異議人之前手Giovanni Valentino縱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」於貴重金屬等相關商品，與其父親與原告前手簽署之協議無明顯牴觸之處」，作為認定參加人之前手佛羅倫斯公司之創辦人Giovanni Valentino無惡意抄襲之理由。惟商標法上之惡意，並非以是否牴觸其父親所簽訂之協議內容為判斷標準，而應以商標法第30條第1 項第12款之規定知悉他人商標存在，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既然知悉據爭「VALENTINO 」商標，進而申請註冊與據爭諸商標近似之「GIOVANNI VALENTINO」商標於相同類似商品上，即已符合惡意之構成要件。

⑵至於訴願機關又以92年已註冊第00000000號商標指定於相同類似商品並存註冊，做為系爭商標註冊非屬惡意之另一理由。惟註冊第00000000號商標註冊之存在，係因既判力，縱然原異議所持理由被廢棄，也無法再對其撤

銷之故。註冊第00000000號商標之存在，僅是一個法律之窮，既判力造成一個被廢棄但無法撤銷之結果，自不宜再比附援引。

4.而系爭商標若大量註冊，將導致消費者無法區辨著名商標「VALENTINO 」究竟屬於原告還是參加人，自有減損著名商標之識別性，有現行商標法第30條第1 項第11款之適用：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」商標，分別為註冊第00000000號（第35類）、第00000000號（第18類）、第00000000號（第20類）、第00000000號（第24類）、第00000000號（第25類）、第00000000號（第26類）、第00000000號（第16類）、第00000000號（第28類）商標於相同類似或相關連之商品服務上，倘此些商標均可並存，當然會減損據爭「VALENTINO 」商標之識別性。

5.參加人所提系爭商標使用證據如參證24、25、26、27、28、29、30、31號上之商標業均早經撤銷在案，不得作為系爭商標之使用證據。

㈡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。

三、被告答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

1.本件存在之相關因素之審酌：

⑴據爭「VALENTINO 」商標是否為著名之商標暨其著名之程度：

據爭「VALENTINO 」商標係原告使用於表彰衣服、冠帽、腰帶、皮包等商品之商標，據爭諸商標商品均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，獲獎無數，亦進口至我國銷售，其知名度經最高行政法院、本院多件判決及被告多號商標異議審定書認定在案，堪認據爭諸商標所表彰之商譽，於系爭商標申請註冊日（106 年07月26日）前，已為相關事業及消費者所熟知，而為著名之商標。

⑵商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標係由外文「GIOVANNI」、「VALENTINO 」橫書所構成，而據爭諸商標或僅由外文「VALENTINO 」所構成，或由「VALENTINO 」結合「V 」設計圖所構成，或由「VALENTINO GARAVANI」結合「V 」設計圖所構成，二者相較，雖其均有相同之外文「VALENTINO 」字樣，然「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，目前有效存在者所在多有，故不能僅因系爭商標圖樣中含外文「VALENTINO 」，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」足資區辨，雖原告稱「GIOVANNI」與據爭諸商標創始設計師之姓氏「Garavani」幾乎完全相同，然二者讀音明顯有別，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，二商標應

屬近似程度極低之商標。

⑶商品/服務是否類似暨其類似之程度：

①系爭商標指定使用於「布疋、靴鞋、服裝、服飾配件、帽子、襪子、領帶、手套、皮帶、皮帶扣、皮件，皮包扣、皮包、戒指、耳環、首飾、貴金屬、珠寶、髮飾品、傘、筆、門毯、蓆、人體及其他清潔用品、家庭日常用品、廚房設備、眼鏡、鐘錶、化妝品、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品、傘具、文具用品、修容用品、美容用品、美髮用品之零售及批發服務；為他人促銷產品服務；藉由網路提供購物資訊服務；網路購物；透過網路提供商業資訊；廣告代理，廣告宣傳品遞送；企業管理顧問，人事管理顧問」部分服務，與據爭商標1 指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品、據爭商標2 指定使用之「眼鏡及其組件」商品、據爭商標3 指定使用之「衣服」商品、據爭商標5 指定使用之「傘」等商品、據爭商標4 指定使用之「香水」商品、據爭商標7 指定使用之「冠帽、領帶、手套、襪子」等商品、據爭商標6 指定使用之「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶；戒指；耳環」等商品、據爭商標8 指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；網路購物服務」、據爭商標11指定使用於第18類之「傘；皮包」等商品及第25類之「衣服；鞋子；領帶；帽子；襪子；服飾用手套；腰帶」等商品、據爭商標10指定使用之「化粧品，即晚霜及日霜；臉部及身體用清潔及保養劑，洗浴泡劑；刮鬍泡劑

，刮鬍後用劑；粉底；指甲亮光油；男女用除臭劑，洗手及身體用香皂；洗髮精及潤絲精；噴髮膠水；牙膏」等商品、據爭商標9 指定使用於第20類之「枕頭、睡墊」等商品、第24類之「被褥，床墊保潔墊，床單，毛巾毯，毛毯，被單，床罩，被套，枕頭套，棉被，布料」等商品及第27類之「門毯，蓆」等商品、據爭商標12指定使用於第14類之「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶；戒指；耳環」等商品、第16類之「文具或家庭用黏著劑；畫筆；打字機；鋼筆；鉛筆；蠟筆；原子筆」等商品、第20類之「家具，碗櫥，枕頭」等商品、第35類之「廣告；企業管理；廣告宣傳；廣告宣傳品散發；提供媒體廣告版面；工商企業管理諮詢及協助服務；專業商業諮詢顧問；提供加盟連鎖業者有關經營諮詢顧問」服務相較，或二者商品於原料、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，或前者零售服務販售之商品即後者之相關商品，或二者零售服務販售之商品相同或類似，或二者服務均屬性質相同或相近之為他人促銷產品、廣告宣傳、企業管理、提供網路購物等服務，均能滿足消費者相同或相近之需求，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/ 服務。

②系爭商標其餘指定使用之「飛盤、釣具袋，礦泉水、五金、攝影器材、菸及菸具、玩具、電器用品、運動用具、運動用墊、修容器材、美容器材、美髮器材之零售及批發服務；為工商企業籌備商展、展示會、博

覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務，與據爭商標1 至12所指定使用之全部商品及服務相較，前者零售服務所販售之商品與後者之商品或後者零售服務之商品於原料、功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道及場所等因素上難謂具有共同或關聯之處，又前者之工商企業籌備展覽、代理進出口、商情提供等服務，與後者之商品或後者郵購、網購、促銷產品、廣告宣傳、企業管理、保險、不動產租賃買賣、餐廳等服務之內容、性質明顯有別，所能滿足消費者之需求不同，應非屬同一或類似之商品/ 服務。

⑷商標識別性之強弱：

據爭諸商標之外文「VALENTINO 」雖屬義大利常見姓氏，惟該義大利常見姓氏使用於商品/ 服務，於我國應足以使一般商品消費者認識其為表彰商品/ 服務來源之標識，並得藉以與他人之商品/ 服務相區別，自不能否認其識別性，況除該外文外，據爭諸商標或並結合外文「GARAVANI」及「V 」設計圖，是其應具相當識別性。而系爭商標係由外文「GIOVANNI」與「VALENTINO 」組成之整體商標圖樣，與指定使用之服務並非相關，亦應具有相當識別性。

2.關於系爭商標所涉商標法第30條第1 項第11款規定部分：

據爭諸商標固著名於衣服等商品，惟衡酌兩造商標近似程度極低，各具相當識別性，復無事證證明消費者有發生混淆誤認情事，亦無可據以推論系爭商標權人有使人將其商標與據爭諸商標產生聯想的意圖，或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產生混淆誤認情事，且已有多數第三人獲准註冊含有外文「VALENTINO 」之商標，系爭商標即未必使人與據爭諸商標產生聯想，或削弱據爭諸商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想。再者，系爭商標指定使用之服務，並無使人對據爭諸商標之信譽產生負面印象的情形，應無減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞。是以，系爭商標之註冊應無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

3.關於系爭商標所涉商標法第30條第1 項第10款規定部分：系爭商標與據爭諸商標相較，除部分商品/ 服務不構成類似，已不符合本款規定之要件外，系爭商標其餘指定使用之部分服務，雖與據爭諸商標指定使用之部分商品/ 服務構成同一或類似，惟兩商標近似程度極低，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有混淆誤認情事。故系爭商標之註冊，並無商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

4.原告舉訴外人英商佛羅倫斯流行（喬西）有限公司所有之註冊第00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000號等商標經被告或臺北高等行政法院認定與據爭諸商標構成近似遭撤銷案例，主張本件系爭商標與據爭諸商標構成近似，然上開遭另案撤銷之商標係以草寫外文「 GIOVANNI VALENTINO 」結合占該等商標三分之二篇幅比例之「V 」設計圖組合而成，與本件系爭商標僅由正楷書寫之外文「GIOVANNI VALEN

TINO」所構成，商標圖樣有別，案情不同；原告另舉最高行政法院98、99、100 年度及本院98、99、103 、104 年度等多件判決，佐證本件系爭商標與據爭諸商標構成近似一節，然上開判決之商標圖樣與本件系爭商標亦屬不同，案情有別；又原告於行政訴訟所舉之本院103 年度行商訴字第122 號、97年度行商更㈠字第9 號、97年度行商訴字第37號等行政判決，其等案例之兩造商標圖樣則與本件迥然相異，自難比附援引；又系爭商標相同外文註冊情形，於81至90年間雖有認定外文「GIOVANNI VALENTINO」與「VALENTINO 」近似而撤銷商標審定或註冊之案例，惟嗣後各該商標所處之時空背景等因素已不相同，案情有別，自難比附援引，且系爭商標係一獨立申請之案件，其有無違反商標法第30條第1 項第10、11款規定之事由，自應以系爭商標註冊申請時有無該當各該條款之構成要件以為論斷，是原告起訴之理由應難憑採。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、參加人答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

1.系爭商標早已具有相當知名度，屢遭抄襲且搶先註冊：

自90年代初起，「GIOVANNI VALENTINO」系列商標於我國獲准註冊而與據爭諸商標並存至今，「GIOVANNI VALENTINO」系列商標亦陸續移轉與參加人，其中註冊第128109號商標指定使用之商品「首飾、貴金屬、珠寶之零售服務」，與系爭商標指定商品服務高度類似，而註冊第128109號商標之起始申請人並非義大利GIOVANNI VALENTINO設計師（義大利籍・吉梵尼范侖鐵諾）本人，係被國內珠寶廠商

「妮珈股份有限公司」於88年6 月28日搶先向被告提出註冊申請案，經義大利籍・吉梵尼范侖鐵諾委託代理人提出抗議後，才將商標申請權讓與義大利籍・吉梵尼范侖鐵諾本人所有。因此可證明「GIOVANNI VALENTINO」在當時已具有相當知名度而被第三者完全抄襲其姓名而搶先註冊，顯見系爭商標在當時已為消費者所熟悉。

2.系爭商標與據爭諸商標之商標圖樣並不近似，歷次法院判決可證明系爭商標與據爭諸商標不近似且顯然可區辨：

⑴系爭商標由「GIOVANNI」及「VALENTINO 」所構成，與據爭諸商標「VALENTINO 」、「VALENTINO & V in ellipse」、「VALENTINO GARAVANI and V Logo 」、「VALENTINO結合V 」及「VALENTINO GARAVANI結合V 」商標相較，兩者固均有相同之外文「VALENTINO 」，然系爭商標另有置於字首較引人注意之義大利名字「GIOVANNI」，國人對之並不陌生，且較為寓目印象，又系爭商標在中國中譯為「卓凡尼」或「喬凡尼」，在國內中譯為「吉梵尼」，整體為「吉梵尼范侖鐵諾」，與據爭諸商標中之「VALENTINO 」、「VALENTINO GARAVANI」，經原告在使用上譯為「華倫天奴」或「華倫天奴格拉曼尼」，系爭商標與據爭諸商標之文字結構、觀念、讀音、排列方式及繁複度不同，不構成近似。在我國使用該外文作為商標圖樣之一部分申准註冊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。

⑵參加人曾以相同系爭商標文字「GIOVANNI VALENTINO」

以及相同系爭商標指定之商品服務類別，順利取得註冊第0000000 號、第00000000號、第00000000號、第0000000 號、第128109號商標，商標公告期間，經原告以前開商標之註冊有違當時商標法規定，以同於本件主張之條款提出異議，而為被告為「異議不成立」之審定，經臺北高等行政法院及最高行政法院多件判決或裁定駁回，業已確定（如本院卷三第228 至229 頁表1 所示），在在證明系爭商標與據爭諸商標不構成近似。系爭商標與據爭諸商標業已並存註冊已近20年之久，期間並無實際混淆情事。

⑶原告舉最高行政法院100 年度判字第494 號、最高行政法院98年度判字第970 號、本院103 年度行商訴字第122 號、本院97年度行商更㈠字第9 號、本院97年度行商訴字第37號、及99年度判字第88號等判決，指稱本院應受該等判決拘束而為相同之判決云云。原告所舉之判決，其所涉商標皆與系爭商標圖樣及案情均不同，基於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，是以自無從引用其他個案推論本件系爭商標與據爭諸商標有無混淆誤認之虞。

⑷原告稱訴願機關所持近似程度不高之理由為「VALENTINO 」為義大利普遍之姓氏，其識別性薄弱，與最高行政法院判決一貫見解相歧異等語。惟被告並未否認「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起首外文「GIOVANNI」與後字「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無關，應具有相當識別性，顯見系爭商標與據爭諸商標均各有識別性，且訴願決定書也為相同見解，原告所指摘部分顯無理由。

3.結合義大利姓氏「VALENTINO 」為商標圖樣者不勝枚舉，參加人僅就部分合法取得註冊仍有效者，列表如表2 （本院卷三第231 至244 頁）。表2 中與系爭商標相同文字商標名稱者「GIOVANNI VALENTINO」計有：第4 、8 、35、36、37、41、44、45、48、52、53、54、55、56、57、58、59項，均為參加人合法受讓及善意申請註冊商標所有。

4.原商標權人係善意以其與生俱來義大利名字「GIOVANNI」結合義大利家族姓氏「VALENTINO 」註冊商標，顯無惡意，且兩商標無致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞：

⑴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年之「MARIO VALENTINO 」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，訴外人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。況且前述VINCENZO VALENTINO、MARIO VALENTINO 使用於時尚精品均早於原告，尤其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，且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，而且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，原告及其前手設計師利用法律之方便性行不公平競爭之情事，一般設計師習慣以姓氏或姓名為品牌是有其傳承家族之象徵意義，但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」，到參加人前手家族第2 代MARIO VALENTINO 因是本性善良紳士，也早於原告前手聞名於世，仍基於大家和平相處之精神才與其在1979年簽立協議書，否則當時大可不斷異議手段來阻止原告前手之商標註冊，而今原告得了便宜仍不停興訟，事實上是原告才是真正惡意註冊商標而不斷進行無謂競爭而浪費司法資源。原告為了打擊參加人，對於參加人申請註冊之商標，利用商標公告期間藉以異議手段或其他行政救濟程序來達到阻礙同業進入市場之不正競爭手段，讓競爭同業疲於爭訟，均為原告所提出異議，後經被告及法院均認定「異議不成立」，認定系爭商標與據爭諸商標並無似近，且無致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞者。

⑵原告稱系爭商標係惡意註冊云云，由原告所引據之最高行政法院105 年度判字第488 、489 及490 號及本院

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訴外人義大利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，且從表1 諸多系爭商標判決可證明原告在明知兩商標並不構成近似，卻仍執意針對「相同商標圖樣」之公告案件不斷提出異議申請案，顯見其不正競爭心態。系爭商標早經臺北高等行政法院95年訴字4012號、最高行政法院97年裁字第738 號、臺北高等行政法院95年度訴字第4095號、最高行政法院98年裁字第1793號、臺北高等行政法院95年訴字第4109號、最高行政法院97年裁字第1031號、臺北高等行政法院95年度訴字第3990號、最高行政法院97年裁字第1250號、臺北高等行政法院91年度訴字第857 號、臺北高等行政法院92年度訴字第5104號、最高行政法院95年裁字第1734號等判決，可知系爭商標與據爭諸商標並存至今無訛，是以參加人及其前手以相同圖樣之系爭商標申請註冊並無違法之虞。

5.系爭商標早經參加人多角化經營而為消費者所熟知，其在臺銷售及授權商品種類豐富且多角化經營，參加人與廠商簽約合作多角化經營自1995年迄今已逾25年之久，與據爭諸商標並存期間並無實際混淆誤認之情事發生。

6.綜上所述，系爭商標與據爭諸商標不構成近似，系爭商標申請且無惡意，且並存註冊已久已為相費者所熟悉，以及未有消費者實際產生混淆誤認情事或減損原告商標之事證等因素綜合判斷，顯然系爭商標註冊並無違反商標法第30條第1 項第10款、第11款之規定至明。

㈡聲明：原告之訴駁回。

五、本件不爭執事項及爭點如下（本院卷三第139至141頁）：

㈠不爭執事項：

參加人於106 年7 月26日以系爭商標，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35類之「布疋、靴鞋、服裝、服飾配件、帽子、襪子、領帶、手套、皮帶、皮帶扣、皮件，皮包扣、皮包、戒指、耳環、首飾、貴金屬、珠寶、髮飾品、傘、筆、門毯、蓆、飛盤、釣具袋，礦泉水、人體及其他清潔用品、五金及家庭日常用品、廚房設備、眼鏡、鐘錶、攝影器材、菸及菸具、化妝品、玩具、電器用品、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品、傘具、運動用具、運動用墊、文具用品、修容用品、美容用品、美髮用品、修容器材、美容器材、美髮器材之零售及批發服務；為他人促銷產品服務；藉由網路提供購物資訊服務；網路購物；透過網路提供商業資訊；廣告代理，廣告宣傳品遞送；企業管理顧問，人事管理顧問，為工商企業籌備商展、展示會、博覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」服務，獲准註冊系爭商標。嗣原告以系爭商標有商標法第30條第1 項第10款、第11款規定之情形，對之提起異議。經被告為「異議不成立」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部決定「訴願駁回」。

㈡爭執事項：

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？

六、得心證之理由：

㈠本件應適用之法規：

按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。系爭商標之申請日為106 年7 月26日，註冊公告日為107 年2 月16日（見申請卷第2 、14頁），原告於107 年5 月15日對系爭商標提起異議（見異議卷乙證1 第19頁），經被告於108 年11月28日作成異議審定書，則本件註冊及異議審定，均在商標法105 年11月30日修正公布、於105 年12月15日施行後，並無同法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即現行之商標法為斷。

㈡商標法第30條第1 項第11款部分：

1.據爭「VALENTINO 」商標為相關事業及相關消費者所知悉之著名商標：

⑴按商標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者，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1 項第11款定有明文。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準。著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標

使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。而倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1 條規定有違。質言之，商標法第30條第1 項第11款前、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。

⑵經查，據爭商標13因原告自請撤銷而不在本件主張，業經原告訴訟代理人確認在卷（本院卷一第105 頁），另據爭諸商標表彰之衣服、皮包等商品，係出自於義大利知名設計師Valentino Garavani之設計，其設計之商品著眼高單價精品，而廣受世界知名人士喜愛，並廣為報章雜誌報導，獲獎無數，且於系爭商標申請日前即進口我國銷售，其品牌所表彰之信譽及品質已廣為相關事業及消費者所熟知，而於94年間已臻著名，業經最高行政法院99年度判字第88號判決（本院卷一第141 至146 頁）認定在案。原處分及訴願決定均認據爭「VALENTINO」商標於系爭商標申請時，已為相關事業及消費者所熟

知，有原處分及訴願決定可參（本院卷一第64頁、第81至82頁），兩造及參加人對於此節均無意見（本院卷一第407 頁）。再由卷附西元2006年至2018年據爭諸商標商品之媒體報導與網頁等資料（異議卷乙證2 全部及乙證3 第1 至14頁），可知原告於上開期間仍持續行銷據爭諸商標商品，堪認於系爭商標106 年7 月26日申請註冊時，據爭「VALENTINO 」商標所表彰之信譽及品質，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，但依原告所提證據資料，無從認定已達我國一般消費者均普遍知悉之高度著名程度。

2.有關商標法第30條第1項第11款前段部分：

該款前段是以「商標相同或近似」於「他人著名商標或標章」，「有致相關公眾混淆誤認之虞」為要件。經查：

⑴商標是否近似及近似程度：

系爭商標係由外文正楷「GIOVANNI VALENTINO」左右排列組成（本判決附圖1 ），與據爭諸商標（本判決附圖2-1 至2-12）相較，二者固均有相同之外文「VALENTINO」，且據爭「VALENTINO 」商標為著名商標，具有相當之識別性。然商標是否近似之判斷，是以消費者之角度來觀察，除了商品性質會影響消費者注意程度外，商標中之文字被第三人普遍註冊之情形，亦會影響消費者選購商品之注意程度。依商標檢索資料（本院卷二第35至59頁）可知在我國以「VALENTINO 」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/ 服務且現存有效者，所在多有，亦不乏與據爭諸商標商品服務類別重疊者，因此消費者不致只以「VALENTINO 」作為區辨商品服務來源

之標示，尚會再注意有無其他足資區別之文字或圖樣。而系爭商標另有置於字首之外文「GIOVANNI」可資與據爭諸商標區辨，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，尚能區辨其不同，是兩者雖屬構成近似之商標，但近似程度中等。

⑵是否有致相關公眾混淆誤認之虞：

①第11款前段要保護的，是避免著名商標區辨其商品服務來源之功能遭混淆，雖然商標相同或近似於他人著名商標時，導致混淆誤認之虞的機率極大，但並非是絕對必然的，仍須在個案中審酌是否尚有其他因素存在，例如兩商標在市場上併存已久，均為相關商品服務之消費者所熟悉，而能加以區辨時，著名商標即無被混淆誤認之可能，即應尊重此一併存之事實，而無依本款前段規定保護該著名商標之必要，如此始符合本款立法宗旨，落實商標法維護市場公平競爭之目的。

②查參加人現為以相同於本件系爭商標之圖案註冊第128109號、第0000000 號、第0000000 號商標之商標權人；亦為僅較系爭商標多有一綠底之註冊第0000000 號、第0000000 號、第00000000號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號、第0000000 號商標之商標權人。其中相同於本件系爭商標之註冊第0000000 號、第128109號商標，經原告提起異議後，

被告為異議不成立之處分，並經最高行政法院以97年度裁字第1250號裁定、95年度裁字第1734號裁定駁回原告上訴而確定；另原告亦曾主張有綠底之註冊第0000000 號商標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，經被告為異議不成立之處分，原告提起行政訴訟後，最後均經最高行政法院97年度裁字第738 號裁定駁回原告上訴而確定。因此，相同（無綠底）或近似（有綠底）於本件系爭商標之圖樣，事實上早在90多年間即經原告以據爭「VALENTINO 」商標對之提起異議，當時業經司法審查認定該等商標無致相關消費者混淆誤認之虞，因此該等商標與據爭諸商標已併存註冊至今長達10多年，10多年來復經參加人持續在市場上行銷使用，有參加人提出之使用證據資料在卷可參（本院卷二第77至500 頁及卷三第3 至113 頁），此均已加強消費者對於「GIOVANNI VALENTINO」來源之識別，更無產生混淆之可能。原告雖一再主張系爭商標之註冊會使相關消費者產生混淆誤認之虞，然若確有此情形存在，10多年來應會有消費者向原告反映，但經本院詢問，原告仍未提出任何相關消費者實際混淆誤認之事證，益證相關消費者已可區辨兩商標圖樣之不同，而無混淆誤認之可能，揆諸前揭說明，本院自應尊重此一市場併存之事實。

⑶原告雖稱參加人註冊系爭商標有惡意云云，然系爭商標之圖樣、指定商品類別與前開所陳參加人為商標權人之註冊第0000000 號商標所指定使用之服務類別相同，且

迄未有司法機關變更見解認定該「GIOVANNI VALENTINO 」圖樣與原告「VALENTINO 」商標圖樣有致消費者混淆誤認之虞，則參加人在兩商標併存10多年後，延續相同之系列商標圖樣申請註冊本件系爭商標，實難認主觀上有惡意可言。

⑷綜上，據爭諸商標雖為相關事業及相關消費者所知悉之著名商標，惟衡酌系爭商標與據爭諸商標之近似程度中等，且系爭商標與據爭諸商標在市場上已有併存之事實存在，現有證據資料未見有消費者實際混淆誤認情事，系爭商標註冊難認出於惡意等綜合判斷，應認系爭商標之註冊，客觀上無致使相關公眾或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，而無商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

3.有關商標法第30條第1 項第11款後段部分：

按商標法第30條第1 項第11款後段規定，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）。查據爭諸商標雖為著名商標，但其著名程度僅在相關事業及消費者，未達一般消費者之高度著名程度，已如前述，則系爭商標之註冊自無商標法第30條第1 項第11款後段規定之適用。

㈢商標法第30條第1 項第10款部分：

1.按商標法第30條第1 項第10款規定：「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。但經該註冊商標或申請在先之商標所有

人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限」另所謂「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、加盟或其他類似關係。又判斷二商標有無致混淆誤認之虞，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（最高行政法院109 年判字第150 號判決意旨參照）。

2.爰依本件有關之前開各項判斷因素，分別論述如下：

⑴商標是否近似暨其近似之程度：

系爭商標與據爭諸商標兩者近似程度中等，業如前述。

⑵商品／服務是否類似暨其類似之程度：

①系爭商標指定使用之「布疋、靴鞋、服裝、服飾配件、帽子、襪子、領帶、手套、皮帶、皮帶扣、皮件，皮包扣、皮包、戒指、耳環、首飾、貴金屬、珠寶、髮飾品、傘、筆、門毯、蓆、人體及其他清潔用品、家庭日常用品、廚房設備、眼鏡、鐘錶、化妝品、毛巾、手帕、桌巾、寢具用品、傘具、文具用品、修容用品、美容用品、美髮用品之零售及批發服務；為他人促銷產品服務；藉由網路提供購物資訊服務；網路

購物；透過網路提供商業資訊；廣告代理，廣告宣傳品遞送；企業管理顧問，人事管理顧問」，與據爭商標1 指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾」商品、據爭商標2 指定使用之「眼鏡及其組件」商品、據爭商標3 指定使用之「衣服」商品、據爭商標4 指定使用之「香水」商品、據爭商標5 指定使用之「傘」商品、據爭商標6 指定使用之「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶；戒指；耳環」等商品、據爭商標7 指定使用之「冠帽、領帶、手套、襪子」等商品、據爭商標8 指定使用之「布疋、衣著、服飾品之零售服務；鐘、錶之零售；眼鏡之零售；首飾及貴金屬之零售；網路購物服務」等服務、據爭商標9 指定使用之「枕頭；睡墊；被褥；床墊保潔墊；床單；毛巾毯；毛毯；被單；床罩；被套；枕頭套；棉被；布料」等商品、據爭商標10指定使用之「化粧品，即晚霜及日霜；臉部及身體用清潔及保養劑，洗浴泡劑；刮鬍泡劑，刮鬍後用劑；粉底；指甲亮光油；男女用除臭劑，洗手及身體用香皂；洗髮精及潤絲精；噴髮膠水；牙膏」等商品、據爭商標11指定使用之「傘；皮包；衣服；鞋子；領帶；帽子；襪子；服飾用手套；腰帶」等商品、據爭商標12指定使用之「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶；戒指；耳環；文具或家庭用黏著劑；畫筆；打字機；鋼筆；鉛筆；蠟筆；原子筆；家具；碗櫥；枕頭；廣告；企業管理；廣告宣傳；廣告宣傳品散發；提供媒體廣告版面；工商企業管理諮詢及協助服務；專業商業諮詢顧問；提供加盟連鎖業者有關經

營諮詢顧問」等服務相較，或前者零售服務所販售之特定商品即為後者、或二者零售服務販售之商品相同或類似、或兩者服務為性質相同或相近，均係為滿足消費者相同或相近之需求，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品。

②至於系爭商標指定使用之「飛盤、釣具袋，礦泉水、五金及、攝影器材、菸及菸具、玩具、電器用品、運動用具、運動用墊、修容器材、美容器材、美髮器材之零售或批發服務、為工商企業籌備商展、展示會、博覽會；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供」等服務，與據爭諸商標指定使用之商品或服務相較，二者服務之內容、性質明顯有異，消費族群亦有顯著區隔，依一般社會通念及市場交易情況為斷，二者應非同一或類似之服務。

⑶相關消費者對各商標之熟悉程度：

據爭「VALENTINO 」商標廣為相關事業或消費者普遍認知而達著名之程度，業如前述。而系爭商標與據爭諸商標自90幾年以降迭生訴訟爭議以來，十餘年間參加人持續在市場上行銷使用系爭商標，兩商標併存市場多年，更如前述，故相關消費者對於系爭商標已有一定熟悉，然其熟悉程度或不如據爭「VALENTINO 」商標。

⑷系爭商標之申請人是否善意：

而系爭商標與據爭「VALENTINO 」商標並存我國市場多年，則原告延續相同之系列商標圖樣申請註冊本件系爭商標，實難認主觀上有惡意可言。

⑸實際混淆誤認之情事：

原告並未提出相關消費者有實際混淆誤認之證據，自難認有此情事存在。

⑹綜上，系爭商標部分指定使用之商品/ 服務，與據爭諸商標指定使用之商品/ 服務相同或高度類似，然部分指定使用之商品/ 服務，則與據爭諸商標指定使用之商品/ 服務，並不相同、類似，系爭商標與據爭諸商標之類似程度為中等，系爭商標申請註冊難認為惡意，兩者商標在市場上已有併存之事實存在，現有證據資料未見有消費者實際混淆誤認情事，經綜合判斷，應認系爭商標之註冊，客觀上無致使相關消費者產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

㈣原告雖主張：原處分所持見解業經最高行政法院所變更，而近來司法實務相關判決均認以「VALENTINO 」作為商標一部分者會與據爭諸商標構成近似而撤銷註冊，基於平等原則本案應為相同處理云云，然查：

1.最高行政法院99年度判字第88號、98年度判字第970 號等判決認「…一般業者之姓氏使用於商品/ 服務，固難認具識別性，但若該姓氏經使用而足以使一般商品購買人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，此在『豐田TOYOTA』日本姓氏之於汽車商品/ 服務、『麥當勞McDonald』美國姓氏之於美式速食商品/ 服務，均具有極強大的識別性，即其適例，是以一般姓氏使用於商品/ 服務，仍應考量就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識，而認定其是否具識別性，

殊無逕以姓氏為由，而未考量其使用於商品/ 服務情況或其他因素，即率予否定其識別性，進而率予認定他人使用該姓氏商標之近似商標無致混淆誤認之虞。此係關於姓氏於商標識別性之強弱影響有無混淆誤認之虞，所應認知之觀念。經查，原判決以VALENTIN O為義大利常見姓氏云云，認為二商標不構成近似，係將據以異議商標唯一可資區別之外文VALENTINO 視為系爭商標中不具識別力之附屬部分，而置VALENTINO 指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識等重要判斷是否致生混淆誤認之虞事項於不顧，自有判決違背論理法則及經驗法則之違法。」其確實與本件原處分稱「VALENTINO 」為義大利常見姓氏識別力薄弱之理由不同，但本院前開判斷理由，並非認「VALENTINO 」為義大利常見姓氏、識別力薄弱為由而認定本件無混淆誤認之可能，而是認為據爭諸商標雖為著名商標而有相當識別性，但因為在我國以「VALENTINO 」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/ 服務且現存有效者所在多有，消費者不僅以「VALENTINO 」來識別商品服務來源，而是會留意是否有其他區隔文字，因此兩商標之近似程度僅有中等，系爭商標與據爭諸商標指定使用之商品/ 服務雖部分相同或類似，更有並非相同或類似之商品/ 服務，加上兩商標有併存之客觀事實、參加人申請系爭商標並非惡意等，綜以上開因素而認為無混淆誤認之虞。

2.原告稱參加人所舉判決為95年以前案例，但最高行政法院在98年以後已經變更見解，認為商標中有「VALENTINO 」者會與原告商標構成近似云云。惟原告所謂最高行政法院

變更見解之個案，其商標圖樣分別為第三人之「EMOBA VALENTINO 」、「法倫天諾古柏VALENTINO 」、「Valentino Coupeau 」，均非本件「GIOVANNI VALENTINO」圖樣，而就本件「GIOVANNI VALENTINO 」商標圖樣與原告「VALENTINO」商標圖樣不會使相關消費者混淆誤認之見解，目前最高行政法院並未變更，是原告上開主張，亦無足取。

3.按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6 條定有明文。行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許（參照大法官釋字第596 號解釋；最高行政法院95年度判字第446 號行政判決）。商標異議案件，係採商標個案審查原則，在具體個案審究是否合法與適當，視不同具體個案，正確認定事實與適用法律，不受他案拘束。原告舉訴外人佛羅倫斯公司所有之註冊第948567、922337、920402、894375、882454、772059、766087、765646號等商標經被告或法院認定與據爭諸商標構成近似遭撤銷案例，主張本件兩商標亦應構成近似一節，經核該等商標係以草寫外文「GIOVANNI VALENTINO 」結合占該等商標3 分之2 篇幅比例之「GV」設計圖組合而成（見本院卷一第25至26頁），與本件系爭商標僅由正楷書寫之外文「GIOVANNI VALENTINO 」所構成，二者商標圖樣有別，案情不同；另所舉最高行政法院98、100 、105 年度及本院98、99、104 年度等多件判決，佐證本件兩商標構成近似一節，經核該等案例之系爭商標圖樣與本案商標不同，案情有別，要難比附援引執為本

案有利之佐證。又本件系爭商標是否有前開條款規定之適用，須依本件個案之兩造主張、抗辯事由、證據資料及消費者認知程度等事證，以系爭商標申請時之事實狀態為綜合審酌，實難以原告上開比附援引方式，執為有利於其之論據。

㈤原告另稱：參加人所提之使用證據均為「GV」圖樣與「GIOVANNI VALENTINO」文字結合之商標，該等商標業經撤銷云云。然查，參加人所提結合「GV」圖樣與「GIOVANNI VALENTINO」外文商標圖樣之使用證據，有部分圖樣中的「GIOVANNI VALENTINO 」是正楷體（見本院卷二第77至500 頁及卷三第3 至113 頁），顯與原告所稱參加人被撤銷的上開註冊第948567號等商標中的「GIOVANNI VALENTINO」是草寫字體（見本院卷一第25至26頁）並不相同。又參加人尚有註冊單獨「GV」圖樣（如註冊第555498號），雖該「GV」圖樣商標事後經撤銷，但仍可認參加人前揭使用態樣是結合「GV」商標及正楷體「GIOVANNI VALENTINO」商標併用之情形，難認其是使用被撤銷的註冊第948567號等商標。此外，參加人所提前開使用證據中，亦不乏在型錄或商品上單獨使用「GIOVANNI VALENTINO 」文字者。因此，堪認原告前開主張，並不足採。

㈥原告復主張：參加人在短期內申請眾多相同的「GIOVANNI VALENTINO 」商標於不同類別，將會淡化據爭諸商標之識別性及信譽云云，然與本件系爭商標圖樣相同之註冊第128109號、第0000000 號、第0000000 號商標，與據爭諸商標併存多年，已如前述，且現行商標註冊資料亦有第三人以「VALENTINO 」作為商標圖樣之一部分申請註冊於各類商品/ 服務

者，則原告稱參加人註冊本件系爭商標即會淡化據爭商標「VALENTINO 」識別性之主張，顯然有疑。況據爭諸商標僅在相關事業及消費者間著名，並未達一般消費者普遍認知之著名程度，而非商標法第30條第1 項第11款後段保護之客體，亦經論述如前，故原告此部分之主張亦不足採。

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，兩造及參加人其餘主張及舉證，經本院審酌後，認對判決結果不生影響，爰不一一論列，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　　12　　月　　30　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　何若薇

以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　　109　　年　　12　　月　　30　　日

書記官 張君豪