

103120301「五姊妹」商標異議事件(修正前商標法§23 I ⑭、§30 I ⑫)
(智慧財產法院 103 年度行商訴字第 42 號行政判決)

爭議標的：先使用之認定

系爭商標：註冊第 1504027 號

五姊妹

系爭服務：第 41 類「口譯、翻譯」服務。

相關法條：修正前商標法第 23 條第 1 項第 14 款、商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定

判決要旨

1. 所謂有先使用事實，係指有使用商標之證據，該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言。倘僅對外宣稱某品牌之商品，充其量僅間接表示有使用某商標之可能。至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實。
2. 至於個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，自與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同。準此，個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱之使用，倘不符合商標法第 5 條所定要件，即非商標之使用（參照最高行政法院 100 年度判字第 171 號判決）。查原告於異議階段及訴願階段所提出主張實際先使用據以異議商標之證據資料，其上「五姊妹翻譯社」、「五姊妹翻譯公司」、「五姊妹翻譯」等字樣，均係在表示其商業交易主體，予相關消費者之印象，僅為公司或商號名稱之使用，而不足以使相關消費者認識其為商標。

【判決摘錄】

一、本案事實

參加人陳○○前於民國100年6月28日以「五姊妹」商標，指定使用於當時即92年12月10日經濟部修正發布之商標法施行細則第13條所定，商品及服務分類表第41類「口譯、翻譯」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1504027號商標（下稱系爭商標）。嗣原告於101年4月27日以系爭商標有違註冊時即92年11月28日施行之商標法（下稱修正前商標法）第23條第1項第12款、第14款、第16款及第30條第1項第3款之規定，對之提起異議。案經被告審查，核認系爭商標之註冊並無修正前商標法第23條第1項第12款、第14款、第16款及現行商標法第30條第1項第11款、第12款、第14款規定之適用。至原告主張修正前商標法第30條第1項第3款及現行商標法第36條第1項第3款

規定，則非商標法規定得提起異議之事由，以102年6月26日中臺異字第1010430號商標異議審定書為「異議不成立」處分（下稱原處分），原告主張修正前商標法第30條第1項第3款及現行商標法第36條第1項第3款規定部分，應不予受理。原告不服提起訴願，經濟部於102年11月14日以經訴字第10206108450號決定駁回，原告不服原處分及訴願決定，遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經臺北高等行政法院依行政訴訟法第12條之2第2項規定，認本院為管轄法院，前於103年1月27日以103年度訴字第68號裁定，將本件商標異議事件移送本院審理在案。

二、本案爭點

商標先使用的客觀事證？商號名稱之使用，是否為商標之使用？

三、判決理由

（一）系爭商標與據以異議商標圖樣相同：

系爭商標與原告主張先使用之據以異議「五姊妹」商標相較，兩者均由相同之中文「五姊妹」所構成，予人印象相同，具有普通知識經驗之相關消費者，接受服務時施以普通之注意，丞有可能誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成圖樣相同之商標，且「五姊妹」並非指定使用於服務本身或其品質、功用等直接有關之說明，相關消費者自會將之視為區辨服務來源之標識，足認系爭商標自具識別性。

（二）系爭商標與據以異議商標使用於相同或類似之服務：

參諸系爭商標指定使用於口譯、翻譯等服務，其與據以異議商標主張先使用於口譯、翻譯等服務，兩者屬同一或類似之服務。

（三）原告非五姊妹商標先使用人：

所謂有先使用事實，係指有使用商標之證據，該商標與其使用之商品結合所呈現之狀態而言。倘僅對外宣稱某品牌之商品，充其量僅間接表示有使用某商標之可能。至於有無使用之事實，仍應提出商品與商標結合使用狀態之證據，始足證明確有使用之事實（參照最高行政法院98年度判字第1039號判決）。原告主張其先使用系爭商標「五姊妹」圖樣於翻譯業務，因參加人有仿襲之主觀意圖，搶先註冊系爭商標，致有不公平競爭情形發生。準此，原告應舉證證明其與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在等事實。諸如以下事證：1. 原告與參加間之來往信函、交易憑證、採購資料。2. 原告與參加人間親屬、契約關係之證明文件。3. 原告與參加人營業地係坐落同一街道或鄰街之地址位置證明文件。4. 原告與參加人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。5.

其他可認定原告知悉先使用商標存在之證據資料。

1. 原告與其父戴○經營五姊妹翻譯社：

原告於101年4月27日異議申請書檢附之核准五姊妹翻譯社設立登記函、核准五姊妹翻譯社轉讓及負責人變更登記函等件。雖得證明原告之父戴○早於系爭商標申請註冊日前之98年9月8日，有設立「五姊妹翻譯社」商號，並於100年7月14日將五姊妹翻譯社轉讓予原告。然原告或其經營之五姊妹翻譯社，是否有於系爭商標申請註冊日前，即先使用據以異議「五姊妹」商標，仍應依其實際之使用證據，加以認定之。

2. 原告以五姐妹翻譯公司經理身分接受壹週刊採訪：參諸2011年3月17日壹週刊之報導內容，雖說明原告有以「五姐妹翻譯公司」經理身分接受壹週刊採訪報導之事實，惟該報導內容為「五姐妹翻譯公司」經營情形，而非據以異議「五姊妹」商標之使用情形，且其內容亦未見原告或其經營之五姊妹翻譯社，有行銷使用「五姊妹」商標之相關訊息或資料，尚無法作為原告有先使用據以異議商標之證據資料。

3. 原告以五姊妹作為公司或商號名稱使用：系爭商標註冊時之商標法第23條第1項第14款，立法意旨在於避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，倘他人先使用之文字或圖樣非作為商標使用，自無本條款規定之適用。至於個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱係用以代表行為或權利義務之主體本身，自與商標係作為商品或服務提供來源之表彰者仍有不同。準此，個人、公司、商號、組織、團體之姓名、名稱之使用，倘不符合商標法第5條所定要件，即非商標之使用（參照最高行政法院100年度判字第171號判決）。查原告於異議階段及訴願階段所提出主張實際先使用據以異議商標之證據資料，其上「五姊妹翻譯社」、「五姊妹翻譯公司」、「五姊妹翻譯」等字樣，均係在表示其商業交易主體，予相關消費者之印象，僅為公司或商號名稱之使用，而不足以使相關消費者認識其為商標。

4. 原告於系爭商標申請註冊日前未使用五姊妹商標：原告雖主張其經營之五姊妹翻譯社早於98年9月8日核准設立前，即與參加人擔任負責人之謙慧公司間存有業務合作關係，並以「五姊妹」進行廣告宣傳云云。並提出以101年7月25日及101年10月12日商標異議書之公平會101年5月8日公處字第101050號處分書、參加人擔任負責人之謙慧公司登記資料；暨訴願書之「五姊妹翻譯社」廣告招牌拆卸前後之網路地圖照片、參加人擔任負責人之哈佛翻譯社委託法德律師事務所致公平會函、本院101年度民商訴字第24號民事案件之審判筆錄等證據資料為憑。然查：

(1)原告前於謙慧公司擔任經理：本院審視公平會101年5月8日公處字第

101050號處分書內容，可知原告曾至公平會陳述指五姊妹翻譯社對外招攬翻譯、打字、公證等業務，客戶所給付翻譯、打字、公證之款項係直接匯款給被處分人謙慧公司，並以被處分人之名義開立發票。故被處分人係以五姊妹翻譯社作為招攬業務之管道，實際與客戶簽約、提供翻譯、打字及公證服務，並向客戶收取款項均為被處分人。原告於94或95年間即開始於被處分人謙慧公司任職，擔任公司經理職務，原告之父於98年9月入股被處分人並擔任董事職務，原告負責被處分人之日常業務，倘公司有重要之決策，必須再向參加人陳○○請示。渠等合作模式是何人在國內，就由何人處理被處分人之業務，故被處分人於99年收到其他翻譯同業以電子郵件抗議系爭關鍵字廣告時，係由原告回信處理。

(2)謙慧公司經由五姊妹翻譯社提供翻譯服務：本院參諸謙慧公司代表人陳○○至公平會陳述內容，可知五姊妹翻譯社與哈佛翻譯社對外招攬業務，並提供翻譯服務，而客戶給付翻譯服務之款項，直接匯款或以現金交付給被處分人謙慧公司，並以被處分人名義開立發票予客戶。被處分人、哈佛翻譯社及五姊妹翻譯社於100年6月前，雖均在同一處辦公場所營業，惟自100年6月起，五姊妹翻譯社搬遷至同址6樓自行營業，亦未再透過被處分人開立發票。再者，公平會處分書亦認定因系爭廣告而獲取利益者為被處分人，被處分人謙慧公司經由五姊妹翻譯社及哈佛翻譯社，對外招攬業務與提供翻譯服務，客戶將翻譯服務之應付款項，直接匯款或以現金交付給被處分人，被處分人開立發票予客戶。

(3)原告未使用五姊妹為商標與提供翻譯：原告於壹週刊接受採訪報導之職稱為公司經理，參諸原告於本院101年度民商訴字第24號民事事件審理時陳稱：謙慧公司與五姊妹翻譯社之合作關係於100年6月間結束等語。至多僅可說明原告於100年6月前，擔任謙慧公司之經理，負責處理日常業務，並非由原告以自己或其經營之五姊妹翻譯社名義使用「五姊妹」，對外進行廣告宣傳與提供翻譯等服務。依上開資料並無法認定原告於系爭商標申請註冊日前，有使用據以異議「五姊妹」商標之事實，系爭商標自無註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用。

(四)參加人未搶先註冊：

陳○○及其所實際經營之謙慧公司，渠等於100年6月28日申請「五姊妹」商標前，即使用系爭商標，此有陳○○之五姊妹網址「www.5sisters.com.tw」可證。而原告戴○○自94年間起至100年7月間止，任職謙慧公司經理，應知悉「五姊妹」商標為謙慧公司之品牌等事實，參加人亦提出臺灣臺北地方法

院刑事庭及衛生福利部中央健康保險署函、原告簽名之謙慧公司薪資明細表、謙慧公司請假申請表、謙慧公司請款單及謙慧公司員工薪資表等件為憑。準此，參加人並無搶先註冊系爭商標之行為。

四、判決結果

系爭商標之註冊，並未違反註冊時修正前商標法第23條第1項第14款規定，暨現行商標法第30條第1項第12款之適用。職是，被告所為異議不成立之處分，其於法有據，訴願機關為訴願駁回之決定，亦無違誤可言。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。

●[回首頁目錄](#)

●[延伸閱讀判決全文](#)