智慧財產法院民事判決

107年度民商訴字第49號

原　　告　派恩特國際智慧財產權有限公司

兼 法 定

代 理 人　廖朝堃

被　　告　尚達國際專利商標有限公司

　　全球國際智慧財產有限公司

兼　上二人

法定代理人　朱陽昇

上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國108 年7 月1 日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

被告尚達國際專利商標有限公司應返還原告派恩特國際智慧財產權有限公司0000-000000 免付費電話之租用權。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告尚達國際專利商標有限公司負擔十分之一，餘由原告連帶負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262 條第1 項定有明文。準此，原告於被告已為本案之言詞辯論前撤回其訴者，無須徵得被告之同意，即生訴之撤回之效力（最高法院105 年度台上字第340 號裁定意旨參照）。查原告於民國107 年10月16日本院審查程序，當庭撤回原起訴之訴之聲明第4 項之請求，又於108 年1 月7 日本院

準備程序當庭撤回原告派恩特國際智慧財產權有限公司（下稱：派恩特公司）之起訴（見本院卷1 第255、429 頁），核原告上開本案言詞辯論前所為訴之一部撤回，尚無不合，應予准許。

二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款定有明文，又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，同法第256 條亦有明文。查本件原告原起訴之訴之聲明第1-3 、5 分別為：「1.被告應停止使用註冊第00000000號『派恩特PAY-PAT 』商標（下稱：系爭商標，如附圖所示）作為其公司名稱、商標及網域名稱。2.被告應歸還派恩特公司「WWW .PAY-PAT .COM」網域名稱（下稱：系爭網域名稱），0000-000000免付費電話（下稱：系爭免付費電話）。3.被告應停止使用原告著作權寄發廣告函。5.被告應刊登道歉啟事聲明啟示。」，嗣於108 年1 月21日本院準備程序又追加派恩特公司為原告（見本院卷1第443 頁），並變更訴之聲明如下：「1.被告全球國際智慧財產有限公司（下稱：全球公司）不得使用系爭商標。2.被告尚達國際專利商標有限公司（下稱：尚達公司）應返還原告派恩特公司系爭網域名稱所有權、系爭免付費電話之租用權。3.被告全球公司不得使用原告廖朝堃之著作於其廣告文宣資料上。4.被告尚達公司、全球公司，應歸還原告派恩特公司客戶資料，並不得再使用原告派恩特公司之客戶資料。5.被告朱陽昇應刊登道歉啟事一日。」等語（見本院卷1 第444-445 頁）。原告上開所為，除追加訴之聲明第4 項，業據被告尚達

公司、全球公司同意在卷外（見本院卷1 第445 頁），其餘部分則屬特定被告範圍之事實上或法律上之陳述，則屬補充或更正事實上或法律上之陳述，亦無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：（一）原告廖朝堃為系爭商標之商標權人，商標權期間自107 年7 月1 日至111 年6 月30日止，被告全球公司未取得原告廖朝堃之授權或同意而使用英文「PAY-PAT 」字樣於同一商品或服務，原告自得請求被告全球公司不得使用系爭商標。（二）原告廖朝堃與被告朱陽昇於97年1 月3 號簽定合夥經營契約書，於97年4 月間成立原告派恩特公司，嗣原告廖朝堃提議拆夥，要求被告朱陽昇退出原告派恩特公司之經營、讓與股權後，被告朱陽昇以LINE傳送其所擬之股東協議書（下稱：系爭股東協議書）給原告廖朝堃，由協議書第2 條及第5 條內容，可知系爭網域名稱所有權及系爭免付費電話之租用權，原均屬原告派恩特公司所有，被告朱陽昇假意要將股份讓與原告廖朝堃，騙取原告派恩特公司的網站光碟資料及系爭免付費電話過戶予被告尚達公司後，卻拒絕簽署上開股東協議書，則被告尚達公司無法律上原因而取得系爭網域名稱所有權及系爭免付費電話之租用權，即屬不當得利。（三）原告派恩特公司所用之廣告文宣（下稱：系爭廣告文宣），係由原告廖朝堃所創作，其內容一開頭係於一反白之方框內，左側標示類似禁止之圖樣加上「拒絕繳納」等鮮明紅字，右側則置入簡單而聳動的幾個大紅字（即「高額專利維持費」），下方再標示免付費電話，點出重點，再於其下

方以數行句子進一步說明以表達出原告派恩特公司之特色，自屬著作權法保護之標的，被告全球公司未經原告廖朝堃授權或同意，原告廖朝堃自得請求被告全球公司不得使用原告廖朝堃之著作於其廣告文宣資料上。（四）被告朱陽昇於106 年12月28日向原告廖朝堃表示要將系爭股東協議書第1 條修改為150 件客戶年費資料後才肯簽約，原告廖朝堃乃於107 年1 月2 日以LINE傳送原證16之客戶資料給被告朱陽昇，惟被告朱陽昇取得客戶資料後拒絕簽約，被告尚達公司、全球公司取得上開客戶資料，係屬不當得利。（五）被告朱陽昇於107 年2 月間濫發聲明啟事予原告派恩特公司之客戶，汙衊原告廖朝堃「涉違反公司法第23條及刑法第342 條及第336 條業務侵占罪…、擅自把公司重要的文件拿走…本公司已將『PAY-PAT 』網站與網址全部收回」云云，足以貶損原告廖朝堃之名譽，原告廖朝堃自得請求被告朱陽昇負擔費用刊登道歉啟事。爰依商標法第69條第1 項，民法第179 條、第195 條第1 項後段，著作權法第84條等規定。求為判決：如壹、二所示之更正聲明。

二、被告抗辯：（一）被告朱陽昇於96年6 月間，因業務欲擴展，想設立屬於被告尚達公司之網路專利年費平台，遂靈感而出「付專利年費」，英文全文為「pay patent fee」，而後即隨手將「pay-pat 」登載於當時之「廠商付款簽收簿」封面上，當時員工即原告廖朝堃可能認為被告朱陽昇之創舉有利可圖，遂向表示想與被告朱陽昇成立「PAY-PAT 國際專利年費代繳機構」簡稱「PAY-PAT 」，可見，原告廖朝堃因「契約關係」而知悉此「PAY-PAT 」，係被

告朱陽昇使用於「代理智慧財產權申請及有關事務之處理」領域，故系爭商標註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定，不得註冊。（二）被告朱陽昇為了拓展原告派恩特公司業務，經被告朱陽昇選號系爭免付費電話登記於原告派恩特公司名下，事後原告廖朝堃無預警要拆股，在兩造商議下，原告廖朝堃於106 年12月25日持原告派恩特公司資料主動至中華電信將系爭免付費電話過戶給被告尚達公司，並向被告朱陽昇請領押金過戶費等費用，其訴請被告尚達公司返還系爭免付費電話，實無理由。又96年11月30日，被告尚達公司與○○網路科技有限公司（下稱：○○公司）簽定WIM 客製網站建置合約書（網域名稱：www.pay-pat .com ），由被告尚達公司支付網站建置費用，被告尚達公司擁有系爭網域名稱之所有權及使用權。（三）系爭廣告文宣都是被告朱陽昇指揮原告廖朝堃並親自校正拍板定案，況且，該文案的文字及表格僅是一般行銷文字及報表，不是人類的精神創作，非屬著作權法保護的著作。（四）原告派恩特公司成立後均使用被告尚達公司的資源，而原告派恩特公司的客戶資料本就建置在被告尚達公司的網路系統中，且原告廖朝堃於107 年1 月1 日無預警搬到10樓並帶走1 部筆記型電腦，該電腦內儲存有原告派恩特公司的客戶資料系統，被告尚達公司、全球公司何來返還客戶資料。（五）被告朱陽昇為擁有原告派恩特公司超過3 分之2 股權的大股東，被告朱陽昇掌握具體相關事證向檢察官告發原告廖朝堃業務侵佔及背信罪嫌，是合法實行股東權，何來道歉之有等語，茲為抗辯。求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造不爭執事項（見本院卷1第447-449頁）：

下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認為真實：

（一）原告廖朝堃於107 年1 月5 日申請商標註冊，並於同年7 月1 日獲准註冊，為系爭商標之商標權人，商標權期間自107 年7 月1 日至111 年6 月30日止（見本院卷1第21頁）。

（二）原告廖朝堃於96年9 月10日至98年6 月25日任職於被告尚達公司（見本院卷1 第213 、214 頁）。

（三）被告尚達公司於96年11月30日與○○公司簽訂WIM 客製網站建置合約書，尚達公司分別於97年1 月25日開立金額新臺幣（下同）27,150元之支票、97年3 月10日開立金額40,000元之支票、97年3 月26日開立金額16,000元之支票予○○公司（見本院卷1 第219 、221 頁）。

（四）○○公司另於96年12月20日開立網域名稱申請之請款單，並於96年12月20日開立網域名稱申請費用3,150 元之統一發票予被告尚達公司（見本院卷1第223 頁）。

（五）原告廖朝堃與被告朱陽昇於97年1 月3 日簽定合夥經營契約書，約定共同成立、經營「PAY-PAT 國際專利年費代繳機構」（即日後設立之原告派恩特公司，見本院卷1 第229-231 頁）。

（六）原告派恩特公司自97年8 月間起，即使用「PAY-PAT 」之商標名稱及網域名稱。

（七）原告廖朝堃於106 年12月17日告知被告朱陽昇其欲拆夥，被告朱陽昇於106 年12月18日擬定派恩特公司股東協議書，惟雙方事後並未簽訂（見本院卷1 第305 、309

、310 頁）。

（八）系爭網域名稱原登記在○○公司，事後於107 年1 月9 日移轉登記予被告尚達公司。

（九）系爭免付費電話，原登記於原告派恩特公司名下，106 年12月25日由原告廖朝堃前往電信公司辦理移轉登記予被告尚達公司。

（十）被告尚達公司與○○公司於107 年1 月9 日簽立網域名稱取回切結書，取回系爭網域名稱帳號密碼（見本院卷1 第243 頁）。

四、兩造爭執事項（見本院卷1第449-451頁）：

本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：

（一）系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1 項第12款之規定而有應撤銷之事由？

（二）原告廖朝堃依商標法第69條第1 項之規定，請求被告全球公司不得使用系爭商標，有無理由？本件有無商標法第36條第1 項第3 款規定之適用？

（三）原告派恩特公司依民法第179 條之規定，請求被告尚達公司返還系爭網域名稱所有權及系爭免付費電話之租用權，有無理由？

（四）原告廖朝堃依著作權法第84條之規定，請求被告全球公司不得使用原告廖朝堃之著作（原證27）於其廣告文宣資料上，有無理由？

（五）原告派恩特公司依民法第179 條之規定，請求被告尚達公司、被告全球公司返還客戶資料，有無理由？

（六）原告廖朝堃依民法第195 條第1 項後段之規定，請求被

告朱陽昇刊登道歉啟事，有無理由？

五、兩造爭點及論斷：

（一）被告尚達公司應將系爭免付費電話租用權返還原告派恩特公司：

1.按主張不當得利請求權存在之當事人，對於不當得利請求權之成立，應負舉證責任，即應證明他方係無法律上之原因而受利益，致其受有損害。如受利益人係因給付而得利時，所謂無法律上之原因，係指給付欠缺給付之目的。故主張該項不當得利請求權存在之當事人，應舉證證明該給付欠缺給付之目的（最高法院103 年度台上字第2198號判決意旨參照）。查原告派恩特公司主張其將系爭免付費電話租用權移轉予被告尚達公司，被告尚達公司係無法律上原因而取得系爭免付費電話之租用權一事（見本院卷2 第110 頁），業據提出中華電信股份有限公司（下稱：中華電信）106 年12月繳費通知、中華電信智慧型網路業務保證金收據、中華電信退費通知收執單各1 件可稽（見本院卷1 第247 、249 、325 頁）；又參酌原告廖朝堃與被告朱陽昇之LINE對話內容截圖：「（廖朝堃：）0800電話辦移機，要先繳費」、「（朱陽昇：）你先出，再一起算好了」等語（見本院卷1 第109 頁），佐以，被告朱陽昇擬定之系爭股東協議書第5 條約定：「乙方（即原告廖朝堃）同意派恩特公司所申請的免付費電話號0000-000000 轉讓予甲方（即被告朱陽昇），惟甲方必須支付押金伍仟元給乙方。」（見本院卷1 第104 頁）。準此，系爭免付費電話原登記於

原告派恩特公司名下，嗣因原告派恩特公司之股東即原告廖朝堃、被告朱陽昇協議拆夥，原告廖朝堃方前往中華電信將系爭免付費電話之租用權辦理過戶予被告尚達公司，再向被告朱陽昇請領其先支付之辦理手續費用5,100元一事，先堪認定。

2.被告尚達公司固辯稱：系爭免付費電話是由原告廖朝堃親自到中華電信辦理過戶給尚達公司，事後還向尚達公司請款過戶費5,100 元云云（見本院卷2 第143頁）。惟查：

⑴依上揭中華電信股份有限公司106 年12月繳費通知、中華電信股份有限公司智慧型網路業務保證金收據所示，可知，該過戶費5,100 元明細，其中100元為106 年11月之系爭免付費電話受話方付費月租費（見本院卷1 第247 頁），另外5,000 元係屬被告尚達公司支付之「保證金」，又保證金收據附註2 載明：「申請退還本保證金之原因：⑵其他業務之客戶申請終止租約時。」（見本院卷1 第249 頁），且前揭中華電信退費通知收執單亦載明：「親愛的客戶您好：您退租之電信設備號碼0000-000000 原繳交保證金於沖抵話費後如有餘額，請於107年2 月24日之後，攜帶下列證件至中華電信各地服務中心辦理退費」等語（見本院卷1 第325 頁），可知，客戶即原告派恩特公司向中華電信辦理電話退租時將可領回保證金5,000 元，是被告朱陽昇事後所交付予被告廖朝堃之5,100 元乃係支付系爭免付費電話之受話方話費及事後改由被告尚達公司承

租系爭免付費電話所繳納之保證金，並非作為原告派恩特公司將系爭免付費電話租用權移轉予被告尚達公司之對價。

⑵衡諸企業長期使用特定號碼行銷，將使消費者將號碼與特定企業連結，該電話號碼即具一定經濟上價值，原告廖朝堃係為履行由被告朱陽昇所擬定之系爭股東協議書約定，而辦理將系爭免付費電話之租用人由原告派恩特公司改為被告尚達公司，然系爭股東協議書既未簽訂，且被告尚達公司取得系爭免付費電話之租用權亦未依系爭股東協議書第5 條約定支付押金5,000 元，則被告尚達公司取得系爭免付費電話租用權，即欠缺法律上原因，則原告派恩特公司主張被告尚達公司無法律上原因而取得免付費電話之租用權，係屬不當得利等語，即為有據，應予准許。

（二）系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定：

1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定，有應撤銷之原因（見本院卷1 第201 、449 頁），本院

應就系爭商標之註冊，有無該應撤銷之原因自為判斷，又系爭商標申請日為107 年1 月5 日，嗣經智慧局於同年7 月1 日核准註冊公告，則系爭商標註冊有無違法事由，而應撤銷其註冊，應依註冊時（即105 年11月30日修正公布、105 年12月15日施行）之現行商標法規定為斷。

2.次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。前項第12款所規定之先使用之認定，以申請時為準，商標法第30條第1 項第12款本文、第2 項分別定有明文。準此，仿襲而搶註他人先使用商標之構成要件有四：（一）相同或近似於他人先使用之商標。（二）他人商標先使用於同一或類似商品或服務。（三）申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。（四）申請人須係基於仿襲意圖而申請註冊商標。

3.再按，我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。惟商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5 月7 日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊

者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利（最高行政法院108 年度判字第223 號判決意旨參照）。又所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。

4.經查：⑴系爭商標為英文文字「PAY-PAT 」結合中文文字「派恩特」所組成，並由原告廖朝堃於107 年1月5 日申請註冊登記，此有商標註冊申請書1 份在卷可參（見申請卷第1 頁）。⑵原告廖朝堃於96年9 月10日至98年6 月25日受僱於被告尚達公司，96年11月30日，被告尚達公司與訴外人○○公司簽訂WIM 客製網站建置合約，並委由○○公司申請pay-pat .com之網域名稱，費用均由被告尚達公司所支付，此有廖朝堃勞保投保紀錄影本1 份、被告尚達公司與○○公司簽定WIM 客製網站建置合約書影本1 份、被告尚達公司開給○○公司的支票影本3 份、○○公司請款單及開給被告尚達公司之統一發票各1 份在卷可憑（見本院卷1 第213 、215 頁、219-223 頁），可知，被告尚達公司於96年11月間委託○○公司建置網站，並以

pay-pat 申請網域名稱時，斯時原告派恩特公司尚未成立（設立登記日：97年4 月21日，見本院卷1 第163 頁），且原告廖朝堃仍任職於被告尚達公司，其亦不爭執知悉被告尚達公司前開委託○○公司建置網站之事，其後，原告廖朝堃與被告朱陽昇協議成立專利年費代繳機構，並於97年1 月3 日簽立合夥經營契約書，其中記載：「雙方茲就將成立之『PAY-PAT 國際專利年費代繳機構』，（以下簡稱PAY-PAT ），之合夥經營事宜，合意條件如下：……」等語（見本院卷1 第229-231 頁），可知，系爭商標之英文「PAY-PAT 」字樣，係源自於被告尚達公司申請網域名稱而來。⑶○○公司之負責人林○○於本院審理時具結證稱：「（問：「PAY- PAT」原告派恩特公司網站建置時，是由尚達公司掛名與你擔任負責人的○○公司簽建置合約嗎？）一開始是我的○○公司跟尚達公司簽約，是要為尚達公司建置網站，內容是關於像商標註冊或繼續延展的相關網站，那時候還沒有原告派恩特公司這家公司，印象中是過1 、2 年或更久之後，這家派恩特公司才出現。」等語（見本院卷2 第9-11頁）。是以，系爭商標之英文「PAY-PAT 」字樣之使用，至少可追溯至被告尚達公司委託○○公司設計網站、申請網域名稱之時，堪認系爭商標之英文「PAY-PAT 」字樣係由被告尚達公司發想，並有行銷專利年費代繳服務作為網域名稱之商標使用行為。⑷原告派恩特公司之「派恩特」係出自於系爭商標之英文「PAY-PAT 」字樣之中文譯音，並作為97年4 月21日由被告

朱陽昇與原告廖朝堃共同出資設立登記之原告派恩特公司的公司名稱，此為兩造所不爭，且原告派恩特公司自97年4 月21日成立後亦積極使用「PAY-PAT 」與「派恩特」字樣行銷所提供之代辦專利年費代繳等服務，此亦有卷附廣告傳單、名片、信封、網頁截圖等可查（見本院卷1 第25-34 、479 頁）。基上，系爭商標之中文或英文字樣均為被告尚達公司或原告派恩特公司使用至今，而原告廖朝堃固為原告派恩特公司之代表人，惟並未取得被告尚達公司及原告派恩特公司之同意或授權，即註冊系爭商標指定使用於代理智慧財產權申請及有關事務之處理等服務上，而與被告尚達公司、原告派恩特公司經營之代理智慧財產權申請及有關事務之處理等服務相同，則被告全球公司抗辯系爭商標註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定，尚非無據。

5.原告廖朝堃主張：PAY-PAT 係其於96年5 月間參考IP FEE 專利網，想到可以pay 付費加上專利patent之簡化作為網頁名稱，原告並於97年1 月3 號與被告朱陽昇簽定合夥經營契約書，以PAY-PAT 為網站名稱建置網站，之後復於97年4 月間成立原告派恩特公司云云（見本院卷2 第108-109 頁）。惟查，原告廖朝堃上開主張並未提出任何事證證明，佐以被告尚達公司委託○○公司建置網站使用系爭網域名稱時，原告廖朝堃當時僅為被告尚達公司之員工，而相關網站設計、網域申請之費用俱為被告尚達公司所支付，縱認系爭商標之中、英文係來自於原告廖朝堃之發想，惟其並

未為任何商標使用行為，其任職於被告尚達公司、原告派恩特公司期間而知悉被告尚達公司、原告派恩特公司有使用系爭商標於代理智慧財產權申請及有關事務之處理等服務之事實，卻擅自申請系爭商標登記，已違反商標法第30條第1 項第12款規定，原告上開主張，尚無可取。

6.原告又主張：原告派恩特公司成立之初並無付款簽收簿，故被告朱陽昇拿被告尚達公司付款簽收簿來使用，並將原先蓋好的被告尚達公司之名稱塗掉，另寫上PAY-PAT ，以證明該廠商付款簽收簿係原告公司網站款項之支付記錄（證物2 ）；第1 期代墊費用日期為97年1 月25日，即在97年1 月3 日簽訂合夥經營契約書之後，PAY-PAT 名稱並非被告朱陽昇所述於96年6 月間發想在廠商付款簽收簿登載；證物2 除沒有日期之證明外，亦不足以證明被告朱陽昇前開之辯稱，其否認證物2 之真正及證明力云云（見本院卷2 第182 頁）。惟查，原告廖朝堃於本院108 年1 月21日準備程序期日，已不爭執證物2 之真正（見本院卷1 第453 頁），其既未能證明此部分之自認與事實不符，此部分之撤銷於法自有不合。況就證物2 實質的證據力之有無，縱認原告上開主張屬實，益證PAY-PAT 字樣於97年1 月即為被告尚達公司使用，亦早於原告廖朝堃申請註冊系爭商標之時點，原告上開主張，仍不影響系爭商標之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定之認定。

7.綜上，系爭商標申請註冊前，已為被告尚達公司與原

告派恩特公司使用於代理智慧財產權申請及有關事務之處理等服務上，而原告廖朝堃先後為被告尚達公司之員工及原告派恩特公司之負責人，因而知悉系爭商標存在，自屬因契約關係，知悉他人商標存在，且因依卷內事證，難認系爭商標之註冊已取得被告尚達公司或原告派恩特公司之同意，故原告廖朝堃於申請註冊系爭商標，有違商標法第30條第1 項第12款之規定，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，原告廖朝堃於本件民事訴訟中即不得對被告全球公司主張權利，則原告廖朝堃依商標法第69條第1項之規定，請求被告全球公司不得使用系爭商標，即無理由。

（三）原告派恩特公司請求被告尚達公司返還系爭網域名稱為無理由：

1.按民法第179 條規定之不當得利，須當事人間財產損益變動，即一方所受財產上之利益，與他方財產上所生之損害，係由於無法律上之原因所致者，始能成立；倘受益人基於債權或物權或其他權源取得利益，即屬有法律上之原因受利益，自不成立不當得利（最高法院106 年度台上字第1831號判決意旨參照）。

2.原告派恩特公司主張：由原證10之股東協議書第2 條及第5 條之內容可知，系爭網域名稱所有權及免付費電話之租用權，原均屬原告公司所有，被告朱陽昇以股東協議書，假意要將原告公司股份讓與原告，而騙取原告公司的網站光碟資料及免付費電話之過戶，在得手後，卻拒絕簽署上開股東協議書，被告尚達公司

並無法律上原因而取得系爭網域名稱云云（見本院卷2 第110-111 頁）。經查：

⑴系爭網域名稱乃被告尚達公司於96年11月間委託○○公司代為申請，被告尚達公司為此支付○○公司申請費用3,150 元（含營業稅150 元），此有前開○○公司於96年12月20日請款單及統一發票可憑（見本院卷1 第223 頁），又該網域名稱之註冊日為96年12月25日，亦有PAY-PAT 網路註冊查詢紀錄影本1 份可查（見本院卷1 第225 頁），則以系爭網域名稱之註冊日期早於原告廖朝堃與被告朱陽昇97年1 月3 日所簽訂之合夥經營契約書（見本院卷1 第229-231 頁），應認系爭網域名稱係由被告尚達公司透過○○公司付款3,150 元向「網路註冊商WHOIS 公司」申請取得，此亦核與○○公司之負責人林○○於本院審理時證稱：「（問：請提示答辯一狀證物5 （本院卷1 第223 頁）上面的請款單及下面96年12月20日的統一發票（由○○公司開給尚達公司），上面有寫網域名稱申請，pay-pat .com期限3 年，是否由○○公司代尚達公司去辦理申請註冊網域名稱？）是。」；「問：請提示答辯一狀證物6 （本院卷1 第225 頁），是否幫尚達公司在2007年12月25日下午去註冊並上線網域名稱「pay-pat .com」？）確實有這件事，註冊domain name ：「pay-pat .com」，但是忘記當時是幫尚達公司去向哪一家註冊商辦理註冊網域名稱。」；「（問：依照剛剛所提示的證物3 、6 ，pay-pat .com網域

名稱中使用pay-pat 的名稱，是何人使用的名稱？）是尚達公司叫我們幫他們註冊以這個名稱的網域名稱，對我們而言，簽約當事人是尚達公司，所以尚達公司就是pay- pat .com 網域名稱的所有人。」等語（見本院卷2 第21-23 、29頁），互核相符，則原告派恩特公司空言主張其為系爭網域名稱之所有人云云，即無可採。

⑵原告派恩特公司主張：原告派恩特公司資本額於97年3 月31號核定完成後，在97年4 月7 號轉支存171,579 元付款給被告尚達公司，包含系爭網域名稱購買3 年及網站建置費用共83,150元，97年4 月14號提領現金130,000 存入尚達公司帳戶，97年4 月16號轉活存120,000 元至尚達公司活存帳戶，派恩特公司於97年4 月7 號實際支付尚達公司代墊款包含WWW .PAY-PAT .COM 網址購買3 年費及網站建置費用83,150元，可證明原告派恩特公司擁有pay-pat 的權利云云（見本院卷1 第272-273 頁）。惟查，依原告提出之三信商業銀行明細表（見本院卷1 第303-304 頁），固可見原告派恩特公司之銀行帳戶於97年4 月7 日、4 月14日及4 月16日確實有轉帳及提領之情事，然就對象與用途均無從知悉，且原告派恩特公司聲稱轉至被告尚達公司之款項共421,579 元，與被告尚達公司支付之網站建置費用與網域名稱費用共83,150元，二者款項亦不相符，自難認原告派恩特公司與被告尚達公司已就系爭網域之歸屬而為約定。又卷附另案臺灣臺中地方檢察署

107 年度偵字第28825 號緩起訴處分書中亦認定：「（廖朝堃與朱陽昇）使餘額達到50萬500 元，可作為股款已收足之證明後，即陸續於同年4 月7 日轉支存支出17萬1,579 元、於同年月14日提領現金13萬元、於同年月16日轉活存支出12萬元、於同年月30日轉支存支出3 萬元，以此方式，將大部分股款發還予股東廖朝堃及朱陽昇，使派恩特公司之實際股款僅剩餘4 萬8,921 元」等語。依此，原告派恩特公司提出之轉帳/ 提領證明，似為退還股款而非作為網站建置費用及網域名稱費用之對價，自難據為有利於原告派恩特公司之認定。

⑶原告另提出○○公司之網域名稱申請服務報價單、原告派恩特公司與○○公司之雲端主機合約書、雲端主機服務請款單、網站備份取回之統一發票等，爭執系爭網域名稱為其所有云云（見本院卷1 第274 、315-323 頁）。惟查，前開網域名稱服務報價單、雲端主機合約書，固均有原告派恩特公司之大小章蓋於其上，而網站備份取回之統一發票亦為○○公司開予原告派恩特公司一事，前經○○公司之負責人林○○於本院審理時證稱屬實，然前開網域名稱申請服務報價單（報價日期：102 年12月9 日）、雲端主機合約書（分別為101 年11月7 日、102 年11月8 日及105 年12月19日簽訂）、網站備份取回之發票（106 年12月21日開立），均係關於○○公司96年間為被告尚達公司所申請之網域名稱及建置之pay-pat 網站之費用，是原告派恩特公司僅

係支付網站及網域之後續維護費用，自難以原告派恩特公司支付相關費用予○○公司，即可認定被告尚達公司已將系爭網域名稱讓與給原告派恩特公司。又證人即○○公司之負責人林○○亦於本院審理時證稱：「（問：從剛剛所述的2013年12月9 日之網域名稱申請服務報價單，派恩特公司雲端主機每年的合約書費用8,000元及續約5 年網域名稱pay-pat .com的費用2,500 元，是否由原告派恩特公司支付的？）一、2013年12月9 日只是網域名稱延展5 年的報價單費用，雲端主機合約為2013年11月8日、2016年12月19日，因為上面有派恩特公司的蓋章，所以應該是由派恩特公司付款，原告廖朝堃以後要改由派恩特公司付款應該就是在這個時間點之前。二、剛剛提示的證物3 尚達公司與○○公司簽訂WIM 客製網站建置合約書（2007年11月30日）最開始是○○公司幫尚達公司建置，依照該合約內容，每一年都要續約雲端（虛擬主機），費用都是由尚達公司支付，一直到2013年11月才改由派恩特公司支付。」；「（問：這個回條（按，即原證12派恩特公司匯款給○○公司的三信商業銀行的匯款回條，日期為106 年12月11日，金額為8,000 元，見本院卷1 第320 頁）是否代表原告派恩特公司支付10 7年承租使用雲端主機的費用？）上面雖然是代表由派恩特公司匯款給○○公司，但是站在我們業界的立場，一剛開始是幫尚達公司建置網站，所以承租網站雲端主機的人應該是尚達公司，只是事後

由派恩特公司來付費用。」；「（問：是不是這個網站的所有權人才有權取回網站備份資料？）通常是這樣沒錯，但是可能廖先生是尚達公司連繫的窗口，公司小姐就以為他是代表尚達公司來取回。就如我剛剛所講，一開始在2007年我們幫尚達公司建置網站，後來在2013年原告廖朝堃說以後的費用要由派恩特公司來付款，我們小姐會認為他們就是同一個人，所以才會讓廖朝堃來取回備份的網站資料。」等語明確（見本院卷2 第13-17 、25頁）。是以，原告派恩特公司事後雖有支出pay-pat 網站與系爭網域名稱之後續維護費用，充其量僅係就「所支付之費用」是否對被告尚達公司可主張不當得利或無因管理之法律關係，尚難認定系爭網域名稱為原告派恩特公司所有。

⑷原告主張：被告朱陽昇所擬之股東協議書第2 條中即有：「派恩特公司網站之所有權讓與予甲方」，顯見被告亦自認系爭網域名稱為原告所有；○○公司給原告之電子郵件亦認定系爭網域名稱為原告所有，所以才一再向原告確認是否讓與給朱先生；且朱陽昇向原告廖朝堃索取「FTP 連線、資料庫密碼、連絡窗口mail」，亦可證明系爭網域名稱為原告所有云云（見本院卷2 第110 頁）。惟查：①原告廖朝堃與被告朱陽昇於97年1 月3 日簽訂合夥經營契約書，約定共同成立、經營「PAY- PAT國際專利年費代繳機構」（見本院卷1 第229-231 頁），嗣於同年4 月21日核准設立登記原告派恩特公司（見

本院卷1 第163 頁），而原告廖朝堃與被告朱陽昇均為原告派恩特公司之股東，其後，原告廖朝堃於106 年12月17日透過LINE通訊軟體，向被告朱陽昇告知欲拆夥自行經營原告派恩特公司，被告朱陽昇於106 年12月18日擬定派恩特公司股東協議書，此亦有LINE聯絡截圖及派恩特公司股東協議書影本各1 件可查（見本院卷1 第305-306 、210 頁），惟雙方事後並未簽訂該股東協議書，故被告朱陽昇至今仍為原告派恩特公司之股東，且另案臺灣高等法院臺中分院（下稱：臺中高分院）107 年度上易字第532 號民事判決已確認原告廖朝堃之出資額為90,600元，被告朱陽昇之出資額為409,900 元（見本院卷2 第171 頁）一事，合先敘明。㈡○○公司寄予原告廖朝堃之107 年1 月5 日電子郵件內容固提及「我司這邊須向您詢問廖先生是否確定要將網域名稱（pay-pat .com）所有權讓給朱先生？」等語，惟其前文載明「公司名稱是登記尚達公司」，況依○○公司107 年1 月8 日寄予原告廖朝堃之電子郵件內容：「因一開始申請註冊的網域名稱是登記尚達公司，並由尚達申請與付款，因此必須由尚達將網域名稱轉讓給派恩特，我們才能將網域名稱的帳密給他」等語，益可證明○○公司並未認定系爭網域名稱屬原告派恩特公司所有，此亦經證人即○○公司負責人林○○於本院審理時證稱：「（問：請提示原證11，○○公司在2018年1 月5 日寄郵件給我，裡面內容有提及『我司這邊需向您詢問廖先

生是否確定要將網域名稱（pay- pat . com）所有權讓給朱先生？』，這是何意？）一開始的時候原告廖朝堃先生是尚達公司的窗口，e-mail是我們公司小姐發的，我們公司的SOP 是看窗口是何人就是以他為所有人，所以小姐會認為廖先生是網域名稱pay-pat .com網域名稱的所有人，但網域名稱pay-pat .com是尚達公司的。」等語明確。是以，被告朱陽昇縱向原告廖朝堃索取「FTP 連線、資料庫密碼、連絡窗口mail」，亦僅因為原告廖朝堃係與○○公司間之聯絡窗口，尚無從以之認定系爭網域名稱歸屬予原告派恩特公司，是原告派恩特公司上開主張，尚無可採。

3.從而，被告尚達公司自始即為申請系爭網域名稱之所有權人，是被告尚達公司與訴外人○○公司於107 年1 月9 日簽訂網域名稱取回切結書（見本院卷1 第243 頁），而取回系爭網域名稱之帳號密碼，亦係基於其對系爭網域名稱所有權之權利行使，則原告主張被告尚達公司返還系爭網域名稱云云，即無理由。

（四）原告派恩特公司請求被告全球公司不得使用系爭廣告文宣為無理由：

1.按著作權法第3 條第1 項第1 款規定，著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。創作如符合「原創性」（即著作人自己之創作，非抄襲他人者）及「創作性」（即符合一定之「創作高度」）二項要件，即屬受著作權法所保護之著作（最高法院106 年度台上字第775 號判決意旨參照）。

2.原告廖朝堃主張：系爭廣告文宣係由原告廖朝堃所創作，其內容一開頭係於一反白之方框內，左側標示類似禁止之圖樣加上「拒絕繳納」等鮮明紅字，右側則置入簡單而聳動的幾個大紅字（即「高額專利維持費」），下方再標示免付費電話，點出重點；接著再於其下方以數行句子進一步說明以表達出原告公司之特色，符合「微量創意原則」，自當屬著作權法保護之標的，被告全球公司未經原告廖朝堃授權或同意，當然無權使用云云（見本院卷2 第111 頁）。惟查，經比對原告派恩特公司與被告全球公司所使用之廣告文宣內容（見本院卷1 第145 、149 頁；第143 、147 頁。），其文字固均略為：「拒絕繳納高額專利維持費」、「政府規費詳細透明、代繳手續費全台灣最便宜」、「所提供的【各國年費標準】提供各國規費標準，代繳手續費、透明、合理，將派恩特／PAY-PAT 的各國專利的【政府規費】及【手續費】，與原代理事務所的金額逐一比較，就可以得知省下多少費用，委任派恩特／PAY-PAT 申請專利、商標、繳納年費，可省下高額國外代繳專利年費」、「本公司專辦世界各國專利、商標申請，接辦案件皆由專利工程師親自接洽，並當面溝通專利圖面、撰寫核對稿件」、「新申請專利案件1 年內如另提出美國、日本、德國申請時，可免費主張該國優先權，專利申請手續費用請參照背面」、「各國年費標準，請上網鍵入」、「各國專利年費代繳，不需變更代理，每年可省下30% 專利年費」之文字及「各國專利申請與商標申請延展報價

」之表格。又原告廖朝堃所稱屬其創作之「禁止圖樣」，即以紅圈與紅斜槓之符號表示禁止之意思，為生活中習見之眾所周知符號，表達禁止高額專利維持費之意思，尚不足以表現作者之個性或獨特之程度，難認有何創作性；至於，其餘文字及表格亦僅係一般之行銷文字及報價表格，不僅非屬人類高度精神創作，亦難認有達到著作權法要求之創作性。準此，系爭廣告文宣縱然為原告廖朝堃所發想，亦因不具最低創作程度，非屬受著作權法所保護之著作，則原告廖朝堃其依著作權法第84條之規定，請求被告全球公司不得使用系爭廣告文宣云云，並無理由。

（五）原告派恩特公司請求被告尚達公司、全球公司歸還客戶資料為無理由：

1.原告派恩特公司主張：原告廖朝堃當初將原告派恩特公司之客戶資料交付予被告朱陽昇，係因被告朱陽昇於106 年12月28日向原告廖朝堃表示要將股東協議書第1 條修改為150 件客戶年費資料後才肯簽約，惟被告朱陽昇於取得客戶資料後拒絕簽約，被告公司就客戶資料之取得，顯係不當得利云云（見本院卷2 第111-112 頁），固據其提出原告廖朝堃與被告朱陽昇間之LINE聊天紀錄截圖，可證明其於107 年1 月2 日傳送「派恩特年費_ 朱的客戶_0000-00-00.xls 」之檔案予被告朱陽昇，並於該檔案傳送訊息之下方傳送「150 件客戶年費」之文字訊息（見本院卷1 第306 頁），而其所傳送之前開檔案內容如原證16所示（見本院卷1 第327-331 頁）。

2.惟查，依前開證據，雖可認原告廖朝塑有將150 件客戶資料傳送給被告朱陽昇之事實，此亦為被告朱陽昇所不爭，然就客戶資料之交付原因，觀諸系爭股東協議書並無記載、LINE對話紀錄中亦未提及，是否如原告廖朝塑所指係因原告派恩特公司之拆夥要求，尚無從確悉。又被告朱陽昇於原告派恩特公司出資比例達4/5 ，原告派恩特公司與被告尚達公司、全球公司原設立地均為臺中市○○路○段○○○ 號0 樓（見本院卷1 第163-171 頁），則原告廖朝塑將客戶資料傳送給被告朱陽昇，是否係因被告朱陽昇股東之身分？抑或如被告朱陽昇抗辯：「客戶資料原來都是存在於尚達公司的電腦及網路空間系統中」等語（見本院卷2 第141 頁），亦非無疑。況且，縱依原告廖朝塑所述屬實，此部分之客戶資料因受領人為被告朱陽昇，則被告尚達公司、全球公司是否因此受有利益，亦未據原告廖朝塑舉證證明，則原告派恩特公司依不當得利之法律關係，請求被告尚達公司、全球公司返還客戶資料，自無理由。

（六）原告廖朝塑求被告朱陽昇刊登道歉啟事為無理由：

1.原告主張：被告朱陽昇於107 年2 月間濫發聲明啟事予原告派恩特公司之客戶，汙衊原告廖朝塑涉違反公司法第23條及刑法第342 條及第336 條業務侵占罪，擅自把公司重要的文件拿走，足以貶損原告廖朝塑之名譽云云（見本院卷2 第112-113 頁）。經查，被告朱陽昇於107 年1 月31日將主旨載有派恩特公司登記法定代理人廖朝塑涉違反公司法第23條及刑法第342

條及第336 條「業務侵占罪」，刻由「台中地方法院」（按，應屬「臺灣臺中地方檢察署」（下稱：臺中地檢署）之誤載）審理中等語之聲明啟事，寄發予派恩特公司之相關客戶，此有卷附被告朱陽昇之聲明啟事附卷可稽（見本院卷1 第361 頁），且為被告朱陽昇所不爭，又聲明啟事中所指之原告廖朝塑涉犯侵占罪嫌一情，嗣經臺中地檢署作成不起訴處分在案，亦有臺中地檢署107 年度偵字第13671 號不起訴處分書影本1 份附卷可參（見本院卷1 第463-467 頁），此部分事實，先堪認定。

2.被告朱陽昇所寄發之前開聲明啟事，已表明其係基於「派恩特公司股東之身分」，而所告之事為「廖朝塑涉違反公司法第23條及刑法第342 條及第336 條」一事，而原告廖朝塑確實因被告朱陽昇告發業務侵占與背信而受偵查，則被告朱陽昇告知原告派恩特公司客戶關於原告廖朝塑涉嫌業務侵占一事，僅係陳述事實，是否得謂原告廖朝塑之名譽因此將受有侵害，自屬有疑。又臺中地檢署107 年度偵字第13671 號不起訴處分書，亦認定告發人（即本件被告朱陽昇）指訴被告（即本件原告廖朝塑）未給付租金及相關費用予尚達公司部分，認「告發人並未提出任何事證說明被告此舉涉有何等犯罪情節，尚難認此與犯罪有關，此應屬雙方租金、費用分攤之民事糾葛」；就告發人指訴被告將屬於派恩特公司所有之電腦、置物櫃、傳票、匯款單等物，自臺中市○區○○路0 段000 號0 樓搬至上址10樓，認被告侵占該等物品部分，認「難僅因

被告將派恩特公司之營業處所及相關營業設備自上址9 樓搬遷至上址10樓，即逕認被告有侵占該等物品之行為」等語（參不起訴處分書三、（二）、（四））。準此，前揭不起訴處分之理由，並非以不存在被告朱陽昇所指摘原告廖朝堃之相關犯罪事實為由不起訴，而係認告發人所指訴之事實尚不該當刑法上侵占及背信之要件，此一爭端應循民事訴訟程序解決，尚難認被告朱陽昇有虛捏事實或未經查證即濫告欲陷原告廖朝堃於罪情形，自難單憑檢察官偵查後為不起訴處分之結果，遽認被告朱陽昇有故意或過失侵害原告廖朝堃名譽權之情事，是以，原告廖朝堃此部分請求被告朱陽昇刊登道歉啟事云云，亦屬無據。

六、綜上所述，原告派恩特公司依民法第179 條規定，訴請如主文第1 項請求，為有理由，應予准許。至於原告其餘部分之請求，均無理由，應予駁回。又本件勝訴部分，原告派恩特公司並未聲明供擔保假執行，且本件亦無依職權宣告假執行，則被告聲明如受不利判決願供擔保免為假執行，即無必要，本院對此亦毋庸為准駁之諭知，併為敘明。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2 項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　7　　月　　31　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　張銘晃

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　7　　月　　31　　日

書記官　葉倩如