

01 智慧財產法院民事判決

02 108年度民商上字第13號

03 上訴人 廖朝堃 臺中市○○路○段○○○號10樓

04 被上訴人 全球國際智慧財產有限公司

05 法定代理人 朱陽昇

06 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國10

07 8年7月31日本院107年度民商訴字第49號第一審判決提起上訴，

08 本院於109年3月12日言詞辯論終結，判決如下：

09 主 文

10 上訴駁回。

11 第二審訴訟費用由上訴人負擔。

12 事實及理由

13 壹、程序事項：

14 一、本院有管轄權：

15 按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密

16 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交

17 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟

18 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管

19 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件

20 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院

21 為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產

22 案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產

23 第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管

24 轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上

25 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人

26 廖朝堃（下稱上訴人）起訴與上訴，均主張被上訴人全球國

01 際智慧財產有限公司（下稱被上訴人），侵害上訴人中華民國
02 國註冊第0000000號「派恩特PAY-PAT」商標權（下稱系爭商
03 標），係商標法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本
04 院依法自有專屬管轄權。

05 二、上訴人合法變更與擴張上訴聲明：

06 上訴人前於民國108年8月29日提出之民事聲明上訴狀，其上
07 訴聲明記載：(一)原判決關於駁回上訴人在第一審請求被上訴
08 人不得使用系爭商標之訴，暨命負擔該部分之訴訟費用之裁
09 判均廢棄。(二)上廢棄部分，被上訴人不得使用系爭商標（見
10 本院卷第43頁）。上訴人嗣於109年3月12日之言詞辯論期日
11 ，當庭變更其聲明為：(一)原判決就不利上訴人下列第2項、
12 第3項部分請求廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應停止使
13 用系爭商標作為其商標使用。(三)被上訴人應返還網域名稱之
14 所有權（見本院卷第163頁）。其中上訴聲明第3項，核其性
15 質為上訴聲明之追加。參諸上訴人原上訴聲明及追加上訴聲
16 明，均係基於系爭商標所產生之爭議，基礎事實同一，基於
17 訴訟經濟及紛爭一次解決原則，而本院已賦予當事人充分之
18 攻擊防禦程序，應予以准許。至上訴聲明第1、2項部分，核
19 僅為用語之調整，並非訴之變更或上訴聲明之變更，併與敘
20 明。

21 三、本院審理範圍：

22 按言詞辯論，應於上訴聲明之範圍內為之。民事訴訟法第44
23 5條第1項定有明文。查本件於原審，判決主文諭知：(一)原審
24 被告尚達國際專利商標有限公司（下稱尚達公司），應返還
25 原審原告派恩特國際智慧財產權有限公司（下稱派恩特公司
26 ）0000-000000免付費電話（下稱系爭免付費電話）之租用

01 權；(二)上訴人其餘之訴駁回；(三)訴訟費用由尚達公司負擔1/
02 10，餘由派恩特公司與上訴人連帶負擔。嗣上訴人不服原審
03 判決，提起上訴。準此，因原審判決有關請求原審被告尚達
04 公司與朱陽昇，並請求被上訴人不得使用上訴人之著作於其
05 廣告文宣資料部分，因上訴人均未表示上訴，且原審原告派
06 恩特公司未提起上訴，是上開部分，均已確定在案（見本院
07 卷第13、163頁）。揆諸前揭規定，本院審判範圍，應不及
08 於上開未上訴之部分，合先敘明。

09 四、本院得為一造辯論而為判決：

10 按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法
11 第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人
12 之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項
13 前段定有明文。查被上訴人雖經合法通知，此有本院送達證
14 書與公務電話紀錄在卷可稽（見本院卷第139至140、155至
15 158頁）。然於本院109年2月4日準備程序期日與109年3月12
16 日之言詞辯論期日，均未到場，核無民事訴訟法第386條各
17 款所列情形，爰依上訴人之聲請，准由其一造辯論而為判決
18 ，合先敘明（見本院卷第161頁）。

19 貳、實體事項：

20 一、上訴人主張略以：

21 (一)上訴人於原審起訴部分：

22 上訴人起訴聲明：1.被上訴人不得使用系爭商標；2.原審被
23 告尚達公司應返還原審原告派恩特公司「WWW.PAY-PAT.CO
24 M」網域名稱（下稱系爭網域名稱）所有權、系爭免付費電
25 話之租用權；3.被上訴人不得使用上訴人之著作於其廣告文
26 宣資料；4.尚達公司、被上訴人，應歸還派恩特公司客戶資

01 料，並不得再使用派恩特公司之客戶資料；5.原審被告朱陽
02 昇應刊登道歉啟事1日。其主張略以：

03 1.上訴人為系爭商標之商標權人：

04 上訴人為系爭商標之商標權人，商標權期間自107年7月1日
05 至111年6月30日止，被上訴人未取得上訴人之授權或同意而
06 使用英文「PAY-PAT」字樣於同一商品或服務，上訴人自得
07 請求被上訴人不得使用系爭商標。而上訴人與原審被告朱陽
08 昇前於97年1月3號簽訂合夥經營契約書，而於97年4月間成
09 立原審原告派恩特公司，嗣上訴人提議拆夥，要求朱陽昇退
10 出派恩特公司之經營、讓與股權後，朱陽昇以LINE傳送其所
11 擬之股東協議書（下稱系爭股東協議書）予上訴人，由系爭
12 股東協議書第2條及第5條內容，可知系爭網域名稱所有權及
13 系爭免付費電話之租用權，本屬派恩特公司所有，朱陽昇假
14 意要將股份讓與上訴人，騙取派恩特公司之網站光碟資料及
15 系爭免付費電話過戶予原審被告尚達公司後，竟拒絕簽署系
16 爭股東協議書。

17 2.被上訴人行為構成對上訴人之不當得利：

18 原審原告派恩特公司所用之廣告文宣（下稱系爭廣告文宣）
19 ，係由上訴人所創作，其內容開頭係於一反白之方框內，左
20 側標示類似禁止之圖樣加上「拒絕繳納」鮮明紅字，右側則
21 置入簡單而聳動之幾個大紅字「高額專利維持費」，下方再
22 標示免付費電話，點出重點，再於其下方以數行句子進一步
23 說明以表達出派恩特公司之特色，自屬著作權法保護之標的
24 。被上訴人未經上訴人授權或同意，上訴人自得請求被上訴
25 人不得使用上訴人之著作於其廣告文宣資料。原審被告朱陽
26 昇於106年12月28日，向上訴人表示要將系爭股東協議書第1

01 條修改為150件客戶年費資料後，始肯簽約，上訴人於107年
02 1月2日以LINE傳送客戶資料予朱陽昇，朱陽昇取得客戶資料
03 後，竟拒絕簽約，是原審被告尚達公司與被上訴人取得上開
04 客戶資料，係屬不當得利。

05 3.上訴人之請求權基礎：

06 原審被告朱陽昇於107年2月間濫發聲明啟事予原審原告派恩
07 特公司之客戶，汗鱗上訴人涉違反公司法第23條及刑法第34
08 2條及第336條業務侵占罪，擅自把公司重要之文件拿走，本
09 公司已將PAY-PAT網站與網址全部收回云云。其足以貶損上
10 訴人之名譽，上訴人自得請求朱陽昇負擔費用刊登道歉啟事
11 。爰依商標法第69條第1項，民法第179條、第195條第1項後
12 段及著作權法第84條等規定提起本件訴訟。

13 (二)上訴人上訴部分：

14 原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：1.
15 原判決就不利上訴人下列第2項、第3項部分請求廢棄；2.上
16 開廢棄部分，被上訴人應停止使用系爭商標作為其商標使用
17 ；3.被上訴人應返還系爭網域名稱所有權。並主張如後：

18 1.原審被告尚達公司未有使用系爭商標之行為：

19 尚達公司委託他人設計網站、申請系爭網域名稱，僅係為日
20 後利用網路行銷其服務之前置準備，在網站建置完成、開始
21 使用前，並未有商標之使用。原審判決顯係對網域名稱之申
22 請與商標之使用有所混淆。有關申請設立派恩特公司之緣由
23 ，因考慮到「PAY-PAT國際專利年費代繳機構」採網路經營
24 模式，報價會較低廉，倘由尚達公司經營，會衝擊尚達公司
25 舊有客戶，是另行設立派恩特公司以經營之。準此，尚達公
26 司就系爭商標，不論是英文部分「PAY-PAT」或中文部分之

01 派恩特，不可能有商標使用之行為。

02 2.系爭商標非為尚達公司所發想：

03 (1)尚達公司是法人而非自然人，應無可能發想，真正發想、創
04 作者，應係自然人。且原審被告朱陽昇主張「PAY-PAT」係
05 其所發想，並主張其於96年6月間發想，隨手以鋼筆將「p
06 ay-pat」登載於當時之廠商付款簽收簿封面云云。惟封面上
07 原已蓋印「尚達國際專利商標有限公司」，是用同樣粗細之
08 筆塗掉，依照常情以觀，倘僅係發想中信手寫下「pay-pat
09 」，應無可能多此一舉將「尚達國際專利商標有限公司」蓋
10 印塗掉。是關於朱陽昇主張「pay-pat」為其所發想之說詞
11 ，應非事實。

12 (2)上訴人於96年9月10日受僱於尚達公司，尚達公司負責人朱
13 陽昇嗣於97年1月3日與上訴人簽訂合夥契約，前後相隔僅3
14 個多月，殊難想像朱陽昇竟願意與甫僱用之上訴人成立合夥
15 關係，彼此分擔風險與共享利潤。朱陽昇縱有意施惠於員工
16 ，然施惠之方式甚多，並非僅能合夥，況尚達公司之員工並
17 不止上訴人，並無理由獨厚甫進公司之上訴人，遑論與甫僱
18 用3個多月之員工分擔合夥之風險，倘非上訴人有所貢獻，
19 發想「PAY-PAT」並提供予朱陽昇，使朱陽昇與其分擔風險
20 與共享利潤。職是，益徵系爭商標非尚達公司所發想。

21 3.系爭商標未違反商標法第30條第1項第12款規定：

22 原審被告尚達公司不可能有使用系爭商標之行為，自96年11
23 月間委託廠商建置「PAY-PAT」網站，至97年4月21日之原審
24 原告派恩特公司設立登記完成，有長達5個月之籌備期間，
25 依一般習慣，應先有廣告行銷之行為。派恩特公司尚未成立
26 ，有其他使用者於段期間使用系爭商標。上訴人於97年1月3

01 日與朱陽昇簽訂合夥經營契約書，且為派恩特公司之負責人
02 在派恩特公司成立後，未正式運作前，應由上訴人負責推
03 廣使用，此由上訴人於skype及outlook使用系爭商標作為帳
04 號名稱，並於其個人資訊中「關於我」載明：「PAY-PAT專
05 利網」於96年5月籌備，且以「pay-pat」與客戶接洽，表彰
06 「pay-pat」在專利年費代繳之服務可知。準此，早在派恩
07 特公司設立完成，並開始使用系爭商標前，上訴人在公司籌
08 備階段，已有使用系爭商標之行為，上訴人有為系爭商標之
09 使用行為。

10 二、被上訴人雖於準備程序與言詞辯論期日均未到場，然以書狀
11 答辯聲明：(一)上訴駁回；(二)如受不利益之判決，願供擔保免
12 為假執行。並答辯如後：

13 (一)上訴人行為違反商標法第30條第1項第12款：

14 被上訴人否認上訴人於96年5月間，以系爭商標於「SKYPE」
15 及「OUTLOOK」做為商標使用之真正。況當時上訴人任職於
16 原審被告尚達公司，縱有其事，係被上訴人指定上訴人分別
17 於上述2電子郵件中使用該名稱。況依據商標法第5條規定可
18 知，商標之使用，必須以行銷為目的，並要以可共聞共見之
19 方式公開，使相關消費者知悉其為商標。上訴人於原審被告
20 尚達公司於96年開始使用後，嗣於翌年5月間，尚達公司將
21 此有系爭商標網頁授權予原審原告派恩特公司，並寄發大量
22 有關於系爭商標之DM與開發函。上訴人竟於107年1月5日剽
23 竊商標申請權，足證上訴人明知系爭商標申請，確係違反商
24 標法第30條第1項第12款規定。

25 (二)上訴人侵占派恩特公司財物：

26 上訴人為原審原告派恩特公司之法定代理人，其於10年後，

01 始提出系爭商標申請，不僅有違公司法有關擔任公司董事，
02 處理公司事務之忠實義務，且明確損害公司之權利，實有背
03 信之責。且於107年初時，上訴人遭被上訴人提出具體事證
04 指其有業務侵占派恩特公司財物之事，上訴人反提出系爭商
05 標申請，並向被上訴人提起不實之指控，經檢察官對被上訴
06 人不起訴，且駁回其刑事再議。

07 參、本院得心證之理由：

08 一、整理與協議簡化爭點：

09 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
10 訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法
11 院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭
12 點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

13 (一) 當事人不爭執事項：

14 1. 上訴人於107年1月5日申請商標註冊，並於同年7月1日獲准
15 註冊，為系爭商標之商標權人，商標權期間自107年7月1日
16 至111年6月30日止。

17 2. 上訴人僅就請求被上訴人得否使用系爭商標部分為上訴，是
18 上訴人對被上訴人，就著作權法第84條與民法第195條第1項
19 後段部分之請求非上訴範圍。

20 (二) 當事人主要爭點：

21 當事人主要爭點如後：1. 系爭商標之註冊是否違反商標法第
22 30條第1項第12款之規定而有應撤銷之事由？2. 上訴人依商
23 標法第69條第1項規定，請求被上訴人不得使用系爭商標，
24 有無理由？3. 被上訴人是否應返還系爭網域名稱予上訴人
25 。

26 二、本件適用現行商標法：

01 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
02 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
03 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
04 他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16
05 條第1項定有明文。查被上訴人抗辯系爭商標註冊，違反商
06 標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因（見原審卷
07 一第201、449頁），本院應就系爭商標之註冊，有無應撤銷
08 之原因自為判斷，且系爭商標申請日為107年1月5日，嗣經
09 經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於同年7月1日核准註冊公
10 告，系爭商標註冊有無違法事由，而應撤銷其註冊，應依註
11 冊時，即105年11月30日修正公布、105年12月15日施行之現
12 行商標法規定為斷，合先敘明。

13 三、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：

14 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
15 ，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
16 關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註
17 冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。商標法第30條第1
18 項第12款定有明文。其要件有四：(一)相同或近似於他人先使
19 用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與
20 他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商
21 標存在。(四)未經他人同意申請註冊。上訴人雖主張其先使用
22 商標，並為系爭商標之商標權人，是未違反商標法第30條第
23 1項第12款規定云云。然被上訴人主張其先使用系爭商標，
24 上訴人違反商標法第30條第1項第12款規定等語。職是，本
25 院首應審酌當事人何人先使用系爭商標之事實；繼而判斷系
26 爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定（參照本院

01 整理當事人爭執事項1) 。

02 (一) 商標法第30條第1項第12款適用先使用主義：

03 1. 商標法第30條第1項第12款之立法目的：

04 商標法第23條第1項第14款前於86年5月7日修正公布，87年
05 年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。
06 本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人
07 先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商場秩序
08 ，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他人創
09 用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用
10 特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊
11 ，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故
12 賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機
13 會（參照最高行政法院99年度判字第938號、第1012號行政
14 判決）。

15 2. 商標先使用之要件：

16 我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊
17 之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在
18 之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於
19 未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標
20 註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他
21 商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非
22 商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。職是，不論是否
23 為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、
24 地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶
25 註者，均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何，法
26 條除例示規定如契約、地緣、業務往來之關係外，並概括規

01 定其他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契
02 約、地緣、業務往來等類似關係而知悉他人商標，並搶先註
03 冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間
04 ，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均
05 屬其他關係之範圍（參照最高行政法院101 年度判字第286
06 號、103 年度判字第710 號行政判決）。申言之，所謂先使
07 用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商
08 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
09 言。職是，不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊
10 與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人
11 先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。

12 (二)系爭商標由原審被告尚達公司先使用：

13 1.系爭商標「PAY-PAT」源自尚達公司申請網域名稱：

14 (1)系爭商標為英文文字「PAY-PAT」結合中文文字「派恩特」
15 所組成，並由上訴人於107年1月5日申請註冊登記，此有商
16 標註冊申請書1份在卷可參（見申請卷第1頁）。上訴人自96
17 年9月10日至98年6月25日期間，受僱於尚達公司。尚達公司
18 與訴外人○○公司於96年11月30日簽訂WIM客製網站建置合
19 約，並委由○○公司申請pay-pat.com之網域名稱，費用均
20 由尚達公司所支付，此有上訴人廖朝堃勞保投保紀錄影本1
21 份、尚達公司與○○公司簽訂WIM客製網站建置合約書影本1
22 份、尚達公司簽發予○○公司之支票影本3份、○○公司請
23 款單及開給尚達公司之統一發票各1份在卷可憑（見原審卷
24 一第213、215、219至223頁）。可知尚達公司於96年11月間
25 委託○○公司建置網站，並以pay-pat申請網域名稱時，原
26 審原告派恩特公司尚未成立，因派恩特公司設立登記日為97

01 年4月21日（見原審卷一第163頁）。且上訴人任職於尚達公
02 司，其不爭執知悉尚達公司前委託○○公司建置網站之事，
03 嗣上訴人與原審被告朱陽昇協議成立專利年費代繳機構，並
04 於97年1月3日簽訂合夥經營契約書，其中記載以：雙方茲就
05 將成立PAY-PAT國際專利年費代繳機構（下稱PAY-PAT）合夥
06 經營事宜，合意條件如下等語（見原審卷一第229至231頁）
07 。可知系爭商標之英文「PAY-PAT」字樣，源自於尚達公司
08 申請網域名稱。

09 (2)○○公司之負責人○○○於原審結證稱：關於原審原告派恩
10 特公司網站之建置，開始是○○公司與尚達公司簽約，是要
11 為尚達公司建置網站，內容是關於像商標註冊或繼續延展之
12 相關網站，當時派恩特公司未成立，印象中是經1年、2年或
13 更久之後，派恩特公司始出現等語（見原審卷二第9至11頁
14 ）。準此，系爭商標之英文「PAY-PAT」字樣之使用，至少
15 可追溯至尚達公司委託○○公司設計網站、申請網域名稱時
16 ，益徵系爭商標之英文「PAY-PAT」字樣，由尚達公司發想
17 ，並有行銷專利年費代繳服務，作為網域名稱之商標使用行
18 為。

19 2.系爭商標由尚達公司先使用：

20 原審原告派恩特公司之派恩特，出自於系爭商標之英文「PA
21 Y-PAT」字樣之中文譯音，原審被告朱陽昇與上訴人於97年
22 4月21日共同出資設立登記之派恩特公司，此為兩造所不爭
23 執。派恩特公司自97年4月21日成立後，積極使用「PAY-PA
24 T」與「派恩特」字樣行銷所提供之代辦專利年費代繳等服
25 務，此有卷附廣告傳單、名片、信封、網頁截圖可稽（見原
26 審卷一第25至34、479頁）。足證系爭商標之中文或英文字

01 樣，均為原審被告尚達公司或派恩特公司使用至今，而上訴
02 人固為派恩特公司之代表人，惟未取得尚達公司及派恩特公
03 司之同意或授權，竟註冊系爭商標指定使用於代理智慧財產
04 權申請及有關事務之處理等服務，並與尚達公司、派恩特公
05 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
06 。準此，被上訴人抗辯系爭商標註冊違反商標法第30條第1
07 項第12款規定，洵屬正當有據。

08 (三)上訴人未先使用系爭商標：

09 1.系爭商標非上訴人發想：

10 (1)上訴人固主張PAY-PAT係其於96年5月間參考IP FEE專利網，
11 想到得以pay付費加上專利patent之簡化作為網頁名稱，上
12 訴人並於97年1月3號與原審被告朱陽昇簽定合夥經營契約書
13 ，以PAY-PAT為網站名稱建置網站，復於97年4月間成立原審
14 原告派恩特公司云云（見原審卷二第108至109頁）。並提出
15 Skype與outlook帳號為其佐證，且聲請傳喚證人林祈松為據
16 （見本院卷第75至80、128頁）。惟上開帳號僅為私人文書
17 ，難認其為真正，況該等帳號至多說明上訴人以PAY-PAT為
18 名，不能說明為系爭商標之使用。至證人林祈松證言部分，
19 其與上訴人於當時有勞雇關係，其證述是否無偏頗之虞，容
20 有可疑。

21 (2)上訴人上開其他主張並未提出任何事證證明，佐以尚達公司
22 委託○○公司建置網站使用系爭網域名稱時，上訴人當時僅
23 為尚達公司之員工，而相關網站設計、網域申請之費用均為
24 尚達公司所支付，縱認系爭商標之中、英文，來自於上訴人
25 之發想，惟其未為任何商標使用行為，其任職於尚達公司、
26 派恩特公司期間，知悉尚達公司、派恩特公司有使用系爭商

01 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，
02 竟擅自申請系爭商標登記，上訴人違反商標法第30條第1項
03 第12款規定。

04 (3)上訴人復主張原審原告派恩特公司成立之初，並無付款簽收
05 簿，故原審被告朱陽昇持原審被告尚達公司付款簽收簿使用
06 ，並將原先蓋好之尚達公司之名稱塗掉，另寫上PAY-PAT，
07 以證明廠商付款簽收簿，係派恩特公司網站款項之支付記錄
08 （見原審卷一第217至218頁）。第1期代墊費用日期為97年1
09 月25日，在97年1月3日簽訂合夥經營契約書後，PAY-PAT名
10 稱並非朱陽昇於96年6月間發想，在廠商付款簽收簿登載；
11 是簽收簿除無日期之證明外，亦不足證明朱陽昇之辯稱，其
12 否認簽收簿之真正及證明力云云（見原審卷二第182頁）。
13 惟上訴人於原審108年1月21日準備程序期日，已不爭執簽收
14 簿之真正（見原審卷一第453頁）。參照簽收簿之內容，尚
15 達公司於97年1月使用PAY-PAT字樣，早於上訴人申請註冊系
16 爭商標時。職是，益徵系爭商標之註冊，違反商標法第30條
17 第1項第12款規定。

18 四、上訴人不得依商標法第69條第1項為請求：

19 (一)行使禁止侵害商標請求權之要件：

20 按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之
21 虞者，得請求防止之。當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤
22 銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判
23 斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植
24 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
25 情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民
26 事訴訟中不得對於他造主張權利。商標法第69條第1項與智

01 慧財產案件審理法第16條分別定有明文。商標權有排他性之
02 性質，其係準物權，具有所有權之物上請求權。其於商標權
03 受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害
04 之權利，此稱為所謂禁止侵害請求權。其具有事先迅速制止
05 侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對於商標權人之保
06 護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防
07 止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主
08 張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為
09 人有故意或過失為要件。職是，上訴人雖主張其為系爭商標
10 之商標權人，得行使禁止侵害商標請求權，然其前提為商標
11 不具撤銷事由（參照本院整理當事人爭執事項2）。

12 (二)系爭商標符合智慧財產案件審理法第16條第2項之要件：

13 系爭商標申請註冊前，已為原審被告尚達公司與原審原告派
14 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
15 務上，而上訴人先後為尚達公司之員工及派恩特公司之負責
16 人，因而知悉系爭商標存在，自屬因契約關係，知悉他人商
17 標存在，且因依卷內事證，難認系爭商標之註冊已取得尚達
18 公司或派恩特公司之同意，是上訴人於申請註冊系爭商標，
19 有違商標法第30條第1項第12款規定，而有應撤銷之原因。
20 依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件民
21 事訴訟中不得對被上訴人主張權利，則上訴人依商標法第69
22 條第1項規定，請求被上訴人不得使用系爭商標，為無理由
23 。

24 五、上訴人請求被上訴人返還系爭網域名稱為無理由：

25 按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利
26 益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第

01 179條定有明文。所謂不當得利，係指當事人間財產損益變
02 動無法律之原因，一方所受財產上之利益，與他方財產上所
03 生之損害，係由於無法律上之原因所致者，始能成立；倘受
04 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
05 原因受利益，自不成立不當得利（參照最高法院106年度台
06 上字第1831號民事判決）。上訴人雖主張依不當得利規定，
07 請求被上訴人返還系爭網域名稱云云。職是，本院自應探討
08 上訴人是否有權請求被上訴人返還系爭網域名稱（參照本院
09 整理當事人爭執事項3）。

10 (一)原審被告尚達公司為系爭網域名稱之所有人：

11 1.向「網路註冊商WHOIS公司」申請取得系爭網域名稱：

12 系爭網域名稱為原審被告尚達公司，前於96年11月間委託○
13 ○公司代為申請，尚達公司為此支付○○公司申請費用3,15
14 0元，含營業稅150元，此有○○公司於96年12月20日請款單
15 及統一發票在卷可稽（見原審卷一第223頁）。且網域名稱
16 之註冊日為96年12月25日，有PAY-PAT網路註冊查詢紀錄影
17 本1份可證（見原審卷一第225頁）。可證系爭網域名稱之註
18 冊日期早於上訴人與原審被告朱陽昇於97年1月3日所簽訂之
19 合夥經營契約書（見原審卷一第229至231頁）。應認系爭網
20 域名稱由尚達公司透過○○公司付款3,150元向「網路註冊
21 商WHOIS公司」申請取得。

22 2.尚達公司透過○○公司向「網路註冊商WHOIS公司」取得：

23 ○○公司之負責人○○○於原審結證稱：依據尚達公司之請
24 款單與○○公司開給尚達公司之96年12月20日之統一發票（
25 見原審卷一第223頁）。上面有寫網域名稱申請，pay-pat.c
26 om期限3年，由○○公司代理尚達公司辦理申請註冊網域名

01 稱，此有PAY-PAT網路註冊查詢紀錄（見原審卷一第225頁）
02 有幫尚達公司於96年12月25日下午，註冊並上線網域名稱
03 「pay-pat.com」，註冊domain name：「pay-pat.com」，
04 忘記當時是協助尚達公司向何家註冊商辦理註冊網域名稱；
05 依照尚達公司與○○公司簽訂之WIM客製網站建置合約書與
06 PAY-PAT網路註冊查詢紀錄（見原審卷一第219、225頁）。
07 pay-pat.com網域名稱中使用pay-pat之名稱，是尚達公司要
08 求本人公司幫忙註冊之網域名稱，對本人公司而言，簽約
09 當事人是尚達公司，尚達公司是pay-pat.com網域名稱的所
10 有人等語（見原審卷二第21至23、29頁）。準此，原審原告
11 派恩特公司非為系爭網域名稱之所有人。上訴人雖主張依不
12 當得利規定，請求被上訴人返還系爭網域名稱云云。為無理
13 由，不足為憑。

14 3. 轉帳提款證明無法證明派恩特公司為系爭網域名稱所有人：

15 (1)原審原告派恩特公司雖主張派恩特公司資本額於97年3月31
16 號核定完成後，在97年4月7號轉支存171,579元付款給原審
17 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
18 共83,150元；97年4月14日提領現金130,000存入尚達公司帳
19 戶；97年4月16日將活存120,000元轉至尚達公司活存帳戶，
20 派恩特公司於97年4月7日實際支付尚達公司代墊款包含WWW
21 .PAY-PAT.COM網址購買3年費及網站建置費用83,150元，派
22 恩特公司擁有pay-pat之權利云云。惟依上訴人提出之三信
23 商業銀行明細表，僅說明派恩特公司之銀行帳戶於97年4月7
24 日、4月14日及4月16日有轉帳及提領之情事（見原審卷一第
25 303至304頁）。然就對象與用途均無從知悉，且派恩特公司
26 主張轉至尚達公司之款項計421,579元，其與尚達公司支付

01 之網站建置費用與網域名稱費用共計3,150元，兩者款項亦
02 不相符，自難認派恩特公司與尚達公司已約定系爭網域之歸
03 屬。

04 (2)另案臺灣臺中地方檢察署107年度偵字第28825號緩起訴處分
05 書認定：上訴人與原審被告朱陽昇使餘額達到500,500元，
06 可作為股款已收足之證明後，其陸續於同年4月7日轉支存支
07 出171,579元、同年月14日提領現金13萬元、同年月16日轉
08 活存支出12萬元、同年月30日轉支存支出3萬元，以此方式
09 ，將大部分股款發還予上訴人及朱陽昇，使派恩特公司之實
10 際股款僅剩餘48,921元等語。準此，派恩特公司提出之轉帳
11 或提領證明，為退還股款而非作為網站建置費用及網域名稱
12 費用之對價，自難據為有利於上訴人與派恩特公司之認定。
13 準此，益徵轉帳提款證明無法證明派恩特公司為系爭網域名
14 稱所有人。

15 (二)原審被告尚達公司未將系爭網域名稱讓予派恩特公司：

16 1. 支付相關費用不能證明原審原告派恩特公司之所有權：

17 上訴人雖提出○○公司之網域名稱申請服務報價單、原審原
18 告派恩特公司與○○公司之雲端主機合約書、雲端主機服務
19 請款單、網站備份取回之統一發票等，爭執系爭網域名稱為
20 其所有云云（見原審卷一第274、315至323頁）。網域名稱
21 服務報價單、雲端主機合約書，固均有派恩特公司之大小章
22 蓋於其上。然網站備份取回之統一發票為○○公司開予派恩
23 特公司，前經○○公司之負責人○○○於原審審理時證稱屬
24 實。上訴人提出之網域名稱申請服務報價單，報價日期為10
25 2年12月9日；雲端主機合約書，分別為101年11月7日、102
26 年11月8日及105年12月19日簽訂；網站備份取回之發票，係

01 於106年12月21日開立。均有關○○公司於96年間為原審被
02 告尚達公司所申請之網域名稱及建置之pay-pat網站之費用
03 是派恩特公司僅係支付網站及網域之後續維護費用，自難
04 以派恩特公司支付相關費用予○○公司，遽可認定尚達公司
05 已將系爭網域名稱讓與給派恩特公司。

06 2.派恩特公司僅支出pay-pat網站與系爭網域名稱維護費用：

07 (1)證人即○○公司之負責人○○○於原審結證稱：依據102年
08 12月9日之網域名稱申請服務報價單，就原審原告派恩特公
09 司雲端主機每年之合約書費用8,000元及續約5年網域名稱pa
10 y-pat.com之費用2,500元之支付問題。102年12月9日僅為網
11 域名稱延展5年之報價單費用，雲端主機合約為102年11月8
12 日、105年12月19日，因為有派恩特公司之章，所以應由派
13 恩特公司付款，上訴人嗣後要改由派恩特公司付款，應是在
14 此時間前。依據96年11月30日之尚達公司與○○公司簽訂WI
15 M客製網站建置合約書，最開始是○○公司幫忙尚達公司建
16 置，依照合約內容，每年均要續約雲端或虛擬主機，費用均
17 由尚達公司支付，至102年11月間始改由派恩特公司支付；
18 根據106年12月11日派恩特公司匯款給○○公司之三信商業
19 銀行的匯款回條，金額為8,000元（見原審卷一第320頁）。

20 (2)○○○於原審結證稱：原審原告派恩特公司雖代表匯款予○
21 ○公司，然在本人業界立場，剛開始是幫忙尚達公司建置網
22 站，是承租網站雲端主機的人應係尚達公司，僅事後由派恩
23 特公司付費用；通常是網站之所有權人，始有權取回網站備
24 份資料，可能上訴人是尚達公司連繫之窗口，公司小姐以為
25 上訴人是代表尚達公司取回；開始在96年○○公司幫忙尚達
26 公司建置網站，上訴人嗣於102年表示以後之費用由派恩特

01 公司付款，○○公司小姐會認為同一個人，始讓上訴人取回
02 備份之網站資料等語（見原審卷二第13至17、25頁）。職是
03 派恩特公司事後雖有支出pay-pat 網站與系爭網域名稱之
04 後續維護費用，充其量僅係就「所支付之費用」是否對尚達
05 公司可主張不當得利或無因管理之法律關係，遽難認定系爭
06 網域名稱為派恩特公司所有。

07 3. 系爭網域名稱非上訴人所有：

08 (1) 上訴人雖主張原審被告朱陽昇所擬之股東協議書第2條記載
09 派恩特公司網站之所有權讓與予甲方。朱陽昇自認系爭網
10 域名稱為上訴人所有；○○公司給上訴人之電子郵件認定系
11 爭網域名稱為上訴人所有，是始迭經向上訴人確認是否讓與
12 給朱先生；且朱陽昇向上訴人索取「FTP連線、資料庫密碼
13 、連絡窗口mail」，可證明系爭網域名稱為上訴人所有云云
14 。惟查上訴人與朱陽昇於97年1月3日簽訂合夥經營契約書，
15 約定共同成立、經營PAY-PAT國際專利年費代繳機構（見原
16 審卷一第229至231頁）。嗣於97年4月21日核准設立登記原
17 審原告派恩特公司，上訴人與朱陽昇均為派恩特公司之股東
18 （見原審卷一第163頁）。上訴人嗣於106年12月17日經由LI
19 NE通訊軟體，向朱陽昇告知欲拆夥自行經營派恩特公司，朱
20 陽昇於106年12月18日擬定派恩特公司股東協議書，此有LIN
21 E聯絡截圖及派恩特公司股東協議書影本各1件附卷可證（見
22 原審卷一第210、305至306頁）。因雙方事後未簽訂股東協
23 議書，朱陽昇至今仍為派恩特公司之股東，且另案臺灣高等
24 法院臺中分院（下稱臺中高分院）107年度上易字第532號民
25 事判決確認上訴人之出資額為90,600元，朱陽昇之出資額為
26 409,900元（見原審卷二第171頁）。

01 (2)○○公司寄予上訴人之107年1月5日電子郵件內容固記載：
02 我司這邊須向您詢問上訴人是否確定要將網域名稱（pay-pa
03 t.com）所有權讓與原審被告朱陽昇等語。惟其前文載明公
04 司名稱是登記原審被告尚達公司，況依○○公司於107年1月
05 8日寄予上訴人之電子郵件內容記載：因開始申請註冊之網
06 域名稱是登記尚達公司，並由尚達申請與付款，須由尚達將
07 網域名稱轉讓予派恩特，始能交付網域名稱之帳密等語。益
08 可證明○○公司未認定系爭網域名稱屬原審原告派恩特公司
09 所有。

10 (3)證人即○○公司負責人○○○於原審結證稱：依據○○公司
11 在107年1月5日寄發之電子郵件，裡面內容有記載：我司這
12 邊需向您詢問上訴人是否確定要將網域名稱（pay-pat.com
13 ）所有權讓給原審被告朱陽昇？開始時候上訴人是尚達公司
14 之窗口，e-mail是○○公司小姐所發，○○公司之SOP是看
15 窗口是何人就是以他為所有人，是小姐雖會認上訴人是網域
16 名稱pay-pat.com網域名稱之所有人，然網域名稱pay-pat.
17 com歸屬尚達公司等語。職是，朱陽昇縱向上訴人索取「F
18 TP連線、資料庫密碼、連絡窗口mail」，係因上訴人係與○
19 ○公司間之聯絡窗口，尚無從認定系爭網域名稱歸屬派恩特
20 公司。準此，上訴人非系爭網域名稱之所有人，無權請求上
21 訴人返還系爭網域名稱所有權。

22 六、本判決結論：

23 綜上所述，上訴人未取得原審被告尚達公司及原審原告派恩
24 特公司之同意或授權，擅自註冊系爭商標指定使用於代理智
25 慧財產權申請及有關事務之處理等服務上，而與尚達公司、
26 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

01 服務相同，是系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12
02 款規定，而有應撤銷之事由，故上訴人不得依商標法第69條
03 第1項規定，請求被上訴人不得使用系爭商標，上訴人非系
04 爭網域名稱之所有人，其請求被上訴人返還系爭網域名稱所
05 有權，均為無理由。上訴人請求廢棄原判決不利上訴人之聲
06 明：被上訴人應停止使用系爭商標作為其商標使用，暨被上
07 訴人應返還系爭網域名稱所有權，其依法無據。職是，上訴
08 人之上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由
09 ，應予駁回。

10 七、本件無庸審究部分之說明：

11 本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提
12 之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，
13 自毋庸逐一論述，併此敘明。

14 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、
15 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

16 中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

17 智慧財產法院第二庭

18 審判長法 官 汪漢卿

19 法 官 彭洪英

20 法 官 林洲富

21 以上正本係照原本作成。

22 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
23 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
24 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
25 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
26 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項

01 但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提
02 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

04 書記官 蔡文揚

05 附註：

06 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

07 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
08 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

09 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
10 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
11 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。