

108080102 有關「派恩特 PAY-PAT」商標權侵害事件(商標法§69 I ；民法§179、§195 I 後段；著作權法§84)([智慧財產法院 107 年度民商訴字第 49 號民事判決](#))

爭點：原告據以主張權利之系爭商標，經被告提出有效性抗辯之後，法院如何認定是否有不得註冊之情形。

原告法定代理人註冊之系爭商標（附圖）

註冊第 01925204 號
申請日：107 年 1 月 5 日（權利期間：107/7/01－117/6/30） 商標名稱：派恩特 PAY-PAT 商標權人：廖○○ 商品類別：第 45 類 商品或服務名稱：代理智慧財產權申請及有關事務之處理、代理智慧財產權租賃授權及有關之諮詢、為法律諮詢目的之智慧財產權監視、代理商標申請及有關事務之處理、代理商標租賃授權及有關之諮詢、著作權管理、法律服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問、調解、代辦工商登記、智慧財產權諮詢、為他人提供合約協商的法律服務、投標法律諮詢、法律監控服務、婚友介紹服務、線上社交網路服務、喪葬服務、葬儀社服務、婚禮安排服務、宴會會場佈置。
PAY-PAT 派恩特

相關法條：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。

案情說明

原告主張廖○○為系爭商標之商標權人，被告全球公司未取得原告廖○○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。

其次，原告廖○○與被告朱○○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○○提議拆夥，要求被告朱○○退出原告派恩特公司之經營、讓與股權後，被告朱○○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○○，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○○假意要將股份讓與原告廖○○，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。

再者，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○○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○○授權或同意，原告廖○○自得請求被告全球公司不得使用原告廖○○之著作於其廣告文宣資料上。又被告尚達公司、全球公司取得客戶資料，係屬不當得利等云云。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 條等規定起訴請求。

被告朱○○抗辯：其於 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○○可能認為被告朱○○之創舉有利可圖，遂向其表示想與被告朱○○成立「PAY-PAT 國際專利年費代繳機構」簡稱「PAY-PAT」，可見，原告廖○○因「契約關係」而知悉此「PAY-PAT」，係被

告朱○○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。而系爭廣告文宣都是被告朱○○指揮原告廖○○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云云，請求判決駁回原告之訴。

判決主文

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 0800-553688 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。

〈判決意旨〉

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：

（一）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）。本件經原告舉證之結果，足認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○○、被告朱○○協議拆夥，原告廖○○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。

(二) 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○○係為履行由被告朱○○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：

(一) 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，法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。

(二) 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。

（三）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。

（四）經查：

1. 原告廖○○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○○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，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），且原告廖○○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○○與被告朱○○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，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。

2. ○○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。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。

3. 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○○與原告廖○○共同出資設立登記之原告派恩特公司的公司名稱，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。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○○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。
4. 原告廖○○主張：PAY-PAT 係其於 96 年 5 月間參考 IPFEE 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○○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。惟查，原告廖○○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○○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○○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。

5. 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○○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○○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○○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○○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：

- (一) 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）。
- (二) 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，此有前開○○公司於 96 年 12 月 20 日請款單及統一發票可憑，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，則以系爭網域名稱之註冊日期早於原告廖○○與被告朱○○97 年 1 月 3 日所簽訂之合夥經營契約書，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，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。

- (三) 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，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：

- (一) 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）。
- (二) 原告廖○○主張：系爭廣告文宣係由原告廖○○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○○授權或同意，當然無權使用云云。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，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○○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○○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○○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、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。