

107100105 有關「三國志」商標權侵害事件(商標法§68)(智慧財產法院 104 年度民商訴字第 27 號民事判決)

爭點：使用「三國志」文字若非屬作為商標使用，並不構成對商標權之侵害。

系爭商標

註冊第 01037069 號

第 9 類：電腦、中央處理機、電腦連接線、電腦滑鼠、電腦軟體（已錄）、錄有電腦遊戲程式之光碟、遊戲程式匣、顯示器、電視遊樂器、電腦遊樂器軟體、電腦遊樂器搖桿、錄放影機、投影設備、網路卡、網路橋接器、網際網路電話、通訊設備（器材）、數據機（調變解調器）、遊樂園用大型電動機械設備、影碟。

註冊第 01041479 號(原聯合商標)

第 28 類：不與電視電腦連用之電子遊樂器、不與電視電腦連用之電子遊戲機、玩具、模型玩具、掌上型電子遊戲機、電子遊戲（電視及電腦銀幕者除外）、電動玩具（投幣式或連接電視或電腦銀幕者除外）、運動用具（運動用墊除外）、遊戲用假幣、拼圖玩具、象棋、跳棋、圍棋、骨牌、聖誕裝飾品、掌上型電子遊樂器、遙控玩具、聲控玩具、遊戲紙牌。

註冊第 00184303 號(原服務標章)

第 41 類：提供可在線上網際交流存取電腦遊戲、藉由網路提供上網遊戲、藉由網際網路提供多元使用者連線遊戲、各種書刊、雜誌、文獻之出版發行、書籍、雜誌之出租、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦娛樂競賽、畫廊、劇院、提供伴唱機供顧客唱歌、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、電動玩具租賃、影片、唱片、錄音帶、碟影片等製作及發行、代售各種活動入場券、動物訓練服務、舉辦選美活動、錄音帶、錄影帶、影片之租賃、運動設備租賃、錄音室出租、音樂會之籌辦演奏、歌劇、話劇之演出、休閒娛樂資訊、電動玩具遊樂場、虛擬實境遊樂場。



相關法條：商標法第 68 條

案情說明

本案同時涉及商標權及著作權侵害之爭議，關於商標權部分之背景事實為：原告主張日商光榮特庫摩遊戲公司（下稱：「日商光榮公司」）製作發行「三國志」系列策略遊戲已歷 30 年以上，且向經濟部智慧財產局申請註冊登記有第 01037069 號、第 01041479 號、第 00184303 號「三國志」商標（下合稱：「系爭商標」），並授權其在臺關係企業臺灣光榮特庫摩股份有限公司即原告於我國「專屬」使用。被告未經其許可使用三國志作為其遊戲名稱「三國志一統天下」（下稱：「被告遊戲」）出現在其官網、宣傳文字中，侵害原告系爭商標權之事實明確，爰於本件訴訟中，在涉及商標權侵害的部分，依商標法第 69 條第 3 項、第 71 條第 3 項規定，向被告請求損害賠償。

判決主文

被告真好玩娛樂科技股份有限公司、周○○應連帶給付原告新臺幣 440 萬元，及自民國 105 年 6 月 21 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。

原告其餘之訴駁回（編按：含本於商標權之相關請求，其餘主文以下省略）。

<判決意旨>

有關商標權侵害及相關損害賠償請求部分，原告之主張為無理由：

- 一、「三國志」是由西晉陳壽所著，記載中國三國時代歷史的斷代史，同時也是二十四史中評價最高的「前四史」之一。陳壽曾任職於蜀漢，蜀漢滅亡之後，被徵入洛陽，在西晉也擔任了著作郎的職務。「三國志」在此之前已有草稿，當時魏、吳兩國先已有史，如王沈的「魏書」、魚豢的「魏略」、韋

昭的「吳書」，此三書當是陳壽依據的基本材料，蜀漢無史，故自行採集，僅得十五卷。而最終成書，卻又有史官職務作品的因素在內，因此「三國志」是三國分立時期結束後文化重新整合的產物，故「三國志」三字為歷史典籍名稱，亦泛指三國時期之歷史。

- 二、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（第 1 項）。前項情形，法院認有撤銷、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（第 2 項）」，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。又按 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布、101 年 7 月 1 日生效之「商標識別性審查基準」第 4.7 點：「習知書籍、故事、戲劇、影片、歌曲與音樂等作品名稱，對消費者而言，僅是特定著作的內容，將之使用於例如：第 9 類錄音帶、錄影帶、第 16 類書籍、第 28 類玩具等商品、第 35 類書籍、錄影帶零售、第 38 類電視播送、電臺廣播服務、第 41 類節目、影片、錄音帶、光碟片之製作發行、書籍、雜誌之出版發行等服務，相關消費者容易認為其屬商品或服務內容的說明，通常不具識別性。...因為該等作品名稱與內容的連結已深植人心，將之使用於前述商品或服務，消費者會直接聯想到特定的作品內容，而視其為相關商品或服務內容的說明，不具有識別性。習知小說與故事常被改編為電動玩具的內容，故以該等名稱作為商標，指定使用於例如：第 9 類電玩遊戲卡帶、磁片、光碟片、第 28 類玩具商品、第 41 類線上遊戲，與第 42 類之電腦程式設計等服務，給予消費者的印象為商品或服務內容的相關說明，不具識別性。核駁案例：『綠野仙蹤』為習

知的童話故事，使用於錄有電腦遊戲程式之磁性資料載體、錄有電腦遊戲之光學資料載體、電腦程式、與電腦連用之電子遊樂器、電視遊樂器等商品，給予消費者的印象為商品內容的說明。『西遊記』為習知的中國神話故事，使用於卡式電腦程式磁帶、電視遊樂器商品，給予消費者的印象為該磁帶所錄存的遊戲程式與電視遊樂器內容的說明。流行或廣受歡迎的書籍、影片、戲劇等作品，常隨著作的散布而廣為人知，尤其在今日商業模式的運作下，廣受歡迎的書籍、戲劇常被改編為電影，賣座的電影常發行各種周邊商品，若作品名稱經大量使用，在消費者心中產生鮮明的印象，而有指示來源的功能，則具有識別性，著作權人或得其同意之人，得以之申請商標註冊。非著作權人或得其同意之人申請商標註冊，可能使消費者產生來源的混淆或減損其識別性，應不得註冊（商標 30I(11)）」，被告亦據此提出抗辯，是原告以史書「三國志」名稱為系爭商標之文字，是否具識別性而得申請註冊？是否得據以向被告提出本件請求，不無可疑。

- 三、按「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，商標法第 36 條第 1 項第 1 款定有明文，次按：「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者(intent to use)，乃屬通常之使用，

非商標法所稱之商標使用」(最高行政法院 98 年度判字第 1487 號判決意旨參照),乃強調商標之使用需有「顯著性」,並需有商標使用之「意圖」。查被告遊戲之先前名稱「三國志一統天下」,並未將「三國志」三字,以特別有別於「一統天下」之字體色彩予以特別凸顯,或標示「®」,而使消費者認知其係刻意與其他商品區別來源之標識,反而使消費者認知其係以三國時期歷史人物為角色模擬之遊戲,而為描述性使用,並無做為商標使用之意圖,故不構成商標法第 68 條第 1 款之「使用」行為。

- 四、次按：「依上開證據，原證 1 顯示被上訴人使用之黃金引藻魚字樣，其右下方之三利養殖場及圖之標示，而同包裝中尚有其他文字記載如營養標示、處理方式、保存方式、解凍方式、保存期限、有效日期、重量、原產地等，自該字樣在外包裝顯示功能而觀，應係指產品之名稱；而原證 26 至 30 亦係各海鮮經銷商將『黃金引藻魚』當作銷售產品之一，尚有許多產品，須瀏覽人逐項點閱；而上證 15 係被上訴人經營三利養殖臉書文章中對消費者之呼籲，係文字敘述引用到『黃金引藻魚』，相關消費者見到原證 1、25 至 30 及上證 15 之外包裝及網頁，會認知該『黃金引藻魚』係指銷售之產品名稱，不會認為該『黃金引藻魚』字樣屬於與他人商品或服務相區別之表徵，故自上開證據顯示『黃金引藻魚』字樣之實質內涵而觀，其目的與方法係用以表示商品之相關商標，尚難認具有商標使用之意圖，為通常之使用，而非商標法所稱之商標使用」(本院 103 年度民商上字第 16 號民事判決要旨參照)，而最高法院 106 年度臺上字第 1224 號民事判決駁回上訴意旨為：「按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取捨、認事及解釋並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定

不當，以為上訴理由。本件原審本於採證、認事及解釋契約之職權行使，綜合相關事證，合法認定：被上訴人使用『黃金引藻魚』字樣於產品外包裝及網頁，非屬商標法所稱之商標使用，不致使消費者混淆誤認」，足認為商品圖片之標示、商品之包裝、附隨其他文字之標示、做為商品之名稱，一般均不至使所用字樣成為與他人商品或服務相區別之表徵，尚難認具有商標使用之意圖，而為通常之使用，尚非商標法所稱之商標使用。查被告遊戲先前使用「三國志一統天下」之名稱，並無顯著性，並無商標使用之意圖，而僅係用以描述該遊戲係以三國時期歷史人物為角色模擬之遊戲，而為描述性使用之做為該商品名稱，益徵其非屬商標法所稱之商標使用，不致使消費者誤認該「三國志一統天下」屬於與他人商品相區別之表徵。

五、況被告公司之系爭遊戲，係使用被告公司之商標，更無致消費者混淆誤認為原告遊戲之虞。

六、據上，被告既非將「三國志」做為商標使用，且被告遊戲使用被告公司之商標後，更無致消費者混淆誤認為原告遊戲之虞，則原告以前述商標法之規定請求被告損害賠償，並無理由。