



現在、白黒の図形商標を登録しております。今度、形は同じですが、色だけ変えて商標を使用することになりました。別途、商標登録出願したほうが良いのでしょうか。

(広島県 A. Y)



1. 登録商標の権利範囲

登録商標の権利者は、日本国内で、指定商品または指定役務について登録商標を独占排他的に使用する権利を保有しています(商標法25条)。そして、登録商標と同一または類似する商標を他人が使用した場合には、相手方に対して差止請求(商標法36条)や損害賠償請求などをすることができます。

色彩は商標の構成要素ですが、本件質問のように登録商標と色彩のみ異なる商標は、商標権者が独占排他的に使用できる範囲に入っているのでしょうか。

2. 商標法70条

商標法70条1項は「第二十五条……第五十条……における『登録商標』には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むとする」と規定しています。

これは、登録商標と色彩のみ異なる商標は登録商標の使用とみなすが、色彩を変えたことにより大きく異なる商標となってしまったものは対象に含まれないという意味です。

3. 裁判例

色彩に関する判例として、50条の「不使用取消審判」において、図③(B図形部分以外は図①の登録商標と差異なし)の使用が登録商標の使用に当たるか否かが争われた事案をご紹介します。

① 登録商標



② 登録商標のB図形部分



③ 使用商標のB図形部分



(注：Bの左側にある右向きのV字状図形部分は赤色)

知的財産高等裁判所は平成29年(行ケ)第10052号において、図③の使用は、登録商標の使用に当たると判示しました。

裁判所は、使用商標と本件商標との

同一性について「商標法70条1項は、『登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとするれば登録商標と同一の商標であると認められるもの』は、商標法50条における『登録商標』に含むと規定しているところ、……使用商標は、『本件商標に類似する商標であって、色彩を本件商標と同一にするものとするれば本件商標と同一の商標であると認められるもの』ということができるから、商標法50条における『登録商標』に含むものと認められる」と述べています。

4. おわりに

このように、商標権者が色彩のみ異なる商標も使用している場合に、そのすべてについて登録しなければならないということはありません。ただし、その色彩が非常に特徴的であったり、その点についても積極的に保護を希望する場合には、その商標も登録しておいたほうが安心です。

また、この色彩に関する考え方は各国の法制度により異なります。海外商標については、現地代理人に確認されることをお勧めします。