

일본에서 상표를 출원하기 전에

2019년10월22일

변리사·미국변호사 류카 아키히로

■상표에 컬러를 넣어야 하는가

1. 컬러 상표의 권리범위

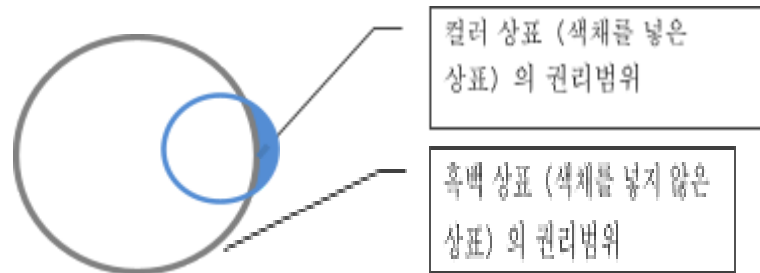
(1) 색채를 넣는 것에 의해 대체로 상표권의 범위는 좁아짐

색채를 넣은 상표를 등록하게 되는 경우, 타인의 상표의 형상과 색채가 등록상표와 조금씩 다르다면 타인의 상표가 전체적으로 유사하지 않은 것으로 판단되는 경향이 있습니다.

(2) 한편, 색채가 특징적인 경우에는, 그 특징적인 색채와 유사한 범위에 관해서는 권리범위가 넓어짐

등록상표가 특징적인 색채를 가지며, 타인의 상표의 색채가 그것과 매우 유사한 경우에는, 타인의 상표가 유사하다고 판단되기 쉬워집니다.

<컬러 상표와 흑백 상표의 권리범위>



따라서, 보통은 색채를 뺀 도안만으로 상표를 출원하나, 한편 색채가 특징적인 경우에는 색채를 넣은 상표를 출원하는 것을 추천드립니다.

2. 식별력을 높이기

또한, 다른 상표와 유사하기 때문에 등록이 되지 않는 상표여도, 색채를 넣어 유사한 범위를 좁히는 것으로 등록되는 경우가 있습니다. 이러한 경우에도 색채를 넣은 상표를 출원할 필요가 있습니다.

<색채가 특징적인 상표의 예>



(상표등록 제4375363호)

■등록되지 않는 상표의 예

1. 타인의 등록상표나 유명한 상표 등과 혼동하기 쉬운 것

— 타인의 등록상표와 유사하며, 지정상품/서비스도 유사한 상표

예) 가방에「PAOLOGUCCI」

— 타인의 유명한 상표와 유사하며, 타인이 그 상표를 사용하고 있는 상품/서비스와 유사한 상품/서비스에 사용하는 상표

— 타인의 업무에 관한 상품 혹은 서비스와 혼동될 우려가 있는 상표

예) SONY초콜릿 ← SONY가 초콜릿을 만들었다고 착각할 수 있음



— 타인의 이름, 유명한 예명 등 유명한 약칭을 포함하는 상표

예) 축구선수의 이름 상표 (허락을 받은 경우에는 등록가능)



2. 상품 등을 타인의 상품 등과 식별하는 기능이 없는 것

— 보통명칭을 표시하기만 한 상표

예) 책상에「책상」 (자동차에「책상」은 해당되지 않음)

— 관용되고 있는 상표

예) 청주에「마사무네」

— 상품의 산지나 품질, 서비스의 제공 장소, 질 등을 표시하기만 한 상표

예) 꿀에「일급」

— 흔한 성씨 혹은 회사명을 표시하기만 한 표장으로만 이루어진 상표

예) 다카하시, 다나카

— 극히 간단하여 흔한 표장으로만 이루어진 상표

예) 가타가나 문자 1개, 단순한 직선이나 원

— 그 외 식별력이 없는 상표

예) 교육업에「배우는 즐거움 가르치는 기쁨」

차 또는 커피를 주로 하는 음식물의 제공에「올리브」「민들레」

3. 품질 또는 질의 오해를 발생시키는 것

— 품질의 오해를 발생시키는 상표

예) 시계에「SWISSTEX」 ← 스위스제의 시계라고 착각하게 됨