

<韓国>



立体商標に対する権利保護の限界 - 韓国特許法院 2024 ホ 12388 判決について -

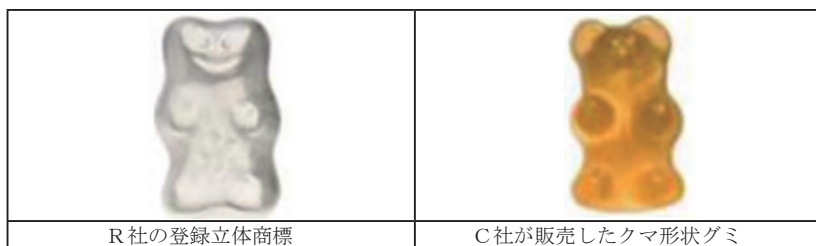
韓洋国際特許法人
パートナー弁理士

李 禎娟

1. 事件の背景

R社（ハリボーの知的財産権管理会社）は、クマ形状のグミの立体的形状について、第30類「菓子（Confectionery）」を指定商品として2016年に立体商標の登録を受けました。

一方、C社は「Weeny Beeny」というブランドのもと、いわゆる PICK & MIX 方式（チョコレート、キャンディー、グミなどを消費者が好みに応じて必要な分量だけ購入できる販売形態）の菓子店舗を運営し、クマ形状グミを含むミミズ形状や果物形状など、多様な形状のグミを販売していました。




R社は、C社によるクマ形状グミの販売が自社の登録立体商標を侵害するとして警告状を送付しました。これに対しC社は、当該クマ形状グミが本件登録商標の権利範囲に属しないことの確認を求める審判を2023年に請求しました。これに対する特許法院の判決が、2025年に以下のとおり言い渡されました。

2. 判決の要旨

本件の主たる争点は、①C社のクマ形状グミが商標として使用されたか否か、②R社

の登録立体商標とC社のクマ形状グミが類似するか否か、という点でした。

第一の争点について特許法院は、(i) C社はクマ形状グミのみならず、ミミズ形状や果物形状など多様な形状のグミを、「**Weeny Beeny**」あるいは「」という標章が付された包装に入れて販売していたこと、(ii) C社は「有機農クマ形状グミ」「ビッグベア形状グミ」のように、グミの「形状」を直接表示する方法により販売商品を区別していたこと、(iii) R社の立体商標出願前から、韓国市場において複数の事業者が多様なクマ形状グミを販売していたことを踏まえ、特許法院は、C社によるクマ形状グミの使用はデザインとして使用されたにすぎず、商標としての使用には該当しないと判断しました。

また、第二の争点について特許法院は、R社の立体商標およびC社のクマ形状グミはいずれもクマをモチーフとする点では共通するものの、立体商標の権利範囲は「クマ形状グミ」というモチーフ一般にまで拡張されるものではなく、具体的な表現形式に限定して解釈されるべきであると判示しました。

そして、両者は姿勢、表情、外形などの外観において相違があることから、全体として類似しないと判断しました。

その結果、C社のクマ形状グミはR社の登録立体商標の権利範囲に属しないとされました。これに対しR社は大法院に上告しましたが、大法院は上告を審理不続行として棄却し、特許法院の判決は確定しました。

3. 企業の商標戦略

本判決を通じて、他社の立体商標との関係において侵害リスクを最小化する方策を検討することができます。

まず、立体的形状を商標として使用しないことが重要です。そのためには、別途の商標を商品包装に表示し、商品の形状については「クマ形状グミ」「ハート形状クッキー」等の形状に関する説明的表示を付すことにより、当該形状が商標ではなくデザインとして使用されていると認識されるようにする必要があります。

また、他社の立体商標とモチーフ（クマ、果物など）が共通する場合であっても、具体的表現形式を差別化することにより、他社立体商標の権利範囲に属しないと主張が可能となる余地があります。

したがって、企業は商品企画の初期段階からこのような戦略を十分に検討した上で、デザインおよびブランド戦略を構築することが望まれます。これにより、不必要な法的紛争を未然に防止し、安定的な事業運営基盤を確保することが可能となります。

< Korea >





The Limits of Protection for Three-Dimensional Trademarks— On the IP high Court of Korea’s Decision in Case No. 2024Heo12388 —

HANYANG International Patent and Law Firm
Partner Patent Attorney
Jeong-Yeon Rhee

1. Background of the Case

R Company, the intellectual property holding company for Haribo, obtained registration in 2016 for a three-dimensional trademark consisting of the shape of a bear-shaped gummy candy, designating “confectionery” in Class 30 as the relevant goods.

By contrast, C Company operated confectionery stores under the brand name “Weeny Beeny,” using a so-called “pick-and-mix” format in which consumers could purchase desired quantities of chocolates, candies, gummies, and similar products according to their preferences. Among the products sold by C Company were gummies in various shapes, including bear-shaped, worm-shaped, and fruit-shaped gummies.

	
R company’s registered 3D trademark	C Company’s bear-shaped gummies

R Company sent a warning letter alleging that C Company’s sale of bear-shaped gummies infringed its registered three-dimensional trademark. In response, C Company filed, in 2023, a scope-confirmation action seeking a determination that its bear-shaped gummies did not fall within the scope of the registered trademark right. The IP high Court of Korea rendered its decision in 2025 as described below.

2. Summary of the Decision

The principal issues before the Court were :

- (1) whether C Company’s bear-shaped gummies had been used as a trademark ; and

(2) whether C Company's gummies were similar to R Company's registered three-dimensional trademark.

As to the first issue, the IP high Court of Korea noted, among other things, that :

- (i) C Company sold not only bear-shaped gummies, but also gummies in various other shapes, such as worms and fruit, in packaging bearing the marks “**Weeny Beeny**,” or “” ;
- (ii) C Company distinguished its products through direct descriptive references to shape, such as “organic bear-shaped gummies” and “big bear-shaped gummies”; and
- (iii) even before R Company filed its three-dimensional trademark application, multiple businesses in the Korean market had already been selling gummies in a variety of bear shapes. On that basis, the Court held that C Company's use of the bear shape was merely a design use and did not constitute trademark use.

As to the second issue, the Court held that, although both R Company's registered trademark and C Company's product adopted a bear motif, the scope of protection of a three-dimensional trademark could not be extended to the general motif of “bear-shaped gummies” as such. Rather, it had to be construed as limited to the specific form of expression embodied in the registered mark.

The Court further found that the two differed in their overall appearance, including posture, facial expression, and outer contour, and therefore were not similar when viewed as a whole. Accordingly, it concluded that C Company's bear-shaped gummies did not fall within the scope of R Company's registered three-dimensional trademark. R Company appealed to the Supreme Court, but the appeal was dismissed without substantive review, and the IP high Court of Korea's judgment therefore became final.

3. Implications for Trademark Strategy

This decision offers useful guidance for companies seeking to minimize infringement risk in relation to another party's three-dimensional trademark.

First, it is important not to use a product's three-dimensional shape as a trademark. In practice, this means that companies should display separate word or logo marks on product packaging and should describe the product shape in explanatory terms—such as “bear-shaped gummy” or “heart-shaped cookie”—so that the shape is perceived as a product design rather than as a source identifier.

Second, even where the motif of a product shape overlaps with that of another party's three-dimensional trademark—for example, a bear or a fruit—there may still be room to argue non-infringement if the specific form of expression is sufficiently differentiated.

Accordingly, companies would be well advised to consider these issues from the early stages of product planning and to incorporate them into both their design strategy and their branding strategy. A careful approach of this kind can help prevent unnecessary legal disputes and provide a more stable basis for business operations. (Translated by TIIP)