
Trademark Protection **in the Metaverse**

September 22, 2022

Contents

Chapter1

Metaverse

Chapter2

Metaverse and Trademark

Chapter3

Prevent infringement

- Guideline for the Virtual Goods Examination





Metaverse

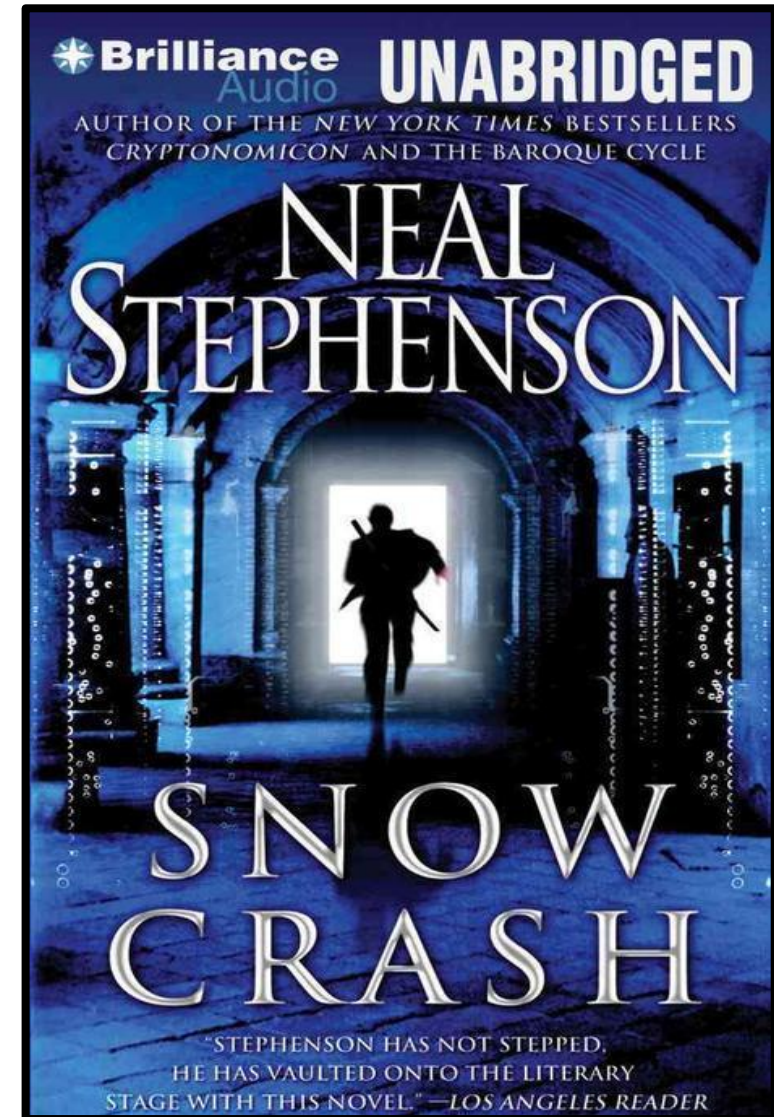
Metaverse

Metaverse = Meta + Universe

Originated in the 1992 **science fiction novel** Snow Crash, as a portmanteau of "**meta**" and "**universe**"

Hard to define the concept of "Metaverse"

Related to the **Avatar**, **Virtual Goods**, VR, AR, NFT, etc.



Conceptual Ambiguity of Metaverse

“A virtual space that provides economic, social and cultural experiences in an environment implemented using devices with information processing capabilities and information communication networks”

“Internet websites and equivalent electronic systems that enable interactions between a user and an object or between two or more groups using information and communication technologies”

Metaverse = Meta + Universe



Artificial Reality

A technology that superimposes a 3D virtual image on a real image or background



Life Logging

Activities to record and share various information encountered in daily life



Mirror World

The digital world that reflects the real world's



Virtual Reality

3D World with Computer-Based Simulations

Metaverse and Trademark

Metaverse and Trademark



Humvee in the **real world**



Humvee in the **'Call of Duty'**

AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc.

Case no. 1:2017cv08644 - Document 218 (S.D.N.Y. 2020)

S.D.N.Y.

- The inclusion of Humvees represented **genuine artistic expression**
- It was **not in service of misappropriation or otherwise misleading** as to the source of the game

Metaverse and Trademark



Birkin Bag in the **real world**



MetaBirkins **NFT**

Hermes International v. Mason Rothschild

Case no. 1:2022cv00384(S.D.N.Y.)

Hermes

By using the MetaBirkins name **to identify** his product, Rothschild is leading consumers to **incorrectly believe** the NFTs are connected to Hermès

Rothschild

A “slight risk” of consumer confusion is outweighed by the danger of restricting **artistic expression**

Metaverse and Trademark



A cap in the **virtual world**



A cap in the **real world**

A hypothetical case

Metaverse

Item(baseball cap) in the metaverse are registered **only under Class 9** and became famous.

Real World

A third party uses a trade dress identical to the one in the world of metaverse **for the identical products in the real-world** (originating from a virtual item)

Metaverse and Trademark

1. Expanding the scope of “use of a trademark”

Took effect on August 4, 2022

Article 2(1)11 The term “use of a trademark” means any of the following

(b)... providing a trademark on a product or package of goods **through a telecommunications line** ...

Cf) Article 2(1)11 Before Amendment

Article 2(1)11. The term "use of a trademark" means any of the following:

- (a) Displaying a trademark on goods or packages of goods;
- (b) Transferring or delivering goods or packages of goods on which a trademark is displayed, or exhibiting, exporting, or importing such goods for the purpose of transfer or delivery;
- (c) Displaying a trademark on advertisements for goods, price tags, transaction documents, or other means, and exhibiting or giving wide publicity to the trademark.

Metaverse and Trademark

1. Expanding the scope of “use of a trademark”

Took effect on August 4, 2022

BEFORE

- Selling Bags at department stores
- Selling laptops on the online marketplace

AFTER

- **Subscribe** to computer programs
- Transferring digital files such as **E-books**

Metaverse and Trademark

2. Guideline for the Virtual Products Examination

Published July 14, 2022

As transactions of virtual goods are activated and related trademark applications are increasing, KIPO published 'Guideline for Virtual Products Examination'

Number of 'virtual Goods related trademark applications'

2020



6

2021



17

2022



717 (~May)

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

■ 포괄명칭인 '가상상품(Virtual Goods)' 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정

○ 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 가상인류
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	가상상품이 기록된 가상세계 컴퓨터 프로그램 가상상품이 기록된 가상세계 게임을 컴퓨터 프로그램
3	9	가상인류	인정	-

2 가상상품 분류

㉠ 가상상품의 단일 상품류 분류

○ 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

㉡ 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

○ 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,

- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*

* 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520722



Prevent

Infringement

- Guideline for the Virtual Products Examination

Published July 14, 2022

Metaverse and Trademark

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

■ 포괄명칭인 ‘가상상품(Virtual Goods)’ 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정

○ 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 <u>가상의류</u>
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	①가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 컴퓨터 프로그램 ②가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 게임용 컴퓨터 프로그램
3	9	가상의류	인정	-

2 가상상품 분류

① 가상상품의 단일 상품류 분류

○ 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

② 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

○ 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,

- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*

* 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520727

Guideline for the Virtual Products Examination

(1) Designated Goods

“Virtual Goods”

“Virtual Goods” itself as designated goods is not granted because the scope of “Virtual Goods” is ambiguous and there is a possibility of a dispute.

EXAMPLE

Designated Goods

“Virtual Goods”

X

“Downloadable Virtual Goods”

X

Metaverse and Trademark

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

- 포괄명칭인 ‘가상상품(Virtual Goods)’ 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정
- 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 <u>가상의류</u>
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	①가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 컴퓨터 프로그램 ②가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 게임용 컴퓨터 프로그램
3	9	가상의류	인정	-

2 가상상품 분류

① 가상상품의 단일 상품류 분류

- 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

② 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

- 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,
- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*
- * 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520727

Guideline for the Virtual Products Examination

(1) Designated Goods

“Virtual Goods”

1 “Virtual Goods” + Existing name of Designated goods can be recognized as a designated goods

EXAMPLE

Designated Goods

“Downloadable Virtual Goods”



X

“virtual reality game software recording virtual goods”



O

Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Products Examination

(1) Designated Goods

“Virtual Goods”

2 Virtual name of physical product in the real world can be recognized as a designated goods

EXAMPLE

Designated Goods

“Virtual Clothes”

○

“virtual Shoes”

○

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

■ 포괄명칭인 ‘가상상품(Virtual Goods)’ 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정

○ 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 <u>가상의류</u>
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	①가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 컴퓨터 프로그램 ②가상상품이 기록된 <u>가상세계</u> 게임용 컴퓨터 프로그램
3	9	가상의류	인정	-

2 가상상품 분류

① 가상상품의 단일 상품류 분류

○ 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

② 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

○ 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,

- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*

* 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520727

Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Products Examination

(2) Classification

Nice Classification

Virtual Products are classified into Class No.9

Similarity Code

KIPO Created Similarity Codes(G5207xx) for Virtual Products

Shoes:
G270101



Virtual Shoes:
G520727

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

■ 포괄명칭인 '가상상품(Virtual Goods)' 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정

○ 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 가상의류
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	①가상상품이 기록된 가상세계 컴퓨터 프로그램 ②가상상품이 기록된 가상세계 게임용 컴퓨터 프로그램
3	9	가상의류	인정	-

2 가상상품 분류

① 가상상품의 단일 상품류 분류

○ 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

② 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

○ 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,

- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*

* 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520727

Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Products Examination

(3) Similarity

Similarity between Physical and Virtual Products

Presumed to be dissimilar

While virtual products includes some elements of physical products such as **name** and **appearance**, their **use** and **sales route** are different from that of their corresponding physical products.

They will be presumed to be dissimilar until a final judgement is reached.

가상상품 심사처리지침

1 가상상품 명칭 인정 여부

■ 포괄명칭인 '가상상품(Virtual Goods)' 자체를 제외한 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭 인정

○ 가상상품(Virtual Goods)과 관련하여 ①가상상품+기존 상품명칭, ②구체적 현실상품의 가상상품 명칭은 상품명칭으로 인정

< 예시 >

구분	상품류	출원상품	명칭인정여부	보정예시
1	9	다운로드 가능한 가상상품	불인정	다운로드 가능한 가상의류
2	9	가상상품이 기록된 컴퓨터 프로그램	불인정	①가상상품이 기록된 가상세계 컴퓨터 프로그램 ②가상상품이 기록된 가상세계 게임용 컴퓨터 프로그램
3	9	가상의류	인정	-

2 가상상품 분류

① 가상상품의 단일 상품류 분류

○ 가상상품은 (9류)내려받기 가능한 이미지 파일과는 속성 등이 다르고, 국제적으로도 9류에 출원등록하고 있으므로, 9류로 분류

② 가상상품의 세부 상품별 유사군 코드 신설

○ 가상상품이 단일 유사군 코드로 부여되는 경우 소수의 출원인에 의해 상표가 선점되어 현실상품의 상표권자의 상표선택 범위가 좁아질 우려가 있어,

- 가상상품을 분리하여 가상상품만의 별도 유사군 코드를 신설하여 분류*

* 가상상품을 G5207XX로 하고, 도·소매업과 유사한 세부상품별 유사군 부여
⇒ (예) 신발: G270101, 가상신발 G520727

Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Products Examination

(3) Similarity

Similarity between Physical and Virtual Products



Presumed to be dissimilar

While virtual products includes some elements of physical products such as **name** and **appearance**, their **use** and **sales route** are different from that of their corresponding physical products.

They will be presumed to be dissimilar until a final judgement is reached.

Shoes:
G270101, Nice Class 25

Dissimilar

Virtual Shoes:
G520727, Nice Class 9

Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Products Examination

(3) Similarity

Similarity between Virtual Products



Based on the physical products

While virtual products have some of similar attributes of physical products in terms of use in commerce, **consumers' perception** with regard to **the source of the products will be based on the physical products**, therefore,

- 1) dissimilar virtual products in the real world => presumed to be dissimilar
- 2) regardless their similar group code (even if sharing the same code), similarity will be determined according to the characteristics of individual products

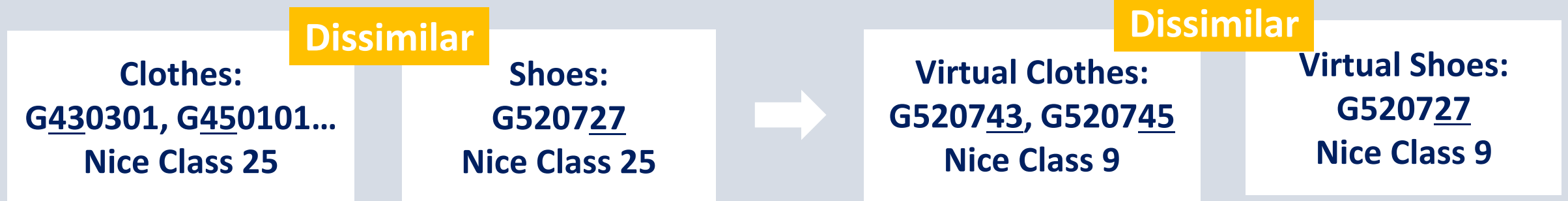
Metaverse and Trademark

Guideline for the Virtual Goods Examination

(3) Similarity

Similarity between Virtual Products

1) dissimilar virtual products **in the real world** => presumed to be dissimilar



2) regardless their similar group code (even if sharing the same code), similarity will be determined according to the **characteristics of individual products**



Thank you
klein83@korea.kr

September 22, 2022