

МРНТИ 10.35.01

Ералы Кумисай Ерболқызы¹

¹SDU University, Каскелен, Казахстан

*e-mail: kumissay.yeraly@sdu.edu.kz

ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Эта статья исследует важную тему метавселенной и ее связь с интеллектуальной собственностью, с акцентом на анализе правовых аспектов продажи цифровых версий брендов. Метавселенная представляет собой новую область виртуальной и расширенной реальности, где пользователи взаимодействуют с цифровыми мирами. Статья рассматривает роль брендов в метавселенной и исследует возможные проблемы в области прав интеллектуальной собственности при продаже цифровых версий брендов. Автор анализирует вопросы защиты товарных знаков в метавселенной. Рассматриваются различные правовые нормы и регуляции, касающиеся использования и контроля товарных знаков в контексте метавселенной. Статья предлагает рекомендации по эффективной защите прав интеллектуальной собственности в метавселенной, учитывая быстрое развитие технологий и сложности применения существующих правовых структур в новой цифровой среде.

Ключевые слова: метавселенная, товарный знак, бренд, закон о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Введение

В эпоху четвертой промышленной революции, метавселенная порождает инновационные волны в области интернет-технологий и варьирующиеся перспективы обеспечения более качественных и захватывающих форм межличностного взаимодействия. Метавселенная производит усиленное переплетение физического и виртуального измерений, внедряя виртуальные состояния в реальную среду Интернета. Это представляет собой виртуальное пространство, в котором каждый участник воплощен в образе "аватара" – визуального воплощения сущности пользователя, способного быть подстроенным под индивидуальные представления. Такое пространство обеспечивает неограниченные возможности для стимуляции виртуального окружения и способствует социальным и экономическим взаимодействиям участников, а также обеспечивает участие в разнообразных развлекательных мероприятиях[1].

Метавселенная обещает инновационный трехмерный опыт в области электронной коммерции для пользователей. Научные и технологические компании, включая Facebook и Microsoft, уделяют приоритетное внимание развитию метавселенной. Переход Facebook к названию "Мета" отражает новое видение компании, направленное на воплощение метавселенной в реальность и помощь людям в общении, поиске сообществ и развитии бизнеса. На данный момент нет универсального определения термина "метавселенная" в международных или национальных правовых документах.

В свете текущей четвертой промышленной революции возникает растущая потребность в разработке новых правовых стандартов, касающихся метавселенной. Это обусловлено необходимостью обеспечения защиты пользователей в процессе их взаимодействия в виртуальном пространстве. Появление метавселенной открывает новые горизонты для виртуального использования товарных знаков, что, в свою очередь, является распространенной практикой, имевшей место задолго до возникновения Метавселенной. Бренды и их узнаваемые логотипы, а также другие типы товарных знаков уже активно внедрялись в компьютерные игры и развлекательные среды на протяжении многих десятилетий. Например, они использовались в цифровых изображениях витрин магазинов, рекламных щитах, торговых автоматах и автомобилях[2]. В свете развития Метавселенной такое виртуальное использование товарных знаков обретает новые возможности и становится еще более актуальным в контексте виртуальной реальности и участия пользователей в этой уникальной среде.

Таким образом, практика виртуального использования товарных знаков уже хорошо зарекомендовала себя и имеет обширное историческое применение. С появлением Метавселенной, эта практика обретает новые возможности для углубления взаимодействия с брендами и создания уникального опыта для пользователей в рамках виртуальной среды.

Представление брендов и товарных знаков в виртуальных средах предоставляет возможность расширения воздействия компаний и продвижения своих продуктов и услуг в сфере цифрового развлечения. Такие практики демонстрируют потенциал виртуального окружения для стимулирования узнаваемости брендов и создания сильных ассоциаций у пользователей.

Однако с появлением Метавселенной, данная практика приобретает новую силу и значимость. Виртуальное использование товарных знаков в Метавселенной позволяет создавать более глубокое и интерактивное взаимодействие пользователей с брендами, так как они сами становятся частью этого виртуального мира в качестве аватаров. Это открывает новые перспективы для компаний в области маркетинга и

продвижения своих продуктов, а также способствует укреплению связей с аудиторией[3].

Таким образом, виртуальное использование товарных знаков уже давно присутствовало в компьютерных играх и развлекательных средах, но с развитием Метавселенной эта практика приобретает новое измерение и становится более сильным и эффективным инструментом для продвижения брендов и создания уникального взаимодействия с потребителями.

Согласно общим принципам использования товарного знака, его регулирование осуществляется законодательством Республики Казахстан. Исключительное право на использование товарного знака или наименования места происхождения товара принадлежит владельцу в соответствии с имущественным правом, которое позволяет владельцу использовать данный товарный знак или наименование по своему усмотрению[4].

Правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в соответствии с международными договорами, которые были подписаны и ратифицированы Республикой Казахстан.

В соответствии с п. 4 ст. 4 закона о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца. Согласно п. 3 ст. 43 Закона о товарных знаках, за неправомерное использование охраняемого товарного знака виновные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан[5].

А также в соответствии с положением Европейского союза о товарных знаках, владелец товарного знака имеет право запретить третьей стороне использование идентичного или сходного знака в отношении продуктов, которые являются идентичными или сходными с товарами, зарегистрированными под данным товарным знаком, если такое использование может вызвать вероятность путаницы. Судебная практика Европейского союза показывает, что указанные принципы могут быть применены и к виртуальному использованию товарных знаков в Метавселенной.

Например, в мире моды товары, такие как "одежда, обувь и головные уборы", в соответствии с Ниццкой классификацией относятся к классу 25. Поскольку данная классификация не содержит прямого

указания о том, что эти продукты должны быть физическими, возникают вопросы о том, может ли класс 25 также охватывать виртуальную одежду.

В Ниццкой классификации перечень товаров и услуг, указанных в заявке, не обязательно включает будущие технологические разработки. Во-вторых, возникают систематические сомнения относительно того, можно ли виртуальную одежду, состоящую из битов и байтов, классифицировать в классе 25 вместе с традиционными тканевыми изделиями. Такие виртуальные предметы рассматриваются как цифровой контент или изображения. Таким образом, рубашка из хлопка, вероятно, не будет рассматриваться как идентичная цифровому файлу или NFT, которые можно использовать для аватара.

Исходя из сказанного, данное положение все еще подлежит спору и требует дополнительного анализа, а также до настоящего времени судебная практика не сталкивалась с делами, связанными с метавселенной. Однако, в последние годы уже возникли споры, относящиеся к метавселенной и защите товарных знаков.

Например по нижеприведенному кейсу *Hermes v. Rothschild (MetaBirkins)*, составленный по методу IRAC:

Вопрос:

Спор о нарушении товарного знака и правах интеллектуальной собственности между компанией *Hermes* и художником *Mason Rothschild*, связанный с продажей NFT-токенов под названием *MetaBirkins*.

Правило:

Для определения нарушения товарного знака необходимо учитывать следующие элементы:

- Зарегистрированный товарного знака у компании *Hermes* на сумки *Birkin*.
- Использование художником *Mason Rothschild* знака *MetaBirkins*, сходной с товарным знаком компании *Hermes*, на продаваемых им NFT-токенах.

Применение:

В декабре 2021 года художник *Mason Rothschild* заявил, что компания *Hermes* направила ему письмо с требованием прекратить использование знака *MetaBirkins* на продаваемых им NFT-токенах, утверждая, что это нарушает их зарегистрированный товарный знак. В ответ на требования компании *Hermes*, *Rothschild* утверждал, что его NFT-токены защищены Первой поправкой и представляют собой искусство, основанное на его интерпретациях мира вокруг него.

Поначалу художник позиционировал *MetaBirkins* NFT-токены как "трибьют" самому знаменитому предложению компании *Hermes* и как "эксперимент, чтобы увидеть, смогу ли я создать тот же видимый эффект, который имеет сумка *Birkin* в реальной жизни, в виде цифровой товара." Позже *Rothschild* утверждал, что *MetaBirkins* NFT-токены являются "

комментарием к истории жестокости к животным в мире моды и ее текущему осознанию и принятию без меховой и альтернативной продукции из текстиля."

В связи с нежеланием Rothschild удовлетворить требования компании Hermes (включая снятие MetaBirkins NFT-токенов с рынка), производитель сумок Birkin подал иск против него в федеральном суде штата Нью-Йорк 14 января 2022 года. Истец в лице компании Hermes обвинила художника в нарушении федеральных и общих законов о товарном знаке, обманывании потребителей относительно происхождения товара, размещении нарушающего доменного имени и причинении ущерба деловой репутации и размывании товарного знака по нормативным актам штата Нью-Йорк. Истец требовал компенсацию, включая прибыль от продажи NFT-токенов, а также запрет на дальнейшее использование их товарного знака.

Вывод:

Судья удовлетворил иск компании Hermes. Суд признал художника ответственным по всем трем обвинениям, касающимся нарушения товарного знака и размещения нарушающего доменного имени, и отклонил применение Первой поправки в данном случае. Компания Hermes была назначена приблизительно \$133,000 долларов США компенсации за ущерб. Суд также решил, что художник должен передать компании доменное имя ["www.metabirkins.com"](http://www.metabirkins.com) и связанные материалы и обязал ответчика вернуть прибыль, полученную им от продажи NFT-токенов с момента начала судебного процесса до настоящего дня.

Этот кейс имеет большое значение, так как он касается вопросов пересечения товарного знака и NFT-токенов, метавселенной а также привлекает внимание к обсуждению применения товарных знаков в виртуальном мире. Кроме того, этот кейс стал предметом обсуждения в других судебных разбирательствах, связанных с NFT и метавселенной. В 2022 году Римский суд первой инстанции вынес одно из первых европейских решений относительно вероятности путаницы в делах об нарушении прав на NFT (не взаимозаменяемые токены).

Ответчик предлагал NFT, представляющие коллекционные карточки, связанные, в частности, с товарным знаком "JUVE". По мнению суда, эта деятельность нарушала права на товарный знак итальянского футбольного клуба. Суд указал, что товарные знаки, принадлежащие "Ювентусу", были известны не только в Италии, но и во всем мире. Таким образом, существовал высокий риск того, что публика может подумать, что несанкционированные NFT-карты ассоциированы с футбольным клубом, особенно учитывая недавнее расширение клуба в сферу криптовалют и блокчейн-игр, а также последующую активность в том же коммерческом секторе, что и оспариваемые товары.

Аргумент ответчика о том, что изображение футболки обосновано известностью клуба, суд отклонил, ссылаясь на то, что NFT не служили никакой научной, образовательной или иной необходимой цели.

Хотя суд, кажется, не имел опасений относительно схожести товаров, важно иметь в виду, что (а) более ранее зарегистрированные товарные знаки считались широко известными (что приводит к широкому объему защиты), (b) ранее зарегистрированные товарные знаки также охватывали загружаемые электронные публикации и (с) “Ювентус” уже занимался коммерческой деятельностью в пространстве web3[8].

В еще одном кейсе, Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) предъявил иск против заявки на товарный знак “GUCCI” несвязанной, по-видимому, субъектом, ссылаясь на схожесть с известным товарным знаком GUCCI и вероятное заблуждение потребителей.

Спорный товарный знак включал утверждения о “Загружаемых виртуальных товарах, а именно компьютерных программах с обувью, одеждой, головными уборами, очками, сумками для ноутбуков, рюкзаками, багажом, портфелями, искусством, игрушками, ювелирными изделиями, часами, аксессуарами для волос, ошейниками для домашних животных, аксессуарами и подвесками для использования в онлайн-виртуальных мирах” в классе 9 и “Услуги розничного магазина, предлагающего виртуальные товары, а именно обувь, одежду, головные уборы, очки, сумки для ноутбуков, рюкзаки, багаж, портфели, искусство, игрушки, ювелирные изделия, часы, аксессуары для волос, ошейники для домашних животных, аксессуары и подвесками для использования в онлайн-виртуальных мирах” в классе 35. USPTO ссылалось на несколько предыдущих товарных знаков “GUCCI” с защитой, в том числе, для обуви и сапог, в классе 25, “часов” в классе 14 и “услуг розничного магазина и магазина сетевого торгового пункта, предлагающего одежду, обувь, сумки, небольшие кожаные изделия, ювелирные изделия, часы, очки, парфюмерию и аксессуары; онлайн-розничные магазины, предлагающие одежду, обувь, сумки, небольшие кожаные изделия, ювелирные изделия, часы, очки, парфюмерию и аксессуары” в классе 35[9].

Относительно сравнения продуктов USPTO отметило, что розничные услуги ранее зарегистрированных товарных знаков, вероятно, охватывают все услуги описанного типа, включая более узкие розничные магазины с виртуальными товарами в указанных категориях. Кроме того, USPTO признало, что представители известных брендов, включая Gucci, активно продают виртуальные версии своих физических товаров в виртуальных мирах. USPTO процитировало статью, в которой рассказывается о том, как Gucci активно участвует в метавселенной, в последнее время выпустив набор NFT под названием “Gucci Grail”. Созданный на блокчейне Ethereum, этот набор является результатом

сотрудничества креативного директора бренда и вымышленного “известного цифрового ремесленника” Wagmi-san.

На данный момент кажется, что сила более ранее зарегистрированного товарного знака, а также рыночная активность его владельца, будут среди решающих факторов в случаях интердименсиональной путаницы. Это соответствует замечаниям Европейского управления по интеллектуальной собственности (EUIPO), согласно которым управление будет полагаться особенно на фактические документы, представленные сторонами, в случаях, касающихся менее известных виртуальных территорий. Если владельцы брендов решат не подавать конкретные товарные знаки, охватывающие виртуальные продукты, им тем не менее следует разработать стратегию по эффективному противодействию нарушителям в пространстве web3 и более обширном Метавселенной. В использовании товарных знаков в виртуальных средах присутствуют потенциальные преимущества, но возникают и вызовы. Однако, для полноценной реализации и защиты таких виртуальных товарных знаков необходимо провести дополнительное исследование, чтобы определить их правовой статус и классификацию, особенно при продуктах, таких как виртуальная одежда. Это позволит обеспечить правовую защиту и устойчивость использования виртуальных товарных знаков, что важно для развития и успеха бизнесов в сфере виртуальных сред.

Список использованной литературы

1. Ramos A. The metaverse, NFTs and IP rights: to regulate or not to regulate? WIPO Magazine, 2022, № 2.;
2. .Mackenzie S. Criminology Towards the Metaverse: Cryptocurrency Scams, Grey Economy and the Technosocia. British Journal of Criminology, 2022, vol. 62, iss. 14.;
3. Jalan K.H. Metaverse and Its Implication in Law and Business. [Google Scholar], 2022.;
4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409;
5. О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456;
6. Ниццкая классификация. [Электронный ресурс].
[URL:https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/)

References

1. Ramos A. The metaverse, NFTs and IP rights: to regulate or not to regulate? WIPO Magazine, 2022, № 2.;
2. Mackenzie S. Criminology Towards the Metaverse: Cryptocurrency Scams, Grey Economy and the Technosocia. British Journal of Criminology, 2022, vol. 62, iss. 14.;
3. Jalan K.H. Metaverse and Its Implication in Law and Business. [Google Scholar], 2022.;
4. Grazhdanskij kodeks Respubliki Kazakhstan (Osobennaya chast'). Kodeks Respubliki Kazakhstan ot 1 iyulya 1999 goda № 409;
5. O tovarnyh znakah, znakah obsluzhivaniya, geograficheskikh ukazaniyah i naimenovaniyah mest proiskhozhdeniya tovarov. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 26 iyulya 1999 goda N 456;
6. Nicckaya klassifikaciya. [Elektronnyj resurs].
[URL:https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/)

Ералы Кумисай Ерболқызы¹

¹SDU University, Қаскелең, Қазақстан

*e-mail: kumissay.yeraly@sdu.edu.kz

МЕТАҒАЛАМДАҒЫ ТАУАР БЕЛГІЛЕРІН ҚОРҒАУ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАЛДАУ

Аңдатпа. Бұл мақалада метағалам тақырыбы мен оның зияткерлік меншікпен байланысы, брендтердің цифрлық нұсқаларын сатудың құқықтық аспектілерін талдауға назар аударады. Метағалам-бұл виртуалды және кеңейтілген шындықтың жаңа нұсқасы, мұнда пайдаланушылар цифрлық әлемдермен өзара байланысады. Мақала метағаламдағы брендтердің рөлін қарастырады және брендтердің цифрлық нұсқаларын сатудағы зияткерлік меншік мәселелерін зерттейді. Автор метавғаламдағы тауар белгілерін қорғау мәселелерін талдайды. Метағалам контекстінде тауар белгілерін пайдалану мен қолдануға қатысты әртүрлі құқықтық нормалар мен реттеулер қарастырылады. Мақалада технологияның қарқынды дамуын және жаңа цифрлық ортада құқықтық құрылымдарды қолданудың күрделілігін ескере отырып, метағаламда

зияткерлік меншік құқықтарын тиімді қорғау бойынша ұсыныстар берілген.

Түйін сөздер: метағалам, тауар белгісі, бренд, тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы.

*Yeraly Kumisai*¹

¹SDU University, Kaskelen, Kazakhstan

*e-mail: kumissay.yeraly@sdu.edu.kz

TRADEMARK PROTECTION IN THE METAVERSE: LEGAL ANALYSIS

Abstract. This article explores the important topic of the metaverse and its relationship to intellectual property, with a focus on analyzing the legal aspects of selling digital versions of brands. The Metaverse is a new realm of virtual and augmented reality where users interact with digital worlds. The article examines the role of brands in the metaverse and explores possible intellectual property rights issues when selling digital versions of brands. The author analyzes the issues of trademark protection in the metaverse. Discusses various legal norms and regulations regarding the use and control of trademarks in the context of the metaverse. The article offers recommendations for the effective protection of intellectual property rights in the metaverse, given the rapid development of technology and the complexity of applying existing legal structures in the new digital environment.

Keywords: metaverse, trademark, brand, law on trademarks, service marks, geographical indications and appellations of origin.