

**«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2023»**

**Интеллектуальная собственность:
теория и практика**

30 июня 2023 года

Ярослава Горбунова, старший юрист,
патентный поверенный РФ
Городисский и Партнеры (Санкт-Петербург)

**ДИЛЕММА ОДНОРОДНОСТИ
РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ**

ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАДИЦИОННЫХ РЕГИСТРАЦИЙ ПРОТИВ NFT

■ MetaBirkin



2021–2023

■ Nike

KAWS Sacai Nike Blazer Low Blue (Vault NFT)

US M 10

NFT 100% Authentic Edition of 100



Buy or Bid	Lowest Ask \$525
Sell or Ask	Highest Bid \$324

Last Sale:

\$352

▲ \$2 (0.6%)

[View Asks](#)

[View Bids](#)

[View Sales](#)

2021–...

РЕАКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ (И НЕ ТОЛЬКО)

Регистрации товарного знака для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ (одежда) мало для защиты бренда в метавселенной!

- 9 класс МКТУ: невзаимозаменяемые токены, загружаемые виртуальные товары, а именно...
- 41 класс МКТУ: не загружаемая виртуальная одежда в развлекательных целях, виртуальные показы мод

1655311- ISSEY MIYAKE

1718057- DIOR

1705301- PUMA

1704240- CAROLINA HERRERA

1719911- CALVIN KLEIN

1706925- BALENCIAGA



12-Я РЕДАКЦИЯ МКТУ (С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА)

НОВОЕ:

- 9 - файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]
- 41 - предоставление онлайн-изображений, не загружаемых; предоставление виртуальных онлайн-туров с гидом

ЗАЧЕМ ЭТО ВООООЩЕ НУЖНО?

- **Метавселенная** – это будущая устойчивая и взаимосвязанная виртуальная среда, в которой социальные и экономические элементы отражают реальность. Пользователи могут взаимодействовать с ней и друг с другом одновременно с помощью устройств и иммерсивных технологий, распоряжаясь цифровыми активами и собственностью.



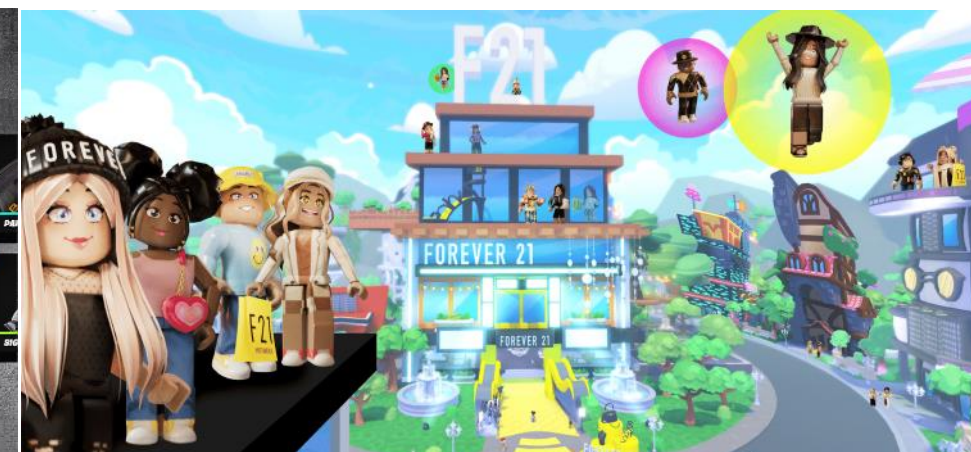
ПРИМЕРЫ КОЛЛАБОРАЦИЙ БРЕНДОВ И МЕТАВСЕЛЕННЫХ*



Honor of Kings x Burberry от Riccardo Tisci 3



Fortnite x Balenciaga



Магазин Forever 21 в ROBLOX



...и
многие
другие

**РЕАЛЬНЫЕ И
ВИРТУАЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ (УСЛУГИ) –
ОДНОРОДНЫ ИЛИ
НЕТ?**

Товар 9 класса «виртуальные товары загружаемые, а именно виртуальная одежда» и товар 25 класса «одежда» - однородны или нет?

КРИТЕРИИ ОДНОРОДНОСТИ

■ однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает:

- род (вид) товаров
- их назначение
- вид материала, из которого они изготовлены
- условия сбыта товаров
- круг потребителей
- взаимодополняемость или взаимозаменяемость
- и другие обстоятельства

(п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ - ОДНОРОДНЫ?

- При **тождестве обозначений и определенной известности** товарного знака - скорее да, чем нет.
- Во всех остальных случаях – скорее нет, чем да.
- Виртуальные товары – любые продукты в электронном формате, например, подписки на онлайн-кинотеатры, музыку и книги, лицензии на программное обеспечение, цифровые версии игр, предметы в онлайн-играх и т.п.
- Виртуальные товары в силу своей нематериальной природы гораздо ближе к услуге, чем к товару - объекту материального мира.

А ЧТО С УСЛУГАМИ?

- Виртуальные услуги – любые услуги, предоставляемые через сеть Интернет
- Реальные и виртуальные услуги можно считать однородными, так как они принципиально отличаются только формой их оказания – через сеть Интернет
- А если услуги могут существовать только в реальности? Например, услуги парикмахерской, по выгулу собак, лечению зуба, ремонту велосипеда?..

Товары 9 класса «виртуальные товары
загружаемые, а именно виртуальная
одежда» и «...виртуальные
автомобили» - однородны или нет?

КРИТЕРИИ ОДНОРОДНОСТИ

■ однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает:

- род (вид) товаров
- их назначение
- вид материала, из которого они изготовлены
- условия сбыта товаров
- круг потребителей
- взаимодополняемость или взаимозаменяемость
- и другие обстоятельства»

(п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

КОМПЛЕКС ПОРОЖДАЕМЫХ СИТУАЦИЕЙ ПРОБЛЕМ:

- правообладатель ТЗ, зарегистрированного для реальных товаров /услуг, при попытке защиты своих прав от нарушений в виртуальном мире скорее всего столкнется с проблемой доказывания однородности товаров/ услуг в суде
- правообладатели успешно сосуществующих сходных ТЗ, зарегистрированных для разных неоднородных товаров, будут иметь сложности с регистрацией своих ТЗ для индивидуализации виртуальных товаров;
- в виртуальном мире возможны споры между производителями товаров, интересы которых в реальном мире ранее не пересекались;
- правообладатели, которые когда-либо давали письма-согласия заявителям, испрашивающим регистрацию сходных обозначений для товаров 9 класса МКТУ, могут столкнуться с последствиями своих решений, принятых в совершенно других реалиях;
- в отношении товаров 9 класса уже может быть регистрация сходного товарного знака, аннулировать которую будет достаточно сложно.

ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ:

- Выработать иной подход к определению однородности реальных и виртуальных товаров и услуг?
- Изменить подход к формированию перечня и отнести виртуальные товары к классам, которые включают соответствующие реальные товары?
- Структурно пересмотреть МКТУ и добавить еще один, 46 класс для виртуальных товаров и услуг?

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**

**ООО «Юридическая фирма Городисский
и Партнеры»**

**197046 Санкт-Петербург,
Каменноостровский проспект, д. 1-3,
офис 30**

Тел: +7 (812) 327-5056

Факс: +7 (812) 324-7465

GorbunovaY@gorodissky.com

www.gorodissky.ru

<https://t.me/gorodissky>



<https://vk.com/gorodisskypartners>

