

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Коданева С.И.¹

Ключевые слова: средства индивидуализации, невзаимозаменяемые токены, NFT, торговая марка, метавселенная, виртуальные товары, социальные сети, цифровые сервисы, цифровые права, имущественные права.

Аннотация

Цель работы: анализ трансформации концепции товарных знаков в условиях развития виртуальных пространств — метавселенных, определении того, подлежат ли правовой охране исключительные права на товарные знаки в отношении виртуальных «товаров» и если да, то требуют ли они дополнительного законодательного закрепления.

Методы исследования: общенаучные и специальные методы научного познания — методы логического анализа, анализа законодательства, научной и деловой литературы, сравнительного анализа, систематизации и обобщения.

Результаты: исследование позволило сделать следующие выводы. Во-первых, обоснована необходимость законодательного закрепления правового режима невзаимозаменяемых токенов в качестве правоудостоверяющих документов. Во-вторых, сделан вывод о том, что исключительные права на товарные знаки, зарегистрированные в отношении физических товаров, не могут распространяться на виртуальные «товары», а в случае использования соответствующих обозначений в виртуальном пространстве третьими лицами с целью извлечения прибыли подлежит применению законодательство о защите конкуренции.

DOI: 10.24412/1994-1404-2025-1-79-85

Введение и постановка задачи

В последние годы ускорилось развитие метавселенной — концепции онлайн-мира в виртуальном пространстве, объединяющего криптовалюту, финансы, работу и социальные сети и позволяющего людям взаимодействовать через своих аватаров, испытывая при этом ощущения, близкие к обычной реальности. Единого общепризнанного определения метавселенной на настоящий момент не существует. Одни авторы обращают внимание на характеристики метавселенной как новой виртуальной среды, именуя ее следующим поколением Интернета или даже новым общественным пространством, другие акцентируются на технологической составляющей [1]. Часть авторов ограничивается общими словами о том, что метавселенная является точкой пересечения реального и виртуального миров. Например, К. Бхугаонкар с соавторами подчеркивают, что метавселенная включает в себя интеграцию и наложение цифрового и физического мира, интеграцию цифровой и реальной экономики, цифровой и социальной жизни, цифровой и реальной идентичности и цифровых и физических активов [5, с. 2]. Другие стараются дать как можно более подробное определение. Например, согласно И.В. Понкину, «кибер-мета-вселенная — это формируемое

и поддерживаемое посредством интероперабельных динамических цифровых моделирований и синтеза сложное виртуально-реальное (гибридное) гомеостатическое и персистентное цифровое многопользовательское мета-пространство, включающее множество децентрализованных и/или интерсекциональных реально-виртуальных мультимасштабных (и масштабируемых) трёхмерных пространственных миров (эко-систем, универсумов) сложно-когнитивного и голографически-визуального порядков (дополненной или воспроизведённой реальности — согласованно и сообразно с естественными законами физического бытия и человеческого восприятия, понимания и преобразования мира), с обеспечением интерактивности вовлечения (участия, взаимодействия, активного преобразования) пользователя через его аватар и с обеспечением иммерсивности погружения пользователя в онтологию этих миров» [4, с. 119].

Общепризнанным является то, что метавселенная базируется на восьми фундаментальных технологиях — это расширенная реальность (синтез виртуальной, дополненной и смешанной реальности), человеко-компьютерное взаимодействие, искусственный интеллект, блокчейн, компьютерное зрение, Интернет

¹ **Коданева Светлана Игоревна**, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, Российская Федерация. ORCID: 0000-0002-8232-9533.
E-mail: kodanevas@gmail.com

вещей и робототехника, пограничные и облачные вычисления, а также мобильные сети будущего [12, с. 4]. Сочетание этих технологий придает метавселенной ее уникальные характеристики — иммерсивность² и персистентность³.

Изначально метавселенная использовалась исключительно в игровых целях, затем она стала рассматриваться как более продвинутая версия социальных сетей [1]. Однако технические возможности метавселенной делают ее привлекательной не только для игр и общения, но также для создания виртуальных миров и новых видов бизнеса в них, использования в добывающей и перерабатывающей промышленности, государственном управлении, образовании и здравоохранении.

Поэтому многие компании экспериментируют с такими виртуальными пространствами, в том числе в целях продвижения с их помощью своих товаров и расширения клиентской базы. Это, в свою очередь, порождает юридические вопросы, связанные с регистрацией и защитой средств индивидуализации, используемых как самими правообладателями в отношении реальных товаров и услуг, так и компаниями, ведущими свой бизнес исключительно в виртуальном пространстве.

Таким образом, как законодательство, так и сама концепция средств индивидуализации, в частности, товарных знаков, требуют переосмысления и актуализации с учетом новых видов общественных отношений, складывающихся в метавселенной.

Трансформация концептуальных основ правового режима товарных знаков в метавселенной

Права на товарные знаки служат важнейшими правовыми механизмами защиты коммерческих интересов их правообладателей и потребителей товаров. С одной стороны, они позволяют идентифицировать происхождение товара, что облегчает потребителям выбор. С другой стороны, исключительное право на товарный знак позволяет правообладателю защититься от несанкционированного использования его репутации и недобросовестной конкуренции. Таким образом, обращаясь к природе товарных знаков, следует обратить внимание на два ключевых момента. Во-первых,

² *Иммерсивность среды* — это ее свойство обеспечивать возможности и способности субъективно реалистичного или близкого к реалистичному ощущения присутствия пользователя в этой среде за счет гибридной мультисенсорной перцептивной обратной связи (в том числе тактильной, т. е. осязательной), проживания и переживания (полным спектром ощущений) им в режиме реального времени бытия внутри этой среды (универсума) как вполне реально [4, с. 119].

³ *Персистентность среды* — свойство сохранять все свои предыдущие состояния и доступ к этим состояниям при внесении в них каких-то изменений (в том числе на основе блокчейн-технологий), в том смысле, что в условиях неподключенности ни одного пользователя, система продолжает работать, а достигнутые позиции пользователей по состоянию при закрытии их сеансов сохраняются, загружаясь в момент следующего подключения [4, с. 119].

исключительное право на товарный знак не означает абсолютного права на соответствующее обозначение, поскольку это исключительное право не абстрактно, а существует только применительно к конкретному физическому товару, в отношении которого оно зарегистрировано. Поэтому, во-вторых, товарный знак — это не просто узнаваемое изображение. Он существует во взаимосвязи с товаром, передавая потребителю информацию о нем. Именно поэтому права на товарный знак действуют только при маркировке товаров и могут быть досрочно прекращены при длительном неиспользовании. Эта взаимосвязь между обозначением и маркируемым им физическим товаром традиционно была концептуальной основой правового статуса товарных знаков. Поэтому, например, упоминание зарегистрированного словесного обозначения в литературном произведении рассматривалось не как нарушение прав на товарный знак, а как проявление художественного творчества автора.

Однако с развитием технологий, в частности, появлением Интернета, этот концептуальный фундамент стал давать трещины, поскольку зарегистрированные обозначения стали использоваться уже не только для маркировки, но и в целях рекламы. Соответственно, ст. 1484 Гражданского кодекса РФ относит к использованию исключительного права на товарный знак размещение его в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Развитие метавселенной с ее уникальными характеристиками еще больше подрывает традиционный взгляд на сущность товарных знаков, поскольку она по своей природе стирает границы между физической и цифровой сферами. В частности, возникает вопрос: распространяется ли исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в отношении одежды, обуви или аксессуаров, на цифровые представления соответствующих предметов? Вопрос этот не праздный, поскольку в метавселенной складывается рынок подобных товаров для аватаров и даже цифровых двойников пользователей. Например, один мужчина купил цифровое платье за 9500 долларов для подарка жене, чтобы она могла «надеть» его в социальных сетях [9, р. 87].

Другой вопрос связан с тем, где заканчиваются границы правовой охраны товарного знака и начинается защита прав авторов на свободу художественного творчества. Примером может служить дело “ESS Entertainment 2000, Inc. vs Rock Star Videos, Inc.”, в котором рассматривался вопрос о том, нарушало ли виртуальное изображение реального стриптиз-клуба в популярной игре “Grand Theft Auto: San Andreas” права на логотип стрип-клуба и товарный знак. В конечном счете суд постановил: нарушения не было, поскольку игра была произведением искусства, защищенным свободой слова и самовыражения в соответствии с Первой поправ-

кой к Конституции США, и потребители вряд ли были введены в заблуждение, полагая, что эта сложная видеопрограмма была создана стриптиз-клубом [9].

И если данное дело вполне вписывается в традиционные концепции авторского права и прав на средства индивидуализации, то использование последних в NFT-токенах заставляет по-новому взглянуть на границы между этими двумя типами объектов интеллектуальной собственности. Связано это с тем, что складывающаяся судебная практика определяет NFT-токены в качестве объектов авторского права как сами по себе (поскольку они являются программами для ЭВМ), так и во взаимосвязи с теми произведениями, права на которые они удостоверяют. Однако в метавселенных, особенно децентрализованных, основанных на блокчейне, гражданский оборот различных активов осуществляется посредством оборота NFT-токенов, выполняющих функцию цифровых сертификатов, удостоверяющих права на соответствующий актив. Возникает вопрос: следует ли относить защищенные обозначения, используемые в таком токене, в качестве средства индивидуализации или объекта авторского права?

Если исходить из традиционной концепции товарных знаков, то, вероятно, верным должно быть второе, поскольку обозначение не маркирует физический товар, а становится самоценным само по себе, чего быть не должно. С этой точки зрения регистрация исключительного права на товарный знак в отношении такого класса товаров, как NFT-токены, не должна допускаться. Однако практика, отвечая на потребности трансформирующегося гражданского оборота, пошла по иному пути, расширяя и видоизменяя традиционные подходы к пониманию концептуального содержания института средств индивидуализации.

Практика охраны товарных знаков в метавселенной

В РФ пока что использование товарных знаков в метавселенной и, соответственно, споры об их защите не получили широкого распространения. Тем не менее в зарубежных странах, и прежде всего в США, такая практика уже начала складываться.

Многие крупные компании стремятся защитить свои права и репутацию, регистрируя товарные знаки в таких классах, как компьютерные программы (класс 9), услуги розничных магазинов с виртуальными «товарами» (класс 35), развлекательные услуги (класс 41), онлайн-овые не загружаемые виртуальные «товары» и невзаимозаменяемые токены (NFT) (класс 42), а также финансовые услуги, включая цифровые токены (класс 36). Так, в США заявки на регистрацию подали такие марки одежды, как Nike, New Balance, Skechers, Forever, Victoria's Secret, Kieh'l's, Burberry, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и др.; кафе, например, McDonald's, журналы, такие как Bon Appetit, Wired, Vanity Fair, Vogue и GQ [13]. Регистрируют товарные знаки в этих классах и другие компании. Например, Miracle-

gro в отношении товаров для виртуального сада, Tomcat & Design — в отношении ловушек для виртуальных мышей, Johnson & Johnson — в отношении пластырей для аватаров. Эстафету подхватили и некоторые спортсмены, например, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant и Luka Doncic [9].

При этом многие из этих компаний указывают на то, что планируют использовать зарегистрированное обозначение в будущем. То есть даже те из них, кто пока не готовы развивать свой бизнес в виртуальном пространстве, стремятся себя обезопасить от рисков использования их марок третьими лицами. Связано это с участвовавшими в последние годы судебными спорами о незаконном использовании товарных знаков в метавселенной. Наибольшую известность получили дела "Hermès International v. Rothschild", "Yuga Labs v. Ryder Ripps" и "Nike v. StockX" в США, а также дело "Juventus v. Blokeras", рассмотренное судом Рима.

Каждое из этих дел интересно по-своему, поскольку отражает различные способы использования средств индивидуализации в метавселенной.

Так, спор "Hermès International v. Rothschild" был связан с тем, что М. Ротшильд выпустил серию NFT-токенов, содержащих созданные им изображения знаменитых сумок Birkins от Hermès, назвав их «MetaBirkins». Важно отметить, что не все эти изображения полностью воспроизводили пресловутые сумки. Некоторые из них просто были выполнены в стиле Birkins. Тем не менее автор развернул широкую кампанию в метавселенной и социальных сетях, предлагая свои MetaBirkins к продаже по цене, близкой к стоимости оригинальных сумок Hermès. Он открыто заявлял, что это «дань уважения» знаменитым сумочкам. Еще одной важной деталью было то, что не только пользователи социальных сетей были введены в заблуждение, но даже известные модные журналы Elle и The New York Post опубликовали новость о том, что Hermès реализует этот виртуальный проект совместно с М. Ротшильдом [7]. Когда Hermès подала в суд, ответчик защищался, ссылаясь на свободу художественного творчества, Первую поправку к Конституции США и так называемый тест Роджерса, сформулированный в деле "Rogers v. Grimaldi". Второй окружной суд в своем прецедентном решении исходил из рассмотренной выше традиционной концепции товарного знака, поэтому полагал, что использование соответствующих обозначений в художественном творчестве не может нарушать исключительного права на средство индивидуализации, если только это использование имеет хотя бы минимальный художественный смысл и не вводит в заблуждение [6]. Иными словами, порог признания правомерности использования крайне низкий, на что и рассчитывал М. Ротшильд. Однако суд присяжных принял решение в пользу Hermès, сославшись на то, что ответчик использовал те же каналы продвижения для своих NFT-токенов, что и истец (Интернет и социальные сети) и что его рекламная компания ввела в заблуждение не только рядовых потребителей, но даже и модные журналы.

Во втором деле Yuga Labs создала NFT-токены под названием «Клуб „Яхта скучающей обезьяны“» (Bored Ape Yacht Club или BAYC) — изображения обезьян с различным выражением лица и одеждой. Коллекция BAYC стала одной из самых известных и успешных коллекций NFT-токенов в мире, привлекла значительное внимание средств массовой информации и была представлена в журналах Rolling Stone и Forbes. В мае 2022 г. художник-концептуалист Р. Риппс выпустил свою собственную коллекцию NFT-токенов под названием Ryder Ripps Bored Ape Yacht Club (RR/BAYC), в которой были представлены те же цифровые иллюстрации, что и в коллекции BAYC NFT. Соответственно, Yuga Labs подала в суд, ссылаясь на то, что коллекция Р. Риппса продавалась как «ложно эквивалентная» их коллекции, что привело к падению цен на оригинальные NFT-токены и нарушила права истца на товарный знак. Ответчик, также как и в предыдущем деле, пытался сослаться на первую поправку к Конституции США. Однако суд вынес решение в пользу истца, в целом повторив аргументацию из дела «Hermès International v. Rothschild». Однако он также сформулировал еще один важный вывод о том, что тест Роджерса неприменим к создателям NFT-токенов, если они преследовали исключительно коммерческую цель, а не цель самовыражения, защищаемую Первой поправкой [10].

Дело «Nike v. StockX», начавшееся также в 2022 г. и по сей день находящееся на рассмотрении суда, интересно тем, что NFT-токены содержали изображения реальной обуви, что позволяет ответчику утверждать, что они выполняют функцию квитанции, подтверждающей покупку конкретной пары обуви, и сослаться на принцип исчерпания права. В свою очередь, Nike обращает внимание на явно и чрезмерно завышенную цену, которую покупатели платят за эти NFT-токены, что свидетельствует о том, что они выполняют инвестиционную функцию, а также на якобы обнаруженные ею не менее 77 пар поддельных кроссовок. Кроме того, компания уже купила участок земли в Roblox для создания Nikeland, где посетители могут не только поиграть в «классические игры на новый лад», но и заглянуть в онлайн-салон виртуальной обуви, одежды и аксессуаров Nike, а также приобрести «бесплатные эксклюзивные кепку и рюкзак Nike», которые можно взять с собой в любую точку Roblox. Соответственно, Nike подала заявку на регистрацию своих товарных знаков для этих виртуальных «товаров» и утверждает, что NFT-токены StockX нарушают ее исключительные права. Исход этого спора будет иметь важное значение для определения правового статуса NFT-токенов [8]. Если суд встанет на сторону Nike, это подтвердит ранее сложившуюся практику признания единства токена и содержащегося в нем объекта. В этом случае NFT-токены будут рассматриваться как товар, который подпадает под действие законодательства о средствах индивидуализации, то есть создателям токенов понадобятся лицензии на использование соответствующих обозначений в своих NFT. В случае же победы StockX NFT-токены

будут признаны сертификатами, удостоверяющими права на реальные или виртуальные товары, а следовательно, судебные споры должны будут касаться не самих токенов, а таких товаров. К слову, данный подход будет соответствовать новой редакции МКТУ, вступившей в силу 1 января 2023 г., согласно которой NFT рассматриваются как уникальные цифровые сертификаты, зарегистрированные в блокчейне, которые аутентифицируют цифровые элементы, но отличаются от них.

Наконец, в деле «Juventus v. Bokeras» ответчик создал коллекционные NFT-токены с изображением футболиста К. Вьери, одетого в официальную форму Ювентуса. Суд постановил, что товарные знаки Ювентуса широко известны общественности и активно продвигаются по маркетинговым каналам, что делает их широко известными и имеющими право на более широкую защиту. Суд пришел к выводу, что создание и чеканка NFT-токенов с изображением известных товарных знаков создают риск возникновения путаницы среди потребителей, которые могут поверить, что Ювентус каким-либо образом участвовал в создании спорной коллекции [6].

Научная дискуссия о правовом регулировании товарных знаков в метавселенной

Как можно видеть из приведенной судебной практики, использование защищенных средств индивидуализации в метавселенной поднимает концептуальные вопросы о том, подлежат ли товарные знаки охране применительно к цифровым объектам и если да, то каким образом.

Как показывает анализ научной литературы, подходы к ответам на эти вопросы довольно сильно различаются. Так, если следовать традиционному пониманию природы товарных знаков как обозначений, предназначенных исключительно для маркировки физически существующих товаров и не имеющих самостоятельной ценности, то можно прийти к выводу, что регистрация прав на них в отношении виртуальных предметов недопустима, поскольку превращает права на товарный знак в абстрактную защиту брендов, т. е. компаний, а не товаров. Как отмечает Марк Маккена, цифровая обувь не обладает ни одной из характеристик реальной обуви. Знаки, используемые в отношении этих «товаров», не несут никакой информации, которую законодательство о товарных знаках и доктрина всегда рассматривали как основополагающую для возникновения права. Это информация о происхождении и характеристиках маркируемых товаров, поскольку компания-производитель, обладающая товарным знаком, контролирует качество и не допускает появления контрафактных товаров. Поэтому автор предлагает с осторожностью подходить к регистрации прав на товарные знаки в метавселенной [7].

Впрочем, большинство авторов сходятся в том, что товарные знаки на виртуальные товары должны защищаться, хотя и признают, что распространить охрану,

предоставленную реальным товарам, на метавселенную, скорее всего, не удастся. И если крупные бренды, университеты и спортивные клубы еще имеют шанс выиграть суды, ссылаясь на свою широкую известность и вероятность путаницы, как в случае с Hermès и Juventus, менее знаменитым компаниям лучше зарегистрировать свои знаки специально для метавселенной в 9, 35, 36, 41, 42 и 45 классах МКТУ (см., например, [8—10, 12, 13]). А. Кхан дополнительно предлагает пересмотреть традиционный подход к ограничению охраны товарных знаков и праве использовать их в авторских произведениях применительно к NFT. Она утверждает, что ключевым в этом вопросе должно быть установление цели создания токена. И если эта цель сугубо коммерческая, то такой объект не должен охраняться правом автора на самовыражение. Его следует квалифицировать как подделку, нарушающую права на товарный знак [6].

Ч. Соу и Ж. Чан обратили внимание на проблему юрисдикции споров о нарушении товарных знаков. По общему правилу, правообладатель должен обращаться в суд той страны, где его права зарегистрированы и нарушены. Однако в случае метавселенной это правило реализовать практически невозможно. Поэтому авторы, опираясь на доктрину “forum non conveniens”, предлагают рассматривать такие дела в стране, где проживают потребители соответствующих виртуальных «товаров» и рекламы, при том условии, что в этой стране зарегистрированы права на товарный знак. Они также предлагают ряд подходов к определению местонахождения пользователей, начиная от требований к авторизации при входе в метавселенную и заканчивая различными техническими средствами отслеживания интернет-трафика [11].

Выводы

Представленное исследование научной литературы и практики защиты товарных знаков позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, до сих пор в российском законодательстве прямо не урегулирован статус невзаимозаменяемых токенов (NFT), что является существенным пробелом, особенно в условиях развития метавселенных. Представляется необходимым законодательное закрепление статуса данного объекта. При этом, определяя его правовую природу, следует согласиться с Д.С. Емельяновым [2] в том, что такие токены не являются самостоятельными объектами права, а только подтвержда-

ют права на другие объекты. Однако вызывает вопросы вывод автора о необходимости распространения на NFT действия Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Более обоснованной выглядит позиция П.И. Петкилёва [3], который доказывает, что невзаимозаменяемый токен не может быть признан цифровым активом, поскольку он схож с “traditio longa manu”. В связи с этим представляется, что данный вид токенов следует признавать в качестве правоподтверждающего документа, удостоверяющего право собственности на записанное в нем имущество.

Во-вторых, следует признать, что исключительные права на товарные знаки, зарегистрированные в отношении физических товаров (одежда, обувь и т. д.), не могут распространяться на виртуальные «товары», поэтому правообладатели, желающие защитить свои обозначения в метавселенной, должны регистрировать права в отношении соответствующих классов товаров и услуг. Однако следует учитывать, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ неиспользование товарного знака в течение трех лет может служить основанием для досрочного прекращения его охраны. Соответственно, для компаний возникает дилемма, если они, с одной стороны, не готовы расширять свой бизнес в виртуальном пространстве, но, с другой стороны, опасаются, что их товарными знаками в метавселенной могут воспользоваться третьи лица, что, скорее всего, не будет признано нарушением в силу того, что такое использование явно не подпадает ни под охраняемые, ни под смежные классы товаров и услуг. В данной ситуации наиболее эффективным может быть применение статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения», при этом ключевым критерием для применения данной статьи антимонопольными органами должна быть цель создания виртуальных объектов с использованием зарегистрированного средства индивидуализации. Если такие объекты являются всего лишь визуальной частью пространства метавселенной и имеют чисто художественное значение, то такое деяние не должно признаваться нарушением. Напротив, если единственной целью создания соответствующих виртуальных объектов является их коммерческое использование, т. е. извлечение прибыли, то это, очевидно, образует состав правонарушения.

Литература

1. Батурич Ю.М., Полушинская С.В. Реальный мир как дополнение метавселенной (грядущие трансформации права) // Государство и право. 2023. № 11. С. 155—169.
2. Емельянов Д.С. Невзаимозаменяемые токены (NFT) как самостоятельный объект правового регулирования / Д.С. Емельянов, И.С. Емельянов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. № 10 (241). С. 71—76.

3. Петкилёв П.И. Невзаимозаменяемый токен (NFT) как объект гражданского права // Законодательство. 2022. № 7. С. 15—21.
4. Понкин И.В. Кибер-мета-вселенная: правовой взгляд // International Journal of Open Information Technologies. 2023. Т. 11. № 1. С. 119.
5. Bhugaonkar K., Bhugaonkar R., Masne N. The Trend of Metaverse and Augmented and Virtual Reality Extending to the Healthcare System. *Cureus*. 2022. Vol. 14. No. 9. P. 2.
6. Khan A. The Ultimate Metaverse Match: An Analysis of First Amendment Protections and Unauthorized Trademark Use in Non-Fungible Tokens. *SMU Law Review*. 2023. Vol. 76. No. 4. P. 975–998.
7. McKenna M.P. Trademarks in the Metaverse. IPSC Conference at Stanford. 2022. URL: [https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Mark McKenna - Trademarks in the Metaverse.pdf](https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Mark%20McKenna%20-%20Trademarks%20in%20the%20Metaverse.pdf)
8. Roibu A.N. Protection in a Virtual Reality: The Dire Need for Trademark and Copyright Law Expansion to Encompass Digital Content Within the Metaverse. *Touro Law Review*. 2024. Vol. 39. No. 4. P. 1455–1518.
9. Ryan H.S. Trademarking Virtual Goods in the Metaverse: Just Because You Can't Touch Them Doesn't Mean They Aren't Real. *Florida Entertainment and Sports Law Review*. 2022. Vol. 1. No. 2. P. 81–97.
10. Santiago M.L. The Legal Challenges of the Metaverse: Business Trademarks. 8th International Scientific-Business Conference LIMEN 2022 – Conference Proceedings. 2023. P. 357–370.
11. Saw C.L., Chan Zh.W.S. The Subsistence and Enforcement of Copyright and Trademark Rights in the Metaverse // *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024. Vol 19. No. 4. P. 371–384.
12. Wang Yue, Zhu Mengying, Chen Xi, Liu Ruibin, Ge Jinnian, Song Yuxuan, Yu Guilin. The Application of Metaverse in Healthcare. *Frontiers in Public Health*. 2024. Vol. 12. P. 1–9.
13. Vaughan-Jones J. Fashion Forward: How Luxury Brands, Handbags, and NFTs are Shaping the Future of Trademark Law in the Metaverse and Beyond. *North Carolina Journal of Law & Technology*. 2022. Vol. 24. No. 2. P. 134–170.

SECTION:
PRIVATE LAW

TRADEMARKS IN THE METAVERSE: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

Svetlana Kodaneva, Ph.D. (Law), Leading Researcher at the Department of Legal Studies of the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor at the Gubkin National Research University of Oil and Gas, Moscow, Russian Federation. ORCID: 0000-0002-8232-9533.

E-mail: kodanevas@gmail.com

Keywords: means of individualization, non-fungible tokens, NFT, trademark, metaverse, virtual goods, social networks, digital services, digital rights, property rights.

Abstract

Purpose of the work: analysing the transformation of the concept of trademarks in the context of the development of virtual spaces, metaverses; to determine whether exclusive rights to trademarks in relation to virtual goods' are subject to legal protection and, if so, whether they require additional legislative consolidation.

Methods used in the study: both general scientific and special methods of scientific cognition, such as methods of logical analysis, analysis of legislation, scientific and business literature, comparative analysis, systematization and generalization.

Study findings: the study allowed to make the following conclusions. Firstly, the need for legislative consolidation of the legal regime of non-fungible tokens as documents of title is substantiated. Secondly, it is concluded that the exclusive rights to trademarks registered in relation to physical goods cannot apply to virtual goods', and in the case of the use of the relevant designations in the virtual space third parties are subject to the application of competition law for the purpose of making a profit.

References

1. Baturin Iu.M., Polubinskaia S.V. Real'nyi mir kak dopolnenie metavselennoi (griadushchie transformatsii prava). *Gosudarstvo i pravo*. 2023. No. 11. Pp. 155–169.
2. Emel'ianov D.S. Nevzaimozameniaemye tokeny (NFT) kak samostoiatel'nyi ob'ekt pravovogo regulirovaniia. D.S. Emel'ianov, I.S. Emel'ianov. *Imushchestvennye otnosheniia v Rossiiskoi Federatsii*. 2021. No. 10 (241). Pp. 71–76.

3. Petkilev P.I. Nevzaimozameniaemyi token (NFT) kak ob"ekt grazhdanskogo prava. *Zakonodatel'stvo*. 2022. No. 7. Pp. 15–21.
4. Ponkin I.V. Kiber-meta-vselennaia: pravovoi vzgliad. *International Journal of Open Information Technologies*. 2023. T. 11. No. 1. P. 119.
5. Bhugaonkar K., Bhugaonkar R., Masne N. The Trend of Metaverse and Augmented and Virtual Reality Extending to the Healthcare System. *Cureus*. 2022. Vol. 14. No. 9. P. 2.
6. Khan A. The Ultimate Metaverse Match: An Analysis of First Amendment Protections and Unauthorized Trademark Use in Non-Fungible Tokens. *SMU Law Review*. 2023. Vol. 76. No. 4. P. 975–998.
7. McKenna M.P. Trademarks in the Metaverse. IPSC Conference at Stanford. 2022. URL: [https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Mark McKenna - Trademarks in the Metaverse.pdf](https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/Mark%20McKenna%20-%20Trademarks%20in%20the%20Metaverse.pdf)
8. Roibu A.N. Protection in a Virtual Reality: The Dire Need for Trademark and Copyright Law Expansion to Encompass Digital Content Within the Metaverse. *Touro Law Review*. 2024. Vol. 39. No. 4. P. 1455–1518.
9. Ryan H.S. Trademarking Virtual Goods in the Metaverse: Just Because You Can't Touch Them Doesn't Mean They Aren't Real. *Florida Entertainment and Sports Law Review*. 2022. Vol. 1. No. 2. P. 81–97.
10. Santiago M.L. The Legal Challenges of the Metaverse: Business Trademarks. 8th International Scientific-Business Conference LIMEN 2022 – Conference Proceedings. 2023. P. 357–370.
11. Saw C.L., Chan Zh.W.S. The Subsistence and Enforcement of Copyright and Trademark Rights in the Metaverse. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2024. Vol 19. No. 4. R. 371–384.
12. Wang Yue, Zhu Mengying, Chen Xi, Liu Ruibin, Ge Jinnian, Song Yuxuan, Yu Guilin. The Application of Metaverse in Healthcare. *Frontiers in Public Health*. 2024. Vol. 12. P. 1–9.
13. Vaughan-Jones J. Fashion Forward: How Luxury Brands, Handbags, and NFTs are Shaping the Future of Trademark Law in the Metaverse and Beyond. *North Carolina Journal of Law & Technology*. 2022. Vol. 24. No. 2. P. 134–170.