

Зеров К. О.,

*к.ю.н., адвокат, старший науковий співробітник сектору
авторського права Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності НАПрН України;
фахівець Науково-освітнього центру з
інтелектуальної власності, асистент кафедри
інтелектуальної власності та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна*

УДК: 347.77.

ID ORCID: 0000-0003-2916-7528

+38097 777 22 33

zerov@knu.ua

**NFT ТА ТОВАРИ МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ: ПИТАННЯ
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ**

**NFT AND GOODS OF THE MATERIAL WORLD: ISSUES OF CORRELATION
OF LEGAL PROTECTION OF TRADEMARKS UNDER UKRAINIAN
LEGISLATION**

В публікації розглянуто питання можливості поширення обсягу правової охорони зареєстрованих торговельних марок щодо товарів матеріального світу на віртуальні товари, зокрема NFT на основі законодавства України. Зроблено висновок, що лише власник добре відомої торговельної марки щодо неспоріднених із NFT товарів має право вимагати захисту своїх прав від використання відповідного позначення у NFT.

Ключові слова: *токен, NFT, торговельні марки.*

The article examines the possibility of applying the scope of the legal protection of registered trademarks for tangible goods to virtual goods, including NFTs, based on Ukrainian legislation. It is concluded that only the owner of a well-known trademark for goods not related to NFTs has the right to claim the protection of his rights against the use of the respective sign in NFTs.

Keywords: token, NFT, trademarks.

Обсяг правової охорони торговельної марки в Україні визначається її зображенням та переліком товарів і послуг щодо яких торговельну марку було зареєстровано.

Згідно положень п.5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на торговельну марку надає його власнику право забороняти третім особам використовувати без його згоди, зокрема:

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою [1].

Тобто, всі вказані правомочності власника свідоцтва стосуються виключно «тих самих» або «споріднених» товарів чи послуг.

Згідно усталеного підходу (методичні рекомендації), спорідненими товарами (послугами) можна вважати такі товари (послуги), які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів означає, що товари пов'язані між собою і/або подібні за своєю природою (рід (вид) товарів та вид матеріалу, з якого товари виготовлені) чи призначенням, і використання щодо таких товарів тотожних чи схожих знаків, ймовірно, може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження. Основними ознаки, на підставі яких визначається спорідненість товарів, є: рід (вид) товарів, призначення товарів; вид матеріалу, з якого виготовлені товари. Інші ознаки відносяться до допоміжних. Це: види потреб, які задовольняють товари; умови реалізації (збуту) товарів; характеристики визначених кіл споживачів. Основним інструментом для встановлення спорідненості товарів і/або послуг є Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), в основу якої покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг[2].

Наприклад, якщо перенести на український правопорядок окремі положення справи *Hermes Int'l v. Rothschild* [3] щодо використання торговельної марки «Hermes» (що зареєстрована для сумок) у NFT, можна дійти до наступних висновків.

Згідно Ніццької класифікації такий товар як «сумки» віднесено до 18 класу, одяг – до 25 класу, натомість віртуальні товари належать до класу 09, оскільки вони розглядаються як цифровий контент або зображення; до 09 класу також прямо відносяться новомодні «файли цифрові завантажні, аутентифіковані невзаємозамінними токенами [NFT]». Тобто, за замовчуванням сумки / одяг та NFT не є пов'язаними (спорідненими) між собою (у них різні призначення, матеріали, умови поширення тощо), а відтак

власник торговельної марки для сумок не зможе заборонити використання такого ж самого або схожого позначення для NFT чи цифрових товарів.

Виключення із цього правила становитимуть добре відомі («знамениті») торговельні марки, що визнані такими в установленому законом порядку (Апеляційною палатою НОІВ або судом). Їх обсяг правової охорони поширюється також і на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Якщо допустити, що торговельна марка «Hermes» визнана добре відомою в Україні (що станом на дату цієї публікації не відповідає дійсності), то можна було б використати таку правову стратегію, що у пересічного користувача торговельна марка Hermes асоціюється із розкішшю і високою вартістю. Купівля пересічними користувачами NFT з «віртуальними» сумками, ймовірно, буде пов'язана в основному через знакову цінність оригінального бренду Hermes, тобто споживачі оригінальних сумок можуть бути легко введені в оману, що нібито їх улюблений люксовий бренд долучився до модних трендів, а відтак цей NFT також має високу вартість. Відтак, в такому випадку український суд мав би правові підстави заборонити використання цього позначення у NFT.

Разом з тим, слід відмітити, що все більша кількість виробників різноманітних товарів звертає свою увагу на мета-всесвіт, віртуальні товари, NFT і заявляє ці товари в 09 класі під час реєстрації власних торговельних марок.

Список використаних джерел:

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 36 (зі змінами). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
2. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-08022016.pdf
3. Hermes Int'l v. Rothschild. URL: <https://casetext.com/case/hermes-intl-v-rothschild-9>