

УДК: 347.77/.78:004.738.5 ; 004.7:339

CERIF: S 144

ТИП РАДА: ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

DOI: 10.55836/PiP\_22402A

др Јелена ЂЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ\*  
професор и научни саветник Института за упоредно право  
у Београду, Србија

## МЕТАВЕРЗУМ, НЕЗАМЕНЉИВИ ТОКЕНИ И ЖИГОМ ЗАШТИЂЕНЕ ОЗНАКЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ

### Сажетак

Метаверзум је концепт сајбер простора израђен на постојећој инфрасруктури интернет корисећи нове технологије, као што су блокчејн технологија, криптивалута и незаменљиви токени. У метаверзуму ће људи, различити облици алгоритама и вештачке интелигенције комуницирати у виртуелној реалности. Међу активностима које ће обављати спадају и куповина и продаја робе и услуга из стварног света и метаверзума. Стога ће улазити у правне спорове, као у стварном свету. Право жића има одлучујућу улогу у развоју и заштити бренда у виртуелној реалности. У раду је најпре разматран појам незаменљивој токена. Затим је анализирана заштита жића у метаверзуму. Посебна пажња посвећена је Смерницама Завода за интелектуалну својину ЕУ из јула 2022. године о класификацији виртуелне робе и незаменљивих токена. Најпоследњу је представљен предмет из судске праксе САД – *Hermès Int'l v. Rotschild*, у коме се суд први пут изјаснио у вези са применом

---

\* Електронска адреса аутора: [ceranicj@gmail.com](mailto:ceranicj@gmail.com).

животној њрава у меџаверзуму. Ова одлука њружа смернице судовима како да ѡиреџирају ово ѡиџање убудуће.

**Кључне речи:** *Меџаверзум. – Незаменљиви ѡокени. – Жиѡм зашѡићене ознаке. – Вирѡуелна реалносѡ. – Инѡелекѡуална својина.*

## І Уводне напомене

Развој дигиталне технологије крајем 20. и почетком 21. века допринео је убрзању протока информација превасходно захваљујући глобалној рачунарској мрежи – интернету. Најразличитији садржаји постали су путем интернета глобално доступни.

Од почетка масовног коришћења интернета, почетком новог миленијума, развој нових технологија додатно је убрзан. Тековине те динамике развоја су и блокчејн технологија,<sup>1</sup> паметни уговори,<sup>2</sup> незаменљиви токени,<sup>3</sup> виртуелна реалност,<sup>4</sup> па и најновији метаверзум.

- 1 *Blockchain* или *digital ledger*, како га још називају, јесте децентрализована база дигиталних података, која користи криптографске алгоритме за бележење и потврђивање промета информација на мрежи. Може бити дефинисана и као дистрибуирана, дељена, шифрована база података, која служи као јавно складиште информација које није подложно накнадним променама и преправкама. Драган Милић, „Могућности примене блокчејн технологије у ауторском праву“, *Инѡелекѡуална својина и инѡернеѡ* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, 125.
- 2 Паметни уговор (енг. *smart contract*) је у основи софтверски код који покреће трансакције уколико дође до испуњености услова који су у самом коду одређени. Они најчешће садрже инструкције у форми ако/онда, примера ради – уколико се на одређени рачун плати дата вредност криптовалуте, онда се омогућава приступ одређеном дигиталном садржају/примерку дела. Предност паметних уговора је што се њима аутоматизују процеси који се иначе одвијају уз знатан утрошак трансакционих трошкова. Мина Јовановић, „Право жига и незаменљиви токени (НФТ)“, *Инѡелекѡуална својина и инѡернеѡ* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022, 116.
- 3 Технички појам токена подразумева низ дигиталних информационих јединица изражених у форми софтверског кода. Код садржи дигитални запис о одређеној вредности, забележен на блокчејну криптографским протоколом (*Ibid.*, 118).
- 4 Развој дигиталне технологије допринео је стварању новог облика социјалне и економске размене у виртуелној реалности. Захваљујући специјалној опреми, виртуелна реалност, као тродимензионална слика коју генеришу рачунари, омогућава комуникацију на наизглед стваран или физички начин. Јелена Ђеранић Перишић, „Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности“, *Инѡелекѡуална својина и инѡернеѡ* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022, 95.

Метаверзум се укратко може описати као дигитална реалност повезана у светској мрежи, али са елементима друштвених мрежа, „проширене“ стварности и видео игрица.<sup>5</sup> Метаверзум је колективни, виртуелни, 3Д простор у коме се људи слободно крећу и комуницирају једни с другима преко својих аватара.<sup>6 7</sup>

За разлику од већ познатих и популарних светова виртуелне реалности, као што су Други живот (енг. *Second Life*), Мајнкрафт (енг. *Minecraft*) или Роблокс (енг. *Roblox*), који постоје сваки за себе, метаверзум није ограничен на једну платформу, већ ће се састојати од различитих платформи. Његова децентрализација је од кључне важности.<sup>8</sup> Подаци, објекти и садржаји би требало да буду интероперабилни како би се успоставио функционалан економски систем у коме су власништво и улагање могући.<sup>9</sup>

Веза са метаверзумом се ствара преко већ познатих наочара виртуелне реалности или уз помоћ проширене стварности.<sup>10</sup> Дакле, не гледате само у екран, већ заправо уроните у свет и контролишете свог аватара у метаверзуму сопственим покретима. Како је оснивач фејсбука (*Facebook*), Марк Закерберг (*Mark Zuckerberg*), описао: „Метаверзум је отелотворени интернет у коме се налазите, а не гледате га само.“<sup>11</sup>

Дакле, метаверзум је концепт сајбер простора изграђен на постојећој инфраструктури интернета користећи нове технологије, као што су блокчејн технологија, криптовалута и незамењиви токени. У метаверзуму ће људи и различити облици алгоритама и вештачке интелигенције комуницирати у проширеној реалности, бавити се образовањем,

5 DW, Шта је метаверзум који нам прави Фејсбук који се неће више тако звати, а и остали?, доступно на адреси: <https://www.dw.com/sr/%C5%A1ta-je-metaverzum-koji-nam-pravi-fejsbuk-koji-se-vi%милионске% износе. Прогају се фојојрафије или умејничка гела. C5%A1e-ne%C4%87e-tako-zvati-a-i-ostali/a-59562742>, 9. 8. 2022.

6 IR Global, The Controverse Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, доступно на адреси: <https://www.irglobal.com/article/the-controverse-matter-of-the-metaverse-trade-mark-protection-of-digital-products-in-the-virtual-world/>, 11. 8. 2022.

7 У метаверзуму се може живети на дигитални анимирани начин. Примера ради, након куповине дигиталних патика у омиљеној виртуелној радњи, можете отићи на пословни састанак са колегама и седети за виртуелним столом. Такође може се отићи у виртуелну докторску ординацију и увече у дигитално позориште.

8 IR Global, The Controverse Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, интернет извор без броја стране.

9 *Ibid.*

10 J. Теранић Перишић, 95–96.

11 IR Global, The Controverse Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, интернет извор без броја стране.

бизнисом, игрицама, спортом, забављати се, куповати и продавати робу и услуге из стварног света и робу и услуге из метаверзума. Самим тим отвараће се различита правна питања и долазиће до спорова, баш као и у стварном свету. Наиме, у будући метаверзум могле би да се „сместе“<sup>12</sup> готово све врсте легитимних и криминалних људских активности. Осим кривичних дела која укључују телесне повреде, листа правних проблема је бесконачна.<sup>13</sup>

Нове технологије, као што су блокчејн технологија, криптовалута и незамењиви токени доприносе развоју метаверзума. Метаверзум има своју економију у оквиру које се тргује физичким добрима и дигиталним предметима на истим тржиштима, понекад са физичком робом из стварног света која има дигиталног „близанца“ у метаверзуму. У трговини се користе криптовалуте од који су најпознатије биткоин, догекоин и етхереум. Бренднови постају активни у развоју економије метаверзума, као што су и у физичком свету.<sup>14</sup>

Различити облици комуникације у метаверзуму отварају низ правних питања у вези са интелектуалном својином, али и незаконитим активностима унутар метаверзума. У раду су најпре размотрени незаменљиви токени. Након тога, анализиране су могућности заштите жига у метаверзуму. Посебна пажња посвећена је Смерницама које је издао Завод за интелектуалну својину ЕУ у јулу 2022. године у вези са класификацијом виртуелне робе и незаменљивих токена. Напослетку је представљен предмет из судске праксе САД – *Hermès Int'l v. Rothschild*, у оквиру кога се суд први пут изјаснио у вези са применом жиговног права у метаверзуму. Ова одлука Окружног суда веома је значајна јер пружа корисне смернице судовима како да третирају ово питање у будуће.

## II Незаменљиви токени

Иако незаменљиви токени (енг. *non-fungible token* – *NFT*) постоје од 2014. године, њихова популарност почела је да расте у 2020. години.<sup>15</sup> Продаја незаменљивих токена достигла је највиши ниво у 2021. години, попевши се са 94,9 милиона долара у 2020. години на 24,9 милијарди

---

12 Michael D. Murray, „Trademarks, NFT’s, and the Law of the Metaverse“, доступно на адреси: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4160233](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4160233), 11. 8. 2022.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 Elizabeth Howcroft, „NFT Sales Hit \$25 Billion in 2021, But Growth Shows Signs of Slowing“, *Reuters*, доступно на адреси: <https://www.reuters.com/markets/europe/nft-sales-hit-25-billion-2021-growth-shows-signs-slowng-2022-01-10/>, 11. 8. 2022.

долара 2021.<sup>16</sup> Нагло интересовање за незаменљиве токене отворило је низ правних питања, од који се многа тичу права интелектуалне својине, пре свега права жига и ауторских права.<sup>17</sup>

Да би се боље разумео појам незаменљивог токена, требало би поћи од појма токена уопште. Технички појам токена подразумева низ дигиталних информационих јединица изражених у форми софтверског кода. Код садржи дигитални запис о одређеној вредности, забележен на блокчејну криптографским протоколом. Правно гледано, токени су дигитални запис имовине одређене вредности – то може бити право, материјална или нематеријална ствар.<sup>18</sup>

Поступак у коме се одређена имовина везује за токен назива се токенизација (енг. *minting*), отпремањем токена. Свакако најпознатији токен је биткоин, криптовалута која је настала у циљу поједностављења финансијских трансакција и елиминације посредника у виду банака и других учесника чије услуге стварају додатне трошкове за учеснике трансакције. У контексту блокчејн технологије и њене основне предности која се огледа у гаранцији тачности информације која се преноси, несумњиво је да токени имају посебну улогу у било каквим вредносним разменама које се врше употребом блокчејна.<sup>19</sup>

Иако не постоји јединствена класификација врста токена, они се најчешће деле на заменљиве и незаменљиве токене. Суштинска разлика између заменљивих и незаменљивих токена аналогна је разлици која постоји између, примера ради, новца и одређеног уметничког дела. У том контексту, једна новчаница од сто динара може се заменити са две новчанице од педесет динара, а уметничко дело је јединствено и самим тим и незаменљиво. Заменљиви токени нису јединствени, имају променљиву садржину и могу се заменити за друге токене исте врсте. Незаменљиви токени су јединствени и не могу се заменити. Управо због тога незаменљиви токени су посебно вредни. Токени који служе за плаћања су увек заменљиви токени, док токени који представљају неки други облик имовине (интелектуалног добра), могу бити и заменљиви и незаменљиви, у зависности од околности, тачније од паметног уговора који је за њега везан.<sup>20</sup>

16 *Ibid.*

17 Emily Behzadi, „The Fiction of NFTs and Copyright Infringement“, *University of Pennsylvania Law Review*, Online's Vol. 170, 2022, доступно на адреси: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4025604](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4025604), 10. 8. 2022.

18 М. Јовановић, 117.

19 *Ibid.*, 118.

20 *Ibid.*

Битно је нагласити да токен није исто што и дигитални садржај (на пример, ознака, песма, фотографија), већ је токен дигитални запис који је везан за предметни садржај услед чега такав дигитални примерак постаје јединствен у дигиталном свету.<sup>21</sup>

### III Заштита жига у метаверзуму

Интелектуална својина има вредност како у физичком, тако и у виртуелном свету.<sup>22</sup> У контексту виртуелне реалности и метаверзума, право жига има одлучујућу улогу, пре свега у развоју и заштити бренда у виртуелној реалности. Трка за позиционирањем у метаверзуму, нарочито у светлу модне виртуелне индустрије, је у току. С тим у вези отвара се веома изазовно питање, а то је како заштити жиг у метаверзуму?

У редовима који следе најпре је размотрена регистрација ознака за виртуелну робу и услуге на основу Ничанске класификације, другим речима представљено је које су могућности титулара жигом заштићених ознака у погледу њихове регистрације у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум. Након тога анализирана је актуелна ситуација, у смислу да је испитано на који начин титулари жигом заштићених ознака користе могућности предвиђене Ничанском класификацијом у САД и ЕУ. Напослетку су представљене Смернице које је у јулу 2022. године усвојио Завод за интелектуалну својину ЕУ у погледу класификације виртуелне робе и незаменљивих токена.

#### 1. Регистрација ознака за виртуелну робу и услуге на основу Ничанске класификације

У Европској унији жиг се стиче регистрацијом ознаке код Завода за интелектуалну својину Европске уније (енг. *European Union Intellectual Property Office* – EUIPO). У Сједињеним Америчким Државама жиг се стиче употребом, што представља посебност англосаксонског права. Иако и у САД постоји регистрација ознаке код Завода за патенте и жигове САД (енг. *United States Patent and Trademark Office* – USPTO), регистрација нема конститутивно дејство, већ је само деклараторне природе.<sup>23</sup>

---

21 *Ibid.*

22 Magham McDowell, „How to trade metaverse“, доступно на адреси, <https://www.vogue-business.com/technology/how-to-trademark-the-metaverse>, 9. 8. 2022.

23 Слободан С. Марковић, Душан В. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 142.

Захтев за регистрацијом ознаке би требало да садржи *inter alia* листу робе/услуга на основу Ничанског споразума о међународној класификацији робе и услуга ради регистравања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеве 14. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године.<sup>24</sup> Ничански споразум предвиђа међународну класификацију робе и услуга и садржи 34 класе робе и 11 класа услуга наведене абecedним редом са објашњењем која роба или услуга припада којој класи. Када се производ не може класификовати у неку посебну класу, по аналогiji ће потпасти под друге упоредиве готове производе, под условом да се довољно јасно може одредити обим заштите.

Емпиријски подаци скупљени онлајн претрагом базе о жигом заштићеним ознакама Светске трговинске организације (енг. *World Trade Organisation – WIPO*) на основу кључне речи „виртуелна роба“ указују на то да су жигом заштићене ознаке које се користе у вези са виртуелном робом/услугама регистроване у различитим класама Ничанске класификације. Ипак, већина њих регистрована је у оквиру класе 9 и/или класе 42 Ничанског споразума, понекад и у комбинацији са другим класама. У образложењу је предвиђено да класа 9 Ничанског споразума укључује *inter alia* све рачунарске програме и софтвере. Требало би напоменути да програмирање софтвера није укључено у класу 9, већ носачи програма који могу бити у форми тиска, траке, или нематеријалне ствари које се могу преузети (енг. *downloadable intangible items*). Завод за интелектуалну својину ЕУ такође упућује подносиоце захтева да региструју виртуелну робу у оквиру класе 9.<sup>25</sup>

Ипак, чини се да начин на који је жиговно право конципирано није адекватан да заштити ознаке у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум. Виртуелна роба још није уврштена у Ничански споразум, а регистрација ознака које се користе у виртуелној реалности почива на постојећој листи робе и услуга Ничанског споразума. Стога се последњих неколико година у научној и стручној јавности све чешће може чути да би питање коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум, требало правно регулисати, узимајући у обзир специфичности виртуелне реалности и метаверзума. Као једно од могућих решења истицано је стварање нових класа у оквиру Ничанског

24 Закон о потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији робе и услуга ради регистравања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. године и Женеве 14. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године, *Службени гласник РС – Међународни ујговори*, бр. 19/2010.

25 Ј. Теранић Перишић, 100.

споразума за одговарајућу виртуелну робу/услуге из стварног света у којима би њихова јединствена природа била добро објашњена.<sup>26</sup>

Напокон, у јулу 2022. године Завод за интелектуалну својину ЕУ усвојио је смернице у вези са класификацијом виртуелне робе и не-заменљивих токена.<sup>27</sup> Завод се ипак није определио за стварање нове класе, за шта се залагао део научне и стручне јавности,<sup>28</sup> већ за проширење класе 9 Ничанског споразума.

## 2. Регистрација ознака за виртуелну робу у Европској унији и Сједињеним Америчким Државама

Повећање захтева за заштиту интелектуалне својине, пре свега захтева за регистрацију ознака за виртуелну робу, указује да пословање у виртуелном свету постаје све значајније за брендове, штавише неопходно је да би они остали релевантни и конкурентни.<sup>29</sup>

Међутим, с обзиром на децентрализовано тржиште у метаверзуму којим се још увек прилично тешко управља, опасност од повреде жига и штете по углед бренда расте. Дигиталну робу је чак лакше фалсификовати од физичке. Довољно је неколико кликова мишем.<sup>30</sup>

С тим у вези, титулари жигом заштићених ознака, иако имају регистроване жигове у стварном свету, постају свесни да то није довољно за ефикасну заштиту у метаверзуму. Чак и када компанија која је титулар одређеног жига још није активна у метаверзуму, њени производи могу пронаћи „пут у дигитални свет“<sup>31</sup> и ставити је пред низ изазова.

Поставља се питање да ли су могућности за регистрацију ознака за виртуелну робу која ће се користити у метаверзуму идентичне у свим земљама потписницама Ничанског споразума. Пошто би таква упоредноправна анализа превазилазила оквире овог рада, биће, као

---

26 Nensi Seferi, „Protecting trade marks in virtual reality“, *Maastricht University Blog*, 2021, доступно на адреси: <https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2021/12/protecting-trade-marks-virtual-reality>, 11. 8. 2022.

27 EUIPO, Virtual goods, non/fungible tokens and Metaverse, доступно на адреси: [https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset\\_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse](https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse), 12. 8. 2022.

28 Nensi Seferi, „Trade mark law and the interplay between the virtual and real world“, доступно на адреси: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3961730>, 2021, 12. 8. 2022; N. Seferi (2021a); J. Теранић Перишић, 108–109.

29 M. McDowell, интернет извор без броја стране.

30 IR Global, The Controverse Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, интернет извор без броја стране.

31 *Ibid.*



репрезентативни узорци, размотрени примери Европске уније и Сједињених Америчких Држава. Хармонизовано европско жиговно право нуди предност у односу на амерички систем. У САД компаније морају да региструју жигове за виртуелну робу на основу „намере да је користе“, јер још увек не користе жиг у метаверзуму. Поступак регистрације жига се тада не завршава, у смислу да се жиг сматра регистрованим тек након комерцијалне употребе, до чега мора доћи у року од три године од подношења захтева за регистрацијом. У европском жиговном праву, с друге стране, нема потребе да се доказује коришћење жига у метаверзуму у тренутку подношења захтева за регистрацију. Титулари жигом заштићених ознака имају грејс период од пет година да почну да користе регистровани жиг у метаверзуму.<sup>32</sup> Дакле, титулари жигова у ЕУ су ипак у повољнијој позицији у односу на титуларе у САД.<sup>33</sup>

Према мишљењу дела научне и стручне јавности, сваки бренд би требало да пријави своју ознаку за заштиту жигом и у метаверзуму. Док закони тек треба да „сустигну метаверзум“,<sup>34</sup> релевантно је неколико уобичајених класа, превасходно класа 9, али и класе 35, 41 и 42 које обухватају виртуелну робу и услуге.<sup>35</sup>

Предвиђа се да ће тржишна вредност метаверзума до 2024. године достићи износ од 708 милијарди евра.<sup>36</sup> С тим у вези, велики број титулара жигом заштићених знака, пре свега компанија из модне индустрије, увиђа значај овог потпуно новог тржишта за пласман својих (дигиталних) производа. Као и у стварном животу, право жига игра одлучујућу улогу у заштити и развоју брендова у виртуелном паралелном универзуму. У том погледу, није изненађујуће да су велике компаније као што су, на пример, Најк (*Nike*), Конверс (*Converse*), Аберкромби енд Фич (*Abercrombie & Fitch*), и многе друге прошириле заштиту жигова код Завода за патенте и жигове САД експлицитно и за дигиталне производе и поднеле захтеве за заштиту ознака у оквиру класа 9, 35, 41 и 42. У Заводу за интелектуалну својину ЕУ, такође, већ постоје захтеви за „виртуелну робу која се може преузети“ и незамањиве токене у класама 9, 18 или 25 или за одговарајуће услуге у класама 35 и 41 (на пример, онлајн радње за виртуелну робу).<sup>37</sup>

32 С. Марковић, Д. Поповић, 151.

33 IR Global, *The Controversial Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world*, интернет извор без броја стране.

34 *Ibid.*

35 Ј. Теранић Перишић, 99–102.

36 IR Global, *The Controversial Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world*, интернет извор без броја стране.

37 *Ibid.*

### 3. Смернице Завода за интелектуалну својину ЕУ о класификацији виртуелне робе и незаменљивих токена

Као одговор на нагли пораст пријава за заштиту ознака жиговима који садрже термине који се односе на виртуелну робу и незаменљиве токене, Завод за интелектуалну својину ЕУ је у јулу 2022. године изнео предлог о приступу класификацији виртуелне робе и незаменљивих токена у оквиру Нацрта смерница за 2023. годину.<sup>38</sup>

Завод за интелектуалну својину дефинише незаменљиве токене као „јединствене дигиталне сертификате регистроване у блокчејну, који потврђују аутентичност дигиталних предмета, али се разликују од тих дигиталних предмета“.<sup>39</sup>

Завод за интелектуалну својину ЕУ стоји на становишту да виртуелна роба и незаменљиви токени спадају у класу 9 Ничанске класификације. То је зато што се третирају као дигитални садржај или слике. Услуге које се односе на такву робу биће класификоване у складу са постојећом праксом.

Дакле, виртуелна роба припада класи 9 јер се третира као дигитални садржај или слике. Међутим, термину виртуелна роба недостаје јасноћа и прецизност, те се мора даље прецизирати навођењем садржаја на који се односи (нпр. виртуелна роба која се може преузети, односно виртуелна одећа). За незаменљиве токене, дигитални предмет који је незаменљиви токен потврдио, мора бити одређен.

У дванаестом издању Ничанске класификације, које ће бити објављено 2023. године, у оквиру класе 9 биће додат термин „дигиталне датотеке које се могу преузети потврђене незаменљивим токенима“ (енг. *downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens*). Незаменљиви токени се третирају као јединствени дигитални сертификати регистровани у блокчејн технологији, који потврђују аутентичност дигиталних предмета, али се разликују од тих дигиталних предмета. За Завод за интелектуалну својину ЕУ термин незаменљиви токени није довољан. Мора се навести тип дигиталног предмета чију аутентичност незаменљиви токен потврђује. Услуге које се односе на виртуелну робу и незаменљиве токене биће класификоване у складу са утврђеним принципима класификације услуга.<sup>40</sup>

Све већи обим оваквих захтева показује да су незаменљиви токени драгоцено средство за препознавање брэнда и стицање заштите за

---

38 EUIPO, Virtual goods, non/fungible tokens and Metaverse, интернет извор без броја стране.

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

интелектуалну својину. За брендове ће у будућности бити од виталног значаја да штите и контролишу своје робне марке у метаверзуму.

#### IV Предмет *Hermès Int'l v. Rothschild*

Први спорови у вези са употребом жигова у промету незаменљивим токенима у метаверзуму појавили су се након великих остварених профита који су привукли пажњу титулара жигом заштићених ознака.

Спор који је изазвао највише пажње у вези са употребом ознаке за обележавање токенизоване робе у метаверзуму тиче се модне индустрије. Реч је о жигом заштићеној ознаци чувеног француског произвођача торби и модних аксесоара – Хермес (франц. *Hermès*). Овај бренд који послује више од једног века и присутан је у преко четрдесет држава света важи за један од најпознатијих светских произвођача луксузне робе. Просечна цена по комаду производа (женске торбе) износи неколико хиљада евра. Компанија Хермес је између осталог носилац жига Биркин, како се и назива један од најпознатијих модела кожне женске торбе. Биркин торбе симбол су луксуза и престижа.

Уметник Мејсон Ротчајлд (*Mason Rothschild*) употребио је ознаку МетаБиркин (*MetaBirkin*) за обележавање незаменљивих токена који за предмет имају виртуелне торбе, веома сличног изгледа као Хермесове ташне. Ротчајлдово уметничко дело – незаменљив токен, инспирисано Хермесовом Биркин торбом, продато је у јуну 2021. године за 23.500 америчких долара. Након тога, уметник је лансирао нову колекцију у децембру 2021. године. Једна од торби продата је за 47.000 америчких долара на онлајн тржишту *OpenSpace*.<sup>41</sup> Безобразни фалсификат или иновативна онлајн уметност? Компанија Хермес јавно се огласила истичући да незаменљиви токени повређују права интелектуалне својине и права жига компаније Хермес и да су пример кривотворених (фалсификованих) Хермесових производа у метаверзуму. Осим тога, компанија Хермес је уметнику Ротчајлду послала писмо чија би се садржина могла свести на две речи „прекини и одустани“.<sup>42</sup>

#### 1. Тужба компаније Хермес

Компанија Хермес поднела је и тужбу надлежном суду у Њујорку.<sup>43</sup> Тужила је уметника Мејсона Ротчајлда за производњу и продају

41 Madison Yoder, „An ‘OpenSea’ of Infringement: The Intellectual Property Implications of NFTs“, *Cincinnati Intellectual Property & Computer Law Journal*, Vol. 6, Nr. 2/2022, доступно на адреси: <https://scholarship.law.uc.edu/ipclj/vol6/iss2/4>, 11. 8. 2022.

42 М. McDowell, интернет извор без броја стране.

43 Окружни суд, *Hermès International et al. v. Rothschild case* (Case No. 22-CV-384 (JSR)).

незаменљивих токена које је назвао МетаБиркинс, од којих је сваки дигитална слика Хермесове Биркин ташне као да је од крзна. У тужби се такође тврди да продаја ових МетаБиркинс незаменљивих токена нарушава и разводњава Хермесову жигом заштићену ознаку Биркин, лажно указује на порекло незаменљивих токена као да су дигитални производи које је одобрила компанија Хермес и повређује (нарушава) пословни углед компаније Хермес. Компанија Хермес такође је тужила уметника због сајберсквотинга,<sup>44</sup> јер је Ротчајлд користио име домена *metabirkins.com* за веб сајт на коме је нудио незаменљиве токене.

## 2. Захтев за одбацивањем тужбе

Уметник Мејсон Ротчајлд затражио је одбацивање тужбе. Ротчајлд се позвао на слободу уметности на основу Првог амандмана. Тврдио је да је употреба термина МетаБиркинс заштићена на основу доктрине поштене употребе утврђене у чувеном предмету из америчке судске праксе *Rogers v. Grimaldi*<sup>45</sup> у коме је установљено да употреба жига у вези са уметничким делом не повређује право жига све док (1) је назив минимално уметнички релевантан за производ и (2) употреба експлицитно не доводи у заблуду у погледу садржаја, ауторства, спонзорства или одобрења.<sup>46</sup>

Не представља свако коришћење жигом заштићене ознаке у метаверзуму од стране трећег лица повреду жига.<sup>47</sup> Ако се жигом заштићена ознака користи за коментаре или критику, такво коришћење не представља повреду на основу доктрине поштене употребе. Поставља се питање шта се дешава ако се жигом заштићена ознака користи у метаверзуму за уметничку употребу?<sup>48</sup> У поменутом предмету *Rogers v. Grimaldi* Суд је изнео мишљење у погледу односа између повреде жигом заштићене ознаке и права на слободно изражавање предвиђено Првим

---

44 У ужем смислу, „сајберсквотинг“ подразумева регистравање назива интернет домена истоветног или битно сличног туђем заштићеном интелектуалном добру (по правилу жигом заштићеној ознаци или пословном имену) у циљу каснијег преноса регистрације на титулара права, уз новчану накнаду. Душан В. Поповић, *Регистрација назива инјернет домена и право жија*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, 97.

45 Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

46 Margaret Mantel, „Trademark Infringement in Virtual Reality Spaces: When Your Virtual World Gets Too Real“, доступно на адреси: <http://mttlr.org/2019/11/trademark-infringement-in-virtual-reality-spaces-when-your-virtual-world-gets-too-real/>, 12. 8. 2022.

47 Вид. Јелена Ђеранић Перишић, *Одговорности инјернет јосредника за јовреду жија*, Институт за упоредно право, Београд, 2020.

48 М. Mantel, интернет извор без броја стране.

амандманом. Апелациони суд САД је стао на становиште да „уопштено гледано закон треба тумачити тако да се примењује на уметничка дела само тамо где јавни интерес да се избегне забуна потрошача надмашује јавни интерес за слободним изражавањем.“ Да би се успоставио баланс између ова два разматрања, суд је установио широко коришћени Роџерсов тест (енг. *Rogers test*) који почива на два фактора. На основу Роџеровог теста захтева се да коришћење жигом заштићене ознаке „нема уметничку релевантност за основно дело“ или „експлицитно доводи у заблуду“ у погледу извора дела за утврђивање повреде.<sup>49</sup>

Уметник Ротчајлд је тврдио да је називање његових производа МетаБиркинс минимално релевантно за његов пројекат испитивања окрутности према животињама у модној индустрији и саме природе луксуза и вредности, као и да тај термин експлицитно не доводи у заблуду, без обзира на то да ли су неки посматрачи можда стварно били збуњени.<sup>50</sup>

Компанија Хермес се успротивила захтеву за одбацивањем тужбе, наглашавајући широку комерцијалну употребу коју је уметник остварио захваљујући МетаБиркинс ознаци, укључујући продају других производа под том ознаком. Компанија Хермес је такође нагласила да постоји доказ о стварној заблуди међу потрошачима и посматрачима из индустрије у погледу порекла и ауторизације незаменљивог токена МетаБиркинс. Ова компанија је указала на уметникове изјаве, укључујући и интервју за *Yahoo! Finance*, у коме је он МетаБиркинс назвао дигиталном робом и рекао да не постоји „толика разлика“ између поседовања „луђе ташне“ у стварном животу и „могућности да сада то донесете у метаверзум са култним незаменљивим токенима“, пожаливши се такође да неки продају фалсификате МетаБиркинс незаменљивих токена упоредо са његовим незаменљивим токенима. Компанија Хермес тврдила је да предмет *Rogers v. Grimaldi* не би требало да се односи на робу која је у комерцијалној употреби као што је случај са торбама МетаБиркинс. Чак и ако се примени прецедент из предмета *Rogers v. Grimaldi*, суд би требало да утврди да ли ознака МетаБиркинс доводи у заблуду јавност применом тзв. Полароид фактора (енг. *Polaroid factors*),<sup>51</sup> скупа

49 James Yang, „Trademark Law in the Virtual Realism Landscape“, *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, Nr. 2/2019, 429–430.

50 Gibson Dunn, „New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods“, доступно на адреси: <https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/>, 12. 8. 2022.

51 Приликом утврђивања вероватноће забуне, судови користе неколико фактора изведених из предмета *Polaroid Corp. v. Polaroid Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961), из 1961. године. Ови фактори, познати као „Полароид фактори“, замишљени су као

критеријума из пресуде Окружног суда из 1961. године које амерички судови користе приликом оцене да ли ознака коју је користио оптужени доводи јавност у заблуду.

Уметник је у одговору инсистирао на томе да се прецедент *Rogers v. Grimaldi* примењује јер су незаменљиви токени МетаБиркинс уметничка дела, и требало би подједнако да се односе на сама дела и на говор којим се рекламирају та дела. Уметник је такође тврдио да уколико се примени Роџеров тест, суд би требало да игнорише Полароид мулти-факторски тест, јер једино питање би требало да буде да ли ознака МетаБиркинс експлицитно доводи јавност у заблуду, а не да ли би заиста могла да доведе јавност у заблуду.<sup>52</sup>

### 3. Одлука Окружног суда

Након усмене расправе, 5. маја 2022. године донета је одлука којом се одбија предлог за одбацивањем тужбе. Дана 18. маја 2022. изда-то је писмено образложење ове одлуке. Роџеров тест је примењен зато што незаменљиви токени МетаБиркинс, „дигиталне слике торби“, могу представљати уметнички израз, без обзира на то што је уметник користио ознаку за пласирање и рекламирање тих уметничких дела. Наиме, Ротчајлдова употреба незаменљивих токена за потврду аутентичности слика не утиче на примену Роџеровог теста. То што су незаменљиви токени једноставно кодови који указују где је дигитална слика лоцирана и потврђују њену аутентичност, коришћење незаменљивих токена за потврду аутентичности слике и омогућавање даље препродаје и трансфера не чини слику робом која није под заштитом Првог амандмана.<sup>53</sup>

Суд је одбио да у овој фази одлучује да ли се ознака МетаБиркинс може квалификовати као минимално уметнички релевантна, као што захтева Роџеров тест да би се заштитио оптужени. Суд је признао да је праг уметничке релевантности у предмету *Rogers v. Grimaldi* низак, али је такође приметио да компанија Хермес тврди да је уметник „у потпуности намеравао да повеже ознаку МетаБиркинс са популарношћу и угледом брэнда Хермесове ознаке Биркин, пре него да направи уметничку асоцијацију. Суд је цитирао изјаве самог уметника о његовим на-

---

нека врста водича, и не могу сви бити од користи у сваком појединачном случају. Ти фактори су: јачина ознаке старијег корисника; сличност ознака – сличност роба или услуга; вероватноћа да ће старији корисник премостити јаз; намера млађег корисника да усвоји ознаку; доказ о стварној забуну; софистицираност купаца; квалитет производа или услуга млађег корисника.

52 G. Dunn, интернет извор без броја стране.

53 *Ibid.*

порима да ‘ствара ону исту врсту илузије коју [Биркин торба] има у стварном животу као дигиталну робу’<sup>54</sup>.

Без обзира на то да ли је ознака МетаБиркин квалификована као уметнички релевантна, Суд је сматрао да је компанија Хермес на одговарајући начин доказала да ознака МетаБиркин експлицитно доводи у заблуду, што је довољно да се закључи да Ротчајлдово понашање није заштићено Роџеровим тестом. Сходно томе, Суд је одбио захтев за одбацивањем тужбе. Суд је изричито одбацио уметников аргумент да би требало да игнорише Полароид факторе вероватноће забуне у одређивању да ли ознака експлицитно доводи у заблуду на основу Роџеровог теста. Штавише, Суд је закључио да је компанија Хермес адекватно навела специфичне чињенице, на основу Полароид фактора, да поткрепи закључак да ознака МетаБиркин доводи јавност у заблуду. Чак и да је уметник био у праву да Полароид факторе не би требало примењивати, предлог за одбацивање би ипак био одбијен на основу Роџеровог теста јер је компанија Хермес успешно доказала стварну заблуду и напоре уметника да доведе јавност у заблуду, укључујући и уметникове изјаве новинарима.<sup>55</sup>

На одлуку суда јасно је утицала комерцијална природа Ротчајлдових активности, са потенцијалном продајом виртуелне робе у метаверзуму. Суд је приметио да се незаменљиви токени можда не би квалификовали као уметничка дела ако су незаменљиви токени повезани са дигиталним фајлом виртуелно носиве Биркин ташне, у ком случају би се ознака МетаБиркин односила на комерцијални производ (иако не на онај који се још увек сматра обичним или свакодневним). Али зато што је компанија Хермес само сугерисала да би уметник у будућности могао да продаје виртуелно носиве торбе МетаБиркинс, Суд је одбио да размотри то питање за потребе доношења одлуке о захтеву за одбацивање тужбе.<sup>56</sup> Другим речима, Суд је оставио отвореним питање да ли је Ротчајлдова употреба ознаке Биркин замишљена као изворни индикатор у сврху трговања угледом брэнда или као наслов уметничког дела на које би требало да се примењује Први амандман.<sup>57</sup>

Одлука Окружног суда у Њујорку представља једну од првих одлука у свету у вези са применом права жига на незаменљиве токене

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*

56 *Ibid.*

57 Richard M. Assmus, „Uncharted Territory: Balancing First Amendment and Trademark Rights in a Digital World“, доступно на адреси: <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2022/06/uncharted-territory-balancing-first-amendment-and-trademark-rights-in-a-digital-world>, 12. 8. 2022.

и уопште у метаверзуму. Ова одлука пружа одређене смернице у ком правцу ће судови убудуће резонovati приликом оцене тужби за повреду жига незаменљивим токенима. У овом тренутку у свету постоје спорови у вези са повредом жига незаменљивим токенима,<sup>58</sup> и како време одмиче биће их све више, а одлука у предмету *Hermès Int'l v. Rotschild* сигурно ће бити узета у обзир приликом одлучивања у тим споровима.

До сада је предмет *Hermès Int'l v. Rotschild* показао да дигиталне слике које се тумаче као уметничко дело могу уживати право на слободу изражавања, а коришћење незаменљивих токена у циљу потврђивања аутентичности није релевантно за питање повреде жига. Ипак, незаменљиви токени повезани са дигитално носивим одевним предметима за продају можда не уживају право које проистиче из слободног изражавања према Првом амандману чија се примена проширује на уметничка дела. Овај судски спор још је у раној фази. Компанија Хермес извојевала је прву победу чињеницом да је захтев за одбацивањем тужбе одбијен, а остаје да се види како ће суд резонovati у наставку поступка.<sup>59</sup>

## V Закључна разматрања

Све већа распрострањеност виртуелних производа и њихова потенцијална примена и употреба у вези са технологијама метаверзума отварају низ правних питања. Један од највећих изазова у погледу остваривања заштите жига у дигиталном свету јесте успоставити баланс, односно равнотежу између различитих субјеката: оних који се баве изградом незаменљивих токена, права титулара жигом заштићених ознака, али и самих корисника, тј. власника незаменљивих токена. Наравно, ову равнотежу требало би успоставити тако да прати динамику развоја дигиталне технологије.

Иако метаверзум можда још увек подсећа на научну фантастику, титулари жигом заштићених ознака све се више опредељују за проширење заштите жига за сопствене производе у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум. Више нема никакве сумње да је метаверзум будуће тржиште за широк дијапазон виртуелне робе и услуга.

---

58 М. Јовановић, 122–124.

59 Crowell, In the bag (for now): Hermès survives motion to dismiss in MetaBirkin NFT lawsuit, доступно на адреси: <https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/In-the-bag-for-now-Herm-s-survives-motion-to-dismiss-in-MetaBirkin-NFT-lawsuit-1630415>, 12. 8. 2022.



Предмет *Hermès Int'l v. Rotschild* пружа увид у то како судови убудуће могу третирати незаменљиве токене који укључују интелектуалну својину трећих лица.<sup>60</sup>

### Коришћена литература

- Assmus Richard M., „Uncharted Territory: Balancing First Amendment and Trademark Rights in a Digital World“, доступно на адреси: <https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2022/06/uncharted-territory-balancing-first-amendment-and-trademark-rights-in-a-digital-world>, 12. 8. 2022.
- Behzadi Emily, „The Fiction of NFTs and Copyright Infringement“, *University of Pennsylvania Law Review*, Online's Vol. 170, 2022, доступно на адреси: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4025604](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4025604), 10. 8. 2022.
- Dunn Gibson, „New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods“, доступно на адреси: <https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/>, 12. 8. 2022.
- Јовановић Мина, „Право жига и незаменљиви токени (НФТ)“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022. (Jovanović Mina, „Pravo žiga i nezamenjivi tokeni (NFT)“, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan V. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2022)
- Mantel Margaret, „Trademark Infringement in Virtual Reality Spaces: When Your Virtual World Gets Too Real“, доступно на адреси: <http://mttlr.org/2019/11/trademark-infringement-in-virtual-reality-spaces-when-your-virtual-world-gets-too-real/>, 12. 8. 2022.
- Марковић Слободан С., Поповић Душан В., *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013. (Marković Slobodan S., Popović Dušan V., *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013)
- Miller Ice, „Hermès Case Could Determine How Courts Assess Trademark Rights in Connection with NFTs“, доступно на адреси: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e8ecb47-96d8-4078-919b-179104a61fd8>, 12. 8. 2022.

---

60 Ice Miller, „Hermès Case Could Determine How Courts Assess Trademark Rights in Connection with NFTs“, доступно на адреси: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e8ecb47-96d8-4078-919b-179104a61fd8>, 12. 8. 2022.

- Милић Драган, „Могућности примене блокчејн технологије у ауторском праву“, *Интелектуална својина и инјернеј* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018. (Milić Dragan, „Могућности примене блокчејн технологије у ауторском праву“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018)
- Murray Michael D., „Trademarks, NFT’s, and the Law of the Metaverse“, доступно на адреси: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4160233](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4160233), 11. 8. 2022.
- Mcdowell Magham, „How to trade metaverse“, доступно на адреси, <https://www.voguebusiness.com/technology/how-to-trademark-the-metaverse>, 9. 8. 2022.
- Поповић Душан В., *Рејисјрација назива инјернеј домена и јраво жија*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014. (Popović Dušan V., *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014)
- Seferi Nensi, „Protecting trade marks in virtual reality“, *Maastricht University Blog*, 2021, доступно на адреси: <https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2021/12/protecting-trade-marks-virtual-reality>, 11. 8. 2022.
- Ђеранић Перишић Јелена, „Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности“, *Интелектуална својина и инјернеј* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022. (Ćeranić Perišić Jelena, „Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан В. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022)
- Yang James, „Trademark Law in the Virtual Realism Landscape“, *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, Nr. 2/2019.
- Yoder Madison, „An ‘OpenSea’ of Infringement: The Intellectual Property Implications of NFTs“, *Cincinnati Intellectual Property & Computer Law Journal*, Vol. 6, Nr. 2/2022, доступно на адреси: <https://scholarship.law.uc.edu/ipclj/vol6/iss2/4>, 11. 8. 2022.

**Jelena ČERANIĆ PERIŠIĆ, PhD**  
**Professor, Principal Research Fellow at the Institute of Comparative Law**  
**in Belgrade, Serbia**

## **METaverse, NON-FUNGIBLE TOKENS, TRADEMARKS – LEGAL ASPECTS**

### **Summary**

*The metaverse is a concept of cyberspace built on the existing infrastructure of the Internet using emerging technologies of blockchains, cryptocurrency and non-fungible tokens (NFT). In the metaverse, people and various forms of algorithms and artificial intelligence will interact in virtual reality, buy and sell “real world” and “in the metaverse” goods and services and get into legal disputes just like in real life. Trademark law has a decisive role in the development and protection of the brand in virtual reality. The paper first presents the notion of NFT. Then, the protection of trademark in metaverse is analyzed. Special attention is paid to the European Intellectual Property Office Guidelines from July 2022 on its approach to classifying virtual goods and NFTs. Finally, a case from US judicial practice is presented – Hermes Int’l v. Rothschild. This decision provides useful guidance on how courts will treat this issue in the future.*

**Key words:** *Metaverse. – Non-fungible Tokens. – Trademarks. – Virtual Reality. – Intellectual Property.*

Датум пријема рада: 23. 8. 2022.

Датум прихватања рада: 5. 10. 2022.