

## VRSTE ODGOVORNOSTI ZA POVREDU ŽIGOM ZAŠTIĆENIH OZNAKA U VIRTUELNOJ REALNOSTI\*\*

### Apstrakt

Zahvaljujući ubrzanom razvoju digitalne tehnologije stvoren je novi oblik socijalne i ekonomske razmene u virtuelnoj realnosti (VR). Korisnici VR mogu da stupaju u socijalne kontakte jedni sa drugima posredstvom svojih avatara. Različiti oblici komunikacije u VR otvaraju brojna pravna pitanja u vezi sa intelektualnom svojinom. Korišćenje žigom zaštićenih oznaka u VR veoma je složeno pitanje. Svako korišćenje žigom zaštićenih oznaka od trećih lica ne predstavlja povredu. Zavisno od okolnosti konkretnog slučaja, titular žiga potencijalno ima osnova za tužbu protiv dve različite kategorije tuženih: korisnika platforme VR i same kompanije, platforme VR. Ako je lice koje je navodno izvršilo povredu korisnik platforme i neovlašćeno je koristio tuđu žigom zaštićenu oznaku u VR, titular može da tuži tog korisnika. Druga opcija je da tuži samu platformu, bilo za primarnu bilo za sekundarnu (posrednu) odgovornost. Primarna odgovornost postoji kada sama kompanija koristi tuđu žigom zaštićenu oznaku u VR bez dozvole, dok sekundarna (posredna) odgovornost postoji kada kompanija omogućava korisnicima platforme VR da koriste tuđu žigom zaštićenu oznaku.

**Ključne reči:** virtuelna realnost, žigom zaštićene oznake, povreda žiga, primarna odgovornost, posredna odgovornost.

### 1. Uvodne napomene

Razvojem digitane tehnologije stvoren je novi oblik socijalne i ekonomske razmene u virtuelnoj realnosti (VR). Uz pomoć specijalne opreme, VR, kao trodimenzionalna slika koju generišu računari, omogućava komunikaciju na naizgled stvaran ili fizički način. Dakle, VR oponaša svarni svet, a najveći izazov za većinu programera leži u tome da se korisnici VR osećaju što manje virtuelno.<sup>1</sup>

\* Naučni savetnik, Institut za uporedno pravo, Beograd; vanredni profesor na Pravnom fakultetu Panevroskog Univerziteta Apeiron u Banjaluci, [j.ceranic@iup.rs](mailto:j.ceranic@iup.rs)

\*\* Rad je nastao kao rezultat naučnoistraživačkog rada Instituta za uporedno pravo koji finansira Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije prema Ugovoru o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2023. godini (evidencioni broj: 451-03-47/2023-01/200049 od 3. 2. 2023).

<sup>1</sup> J. Gonzáles-Zúñiga, „Granting intellectual property protection to gestures used in virtual reality”, *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. I, 2/2018, 109.

Korisnici VR stupaju u socijalne kontakte jedni sa drugima posredstvom svojih avatara. Zanimljivo je da se avatari bave istim aktivnostima kao i ličnosti iz stvarnog života koje su ih kreirale – idu u školu, na posao, u kupovinu, gledaju i učestvuju u političkim debatama, posećuju verske službe, osnivaju virtuelne biznise, prodaju robu i usluge drugim korisnicima itd. Prihode koje ostvare mogu trošiti na druge virtuelne proizvode i usluge ili ih konvertovati u stvarne valute i trošiti u fizičkom svetu.<sup>2</sup>

Razvoj prava intelektualne svojine oduvek je bio povezan sa razvojem tehnologije.<sup>3</sup> Stoga različiti oblici komunikacije u VR otvaraju brojna pravna pitanja u pogledu intelektualne svojine i nezakonitih aktivnosti u vezi sa intelektualnom svojinom u VR. Tvorci VR se mogu suočiti sa različitim tužbama, među kojima su: tužbe zbog povrede prava na privatnost (ako se koristi sličnost sa poznatim ličnostima bez njihove dozvole), tužbe zbog klevete i povrede privatnosti zbog predstavljanja u pogrešnom svetlu (ako se osoba predstavlja u lošem svetlu korišćenjem lažnih informacija ili lažnih prikaza), tužbe zbog namernog i/ili nesvesnog nanošenja emocionalnog stresa (u slučaju sajber maltretiranja) i tužbe zbog povrede autorskog prava (ako se sadržaj koji uživa autorskopravnu zaštitu ili sadržaj suštinski sličan sadržaju koji uživa autorskopravnu zaštitu koristi u VR).<sup>4</sup> Pojedini autori smatraju da određene aktivnosti u VR mogu doprineti podsticanju kriminala u stvarnom svetu.<sup>5</sup>

Upućujući sudbinski izazov pravu intelektualne svojine, internet nije zaobišao ni pravo žiga.<sup>6</sup> U kontekstu VR, pravo žiga ima odlučujuću ulogu, pre svega u razvoju i zaštiti brenda u VR.<sup>7</sup> Ubrzani razvoj digitalne tehnologije doprinosi usložavanju pitanja korišćenja žigom zaštićenih oznaka na internetu uopšte, a posebno u VR. Ustanovljene su smernice i regulatorni okvir za registraciju žigom zaštićenih oznaka kao naziva internet domena<sup>8</sup> i primenu teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na internetu,<sup>9</sup> dok pitanje odgovornosti onlajn pružalaca usluga (internet posrednika) za povredu žigom zaštićenih oznaka na njihovim sajtovima ostaje kontroverzno u svetlu različitih sudskih odluka u

<sup>2</sup> M. Nelson, Anna E. Raimer, "A Second Life for Trademarks", [https://www.jonesday.com/files/Publication/110f827b-bbf4-4509-8b9e-7677585fc1e3/Presentation/PublicationAttachment/1390d7fe-0873-4eff-991b-7dc828b692cd/Second\\_Life.pdf](https://www.jonesday.com/files/Publication/110f827b-bbf4-4509-8b9e-7677585fc1e3/Presentation/PublicationAttachment/1390d7fe-0873-4eff-991b-7dc828b692cd/Second_Life.pdf), 20. decembar 2022.

<sup>3</sup> D. Popović, "Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu", *Pravo i privreda* 4–6/2011, 928.

<sup>4</sup> J. Čeranić Perišić, "Pravne posledice korišćenja žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti", *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2022, 96–97.

<sup>5</sup> M. Mantel, "Trademark Infringement in Virtual Reality Spaces: When Your Virtual World Gets Too Real", <http://mttlr.org/2019/11/trademark-infringement-in-virtual-reality-spaces-when-your-virtual-world-gets-too-real/>, 20. decembar 2022.

<sup>6</sup> S. Marković, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014, 215.

<sup>7</sup> J. Čeranić Perišić, "Metaverzum, nezamenljivi tokeni i žigom zaštićene oznake – pravni aspekti", *Pravo i privreda*, 4/2022, 641.

<sup>8</sup> D. Popović, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.

<sup>9</sup> WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Publication No. 845, Geneva, <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, 20. 12. 2022; G. Dinwoodie, "Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the National-State", *Houston Law Review*, 41/2004, 886.

uporednom pravu.<sup>10</sup> Budući da korišćenje žigom zaštićenih oznaka u VR nije još pravno regulisano u uporednom pravu, pitanje odgovornosti za povredu žiga u VR i dalje je delikatno. Sasvim je izvesno da postoje različite vrste odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake u VR.

U radu su najpre predstavljene opšte karakteristike korišćenja žigom zaštićene oznake. Nakon toga je razmotreno pitanje povrede žigom zaštićene oznake na internetu. Naposljetku su analizirane vrste odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake u VR. Posebna pažnja je posvećena sekundarnoj (posrednoj) odgovornosti za povredu žigom zaštićenih oznaka u VR.

## 2. Korišćenje žigom zaštićene oznake

Prema domaćoj, u zakonu utemeljenoj pravnoj terminologiji, *žig* je naziv za subjektivno pravo industrijske svojine, čiji je predmet oznaka (znak, marka) kojom nosilac žiga obeležava svoj proizvod ili uslugu u privrednom prometu sa ciljem njihovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluge drugog subjekta.

U kolokvijalnom jeziku se umesto termina znak često koristi marka, a u novije vreme je sve uobičajeniji i termin brend (eng. *brand*), čije je značenje relativno neodređeno i kreće se u rasponu od znaka, preko žiga, do celokupne reputacije određenog proizvođača (eng. *good will*).

Žig je isključivo imovinsko pravo koje ovlašćuje svog nosioca da drugome zabrani ili dozvoli korišćenje oznake u privrednom prometu.

Pod oznakom se u pravu žiga smatra svako ime ili znak koji je podoban da u prometu služi za razlikovanje određene robe ili usluge jednog privrednog subjekta od iste ili slične vrste robe ili usluge drugog privrednog subjekta. Oznaka može biti verbalna, grafička, trodimenzionalna ili kombinovana. Dopusštena je i zaštita zvučnih oznaka (kombinacija tonova), pod uslovom da se mogu zabeležiti notnim zapisom. Interesantno je da se u pojedinim nacionalnim sistemima mogu zaštititi i mirisne oznake.<sup>11</sup>

Uloga oznake je posebno značajna u kontekstu elektronske trgovine, pošto je reč o kupovini proizvoda koje potrošači ne mogu lično da vide i isprobaju kako funkcionišu. S tim u vezi, iza upotrebe žiga se nalaze i odnos poverenja i pretpostavka kvaliteta, koje su titulari žiga pažljivo gradili usvajanjem određenih koncepata i standarda poslovanja i plasiranja proizvoda i usluga, kao i tradicije kvaliteta.<sup>12</sup>

Važno je istaći da vlasništvo nad žigom ne implicira potpuni monopol na upotrebu reči ili simbola koji čine žigom zaštićenu oznaku. Iako su prava koja proističu iz vlasništva široko postavljena, ona su ustanovljena sa ciljem zaštite potrošača

---

<sup>10</sup> J. Čeranić Perišić, *Odgovornost internet posrednika za povredu žiga*, Institut za uporedno pravo, Beograd 2020.

<sup>11</sup> Nj. Jović, „Mirisni žig”, *Pravni život*, 12/2019, 101–114.

<sup>12</sup> M. Reljanović, „Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga – pravni okvir i praksa u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017, 11–12.

od zabune i očuvanja reputacije poslovanja. Shodno tome, pravo žiga može doći u sukob sa slobodom govora i izražavanja.<sup>13</sup>

Dakle, svako korišćenje žigom zaštićene oznake od trećeg lica ne smatra se povredom žiga. Ako platforma, kompanija VR, koristi žigom zaštićenu oznaku za komentare ili kritiku, takvo korišćenje ne predstavlja povredu na osnovu doktrine poštene upotrebe. Zanimljivo je šta se dešava ako kompanija ne kritikuje niti komentariše žigom zaštićenu oznaku već je upotrebljava u kontekstu umetničkog izražavanja.<sup>14</sup> U presudi u predmetu *Rogers v. Grimaldi*<sup>15</sup> američki sud je stao stanovište da bi zakon trebalo tumačiti tako da se primenjuje na umetnička dela samo tamo gde javni interes da se izbegne zabuna potrošača nadmašuje javni interes za slobodnim izražavanjem.<sup>16</sup> Dakle, tom presudom je ustanovljeno da umetnici mogu slobodno da se pozivaju po imenu na žigom zaštićenu robu ili usluge u naslovima svojih pesama, filmova i u drugim oblicima kreativnog izražavanja.<sup>17</sup>

### 3. Povreda žigom zaštićene oznake na internetu

Pitanja korišćenja i povrede žigom zaštićene oznake na internetu postaju sve kompleksnija usled ubrzanog razvoja digitalne tehnologije i, sledstevno tome, sve veće upotrebe žigom zaštićenih oznaka na internetu u različitim okonostima.

Svaki akt povrede prava podrazumeva postojanje štetnika i lica čija su prava povređena (oštećenog). To opšte pravilo u osnovi nije drugačije ni u kontekstu povrede prava žiga na internetu. Međutim, prenos komunikacije i sadržaja na internetu vrši se uvek uz pomoć internet posrednika. Zbog toga povreda prava na internetu ne može nastati bez nehota ili namernog učešća internet posrednika kao subjekata koji omogućavaju komunikaciju i protok sadržaja, a samim tim i nastanak povrede. Problem dodatno usložava činjenica da u komunikaciji putem interneta učestvuje veliki broj subjekata koji mogu biti na različite načine uključeni u nedozvoljene aktivnosti.<sup>18</sup> Prema tome, neophodno je normativno urediti odgovornost internet posrednika za povrede prava na internetu. Kako internet

<sup>13</sup> B. Wassom, A. Underhill, A. Rossow, "Trademark law and the right of publicity in augmented reality", *Law of Virtual and Augmented Reality* (eds. Woodrow Barfield, Marc Jonathan Blitz), Edvard Edgar Publishing, Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA, 2018, 205.

<sup>14</sup> J. Yang, "Trademark Law in the Virtual Realism Landscape", *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, 2/2019, 429-430.

<sup>15</sup> Apelacioni sud SAD, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

<sup>16</sup> Da bi uspostavio balans, odnosno ravnotežu, Sud je ustanovio široko korišćeni Rodžerov test (eng. *Rogers test*) koji počiva na dva faktora. Na osnovu tog testa upotreba žiga u vezi sa umetničkim delom ne povređuje pravo žiga sve dok je (1) naziv minimalno umetnički relevantan i (2) upotreba eksplicitno ne dovodi u zabludu u pogledu sadržaja, autorstva, sponzorstva ili odobrenja.

<sup>17</sup> B. Wassom, A. Underhill, A. Rossow, 205.

<sup>18</sup> S. Savčić, "Odgovornost internet posrednika prema Direktivi 2019/790: osvrt na pribavljanje saglasnosti kao uslov isključenja odgovornosti", *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2022, 32.

posrednici svojom uslugom omogućavaju postavljanje i protok nedozvoljenog sadržaja i njegovo deljenje među korisnicima, njihova odgovornost je po pravilu posredna (podeljena ili odgovornost za drugog). Utvrđivanje posredne odgovornosti se, prema opštim pravilima o odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno na pitanju da li je internet posrednik znao ili morao da zna da se njegovom uslugom povređuje pravo.<sup>19</sup>

Imajući u vidu tehnološko okruženje u kojem se odvija razmena podataka, količinu informacija koje se prenose putem interneta i brzinu njihovog protoka, ocena savesnosti nameće potrebu posebnog tumačenja odredaba o odgovornosti internet posrednika. To je naročito značajno ako se uzme u obzir da pružalac internet usluge nema pravo ni obavezu da nadzire, odnosno kontroliše komunikaciju između korisnika.<sup>20</sup>

Ako bi onlajn platforme generalno bile odgovorne za problematičan sadržaj koji postavljaju korisnici, to bi uticalo na smanjenje raznovrsnosti onlajn informacionih usluga i na dalji razvoj interneta. Osim praktičnih problema koji proizilaze iz velikog broja postova koji se svakodnevno obrađuju, ocena komunikacija u vezi sa žigom zahteva da se uzme u obzir specifičan kontekst u kome se žigom zaštićena oznaka pojavljuje na internetu. To podrazumeva da se mora napraviti razlika između legalnog uporednog reklamiranja i namernog zbunjivanja potrošača, legalnog kritikovanja brenda i klevetanja i legalne ponude polovne robe (eng. *second hand goods*) i protivzakonite prodaje replika. Ukoliko se ne bi napravila ta razlika, titulari žigom zaštićenih oznaka dobili bi preširoku zaštitu u digitalnom okruženju koja bi prevazilazila okvir njihovih isključivih ovlašćenja i zadirala u slobodu izražavanja i informisanja i slobodu konkurencije.<sup>21</sup>

Uzimajući u obzir lepezu potencijalnih konflikata koji mogu da se dogode u širokom dijapazonu onlajn platformi, izvesno je da današnji internet sa svojom neverovatnom raznovrsnošću informacija, obiljem sadržaja koje generišu korisnici i izuzetnim potencijalom za dalji razvoj ne može da opstane bez odgovarajućih režima tzv. „sigurnih luka”. Pod režimom „sigurnih luka” podrazumeva se isključenje odgovornosti<sup>22</sup> internet posrednika za povrede koje učine treća lica, korisnici njihovih onlajn platformi. To pitanje bi trebalo razlikovati od pitanja da li način na koji same onlajn platforme koriste žigom zaštićenu oznaku može da predstavlja neposrednu/direktnu povredu.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> A. Radonjanin, „Primena pravila o odgovornosti host provajdera: iskustvo nosioca prava iz Srbije”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 168.

<sup>20</sup> S. Radovanović, „Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 86.

<sup>21</sup> M. Sentleben, „An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2025075](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075), 21. decembar 2022.

<sup>22</sup> U jednom delu uporednog prava, pre svega na engleskom govornom području, autori za isključenje odgovornosti koriste termin imunitet od odgovornosti (eng. *immune from liability, immunity provisions*).

<sup>23</sup> G. Dinwoodie, M. D. Janis, „Lessons From the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.

#### **4. Vrste odgovornosti**

U slučaju povrede žigom zaštićene oznake na internetu, uključujući i VR, titular žiga potencijalno može imati osnova za tužbu protiv dve različite kategorije tuženih: korisnika platforme i same platforme.

##### *4.1. Odgovornost korisnika platforme VR*

Ako je lice koje je navodno izvršilo povredu korisnik platforme i neovlašćeno je koristilo tuđu žigom zaštićenu oznaku u prostoru VR, titular žigom zaštićene oznake može da ga tuži. Međutim, u praksi se najčešće događa da korisnici platformi nemaju sredstava da plaćaju odštete u slučaju da se u presudi utvrdi da je došlo do povrede žigom zaštićene oznake.<sup>24</sup>

Nezavisno od platežne sposobnosti prosečnog korisnika platforme VR, nameće se pitanje da li korišćenje žigom zaštićene oznake od korisnika koji ne zarađuje od igranja igrica može da se podvede pod korišćenje u nekomercijalne svrhe.

Da bi mogla da se zaštititi žigom, oznaka mora da se koristi u trgovini, to jest u komercijalne svrhe. Shodno tome, čak i ako platforma VR i njen korisnik koriste tuđu žigom zaštićenu oznaku na isti način, njihov položaj u vezi sa korišćenjem tuđe žigom zaštićene oznake nije isti. S jedne strane, kada platforma VR koristi tuđu žigom zaštićenu oznaku, to može da bude korišćenje u komercijalne svrhe. S druge strane, korisnik platforme VR uvek može da tvrdi da njegovo korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake nije u komercijalne svrhe već samo za lično uživanje.<sup>25</sup>

##### *4.2. Odgovornost platforme VR*

Druga mogućnost je da titular žigom zaštićene oznake tuži samu platformu. U tom slučaju postoje dve opcije. Titular žigom zaštićene oznake može da tuži platformu VR za primarnu odgovornost i za sekundarnu odgovornost.

###### **4.1.1. Primarna odgovornost**

Primarna odgovornost postoji u onim situacijama kada sama kompanija, platforma VR, odluči da koristi tuđu žigom zaštićenu oznaku u VR bez dozvole. Ipak, takve situacije su mnogo ređe. Najviše sporova povodom korišćenja žigom zaštićene oznake u VR izbija zbog toga što sama platforma na neki način dozvoli korisnicima da koriste tuđu žigom zaštićenu oznaku. I ovde se dolazi do jednog

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

o najstroženijih pitanja sa kojim se danas susreće pravo žiga u kontekstu povrede žigom zaštićene oznake u VR, a to je pitanje sekundarne odgovornosti.

#### 4.1.2. Sekundarna (posredna) odgovornost

Termin *sekundarna odgovornost* (eng. *secondary liability*) potiče iz američkog prava i predstavlja tzv. kišobran termin (eng. *umbrella term*) u tom smislu što obuhvata nekoliko različitih vrsta tužbi. Danas se taj termin koristi i van Sjedinjenih Američkih Država, ali stvara terminološke poteškoće u uporednopravnim analizama. U nekim zemljama termin sekundarna odgovornost ima značenje odgovornosti za ponašanje koje bi se u drugim zemljama smatralo odgovornošću zbog neposredne, to jest direktne, primarne povrede.<sup>26</sup>

Sekundarna odgovornost (posredna ili indirektna odgovornost)<sup>27</sup> može se zasnivati na učešću (eng. *contributory liability*) ili na odnosu (eng. *vicarious liability*). Dakle, postoje dva načina, odnosno dva puta da se dokaže sekundarna odgovornost za povredu žigom zaštićene oznake.<sup>28</sup>

Odgovornost zasnovana na učešću počiva na tome što je sekundarno tuženi prouzrokovao povredu primarnog počinioca ili joj je doprineo ili je povredu primarnog počinioca olakšao (eng. *contributory liability*). Taj tip tužbe se zasniva na nivou znanja tuženog o povredi i na meri u kojoj je tuženi aktivno doprineo nanošenju povrede koja može biti predmet tužbe za direktnu, to jest primarnu odgovornost.<sup>29</sup>

Alternativno, sekundarna odgovornost se može pojaviti onda kada tuženi ima koristi od povrede i u dovoljno je bliskoj vezi sa primarnim učinioцем te će ih zakon tretirati kao jednog istog, često zato što je odnos dovoljno blizak da je posrednik mogao da spreči primarni nezakoniti akt povrede (eng. *vicarious liability*).<sup>30</sup>

Sušтина sekundarne odgovornosti, u oba koncepta, leži u tome što se tuženi smatra odgovornim za povredu koju je prouzrokovalo pogrešno ponašanje treće strane. Prema tome, odgovornost je derivativne prirode. Ta odlika sekundarne odgovornosti uglavnom se jasno primećuje u zemljama anglosaksonske pravne tradicije (*common law*), ali su i neke zemlje kontinentalne pravne tradicije usvojile formulacije koje ističu indirektnu ili derivativnu prirodu odgovornosti.<sup>31</sup> Razlog

---

<sup>26</sup> G. Dinwoodie, „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme Dinwoodie), Springer, 2017, 8.

<sup>27</sup> Termini *sekundarna odgovornost* i *posredna* to jest *indirektna odgovornost*, u kontekstu odgovornosti zbog povrede tuđe žigom zaštićene oznake u VR, smatraju se sinonimima.

<sup>28</sup> K. Saunders, G. Berger-Walliser, „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, 37/2011, 41.

<sup>29</sup> G. Dinwoodie (2017), 9.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> J. Čeranić Perišić (2020), 21.

za to može biti taj što formalno takva odgovornost često proističe iz odredaba o „zajedničkoj odgovornosti”, čime se sekundarna odgovornost tuženog povezuje sa primarnim aktom povrede. U praksi se te odredbe često primenjuju tako što se naglašavaju isti elementi koji se u zemljama anglosaksonske pravne tradicije karakterišu kao *contributory liability*.<sup>32</sup>

Međutim, i u zemljama koje insistiraju na derivativnoj prirodi sekundarne odgovornosti, nije uvek neophodno da se dokaže primarna povreda. Uprkos tome što je svaka sekundarna odgovornost u nekom smislu derivativna iz primarne odgovornosti, činjenica je da sekundarna odgovornost zapravo uopšte ne implicira navođenje ni utvrđivanje nečije primarne odgovornosti. Naime, pružalac usluge (u konkretnom slučaju, platforma VR) može biti sâm označen kao nosilac odgovornosti, a obično i jeste odgovoran u internet sporu, u kome je primarni počinitelj često anonimna, insolventna ili van domašaja zakona.<sup>33</sup>

#### 4.1.2.1. Dva pristupa definisanju posredne odgovornosti

Zahvaljujući tehničko-tehnološkom napretku, ali i samoj prirodi interneta, povećan je broj tužbi za posrednu odgovornost u uporednom pravu. Ipak, standardi na osnovu kojih će se onlajn pružalac usluga smatrati odgovornim za ponašanje treće strane ostaju donekle nejasni. Takva situacija je delimično posledica doktrinarne različitosti na međunarodnom nivou u vezi sa osnovnim konceptom posredne odgovornosti. Nesigurnost, međutim, često postoji čak i u jedinstvenim pravnim porecima ili između harmonizovanih pravnih sistema. Teškoće u identifikovanju jasnog standarda za utvrđivanje posredne odgovornosti rezultat su brze promene i različite prirode onlajn posrednika.<sup>34</sup>

Razvoj uslova na osnovu kojih onlajn pružaoci usluga mogu biti odgovorni za pogrešno ponašanje drugih odvijao se putem dva različita, ali povezana pristupa.<sup>35</sup>

Prvo, sudovi su primenjivali dugogodišnje principe za uspostavljanje posredne odgovornosti iz nacionalnog privatnog prava na nove posrednike koji rade u onlajn okruženju, po analogiji sa oflajn svetom ili pozivajući se na široka politička razmatranja.<sup>36</sup> Taj pristup se može označiti kao pozitivan pristup definisanju odgovornosti pružaoca usluga.

Drugi pristup, uslovno rečeno negativan, rezultat je nastojanja iz drugog pravca, da se definišu uslovi prema kojima će onlajn pružalac uživati isključenje odgovornosti. Na osnovu tog pristupa, sudovi se fokusiraju na to da li posrednik ispunjava niz zakonskih uslova da bi mogao da uživa isključenje, a ne na to da li je

<sup>32</sup> G. Dinwoodie (2017), 9.

<sup>33</sup> J. Riordan, „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme Dinwoodie), Springer 2017, 275–316.

<sup>34</sup> G. Dinwoodie (2017), 18–19.

<sup>35</sup> J. Čeranić Perišić (2020), 22–25.

<sup>36</sup> G. Dinwoodie (2017), 19.



njegovo ponašanje takvo da predstavlja povredu (ili da li je veza između posrednika i primarnog učinioca povrede dovoljno bliska kako bi se proširila odgovornost).<sup>37</sup>

Drugi pristup je dominantniji u definisanju odgovornosti onlajn pružalaca usluga. Razlog za to leži u činjenici da su akti kojima se predviđa isključenje odgovornosti za onlajn pružaoce usluga nastali neposredno nakon inicijalne komercijalne eksploatacije interneta i zapravo odražavaju zakonodavna rešenja u vezi sa pružiocima internet usluga.<sup>38</sup>

#### 4.1.2.2. Posredna odgovornost platformi VR u uporednom pravu

Budući da platforme VR, kao internet posrednici, svojom uslugom omogućavaju postavljanje i protok nedozvoljenog sadržaja i njegovo deljenje među korisnicima, njihova odgovornost je po pravilu posredna. Utvrđivanje posredne odgovornosti platformi VR se, prema opštim pravilima odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno na pitanju da li je platforma VR znala ili morala da zna da se njenom uslugom povređuje pravo.

Naravno, platforme VR nisu generalno odgovorne za problematičan sadržaj koji postavljaju korisnici već se i na njih, kao i na druge internet posrednike, primenjuje režim tzv. „sigurnih luka”, koji podrazumeva isključenje odgovornosti internet posrednika za povrede koje učine treća lica, korisnici platformi VR.<sup>39</sup>

Standardi za uspostavljanje posredne odgovornosti su na različite načine koncipirani u pravu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Zakonodavni okvir Republike Srbije potpuno je usklađen sa pravnim tekovinama EU u toj oblasti.

U Sjedinjenim Američkim Državama, standard za uspostavljanje posredne odgovornosti prvi put je ustanovio Vrhovni sud u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*<sup>40</sup> iz 1982. godine.<sup>41</sup> Taj standard je nazvan *Inwood test* (Invud test)<sup>42</sup> i na osnovu njega postoje dve situacije kada se može ustanoviti posredna odgovornost:

- 1) namerno navođenje i
- 2) nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> J. Čeranić Perišić (2020), 22–23.

<sup>38</sup> G. Dinwoodie (2017), 19.

<sup>39</sup> J. Čeranić, „Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 39.

<sup>40</sup> Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

<sup>41</sup> U tom predmetu tuženi proizvođač lekova prodao je apotekama lekove koji izgledaju kao generički, a neke od tih apoteka prodavale su ga tako što su ga predstavljale kao brendiran. Tužilac je tužio proizvođača lekova za posrednu povredu žigom zaštićene oznake. Vrhovni sud SAD je izneo mišljenje da: ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili ako nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, proizvođač ili distributer je posredno odgovoran za svaku povredu nanetu prevarom.

<sup>42</sup> J. Čeranić Perišić (2020), 30–31.

<sup>43</sup> G. Dinwoodie (2014), 472.

Pre ustanovljenja Invud testa, da bi se uspostavila posredna odgovornost, bilo je potrebno, uslovno rečeno, „stvarno znanje” da neko drugi koristi proizvod sa ciljem povrede. Međutim, na osnovu tog testa kriterijum znanja podrazumeva da posrednik zna ili pak samo ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, što upućuje na to da je i nešto manje od stvarnog znanja dovoljno da se ustanovi posredna odgovornost posrednika. Drugim rečima, sama činjenica da posrednik ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga može biti dovoljna za njegovu posrednu odgovornost.<sup>44</sup>

Pitanje posredne odgovornosti u Evropskoj uniji je regulisano Direktivom o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini).<sup>45</sup> Tom direktivom je propisano da kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od pohranjivanja informacija dobijenih od korisnika usluge, države članice moraju osigurati da pružalac usluge nije odgovoran za informacije pohranjene na zahtev korisnika usluge, pod uslovom da pružalac:

- a) nema stvarno znanje o nezakonitoj aktivnosti ili informaciji i, u pogledu zahteva za naknadu štete, ne zna za činjenice ili okolnosti iz kojih bi nezakonite radnje ili informacije bile očigledne ili
- b) pošto je saznao ili postao svestan da postoji nezakonita aktivnost ili informacija, hitno reaguje kako bi uklonio ili onemogućio pristup informacijama.<sup>46</sup>

Prema tome, Direktivom o elektronskoj trgovini predviđeno je isključenje i građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti provajdera. Specifičnost evropskog režima „sigurnih luka” u odnosu na američki ogleda se tome da su ograničenja odgovornosti uspostavljena na horizontalan način. To znači da pokrivaju i građansku i krivičnu odgovornost za sve vrste nezakonitih radnji koje su inicirale treće strane (bilo da je reč o povredi autorskog prava, prava žiga ili nekog drugog prava).<sup>47</sup> Direktivom su propisana dva različita zahteva za stepen znanja, jedan koji se primenjuje na tužbe za krivičnu odgovornost, a drugi na tužbe za naknadu štete.<sup>48</sup>

Regulatorni okvir odgovornosti internet posrednika u Republici Srbiji potpuno je usklađen sa relevantnim pravnim aktima na nivou Evropske unije, pre svega sa Direktivom o elektronskoj trgovini.<sup>49</sup> Zakonom o elektronskoj

<sup>44</sup> E. Kevin, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after *Tiffany v. eBay*”, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

<sup>45</sup> Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, 2000, br. L 178 (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini).

<sup>46</sup> Čl. 14, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini.

<sup>47</sup> Commission first Report on the application of Directive 2003/31/EC, at 12 COM (2003) 702 final (November 21, 2003).

<sup>48</sup> M. Peguera, „The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009, 488.

<sup>49</sup> M. Reljanović, „Odgovornost hosting provajdera za povredu prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 115–137.

trgovini<sup>50</sup> predviđeno je da pružalac usluga koji skladišti podatke pružene od korisnika usluga, na zahtev korisnika, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka:

- 1) ako nije znao niti je mogao da zna za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podataka i
- 2) ako odmah nakon saznanja da je reč o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogućući pristup tom podatku.<sup>51</sup>

Uprkos teritorijalnoj fragmentaciji režima odgovornosti internet posrednika, uporednopravno istraživanje ukazuje na to da nijedan pravni sistem ne uspeva da pruži adekvatan odgovor na potrebe subjekata, učesnika interaktivne komunikacije. Prema tome, očigledno je da postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga i na nacionalnim nivoima i na međunarodnom horizontu generalno, uključujući i specifičan kontekst u vezi s povredama žigom zaštićene oznake u VR.<sup>52</sup>

## 5. Zaključna razmatranja

U aktivnosti koje se obavljaju u VR spadaju i kupovina i prodaja robe i usluga iz stvarnog sveta i VR. Stoga dolazi do pravnih sporova, kao i u stvarnom svetu. Pravo žiga ima odlučujuću ulogu u razvoju i zaštiti brenda u VR. Upravo zbog uticaja koji VR ima na stvarni svet, žigom zaštićene oznake pokazuju tendenciju migracija u VR. Potrošač, suočen sa sličnim robnim markama u oba sveta, oslanja se na neke informacije i prilikom kupovine u robe/usluga u VR.<sup>53</sup>

Međutim, čini se da žigovno pravo nije koncipirano na adekvatan način da zaštiti oznake u slučajevima uzamnog dejstva VR i stvarnog sveta i povreda žigom zaštićenih oznaka u VR. S obzirom na ekspanziju VR, pitanje korišćenja žigom zaštićenih oznaka u VR trebalo bi pravno regulisati, uzimajući u obzir specifičnosti VR. U tom kontekstu, pitanje vrsta odgovornosti zbog povrede žigom zaštićenih oznaka u VR samo je jedan, specifičan rukavac te složene problematike.

Prema tome, zakonodavce širom sveta očekuje reforma režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, uključujući i povredu žiga u prostoru VR. Taj reformski poduhvat je veoma složen iz namanje dva razloga. S jedne strane, zbog ubrzanog razvoja VR i, s druge strane, zbog neophodnosti uspostavljanja ravnoteže između različitih, a neretko i suprotstavljenih interesa titulara prava žiga, korisnika VR, platformi VR i društva u celini. Tu ravnotežu bi trebalo uspostaviti tako da prati dinamiku razvoja digitalne tehnologije.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Zakon o elektronskoj trgovini, *Službeni glasnik*, br. 4/2009, 95/2013 i 52/2019 (dalje: ZET).

<sup>51</sup> Čl. 18, st. 1 ZET.

<sup>52</sup> J. Čeranić Perišić (2022a), 162.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 108.

<sup>54</sup> J. Čeranić Perišić (2022b), 651.

## Literatura

- Ćeranić J., „Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 37–52.
- Ćeranić Perišić J., *Odgovornost internet posrednika za povredu žiga*, Institut za uporedno pravo, Beograd 2020.
- Ćeranić Perišić J., „Pravne posledice korišćenja žigom zaštićenih oznaka u virtuelnoj realnosti”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2022, 95–111.
- Ćeranić Perišić J., „Metaverzum, nezamenljivi tokeni i žigom zaštićene oznake – pravni aspekti”, *Pravo i privreda*, 4/2022, 636–654, DOI: 10.55836/PiP\_22402A.
- Dinwoodie G., „Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the National-State”, *Houston Law Review*, 41/2004, 886.
- Dinwoodie G., Janis M., „Lessons From the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.
- Dinwoodie G., „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme Dinwoodie), Springer, 2017, 1–72.
- González-Zúñiga J., „Granting intellectual property protection to gestures used in virtual reality”, *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. I, 2/2018, 109–108.
- Jović Nj., „Mirisni žig”, *Pravni život*, 12/2019, 101–114.
- Marković S., *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014.
- Peguera M., „The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009, 481–512.
- Popović D., „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu”, *Pravo i privreda*, 4–6/2011, 927–947.
- Popović D., *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.
- Radonjanin A., „Primena pravila o odgovornosti host provajdera: iskustvo nosioca prava iz Srbije”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 165–186.
- Radovanović S., „Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 83–112.
- Reljanović M., „Odgovornost hosting provajdera za povrede prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 115–137.

- Reljanović M., „Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga – pravni okvir i praksa u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017, 11–29.
- Riordan J., „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme Dinwoodie), Springer 2017, 275–316.
- Saunders K., Berger-Walliser G., „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, 37/2011, 36–91.
- Savčić S., „Odgovornost internet posrednika prema Direktivi 2019/790: osvrt na pribavljanje saglasnosti kao uslov isključenja odgovornosti”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2022, 31–51.
- Yang J., „Trademark Law in the Virtual Realism Landscape”, *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, 2/2019, 409–433.
- Wassom B., Underhill A., Rossow A., “Trademark law and the right of publicity in augmented reality”, *Law of Virtual and Augmented Reality* (eds. Woodrow Barfield, Marc Jonathan Blitz), Edvard Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2018, 192–215.

### **Pravni izvori**

- Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, br. L 178.
- Zakon o elektronskoj trgovini, *Službeni glasnik*, br. 4/2009, 95/2013 i 52/2019.

### **Sudska praksa**

- Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).
- Apelacioni sud SAD, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

### **Izvori sa interneta**

- Mantel M., “Trademark Infringement in Virtual Reality Spaces: When Your Virtual World Gets Too Real”, <http://mttlr.org/2019/11/trademark-infringement-in-virtual-reality-spaces-when-your-virtual-world-gets-too-real/>, 20. 12. 2022.

Nelson M., Raimier A., "A Second Life for Trademarks", [https://www.jonesday.com/files/Publication/110f827b-bbf4-4509-8b9e-7677585fc1e3/Presentation/PublicationAttachment/1390d7fe-0873-4eff-991b-7dc828b692cd/Second\\_Life.pdf](https://www.jonesday.com/files/Publication/110f827b-bbf4-4509-8b9e-7677585fc1e3/Presentation/PublicationAttachment/1390d7fe-0873-4eff-991b-7dc828b692cd/Second_Life.pdf), 20. 12. 2022.

Senftleben M., „An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2025075](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075), 21. 12. 2022.

WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other

Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Publication No. 845, Geneva, <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, 20. 12. 2022.

## TYPES OF LIABILITY FOR TRADEMARKS INFRINGEMENT IN VIRTUAL REALITY

### *Summary*

*Due to the increased development of digital technology, a new form of social and economic exchange in Virtual Reality (VR) has been created. The users can socially interact with each other through their avatars. Development of VR technology brings a host of legal questions surrounding both the intellectual property of the actual technology as well as unlawful activity within the VR space itself. The use of trademarks in VR is a very complex issue. Any use of trademarks in VR by third party does not constitute an infringement. Depending on the facts of the case, a trademark owner may have potential causes of action against two separate defendants: the user of the platform or the platform itself. If the alleged infringer is a user of the platform and recreates a registrant's trademark within the VR space of his own violation, the registrant would likely want to sue the user. The second option for plaintiffs is to sue the platform company itself under the theory of either primary or secondary liability. Primary liability will arise where the company itself decided to use trademark in the VR without permission, whereas secondary liability will arise where the company allows VR platform users to use someone else's trademark, also without permission.*

**Key words:** virtual reality, trademarks, trademark infringement, primary liability, secondary liability.