

Проф. др Јелена Ђеранић Перишић, научни саветник

Институт за упоредно право, Београд

УПОТРЕБА ТУЂЕ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ У КОНТЕКСТУ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – ОСВРТ НА ПРЕДМЕТ *ROGERS V. GRIMALDI*

*Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања већ дужије време изазива пажњу научне и стручне јавности, а посебно добија на значају са убрзаним развојем дигиталне технологије и све присутнијим коришћењем жигова у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум. Употреба жигом заштићене ознаке од стране трећег лица не представља нужно повреду жига. Ако се жигом заштићена ознака користи за коментаре или критику, такво коришћење се не сматра повредом на основу доктрине поштене употребе. У чувеном предмету из америчке судске праксе, *Rogers v. Grimaldi*, Суд је изнео мишљење у погледу односа између повреде жигом заштићене ознаке и права на слободно изражавање. Суд је стао на становиште да би Закон требало тумачити тако да се примењује на уметничка дела само тамо где јавни интерес да се избегне забуна потрошача надмањује јавни интерес за слободним изражавањем. Да би успоставио баланс, Суд је установио широко коришћени Роџеров тест (енг. *Rogers test*) који почива на два фактора. На основу овог теста употреба жига у вези са уметничким делом не повређује право жига све док је назив минимално уметнички релевантан за производ и употреба експлицитно не доводи у заблуду у погледу садржаја, ауторства, спонзорства или одобрења. Развој дигиталне технологије допринео је стварању новог облика социјалне и економске размене у виртуелној реалности, укључујући и метаверзум. Први спорови у вези са жигом заштићеним ознакама у виртуелној реалности и метаверзуму односе се управо на употребу туђих жигом заштићених ознака у контексту уметничког изражавања.*

Кључне речи: Жигом заштићена ознака; Уметничко изражавање; Повреда жига; Виртуелна реалност; Метаверзум.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Према домаћој, у закону утемељеној правној терминологији, *жиг* је назив за субјективно право индустријске својине, које за предмет заштите има ознаку (знак, марку) којом носилац жига обележава свој производ или услугу у привредном промету с циљем њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуге другог субјекта.¹ Под *правом жига* подразумева се скуп правних прописа којима се уређује материја правне заштите ознаке жигом.²

У колоквијалном језику често се уместо термина *знак* користи *марка*, а у новије време све чешће се наилази и на термин *бренд* (енг. *brand*), чије је значење релативно неодређено и креће се у распону од знака, преко жига, до целокупне репутације одређеног произвођача (енг. *good will*).³

Жиг је искључиво имовинско право које овлашћује свог носиоца да другоме збарани или дозволи коришћење ознаке у привредном промету.

Под ознаком се у праву жига сматра свако име или знак који је подобан да у промету служи за разликовање одређене робе или услуге једног привредног субјекта од исте или сличне врсте робе или услуге другог привредног субјекта. Ознака може бити вербална, графичка, тродимензионална или комбинована. Допуштена је и заштита звучних ознака (комбинација тонова), под условом да се могу забележити нотним записом. Интересантно је да се у појединим националним системима могу заштити и мирисне ознаке.⁴ Осим тога, ознаке могу бити и фантастичне, тј. састојати се од имена или знака, који сам по себи нема одређено значење, и који је створен ради означавања одре-

¹ „Терминологија коју наш законодавац традиционално користи није најсрећније одабрана, јер је реч жиг хомоним који има и друга значења која су ближе разумевању лаичке публике. С друге стране, правници често користе исту реч да означе не само субјективно право већ и предмет заштите, односно знак. Ова непрецизност у коришћењу речи жиг је толико раширена да се толерише чак и у стручној литератури, те управним и судским одлукама. Нажалост, стручни српски језик није успео да изнедри погоднију реч којом би се описани проблем превазишао.“ (С. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014, 179, фн. 344).

² С. Марковић, Д. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 139.

³ Ј. Ђеранић Перишић, *Одговорност интернет посредника за повреду жига*, Институт за упоредно право, Београд 2020, 11.

⁴ Њ. Јовић, „Мирисни жиг“, *Правни живот* 2/2019, 101–114.

ђене робе или услуге. Исто тако, за ознаку се може узети реч из свакодневног говора, односно тело које има општепознато значење.⁵

Означавање робе у привредном промету је комплексан феномен јер обухвата неколико међусобно повезаних функција ознаке: функцију разликовања, функцију указивања на порекло робе или услуга, гарантну функцију и рекламну функцију.⁶ Иза употребе жига се, дакле, налазе и однос поверења и претпоставка квалитета, које су титулари жига пажљиво градили усвајањем одређених концепата и стандарда пословања и пласирања производа и услуга, као и традиције квалитета.⁷

Међутим, битно је истаћи да жиг не имплицира потпуни монопол на употребу речи или симбола који чине жигом заштићену ознаку. Сходно томе, ни свако коришћење жигом заштићене ознаке од стране трећег лица не представља повреду жига. 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 туђу жигом заштићену ознаку користе уметници, тј. ако се употребљава у контексту уметничког изражавања? Ово питање посебно добија на значају у светлу коришћења туђих жигом заштићених ознака у виртуелној реланости,⁸ укључујући и метаверзум.

„Познато је да технолошке промене мењају фактичке односе у друштву и на тај начин искушавају издржљивост, прилагодљивост и виталност права: истинитост овог исказа може се посебно јасно видети на примеру права интелектуалне својине, чији настанак и развој су у значајној мери повезани са технолошким развојем.“⁹

У раду је најпре анализирана употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања, кроз призму пресуде у предмету *Rogers v. Grimaldi* којом је установљен тзв. Роџеров тест. Након тога, размотрене су импликације које ова пресуда има данас, у контексту убрзаног развоја дигиталне технологије и све присутнијег

⁵ С. Марковић, Д. Поповић, 140.

⁶ *Ibid.*, 140–142.

⁷ М. Рељановић, „Одговорност хостинг провајдера за повреду жига – правни оквир и пракса у Републици Србији“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 11–12.

⁸ Ј. Ћеранић Перишић, „Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022, 95–111.

⁹ С. Марковић, „Правноекономска природа назива интернет домена“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 12.

коришћења жигова у виртуелној реалности и метаверзуму. Посебна пажња посвећена је предмету *Hermès Int'l v. Rotschild*.

2. УПОТРЕБА ТУЂЕ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ У КОНТЕКСТУ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА

Жиг не имплицира потпуни монопол над употребом речи или симбола који чине жигом заштићену ознаку. Упркос томе што су права која проистичу из жига широко постављена, она су превасходно установљена у циљу заштите потрошача од забуне и очувања репутације пословања. То значи да право жига може доћи у сукоб са слободом говора и изражавања.¹⁰ Одувек је постајала извесна „напетост“ између Ланхамовог закона¹¹ и Првог амандмана¹² који гарантује слободу говора. Уколико би се ограничења Ланхамовог закона у области уметничког изражавања тумачила превише широко, такво тумачење би могло бити у супротности са Првим амандманом. Узимајући у обзир ту могућност, а с циљем избегавања таквог сукоба, судови се опредељују за уско тумачење Ланхамовог закона.

Коришћење жигом заштићене ознаке од стране трећег лица не предствља увек повреду жига. Ако се жигом заштићена ознака користи за коментаре или критику, такво коришћење не сматра се повредом на основу доктрине поштене употребе. Занимљиво је питање шта се дешава ако се жигом заштићена ознака не користи за коментаре или критику, већ у контексту уметничког изражавања?¹³

2.1. Предмет *Rogers v. Grimaldi*

У светлу коришћења туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања, веома је интересантан и значајан предмет из америчке судске праксе *Rogers v. Grimaldi*.¹⁴ У пресуди у овом предмету, Суд је изнео мишљење у погледу односа између повреде жигом

¹⁰ B. Wassom, A. Underhill, A. Rossow, “Trademark law and the right of publicity in augmented reality”, *Law of Virtual and Augmented Reality* (eds. W. Barfield, M. J. Blitz), Edward Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2018, 205.

¹¹ Ланхамов закон из 1946. године регулише право жига на федералном нивоу у Сједињеним Америчким Државама (Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (July 5, 1946), codified, as amended, at 15 U.S.C. § 1051 et seq).

¹² Први амандман предвиђа да Конгрес неће успоставити државну религију и неће спутавати људе у слободи вероисповести, те гарантује слободу говора и штампе. Такође, Први амандман гарантује слободу на окупљање и слободу грађана на подношење петиција.

¹³ J. Yang, “Trademark Law in the Virtual Realism Landscape”, *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, 2/2019, 429–430.

¹⁴ Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

заштићене ознаке и права на слободно изражавање предвиђено америчким Првим амандманом.

Што се меритума спора тиче, позната уметница Џинџер Роџерс (*Ginger Rogers*) тужила је Алберта Грималдија (*Alberto Grimaldi*) и компанију МГМ (*MGM Production*) за продукцију и дистрибуцију филма чувеног италијанског режисера Федерика Фелинија (*Federico Fellini*) „Џинџер и Фред“ (*Ginger and Fred*) из 1986. године. Реч је о филму о Пипу (*Pippo*) и Амелији (*Amelia*), двома италијанских извођача кабареа чији живот опонаша познати пар Фреда Астера (*Fred Astaire*) и Џинџер Роџерс (*Ginger Rogers*). Џинџер Роџерс и покојни Фред Астер били су међу најпознатијим двојцима у историји шоу бизниса који су препознатљиви само на основу њихових имена, посебно када су у пару – Џинџер и Фред. Џинџер Роџерс је тврдила да је филм повредио њена права заштићена Ланхамових актом: право на жиг, право на публицитет, као и да сам филм представља клевету.¹⁵

2.1.1. Тужба

Убрзо након што је отпочела дистрибуција филма, Џинџер Роџерс поднела је тужбу, тражећи трајну судску забрану филма и новчану одштету. У тужби је тврдила да је тужени (1) прекршио члан 43(а) Ланхамовог закона, стварањем лажног утиска да је филм о њој или да је она спонзорисала, подржала или на други начин била укључена у филм; (2) прекршио право на публицитет у *common law* систему;¹⁶ и (3) извршио клевету и прекршио њено право на приватност приказујући је у лажном светлу. Тужени су били упућени на изрицање пресуде по кратком поступку. Џинџер Роџерс се успротивила предлогу и спровела анкету о томе како тржиште поима наслов филма „Џинџер и Фред“. Истраживање је имало циљ да утврди да ли је наслов „Џинџер и Фред“ довео потенцијалне гледаоце филма у заблуду у погледу везе Џинџер Роџерс са филмом.¹⁷

¹⁵ Y. S. Tseng, “Protecting the First Amendment Rights of Video Games from Lanham Act and Right of Publicity Claims”, *Pepperdine Law Review*, Vol. 48, 2/2021, 434–466.

¹⁶ Право на публицитет установљено је 1953. године у Сједињеним Америчким Државама. Помиње се први пут у предмету *Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, уз кратко објашњење да је то економско, а не лично право. Независно од права на приватност, човек има право на рекламну вредност своје фотографије, као и на одлуку коме ће уступити искључиво право објављивања своје фотографије. У пресуди се не прецизира теоријски основ новог права на публицитет, као ни разлог због кога је ово право уопште неопходно. (M. Leaffer, “The Right of Publicity: A Comparative Perspective”, *Albany Law Review*, Vol. 70, 4/2007, 1357–1374).

¹⁷ Y. S. Tseng, 434–466.

У оквиру предмета *Rogers v. Grimaldi* искристалисала су се два питања: Прво, да ли је коришћење имена славне личности у филму створило лажан утисак да је та славна личност спонзорисала, подржавала или учествовала у филму, кршећи закон? И друго, да ли је коришћење имена славне личности у филму повредило право на приватност те личности у *common law* систему?¹⁸

2.1.2. Пресуда Окружног суда

Што се тиче првог питања, Суд је сматрао да аспекти спонзорства и подршке, које Роџерсова помиње у тужби, не представљају суштинско питање на основу Ланхамовог закона. Наслов „Џинџер и Фред“ не садржи експлицитне назнаке да је Роџерсова подржала филм или да је имала улогу у његовој продукцији. Резултати анкете претежно су указивали на то да део испитане јавности може извући нетачан закључак да је Роџерсова на неки начин била умешана у филм. Ипак, интерес за слободом уметничког изражавања и потребом примене Ланхамовог закона преовладао је над ризиком од неспоразума.¹⁹ Што се тиче аргумента који доводи у заблуду у вези са садржајем филма, Суд је приметио да мешавина значења, са могућим обањујућим значењем које није резултат експлицитног погрешног исказа, спречава тужбу на основу Ланхамовог закона за лажни опис садржаја. Над ризиком да ће наслов довести у заблуду неке потрошаче, „преовладао“ је ризик да би потискивање уметнички релеватног, иако двосмисленог наслова, неоправдано ограничило слободу изражавања.²⁰

У погледу другог питања, Суд је утврдио да право на приватност Џинџер Роџерс није повређено. У светлу заштите слободе изражавања, не може се очекивати да се позивањем на право на публицитет забрани коришћење имена славне личности у наслову филма, осим ако наслов није потпуно неповезан са филмом или је био једноставно прикривени комерцијални оглас за продају добара или услуга. Наслов „Џинџер и Фред“ је јасно повезан са садржајем филма и није прикривена реклама за продају робе или услуга или колатералних комерцијалних производа. Суд је сматрао да право на публицитет Џинџер Роџерс није повређено. Штавише, филм очигледно није био о Џинџер Роџерс и Фреду Астеру, већ о пару измишљених ликова који су само

¹⁸ *Rogers v. Grimaldi* – 875F.2d994 (2d Cir. 1989), <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-rogers-v-grimaldi>, 26. април 2023.

¹⁹ Y. S. Tseng, 434–466.

²⁰ Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

у својој машти и сентименталним очима измишљене публике били попут Роџерсове и Астера.²¹

Окружни суд је утврдио да Алберто Грималди и МГМ продукција нису одговорани. Џинџер Роџерс жалила се на такву одлуку.

2.1.3. Пресуда Апелационог суда

Апелациони суд је, у жалбеном поступку, резонувао на начин да жалба Џинџер Роџерс представља сукоб између њеног права да заштити своје славно име и права других да се слободно изразе у свом уметничком делу. Конкретно, Суд је одлучивао да ли Џинџер Роџерс може да спречи употребу наслова „Џинџер и Фред“ за измишљени филм који се само индиректно односи на Роџерсову и Астера.²²

Апелациони суд је потврдио пресуду Окружног суда, уз образложење да би затирање уметнички релевантног, али двосмисленог наслова филма, позивањем на право жига, неоправдано ограничило слободу изражавања.²³ Суд је стао на становиште да члан 43(а) Ланхамовог закона не забрањује минимално релевантну употребу имена славне личности у наслову уметничког дела где наслов експлицитно не означава ауторство, спонзорство или подршку славне личности или не доводи у заблуду у погледу тог садржаја.²⁴

2.2. Роџеров тест

Дакле, у предмету *Rogers v. Grimaldi* Суд је стао на становиште да би Закон требало 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 успоставио баланс, тј. равнотежу, Суд је установио широко коришћени Роџеров тест (енг. *Rogers test*) који почива на два фактора. На основу овог теста употреба жига у вези са уметничким делом не повређује право жига све док је (1) назив минимално уметнички релевантан за производ и (2) употреба експлицитно не доводи у заблуду у погледу садржаја, ауторства, спонзорства или одобрења.²⁵

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Y. S. Tseng, 434–466.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ 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/>, 14. април 2023.

Према томе, на основу пресуде у овом предмету претпоставка је да уметници могу слободно да се позивају по имену на жигом заштићену робу и услуге у насловима својих песама, филмова и у другим облицима креативног изражавања.²⁶

Роџеров тест, успостављен у предмету *Rogers v. Grimaldi*, судови примењују у свим сличним споровима, другим речима, сваки пут када се појави питање које се тиче сукоба између интереса да се избегне забуна потрошача, с једне стране, и јавног интереса за слободним изражавањем, с друге стране.²⁷

С обзиром на то да је стандард постављен Роџеровим тестом у суштини веома „низак“, тужени се пред судом често ослањају, тј. позивају на Роџеров тест. На тај начин, они се врло једноставно „бране“ од тужби титулара жигом заштићених ознака да неовлашћено користе њихове жигом заштићене ознаке. Убрзани техничко-технолошки напредак и све учесталије коришћење туђих жигом заштићених ознака на платформама виртуелне реалности и у метаверзуму допринели су повећању броја тужби за неовлашћено коришћење туђих жигом заштићених ознака, као и позивање тужених на Роџеров тест.

3. УПОТРЕБА ТУЂЕ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ У КОНТЕКСТУ УМЕТНИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА У МЕТАВЕРЗУМУ

Развој права интелектуалне својине одувек је био повезан са развојем технологије.²⁸ Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања добија посебно на значају са убрзаним развојем дигиталне технологије. Развој дигиталне технологије допринео је стварању новог облика социјалне и економске размене у виртуелној реалности,²⁹ укључујући и метаверзум.³⁰ Метаверзум је колективни, виртуелни, 3Д простор у коме се људи слободно крећу и кому-

²⁶ B. Wassom, A. Underhill, A. Rossow, 205.

²⁷ Y. S. Tseng, 434–466.

²⁸ Д. Поповић, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на Интернету“, *Право и привреда* 4–6/2011, 928.

²⁹ Виртуелна реалност, као тродимензионална слика коју генеришу рачунари, захваљујући специјалној опреми, омогућава комуникацију на наизглед стваран или физички начин.

³⁰ Метаверзум се укратко може описати као дигитална реалност повезана у светској мрежи, али са елементима друштвених мрежа, „проширене“ стварности и видео игрица (Шта је метаверзум који нам прави Фејсбук који се неће више тако звати, а и остали?, <https://www.dw.com/sr/%C5%A1ta-je-metaverzum-koji-nam-pravi-fejsbuk-koji-se-vi-%C5%A1e-ne-%C4%87e-tako-zvati-a-i-ostali/a-59562742>, 25. април 2023.).

ницирају једни с другима преко својих аватара.³¹ Генерално, коришћење жигом заштићених ознака у метаверзуму и правне последице тог коришћења још нису правно регулисане у упоредном праву.³² С обзиром на све учесталије примере коришћења туђих жигом заштићених ознака у виртуелној реланости и метаверзуму, све је више и судских спорова у вези са тиме и односе се управо на њихову употребу у контексту уметничког изражавања.

3.1. Предмет *Hermès v. Rothschild*

Спор који је изазвао највише пажње у вези са употребом ознаке за обележавање токенизоване робе³³ у метаверзуму тиче се модне индустрије. Реч је о жигом заштићеној ознаци чувеног француског произвођача торби и модних аксесоара – Хермес (фр. *Hermès*). Овај бренд један је од најпознатијих светских произвођача луксузне робе, а просечна цена женске торбе Хермес 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, симбола 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 Биркин. Ротчајлдово уметничко дело продато је у јуну 2021. године за 23.500 америчких долара. Након тога, у децембру 2021. године Ротчајлд је лансирао нову колекцију.³⁴

Компанија Хермес поднела је тужбу против уметника Мејсона Ротчајлда за повреду жига због производње и продаје незаменљивих токена које је назвао МетаБиркинс, од којих је сваки дигитална слика Хермесове Биркин ташне као да је од крзна.³⁵ 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

³¹ The Controversial Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, <https://www.irglobal.com/article/the-controversial-matter-of-the-metaverse-trade-mark-protection-of-digital-products-in-the-virtual-world/>, 26. април 2023.

³² J. Ђеранић Перишић (2022a), 95–111.

³³ М. Јовановић, „Право жига и незаменљиви токени (НФТ)“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022, 113–129.

³⁴ J. Ђеранић Перишић, „Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти“, *Право и привреда* 4/2022, 646, DOI: 10.55836/РiP_22402А.

³⁵ Окружни суд, *Hermès International et al. v. Rothschild* case (Case No. 22-CV-384 (JSR)).

које је одобрила компанија Хермес и повређује (нарушава) пословни углед компаније Хермес.³⁶

Уметник Мејсон Ротчајлд затражио је одбацивање тужбе, позивајући се 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 судке праксе *Rogers v. Grimaldi*. Ротчајлд је навео да је називање његових производа МетаБиркинс минимално релевантно за његов пројекат испитивања округлости према животињама у модној индустрији и саме природе луксуза, као и да тај термин експлицитно не доводи у заблуду, без обзира на то да ли су неки посматрачи можда стварно збуњени.³⁷

Компанија Хермес се успротивила захтеву за одбацивање 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 „луде ташне“ у стварном животу и „могућности да сада то донесете у метаверзум са култним незаменљивим токенима“, пожаливши се на продају фалсификованих МетаБиркинс незаменљивих токена упоредо са његовим незаменљивим токенима.³⁸ 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. Пресуда у предмету *Rogers v. Grimaldi* не би требало да се примењује у контексту робе 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 јавност у заблуду.³⁹

Уметник је у одговору инсистирао на томе да се прецедент *Rogers v. Grimaldi* примењује јер су незаменљиви токени МетаБиркинс умет-

³⁶ J. Ђеранић Перишић (2022b), 646.

³⁷ G. Dunn, “New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods”, <https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/>, 16. април 2023.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ J. Ђеранић Перишић (2022b), 648.

ничка дела, и требало би подједнако да се односе на сама дела и на говор којим се рекламирају та дела.⁴⁰

У мају 2022. године Суд је донео одлуку којом се одбија предлог за одбацивање тужбе. Применом Роџеровог теста Суд је дошао до закључка да ознака МетаБиркин експлицитно доводи у заблуду, што је довољно да се закључи да Ротчајлдово понашање није заштићено Роџеровим тестом.⁴¹ На одлуку суда јасно је утицала комерцијална природа Ротчајлдових активности, са потенцијалном продајом виртуелне робе у метаверзуму.⁴²

3.2. Импликације одлуке у предмету *Hermès Int'l v. Rotschild*

Одлука Окружног суда у Њујорку представља једну од првих одлука у свету у вези са применом права жига на незаменљиве токене и уопште у метаверзуму. Ова одлука пружа одређене смернице у ком правцу ће судови убудуће резоновати приликом оцене тужби за повреду жига незаменљивим токенима. У овом тренутку, у свету постоји велики број спорова у вези са повредом жига незаменљивим токенима, 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 с циљем 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 амандаману 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 одбацивање тужбе одбијен.⁴³

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Извесна тензија између права жига, с једне стране, и слободе изражавања, с друге стране, одувек је постојала. У пресуди у предмету *Rogers v. Grimaldi* Суд је, да би успоставио баланс, равнотежу

⁴⁰ G. Dunn.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² J. Перанић Перишић (2022б), 650.

⁴³ Crowell, *In the bag (for now): Hermès survives motion to dismiss in MetaBirkin NFT lawsuit*, <https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/In-the-bag-for-now-Herm-s-survives-motion-to-dismiss-in-MetaBirkin-NFT-lawsuit-1630415>, 17. април 2023.

између супротстављених интереса, стао на становиште да би Закон требало тумачити тако да се примењује на уметничка дела само тамо где јавни интерес да се избегне забуна потрошача надмашује јавни интерес за слободним изражавањем.

С обзиром на узбран развој дигиталне технологије и употребу жигом заштићених ознака у контексту уметничког изражавања у виртуелној реланости и метаверзуму, неизбежно је да ће се судови све чешће сусретати са оваквим споровима и да ће бити све сложенији. Предмет *Hermès Int'l v. Rotschild* пружа увид у то како судови убудуће могу третирати незаменљиве токене који укључују интелектуалну својину трећих лица.⁴⁴

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Јовановић, Мина „Право жига и незамењиви токени (НФТ)“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022;
2. Јовић, Његослав, „Мирисни жиг“, *Правни живот* 2/2019;
3. Leaffer, Marshall, “The Right of Publicity: A Comparative Perspective”, *Albany Law Review*, Vol. 70, 4/2007;
4. Марковић, Слободан, „Правноекономска природа назива интернет домена“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
5. Марковић, Слободан, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014;
6. Марковић, Слободан, Поповић, Душан, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013;
7. Поповић, Душан, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на Интернету“, *Право и привреда* 4–6/2011;
8. Рељановић, Марио, „Одговорност хостинг провајдера за повреду жига – правни оквир и пракса у Републици Србији“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017;
9. Tseng, Yen-Shyang, “Protecting the First Amendment Rights of Video Games from Lanham Act and Right of Publicity Claims”, *Pepperdine Law Review*, Vol. 48, 2/2021;

⁴⁴ I. Miller, “Hermès Case Could Determine How Courts Assess Trademark Rights in Connection with NFTs”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e8ecb47-96d8-4078-919b-179104a61fd8>, 17. април 2023.

10. Ђеранић Перишић, Јелена, „Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти“, *Право и привреда* 4/2022, 636–654, DOI: 10.55836/PiP_22402A;
11. Ђеранић Перишић, Јелена, „Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022;
12. Ђеранић Перишић, Јелена, *Одговорност интернет посредника за поведу жига*, Институт за упоредно право, Београд 2020;
13. Wassom, Brian, Underhill, Amber, Rossow, Andrew, “Trademark law and the right of publicity in augmented reality”, *Law of Virtual and Augmented Reality* (eds. W. Barfield, M. J. Blitz), Edward Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2018;
14. Yang, James, “Trademark Law in the Virtual Realism Landscape”, *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol. 8, 2/2019.

Правни прописи

1. Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989);
2. Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (July 5, 1946), codified, as amended, at 15 U.S.C. § 1051 et seq.;
3. Окружни суд, *Hermès International et al. v. Rothschild* case (Case No. 22-CV-384 (JSR)).

Интернет извори

1. Dunn, Gibson, “New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods”, <https://www.gibsondunn.com/new-district-court-decision-provides-useful-guidance-on-application-of-trademark-law-to-virtual-goods/>, 16. април 2023;
2. Mantel, Margaret, “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/>, 14. април 2023;
3. Miller, Ice, “Hermès Case Could Determine How Courts Assess Trademark Rights in Connection with NFTs”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3e8ecb47-96d8-4078-919b-179104a61fd8>, 17. април 2023;
4. *Rogers v. Grimaldi* – 875F.2d994 (2d Cir. 1989), <https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-rogers-v-grimaldi>, 26. април 2023;
5. The Controversial Matter of Metaverse: Trade mark protection of digital products in the virtual world, <https://www.irglobal.com/article/the-controversial-matter-of-the-metaverse-trade-mark-protection-of-digital-products-in-the-virtual-world/>, 26. април 2023;
6. Crowell, In the bag (for now): Hermès survives motion to dismiss in MetaBirkin NFT lawsuit, <https://www.crowell.com/NewsEvents/Alerts->

Newsletters/all/In-the-bag-for-now-Herm-s-survives-motion-to-dismiss-in-MetaBirkin-NFT-lawsuit-1630415, 17. април 2023;

7. Шта је метаверзум који нам прави Фејсбук који се неће више тако звати, а и остали?, <https://www.dw.com/sr/%C5%A1ta-je-metaverzum-koji-nam-pravi-fejsbuk-koji-se-vi-%C5%A1e-ne-%C4%87e-tako-zvati-a-i-ostali/a-59562742>, 25. април 2023.

Associate Professor, Principal Research Fellow Jelena Čeranić Perišić, LL.D.

Institute of Comparative Law, Belgrade

THE USE OF THIRD-PARTY TRADEMARKS IN THE CONTEXT OF ARTISTIC EXPRESSION – REVIEW OF THE *ROGERS V. GRIMALDI* CASE

Summary

The use of third-party trademarks in the context of artistic expression has been attracting the attention of the scientific and professional public for a long time. This issue is especially gaining importance with the accelerated development of digital technology and the use of trademarks in Virtual Reality, including the Metaverse. The use of a trademark by a third party does not always constitute trademark infringement. If trademark is used for commentary or criticism, such use is not considered infringement under the nominative fair use doctrine. In *Rogers v. Grimaldi*, the court provided insight into the intersection of trademark infringement and the First Amendment right to free expression. The Second Circuit held in *Rogers* that “in general, the Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression.” To balance these two considerations, the Second Circuit articulated the widely used two-factor *Rogers* test, which requires that the trademark use have “no artistic relevance to the underlying work” or “does not explicitly mislead” as to the source of the work for a finding of infringement. Due to the development of digital technology, a new form of social and economic exchange in virtual reality, including Metaverse, has been created. The first disputes regarding the trademark in virtual reality and the Metaverse relate to the use of third-party trademarks in the context of artistic expression. In this respect, a significant case from US judicial practice is *Hermes Int’l v. Rothschild*. The decision provides helpful guidance on how courts will treat the issue of the use of third-party trademarks in the context of artistic expression in the future.

Key words: *Trademark; Artistic expression; Trademark infringement; Virtual reality; The Metaverse.*