



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ  
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

---

**ЗБОРНИК РАДОВА**

„Правне празнине и пуноћа права“

Том III

**COLLECTION OF PAPERS**

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. III

---

XII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,  
Међународни научни скуп  
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама

УДК 34(082)

ISBN 978-99938-57-85-3

Источно Сарајево, 2024. год.



UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO  
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

---

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. III

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том III

---

The XII Scientific conference on  
The occasion of the Day of the Faculty of Law,  
International scientific conference,  
held in Pale, 28 October 2023

UDC 34(082)

ISBN 978-99938-57-85-3

East Sarajevo, 2024

## **ЗБОРНИК РАДОВА**

ХII Научног скупа поводом Дана Правног факултета,  
који је у организацији  
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,  
и суорганизацији  
Европске организације за јавно право,  
Међународног савеза правника,  
Института за упоредно право,  
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и  
Института за криминолошка и социолошка истраживања,  
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама, на тему:  
„ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА“

### **Издавач**

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву  
Алексе Шантића 3, 71420 Пале  
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892  
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / [dekanat@pravni.ues.rs.ba](mailto:dekanat@pravni.ues.rs.ba)

### **За издавача**

Проф. др Горан Марковић, декан

### **Коуредници**

Проф. др Димитрије Ђеранић  
Проф. др Радислав Лале  
Проф. др Свјетлана Ивановић  
Доц. др Ђорђе Мариловић  
Проф. др Самир Аличић

### **Лектор и коректор за српски језик**

Проф. др Нина Ђеклић

### **Лектор и коректор за енглески језик**

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

### **Техничка припрема**

Проф. др Димитрије Ђеранић  
Доц. др Ђорђе Мариловић  
Виши асс. Ђорђе Перишић, мр  
Виши асс. Ивана Лазаревић, ма  
Виши асс. Љубана Сладић, ма  
Виши асс. Брано Хаџи Стевић, ма

### **Штампа**

Графомарк, Лакташи

### **Тираж**

70 примјерака

Зборник је реферисан у HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS и Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

## **COLLECTION OF PAPERS**

The XII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law,  
on general topic „Legal gaps and the completeness of law“, which is organized  
Faculty of Law, University of East Sarajevo,  
in cooperation with the  
European Public Law Organization,  
International Union of Lawyers,  
Institute for Comparative Law,  
Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice,  
and the Institute of Criminological & Sociological Research,  
on 28. October 2023, in Pale

### **Publisher**

Faculty of Law, University of East Sarajevo  
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale  
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892  
*<http://www.pravni.ues.rs.ba> / [dekanat@pravni.ues.rs.ba](mailto:dekanat@pravni.ues.rs.ba)*

### **For the Publisher**

Full Professor Goran Marković, dean

### **Edited by**

Associate Professor Dimitrije Čeranić  
Associate Professor Radislav Lale  
Associate Professor Svjetlana Ivanović  
Assistant Professor Đorđe Marilović  
Full Professor Samir Aličić

### **Proofreading for the Serbian language**

Associate Professor Nina Čeklić

### **Proofreading for the English language**

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

### **Technical preparation**

Associate Professor Dimitrije Čeranić  
Assistant Professor Đorđe Marilović  
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić  
Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević  
Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić  
Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević

### **Printing**

Grafomark, Laktaši

### **Circulation**

70 copies

COLLECTION OF PAPERS included in base of journals and e-books:  
HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online  
Library (CEEOL)

*Зборник радова*  
ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА

**Научни одбор**

Проф. др Миленко Крећа, бивши судија Међународног суда правде, судија *ad hoc* Европског суда за људска права, ранији члан Венецијанске комисије и Сталног арбитражног суда у Хагу, председник Научног одбора

Full Professor Spyridon Flogaitis, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece

Академик проф. др Станко Бејатовић, члан Председништва Међународног савеза правника, Москва, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, председник Управног одбора Института за Криминолошка и социолошка истраживања у Београд, Србија

Проф. др Вид Јакулин, Правни факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

Проф. др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева, професор Департамента правовог регулирања економическој дејателности Финансовог универзитета при Правительстве Росийске Федерацие, член исполкома Междунaродног сојуза юристов, Росийская Федерация

Проф. др Владимир Чоловић, директор Института за упоредно право у Београду, Србија

Проф. др Велимир Ракочевић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици, Црна Гора

Проф. др Дарко Симовић, Криминалистичко полицијски универзитет, Београд

Проф. др Јуриј Топлак, Универзитет у Марибору, Словенија

Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ, Република Српска

Проф. др Туњица Петрашевић, Правни факултет Свеучилишта

„Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска

Проф. др Драган Гоцевски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Prof. dr Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary

Prof. dr Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom

Доц. др Дуња Дуић, Правни факултет Свеучилишта „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска

Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium

**Организациони одбор**

Проф. др Горан Марковић, председник; Академик проф. др Станко Бејатовић;

Проф. др Владимир Чоловић; Проф. др Димитрије Ђеранић; Доц. др Сања Голијанин; Проф. др

Самир Аличић; Проф. др Свјетлана Ивановић; Доц. др Сања Крешталица; Доц. др Ђорђе Мариловић; Доц. др Драгана Дамјановић; Мр Нинослава Радић; Виши асистент Ђорђе Перишић, мр;

Виши асистент Ивана Лазаревић, ма; Виши асистент Љубана Сладић, ма;

Виши асистент Брано Хаџи Стевић, ма.

**Коуредници**

Проф. др Димитрије Ђеранић; Проф. др Радислав Лале; Проф. др Свјетлана Ивановић;

Доц. др Ђорђе Мариловић; Проф. др Самир Аличић

*Conference Proceedings*  
LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW

**Scientific Committee**

Prof. Milenko Kreća, Full Professor, University of Belgrade, Faculty of Law, former judge of the International Court of Justice, ad hoc judge of the European Court for Human Rights, former member of the Venice Commission and the Permanent Court of Arbitration, Serbia, President of the Board;

Prof. Spiridon Flogaitis, Full Professor, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece;

Academician Stanko Bejatović, Full Professor, member of the Presidency of the International Union of Lawyers, Moscow, President of the Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, President of the Board of Directors of the Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Serbia;

Prof. Vid Jakulin, Full Professor, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia;

Prof. Borče Davitkovski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;

Prof. dr Elena Gennadieвна Bagreeva, Full Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation, member of the Executive Committee of the International Union of lawyers, member of the Association of Lawyers of Russia, academician of the Slavic Academy, Russian Federation;

Prof. Vladimir Čolović, Full Professor, Principal of the Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia;  
Prof. Velimir Rakočević, Full Professor, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro;

Prof. Darko Simović, Full Professor, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia;

Prof. Jurij Toplak, Full Professor, University of Maribor, Slovenia;

Prof. Goran Marković, Full Professor, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;

Prof. Tunjica Petrašević, Full Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrosmajer" in Osijek, Croatia;

Prof. Dragan Gocevski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;

Prof. Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary;

Prof. Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom;

Prof. Dunja Duić, Associate Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrosmajer" in Osijek, Croatia;

Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium.

**Organizing Committee**

Full Professor Goran Marković, President; Academician Full Professor Stanko Bejatović;

Full Professor Vladimir Čolović; Associate Professor Dimitrije Čeranić; Assistant Professor Sanja Golijanin; Full Professor Samir Aličić; Associate Professor Svjetlana Ivanović;

Assistant Professor Đorđe Marilović; Assistant Professor Dragana Damjanović; Ninoslava Radić, LL.M.; Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M.; Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević, LL.M.; Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić, LL.M.; Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević, LL.M.

**Co-editors**

Associate Professor Dimitrije Čeranić; Associate Professor Radislav Lale;

Associate Professor Svjetlana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Full Professor Samir Aličić

*Проф. др Јелена Ђеранић Перишић, научни саветник*

Институт за упоредно право, Београд

## **ЗАШТИТА ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНИХ ОЗНАКА У МЕТАВЕРЗУМУ – предмет *Hermès International v. Mason Rotschild***

Различити облици комуникације у метаверзуму отварају низ правних питања у вези са интелектуалном својином, пре свега са употребом жигом заштићених ознака. Спор који је изазвао највише пажње у вези са употребом ознаке за обележавање токенизоване робе у метаверзуму тиче се жига француског произвођача торби и модних аксесоара – Хермес (франц. *Hermès*). Компанија Хермес носилац је жига Биркин за кожне женске торбе, симбола луксуза и престижа. Уметник Мејсон Ротчајлд (*Mason Rotschild*) употребио је ознаку МетаБиркин (*MetaBirkin*) за обележавање незаменљивих токена који за предмет имају виртуелне торбе веома сличног изгледа као Хермесове. Ротчајлдово уметничко дело продато је за десетине хиљада америчких долара, након чега је направио нову колекцију. Компанија Хермес поднела је тужбу суду у Њујорку против Ротчајлда за производњу и продају незаменљивих токена МетаБиркин, од којих је сваки дигитална слика Хермесове Биркин ташине као да је од крзна. Кључно правно питање је да ли неовлашћена употреба туђе жигом заштићене ознаке за физичку робу у контексту незаменљивих токена представља повреду жига. У марту 2023. године суд је донео пресуду, једну од првих у овој области, да колекција дигиталних слика крзених торби у виду незаменљивих токена МетаБиркин доводи потрошаче у заблуду да је реч о Хермесовим Биркин ташинама. Овом пресудом први пут је одређена правна природа незаменљивих токена, у смислу да су они сличнији роби, на коју се примењују закони о жиговима који санкционишу неовлашћену употребу туђе жигом заштићене ознаке, него уметничким делима код којих су одређени облици коришћења туђе жигом заштићене ознаке од стране трећих лица дозвољени.

**Кључне речи:** Метаверзум; Жигом заштићена ознака; Незаменљиви токени; Повреда жига; МетаБиркин.

## 1. УВОД

„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.“<sup>1</sup>

Од почетка масовног коришћења интернета, почетком новог миленијума, развој нових технологија додатно је убрзан. Тековине те динамике развоја су и блокчејн технологија,<sup>2</sup> паметни уговори,<sup>3</sup> незаменљиви токени,<sup>4</sup> виртуелна реалност,<sup>5</sup> па и најновији метаверзум.

Метаверзум је концепт сајбер простора изграђен на постојећој инфраструктури интернета коришћењем нових технологија, као што су блокчејн технологија, криптовалута и незамењиви токени. У метаверзуму људи и различити облици алгоритама и вештачке интелигенције комуницирају у проширеној реалности, баве се образовањем, привредом, спортом, оснивају политичке партије и учествују у политичком животу, забављају се, купују и продају робу и услуге из стварног света и робу и услуге из метаверзума.<sup>6</sup> Самим тим, отварају се различита правна питања и долази до спорова, баш као и у стварном свету. Наиме, у метаверзум се могу „сместити“ готово све врсте легалних и криминалних људских активности. Ако се изузму кривична дела која укључују телесне повреде, листа правних проблема је бесконачна.

---

<sup>1</sup> С. Марковић, „Правноекономска природа назива интернет домена“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 12.

<sup>2</sup> Вид. Д. Милић, „Могућности примене блокчејн технологије у ауторском праву“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 125.

<sup>3</sup> Вид. М. Јовановић, „Право жига и незамењиви токени (НФТ)“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022, 116.

<sup>4</sup> 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 (М. Јовановић, 118).

<sup>5</sup> Захваљујући специјалној опреми, виртуелна реалност, као тродимензионална слика коју генеришу рачунари, омогућава комуникацију на наизглед стваран или физички начин. (Вид. Ј. Ђеранић 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.)

<sup>6</sup> Ј. Ђеранић Перишић, „Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти“, *Право и привреда* 4/2022, 638–639.



Различити облици комуникације у метаверзуму отварају низ правних питања у вези са интелектуалном својином, пре свега са употребом жигом заштићених ознака. Спор који је изазвао највише пажње у погледу употребе ознаке за обележавање токенизоване робе у метаверзуму тиче се модне индустрије.<sup>7</sup> Реч је о жигом заштићеној ознаци чувеног француског произвођача торби и модних аксесоара – Хермес (франц. *Hermès*).

У раду је најпре појашњен појам токена уопште, као и незаменљивог токена. Употреба незаменљивих токена отворила је низ правних питања која се тичу права жига. Стога је у раду детаљно анализиран спор који је изазвао велику пажњу јавног мњења, а то је спор између *Hermès International v. Mason Rotschild*. Будући да је пресудом у овом спору дат први пут одговор у погледу могуће правне природе незаменљивих токена, ова пресуда има значајан утицај на развој судске праксе у упоредном праву. Међутим, немају сви незаменљиви токени исту правну природу, што додатно усложњава целу ситуацију. Управо је томе посвећен последњи део рада.

## 2. НЕЗАМЕНЉИВИ ТОКЕНИ

Нове технологије, као што су незаменљиви токени, доприносе развоју метаверзума.

Иако незаменљиви токени (енг. *non-fungible token* – *NFT*) постоје од 2014. године, њихова популарност почела је да расте у 2020. години, а данас им се вредност мери милијардама америчких долара. Нагло интересовање за незаменљиве токене отворило је низ правних питања, од којих се многа тичу права интелектуалне својине, пре свега права жига.<sup>8</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>9</sup> Битно је нагласити

---

<sup>7</sup> G. Hodges, “How High Fashion Brands and NFTs are Changing the Future of the Art Market and Trademark Prosecution”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law* 1/2023, <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol33/iss1/3>, 29. јун 2024.

<sup>8</sup> M. M. Carvalho, N. Krishna, “Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws through the lens of NFTs”, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4711984](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4711984), 29. јун 2024.

<sup>9</sup> М. Јовановић, 117.

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>10</sup>

Под токенизацијом (енг. *minting*) подразумева се поступак везивања одређене имовине за токен. Данас најпознатији токен је биткоин. Реч је о криптовалуту која је настала са циљем да се поједноставе финансијске трансакције и елиминишу посредници као што су банке и други субјекти 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>11</sup>

### 3. ПРЕДМЕТ *HERMÈS INTERNATIONAL V. MASON ROTSCCHILD*

Различити облици комуникације у метаверзуму отварају низ правних питања у вези са интелектуалном својином, пре свега са употребом жигом заштићених ознака. Спор који је изазвао највише пажње у погледу употребе 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 послује више од једног века и слови за једног од најпознатијих светских произвођача луксузне робе. Просечна цена женске торбе износи неколико хиљада евра, а листа чекања на исту траје неколико година. Компанија Хермес је, између осталог, носилац жига Биркин (*Birkin*), како се назива и један од најпознатијих модела кожне женске торбе.

Калифорнијски уметник Мејсон Ротчајлд (*Mason Rotschild*) употребио је ознаку МетаБиркин (*MetaBirkin*) за обележавање незаменљивих токена који за предмет имају виртуелне торбе, веома слично изгледа као Хермесове ташне. Ротчајлдово 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 из нове колекције продата је за чак 47.000 америчких долара на онлајн тржишту *OpenSpace*.<sup>12</sup> Компанија Хермес јавно се огласила истичући да неза-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>12</sup> M. Yoder, “An ‘OpenSea’ of Infringement: The Intellectual Property Implications of NFTs”, *Cincinnati Intellectual Property & Computer Law Journal* 2/2022, <https://scholarship.law.uc.edu/ipclj/vol6/iss2/4>, 29. јун 2024.

менљиви токени повређују права жига компаније Хермес и да су пример кривотворених (фалсификованих) Хермесових производа у метаверзуму. У редовима који следе, кроз призму сваке од фаза судског спора, рад настоји да да одговор на питање да ли је реч о безобразном фалсификату или иновативној онлајн уметности.

### 3.1. Тужба компаније Хермес

Компанија Хермес одлучила се да поднесе тужбу надлежном суду у Њујорку<sup>13</sup> против уметника Ротчајлда за производњу и продају незаменљивих токена које је назвао МетаБиркинс, од којих је сваки дигитална слика Хермесове Биркин ташне као да је од крзна. У тужби се тврди да продаја МетаБиркинс незаменљивих токена повређује и разводњава Хермесову жигом заштићену ознаку Биркин, лажно указује на порекло незаменљивих токена као да су дигитални производи које је одобрила компанија Хермес и нарушава пословни углед компаније Хермес. Компанија Хермес такође је тужила уметника због сајберсквотинга,<sup>14</sup> јер је Ротчајлд користио име домена *metabirkins.com* за веб-сајт на коме је нудио незаменљиве токене.

Дакле, кључно правно питање које се искристалисало у овом предмету је да ли неовлашћена употреба, у контексту незаменљивих токена, туђе жигом заштићене ознаке за физичку робу представља повреду жига. Дајући одговор на ово питање, суд је донекле одредио и правну природу незаменљивих токена.

### 3.2. Захтев за одбацивање тужбе

Уметник Мејсон Ротчајлд затражио је одбацивање тужбе, позивајући се на слободу уметности на основу Првог амандмана Сједињених Америчких Држава. 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>1516</sup>

---

<sup>13</sup> Окружни суд, *Hermès International et al. v. Rothschild case* (Case No. 22-CV-384 (JSR)).

<sup>14</sup> У ужем смислу, „сајберсквотинг“ подразумева регистровање назива интернет домена истоветног или битно сличног туђем заштићеном интелектуалном добру (по правилу жигом заштићеној ознаци или пословном имену) с циљем каснијег преноса регистрације на титулара права, уз новчану накнаду (Д. Поповић, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014, 97).

<sup>15</sup> Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

<sup>16</sup> J. Перанић Перишић, „Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања – осврт на предмет *Rogers v. Grimaldi*“, *Право између стварања и*

У погледу меритума спора у предмету *Rogers v. Grimaldi*, позната уметница Џинцер 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*) „Џинцер 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 Џинцер Роџерс (*Ginger Rogers*). Наиме, они се у филму поново окупљају након тридесет година од пензионисања. Џинцер Роџерс је тврдила да је филм прекршио њена права заштићена Ланхамовим актом, и то: право на жиг, право на публицитет, као и да представља клевету.<sup>17</sup>

У овом спору из осамдесетих година 20. века, 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.<sup>18</sup>

Дакле, из ове пресуде произилази 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.<sup>19</sup>

Будући да је тзв. Роџеровим тестом постављен у суштини веома „низак“ стандард, односно праг, није изненађујуће што се оптужени често позивају на њега пред судом, бранећи се од оптужби титулара жигом заштићених ознака за неовлашћено коришћење туђих жигом заштићених ознака.<sup>20</sup>

---

тумачења (ур. Д. Ђеранић *et al.*), Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2023, 463–477.

<sup>17</sup> Y. S. Tseng, “Protecting the First Amendment Rights of Video Games from Lanham Act and Right of Publicity Claims”, *Pepperdine Law Review* 2/2021, 434–466.

<sup>18</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/>, 29. јун 2024.

<sup>19</sup> 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), Edvard Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2018, 205.

<sup>20</sup> J. Ђеранић Перишић, (2023), 470.

Управо се на овај тест позвао и уметник Ротчајлд, тврдећи да је називање његових производа МетаБиркинс минимално релевантно за његов пројекат испитивања округлости према животињама у модној индустрији, саме природе луксуза и психолошког профила купца луксузних производа, као и да тај термин експлицитно не доводи у заблуду, без обзира на то да ли су неки посматрачи можда стварно збуњени.<sup>21</sup>

Компанија Хермес се успротивила захтеву за одбацивање тужбе, наглашавајући комерцијални циљ који је уметник остварио захваљујући МетаБиркин ознаци. Компанија Хермес је такође нагласила да постоји доказ о стварној заблуди међу потрошачима у погледу порекла и ауторизације незаменљивог токена МетаБикрин.<sup>22</sup>

### 3.3. Одлука Окружног суда

У мају 2022. године суд је донео одлуку којом се одбија предлог за одбацивање тужбе. Суд је применом Роџеровог теста дошао до закључка да без обзира на то да ли је ознака МетаБиркин квалификована као уметнички релевантна, компанија Хермес је 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 одбацивање тужбе.<sup>23</sup>

На одлуку суда јасно је утицала комерцијална природа Ротчајлдових активности. Оваква одлука наговестила је у ком правцу ће суд резонovati и у погледу пресуде.<sup>24</sup>

### 3.4. Пресуда

У фебруару 2023. Окружни суд у Њујорку донео је пресуду у корист компаније Хермес. На основу пресуде.<sup>25</sup>

1) Мејсон Ротчајлд повредио је Ланхамов акт. Продаја незаменљивих токена МетаБиркин представља повреду Хермесове жигом

---

<sup>21</sup> 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/>, 29. јун. 2024.

<sup>22</sup> J. Ђеранић Перишић, (2022а), 648.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 649–650.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 651.

<sup>25</sup> S. Baudino, P. Caraffa Morando, “The first resolutions on trademarks, copyright, and Non-Fungible Tokens (NFTs) in China, Italy, and the United States”, <https://www.ojambf.com/en/the-first-resolutions-on-trademarks-copyright-and-non-fungible-tokens-nfts-in-china-italy-and-the-united-states/>, 29. јун 2024.

заштићене ознаке Биркин. Употреба Хермесове жигом заштићене ознаке Биркин изазвала је њено разводњавање, без обзира на чињеницу да је употребљена у метаверзуму;

2) Ротчајлд је намеравао да доведе потрошаче у заблуду о пореклу незаменљивог токена МетаБиркин. Стога је повредио правила поште-не трговине;

3) Незаменљиви токени МетаБиркин нису била заштићени Првим амандманом Устава САД-а, иако је Ротчајлд својевремено тврдио да би његова дела требало да буду подведена под одредбу којом се штити слобода изражавања;

4) Почињено је кривично дело сајберсквотинга јер је регистрован назив домена који укључује жигом заштићену ознаку Биркин, *meta-birkins.com*.

Будући да Мејсон Ротчајлд и његов тим одбране нису успели да увере суд да су незаменљиви токени уметност, суд је компанији Хермес доделио накнаду штете у висини од 133 хиљаде америчких долара.<sup>26</sup>

Аргументација и једне и друге стране веома је занимљива и заслужује да јој се посвети посебна пажња.

Након доношења пресуде, компанија Хермес је изјавила како је била приморана да делује како би заштитила потрошаче и интегритет свог брэнда, истакавши да је Хермес кућа стварања, занатства и аутентичности која подржава и слободу изражавања од свог оснивања.<sup>27</sup>

С друге стране, један од адвоката Мејсона Ротчајлда назвао је то „великим даном за велике брэндове“ и „страшним даном за уметнике и Прави амандман“.<sup>28</sup>

Пораз Мејсона Ротчајлда, према мишљењу дела стручне јавности, представља велики пораз за тржиште незаменљивих токена, које се често описује као део економије креатора. Међутим, порота је утврдила да су МетаБиркинс сличнији роби, која подлеже строгим законима о жиговима који не дозвољавају неовлашћену употребу туђе жигом заштићене ознаке, него уметничким делима код којих је таква употреба, под одређеним околностима, ипак дозвољена.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Z. Small, “Hermès Wins MetaBirkins Lawsuit; Jurors Not Convinced NFTs Are Art”, *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2023/02/08/arts/hermes-metabirkins-lawsuit-verdict.html>, 29. јун 2024.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Биркин торбе, назване по глумици Џејн Биркин, израђују се ручно и за израду је специјализованом мајсторима потребно најмање 18 сати. Хермес не открива колико је торби направио од како су први пут креиране 1984. године, али неки истраживачи луксузне робе процењују да сада на тржишту постоји више од милион Биркин торби. Године 2021. аукцијска кућа Сотеби (*Sotheby*) продала је Биркин торбу за више од 226 хиљада долара.<sup>30</sup>

Ротчајлд је имао планове да створи 1000 МетаБиркинса, које је описао као „иронично показивање“ познатом бренду, али само 100 је објављено од почетка пројекта. Цена сваког незаменљивог токена износила најмање 450 долара, а Ротчајлд је такође добио 7,5 одсто секундарне продаје. Хермес је у судским поднесцима тврдио да је МетаБиркинс достигао око 1,1 милион долара укупног обима продаје. Ротчајлд је проценио да је зарадио око 125 хиљада долара од незаменљивих токена.<sup>31</sup>

Током протекле деценије, колекција Биркин француске компаније Хермес константно је остваривала продају од преко 100 милиона долара годишње. Чак и на самом суђењу, председник и извршни директор париског Хермеса изјавио је да није упознат да је компанија Хермес изгубила било какве приходе због МетаБиркинса.

Током расправе у суду, адвокат који је заступао компанију Хермес, тврдио је да је МетаБиркинс збунила потрошаче који су мислили да је реч о дигиталном производу који је повезан са модним бредом, рекавши да је разлог за ове продаје било име Биркин.<sup>32</sup>

Ротчајлдов правни тим довео је у питање да ли ће људи који су довољно богати да приуште Биркин торбу, која кошта хиљаде долара и често имају вишегодишње листе чекања, бити истински доведени у заблуду његовим уметничким пројектом. Такође је тврдио да су незаменљиви токени уметност која је заштићена Првим амандманом као слобода говора. Један од адвоката је истакао да су Биркин ташне „културни симбол ретког богатства и статуса“<sup>33</sup>, зрели за уметнике да их истражују као метафоре конзумеризма.<sup>34</sup>

Људи којима је близак свет луксуза би требало да разумеју незаменљиве токене, јер ако сте се бавили објашњавањем зашто би неко потрошио 18 хиљада долара на торбу, онда сте прилично погодни да

---

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

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

објасните зашто би неко платио три хиљаде долара за незаменљиве токене.<sup>35</sup>

#### 4. ПРАВНА ПРИРОДА НЕЗАМЕНЉИВИХ ТОКЕНА

Пресуда у предмету *Hermès International v. Mason Rothschild* изазвала је велику пажњу јавног мњења јер је њоме први пут дат одговор на питање да ли су незаменљиви токени роба или уметност заштићена Првим амандманом Устава Сједињених Америчких Држава. Утврђено је да су незаменљиви токени сличнији роби на коју се примењују закони о жиговима који санкционишу неовлашћену употребу туђе жигом заштићене ознаке, него уметничким делима код којих су одређени облици коришћења туђе жигом заштићене ознаке од стране трећих лица дозвољени.

Ова пресуда веома је значајна за развој судске праксе, не само у САД, већ и у упоредном праву, будући да први пут одређује природу незаменљивих токена. Пресудом је установљено да се Први амандман не примењује на дигиталне пројекте, попут МетаБиркина, а који су све присутнији у метаверзуму, чија је концепција таква да замагљује границу између уметности и пословања.<sup>36</sup>

У предмету *Hermès International v. Mason Rothschild* суд је применио Роцеров тест релативно лако. Међутим, овај тест користан је само у оним случајевима када је сврха незаменљивих токена, макар само декларативно, да буду уметничка дела. За комерцијалне незаменљиве токене, или било коју другу сврху и могућу употребу незаменљивих токена, Роцеров тест није могуће применити.<sup>37</sup>

Све у свему, суд јесте закључио да МетаБиркин нису уметничка дела. Међутим, постоји много незаменљивих токена чију природу суд неће моћи тако лако да одреди. Овакви спорови, а има их тренутно доста,<sup>38</sup> остају у сивој зони која додатно компликује повреду права у вези са незаменљивим токенима.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> M. Norris, “Furry Non-Fungible Tokens: Hermès International and the Fuzzy Standards Governing Trademark and NFTs”, *California Western Law Review* 2/2023, Vol. 59, 310.

<sup>38</sup> Само неке од њих су: Окружни суд, *Nike, Inc. v. StockX LLC*, Civil Action 1:22-cv-00983-VEC, 3. 2. 2022; Окружни суд, *Yuga Labs, Inc. v. Rippis et al*, 2:2022cv04355, 24. 6. 2022.

<sup>39</sup> M. Norris, 311.



## 5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Промене у различитим областима нашег друштва дешавају се нагло, а уметничка и модна индустрија нису имуне на тај талас трансформација.<sup>40</sup>

Једно од највећих достигнућа је употреба блокчејн технологије у свету уметности и моде, која омогућава аутентификацију дигитално креираних дела. Та нова дисциплина довела је до нове нематеријалне имовине познате као незаменљиви токени.

Како се оно што се дешава у стварном свету често дешава у виртуелном свету, није било потребно пуно времена да дође до повреде права интелектуалне својине и у метаверзуму, пре свега повреде жигом заштићених ознака и то у контексту незаменљивих токена.

Пресуда у предмету *Hermès International v. Mason Rothschild* пружа смернице власницима брендова о линији разграничења између дела уметничког изражавања и комерцијалне робе. То значи да се заштита гарантована Првим амандманом не односи на дигиталне пројекте којима се брише граница између уметности и бизниса.<sup>41</sup>

Међутим, ситуација са незаменљивим токенима је далеко сложенија јер постоје и они код којих комерцијална сврха није тако или уопште очигледна. А пејзаж дигиталног универзума се брзо шири, брже него што се законодавна власт може прилагодити.<sup>42</sup> Стога се чини да је пред судовима нимало лак задатак.

## ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

### Библиографске референце

1. Јовановић, Мина, „Право жига и незаменљиви токени (НФТ)“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2022;
2. Марковић, Слободан, „Правноекономска природа назива интернет домена“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
3. Милић, Драган, „Могућности примене блокчејн технологије у ауторском праву“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018;

---

<sup>40</sup> S. Baudino, P. Caraffa Morando.

<sup>41</sup> Z. Small.

<sup>42</sup> M. Norris, 312.

4. Norris Michelle, “Furry Non-Fungible Tokens: Hermès International and the Fuzzy Standards Governing Trademark and NFTs”, *California Western Law Review* 2/2023;
5. Поповић, Душан, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014;
6. Small, Zachary, “Hermès Wins MetaBirkins Lawsuit; Jurors Not Convinced NFTs Are Art”, *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2023/02/08/arts/hermes-metabirkins-lawsuit-verdict.html>, 29. јун 2024;
7. Tseng, Yen-Shyang, “Protecting the First Amendment Rights of Video Games from Lanham Act and Right of Publicity Claims”, *Pepperdine Law Review* 2/2021;
8. 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;
9. Ђеранић Перишић, Јелена, „Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти“, *Право и привреда* 4/2022;
10. Ђеранић Перишић, Јелена, „Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања – осврт на предмет *Rogers v. Grimaldi*“, *Право између стварања и тумачења* (ур. Д. Ђеранић *et al.*), Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2023;
11. Hodges, Grace, “How High Fashion Brands and NFTs are Changing the Future of the Art Market and Trademark Prosecution”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law* 1/2023;
12. 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), Edvard Edgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2018;
13. Yoder, Madison, “An ‘OpenSea’ of Infringement: The Intellectual Property Implications of NFTs”, *Cincinnati Intellectual Property & Computer Law Journal* 2/2022, <https://scholarship.law.uc.edu/ipclj/vol6/iss2/4>, 29. јун 2024.

#### Правни извори

1. Апелациони суд САД, *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989);
2. Окружни суд, *Hermès International et al. v. Rothschild case* (Case No. 22-CV-384 (JSR));
3. Окружни суд, *Nike, Inc. v. StockX LLC*, Civil Action 1:22-cv-00983-VEC, 3. 2. 2022;
4. Окружни суд, *Yuga Labs, Inc. v. Ripps et al*, 2:2022cv04355, 24. 6. 2022.

#### Интернет извори

1. Baudino Sol, Caraffa Morando Paula, “The first resolutions on trademarks, copyright, and Non-Fungible Tokens (NFTs) in China, Italy, and the United States”, <https://www.ojambf.com/en/the-first-resolutions-on-trademarks-copyright-and-non-fungible-tokens-nfts-in-china-italy-and-the-united-states/>, 29. јун 2024.
2. Carvalho Maria Miguel, Krishna Neha, “Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws through the lens of NFTs”, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4711984](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4711984), 29. јун 2024.
3. 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/>, 29. јун. 2024.
4. Mantel Margaret, “Trademark Infringement in Virtual Reality Spaces: When Your Virtual World Gets Too Real”, <http://mtlr.org/2019/11/trademark-infringement-in-virtual-reality-spaces-when-your-virtual-world-gets-too-real/>, 29. јун 2024.

*Full Professor, Principal Research Fellow Jelena Ćeranić Perišić, LL.D.*  
Institute of Comparative Law, Belgrade

## **THE PROTECTION OF TRADEMARKS IN METVERSE – case Hermès International v. Mason Rothschild**

### *Summary*

Different forms of communication in the metaverse raised several legal issues related to intellectual property, primarily in the context of trademark use. The case that caused the most attention regarding the use of the trademark to tokenized goods in the metaverse concerned the trademark of the French manufacturer of the bags and fashion accessories – Hermès. The company Hermès owns the trademark Birkin for the leather women’s handbag, a symbol of luxury and prestige. Artist Mason Rothschild used the MetaBirkin trademark for non-fungible tokens (NFT) representing virtual bags, very similar to Hermès Birkin bags. Rothschild’s artwork was sold for tens of thousands of US dollars. Afterwards, he created a new collection of MetaBirkin NFTs. The company Hermès filed a lawsuit in New York court against artist Rothschild for producing NFT MetaBirkin, each of which was a digital image of Hermès Birkin bag as if it were made of fur. The key legal issue was whether NFTs that contained an unauthorized use of a protected trademark for physical goods can constitute a trademark infringement. In March 2023, a New York court ruled that a collection of digital images of fur-covered handbags attached to an NFT called MetaBirkin was likely to confuse consumers with a luxury fashion brand, Hermès Birkin bag. The jurors also found that Rothschild’s NFTs were not protected speech. For the first time, this ruling established the legal nature of NFTs, comparing them more to commodities, subject to strict trademark laws that prevent copycats, than to artworks that enjoy protection for appropriation.

**Key words:** *Metaverse; Trademark; Non-fungible tokens; Trademark infringement; MetaBirkin.*