

Проф. др Јелена Ђеранић Перишић, научни саветник

Институт за упоредно право, Београд

РЕЖИМ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ НА ИНТЕРНЕТУ У АМЕРИЧКОМ, ЕВРОПСКОМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ

Уобрази развој дигиталне технологије и почетак масовног коришћења интернета почетком 21. века допринели су томе да најразличитији садржаји путем интернета постану глобално доступни. Стога питања у вези са коришћењем жигом заштићене ознаке на интернету бивају све комплекснија. Сваки акт повреде права подразумева постојање штетника и лица чија су права повређена (оштећеног). Ово опште правило важи и у случају повреде жигом заштићене ознаке на интернету. Како се пренос комуникација и садржаја на интернету врши увек уз помоћ интернет посредника, повреда жигом заштићене ознаке на интернету не може настати без нехотичног или намерног учешћа интернет посредника. Дакле, неопходно је нормативно уредити одговорност интернет посредника за повреду жигом заштићене ознаке. Будући да интернет посредници омогућавају постављање и проток недозвољеног садржаја и његово дељење међу корисницима, њихова одговорност је по правилу посредна. Утврђивање посредне одговорности се, према општим правилима о одговорности, заснива на питању савесности, односно на питању да ли је посредник знао или морао да зна да се путем његове услуге повређује право. Упоредноправна анализа указује на одсуство хармонизације националних и међународних приступа посредној одговорности. Уочава се јасна атланска подела, тј. разлика између приступа који су усвојили судови САД и ЕУ. Међутим, ни унутар саме ЕУ судска пракса држава чланица није уједначена. Будући да корисници интернета имају приступ интернет страницама које се креирају и уређују у другим државама, границе националних прописа су пробијене. Стога је додатни изазов за законодавне субјекте најразвијенијих држава да питање одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету регулишу на међународном нивоу.

Јелена Ђеранић Перишић, j.ceranic@iup.rs.

Кључне речи: Жигом заштићена ознака; Одговорност; Интернет; Повреда;
Интернет посредник.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Класичан концепт заштите интелектуалних добара заснован на систему националних, територијално ограничених права, доведен је у питање са појавом и почетком масовног коришћења глобалне рачунарске мреже – интернета. Свака радња која се предузима на интернету аутоматски пробија националне границе, тј. има глобално дејство. Стога су напори титулара права у погледу остваривања и заштите сопствених права отежани у свим областима права интелектуалне својине. „Упућујући судбински изазов праву интелектуалне својине, интернет није заобишао ни право жига”.¹

У последње две деценије, питања у вези са коришћењем жигом заштићених ознака на интернету постају све комплекснија. Регулисање режима одговорности за повреду жигом заштићене ознаке сложено је, између осталог, и због разлика које постоје између онлајн платформи и различитих начина коришћења жигом заштићених ознака на интернету. Начини на који се користе разликују се у зависности од природе онлајн платформи. Тако на пример, на сајтовима за аукцијску продају робе жигом заштићене ознаке могу се користити да назначе (пре)продају оригиналне робе. На сајтовима за претраживање, могу се појавити као резултат „природног” претраживања, помажући кориснику у откривању веб-страница које послују са жигом заштићеним производима. Претраживачи, штавише, нуде оглашавање услуга које омогућавају употребу жигом заштићене ознаке као кључне речи за комерцијалне резултате претраге.²

Поред ових облика коришћења жигом заштићених ознака на интернету, који би се могли окарактерисати као подршка слободи изражавања и информисања у дигиталном окружењу,³ корисници интернета могу такође искористити и комуникационе канале сајтова за аукцијску продају робе, сајтова за претраживање и друштвене мреже на начин којим се повређује право жига. Тако се жигом заштићена ознака може експлоатисати на сајтовима за аукцијску продају робе како би се привукли купци за куповину кривотворене робе. Комерцијални резултати претраге могу да изазову забуну код потрошача. Најчешће се дешава да управо конкурент одабере оз-

¹ С. Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014, 215.

² Д. Поповић, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на Интернету”, *Право и привреда* 4–6/2011, 928–929.

³ W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York 2010.

наку истоветну жигом заштићеној ознаци свог такмаца. То може да „скрене“ кориснике интернета ка сајту конкурента, а самим тим и ка његовим производима или услугама. Нетачне информације дистрибуиране путем друштвених мрежа могу нанети штету репутацији брэнда.⁴

У контексту електронске трговине, ознака има још значајнију улогу, јер се ради о куповини производа које потрошачи не могу видети лично и испробати како функционишу. Иза употребе жига се дакле налазе и однос поверења и претпоставка квалитета, које су титулари пажљиво градили усвајањем одређених концепата и стандарда пословања и пласирања производа и услуга, као и традиције квалитета.⁵

Сваки акт повреде права укључује постојање штетника и лица чија су права повређена (оштећеног). Ово опште правило примењује се и у случају повреде права интелектуалне својине на интернету. Међутим, пренос комуникација и садржаја на интернету врши се увек уз помоћ интернет посредника. Сходно томе, повреда права на интернету не може настати без нехотичног или намерног учешћа интернет посредника као субјектата који омогућавају комуникацију и проток садржаја, а самим тим и настанак повреде. Дакле, неопходно је нормативно уредити одговорност интернет посредника за повреде права. Како интернет посредници својом услугом омогућавају постављање и проток недозвољеног садржаја и његово дељење међу корисницима, њихова одговорност је по правилу посредна (подељена, одговорност за другога). Утврђивање посредне одговорности се, према општим правилима о одговорности, заснива на питању савесности, односно на питању да ли је интернет посредник знао или морао да зна да се путем његове услуге повређује право.⁶

Узимајући у обзир техничко окружење у којем се одвија размена података, количину информација које се преносе путем интернета и брзину њиховог протока, оцена савесности намеће потребу посебног тумачења одредаба о одговорности интернет посредника. То је нарочито значајно ако се има на уму одсуство права и обавеза пружаоца интернет услуге да надзире, тј. контролише комуникацију између корисника.⁷

Ако би онлајн платформе генерално биле одговорне за проблематичан садржај који постављају корисници, то би смањило разноврсност онлајн информационих услуга и утицало на даљи развој интернета. Поред практичних проблема који произлазе из великог броја постова који се свакодневно обрађују, оцена комуникација у вези са жигом заштићеним ознакама имплицира да се узме у обзир специфичан контекст у коме се жигом заштићена ознака појављује на интернету. Уколико се све ово не би узело у обзир, титулари жигом заштићених ознака добили би прешироку заштиту у дигиталном окружењу.⁸ Таква заштита

⁸ J. Теранић Перишић, (2020), 14.

би превазилазила оспег њихових искључивих овлашћења и задирала у слободу изражавања и информисања и слободу конкуренције.⁹

Стога је неопходно успоставити одговарајући режим „сигурних лука“. Под режимом „сигурних лука“ подразумева се искључење одговорности интернет посредника за повреде које учине трећа лица, корисници њихових онлајн платформи. Разуме се, ово питање се разликује од питања да ли начин на који саме онлајн платформе користе жигом заштићену ознаку доводи до непосредне/директне повреде и непосредне одговорности.¹⁰ Овај рад се фокусира на посредну одговорност интернет посредника, што је чешћи случај у пракси.

Упоредноправна анализа указује на одсуство хармонизације националних и међународних приступа одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету, тачније питању посредне одговорности. Уочава се јасна атланска подела, тј. разлика између приступа који су усвојили судови у САД и ЕУ. Стога ће најпре бити анализиран режим одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету у америчком праву, а након тога у праву Европске уније. Занимљиво је да је унутар саме ЕУ судска пракса држава чланица неуједначена. Напослетку ће бити размотрен међународноправни оквир одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету.

2. РЕЖИМ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ НА ИНТЕРНЕТУ У АМЕРИЧКОМ ПРАВУ

У праву Сједињених Америчких Држава израз секундарна одговорност (енг. *secondary liability*) представља тзв. „кишобран термин“ (енг. *umbrella term*) који се односи на различите врсте тужби за повреду жигом заштићене ознаке, а суштина је да није одговоран само онај који је користио жигом заштићену ознаку тужиоца. У случајевима секундарне (посредне, индиректне) одговорности тужени је одговоран за повреде до којих је дошло због тога што је трећа страна користила жигом заштићену ознаку тужиоца. Титулар жига стратешки радије подноси тужбу за секундарну одговорност уместо да тужи трећу страну за директно/ непосредно nanoшење повреде. Подношење тужбе за секундарну одговорност доприноси ефикасности јер омогућава да се у једном поступку заштити од стране чије понашање омогућава истовремено вишеструке директне/ непосредне повреде.¹¹

Жиговно право САД-а уређено је на федералном нивоу Ланхамовим законом¹² из 1946. године који не садржи одредбе о посредној од-

¹² Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (July 5, 1946), codified, as amended, at 15 U.S.C. § 1051 *et seq.*

говорности. Успостављање стандарда посредне одговорности резултат је судске праксе. Врховни суд САД први пут је установио стандард посредне одговорности у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*¹³ Овај стандард касније је развијан кроз судску праксу. У контексту посредне одговорности интернет посредника, најзначајнија пресуда је она у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*¹⁴ У овом предмету Суд је, између осталог, дао одговор на питање да ли је познати сајт за аукцијску продају робе *eBay* посредно одговоран за то што се трећа лица служе њиме за продају кривотворене робе?

2.1. *Inwood* тест

Стандард посредне одговорности први пут је установио Врховни суд САД 1982. године у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* Што се тиче меритума спора, тужени произвођач лекова продао је апотекама лекове који изгледају као генерички, а неке од тих апотека продавале су наведени лек представљајући га као брендиран. Тужилац је тужио произвођача лекова за посредну повреду жигом заштићене ознаке. Врховни суд заузео је следеће становиште: уколико произвођач или дистрибутер намерно наводи некога на повреду жига, или ако наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у повреду жига, произвођач или дистрибутер посредно је одговоран за сваку повреду нанету преваром. Овај стандард за успостављање посредне одговорности назван је *Inwood* тест (Инвуд тест).

Дакле, на основу *Inwood* теста постоје две ситуације када се може установити посредна одговорност: 1) намерно навођење; и 2) наставак снабдевања уз знање о повреди.¹⁵

2.2. Предмет *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*

Најпознатији предмет из судске праксе САД у вези са повредом жигом заштићене ознаке на интернету је онај између чувене њујоршке јувелирнице *Tiffany* и сајта за аукцијску продају *eBay*.

С развојем дигиталне технологије и почетком масовног коришћења интернета у 21. веку, продаја кривотворених производа на интернету постала је све учесталија. Жигом заштићене ознаке компаније *Tiffany* често су биле мета кривотворења. Стога је ова компанија 2008. године поднела тужбу против компаније *eBay*, највећег интернет посредника за

¹³ Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

¹⁴ Апелациони суд САД, *Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

¹⁵ G. Dinwoodie (2014), 472.

аукцијску продају робе, истичући да *eBay* својим понашањем олакшава продају кривотворене робе. У тужби се наводи да је компанија *eBay* одговорна за непосредну и посредну повреду жига, нелојалну конкуренцију, преварно оглашавање и непосредно и посредно разводњавање жига. Компанија *Tiffany* окарактерисала је сајт *eBay* као бувљу пијацу на којој се продају фалсификати.¹⁶ Трговачка платформа *eBay* затрпана је хиљадама кривотворених производа марке *Tiffany*, од којих су многи веома лошег квалитета. Због тога је хиљаде потрошача, који верују да купују оригинални Тифанијев накит, заправо преварено.¹⁷

Компанија *eBay* истакла је да титулари жигова имају законску обавезу да надзиру своје жигом заштићене ознаке и утужују повреду. У одговору на тужбу се наводи да, узимајући у обзир економске капацитете компаније *Tiffany*, она ипак није посветила довољно средстава решавању проблема продаје кривотворене робе на интернету.¹⁸ С друге стране, компанија *eBay* предузела је велики број мера како би осигурала аутентичност производа који се нуде на сајту.¹⁹ Прво, то је Програм за проверу права власника, тзв. Програм VeRO (енг. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*). Реч је о систему обавештавања и уклањања (енг. *Notice and take down system*) који омогућава титуларима жигова да доставе обавештење о повреди (енг. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) компанији *eBay*. У обавештењу титулар жига мора да наведе тачне огласе на којима се нуди кривотворена роба да би компанија *eBay* могла да их уклони са своје платформе.²⁰ Друго, *eBay* пружа самим титуларима жигом заштићених ознака простор на свом сајту, на страници под називом „О мени“ (енг. *an 'About Me' page*), на којој се корисници подучавају како да разликују оригиналне производе од фалсификата.²¹ Треће, компанија *eBay* је креирала и аутоматске поруке упозорења које се појављују када продавац оглашава производе марке *Tiffany*.²² Четврто, *eBay* је заједно са компанијом за електросно плаћање *PayPal* (Пејпал) развио програм за заштиту купаца. Уколико се испостави да

¹⁶ M. Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trademark law and Counterfeiting”, *Journal of Law, Information and Science* 1/2011, 5.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ј. Ђеранић, „Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 39.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Ј. Ђеранић Перишић, „Одговорност платформи за електронску трговину због повреде жига у праву САД – преиспитивање доктрине посредне одговорности у контексту електронске трговине”, *Право и привреда* 7–9/2019, 69.

производи купљени на сајту *eBay* нису оригинални, купци могу да добију новац назад.²³ И пето, сама компанија *eBay* сваке године суспендује налоге стотина хиљада продаваца због сумњи да су укључени у различите врсте нелегалних радњи.²⁴

Окружни суд је у пресуди поцртао да је кључно питање на које је Суд у овом предмету дужан да одговори: ко је одговоран да надзире, тј. да контролише коришћење жигом заштићене ознаке на платформама за електронску трговину? Дакле, срж овог спора није да ли би продаја кривотвореног Тифанијевог накита требало да цвета на трговачкој платформи *eBay*, већ ко је тај ко би требало да понесе терет надзирања, тј. контроле коришћења жигом заштићене ознаке *Tiffany* у случају трговине на интернету.

Према мишљењу Окружног суда, компанија *eBay* није одговорна за посредну повреду жига. Суд је констатовао да сваки пут када *Tiffany* обавести *eBay* о конкретном артиклу за који сматра да није оригиналан, *eBay* одмах уклања ту аукцију са своје платформе. Компанија *eBay* је, ипак, одбила да надзире свој сајт и превентивно уклања аукције накита марке *Tiffany* пре него што постану доступне јавности. Према мишљењу Суда компанија *eBay* не може се сматрати одговорном за посредну повреду жига због одбијања да предузме такве превентивне корак у светлу „основане претпоставке” или „уопштеног знања” о томе да се кривотворена роба можда продаје на сајту *eBay*. Окружни суд је заправо анализу ове проблематике фокусирао на критеријуму знања – „опште знање *versus* специфично знање”. Титулар жига мора тачно знати који су производи кривотворени и који продавци оглашавају такве производе, пре него што затражи да *eBay* предузме одређену активност у правцу уклањања огласа са платформе.²⁵

Дакле, компанија *eBay* ослобођена је пресудом Окружног суда. Компанија *Tiffany* одлучила је да уложи жалбу на овакву пресуду. Апелациони суд САД потврдио је пресуду Окружног суда у вези са посредном одговорношћу.²⁶

Компанија *Tiffany* затражила је дозволу да се жали Врховном суду САД, али је петиција за добијање одобрења за подношење жалбе одбијена.

²³ *Ibid.*

²⁴ G. Dinwoodie, (2014), 472–473.

²⁵ Окружни суд Округа Јужни Њујорк, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

²⁶ Апелациони суд САД, *Tiffany (NJ) Inc v. eBay Inc*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

3. РЕЖИМ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ НА ИНТЕРНЕТУ У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Режим одговорности за повреду жигом заштићене ознаке у праву ЕУ представља мозаик у коме су уклопљене одредбе права ЕУ и националних законодавстава држава чланица ЕУ, као и судска пракса Суда правде и националних судова држава чланица.

Тужбе због повреде жигом заштићене ознаке на интернету се и у државама чланицама ЕУ претежно односе на непосредну и посредну повреду жига. У појединим европским земљама посредна одговорност због повреде жигом заштићене ознаке на интернету назива се или конципира другачије. Упркос формалним разликама, суштинско питање исто је као и у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*: како оценити оправданост понашања посредника с обзиром на његов ниво општег и посебног знања о активностима трећих лица, која, користећи његову онлајн платформу, повређују туђу жигом заштићену ознаку?

У редовима који следе најпре ће бити налазирана Директива о електронској трговини и Директива о примени права интелектуалне својине.

3.1. Директива о електронској трговини

Узимајући у обзир убрзани развој дигиталне технологије у последњој декади 20. века, Европска комисија је 1998. године предложила доношење директиве којом би се уредиле услуге информационог друштва. Директива (ЕЗ) бр. 2000/31 о неким правним аспектима услуга информационог друштва, посебно електронске трговине у оквиру унутрашњег тржишта²⁷ донета је 2000. године. Иако ова директива за многа питања упућује на национална законодавства држава чланица ЕУ, режим „сигурних лука“, тј. искључење одговорности интернет посредника за посредну повреду жигом заштићене ознаке, уређен је на униформан начин унутар Уније.

3.1.1. Хоризонтални приступ

Директиву о електронској трговини карактерише тзв. хоризонтални приступ у погледу искључења одговорности пружалаца услуга на интернету, интернет посредника. То значи да је режим „сигурних лука“ успостављен тако да је њиме обухваћено искључење одговорности интернет посредника за постављање било које врсте незаконитог садр-

²⁷ Директива (ЕЗ) бр. 2000/31 од 8. јуна 2000. о неким правним аспектима услуга информационог друштва, посебно електронске трговине у оквиру унутрашњег тржишта – ДЕТ, *Службени лист*, бр. Л 178.

жаја од стране корисника, независно од тога да ли радње трећих лица доводе по повреди ауторског права, повреди права жига, клеветања, неколојалне конкуренције, говора мржње или постављања било које друге врсте недозвољеног материјала.

Образлажући овакав приступ, европски законодавац је истицао да пружалац услуга спроводи исту техничку радњу – било да се бави услугом обичног посредовања, *catching* или *hosting* услугом у вези са садржајем треће стране – независно од врсте садржаја која је у питању. Како је посредник потпуно неутралан и пасиван у односу на садржај, ЕУ је установила једнообразна правила за све области.²⁸

Део научне и стручне јавности је оштро критиковао овај хоризонтални приступ, позивајући се на право САД где одговорност интернет посредника за радње трећих лица, корисника услуга, подлеже потпуно различитим критеријумима, у зависности од тога да ли одговорност проистиче из повреди ауторског права, права жига или неког другог права.²⁹

3.1.2. Режим „сигурних лука“

Директива о електронској трговини предвиђа услове које мора испуњавати пружалац услуге да би могао да ужива имунитет, тј. искључење одговорности (режим „сигурних лука“). Обим уздржавања који искључује одговорност зависи од врсте интернет услуге. Директива прописује различите услове за пружаоце услуга обичног посредовања, пружаоце *caching* услуга и пружаоце *hosting* услуга.

У погледу *hosting* услуге,³⁰ Директива о електронској трговини прописује да када се пружена услуга информационог друштва састоји од похрањивања информација добијених од корисника услуге, државе чланице морају осигурати да пружалац услуге није одговоран за информације похрањене на захтев корисника услуге, под условом да пружалац:

1. Нема стварно знање о незаконитости активности или информа-

²⁸ E. Crabit, „La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée”, *Revue du Droit d’Union Européenne* 4/2000, 749.

²⁹ Одговорност интернет посредника за повреду ауторског права регулисана је Законом о ауторском праву у дигиталном миленијуму из 1998. године (*Digital Millennium Copyright Act – DMCA*). Проблем одговорности пружаоца услуга у свим другим областима регулисан је Законом о пристојности у комуникацијама из 1996. године (*Communications Decency Act – CDA*). М. 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, 481–512.

³⁰ М. Рељановић, „Одговорност хостинг провајдера за повреду права интелектуалне својине у праву Србије и праву суседних држава”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 115–137.

цији, и у погледу захтева за накнаду штете, не зна за чињенице ли околности из којих би незаконите радње или информације биле очигледне; или

2. Пошто је сазнао или постао свестан постојања незаконите активности или информације, хитно реагује како би уклонио или онемогућио приступ информацијама.³¹

Према томе, Директива предвиђа искључење и грађанскоправне и кривичноправне одговорности провајдера, с тим да прописује два различита захтева када је реч о степену знања. У погледу грађанскоправне одговорности, пружалац услуге биће ослобођен одговорности за накнаду штете под условом да није знао или није имао основа да зна за незакониту радњу или информацију и да није имао свест о чињеницама или околностима које говоре о томе да је незаконита радња или информација била очигледна.³² У погледу кривичноправне одговорности чини се да језик Директиве указује на то да чак и онда када пружалац услуге има одређени степен свести (у том смислу што је познавао чињенице или околности из којих су незаконите радње или информације биле очигледне), режим „сигурних лука“ ће га и даље штитити од кривичне одговорности, све док му, условно речено, недостаје стварно знање.

Дакле, дисквалификација из режима „сигурних лука“ у погледу грађанске одговорности лакша је у односу на кривичну. У сваком случају, пружалац услуге и даље ће уживати искључење одговорности које му омогућавају одредбе о „сигурним лукама“ уколико хитно уклони информацију пошто је за њу сазнао или је ње постао свестан.³³

Иако су државе чланице ЕУ скоро дословно транспоновале одредбе Директиве у национална законодавства, њихова неуједначена интерпретација у судској пракси указује на мањкавости решења у вези са одговорношћу интернет посредника. Директива не објашњава шта је то што доводи до „знања“ или „свести о чињеницама или околностима“ из којих су незаконите радње или информације очигледне.³⁴

3.1.3. Поступак обавештавања и уклањања

Директива о електронској трговини не садржи одредбе о поступку обавештавања и уклањања већ само настоји да охрабри добровољне споразуме у оквиру индустрије, као што је и прописано у Преамбули. Постојеће, али и настајуће разлике у законодавствима и судској пракси држа-

³¹ ДЕТ, чл. 14, ст. 1 чл. 14, ст. 1

³² ДЕТ, чл. 14, ст. 1, тач а)

³³ Ј. Ђеранић Перишић, (2020), 88.

³⁴ *Ibid.*, 89.

ва чланица ЕУ у погледу одговорности интернет посредника спречавају несметано функционисање унутрашњег тржишта, посебно успоравањем развоја прекограничних услуга и нарушавањем тржишне конкуренције.

Директива би требало да буде основа за развој брзих и поузданих поступака уклањања и онемогућавање приступа незаконитим информацијама. Такви механизми могу се развити на основу добровољних споразума између заинтересованих страна. Државе чланице би требало да подстичу њихово склапање, у интересу свих страна укључених у пружање услуга информационог друштва.³⁵

Европска унија сматрала је да је ненаметање поступка обавештења и уклањања Директивом није адекватан приступ за почетни стадијум њене примене. Стога је у самом тексту Директиве предвиђена могућност да се будућим амандманима уведе поступак обавештавања и уклањања као обавезан. Ипак, до тога није дошло.

3.2. Директива о примени права интелектуалне својине

Директива (ЕЗ) бр. 2004/48 о примени права интелектуалне својине³⁶ један је од најзначајнијих правних аката у овој области. Члан 11 Директиве доприноси комплексности стандарда одговорности интернет посредника у ЕУ, али га истовремено чини хармоничнијим и флексибилнијим.³⁷ На основу овог члана државе чланице ЕУ обезбеђују да титулари права могу да траже привремене мере против посредника чије услуге користе треће стране да би повредиле неко право интелектуалне својине. Ова одредба се примењује када је посредник према националном законодавству одговоран, али ужива искључење одговорности на основу европског законодавства (режим „сигурних лука“). Заправо члан 11 Директиве о примени пружа могућност увођења привремене мере чак и када се посредник налази у зони режима „сигурних лука“ и стога ужива искључење одговорности у погледу новчане одговорности.³⁸

У чувеном предмету *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*,³⁹ енглески суд покренуо је поступак решавања претходног питања, тј. обратио се Суду правде ЕУ са молбом да одговори на неколико дилема. Једна од њих тицала се примене члана 11 Директиве о

³⁵ ДЕТ, тач. 40 Преамбуле.

³⁶ Директива (ЕЗ), бр. 2004/48 од 20. априла 2004. о примени права интелектуалне својине, *Службени лист ЕЗ*, бр. Л 195.

³⁷ G. Dinwoodie, (2014), 489.

³⁸ *Ibid.*, 490.

³⁹ Суд правде ЕУ, *L'Oréal and Others v. eBay International AG and Others*, предмет бр. С-324/09, 12.7.2011.

примени. Да ли титулари жигом заштићених ознака могу да захтевају привремене мере против оператера онлајн тржишта на којима су њихова права била повређена, тражећи од њега да предузме мере за спречавање будућих повреда тих права?

Имајући на уму да је циљ ове Директиве да осигура ефикасну заштиту интелектуалне својине, Суд правде заузео је становиште да су такве привремене мере дозвољене на основу члана 11 Директиве. Управо због оваквог става Суда правде странкама у ЕУ доступне су мере које, на основу праксе америчких судова, тренутно не стоје на располагању странкама у САД. Што се тиче типа мера, национални судови држава чланица прецизирају које су то мере, користећи доступне процесне инструменте. Суд правде само је скицирао опште параметре, понудио неке могућности и одредио неке границе у погледу форме ових мера.⁴⁰

Након мишљења Суда правде, предмет је враћен енглеском суду. Напослетку је предмет решен поравнањем. У међувремену се ситуација у ЕУ донекле променила. Наиме, стране су се окренуле приватном наручивању (енг. *private ordering*) и инструментима као што је Меморандум о разумевању о продаји кривотворене робе на интернету.

4. МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ РЕЖИМ ЗА ПОВРЕДУ ЖИГОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Будући да корисници интернета имају приступ интернет страницама које се креирају и уређују у другим државама, границе националних прописа су пробијене. Стога је додатни изазов за законодавне субјекте најразвијенијих држава да питање одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету регулишу на међународном нивоу. Међутим, обавезујући извори међународног права (тзв. тврдо међународно право) уопште не регулишу ово питање. Покушај доношења Трговинског споразума против кривотворења робе (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA*)⁴¹ завршен је неуспешно.

С друге стране, необавезујући међународни правни инструменти (тзв. меко међународно право) нуде интересантна и ефикасна решења. Такав је Меморандум о разумевању о продаји кривотворене робе на интернету (енг. *Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet – MoU*)⁴² закључен у мају 2011. године под покрови-

⁴⁰ Ј. Теранић Перишић, (2020), 101.

⁴¹ European Parliament Resolution of 24 November 2010 on Anti-counterfeiting Trade Agreement, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0432_EN.html, 20. април 2022.

⁴² Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods on the Internet, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en, 20. април 2022.

тељством Европске комисије.⁴³

4.1. Меморандум о разумевању о продаји кривоторене робе на интернету

Меморандум о разумевању о продаји кривоторене робе на интернету (МоР) представља платформу за дијалог и сарадњу између заинтересованих страна. Циљ доношења МоР-а био је да се установи кодекс понашања у борби против продаје кривоторене робе на интернету и ојача сарадња међу потписницима како би се ефикасно одговорило на ову константну претњу. Меморандум би требало да промовише повеће на онлајн тржишту, и у том контексту предвиђа детаљније мере против онлајн понуда кривоторене робе, као и појачану заштиту за потрошаче који несвесно купују фалсификате.⁴⁴

Један од најважнијих доприноса МоР-а је што су обавезе коју су стране потписнице (укључујући ту и велике компаније, као што су нпр. *eBay* и *Amazon*) преузеле веће у односу на тада постојеће. Те обавезе превазилазиле су достигнути ниво заштите у ЕУ и САД. У МоР-у се изричито наводи да он сам нити замењује, нити тумачи постојећи правни оквир. Осим тога, МоР се не може користити као доказно средство на суду.⁴⁵

Меморандум је закључен 2011. на пробни период од годину дана. Предвиђено је да се након истека тог периода, на сваке две године, израђује извештај о резултатима и доноси одлука о продужетку примене. Године 2016. потписана је ревидирана верзија МоР-а. Трећи извештај Комисије о функционисању и примени МоР-а објављен је 2020. године.⁴⁶

Меморандум гарантује да током периода оцене потписници не покрећу нове парнице једни против других у вези са материјом која је покривена МоР-ом. Овај ‘мораторијум’ на парницење је значајна одредба која наглашава узајамно обавезивање потписница МоР-а да заједно раде у доброј вери.⁴⁷

⁴³ Меморандум је првобитно потписало 33 компаније и удружења трговаца, а односио се на 39 различитих интернет сајтова. У међувремену се придружило још десет компанија.

⁴⁴ J. Ћеранић, „Међународноправни оквир за борбу против продаје кривоторене робе путем интернета”, *Правна ријеч* 48/2016, 132.

⁴⁵ J. Ћеранић Перишић, „Меморандум о разумевању о продаји кривоторене робе на интернету – оцена примене десет година након потписивања”, *Право и привреда* 3/2021, 351.

⁴⁶ European Commission, Report on the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods on the internet, *file:///C:/Users/ceran/Downloads/SWD(2020)_166_Corr_Report_MoU_CF_14-08-2020.pdf*, 20. април 2022.

⁴⁷ J. Ћеранић Перишић, (2021), 352.

4.1.1. Опсег Меморандума

Меморандум је, у погледу опсега, ограничен и у географском и у садржинском смислу. Географски је ограничен на пружање услуга у Европском економском простору, а садржински се односи само на продају кривотворене робе, а не и на спорове о паралелном увозу или системима селективне дистрибуције. Штавише, МоР се не примењује на све посреднике, већ само на интернет посреднике чије услуге користе треће стране – корисници како би покренули онлајн трговину робе.⁴⁸

4.1.2. Садржина Меморандума о разумевању о о продаји кривотворене робе на интернету

Меморандум почива на тзв. „три линије одбране“: да се незаконите понуде не појављују на интернету; да, уколико се појаве, буду уклоњене што брже; и да, у сваком случају, буду уклоњене довољно брзо да спрече даље трансакције. Ове мере примењују се истовремено.

Прва „линија одбране“ подразумева да потрошачи, продавци и купци схвате важност феномена кривотворења, његове инхерентне ризике за потрошаче и штетне последице за титуларе права. Потрошачи могу бити активна страна у борби против кривотворења. Сходно томе, интернет платформе су обавезне да, у сарадњи са титуларима права, учине доступним одговарајуће информације потенцијлним продавцима и купцима. Требало би да им објасне да је нуђење на продају кривотворене робе незаконито и предложи одређене мере предострожности купцима.⁴⁹

Друга „линија одбране“ односи се на Проактивне и превентивне мере (енг. *Pro-Active and Preventive Measures – PPMs*) као правовремене и адекватан одговор на покушаје продаје кривотворене робе, пре него што су понуде постале доступне јавности или убрзо након тога. Другим речима, проактивне и превентивне мере подразумевају мере и поступке који омогућавају интернет платформама и титуларима права интелектуалне својине да спрече да незаконите понуде постану доступне на интернету или да ограниче њихову доступност на кратак период. Ове мере веома су софистициране и захтевају ефикасну сарадњу између титулара права и интернет платформи.⁵⁰

Трећа „линија одбране“ (централни део МоР-а) односи се на систем обавештавања и уклањања. И поред постојања проактивних и превентивних мера, понуде кривотворене робе могу постати доступне

⁴⁸ J. Ђеранић, (2016), 70.

⁴⁹ J. Ђеранић Перишић, (2021), 352–353.

⁵⁰ *Ibid.*, 353.

на интернет платформама. Уколико до тога дође, титулари права и потрошачи могу да их обавесте о постојању таквих понуда. На основу ових обавештења, интернет платформе предузимају одговарајуће мере које подразумевају и уклањање понуда са сајта. Према томе, поступак обавештавања и уклањања настоји да обезбеди једноставан, правичан и експедитиван механизам за уклањање понуда кривотворене робе.⁵¹

Систем обавештавања и уклањања предвиђа:

1. Механизам за уклањање појединачних понуда кривотворених артикала са сајта интернет платформе; и
2. Механизам да се интернет платформа обавести о корисницима који продају кривотворену робу.

Дакле, поред обавештавања и уклањања заснованог на појединачним артиклима, МоР омоућава титуларима права да обавесте онлајн платформе о продавцима који су генерално укључени у продају кривотворене робе, а оне би ове информације требало да размотре као део проактивних и превентивних мера. Ова одредба МоР-а сматра се „револуционалном новином“⁵². Системи обавештавања и уклањања које су онлајн платформе примењивале до тада подразумевали су обавештења о појединачним понудама кривотворених артикала, без могућности обавештавања о корисницима који генерално користе платформе за продају кривотворене робе.⁵³

Меморандум регулише и злоупотребе система обавештавања и уклањања. Уколико титулар права обавести интернет посредника о продаји кривотворене робе без обраћања одговарајуће пажње, може му убудуће бити одбијен приступ систему и дужан је да надокнади платформи све губитке које је претрпела због таквог обавештавања.⁵⁴

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Упоредноправна анализа режима одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету указује на одсуство хармонизације приступа посредној одговорности онлајн пружалаца услуга. Уочава се јасна атланска подела, у смислу разлика између приступа који су усвојили судови САД и онога коме су се приклонили европски судови. Поврх тога, унутар ЕУ судска пракса држава чланица није уједначена. Недостатак хармонизације у овој материји није отколњен ни међународним правом, тачније обавезујућим изворима међународног права (тзв. тврдо међународно право). Ипак, тзв. меко међународно право нуди од-

⁵¹ *Ibid.*, 354–355.

⁵² G. Dinwoodie, (2014), 470.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ J. Ћеранић Перишић, (2021), 354–355.

ређена, веома ефикасна решења на том пољу.

Систем обавештавања и уклањања већ годинама, широм света, омогућава титуларима права интелектуалне својине чија су права повређена да о томе обавесте интернет посредника и захтевају од њега уклањање садржаја са интернета. Сходно томе, већина хостинг провајдера је имплементирала интерне системе обавештавања и уклањања. Иако ови системи функционишу на сличан начин у међународној пракси, постоји мала, али значајна разлика између права САД и права ЕУ. У праву ЕУ, уколико интернет посредник не поступи у складу са добијеним обавештењем, то не имплицира нужно његову одговорност, већ само значи да неће аутоматски уживати искључење одговорности (режим „сигурних лука“). Штавише, да би се пружалац интернет услуге могао сматрати одговорним, стандард посредне одговорности мора бити испуњен и на основу националног права које се примењује у конкретном случају. У праву САД ситуација је другачија. На основу америчке судске праксе (установљене у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*), ако интернет посредник, након што је обавештен да његов корисник повређује туђе право жига, настави да му пружа услуге, то аутоматски повлачи његову одговорност.⁵⁵

Упркос територијалној фрагментацији режима одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету, из упоредноправног истраживања произилази да ниједан правни систем не успева да пружи адекватан одговор на потребе субјеката, учесника интерактивне комуникације. Дакле, реформа режима одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету потребна је и на националним нивоима и на међународном хоризонту.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Crabit, Emmanuel, „La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée”, *Revue du Droit d’Union Européenne* 4/2000;
2. Dinwoodie, B. Graeme, Janis D. Mark, „Lessons from the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review* 92/2007;
3. Dinwoodie, Graeme, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape”, *37 Columbia Journal of Law & Arts* 2014;
4. Марковић, Слободан, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Службени гласник, Београд 2014;

⁵⁵ J. Ђеранић Перишић, (2020), 160–161.

5. Peguera, Miquel, „The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art* 32/2009;
6. Поповић, Душан, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на Интернету”, *Право и привреда* 4–6/2011;
7. Радовановић, Сања, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повреду ауторског права – упоредноправни аспект”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015;
8. Радоњанин, Андреа, „Примена правила о одговорности хост провајдера: искуство носиоца права из Србије”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016;
9. Рељановић, Марио, „Одговорност хостинг провајдера за повреде права интелектуалне својине у праву Србије и праву суседних држава”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016;
10. 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;
11. Rimmer, Matthew, „Breakfast at Tiffany’s’: eBay Inc, Trademark law and Counterfeiting”, *Journal of Law, Information and Science* 1/2011;
12. Sakulin, Wolfgang, *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York 2010;
13. Ђеранић, Јелена, „Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе”, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016;
14. Ђеранић, Јелена, „Међународноправни оквир за борбу против продаје кривотворене робе путем интернета”, *Правна ријеч* 48/2016;
15. Ђеранић Перишић, Јелена, „Одговорност платформи за електронску трговину због повреде жига у праву САД – преиспитивање доктрине посредне одговорности у контексту електронске трговине”, *Право и привреда* 7–9/2019;
16. Ђеранић Перишић, Јелена, *Одговорност интернет посредника за повреду жига*, Институт за упоредно право, Београд 2020;
17. Ђеранић Перишић, Јелена, „Меморандум о разумевању о продаји кривотворене робе на интернету – оцена примене десет година након потписивања”, *Право и привреда* 3/2021.

Правни извори

1. Апелациони суд САД, *Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).
2. Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982);
3. Директива (ЕЗ) бр. 2000/31 од 8. јуна 2000. о неким правним аспектима услуга информационог друштва, посебно електронске трговине у оквиру унутрашњег тржишта – ДЕТ, *Службени лист*, бр. Л 178;
4. Директива (ЕЗ), бр. 2004/48 од 20. априла 2004. о примени права интелектуалне својине, *Службени лист ЕЗ*, бр. Л 195;
5. Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (July 5, 1946), codified, as amended, at 15 U.S.C. § 1051 *et seq.*;
6. European Parliament Resolution of 24 November 2010 on Anti-counterfeiting Trade Agreement, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0432_EN.html;
7. European Commission, Report on the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods on the internet, [file:///C:/Users/ceran/Downloads/SWD\(2020\)_166_Corr_Report_MoU_CF_14-08-2020.pdf](file:///C:/Users/ceran/Downloads/SWD(2020)_166_Corr_Report_MoU_CF_14-08-2020.pdf);
8. Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods on the Internet, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en;
9. Округни суд Округа Јужни Њујорк, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008);
10. Senftleben Martin, „An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075;
11. Суд правде ЕУ, *L’Oréal and Others v. eBay International AG and Others*, предмет бр. С–324/09, 12.7.2011.

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

Institute of Comparative Law, Belgrade

LIABILITY REGIME FOR TRADEMARK INFRINGEMENT ON THE INTERNET IN AMERICAN, EUROPEAN, AND INTERNATIONAL LAW

Summary

The Internet, a global computer network that enables communication among users around the world, is defined by technical and technological capabilities that are balanced globally. In such an environment, different and even more imprecise regulations, which allow for uneven interpretations, contribute to legal uncertainty. The primary common interest of all participants in interactive communication is to establish normative frameworks for the harmonization of regulations at the global level.

A comparative law analysis of the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement indicates the absence of harmonization of national and international approaches to the secondary liability of online service providers. There is a clear Atlantic division, more precisely the difference between the approach adopted by the courts of the United States of America and the approach adopted by European courts. In addition, the case law of the Member States is not uniform within the European Union itself. The lack of harmonization in this area has not been eliminated by international law, understood in terms of international legally binding sources (so-called hard international law). At this moment, only the so-called soft international law offers certain, very effective solutions in terms of harmonizing the regimes of liability of internet intermediaries for trademark infringement.

Notice and Takedown System has for years, worldwide, allowed Intellectual Property rights holders whose rights have been violated to notify the internet intermediaries and require them to remove content from the Internet. In line with this approach, most hosting providers have implemented internal Notice and Takedown Systems. Although the functioning of Notice and Takedown System operates in a similar way in international practice, there is a small, but significant difference between United States law and European Union law regarding the position of the internet intermediaries

after receiving a notification of an infringement. In EU law, if an internet intermediary does not act in accordance with notification received, this does not necessarily imply its liability, but only means that it will not automatically enjoy the immunity („safe harbors” regime). Moreover, for an internet service provider to be held liable, the secondary liability standard must also be met based on the national law applicable in the particular case. On the contrary, according to US case law (established in case *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*), if an internet intermediary, after being notified that his user is infringing someone else’s trademark right, continues to provide services to him, this automatically withdraws its liability.

Despite the territorial fragmentation of the regime of liability of internet intermediaries, comparative legal research indicates that no legal system manages to provide an adequate response to the needs of the subjects, participants in interactive communication. Therefore, it is evident that there is a need to reform the regimes of liability of internet intermediaries for trademark infringement at national and international levels.

Key words: *Trademark; Liability; Internet; Infringement; Internet intermediaries.*