



Institut za uporedno pravo

Jelena Čeranić Perišić

ODGOVORNOST
INTERNET POSREDNIKA
ZA POVREDU ŽIGA

Monografija 174

Beograd, 2020

Jelena Čeranić Perišić

ODGOVORNOST INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA

Izdavač

Institut za uporedno pravo u Beogradu

Za izdavača

Prof. dr Vladimir Čolović

Recenzenti

Prof. dr Slobodan Marković,

redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dušan Popović,

redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vladimir Čolović,

naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Dr Mario Reljanović,

naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

Lektura

Biljana Petrović

Tiraž

300

ISBN 978-86-80186-56-6

Priprema i štampa

Službeni glasnik, Beograd

Izdavanje ove monografije finansijski je pomoglo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

© Institut za uporedno pravo, 2020

Sva prava zadržana. Nijedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, presnimavan ili prenošen bilo kojim sredstvom – elektronskim, mehaničkim, kopiranjem, snimanjem, ili na bilo koji drugi način bez prethodne saglasnosti autora i izdavača.

Jelena Čeranić Perišić

**ODGOVORNOST INTERNET POSREDNIKA ZA
POVREDU ŽIGA**

Monografija 174

Institut za uporedno pravo
Beograd, 2020

PREGLED SADRŽAJA

NAPOMENA AUTORA	7
Poglavlje I OPŠTE NAPOMENE O KORIŠĆENJU ŽIGOM ZAŠTIĆENE OZNAKE NA INTERNETU, INTERNET POSREDNICIMA I POSREDNOJ ODGOVORNOSTI	9
Poglavlje II REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	27
Poglavlje III REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU EVROPSKE UNIJE	81
Poglavlje IV REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE	125
Poglavlje V REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U MEĐUNARODNOM PRAVU	143
Poglavlje VI ZAKLJUČCI I PERSPEKTIVE	159
THE LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES FOR TRADEMARK INFIRINGEMENT (rezime na engleskom jeziku)	167
LITERATURA	173
PRAVNI IZVORI	180
SADRŽAJ	185

NAPOMENA AUTORA

U ovoj knjizi izloženi su rezultati višegodišnjeg istraživanja autora u oblasti prava intelektualne svojine, pre svega prava žiga. Odgovornost internet posrednika za povredu žiga postaje aktuelna tema s pojavom masovnog korišćenja interneta početkom 21. veka. Reč je o veoma dinamičnoj materiji koja se svakodnevno menja i razvija, kako putem normativnih akata tako i u sudskoj praksi. Ova činjenica predstavljala je za autora poseban istraživački izazov.

Monografija *Odgovornost internet posrednika za povredu žiga* izdata je uz finansijsku pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na kojoj autor iskreno zahvaljuje.

Posebnu zahvalnost autor duguje prof. dr Slobodanu Markoviću, redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dušanu Popoviću, redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladimiru Čoloviću, naučnom savetniku Instituta za uporedno pravo u Beogradu i dr Mariju Reljanoviću, naučnom saradniku Instituta za uporedno pravo u Beogradu, koji su prihvatili da budu recenzenti ove monografije, i korisnim i vrednim zapažanjima doprineli njenom kvalitetu.

Autor bi takođe želeo da zahvali direktoru Instituta za uporedno pravo u Beogradu, prof. dr Vladimiru Čoloviću, na razumevanju i podršci tokom pisanja.

Najзад, autor zahvaljuje Biljani Petrović, koja je svojim dragocenim sugestijama dala značajan doprinos ovoj monografiji.

Beograd, maj 2020. godine

Prof. dr Jelena Čeranić Perišić

Poglavlje I

OPŠTE NAPOMENE O KORIŠĆENJU ŽIGOM ZAŠTIĆENE OZNAKE NA INTERNETU, INTERNET POSREDNICIMA I POSREDNOJ ODGOVORNOSTI

Razvoj digitalne tehnologije krajem 20. i početkom 21. veka doprineo je ubrzanju protoka informacija prevashodno zahvaljujući globalnoj računarskoj mreži – internetu. Najrazličitiji sadržaji postali su putem interneta globalno dostupni. To je omogućilo lakšu i bržu razmenu ideja, obrazovanje i zadovoljenje širokog dijapazona potreba savremenog čoveka.

Pojava interneta odredila je u velikoj meri dalji razvoj prava intelektualne svojine. Istina, pravo intelektualne svojine oduvek je pratilo dinamiku razvoja tehnologije, tako da je i prilikom pojave ranijih tehnoloških otkrića (štampanje, radija, televizije) dolazilo do prilagođavanja propisa o zaštiti intelektualnih dobara. U nekim slučajevima bilo je dovoljno samo proširiti primenu postojećih propisa na radnje proizašle iz novih tehnologija, dok je u drugim bilo potrebno izmeniti propise kako bi se uredili novonastali odnosi. Stepen prilagođavanja bio je ranije, ipak, znatno manji od onog koji je donela pojava interneta i početak njegovog masovnog korišćenja.

„Poznato je da tehnološke promene menjaju faktičke odnose u društvu i na taj način iskušavaju izdržljivost, prilagodljivost i vitalnost prava: istinitost ovog iskaza može se posebno jasno videti na primeru prava intelektualne svojine, čiji nastanak i razvoj su u značajnoj meri povezani s tehnološkim razvojem.”¹

Pojednostavljeno govoreći, internet je svetska mreža međusobno povezanih računarskih mreža koje koriste TCP/IP protokol (eng. *Transmission Control Protocol / Internet Protocol*). Ova „mreža svih mreža” počiva na sistemu koji koristi nazive i adrese. Nazivi predstavljaju sredstva za identifikaciju određenog lica ili računara. Adresa pak otkriva i informaciju o lokaciji lica ili računara. Host kompjuteri² koji su povezani na internet mrežu imaju i naziv i adresu.³

¹ S. Marković, „Pravnoekonomska priroda naziva internet domena”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 12.

² Host kompjuter je svaki računar koji obezbeđuje informacije i servise za niz drugih uređaja. U kontekstu korišćenja interneta, to je svaki računar koji ima puni dvosmerni pristup drugim računarima na internetu.

³ V. D. Popović, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 11.

Globalna računarska mreža – internet, uzdrmla je klasičan koncept zaštite intelektualnih dobara zasnovan na sistemu nacionalnih, teritorijalno ograničenih prava. Naime, svaka radnja koja se preduzima na internetu automatski probija nacionalne granice, tj. ima globalno dejstvo. Sledstveno tome, napori titulara prava u pogledu ostvarivanja i zaštite sopstvenih prava veoma su otežani u gotovo svim oblastima prava intelektualne svojine.

„Upućujući sudbinski izazov pravu intelektualne svojine, internet nije zaobišao ni pravo žiga.”⁴

Pre nego što se pređe na analizu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u uporednom pravu,⁵ biće predstavljeni pojmovi iz naslova monografije. Najpre će biti pojašnjen pojam *žigom zaštićene oznake* i date opšte napomene o *korišćenju žigom zaštićene oznake na internetu*. Nakon toga, biće razmotrena dva osnovna (fundamentalna) pitanja koja se postavljaju u kontekstu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Prvo: šta je to *pružalac intrenet usluga*, tj. *internet posrednik*? I drugo: šta se podrazumeva pod tzv. *posrednom odgovornošću*? Određivanje onlajn pružaoca usluga uključuje, pre svega, tumačenje definicija u različitim tekstovima relativno novijeg zakonodavstva, dok odgovor na pitanje – šta je *posredna odgovornost* – podrazumeva mnogo više izazova. Neki od ovih izazova su terminološke prirode. Na primer: kako imenujemo različite osnove za uspostavljanje odgovornosti onlajn pružaoca usluga zbog toga što je on na neki način omogućio trećoj strani da obavlja nezakonitu aktivnost? Drugi izazovi su pak konceptijske prirode. Na primer: do koje mere posredna odgovornost zavisi od stvarnog ili zamišljenog dokaza o primarnoj odgovornosti? Da li postoji horizontalni pravni koncept posredne odgovornosti koji razgraničava odgovornost nezavisno od prirode navedene primarne odgovornosti? Da li termin *posredna odgovornost* obuhvata obaveze koje zakon može da nametne pružiocima usluga bez upućivanja na to da bi mogli biti novčano odgovorni zbog nezakonitog ponašanja korisnika njihove usluge? I da li je odgovornost onlajn pružaoca usluga samo primena tradicionalnog principa o flajn okruženja?

1. ŽIGOM ZAŠTIĆENA OZNAKA

U okviru uvodnog predavljanja žigom zaštićene oznake, najpre će uopšteno biti reči o samom pojmu žigom zaštićene oznake, a potom o korišćenju žigom zaštićene oznake na internetu.

⁴ S. Marković, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014, 215.

⁵ Pošto nije moguće analizirati sve postojeće nacionalne režime odgovornosti internet posrednika, kao reprezentativni biće ispitani režimi odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Republike Srbije i u međunarodnom pravu.

1.1. Pojam žigom zaštićene oznake

Prema domaćoj, u zakonu utemeljenoj pravnoj terminologiji, *žig* je naziv za subjektivno pravo industrijske svojine, koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, marku) kojom nosilac žiga obeležava svoj proizvod ili uslugu u privrednom prometu u cilju njihovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluge drugog subjekta.⁶ Pod *pravom žiga* podrazumeva se skup pravnih propisa kojima se uređuje materija pravne zaštite oznake žigom.⁷

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

Iako se žig smatra oblikom intelektualne svojine, on se umnogome razlikuje od patenta i autorskog prava. Jedna od najočiglednijih razlika odnosi se na predmet zaštite. Dok se patentom i autorskim pravom štite intelektualne tvorevine (patent i autorsko delo), žigom se štiti znak kao intelektualno dobro koje nema svojstvo tvorevine, ili je ono, ukoliko ga ima, bez pravnog značaja. Žig dakle spada u tzv. pseudotvorevine, te svrha zaštite znaka nije povezana sa potrebom podsticanja i nagrađivanja intelektualnog stvaralaštva kao takvog. Ono što je ključno kod žiga jeste njegova funkcija označavanja. Zajedno sa pravom zaštite oznaka geografskog porekla, i delimično pravom zaštite dizajna, žig čini potcelinu u okviru prava industrijske svojine koje se naziva *pravo znakova razlikovanja*.

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

Pod oznakom se u pravu žiga smatra svako ime ili znak koji je podoban da u prometu služi za razlikovanje određene robe ili usluge jednog privrednog subjekta od iste ili slične vrste robe ili usluge drugog privrednog subjekta. Oznaka može biti verbalna, grafička, trodimenzionalna ili kombinovana. Dopusštena je i zaštita zvučnih oznaka (kombinacija tonova) pod uslovom da se mogu zabeležiti notnim zapisom.⁸ Interesantno je da se u pojedinim nacionalnim sistemima mogu zaštititi i mirisne oznake.⁹ Osim toga, oznake mogu biti fantastične, tj. sastojati se od imena ili znaka koji, sam po sebi, nema određeno

⁶ „Terminologija koju naš zakonodavac tradicionalno koristi nije najsrećnije odabrana, jer je reč žig homonim koji ima i druga značenja koja su bliže razumevanju laičke publike. S druge strane, pravnici često koriste istu reč da označe ne samo subjektivno pravo već i predmet zaštite, odnosno znak. Ova nepreciznost u korišćenju reči žig toliko je raširena da se toleriše čak i u stručnoj literaturi, te upravnim i sudskim odlukama. Nažalost, stručni srpski jezik nije uspeo da iznedri pogodniju reč kojom bi se opisani problem prevazišao.” (S. Marković (2014), 179, fn. 344).

⁷ S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 139.

⁸ V. S. Marković, D. Popović, 140; V. Besarović, *Intelektualna svojina*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011, 150.

⁹ V. Nj. Jović, „Mirisni žig”, *Pravni život*, 12/2019, 101–114.

značenje, i koji je stvoren radi označavanja određene robe ili usluge. Isto tako, za oznaku se može uzeti i reč iz svakodnevnog govora odnosno telo koje ima opštepoznato značenje.

U pravu žiga, oznaka se kao predmet zaštite vezuje za određenu robu ili uslugu koja se njome označava, što implicira da se oznaka, s jedne strane, ne može zaštititi žigom ako lice koje želi zaštitu nije odredilo vrstu robe (usluge) koju njome označava ili će označavati. Isključivo dejstvo žiga, s druge strane, odnosi se samo na korišćenje zaštićene oznake za istu ili sličnu vrstu robe (usluge). Drugim rečima, u pravu žiga znak se mora shvatiti kao „sredstvo kojim se nedvosmisleno uspostavlja veza s određenom robom (uslugom) određenog privrednog subjekta, pomoću kojeg je moguće razlikovati tu robu (uslugu) od iste ili slične robe (usluge) drugog privrednog subjekta”.¹⁰ Ova veza između oznake i određene vrste robe (usluge) naziva se načelo specijalnosti.

Izuzetak od načela specijalnosti postoji kod tzv. čuvenog, poznatog žiga. Ovim žigom štiti se oznaka koja je dugotrajnom i uspešnom upotrebom u privrednom prometu kod učesnika stekla najveći mogući stepen poznatosti i reputacije. Naime, takva oznaka postala je višeznačan simbol kompletne privredne aktivnosti subjekta koji je koristi.¹¹ Na taj je način prevazišla ograničenost svoje prvobitne vezanosti za određenu vrstu robe (usluge). Načelo specijalnosti ima dve pravne posledice: 1) ukoliko postoji čuveni žig, niko više ne može da zaštititi istu oznaku za bilo koju vrstu robe (usluge); i 2) ako neovlašćeno lice koristi oznaku koja je istovetna oznaci zaštićenoj čuvenim žigom, za bilo koju vrstu robe (usluge), to lice vrši povredu žiga.

1.2. Korišćenje žigom zaštićene oznake na internetu

U toku poslednje dve decenije, pitanja u vezi sa korišćenjem žigom zaštićenih oznaka na internetu postaju sve kompleksnija. I dok su ustanovljene smernice i regulatorni okvir za registraciju žigom zaštićenih oznaka kao naziva internet domena¹² i primenu teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na internetu,¹³ pitanje odgovornosti onlajn pružalaca usluga, tj. internet posrednika, za povredu žiga na njihovim sajtovima i dalje ostaje veoma kontroverzno u svetlu različitih sudskih odluka u uporednom pravu.¹⁴

¹⁰ S. Marković (2014), 180.

¹¹ „Praksa u jednom delu uporednog prava smatra da žig postaje čuven ako preko 70 odsto stanovništva određene države zna da određeni subjekt koristi zaštićenu oznaku za obeležavanje određene vrste robe.” (V. S. Marković, D. Popović, 140).

¹² V. D. Popović (2014).

¹³ V. WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Publication No. 845, Geneva, <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, 16.2.2020; G. B. Dinwoodie, „Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the National-State”, *Houston Law Review*, 41/2004, 886.

¹⁴ M. Senftleben, „An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075, 16.2.2020.

Pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga veoma je složeno, pored ostalog, i zbog razlika koje postoje između onlajn platformi i različitih načina korišćenja žigom zaštićenih oznaka na internetu. Način na koji se žigom zaštićene oznake koriste razlikuje se u zavisnosti od prirode onlajn platformi. Na sajtovima za aukcijsku prodaju robe žigom zaštićene oznake mogu se koristiti da naznače (pre)prodaju originalne robe. Na sajtovima za pretraživanje, mogu se pojaviti kao rezultat „prirodnog” pretraživanja, pomažući korisniku u otkrivanju veb-stranica koje posluju sa žigom zaštićenim proizvodima. Pretraživači, štaviše, nude oglašavanje usluga koje omogućavaju upotrebu žigom zaštićene oznake kao ključne reči za komercijalne rezultate pretrage.¹⁵ Usluge ove vrste mogu da se koriste za indikaciju alternativnih ponuda na tržištu i uporedno oglašavanje.

Pored ovih oblika korišćenja žigom zaštićenih oznaka na internetu, koji bi se mogli okvalifikovati kao podrška slobodi izražavanja i informisanja u digitalnom okruženju,¹⁶ korisnici interneta mogu takođe iskoristiti i komunikacione kanale sajtova za aukcijsku prodaju robe, sajtova za pretraživanje i društvene mreže na način kojim se povređuje pravo žiga. Iako većina korisnika upotrebljava usluge internet posrednika savesno i u dobroj veri, pojedini ih svesno zloupotrebljavaju povređujući tuđa prava intelektualne svojine. Tako se žigom zaštićena oznaka može eksploatisati na sajtovima za aukcijsku prodaju robe kako bi se privukli kupci za kupovinu krivotvorene robe. Komercijalni rezultati pretrage mogu da izazovu zabunu kod potrošača. Najčešće se dešava da upravo konkurent odabere oznaku istovetnu žigom zaštićenoj oznaci svog takmaca. To može da „skrene” korisnike interneta ka sajtu konkurenta, a samim tim i ka njegovim proizvodima ili uslugama. Netačne informacije distribuirane putem društvenih mreža mogu naneti štetu reputaciji brenda.

Kada je reč o elektronskoj trgovini, oznaka ima još značajniju ulogu, budući da se radi o kupovini proizvoda koje potrošači ne mogu lično videti i isprobati kako funkcionišu. Iza upotrebe žiga se dakle nalaze i odnos poverenja i pretpostavka kvaliteta, koje su titulari žiga pažljivo gradili usvajanjem određenih koncepata i standarda poslovanja i plasiranja proizvoda i usluga, kao i tradicije kvaliteta.¹⁷

Svaki akt povrede prava uključuje postojanje štetnika i lica čija su prava povređena (oštećenog). Ovo opšte pravilo u osnovi nije drugačije ni u slučaju povrede prava intelektualne svojine na internetu. Međutim, prenos komunikacije i sadržaja na internetu vrši se uvek uz pomoć internet posrednika. Stoga povreda prava na internetu ne može nastati bez nehomičnog ili namernog učešća internet posrednika kao subjekata

¹⁵ V. D. Popović, „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu”, *Pravo i privreda*, 4–6/2011, 928–929.

¹⁶ V. W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2010.

¹⁷ V. M. Reljanović, „Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga – pravni okvir i praksa u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017, 11–12.

koji omogućavaju komunikaciju i protok sadržaja, a samim tim i nastanak povrede. Prema tome, neophodno je normativno urediti odgovornost internet posrednika za povredu prava na internetu. Kako internet posrednici svojom uslugom omogućavaju postavljanje i protok nedozvoljenog sadržaja i njegovo deljenje među korisnicima, njihova odgovornost je po pravilu posredna (podeljena ili odgovornost za drugog). Utvrđivanje posredne odgovornosti se, prema opštim pravilima o odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno na pitanju da li je internet posrednik znao ili morao da zna da se putem njegove usluge povređuje pravo.¹⁸

Imajući u vidu tehnološko okruženje u kojem se odvija razmena podataka, količinu informacija koje se prenose putem interneta i brzinu njihovog protoka, ocena savesnosti nameće potrebu posebnog tumačenja odredaba o odgovornosti internet posrednika. To je naročito značajno ako se uzme u obzir odsustvo prava i obaveze pružaoca internet usluga da nadzire, tj. kontroliše komunikaciju između korisnika.¹⁹

Ukoliko bi onlajn platforme generalno bile odgovorne za problematičan sadržaj koji postavljaju korisnici, to bi smanjilo raznovrsnost onlajn informacionih usluga i uticalo na dalji razvoj interneta. Pored praktičnih problema koji proizilaze iz velikog broja postova koji se svakodnevno obrađuju, ocena komunikacija u vezi sa žigom zahteva da se uzme u obzir specifičan kontekst u kome se žigom zaštićena oznaka pojavljuje na internetu. Na primer, mora se napraviti razlika između legalnog uporednog reklamiranja i prekršajnog zbuñivanja potrošača; legalnog kritikovanja brenda i klevetanja; i legalne ponude polovne robe (eng. *second hand goods*) i protivzakonite prodaje replika. U suprotnom bi titulari žigom zaštićenih oznaka u digitalnom okruženju dobili preširoku zaštitu koja prevazilazi opseg njihovih isključivih ovlašćenja i zadire u slobodu izražavanja i informisanja i slobodu konkurencije.²⁰

Sa ovakvim potencijalnim konfliktima, koji pogađaju širok dijapazon onlajn platformi, postaje jasno da današnji internet sa svojom neverovatnom raznovrsnošću informacija, obiljem sadržaja koje generišu korisnici i izuzetnim potencijalom za dalji razvoj ne može da se održi bez odgovarajućih „sigurnih luka” (eng. *Safe Harbors*), što uključuje i oblast prava žiga. Pod režimom „sigurnih luka” podrazumeva se isključenje odgovornosti²¹ internet posrednika za povredu koje učine treća lica, korisnici njihovih onlajn platformi. Naravno, ovo pitanje trebalo bi razlikovati od pitanja da li način na koji same onlajn platforme koriste žigom zaštićenu oznaku može dovesti do neposredne/direktno povrede.²²

¹⁸ V. A. Radonjanin, „Primena pravila o odgovornosti host provajdera: iskustvo nosioca prava iz Srbije”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 168.

¹⁹ S. Radovanović, „Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt” *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 87.

²⁰ M. Senftleben.

²¹ U jednom delu uporednog prava za isključenje odgovornosti koristi se termin imunitet od odgovornosti (eng. *immune from liability, immunity provisions*), karakterističan pre svega za autore sa engleskog govornog područja.

²² V. G. B. Dinwoodie, M. D. Janis, „Lessons From the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.

2. INTERNET POSREDNICI (PRUŽAOCI INTERNET USLUGA)

Internet je, između ostalog, sredstvo komunikacije. U proces komunikacije na internetu uključen je veliki broj subjekata, koji se za potrebe monografije mogu podeliti na pružaoce internet usluga, korisnike interneta i titulare prava žiga.

Pružaoци internet usluga (internet posrednici, internet provajderi, onlajn pružaoци usluga) bave se posredovanjem na internetu u okviru svoje delatnosti. Usluga koju oni obezbeđuju po pravilu je komercijalna. Iz toga proizilazi da je njihov interes u internet komunikaciji brz i intenzivan protok informacija između klijenata (korisnika). Usluge pak mogu da budu različitog sadržaja, a najčešće se dele u tri grupe, i to na: obično posredovanje (*mere conduit*), posredovanje uz čuvanje podataka (*caching*) i posredovanje u skladištenju podataka na internetu na neograničeno vreme (*hosting*). U prvu grupu internet posrednika, odnosno internet usluga, spada omogućavanje pristupa internetu i povezivanje korisnika, odnosno privremeno čuvanje podataka radi njihovog daljeg prenosa. Druga vrsta usluga jeste *caching*, i predstavlja trajno i automatsko čuvanje podataka u cilju efikasnijeg daljeg prenosa.²³ Treća vrsta su *hosting* usluge. *Hosting* provajder skladišti podatke koje korisnik postavlja na internet na neograničeno vreme.²⁴ Prema tome, *hosting* podrazumeva uslugu skladištenja podataka u elektronskoj formi. Ova vrsta internet posrednika zapravo korisnicima prodaje prostor na internetu na kome mogu da čuvaju svoj sadržaj.²⁵ Praksa poznaje različite modele poslovanja hosting provajdera.²⁶

Ovakva gruba podela uloga interaktivne komunikacije jasno upućuje na to da internet posrednici nisu nužno neposredno povezani sa povredom prava žiga. Kada to jeste slučaj, oni svakako odgovaraju po opštim pravilima odgovornosti za neovlašćeno korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake. Problem se, međutim, javlja u onim, štaviše pretežnim, slučajevima kada je internet posrednik svojom uslugom omogućio povredu žigom zaštićene oznake na internetu. Internet posrednici prodaju korisnicima pristup i prostor na internet serverima kako bi ovi mogli da ponude svoju robu i usluge na internetu. Dakle, internet posrednici praktično omogućavaju postavljanje nedozvoljenog sadržaja i njegovo deljenje na internetu, što ih čini učesnicima u ovom procesu, te pruža osnov za njihovu posrednu odgovornost.

²³ Tipičnu *caching* uslugu predstavlja *proxy* server koji čuva u lokalnoj memoriji kopije sa veb sajtova kojima pristupaju korisnici. Ukoliko se ponavljaju pristupi određenom veb sajtu, *proxy* server isporučuje sačuvanu kopiju. Zaobilazanjem pristupa originalnom serveru, smanjuje se saobraćaj i ubrzava postupak razmene informacija. (V. S. Radovanović, 92).

²⁴ Tipični *hosting* provajderi su vebhosting kompanije. One svojim korisnicima rezervišu određeni memorijski kapacitet za smeštanje podataka koji se postavljaju na internet. Sadržajem dakle upravljaju korisnici (eng. *User Generated Content* – *UGC*). (V. S. Radovanović, 92).

²⁵ V. M. Reljanović, „Odgovornost hosting provajdera za povrede prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 116.

²⁶ V. podrobnije o različitim modelima poslovanja hosting provajdera: A. Radonjanin (2016), 167.

Najpre ćemo definisati pojam pružaoca internet usluga, a zatim ćemo predstaviti dve vrste pružalaca internet usluga na čijim sajtovima najčešće dolazi do povrede žigom zaštićene oznake: sajtove za elektronsku trgovinu (u koje spadaju i sajtovi za aukcijsku prodaju robe) i sajtove za pretraživanje.

2.1. Definicije

Sam termin *onlajn pružalac usluga* ili *pružalac internet usluga* nema ujednačeno značenje u uporednom pravu. U literaturi se podjednako često (ili čak češće) koristi termin *internet posrednik*, ali ovom terminu nedostaje jedinstvena, zajednička i konzistentna upotreba, kao što je to slučaj i sa terminom *onlajn pružalac usluga*.²⁷

Svaki od ovih termina je poslednjih godina dobio neku zakonsku definiciju (zajedno sa ostalim sinonimima) u odredbama kojima se uspostavljaju režimi tzv. „sigurnih luka” koji posrednicima omogućavaju isključenje odgovornosti. Termini se pojavljuju i izvan ovog konteksta, pre svega u odredbama kojima se određuju akteri koji su subjekti određenih obaveza obelodanjivanja *vis-à-vis* potrošača i organa za sprovođenje zakona.²⁸

Interesantno je, međutim, da čak i kada je reč o navodno harmonizovanim shemama za isključenje odgovornosti (kao što je slučaj sa sprovođenjem Direktive (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini)²⁹ u državama članicama Evropske unije), postoje varijacije u tumačenju toga ko potpada pod definiciju *onlajn pružaoca usluga*.³⁰ Na primer, Sud pravde EU je konstatovao da i sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay* (Ibej) i pretraživač *Google* (Gugl) potencijalno imaju pravo na isključenje odgovornosti na osnovu režima „sigurnih luka”, predviđenog Direktivom o elektronskoj trgovini. Međutim, nacionalna primena principa na ove internet posrednike (i njihove podružnice, koje ponekad imaju različite onlajn uloge, kao što je npr. *YouTube* (Jutjub)) razlikuje se u državama Evropske unije.³¹

U izvesnoj meri, očigledna razlika u odlukama na nacionalnom nivou može biti posledica definicije potencijalno imunih aktera, jer definicija može implicitno da

²⁷ G. Dinwoodie, „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer 2017, 4.

²⁸ *Ibid.*, 4–5.

²⁹ Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, 2000, br. L 178 (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini).

³⁰ V. Poglavlje II, 3. Direktiva o elektronskoj trgovini.

³¹ G. Dinwoodie (2017), 5.

sadrži neke od uslova za isključenje odgovornosti.³² Ovi uslovi ne definišu striktno ko je pružalac usluge, već da li on deluje na način koji će mu omogućiti da iskoristi prednosti predviđenog isključenja odgovornosti. Tako se može napraviti razlika između pasivnog i aktivnog posrednika, a koreni ove razlike su u uslovima pod kojima će zaštita predviđena Direktivom o elektronskoj trgovini biti dostupna.³³

U kontekstu Direktive o elektronskoj trgovini, jednog od najuticajnijih pravnih instrumenata u ovoj oblasti, pružalac usluga je osoba koja obezbeđuje usluge informacionog društva. Ta definicija pokriva „svaku uslugu koja se po pravilu pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskom opremom za obradu (uključujući i digitalnu kompresiju) i pohranjivanje podataka, te na pojedinačan zahtev korisnika usluge”.³⁴ Ovo je široka definicija, ali isključuje neke komercijalne aktere kao što su internet-kafeji (zato što ne pružaju usluge na daljinu) i emiteri (koji određuju kada će i do kog prenosa doći, pre nego što to čine korisnici). Iako se režim „sigurnih luka” primenjuje više na ekonomske operatere, nego na nekomercijalne usluge, engleski sud je, na primer, nedvosmisleno zaključio da personalni veb-sajtovi, kao što su blogovi, čiji cilj nije profit, mogu da se kvalifikuju za zaštitu, tj. mogu da uživaju zaštitu.³⁵

Do povrede žigom zaštićene oznake na internetu najčešće dolazi na sajtovima za elektronsku trgovinu (uključujući i sajtove za aukcijsku prodaju robe) i sajtovima za pretraživanje. Stoga se tužbe za posrednu odgovornost internet posrednika uglavnom podnose protiv ove dve vrste sajtova. U redovima koji slede biće predstavljen način funkcionisanja sajtova za elektronsku trgovinu i sajtova za pretraživanje.

2.2. Sajtovi za elektronsku trgovinu

Internet utiče na gotovo sve segmente privrede i društva, pa tako i na privredni promet. Zahvaljujući početku masovnog korišćenja interneta, uspostavljen je sasvim novi način trgovine – onlajn trgovina, koja se umnogome razlikuje od tzv. klasičnih načina trgovine. Sredinom devedesetih godina prošlog veka osnovane su prve platforme

³² Čak i unutar iste nadležnosti, različite „sigurne luke” mogu takođe da sadrže različite specifične uslove. (V. G. Dinwoodie (2017) 4, fn. 15).

³³ Tako je npr. italijanski sud razvio razliku između pasivnog i aktivnog posrednika. Ova razlika ima korene u uslovima prema kojima će zaštita predviđena Direktivom o elektronskoj trgovini biti dostupna. Ovakva sudska praksa može se shvatiti kao rafinisanje pojma pružaoca usluge (za ove svrhe) ili jednostavno nametanje uslova kada je isključenje odgovornosti dostupno. Drugo shvatanje je verovatno ispravnije zato što pružalac usluga može biti aktivan u jednom scenariju, a pasivan u drugom. Isto tako, statuti koji predviđaju isključenje odgovornosti za različite vrste pružalaca usluga različitih onlajn uloga, često će na drugačije načine definisati termin *pružalac usluge* kako bi uzeli u obzir ove razlike. Npr., *access provider* biće neizbežno drugačije definisan nego *host provider*. (V. E. Bertolini, V. Franceschelli, O. Pollicino, „Analysis of ISP Regulation Under Italian Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer 2017, 141–170).

³⁴ Tač. 17 Preambule Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁵ G. Dinwoodie (2017), 6.

za elektronsku trgovinu, na kojima se prodavci i kupci direktno povezuju, uključujući tu i sajtove za aukcijsku prodaju robe, kao specifičan vid onlajn trgovine.

Danas postoji veliki broj platformi za elektronsku trgovinu. Jedna od najpoznatijih je ona koju je 1995. godine osnovala kompanija *eBay*. Dve i po decenije kasnije, u prvoj četvrtini 2020. godine, sajt *eBay* je dostigao broj od 174.000.000 aktivnih korisnika i 25.000.000 prodavaca širom sveta, što predstavlja rast od dva odsto u odnosu na poslednju četvrtinu prethodne, 2019. godine.³⁶

Kako funkcioniše trgovina na sajtu *eBay*? Da bi mogli da koriste usluge trgovačke platforme, prodavci inicijalno moraju da plate određeni iznos za otvaranje naloga. Na sajtu *eBay* postoje dva tipa prodaje – aukcijska i fiksna. Što se tiče aukcijske prodaje, prodavac postavlja oglas a više kupaca se nadmeće u kupovini na taj način što svaki od njih povećava cenu koju je spreman da plati za određeni proizvod. Po isteku aukcije, kupac koji je ponudio najviše novca za željeni proizvod je pobednik. Osim toga, nakon svake uspešne transakcije, prodavci moraju da plate kompaniji *eBay* proviziju koja iznosi od 5,25 do 10 odsto od krajnje prodajne cene. U toku prvih petnaest godina poslovanja, platforma za elektronsku trgovinu *eBay* prevashodno je služila kao sajt koji obezbeđuje globalnu infrastrukturu za aukcijsku prodaju polovne robe.³⁷ Poslednjih godina situacija se menja, u tom smislu što preko 80 odsto robe na platformi *eBay* čine novi proizvodi, koji se prodaju po fiksnim cenama.

Pored kompanije *eBay*, trebalo bi pomenuti i kompaniju *Alibaba* (Alibaba), osnovanu početkom novog milenijuma, koja je najveća kineska kompanija za elektronsku trgovinu. Danas, *Alibaba* ima veći obim poslovanja od bilo koje druge kompanije za elektronsku trgovinu u svetu. Ona nije samo dom najvećeg onlajn tržišta za garderobu već je i najposećenija destinacija za elektronsku trgovinu u svetu.³⁸ Osim toga, koncept rada kompanije *Alibaba* razlikuje se od koncepta poslovanja drugih kompanija za elektronsku trgovinu, prvenstveno sajtova kao što je *eBay*.

Prema tome, u poslednje dve decenije koncept šopinga je redefinisana. Ono što je nekada bila aktivnost koja je zahtevala od potrošača da izađe iz kuće i ode u kupovinu, sada je svedeno na nekoliko klikova mišem. Širina ponude proizvoda dostupnih za kupovinu na internetu je takođe porasla. Platforme za elektronsku trgovinu, uključujući i sajtove za aukcijsku prodaju robe, omogućavaju svakome da relativno anonimno prodaje proizvode na njima. Na različitim platformama za elektronsku trgovinu onlajn kupci mogu kupiti sve (od četkice za zube po ceni od nekoliko evra do tašne po ceni od nekoliko hiljada evra). Ipak, takva pogodnost ima i svoju negativnu stranu: s povećanjem broja platformi za elektronsku trgovinu i porastom popularnosti ovakvog vida trgovine, povećao se i

³⁶ <https://www.statista.com/statistics/242235/number-of-ebays-total-active-users/>, 16.2.2020.

³⁷ R. Botsman, R. Rogers, *What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*, Harper Collins Publisher, 2010, 144–145.

³⁸ E. Zuccaro, „*Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms*”, *North Carolina Journal of Law and Technology*, 144/2016, 150.

broj onih koji se bave krivotvorenjem, kao i količina krivotvorene robe. Onlajn kupovina omogućava korisnicima interneta da kupuju i prodaju krivotvorenu robu iz udobnosti dnevne sobe, izbegavajući mračne hodnike i podrumne.³⁹ Procenjeno je da je trgovina krivotvorenom robom na internetu oblast nelegalne trgovine koja beleži najbrži rast.⁴⁰

Najvrednija imovina luksuznih brendova najčešće je žigom zaštićena oznaka koja se povezuje sa njihovim ugledom, kvalitetom i cenom robe. Uprkos tome što falsifikati mogu da budu veoma verni, pa čak i da izgledaju identično originalima, kvalitet falsifikovane robe luksuznih brendova krajnje je diskutabilan. Korišćeni materijali najčešće su slabijeg kvaliteta, a visoki standardi izrade, na koje su luksuzni brendovi posebno ponosni, izostaju. Štaviše, samo falsifikovanje izuzetno je štetno za ugled brenda na tržištu skupocene robe. Naime, potrošači nekada nesvesni da su kupili falsifikat, tj. misleći da imaju original, mogu da dođu do zaključka da su svi proizvodi određenog luksuznog brenda slabijeg kvaliteta, te da ne zavređuju tako visoku cenu.⁴¹

Pored toga, princip funkcionisanja platformi za elektronsku trgovinu veoma je pogodan za prodavce krivotvorene robe: troškovi prodaje su niski, rizik od utuženja je mali, a postoji i mogućnost brzog otvaranja novog naloga, ukoliko je prvobitni ugašen zbog prodaje krivotvorene robe.⁴² Stoga se falsifikatori smatraju „ekonomskim parazitima” i moraju biti „dostupni” zakonu.⁴³

2.3. Sajtovi za pretraživanje

Korišćenje interneta danas u najvećem broju slučajeva podrazumeva korišćenje usluge pretraživanja interneta. Naime, korisnici interneta često ne znaju tačnu adresu sajta koji žele da posete, te najpre posete neki od sajtova koji pruža uslugu internet pretraživanja.

Od takvih sajtova danas je najposećeniji Gugl, koji za mnoge korisnike predstavlja „kapiju interneta”.⁴⁴ Zanimljiv je podatak koliko ljudi dnevno koristi usluge pretraživanja na Guglu. Prema poslednjim statistikama, 3.800.000 ljudi u minuti, 228.000.000 ljudi na sat i 5.600.000.000 ljudi dnevno koristi Gugl.⁴⁵ Prilično impresivna statistika. Sama kompanija Gugl često ističe da je njena misija da „organizuje svetske informacije tako da

³⁹ J. Čeranić Perišić, „Prodaja krivotvorene robe na internetu”, *Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva*, Budva 2019 (dalje: 2019a), 456–457.

⁴⁰ A. Radonjanin, P. Tasić, „Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 89.

⁴¹ K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, 37/2011, 38.

⁴² E. Zuccaro, 146–147.

⁴³ J. Čeranić Perišić (2019a), 457.

⁴⁴ D. Popović (2011), 928.

⁴⁵ V. <https://bluelist.co/blog/google-stats-and-facts/>, 16.2.2020.

budu univerzalno dostupne i korisne”.⁴⁶

Na koji način funkcioniše internet pretraživač Gugl? Svaki put kada korisnik interneta unese određenu reč u polje za pretraživanje, Gugl pretraži sve internet-sajtove i objavi rezultate. U toku pretrage analiziraju se korišćene reči na veb stranicama, kao i pojmovi koje su vlasnici sajtova odabrali da bi najpribližnije predstavili sadržinu sajta (eng. *tag*). Takvi rezultati najčešće se označavaju kao tzv. prirodni rezultati pretrage, nasuprot tzv. komercijalnim rezultatima pretrage.⁴⁷

Prema tome, pored rezultata prirodnog pretraživanja, Gugl objavljuje i rezultate komercijalnog pretraživanja, tj. linkove ka sajtovima povezanim sa rečju koja je pokrenula pretraživanje. Ovu uslugu Gugl nudi pod nazivom *AdWords* (Edvords), donekle ukazujući na suštinu same usluge, jer ona u prevodu znači „oglasne reči” (eng. *ad* – oglas i *word* – reč). Usluga *AdWords* sastoji se u tome da Gugl objavljuje link za određeni sajt u rezultatima komercijalne pretrage svaki put kada korisnik u tzv. prirodnoj pretrazi unese određene reči. Naime, Gugl povezuje korišćenje određene reči u prirodnoj pretrazi sa pojavljivanjem linka, tj. oglasa u rezultatima komercijalne pretrage. Na ekranu se rezultati komercijalne pretrage prikazuju desno od rezultata prirodne pretrage ili iznad njih.

U kontekstu povrede žigom zaštićene oznake na internetu, važno je napomenuti da se često događa da baš konkurent kao ključnu reč odabere žigom zaštićenu oznaku svog takmaca. U tom slučaju, korisnici interneta mogu lako „skrenuti” ka sajtu konkurenta, što pretpostavlja i opredeljenje za njegove proizvode i usuge.

3. POSREDNA ODGOVORNOST

Termin *sekundarna odgovornost* (eng. *secondary liability*) potiče iz američkog prava i predstavlja tzv. „kišobran termin” (eng. *umbrella term*) u tom smislu što obuhvata nekoliko različitih vrsta tužbi. Danas se ovaj termin koristi i van Sjedinjenih Američkih Država, ali prouzrokuje terminološke poteškoće kada je reč o uporednopravnim analizama. U nekim zemljama termin sekundarna odgovornost ima značenje koje podrazumeva odgovornost za ponašanje koje bi se u drugim zemljama smatralo odgovornošću zbog neposredne, tj. direktne, primarne povrede.⁴⁸

Sekundarna odgovornost (posredna ili indirektna odgovornost) može biti zasnovana na učešću (eng. *contributory liability*) ili na odnosu (eng. *vicarious liability*). Prema tome, postoje dva načina, dva puta da se dokaže sekundarna odgovornost za povredu žigom zaštićene oznake.⁴⁹

Odgovornost zasnovana na učešću počiva na tome što je sekundarno tuženi

⁴⁶ V. <https://www.google.com/int/en/about/products/index.html>, 16.2.2020.

⁴⁷ D. Popović (2011), 928.

⁴⁸ G. Dinwoodie (2017), 8.

⁴⁹ V. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 41.

prouzrokovao povredu primarnog počinioca ili joj je doprineo ili je povredu primarnog počinioca olakšao (eng. *contributory liability*). Ovaj tip tužbe bazira se na nivou znanja tuženog u vezi sa povredom i na meri u kojoj je tuženi aktivno doprineo nanošenju povrede koja može biti predmet tužbe za direktnu, tj. primarnu odgovornost.⁵⁰

Alternativno, sekundarna odgovornost (posredna/indirektna odgovornost) može se pojaviti onda kada tuženi ima koristi od povrede i u dovoljno je bliskoj vezi sa primarnim učiniocem da će ih zakon tretirati kao jednog istog, često zato što je odnos dovoljno blizak da je posrednik mogao da spreči primarni nezakoniti akt povrede (eng. *vicarious liability*).⁵¹

Sušтина sekundarne (posredne/indirektnе) odgovornosti, kao što se vidi i u jednom i u drugom konceptu, leži u tome da se tuženi smatra odgovornim za povredu koju je prouzrokovalo pogrešno ponašanje treće strane. Prema tome, odgovornost je derivativna. Ova odlika sekundarne odgovornosti uglavnom se jasno primećuje u zemljama anglosaksonske pravne tradicije (*common law*), ali su i neke zemlje kontinentalne pravne tradicije takođe usvojile formulacije koje ističu indirektnu ili derivativnu prirodu odgovornosti. Razlog za to može biti taj što formalno takva odgovornost često proističe iz odredbi o „zajedničkoj odgovornosti”, čime se sekundarna odgovornost tuženog povezuje sa primarnim aktom povrede. U praksi se te odredbe neretko primenjuju tako što se naglašavaju isti elementi koji se u zemljama anglosaksonske pravne tradicije karakterišu kao *contributory liability*.⁵²

Ipak, čak i u zemljama koje insistiraju na derivativnoj prirodi sekundarne odgovornosti, nije uvek neophodno da se dokaže primarna povreda. Iako je svaka sekundarna odgovornost u nekom smislu derivativna iz primarne odgovornosti, slika postaje donekle komplikovanija kada se uzme u obzir da sekundarna odgovornost zapravo uopšte ne implicira navođenje, niti utvrđivanje nečije primarne odgovornosti; pružalac usluge može biti sam označen kao nosilac odgovornosti, a obično i jeste odgovoran u internet sporu, u kome je primarni počinitelj često anonimn, insolventan ili van domašaja zakona.⁵³

U mnogim pak drugim zemljama sudovi tretiraju činjeničnu shemu koja se u zemljama anglosaksonske pravne tradicije svrstava u okviru rubrike „Sekundarna odgovornost” kao neposrednu/direktnu odgovornost na osnovu krivičnog prava za propust u vođenju poslovanja na poseban način, ili propust u preduzimanju određenih razumnih mere prevencije. Krajnji rezultat ovih konceptualno različitih pristupa pitanju ne mora se mnogo razlikovati u konkretnim slučajevima. Odgovornost koja proizilazi neposredno iz propusta (greške) u vođenju poslovanja na poseban način, ili propusta

⁵⁰ G. Dinwoodie (2017), 9.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ J. Riordan, „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer 2017, 275–316.

u preduzimanju određenih razumnih mera prevencije, može se shvatiti kao izolovano određivanje krivice, što dovodi do tužbe zbog povrede krivičnog prava ili neloyalne konkurencije.⁵⁴ Takvi propusti mogu takođe biti relevantni i za pitanja znanja i nivoa doprinosa, koji redovno vodi ka izričito derivativnim tužbama u pogledu sekundarne odgovornosti.⁵⁵

Termini *sekundarna odgovornost* i *posredna*, tj. *indirektna odgovornost*, u kontekstu odgovornosti internet platformi za povredu žigom zaštićene oznake od strane trećeg lica, smatraju se sinonimima. S obzirom na to što se čini da je termin *posredna odgovornost* više u duhu srpskog jezika, u monografiji se on prevashodno koristi za odgovornost internet posrednika za povredu koju učine treća lica, korisnici internet platformi.

3.1. Dva pristupa definisanju posredne odgovornosti

Iako je sama priroda interneta doprinela povećanju atraktivnosti tužbi za sekundarnu (posrednu) odgovornost protiv posrednika, standardi na osnovu kojih će se onlajn pružalac usluga smatrati odgovornim za ponašanje treće strane ipak ostaju nejasni. Ovakva situacija delimično je posledica doktrinarne različitosti na međunarodnom nivou u vezi sa osnovnim konceptom posredne odgovornosti. Nesigurnost je, međutim, često prisutna čak i unutar jedinstvenih pravnih poredaka ili između navodno harmonizovanih pravnih sistema. Teškoće u identifikovanju jasnog standarda za utvrđivanje posredne odgovornosti rezultat su brze promene i različite prirode onlajn posrednika.⁵⁶

Razvoj uslova na osnovu kojih onlajn pružaoci usluga (internet posrednici) mogu biti odgovorni za pogrešno ponašanje drugih odvijao se putem (na osnovu) dva različita, ali povezana pristupa.

Prvo, sudovi su primenjivali dugogodišnje principe za uspostavljanje posredne odgovornosti iz nacionalnog privatnog prava na nove posrednike koji rade u onlajn okruženju, po analogiji sa oflajn svetom ili pozivajući se na široka politička razmatranja.⁵⁷ U radu ćemo ovu dinamiku označiti kao pozitivan pristup definisanju odgovornosti pružaoca usluga.

Drugi pristup, koji se kvalifikuje kao negativan, rezultat je nastojanja iz drugog pravca, u smislu definisanja uslova prema kojima će onlajn pružalac uživati imunitet, tj. isključenje odgovornosti. Na osnovu ovog pristupa, sudovi se fokusiraju više na to da li posrednik ispunjava seriju zakonskih uslova da bi mogao da uživa isključenje, a manje na to da li je njegovo ponašanje takvo da predstavlja povredu (ili da li je veza

⁵⁴ G. Dinwoodie (2017), 12–13.

⁵⁵ S. L. Dogan, „Principal Standards vs. Boundless Discernion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online”, 37 *Columbia Journal of Law & The Arts*, 2014, 509.

⁵⁶ G. Dinwoodie (2017), 18–19.

⁵⁷ *Ibid.*, 19.

između posrednika i primarnog učinioca povrede dovoljno bliska) kako bi se proširila odgovornost. Drugi pristup je dominantniji u definisanju odgovornosti onlajn pružaoce usluga, verovatno zato što su statuti koji predviđaju isključenje odgovornosti za onlajn pružaoce usluga nastali odmah nakon inicijalne komercijalne eksploatacije interneta i najčešće su izraz zakonodavne odluke u vezi sa pružiocima internet usluga.⁵⁸

Iako standardi odgovornosti onlajn pružalaca usluga mogu da se razvijaju pozitivno ili negativno, postoji mnogo veća zakonodavna aktivnost koja proizlazi iz negativnog pristupa definisanju zona isključenja odgovornosti, a to može uticati na pravni karakter standarda. Zakonski uslovi za isključenje odgovornosti (posebno ukoliko su dosta detaljni) funkcionišu u stvari kao oblik poslovne regulative za onlajn pružaoce usluga, što je koncept koji bi zauzvrat mogao da oblikuje način na koji sudovi uokviruju (tretiraju) pitanja sekundarne odgovornosti i tako artikulišu relevantne standarde.⁵⁹

3.1.1. Pozitivni pristup: standardi za uspostavljanje posredne odgovornosti

Standardi za uspostavljanje posredne odgovornosti, tj. standardi na osnovu kojih će onlajn posrednici biti odgovorni za povrede koje su učinila treća lica, korisnici njihovih onlajn platformi, prevashodno su rezultat sudske prakse. Istraživanja ukazuju da je svuda u svetu zakonodavna aktivnost u vezi sa uspostavljanjem ovih standarda veoma skromna.

U zemljama anglosaksonske pravne tradicije (pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu), ispostavilo se da je dosta teško zadovoljiti standarde za uspostavljanje odgovornosti posrednika za povredu žigom zaštićene oznake. Reč je o standardima odgovornosti zasnovanim na kriterijumima ponašanja i znanja, koji će kasnije biti detaljno analizirani u monografiji.⁶⁰ Ovi standardi uglavnom proizilaze iz sudske prakse i ustanovljeni su za onlajn pružaoce usluga po analogiji sa onlajn svetom. Činjenica je da njih, zapravo, nije nemoguće zadovoljiti, ali predmeti u kojima su uspešno potvrđeni su oni u kojima je očigledno da postoji pogrešno ponašanje internet posrednika.

U situacijama kada roba ili usluga može da se koristi i u zakonite i u nezakonite svrhe, a treća strana je koristi za nezakonite ciljeve, pružaoce usluga obično nisu posredno odgovorni. Većina zemalja odbacuje standard na osnovu koga bi se od posrednika očekivalo da nadzire aktivnosti svojih korisnika i tako osigura da ne dođe do povrede prava. Ovaj princip utkan je i u zakonodavstva većine zemalja, ali mu je sudska praksa jasno dala na težini.⁶¹

Prema tome, puko znanje dostavljača opreme ili usluga (posrednika), koje on

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ V. Poglavlje II, 1. Uspostavljanje standarda posredne odgovornosti.

⁶¹ G. Dinwoodie (2017), 20.

može da iskoristi da se uključi u nezakonito ponašanje, ne implicira da će tužilac imati uspeha u sudskom sporu, čak ni onda kada se ovo znanje dostavljača opreme ili usluga kombinuje sa dokazima da je on u stvari olakšao povredu. Činjenica da su sudovi u zemljama anglosaksonske pravne tradicije insistirali na striktnom tumačenju stanja svesti posrednika u cilju uspostavljanja posredne odgovornosti u velikoj meri je sprečila titulare prava intelektualne svojine da u potpunosti prebace troškove izvršenja na posrednike.⁶²

3.1.2. Negativni pristup: odredbe o isključenju odgovornosti – režim tzv. „sigurnih luka”

Dok je s jedne strane zakonodavna aktivnost u vezi sa uspostavljanjem standarda na osnovu kog će onlajn posrednici biti odgovorni za sekundarnu povredu oskudna, u mnogim zemljama usvojene su odredbe o režimu „sigurnih luka” koje predviđaju kada će onlajn posrednici uživati imunitet, tj. isključenje odgovornosti.⁶³ Ove odredbe unete su u zakonodavne sisteme brojnih država kako bi obezbedile klimu sigurnosti za razvoj elektronske trgovine. Isključenje odgovornosti obično sprečava novčanu odgovornost, ali u većini zemalja koje slede ovaj model ostaje dostupan neki oblik privremenih mera.

Postoje dva pristupa režimu „sigurnih luka”. Prvi podrazumeva da režim „sigurnih luka”, tj. isključenje odgovornosti pružaoca usluga na internetu, može biti uređen u zavisnosti od predmeta povrede, drugim rečima može biti specifičan u zavisnosti od toga koje je pravo povređeno. Drugi, tzv. horizontalni pristup režimu „sigurnih luka”, podrazumeva da je odgovornost posrednika za postavljanje svake vrste nezakonitog sadržaja od strane korisnika identično uređena, bez obzira na to da li radnjama korisnika dolazi do povrede autorskog prava, prava žiga, nelojalne konkurencije, govora mržnje ili postavljanja bilo koje druge vrste zabranjenog materijala.

Pitanje isključenja odgovornosti nije uniformno regulisano u uporednom pravu. Glavna linija podele ide Atlantskim okeanom, što znači da je režim „sigurnih luka” u Sjedinjenim Američkim Državama uređen potpuno drugačije nego u Evropskoj uniji.

U Sjedinjenim Američkim Državama, režim odgovornosti internet posrednika i njegovo isključenje zavise od toga koje je pravo intelektualne svojine povređeno. Odgovornost internet posrednika za povrede autorskog prava regulisana je Zakonom o autorskom pravu u digitalnom milenijumu iz 1998. godine (*Digital Milenium Copyright Act – DMCA*). Pitanje odgovornosti i isključenja odgovornosti pružaoca internet usluga u svim drugim oblastima uređeno je Zakonom o pristojnosti komunikacija iz 1996. godine

⁶² *Ibid.*

⁶³ „Sigurne luke” pojavile su se kao rezultat zakonskih odredbi, sudske aktivnosti, i određenog stepena privatnog naručivanja (engl. *private ordering*). (V. G. Dinwoodie (2017), 31, fn. 148).

(*Communications Decency Act – CDA*).⁶⁴

U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji režim „sigurnih luka” kada je reč o tužbama u vezi sa žigom zaštićenim oznakama. Odgovornost posrednika za povredu žigom zaštićene oznake je stoga određena pozitivnim standardom formulisanim u sudskoj praksi.

Kada je reč o odgovornosti pružaoca internet usluga u Evropskoj uniji, ona je danas regulisana već pomenutom Direktivom (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta. Za razliku od američkog režima „sigurnih luka”, odredbe o evropskom režimu „sigurnih luka”, predviđene Direktivom o elektronskoj trgovini, primenjuju se horizontalno. To znači da je isključenje odgovornosti posrednika uređeno na identičan način, nezavisno od prava koje je povređeno. Dakle, iste se odredbe o isključenju odgovornosti primenjuju u slučaju povrede prava žiga, autorskog prava, nelojalne konkurencije i dr. U stvari, one se primenjuju horizontalno na sve oblike građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti.

Zahvaljujući odredbama o režimu „sigurnih luka”, predviđenih Direktivom o elektronskoj trgovini, premošćene su terminološke i konceptijske različitosti između posredne (sekundarne) odgovornosti na nivou država članica EU. Iako pristupi posrednoj odgovornosti unutar Evropske unije nisu harmonizovani, u tom smislu što postoje varijacije u pogledu nacionalne implementacije, uslovi pod kojima će onlajn posrednici uživati imunitet (isključenje odgovornosti) jesu harmonizovani na evropskom nivou.⁶⁵

Monografija *Odgovornost internet posrednika za povredu žiga* fokusira se na odgovornost internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake koju učine treća lica, korisnici onlajn platformi. Uporednopravna analiza režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga ukazuje na odsustvo harmonizacije nacionalnih i međunarodnih pristupa posrednoj odgovornosti onlajn pružalaca usluga. Budući da nije izvodljivo analizirati sve postojeće nacionalne režime odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, u monografiji će kao reprezentativni biti predstavljeni režimi odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravima Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Republike Srbije i u međunarodnom pravu. Uočava se jasna atlantska podela, tačnije razlika između pristupa koji je usvojen u Sjedinjenim Američkim

⁶⁴ V. M. Peguera, „The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009, 481–512; M. A. Lemley „Rationalizing Internet Safe Harbors”, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, 6/2007, 101–119.

⁶⁵ V. G. Dinwoodie (2017), 34–35.

Državama i pristupa kome su se priklonile evropske zemlje. Međutim, ni unutar same Evropske unije sudska praksa država članica nije ujednačena u pogledu odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake na internetu. Što se tiče Republike Srbije, pravni režim odgovornosti za povredu žiga na internetu usklađen je sa evropskim standardima. Kada je reč o međunarodnoj ravni, bilo je pokušaja da se ovo pitanje makar delimično reguliše u okviru nekog međunarodno pravno obavezujućeg akta. Svi pokušaji, međutim, završili su se neuspešno, tako da tzv. tvrdo međunarodno pravo ovo pitanje ne uređuje. Ipak, na terenu tzv. mekog međunarodnog prava postignuti su određeni pomaci u ovoj materiji.

Kada je reč o regulatornom okviru Sjedinjenih Američkih Država, u ovoj oblasti postoji samo zastareli Lanhamov zakon o žigovima (eng. *Lanham Act*) iz 1946. godine, koji ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Stoga su uslovi odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD rezultat sudske prakse američkih sudova (**Poglavlje II**). Pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije danas je regulisano Direktivom o elektronskoj trgovini, koja za mnoge aspekte odgovornosti upućuje na nacionalne sudove država članica. Dakle, pitanje odgovornosti internet posrednika unutar Evropske unije nije uređeno na uniforman način. (**Poglavlje III**). Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga u Republici Srbiji usklađen je sa evropskim standardima i najbolje se može sagledati kroz prizmu odredbi Zakona o žigovima, Krivičnog zakonika i Zakona o elektronskoj trgovini, dok sudska praksa u ovoj oblasti za sada ne postoji (**Poglavlje IV**). Naposljetku, samo međunarodno pravo, shvaćeno u smislu međunarodnih pravno obavezujućih izvora, tvrdo međunarodno pravo, ovo pitanje ne reguliše, dok meko pravo nudi određena rešenja (**Poglavlje V**). Uprkos teritorijalnoj fragmentaciji režima odgovornosti internet posrednika, uporednopravno istraživanje ukazuje na to da nijedan pravni sistem ne uspeva da pruži adekvatan odgovor na potrebe učesnika interaktivne komunikacije. Dakle, postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga i na nacionalnim nivoima i na međunarodnom horizontu (**Poglavlje VI**).

Poglavlje II

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

U pravu Sjedinjenih Američkih Država izraz sekundarna odgovornost (eng. *secondary liability*) predstavlja tzv. „kišobran termin” (eng. *umbrella term*) koji se odnosi na različite vrste tužbi za povredu žigom zaštićene oznake, podrazumevajući da suština leži u tome da nije odgovoran samo onaj koji je koristio žigom zaštićenu oznaku tužioca. U slučajevima sekundarne (posredne) odgovornosti tuženi je odgovoran za povrede do kojih je došlo zbog toga što je treća strana koristila žigom zaštićenu oznaku tužioca. Titular žiga strateški radije podnosi tužbu za sekundarnu (posrednu/indirektnu) odgovornost umesto da tuži treću stranu za direktno/neposredno nanošenje povrede. Podnošenje tužbe za sekundarnu odgovornost utiče na efikasnost procesa jer omogućava titularu žigom zaštićene oznake da se u jednom postupku zaštiti od strane čije ponašanje omogućava istovremeno višestruke direktne/neposredne povrede.⁶⁶

Kao što je napomenuto u uvodnom delu, termini sekundarna odgovornost, posredna odgovornost i indirektna odgovornost mogu se, u ovom kontekstu, smatrati sinonimima. Pošto se čini da je termin posredna odgovornost najviše u duhu srpskog jezika, u radu se prevashodno tim terminom označava odgovornost internet posrednika za povredu koju učine treća lica – korisnici internet platformi.

Žigovno pravo Sjedinjenih Američkih Država uređeno je na federalnom nivou Lanhamovim zakonom. Ovaj zakon ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Uspostavljanje standarda posredne odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake rezultat je sudske prakse američkih sudova (koji su se oslanjali na deliktne teorije).⁶⁷ Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država prvi put je ustanovio standarde za uspostavljanje posredne odgovornosti u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*⁶⁸ Ipak, iz sudske prakse SAD, dva najznačajnija i najpoznatija predmeta

⁶⁶ G. Dinwoodie, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape”, 37 *Columbia Journal of Law & Arts*, 2014, 463.

⁶⁷ J. T. Cross, „Contributory Infringement and Related Theories of Secunadry Liability for Trademark Infringement“, *Iowa Law Reviw*, 80/94, 101.

⁶⁸ Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

koji impliciraju vezu između prava žiga i interneta, tj. koji se tiču povrede žigom zaštićenih oznaka na internetu, su: *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*⁶⁹ i *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*⁷⁰ U prvom se, između ostalog, postavlja pitanje da li je poznati sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay* posredno odgovoran za to što se treća lica služe njime za prodaju krivotvorene robe. U drugom predmetu se pak postavlja pitanje da li je najpoznatiji sajt za pretraživanje, *Gugl*, odgovoran za povredu žigom zaštićene oznake putem svoje usluge *AdWords*.

U ovom poglavlju, posvećenom režimu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Sjedinjenih Američkih Država, najpre će biti analizirano kako je uopšte došlo do uspostavljanja standarda posredne odgovornosti. Potom će biti razmotreno kako se ovaj standard primenjuje kada je reč o povredi žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu (uključujući i sajtove namenjene aukcijskoj prodaji robe). Posebna pažnja biće posvećena predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Upravo se kroz prizmu sudskog spora između kompanija *Tiffany & Co.* i *eBay* može sagledati složenost pitanja odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake. Osim toga, na ovom mestu, u sklopu analize predmeta *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, biće razmotrena i neka pitanja koja se odnose ne samo na ovaj već i na druge sporove u vezi sa odgovornošću internet posrednika za povredu žiga (npr. mere koje kompanija *eBay* preduzima kako bi osigurala autentičnost proizvoda koji se nude na njenom sajtu, itd.). Zatim će biti ispitana primena standarda posredne odgovornosti u slučaju povrede žiga na sajtovima za pretraživanje. Detaljno će biti predstavljena *Guglova* usluga *AdWords*, što je polazna osnova i za sve ostale sporove koji se tiču povrede žigom zaštićene oznake na *Guglu* prodajom ključnih reči koje predstavljaju tuđe žigom zaštićene oznake. Posebna pažnja biće posvećena predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, kao jednom od najpoznatijih sporova koji je vođen pred američkim sudom kada jer reč o povredi žigom zaštićene oznake na sajtovima za pretraživanje. Naposletku će biti razmotrena potreba za reformom i pravac reformi režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Sjedinjenih Američkih Država.

1. USPOSTAVLJANJE STANDARDA POSREDNE ODGOVORNOSTI

Žigovno pravo je u Sjedinjenim Američkim Državama regulisano *Lanhamovim* zakonom. Ovaj zakon, međutim, ne reguliše pitanje posredne odgovornosti. Standard posredne odgovornosti rezultat je sudske prakse američkih sudova i uspostavljen je u čuvenom predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*

⁶⁹ Apelacioni sud SAD, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

⁷⁰ Apelacioni sud SAD, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4th Cir. 2012).

1.1. Lanhamov zakon

Lanhamov zakon⁷¹ iz 1946. godine reguliše pravo žiga na federalnom nivou u Sjedinjenim Američkim Državama. *Žigom zaštićena oznaka* definisana je kao reč, skup reči ili simbol koji se koristi za obeležavanje proizvoda određenog proizvođača ili prodavca i za njihovo razlikovanje od drugih proizvoda.

Da bi se utvrdila povreda žiga, potrebno je da tužilac dokaže da je: 1) titular žigom zaštićene oznake; 2) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku; 3) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku u komercijalne svrhe; 4) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku u vezi sa prodajom, nuđenjem na prodaju, distribucijom ili oglašavanjem robe ili usluga; i 5) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku na način koji može izazvati zabunu potrošača oko izvora ili porekla robe ili usluga.

Peti uslov u pogledu izazivanja zabune potrošača određen je na osnovu devet dodatnih faktora (kriterijuma). To su: 1) dinstinktivnost žiga, 2) sličnost žiga, 3) sličnost roba ili usluga koje su obeležene žigovima, 4) sličnost sredstava koja koriste titulari žigova, 5) sličnost prednosti koje koriste titulari žigova, 6) namera tuženog, 7) stvarna zabuna, 8) kvalitet proizvoda tuženog i 9) sofisticiranost potrošačke javnosti.

Oblik neposredne/direktne povrede do koje dolazi kada tuženi koristi oznaku identičnu žigom zaštićenoj oznaci tužioca za istu vrstu robe i prodaje tu robu u direktnoj konkurenciji sa tužiocem često se naziva krivotvorenje žiga. Lanhamov zakon definiše *krivotvoreni žig* kao lažni žig koji je identičan registrovanom žigu ili se od njega suštinski ne može razlikovati. Potrošači koji kupe krivotvorenu robu verovatno su zbunjeni jer veruju da su kupili originalnu robu.⁷²

Pre pojave interneta, američki sudovi dosta su restriktivno tumačili pojam korišćenja žigom zaštićene oznake. Naime, sudovi su pojam korišćenja žigom zaštićene oznake dovodili u vezu isključivo sa takvim korišćenjem koje kod potencijalnog kupca stvara zabunu u pogledu porekla robe odnosno usluge, i to u situaciji kada je potencijalni kupac suočen sa dve slične oznake koje upućuju na isto poreklo, uprkos činjenici da označena roba odnosno usluga ima različito poreklo. Drugim rečima, pojam korišćenja povezivao se sa mogućnošću stvaranja zabune oko porekla robe odnosno usluge, tako da korišćenja ne bi bilo u slučaju da se neko lice ne služi žigom zaštićenom oznakom na način koji bi kod potencijalnog kupca stvorio zabunu o poreklu robe ili usluge.⁷³

Međutim, nakon pojave interneta, američki sudovi su izmenili raniju praksu u tom smislu što su počeli ekstenzivno da tumače pojam korišćenja žigom zaštićene oznake. Cilj ovakvog tumačenja je da se omogući utvrđivanje povrede i u onim situacijama koje su podrazumevale nove oblike služenja žigom zaštićenim oznakama na internetu od

⁷¹ Lanham Trade-Mark Act of 1946, 50 Stat. 427 (July 5, 1946), codified, as amended, at 15 U.S.C. § 1051 *et seq.*

⁷² V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 41–42.

⁷³ V. D. Popović (2011), 931.

strane lica koja nisu titulari tih žigova.⁷⁴

Lanhamov zakon ipak ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Posredna (indirektna, sekundarna) odgovornost za povredu žiga zapravo je doktrina koja je nastala kao rezultat sudske prakse američkih sudova, a počiva na deliktnom običajnom pravu (eng. *Common Law of Torts*). U skladu sa principima indirektno krivične (deliktne) odgovornosti „lice je odgovorno ukoliko dozvoli trećoj osobi [prim. aut. J.Č.P.] da deluje njegovim sredstvima, znajući ili imajući osnova da zna da taj drugi deluje ili će delovati deliktno.”⁷⁵

Postoje dva puta da se dokaže sekundarna odgovornost za povredu žiga. U prvom slučaju, tzv. *vicarious liability*, odgovornost postoji kada tuženi ima koristi od povrede i u dovoljno je bliskoj vezi sa primarnim učiniocem da će ih zakon tretirati kao jednog istog (često zato što je odnos dovoljno blizak da je posrednik mogao da spreči primaran nezakoniti akt povrede), ili kada tuženi i onaj ko čini neposrednu povredu zajedno poseduju ili kontrolišu sredstva kojima se vrši povreda. Drugi tip odgovornosti, tzv. *contributory liability*, jeste odgovornost koja je srž spora između kompanija *Tiffany & Co.* i *eBay*. Odgovornost za potpomaganje postoji kada tuženi ili aktivno navodi drugoga da neposredno povredi žig tužioca, ili nastavlja da snabdeva proizvodom drugo lice koje neposredno povređuje žig tužioca.⁷⁶

1.2. Posredna odgovornost – tzv. „Inwood” test

Standard za uspostavljanje posredne odgovornosti prvi put je ustanovio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država 1982. godine u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*⁷⁷ U ovom predmetu tuženi proizvođač lekova prodao je apotekama lekove koji izgledaju kao generički, a neke od tih apoteka prodavale su navedeni lek predstavljajući ga kao brendiran. Tužilac je tužio proizvođača lekova za posrednu povredu žigom zaštićene oznake. Vrhovni sud SAD izneo je mišljenje da: ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili ako nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, proizvođač ili distributer posredno je odgovoran za svaku povredu nanetu prevarom. Ovaj standard za uspostavljanje posredne odgovornosti nazvan je „Inwood” test (Invud test), prema predmetu u kome je prvi put ustanovljen.

Dakle, na osnovu „Inwood” testa postoje dve situacije kada se može ustanoviti posredna odgovornost:

⁷⁴ V. Poglavlje II, 3.1.1.2. Doktrina funkcionalnosti.

⁷⁵ V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

- 1) namerno navođenje; i
- 2) nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.⁷⁸

Da bi se ustanovila posredna odgovornost, pre donošenja presude u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* bilo je potrebno, uslovno rečeno, „stvarno znanje” da drugi koristi proizvod u cilju povrede. Posle ove presude, za uspostavljanje posredne odgovornosti kriterijum znanja podrazumeva da posrednik zna ili pak samo ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga. Na ovaj način sugerise se da je i nešto manje od stvarnog znanja dovoljno da se ustanovi posredna odgovornost posrednika. Drugim rečima, sama činjenica da posrednik ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga može biti dovoljna za njegovu posrednu odgovornost.⁷⁹

2. POVREDA ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA ELEKTRONSKU TRGOVINU

Prilikom razmatranja kako se standard posredne odgovornosti uspostavljen u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* primenjuje u onlajn okruženju, tačnije na platforme za elektronsku trgovinu (uključujući sajtove za aukcijsku prodaju robe), počecemo od toga kako je uopšte došlo do proširenja primene ovog standarda na subjekte koji nisu proizvođači i distributeri. Najpre će biti analizirana primena doktrine posredne odgovornosti na operatere posredničkih tržišta, i to kroz prizmu sudske prakse koja je prethodila primeni standarda posredne odgovornosti na platforme za elektronsku trgovinu. Nakon toga, biće detaljno predstavljena primena doktrine posredne odgovornosti u najpoznatijem sporu kada je reč o povredi žigom zaštićene oznake na sajtu za elektronsku trgovinu, u konkretnom slučaju na sajtu za aukcijsku prodaju robe. Reč je o predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*⁸⁰ U ovom sporu američki sud je uobličio standard posredne odgovornosti, kasnije primenjivan u brojnim predmetima koji su se odnosili na povredu žigom zaštićene oznake prodajom krivotvorene robe na platformama za elektronsku trgovinu. Međutim, ubrzan razvoj digitalne tehnologije doprineo je i izmeni načina funkcionisanja platformi za elektronsku trgovinu. U tom kontekstu biće predstavljen predmet *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*⁸¹ koji je rasplamsao diskusiju o potrebi reforme režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Naposletku će biti razmotrena adekvatnost primene standarda posredne odgovornosti na platforme za elektronsku trgovinu s obzirom na povećanje obima onlajn trgovine, kao i izmenjeni način funkcionisanja platformi za elektronsku trgovinu u cilju uspostavljanja aktivnije uloge internet posrednika.

⁷⁸ G. Dinwoodie (2014), 472.

⁷⁹ E. Levin, „A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after *Tiffany v. eBay*”, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

⁸⁰ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

⁸¹ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv-03784 (SD NY, 2015).

2.1. Primena doktrine posredne odgovornosti na operatere posredničkih tržišta

U godinama koje su usledile nakon predmeta *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* u praksi se pojavilo pitanje da li se doktrina posredne odgovornosti može, pored primene na proizvođače i distributere, primeniti i na vlasnike ili operatere posredničkih tržišta, kao što su pijace i buvlje pijace.⁸²

U kontekstu primene doktrine posredne odgovornosti na vlasnike ili operatere posredničkih tržišta veoma su značajna dva predmeta iz sudske prakse Sjedinjenih Američkih Država: *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*⁸³ i *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*⁸⁴

2.1.1. Predmet *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*

Početakom devedesetih godina 20. veka primena doktrine posredne odgovornosti proširena je na vlasnike ili operatere buvljih pijaca i to u predmetu *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*⁸⁵

Kompanija *Hard Rock Café Licensing Corp.* (Hard rok kafe lajsansing korp.) registrovala je žig *Hard Rock* za obeležavanje odevnih predmeta. Kao titular žiga, ova kompanija je odobrila upotrebu žigom zaštićene oznake *Hard Rock* operaterima restorana *Hard Rock Café*. Dakle, samo su ovi restorani bili ovlašćeni da prodaju proizvode koji nose žigom zaštićenu oznaku *Hard Rock*.

Kompanija *CSI (Concession Services Incorporated)*, vlasnik tri buvlje pijace, pojedinačno je prodavcima izdavala prostor za prodaju robe. Postavila je znak da je na pijaci zabranjena prodaja nelegalnih proizvoda, a dva radnika obezbeđenja nadzirala su rad pijace. Kada je kompanija saznala da se na buvljoj pijaci prodaju kopije majica sa žigom zaštićenom oznakom *Hard Rock*, iznajmila je detektive da utvrde situaciju na terenu. Detektivi su ustanovili da se zaista na buvljoj pijaci prodaju majice sa krivotvorenom žigom zaštićenom oznakom *Hard Rock*. Kompanija *Hard Rock Café* je više puta o tome obavestila *CSI*. Pošto *CSI* nije reagovala, kompanija *Hard Rock Café* je naposljetku tužila *CSI* za povredu Lanhamovog zakona.

Pitanje koje se našlo pred sudom je: da li vlasnik buvlje pijace koji prodavcima daje u zakup prostor može biti odgovoran za njihovu prodaju falsifikovane robe?

⁸² V. J. Čeranić Perišić, „Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD – preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine“, *Pravo i privreda*, 7–9/2019 (dalje: 2019b), 66–67.

⁸³ Apelacioni sud SAD, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, 955F.2d 1143 (1992).

⁸⁴ Apelacioni sud SAD, *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76F.3d259 (9th Cir. 1996).

⁸⁵ Apelacioni sud SAD, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, 955F.2d 1143 (1992).

Apelacioni sud SAD utvrdio je da kompanija CSI svesno „zatvara oči” pred povredama koje se događaju na pijacama čiji je ona vlasnik, i da je to dovoljno da se utvrdi povreda na osnovu Lanhamovog zakona. Prihvatio je da je „namerno zatvaranje očiju” ekvivalentno stvarnom znanju i predstavlja dovoljan osnov za utvrđivanje odgovornosti na osnovu Lanhamovog zakona.

Apelacioni sud SAD takođe je konstatovao da kompanija CSI nije preduzela razumne korake da spreči ili otkrije povredu žigom zaštićene oznake na pijacama čiji je vlasnik. Prema mišljenju suda, da bi se smatralo „da postoji namerno zatvaranje očiju, osoba mora sumnjati na povredu i svojevolumno propustiti da je istraži”.⁸⁶ Dakle, tuženi ne može biti posredno odgovoran za običan propust u preduzimanju razumnih mera predostrožnosti kako bi sprečio neposrednu povredu.⁸⁷

Sud je u presudi objasnio da vlasnik pijace nema afirmativnu dužnost da preduzima mere predostrožnosti protiv prodaje falsifikata. Iako „osnov da zna”, kao jedan od dva uslova za uspostavljanje posredne odgovornosti, zahteva od vlasnika pijace (ili njegovih agenata) da znaju šta bi razumna osoba u istim ili sličnim okolnostima shvatila, ne nameće se nikakva obaveza traženja i sprečavanja povreda. Sud je ipak odbio da proširi zaštitu za koju je tužilac, kompanija *Hard Rock Café*, nalazila uporište u običajnom pravu, u tom smislu što je zahtevala od vlasnika pijace i drugih operatera da budu savesniji čuvari trgovinskih interesa kompanije *Hard Rock Café*.⁸⁸

Štaviše, zbog uloge kompanije CSI u reklamiranju, prodaji ulaznica i nadzoru nad pomenutim pijacama, Sud je ustanovio da nema značaja to što CSI nije neposredni prodavac krivotvorene robe.

Apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država pozvao se prilikom odlučivanja na raniju sudsku praksu, pre svega na presudu u predmetu *Inwood Labs. Inc. v. Ives Labs. Inc.* U ovoj presudi ustanovljeno je da ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili nastavlja da snabdeva proizvodima nekoga za koga zna ili ima razumnih osnova da zna da je uključen u povredu žiga, onda je proizvođač/distributer odgovoran za svaku povredu nastalu prevarom. Stoga je Apelacioni sud SAD utvrdio da operater buvljih pijaca, dajući u zakup prostor trgovcima koji prodaju krivotvorenu robu, može biti odgovoran za povredu žigom zaštićene oznake koju je učinio prodavac, ako je znao ili je imao razumnih osnova da zna da prodavci na pijaci prodaju proizvode koji povređuju tuđu žigom zaštićenu oznaku.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

⁸⁸ V. J. Čeranić Perišić (2019b), 67.

⁸⁹ V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

2.1.2. Predmet *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*

Sledeći značajan predmet iz sudske prakse Sjedinjenih Američkih Država, u kontekstu razmatranja pitanja posredne odgovornosti za povredu žiga, jeste predmet *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*⁹⁰ U ovom predmetu, tužilac, kalifornijska korporacija *Fonovisa, Inc.* (Fonovisa), titular žiga i autorskih prava za latino/hispano muzičke snimke, tužila je vlasnika pijace, preduzeće *Cherry Auction* (Čeri aukšn), kao i operatere ponaosob (kolektivno *Cherry Auction*) za posrednu povredu žigom zaštićene oznake i autorskih prava.

Za potrebe analize ovog predmeta bitno je napomenuti i to da je preduzeće *Cherry Auction* upravljalo pijacom u gradiću Fresno, u Kaliforniji. Reč je o pijaci, sličnoj mnogim takvim pijacama u Sjedinjenim Američkim Državama, na kojoj se okupljaju entuzijasti i kolekcionari radi prodaje ili razmene proizvoda od zajedničkog interesa (eng. *swap meet*). Prodavci za iznajmljivanje štanda plaćaju dnevnu rentu (zakupninu). Sa svoje strane, preduzeće *Cherry Auction* obezbeđuje parking i reklamu i zadržava pravo da u svakom trenutku, iz bilo kog razloga, isključi svakog prodavca sa pijace. Prodavce tako može da isključi i zbog povrede patenta ili žigom zaštićene oznake. Pored toga, *Cherry Auction* dobija naknadu od ulaznice koju mora da plati svaki kupac kako bi ušao na pijacu.⁹¹

Godine 1991. lokalni šerif izvršio je raciju i zaplenio više od trideset osam hiljada krivotvorenih muzičkih snimaka. Sledeće godine, nakon što je otkriveno da prodavci na pijaci i dalje prodaju krivotvorene muzičke snimke, šerif je poslao pismo preduzeću *Cherry Auction*, obavestavajući ga o tekućim prodajama krivotvorenih materijala. Podsetio je takođe preduzeće i o tome da su se još prethodne godine dogovorili da *Cherry Auction* dostavi šerifu podatke o svakom prodavcu ponaosob. Osim toga, 1993. godine, na pomenutu pijacu i sama *Fonovisa* poslala je detektiva koji je takođe konstatovao prodaju krivotvorenih snimaka.⁹²

Korporacija *Fonovisa* podnela je tužbu Okružnom sudu u februaru 1993. godine, posle čega je tuženi, kompanija *Cherry Auction*, podnela zahtev za odbacivanje tužbe. U martu 1994. godine, Okružni sud prihvatio je zahtev kompanije *Cherry Auction*.

Korporacija *Fonovisa* odlučila je da podnese žalbu. U žalbi ona ne pominje delove odluke Okružnog suda koji su u vezi sa odbacivanjem tužbe za neposrednu povredu autorskog prava, ali se žali na odbacivanje tužbenih zahteva u vezi sa posrednom povredom autorskih prava i posrednom povredom žigom zaštićene oznake.

Ostavljajući tužbene zahteve u vezi sa posrednom povredom autorskih prava po strani, fokusiraćemo se na tužbeni zahtev u vezi sa povredom žigom zaštićene oznake. Kao što se odgovornost za povredu autorskih prava može proširiti i izvan onih koji su stvarno

⁹⁰ Apelacioni sud SAD, *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.* 76F.3d259 (9th Cir. 1996).

⁹¹ J. Čeranić Perišić (2019b), 67.

⁹² V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42–43.

proizvođači ili prodavci krivotvorenog materijala, pravo prepoznaje odgovornost za ponašanje koje pomaže onima koji neposredno povređuju žigom zaštićenu oznaku. U predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*,⁹³ Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država utvrdio je da ukoliko tuženi namerno navodi drugoga na povredu žiga, ili nastavlja da snabdeva proizvodima onoga za koga zna da je uključen u povredu žiga, odgovaran je za svaku povredu nastalu kao rezultat prevare.

Međutim, u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* Sud ipak nije utvrdio organičavajuće principe koji zahtevaju da tuženi mora biti proizvođač ili distributer. U ovom predmetu tuženi je distribuirao lekove apotekama, znajući da apoteke te lekove pogrešno označavaju žigom zaštićenom oznakom umesto da ih označe kao generičke.

Tužilac je istakao da bez obzira na to što *Cherry Auction* ne snabdeva prodavce snimcima, obezbeđuje im neophodan pijačni prostor za prodaju. Osim toga, tuženi je imao finansijsku korist od fiksne dnevne zakupnine koju je plaćao svaki prodavac piratskih CD-ova. Sud je takođe konstatovao da bi bilo teško da se povrede događaju u tako velikom broju bez podrške koju pruža sama pijaca, uključujući obezbeđenje prostora, komunalnih usluga, parkinga, reklame, vodovodnih instalacija, pa i kupaca.⁹⁴ Sud je izričito odbacio argument tuženog da bi na osnovu testa za posrednu odgovornost potrebna finansijska korist mogla da bude zadovoljena samo ako bi tuženi zarađivao proviziju koja je direktno povezana sa prodajom svakog artikla kojim se povređuje pravo titulara.⁹⁵

U predmetu *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services Inc.*, Sud je primenio „Inwood” test za posrednu odgovornost za povredu žigom zaštićene oznake na vlasnika buvlje pijace. U ovom slučaju nije bilo dokaza da vlasnik buvlje pijace stvarno zna za prodaju falsifikovane robe označene žigom zaštićenom oznakom *Hard Rock*, ali Sud je smatrao da postoji posredna odgovornost ako je pijaca namerno zatvorila oči pred tekućim povredama.

Kada je reč o predmetu *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.* nema nikakve sumnje da su preduzeće *Cherry Auction* i njegovi operateri bili svesni da prodavci na pijaci prodaju krivotvorene snimke. Oslanjajući se na precedente *Inwood* i *Hard Rock*, Apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država ustanovio je da pijaca ne može da zanemari nesumnjive povrede žiga koje vrše prodavci i da stoga ne mogu da prođu nekažnjeno.⁹⁶ Stoga je titular žiga adekvatno podneo tužbu za posrednu povredu žiga, navodeći da je tuženi imao finansijsku korist od fiksne dnevne zakupnine koju je plaćao svaki prodavac piratskih CD-ova.

⁹³ Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

⁹⁴ V. J. Čeranić Perišić (2019b), 67.

⁹⁵ V. K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42–43.

⁹⁶ *Ibid.*, 43.

Presude u predmetima *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.* i *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.* pružaju smernice za anлізу pitanja posredne odgovornosti u čuvenom sporu između kompanija *Tiffany & Co.* (Tifani & Ko.) i *eBay* (Ibej).

2.2. Predmet *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*

Svakako najpoznatiji predmet iz sudske prakse Sjedinjenih Američkih Država, koji je na neki način postao sinonim za povrede žigom zaštićene oznake na sajtovima za elektronsku trgovinu jeste spor između juvelirnice *Tiffany & Co.* i sajta za aukcijsku prodaju robe *eBay*.

Čuvenu njujorošku zlataru i srebrnarnicu *Tiffany & Co.*, davne 1837. godine osnovali su Čarls Levi Tifani (*Charles Lewis Tiffany*) i Džon B. Jang (*John B. Young*). Proslavljena je u noveli Trumana Kapotea (*Truman Capote*) „Doručak kod Tifanija” (eng. *Breakfast at Tiffany’s*) i filmu koji je po njoj snimljen. Zlatara *Tiffany & Co.* takođe se pominje u filmu „Muškarci vole plavuše” (eng. *Gentlemen prefer Blondes*), u kome Merlin Monro (*Marilyn Monroe*) peva „Dijamanti su devojčini najbolji prijatelji” (eng. *Diamonds are a Girl’s Best Friends*). Tifanijev nakit promovisala je nekadašnja prva dama i modna ikona Amerike, Žaklina Kenedi (*Jacqueline Kennedy*). Na Tifanijevom veb-sajtu stoji da je za više od 180 godina postojanja, ime *Tiffany & Co.* postalo sinonim romantike, stila, kvaliteta i luksuza.⁹⁷ Kompanija, takođe, s ponosom navodi da su njeni proizvodi povezani sa karakterističnim plavim [tirkiznim, prim. aut. J.Č.P.] pakovanjem. „Bilo da je reč o značajnom datumu u životu kompanije ili porodice, ili o nekom ličnom uspehu, Tifanijevi pokloni upakovani u Tifanijevu kutijicu simbolizuju bogato nasleđe i reputaciju koju Kompanija uživa kao jedna od značajnih američkih institucija.”⁹⁸ Shodno tome, kompanija *Tiffany & Co.* često ističe da je ona, na neki način, deo kulturne baštine i jedan od simbola Sjedinjenih Američkih Država.⁹⁹

Zbog svega navedenog, Tifanijeve žigom zaštićene oznake često su meta krivotvorenja. Portfelj Kompanije uključuje registrovane žigove za *Tiffany*, *Tiffany & Co.*, kao i za boju, tzv. Tifani plavo [tirkizno, J.Č.P.].¹⁰⁰ Kompanija *Tiffany & Co.* vremenom je razvila detaljnu strategiju za zaštitu svog portfelja žigom zaštićenih oznaka: program

⁹⁷ V. <http://press.tiffany.com/ViewBackgrounder.aspx?backgrounderId=38>, 18.2.2020.

⁹⁸ M. Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trade Mark law and Counterfeiting”, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 5.

⁹⁹ J. Čeranić, „Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016 (dalje: 2016a), 51.

¹⁰⁰ „Boja može biti registrovana kao žig. Neophodno je da ispunjava tri uslova. Prvi, da je reč o znaku. Drugi, da se znak može grafički predstaviti. Treći, da je znak dinstinktivan. Neophodno je da promet boju, pre svega na osnovu njenog korišćenja, prihvati kao na ukazivanje na poreklo proizvoda ili usluga.” (V. B. Vlašković, „Trodimenzionalni žigovi i žigovi u boji”, *Pravo i privreda*, 7–9/2011, 833).

zaštite žigova i niz pravnih radnji koje preduzima kako bi sprečila druge da registruju ili koriste oznake za koje se smatra da bi verovatno stvorile zabunu u vezi sa njenim žigom zaštićenim oznakama. S razvojem digitalne tehnologije i masovnim korišćenjem interneta od početka 21. veka, prodaja krivotvorenih proizvoda na internetu postala je sve učestalija. S tim u vezi, kompanija *Tiffany & Co.* pokušavala je na sve načine, kao što i dalje pokušava, da se suprotstavi širenju lažnih i krivotvorenih Tifanijevih proizvoda na internetu. Angažovala je, između ostalog, detektive i advokate sa zadatkom da nadziru internet i preduzimaju različite radnje, uključujući i pokretanje građanskih parnica protiv onih koji povređuju žigom zaštićene oznake.

U decembru 2001. godine, zaplenjena je roba i stavljena privremena zabrana rada kompaniji koja je prodavala veliku količinu Tifanijevog lažnog nakita putem sajta *eBay*. U aprilu 2003. godine, Federalni istražni biro (eng. *Federal Bureau of Investigation* – *FBI*) uhapsio je nekoliko pripadnika njujorškog falsifikatorskog kruga, koji su prodavali krivotvorene Tifanijeve proizvode takođe preko sajta *eBay*.¹⁰¹

Tokom 2003. i 2004. godine, dva službenika kompanije *Tiffany & Co.* nadzirala su sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay*. Na njihov zahtev, kompanija *eBay* uklonila je preko 19.000 aukcija. U toku 2004. godine, sama kompanija *Tiffany & Co.* je, kao jednu od mera u okviru strategije za borbu protiv prodaje krivotvorene robe na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, kupila 186 primeraka srebrnog nakita za koje je korišćena žigom zaštićena oznaka *Tiffany & Co.* u naslovu ili opisu proizvoda postavljenih na aukciju na sajtu *eBay*. Ispostavilo se da čak 73 odsto tog nakita nije bilo originalno.¹⁰²

Stoga je kompanija *Tiffany & Co.* 2004. godine podnela tužbu protiv internet posrednika *eBay*. U tužbi je ukazala na veliki problem u vezi sa povredom žigom zaštićenih oznaka prodajom krivotvorene robe i na činjenicu da je takva prodaja porasla na platformama za elektronsku trgovinu. U prilog toj tvrdnji ide zanimljiv podatak koji govori da se 2004. godine oko deset odsto ukupne prodaje krivotvorenih proizvoda u svetu odigralo putem interneta.¹⁰³

Nakon spora iz 2004. godine, *Tiffany & Co.* dobila je 2006. i 2007. godine još dva spora protiv kompanija koje su prodavale falsifikate njenih proizvoda.¹⁰⁴

Osim toga, kompanija *Tiffany & Co.* podnela je nekoliko tužbi zbog sajberskvotinga,¹⁰⁵ tj. registrovanja naziva internet domena koji su bili istovetni ili vrlo slični predmetu njene žigom zaštićene oznake. I ovi sporovi u vezi sa sajberskvotingom takođe su rešeni u njenu korist.

¹⁰¹ M. Rimmer, 7.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, 5–6.

¹⁰⁵ V. podrobnije o sajberskvotingu: D. Popović, *Les noms de domaine et le droit de propriété intellectuelle*, Institut za uporedno pravo, Beograd 2005, 39–47.

Ohrabrena prvobitnim uspesima pred sudom, kompanija *Tiffany & Co.* preduzela je sledeći logičan korak. Naime, 2008. godine podnela je još jednu tužbu protiv kompanije *eBay*, najvećeg internet posrednika za aukcijsku prodaju robe, navodeći da *eBay* svojim ponašanjem olakšava prodaju krivotvorene robe. Spor je vođen najpre pred Okružnim sudom države Njujork a zatim, na osnovu žalbe, pred Apelacionim sudom Sjedinjenih Američkih Država. Takođe je podneta i peticija za dobijanje dozvole za podnošenje žalbe Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država. Spor između kompanije *Tiffany & Co.* i internet posrednika *eBay* izazvao je nezapamćeno veliku pažnju javnog mnjenja, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama već i u celom svetu.

2.2.1. Tužba i odgovor na tužbu

Kompanija *Tiffany & Co.* je 2008. godine podnela tužbu Okružnom sudu Okruga Južni Njujork protiv kompanije *eBay*. U tužbi se navodi da je kompanija *eBay* odgovorna za neposrednu i posrednu povredu žiga, nelojalnu konkurenciju, prevarno oglašavanje i neposredno i posredno razvodnjavanje žiga. Kompanija *Tiffany & Co.* okarakterisala je sajt *eBay* kao buvlju pijacu na kojoj se prodaju falsifikati.¹⁰⁶ U tužbi se navodi da je trgovačka platforma *eBay* bila i da jeste zatrpana hiljadama krivotvorenih proizvoda marke *Tiffany & Co.*, od kojih su mnogi veoma lošeg kvaliteta, što direktno dovodi do toga da je hiljade potrošača, koji veruju da kupuju originalni Tifanijev nakit, zapravo prevareno.¹⁰⁷

Kompanija *eBay* je odbacila ovakve optužbe, navodeći da je kompanija *Tiffany & Co.*, suočena sa krivotvorenjem širom sveta, odabrala da „održati lekciju” ne onima koji su odgovorni za proizvodnju, uvoz i pokušaje prodaje krivotvorene robe, već internet posredniku, subjektu koji nije nikada posedovao krivotvorenu robu, niti je njome trgovao, ili svesno dozvolio trećim stranama, korisnicima njegove platforme za elektronsku trgovinu, da trguju krivotvorenim robom.¹⁰⁸

Kompanija *eBay* istakla je da titulari žigova imaju zakonsku obavezu da nadziru svoje žigom zaštićene oznake i utužuju povrede. U odgovoru na tužbu se navodi da, uzimajući u obzir ekonomske kapacitete kompanije *Tiffany & Co.*, ona ipak nije posvetila dovoljno sredstava rešavanju problema prodaje krivotvorene robe na internetu.¹⁰⁹

Ključni argument kompanije *Tiffany & Co.* bio je da je *eBay* na neki način svesno „zatvorio oči” pred prodajom krivotvorene robe marke *Tiffany & Co.*, što povlači posrednu odgovornost (kao što je američki sud utvrdio u predmetu *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*). Kompanija *eBay* pobijala je ovaj argument

¹⁰⁶ M. Rimmer, 7.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

dokazima o višegodišnjim naporima koje, u granicama svojih mogućnosti, ulaže u cilju eliminisanja krivotvorene robe sa svoje trgovačke platforme. Ona je preduzela veliki broj mera kako bi osigurala autentičnost proizvoda koji se nude na sajtu *eBay*.¹¹⁰

Prvo, kompanija *eBay* razvila je Program za proveru prava vlasnika, tzv. Program VeRO (eng. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), kojim i upravlja. Reč je o sistemu obaveštenja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown System*) koji omogućava titularima žigova do dostave obaveštenje o povredi (eng. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) kompaniji *eBay*. U obaveštenju titular žiga mora da navede oglase na kojima se nudi krivotvorena roba da bi kompanija *eBay* mogla da ih ukloni sa svoje trgovačke platforme.¹¹¹

Drugo, *eBay* pruža samim titularima žigom zaštićenih oznaka prostor na svom sajtu, na stranici pod nazivom „O meni” (eng. *an 'About Me' page*), na kojoj se korisnici podučavaju kako da razlikuju originalne proizvode od falsifikata.¹¹²

Treće, kompanija *eBay* je kreirala i automatske poruke upozorenja koje se pojavljuju kada prodavac oglašava prodaju proizvoda marke *Tiffany & Co*. Ovakve poruke upozoravaju prodavca da *eBay* ne toleriše oglašavanje replika i falsifikata na svom sajtu. Prodavci se takođe upozoravaju i da povreda ove politike može rezultirati suspenzijom naloga na sajtu *eBay*.¹¹³

Četvrto, kompanija *eBay* je zajedno sa kompanijom za elektronsko plaćanje *PayPal* (Pejpal) napravila program za zaštitu kupaca. Ukoliko se ispostavi da proizvodi kupljeni na sajtu *eBay* nisu originalni, kupci mogu da dobiju svoj novac nazad.¹¹⁴

I peto, ali ne najmanje važno, sama kompanija *eBay* svake godine suspenduje naloge stotinama hiljada prodavaca zbog sumnji da su uključeni u različite vrste nelegalnih radnji.¹¹⁵

Uprkos svim ovim merama koje *eBay* preduzima u cilju sprečavanja i eliminisanja prodaje krivotvorene robe na svojoj trgovačkoj platformi, kompanija *Tiffany & Co*. podnela je tužbu.

Inače, *Tiffany & Co*. je u odgovoru na tužbu takođe priznala da su određeni prodavci, pre nego *eBay*, odgovorni za oglašavanje i prodaju krivotvorenih proizvoda. Ipak, kompanija *Tiffany & Co*. tvrdila je da je *eBay* upućen u to da problem postoji, te da samim tim ima i obavezu da istražuje i kontroliše nezakonite radnje prodavaca koji postavljaju aukcije na sajtu *eBay*.¹¹⁶

¹¹⁰ J. Čeranić (2016a), 52.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ J. Čeranić Perišić (2019b), 69.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ G. Dinwoodie (2014), 472–473.

¹¹⁶ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

2.2.2. Presuda Okružnog suda

U julu 2008. godine Okružni sud je doneo odluku u predmetu *Tiffany & Co. Inc. v. eBay Inc.*¹¹⁷ U ovoj presudi se navodi da je u obostranom interesu da se reši problem prodaje krivotvorene robe na internetu kako bi se, s jedne strane, zaštitilo slavno ime kompanije *Tiffany & Co.*, a s druge strane, kompanije *eBay*, koja bi onda sačuvala ugled svog sajta kao sigurnog mesta za poslovanje.

Stoga je ključno pitanje na koje je Sud u ovom predmetu morao da odgovori bilo: ko je odgovoran da nadzire, tj. da kontroliše korišćenje žigom zaštićene oznake na platformama za elektronsku trgovinu, uključujući naravno i sajtove za aukcijsku prodaju robe? Dakle, srž ovog spora nije bilo to da li bi prodaja krivotvorenog Tifanijevog nakita trebalo da cveta na trgovačkoj platformi *eBay*, već ko je taj ko bi trebalo da ponese teret nadziranja, tj. kontrole korišćenja dragocene žigom zaštićene oznake *Tiffany & Co.* u slučaju trgovine na internetu.

U narednim redovima biće predstavljeni stavovi Okružnog suda u vezi sa svakim od pet tužbenih zahteva koje čine: neposredna povreda žigom zaštićene oznake, posredna povreda žigom zaštićene oznake, neloyalna konkurencija, prevarno oglašavanje i razvodnjavanje žiga, kao i zaključak presude i žalba na istu.

2.2.2.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake

Što se tiče neposredne povrede žigom zaštićene oznake, stav Okružnog suda bio je da to što je internet posrednik *eBay* koristio žigom zaštićenu oznaku marke *Tiffany & Co.* u svojim reklamama, na naslovnoj strani i na sponzorisanim linkovima koje su kupile kompanije Jahu (*Yahoo!*) i Gugl predstavlja dozvoljeno korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake.¹¹⁸

2.2.2.2. Posredna povreda žigom zaštićene oznake

Prema mišljenju Okružnog suda, kompanija *eBay* nije odgovorna za posrednu povredu žiga. Sumirajući svoju dugačku i detaljnu analizu, Sud je konstatovao da svaki put kada *Tiffany & Co.* obavesti *eBay* o određenom, konkretnom artiklu za koji smatra da nije originalan, *eBay* mora odmah da ukloni tu aukciju sa svoje trgovačke platforme. Kompanija *eBay* je, ipak, odbila da nadzire svoj sajt i preventivno uklanja aukcije nakita marke *Tiffany & Co.* pre nego što postanu dostupne javnosti. Sud smatra da se kompanija *eBay* ne može smatrati odgovornom za posrednu povredu žiga zbog odbijanja da preduzme takve preventivne korake u svetlu svoje „osnovane pretpostavke” ili „uopštenog znanja”

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ V. M. Rimmer, 9.

o tome da se krivotvorena roba možda prodaje na sajtu *eBay*. Zakonom je predviđeno da titular žiga mora tačno znati koji su proizvodi krivotvoreni i koji prodavci oglašavaju takve proizvode, pre nego što se zatraži da internet posrednik *eBay* preduzme određenu aktivnost u pravcu uklanjanja oglasa sa trgovačke platforme.¹¹⁹

Okružni sud je zapravo analizu ove problematike fokusirao na kriterijum znanja – „opšte znanje *versus* specifično znanje”. Sud je bio mišljenja da svaka promena u pravnim standardima zahteva zakonodavnu aktivnost Kongresa.¹²⁰ Smatrajući da *Tiffany & Co.* na kraju ipak mora da ponese teret nadziranja sopstvene žigom zaštićene oznake, Okružni sud je konstatovao da zakonodavac može da odluči da zakon, onakav kakav jeste, nije adekvatan da bi se zaštitila prava titulara žigom zaštićene oznake u svetlu povećanog obima trgovine na internetu i istovremenog porasta potencijalnih povreda žigom zaštićenih oznaka na platformama za elektronsku trgovinu. Ipak, Okružni sud je odbio da ustanovi odgovornost za posrednu povredu žigom zaštićene oznake na sajtu *eBay*, uz argumentaciju da u slučajevima kada kompanija *eBay* poseduje odgovarajuće znanje o konkretnim aukcijama na kojima se nudi krivotvorena roba, ona u veoma kratkom roku preduzima prikladne korake kako bi uklonila aukcije i suspendovala naloge tih prodavaca.¹²¹

2.2.2.3. Nelojalna konkurencija

U pogledu tužbenog zahteva koji se odnosi na nelojanu konkurenciju, povredu, i upotrebu lažnih opisa i predstavljanja, kompanija *Tiffany & Co.* nije uspela da dokaže osnovanost tih navoda. Naime, kompanija *eBay* je do sada rutinski uklanjala aukcije koje bi joj kompanija *Tiffany & Co.* prijavila, i preduzimala veliki broj dodatnih mera kako bi smanjila broj aukcija na kojima se nude potencijalno krivotvoreni proizvodi. Osim toga, u ovom slučaju kompanija *Tiffany & Co.* nije iznela dokaz koji ukazuje na povredu ili bilo koji dodatni dokaz koji upućuje na *mala fide* internet posrednika *eBay*.¹²²

2.2.2.4. Prevarno oglašavanje

Kada je reč o delu tužbe koji se odnosi na prevarno, lažno oglašavanje, Okružni sud je zaključio da to što je kompanija *eBay* koristila Tifanijevu žigom zaštićenu oznaku

¹¹⁹ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

¹²⁰ Kongres Sjedinjenih Američkih Država (*United States Congress*) je narodno predstavništvo i zakonodavni organ federalne vlasti Sjedinjenih Američkih Država, koji čine dva doma: Predstavnički dom (*House of Representatives*) i Senat (*Senate*).

¹²¹ M. Rimmer, 9.

¹²² *Ibid.*, 9–10.

prilikom reklamiranja predstavlja zaštićeno korišćenje žigom zaštićenih oznaka. Budući da se i originalni, autentični proizvodi robne marke *Tiffany & Co.* prodaju na sajtu *eBay*, kompanija *Tiffany & Co.* nije uspela da dokaže da je osporavana praksa reklamiranja kompanije *eBay* doslovce prevarna.¹²³

2.2.2.5. Razvodnjavanje žiga

Okružni sud zauzeo je stanovište da kompanija *Tiffany & Co.* nije uspela da dokaže da je kompanija *eBay* korišćenjem njene žigom zaštićene oznake prouzrokovala razvodnjavanje žiga.

Zaštita reklamne funkcije oznake naziva se zaštitom od razvodnjavanja (eng. *dilution*). Razvodnjavanje u pravu Sjedinjenih Američkih Država može da se javi u dva osnovna oblika. Prvi se ispoljava u vidu narušavanja renomea, reputacije oznake (eng. *tarnishment*), a drugi u vidu narušavanja dinstinktivnog karaktera oznake (eng. *blurring*).¹²⁴

Okružni sud zaključio je da ne postoje dokazi o narušavanju dinstinktivnog karaktera (eng. *blurring*) Tifanijeve žigom zaštićene oznake. Naprotiv, kompanija *eBay* nije nikada koristila žigom zaštićenu oznaku *Tiffany & Co.* kako bi napravila asocijaciju sa sopstvenim proizvodima. Umesto toga, kompanija *eBay* je koristila žigom zaštićenu oznaku *Tiffany & Co.* neposredno za reklamiranje i ukazivanje na dostupnost originalnih (autentičnih) proizvoda kompanije *Tiffany & Co.* na sajtu *eBay*.¹²⁵

Okružni sud je takođe zaključio da nije bilo narušavanja renomea oznake. Kao što je i tužbeni zahtev za razvodnjavanje narušavanjem dinstinktivnog karaktera oznake odbijen zato što *eBay* nikada nije koristio žigom zaštićenu oznaku kompanije *Tiffany & Co.* kao da se odnosi na proizvode kompanije *eBay*, tako je i deo tužbenog zahteva u vezi sa razvodnjavanjem narušavanjem renomea takođe odbijen.¹²⁶ Kompanija *eBay* koristila je Tifanijevu žigom zaštićenu oznaku u promotivne svrhe i za reklamiranje. Prema tome, Tifanijeva žigom zaštićena oznaka uvek je dovođena u vezu sa proizvodima koje je treća strana percipirala zaista kao proizvode marke *Tiffany & Co.*¹²⁷

¹²³ *Ibid.*,10.

¹²⁴ V. D. Popović (2011), 939.

¹²⁵ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ M. Rimmer, 10.

2.2.2.6. Zaključak presude

Okružni sud je u zaključku (koji su mnogi okarakterisali kao intrigantan¹²⁸) izrazio razumevanje za neprilike u kojima su se našli titulari žigom zaštićenih oznaka, ali je naglasio da je naposljetku uloga Kongresa da ustanovi uslove za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake.

Brzi razvoj interneta i sajtova kao što je *eBay* kreirali su nove načine za međusobno povezivanje prodavaca i kupaca i širenje poslovanja preko geografskih granica. Međutim, ova nova tržišta su falsifikatorima otvorila nove mogućnosti da prošire svoje domete.

U zaključku presude stoji da Okružni sud saoseća sa kompanijom *Tiffany & Co.* i drugim titularima prava koji su uložili velika sredstva u razvoj svojih brendova, a onda bili prinuđeni da gledaju kako ih drugi nezakonito i efikasno eksploatišu na internetu. Ipak, Zakon je jasan: titular žiga je dužan da nadzire i kontroliše upotrebu svoje žigom zaštićene oznake, a internet posrednik, kao što je *eBay*, ne može da bude odgovoran za povredu žigom zaštićene oznake samo na osnovu toga što je znao ili imao osnova da zna da na njegovom sajtu generalno može doći do povrede žigom zaštićene oznake.¹²⁹

Uprkos vrlo opširnom obrazloženju presude, zanimljivo je da je prilikom analize položaja titulara žigom zaštićenih oznaka i onlajn posrednika, položaj potrošača zanemaren. Iako su strane u sporu tvrdile da je sve što preduzimaju u najboljem interesu potrošača, u parnici nije bilo tzv. nezavisnog glasa koji bi na adekvatan način predstavljao interese samih potrošača. Čini se da su u sporu u vezi sa pravom žiga, krivotvorenjem i posrednom odgovornošću prava potrošača zapravo u potpunosti zanemarena.¹³⁰

Dakle, kompanija *eBay* oslobođena je presudom Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država Okruga Južni Njujork. Ovakva presuda izazvala je oprečne komentare. Kompanija *eBay* izrazila je ogromno zadovoljstvo zbog toga što presuda na neki način podržava potrošače, u tom smislu što im omogućava veći izbor na globalnom tržištu koje im nudi *eBay*. S druge strane, kompanija *Tiffany & Co.* rešila je da se žali na ovakvu presudu.

2.2.2.7. Žalba na presudu Okružnog suda

Kompanija *Tiffany & Co.* odlučila je da uloži žalbu na presudu Okružnog suda. Odluku da se žali Apelacionom sudu Sjedinjenih Američkih Država obrazložila je tako što je navela da ukoliko internet posrednik, kao što je *eBay*, ima osnova da zna da se specifična žigom zaštićena oznaka (u konkretnom slučaju žigom zaštićena oznaka *Tiffany & Co.*) falsifikuje u velikoj meri i prodaje na njegovoj trgovačkoj platformi, onda treba da

¹²⁸ *Ibid.*, 11.

¹²⁹ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

¹³⁰ M. Rimmer, 8; J. Čeranić Perišić (2019a), 467.

bude primoran da to istraži i preduzme adekvatne mere kako bi zaštitio svoje potrošače i zaustavio nezakonito ponašanje.¹³¹

2.2.3. Reakcije na prvostepenu presudu

Prvostepena presuda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* izazvala je veliku pažnju ne samo američke već i svetske javnosti. Povodom navedene presude i žalbe na nju, na adresu Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država stigao je veliki broj podnesaka od strane tzv. *amicus curiae*.¹³²

Jedni su podržavali prvostepenu presudu, kao npr. kompanije Jahu, Amazon, Gugl i dr., izražavajući strah da bi u suprotnom pravo žiga moglo predstavljati prepreku komunikaciji na internetu. Drugi su se pak protivili presudi, zahtevajući da se uspostavi odgovornost internet posrednika *eBay* za povredu žigom zaštićene oznake, ako on pruža uslugu zahvaljujući kojoj se prodaje velika količina krivotvorene robe.

Tako je proizvođač parfema, kompanija *Coty Inc.* (Koti) (u čijem su vlasništvu brendovi Kelvin Klajn (*Calvin Klein*), Dženifer Lopez (*Jannifer Lopez*), Sara Džesika Parker (*Sarah Jessica Parker*), Vera Vang Princes (*Vera Wang Princess*) i dr.) poslala dopis u kome stoji da bi trebalo zahtevati da se *eBay* pridržava principa generalne primenjivosti prema kome odgovornost za posrednu povredu žigom zaštićene oznake snosi subjekt ukoliko nudi uslugu putem koje se prodaje veliki broj falsifikata.¹³³

Savet modnih dizajnera Amerike (*The Council of Fashion Designers*) žalio se na posledice prvostepene presude. Ako je titular žiga taj koji je dužan da nadzire onlajn aukcije na sajtu *eBay*, onda presuda Okružnog suda praktično znači da svi modni dizajneri moraju da prate navedeni sajt i slične sajtove za aukcijsku prodaju robe širom sveta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.¹³⁴

Međunarodna koalicija za borbu protiv krivotvorenja (*International Anticounterfeiting Coalition*) tvrdila je da će mišljenje Okružnog suda, ako bude dozvoljeno da ostane tako, obezbediti mapu puta za prodaju krivotvorenih proizvoda na internetu, što će rezultirati još većim brojem povreda žigom zaštićenih oznaka i ekspanzijom krivotvorenja.¹³⁵

¹³¹ M. Rimmer, 12.

¹³² *Ibid.*, 12–15.

¹³³ *Coty Inc.*, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenote/tiffany_v_ebay/codyamicus.pdf, 18.2.2020.

¹³⁴ The Council of Fashion Designers, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/fashiondesignersamicus.pdf, 18.2.2020.

¹³⁵ The International Anticounterfeiting Coalition, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/iaccamicus.pdf, 18.2.2020.

Određeni broj aktera branio je prvostepenu presudu, i položaj kompanije *eBay*. Organizacije *Electronic Frontier Foundation* (Fondacija za elektronske granice), *Public Citizen* (Javni građanin) i *Public Knowledge* (Javno znanje) u dopisu izražavaju duboku zabrinutost. One navode da ukoliko se od posrednika zahteva da preuzmu veću ulogu u nadziranju korišćenja žigom zaštićene oznake na internetu nego što je trenutno predviđena, doći će do toga da posrednici preterano nadziru korišćenje žigom zaštićene oznake, što će pak loše uticati na nastavak širenja interneta kao foruma za trgovinu i izražavanje.¹³⁶

Pomenuta grupa organizacija civilnog društva izrazila je strah da pravo žiga može da bude prepreka onlajn komunikaciji. Razlog je taj što onlajn izražavanje i trgovina zavise od internet posrednika koji obezbeđuju platforme. Gotovo svakome ko poseduje sajt, od pojedinačnih blogera i umetnika do onlajn preprodavaca i političkih organizacija, potrebna je usluga hostinga kako bi održavao sopstveni sajt. Svim prodavcima (kako pojedincima tako i onima koji se trgovinom bave u vidu zanata) potrebne su mreže kao što su *Craigslist.org* (Kreglist.org), onlajn tržišta kao što je sajt *eBay*, i šoping forumi kao što je *Amazon.com* (Amazon.kom) da bi dospeli do kupaca, ukazali im na svoju robu i realizovali prodaju.¹³⁷

Internet pretraživač i hosting provajder Jahu, u dopisu se osvrnuo na primenljivost nominalnog poštenog korišćenja žigom zaštićene oznake na reklamiranje na sajtu *eBay* u vezi sa prodajom proizvoda marke *Tiffany & Co*. Zabrinuta zbog uticaja Tifanijevih pravnih argumenata na sopstveni onlajn biznis u vezi sa reklamiranjem, kompanija Jahu zainteresovana je za osiguranje primene doktrine nominalnog poštenog korišćenja žiga na način koji štiti titulara žigom zaštićene oznake od povreda i razvodnjavanja, a istovremeno omogućava oglašivačima da istinito promovišu ono što prodaju, uz očuvanje jednostavnog i brzog pristupa potrošača onlajn informacijama o titularima žigom zaštićenih oznaka i njihovim proizvodima i podsticanje rasta i razvoja onlajn poslovanja.¹³⁸

Među dopisima koji su stigli na adresu Apelacionog suda SAD u znak podrške kompaniji *eBay* od *amicus curiae* izdvaja se i onaj koji je poslala brojna i značajna grupacija: Amazon, Gugl Inc., Udruženje za informacione tehnologije Amerike, Koalicija za internet trgovinu, Netkoalicija, Udruženje pružalaca internet usluga Sjedinjenih Država i Udruženje Telekom Sjedinjenih Država (*Amazon, Google Inc., the Information Technology Association of America, the Internet Commerce Coalition, Netcoalition, the United States Internet Service Provider Association, and the United States Telecom*

¹³⁶ The Electronic Frontier Foundation, Public Citizen, and Public Knowledge, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/effamicus.pdf, 18.2.2020.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Yahoo!, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/yahoobrief.pdf, 18.2.2020.

Association). U njenom dopisu navodi se da će pravni režim koji nameće ekspanzivnu odgovornost internet posrednika, na način na koji se *Tiffany & Co.* zalaže, ugroziti uspeh i održivost onlajn poslovanja, i vitalnost elektronske trgovine generalno.¹³⁹

2.2.4. Presuda Apelacionog suda SAD

Apelacioni sud Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je presudu Okružnog suda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*¹⁴⁰ u vezi sa tužbenim zahtevima kompanije *Tiffany & Co.* koji se tiču povrede žiga, nelojalne konkurencije i razvodnjavanja žiga, ali je vratio na dalji postupak deo presude koji se odnosi na prevarno reklamiranje. U redovima koji slede biće izneta argumetacija Apelacionog suda u vezi sa neposrednom povredom žigom zaštićene oznake, posrednom povredom žigom zaštićene oznake, nelojalnom konkurencijom, prevarnim reklamiranjem, kao i razvodnjavanjem žigom zaštićene oznake.

2.2.4.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake

Apelacioni sud se složio sa prvostepenom presudom u delu koji se odnosi na zaključak Okružnog suda da kompanija *eBay* nije neposredno povredila žigom zaštićenu oznaku kompanije *Tiffany & Co.* Način na koji je kompanija *eBay* koristila žigom zaštićenu oznaku ne sugeriše da je sama kompanija *Tiffany & Co.* povezana sa kompanijom *eBay* ili da je odobrila prodaju svojih proizvoda na sajtu *eBay*. Uspostavljati odgovornost samo zato što *eBay* ne može da garantuje originalnost svih proizvoda marke *Tiffany & Co.* koji se nude na prodaju na sajtu *eBay* neopravdano bi sprečavalo zakonitu preprodaju originalne Tifanijeve robe.¹⁴¹

2.2.4.2. Posredna povreda žigom zaštićene oznake

Apelacioni sud SAD je prilikom ispitivanja da li je kompanija *eBay* uključena u posrednu povredu žigom zaštićene oznake detaljno razmotrio argumentaciju obeju strana. Pozivajući se na raniju sudsku praksu i „Inwood” test, Apelacioni sud SAD

¹³⁹ Amazon, Google Inc., the Information Technology Association of America, the Internet Commerce Coalition, Netcoalition, the United States Internet Service Provider Association, and the United States Telecom Association, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/amazonetalamicus.pdf, 18.2.2020.

¹⁴⁰ Apelacioni sud SAD, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

¹⁴¹ *Ibid.*

konstatovao je da kompanija *eBay* nije namerno omogućavala prodaju krivotvorene robe. Svaki put kada bi kompanija *Tiffany & Co.* dostavila kompaniji *eBay* obaveštenje o povredi (NOCI), navodeći aukcije u kojima se nude na prodaju krivotvoreni proizvodi, *eBay* bi veoma brzo (u roku od 24 sata) te aukcije uklanjao. Nikada se nije dogodilo da je kompanija *eBay* odbila da ukloni neku aukciju. Shodno tome, tužba kompanije *Tiffany & Co.* svodi se na to da *eBay* nastavlja da pruža usluge u vezi sa drugim aukcijama, za koje na osnovu opšteg znanja o povredama na sajtu *eBay*, ima osnova da zna da su prevarni.¹⁴² Ipak, Apelacioni sud SAD navodi da je za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žiga potrebno da pružalac usluge ima više od opšteg znanja ili osnova da zna da se njegove usluge koriste za prodaju krivotvorene robe. Iako je kompanija *eBay* priznala da generalno zna da se krivotvorena roba marke *Tiffany & Co.* prodaje na njenom sajtu, to nije dovoljan nivo znanja da bi se uspostavila odgovornost na osnovu „Inwood” testa. Da bi se internet posrednik, kao što je to u konkretnom slučaju *eBay*, mogao smatrati odgovornim za povredu žigom zaštićene oznake prodajom krivotvorene robe na sopstvenoj trgovačkoj platformi, potrebno je da ima više od opšteg znanja, tj. da zna za pojedinačne oglase na kojima se na prodaju nude krivotvoreni proizvodi.¹⁴³

Apelacioni sud SAD osvrnuo se i na zabrinutost titulara žigom zaštićenih oznaka, kompanije *Tiffany & Co.* i njenih *amici curiae*. Oni su se pribojavali da ukoliko *eBay* bude odgovoran za posrednu povredu žigom zaštićene oznake samo u onim situacijama kada mu se ukaže na specifične aukcije, neće biti podstaknut da iskoreni takve aukcije sa svog sajta.¹⁴⁴ Apelacioni sud SAD bio je mišljenja da nije uloga pravosuđa da stvara novi zakon, ističući: „Mi ne bismo mogli, čak i ako bismo to smatrali mudrim, da revidiramo postojeći zakon kako bi bolje služio interesima jedne strane, nauštrb druge.”¹⁴⁵ U svakom slučaju, Apelacioni sud SAD konstatovao je da će samo tržište na neki način stimulisati kompaniju *eBay* da nadzire i kontroliše svoj sajt. Zakonitosti privatnog tržišta će, po sili prirodnog kauzaliteta, podsticati *eBay* i druge kompanije koje posluju na sličan način da minimalizuju prodaju krivotvorenih proizvoda na svojim trgovačkim platformama.¹⁴⁶

2.2.4.3. Nelojalna konkurencija

Apelacioni sud SAD u potpunosti se složio sa stavom Okružnog suda kada je reč o nelojalnoj konkurenciji, povredi i upotrebi lažnih opisa i predstavljanja. Kompanija *Tiffany & Co.* jednostavno nije uspjela da dokaže osnovanost navoda iz tužbe.

¹⁴² G. Dinwoodie (2014), 473.

¹⁴³ Apelacioni sud SAD, *Tiffany (NI) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

2.2.4.4. Prevarno oglašavanje

Kada je reč o delu prvostepene presude u vezi sa prevarnim oglašavanjem, Apelacioni sud SAD zaključio je da ima još pitanja koja bi trebalo da se razmotre. Naime, na osnovu zakona, kompanija *eBay* trebalo bi da bude odgovorna za reči koje je izabrala jer one zavode ili zbunjuju potrošače.¹⁴⁷ Apelacioni sud SAD navodi da *eBay* i njeni *amici curiae* upozoravaju na zastrašujuće posledice koje će ovakvo doslovno tumačenje zakona imati na sve onlajn oglašivače koji nisu u mogućnosti da potvrde autentičnost svake robe koju reklamiraju.¹⁴⁸ Ipak, Sud je izrazio sumnju da će biti strašnih posledica, posebno sa upotrebom disklejmera. Onlajn oglašivač, kao što je sajt *eBay* „nema potrebe da prekine oglašavanje neke vrste robe samo zato što zna da sva roba te vrste nije originalna, autentična.”¹⁴⁹ Apelacioni sud SAD ukazao je da zakon ipak zabranjuje oglašavanje koje implicira da je sva roba koja se nudi na sajtu tuženog originalna, kada u stvari, kao u konkretnom slučaju, prilično veliki deo nje nije. Stoga je Apelacioni sud SAD vratio slučaj prvostepenom sudu da ponovo razmotri tužbu u svetlu njegovih zapažanja.¹⁵⁰

Prvostepeni sud je zaključio da nema dovoljno dokaza u prilog tvrdnji da je oglašavanje bilo prevarno ili zbunjujuće. Naime, Sud je naveo da u zapisniku ne postoje dokazi u vezi sa merenjem reakcije potrošača na oglas kompanije *eBay* pod naslovom – „Tifani na Ibeju” (eng. *Tiffany on eBay*). Prema tome, Prvostepeni sud je zaključio da izneti dokazi ne ukazuju na to da je bilo koji potrošač bio prevaren oglašavanjem kompanije *eBay*.¹⁵¹

2.2.4.5. Razvodnjavanje žiga

Apelacioni sud SAD potvrdio je deo presude u vezi sa razvodnjavanjem žiga (eng. *dilution*), tvrdeći da nije bilo narušavanja ni dinstinktivnog karaktera oznake (eng. *blurring*) ni renomea, tj. reputacije oznake (eng. *tarnishment*). Ne postoji druga žigom zaštićena oznaka ili proizvod koji *eBay* koristi i na taj način narušava dinstinktivni karakter ili renome Tifanijeve žigom zaštićene oznake.

S druge strane, kompanija *Tiffany & Co.* isticala je da sama radnja krivotvorenja i prodaja krivotvorene robe razvodnjavaju vrednost originalnih proizvoda marke *Tiffany & Co.* Apelacioni sud SAD potvrdio je da ovakvi navodi možda jesu tačni, ali pošto *eBay* ne prodaje lično proizvode marke *Tiffany & Co.*, kompanija *eBay* nije uključena u razvodnjavanje žiga.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, Slip Copy, 2010 WL 3733894 (SD NY, 2010).

2.2.5. Reakcija kompanije *Tiffany & Co.* na presudu Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država

Kompanija *Tiffany & Co.* je, naravno, bila razočarana odlukom Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država, izjavivši da kompanija *eBay* namerno zavodi potrošače zbog profita, a Sud, nažalost, nalazi način da opravda njene postupke. Osim toga, kompanija *Tiffany & Co.* tvrdila je da ovakva odluka ni na koji način neće pomoći nevinom potrošaču koji je žrtva nezakonite prakse onlajn trgovine.¹⁵² Stoga je *Tiffany & Co.* najavila da će ići dalje, tj. da će tražiti dozvolu da se žali Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država.

2.2.6. Peticija Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država

Nezadovoljna odlukom Apelacionog suda SAD, kompanija *Tiffany & Co.* zatražila je dozvolu da se žali Vrhovnom sudu SAD. U peticiji ona navodi dva ključna razloga za podnošenje žalbe na presudu Apelacionog suda SAD. Na prvom mestu ističe da je Apelacioni sud nekorektno rešio postavljeno pitanje i odstupio od prakse američkih sudova.¹⁵³ Naime, *Tiffany & Co.* navodi da presuda Apelacionog suda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* ne sledi sudsku praksu kada je reč o povredi žigom zaštićene oznake na buvljim pijacama – kao što je presuda u predmetu *Fonovisa Inc. v. Cherry Auction Inc.* Na drugom mestu, *Tiffany & Co.* naglašava da je postavljeno pitanje veoma važno zbog utvrđivanja korpusa prava i obaveza u vezi sa žigom zaštićenom oznakom u eri internet ekonomije. Žigom zaštićene oznake su od vitalnog značaja za modernu internet ekonomiju jer omogućavaju potrošačima da ocene kvalitet proizvoda koji ne mogu ni da vide ni da dodirnu. Osim toga, kao što konkretan slučaj ilustruje, elektronska trgovina otvorila je falsifikatorima nove mogućnosti i nova tržišta koja nisu postojala pre tridesetak godina.¹⁵⁴

Kompanija *Tiffany & Co.* navela je da ovaj spor predstavlja priliku da Sud pojasni doktrinu posredne odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake kako bi ona makar delimično oslikavala, ili bar ne bi ignorisala, duboke promene koje su se dogodile od vremena kada je američki sud poslednji put odlučivao o ovom pitanju. Kompanija je primetila da su u brojnim sporovima pred različitim sudovima u državama članicama Evropske unije sudovi zauzimali potpuno drugačija stanovišta od američkog suda.¹⁵⁵

Međunarodna koalicija protiv krivotvorenja (*The International Anticounterfeiting Coalition*) kao *amicus curiae* žalila se u podnesku na odluku Apelacionog suda SAD,

¹⁵² M. Rimmer, 16.

¹⁵³ *Tiffany & Co.*, „Petition to the Supreme Court of the United States for the Writ of Certiorari”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 2010 WL 3442072 (US).

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

kojom se *eBay* i drugi operateri na elektronskom tržištu oslobađaju odgovornosti za otvorenu i notornu distribuciju krivotvorene robe u velikom obimu. Ovakva odluka Suda prouzrokovala je ozbljinu zabrinutost među članovima Koalicije.¹⁵⁶ Prema mišljenju ove kolacije postoji potreba da se pojasne principi za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake. Kao argument za takvo mišljenje Koalicija se poziva na presudu u predmetu *MGM v. Grokster*¹⁵⁷. Ovom presudom Vrhovni sud SAD revidirao je svoje ranije stavove u vezi sa posrednom povredom autorskih prava na internetu. Uzimajući u obzir štetu koja je naneta potrošačima, ekonomiji SAD i titularima žigova, neophodno je da Sud doktrinu posredne odgovornosti za povredu žiga, uspostavljenu u prošlom veku, uskladi sa izazovima koje nosi era interneta.¹⁵⁸ Proizvođač parfema, kompanija *Coty Inc.* (Koti), *amicus curiae* iz Njujorka, takođe je poslala pismo podrške.¹⁵⁹ Ova kompanija je i sama pretrpela veliku materijalnu štetu zbog prodaje falsifikovanih verzija njenih proizvoda na sajtu za aukcijsku prodaju robe *eBay*. U pismu podrške kompaniji *Tiffany & Co.*, kompanija *Coty Inc.* navodi da bi nastavak razvoja zakonite trgovine širom sveta bio umnogome olakšan ukoliko bi sudovi Sjedinjenih Američkih Država bili jednoglasni kada je reč o obavezama platformi za elektronsku trgovinu u pogledu sprečavanja prodaje krivotvorene robe.¹⁶⁰

U odgovoru, *eBay* navodi da su presude Okružnog i Apelacionog suda u skladu sa sudskim precedentima.¹⁶¹ Kompanija *eBay* ima jak motiv da sprovodi širok dijapazon mera protiv krivotvorenja kako bi zaštitila reputaciju svog sajta kao sigurnog mesta za poslovanje.¹⁶² Ukoliko bi trebalo ispitati neke izmene uloga novorazvijenih elektronskih tržišta (koja predstavljaju revoluciju u prodaji robe na internetu) u vezi sa nadzorom upotrebe žigom zaštićenih oznaka na njihovim platformama, onda je Kongres, sasvim sigurno, odgovarajući organ za to. Kongres bi trebalo da razmotri eventualne izmene uloge onlajn tržišta, nakon što oceni i odmeri konkurentne interese svih strana koje su uključene u trgovinu na internetu.¹⁶³ Prema mišljenju kompanije *eBay* odluke stranih sudova u vezi s povredom žigom zaštićene oznake prodajom krivotvorene robe na internetu i posrednom odgovornošću platformi za elektronsku trgovinu nisu relevantne.

¹⁵⁶ The International Anticounterfeiting Coalition, „Amicus Curiae Brief in Support of Petitioners”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* on Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit, 2010 WL 4163765 (US) .

¹⁵⁷ Vrhovni sud SAD, *MGM Studios Inc. v. Grokster Ltd*, 545 U.S. 913 (2005).

¹⁵⁸ The International Anticounterfeiting Coalition, „Amicus Curiae Brief in Support of Petitioners”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* on Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit, 2010 WL 4163765 (US).

¹⁵⁹ *Coty Inc.*, „Amicus curiae Brief in Support of Petitioners”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* in Petition for a Writ of Certiorari to the Supreme Court of the United States, 2010 WL 4220521 (US), 20 October 2010.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *eBay Inc.*, „Brief for Respondent in Opposition to Petition for Writ of Certiorari”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* to the Supreme Court of the United States, 2010 WL, 4220522 (US), 20 October 2010.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

U svakom slučaju, Sud se prilikom donošenja odluke u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* oslonio na precedente iz sudske prakse kako bi se osigurala uniformnost primene federalnog zakona. U tom kontekstu, nema mesta pozivanju na strane sudske odluke prilikom čijeg donošenja su primenjivani strani propisi i koje se odnose na strana tržišta i na strane potrošače.¹⁶⁴

Zanimljivo je napomenuti da ni u ovoj fazi postupka nije bilo podnesaka koji bi predstavljali interese potrošača i to u jednom značajnom sporu u vezi sa pravom žiga, odgovornošću internet posrednika i krivotvorenjem, gde interesi potrošača i te kako mogu biti ugroženi.¹⁶⁵

Vrhovni sud SAD odbio je peticiju za dobijanje odobrenja za podnošenje žalbe na presudu Apelacionog suda SAD. Zapravo, Vrhovni sud nije ozbiljno ni razmatrao peticiju, uz obrazloženje da su niži sudovi marljivo obavili posao i izneli ubedljivu argumentaciju za svoje odluke.

Deo doktrine ipak smatra da je postupanje Vrhovnog suda SAD poprilično nekonzistentno kada je reč o povredama prava intelektualne svojine na internetu. Naime, Vrhovni sud SAD bio je veoma zainteresovan za bavljenje odgovornošću za posrednu povredu autorskih prava u predmetu *MGM v. Grokster*.¹⁶⁶ S druge strane, on je ustuknuo pred mogućnošću da eventualno razmotri odgovornost za posrednu povredu žigom zaštićene oznake u sporu između kompanija *Tiffany & Co.* i *eBay*, ostavljajući time prostora za ozbiljne sumnje u konzistentnost njegovog rada.¹⁶⁷

2.3. Predmet *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*

Nakon presude u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, američki sudovi su u svim narednim sporovima u vezi sa odgovornošću internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake odlučivali u skladu sa rezonovanjem suda u pomenutoj presudi. Međutim, još u vreme kada je presuda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* doneta, deo naučne i stručne javnosti isticao je njenu neusklađenost sa tehnološkim napretkom. Presuda koja se oslanja na precedente iz osamdesetih godina 20. veka, kada je reč o posrednoj odgovornosti, ne prati razvoj tehnologije, te ne može na adekvatan način da odgovori na izazove koje sa sobom nosi pojava masovnog korišćenja interneta i ekspanzija elektronske trgovine. U godinama koje su usledile broj zagovornika ovakvog stava se uvećavao, te se sve češće moglo čuti da postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake.¹⁶⁸

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ V. M. Rimmer, 18.

¹⁶⁶ Vrhovni sud SAD, *MGM Studios Inc. v. Grokster Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

¹⁶⁷ M. Rimmer, 19.

¹⁶⁸ E. Zuccaro, 144–184.

Konačno, predmet koji je rasplamsao raspravu o potrebi reforme režima odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake jeste spor između francuske grupe *Kering SA* (*Kering*), vlasnika nekoliko luksuznih modnih brendova, i kineske kompanije *Alibaba* (*Alibaba*).

Kompanija *Alibaba*, osnovana 2000. godine, danas je najveća kineska kompanija za elektronsku trgovinu.¹⁶⁹ Koncept njenog poslovanja veoma je interesantan jer *Alibaba* zapravo predstavlja mrežu međusobno povezanih proizvoda i usluga – tzv. „sve u jednom” (eng. *all in one*) tržište za elektronsku trgovinu. Kompanija *Alibaba* nudi usluge na svojim platformama koje su koncipirane kao kombinacija oglasa koje postavljaju korisnici na sajtu *eBay* i ponude širokog asortimana proizvoda na sajtu *Amazon*, uz dodatne usluge kao što su pretraga interneta i onlajn plaćanje, slično uslugama koje pružaju *Gugl* i *Pejpal*. Kompanija *Alibaba* ističe da radi na tome da poveže kupce i prodavce, ali da sama nije prodavac.¹⁷⁰ Tri glavna sajta za elektronsku trgovinu koja su u vlasništvu *Alibabe* su: *Taobao* (*Taobao*), *Tmall* (*Timol*) i *Alibaba.com* (*Alibaba.kom*).

„Iako prosečan Amerikanac verovatno nikada nije čuo za ovu kompaniju, *Alibaba* ima veći obim poslovanja u poređenju sa svim drugim kompanijama za elektronsku trgovinu u svetu. Osim što predstavlja najveće onlajn tržište garderobe, sajt *Alibaba* je i najposećenija onlajn destinacija na svetu.”¹⁷¹ U toku 2015. godine, samo sajt *Alibaba.com* pohvalio se sa trista pedeset miliona aktivnih kupaca i više od dvanaest milijardi dolara zarade. Na dan koji je u Kini ekvivalentan tzv. „Crnom petku” (eng. *Black Friday*), promet kompanije *Alibaba* iznosio je ukupno 5.750.000.000 dolara. Ovaj iznos je tri puta veći od onog koji su Amerikanci potrošili na svim američkim sajtovima za elektronsku trgovinu tokom Dana zahvalnosti i Crnog petka zajedno.¹⁷² Ovako velika prodaja može se delimično objasniti velikim brojem korisnika interneta u Kini, kao i popularnošću elektronske trgovine.¹⁷³ Procenjuje se da u Kini ima oko petsto miliona korisnika interneta, dok ukupan broj stanovnika u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi oko trista trideset miliona.¹⁷⁴ Povrh toga, za razliku od SAD, mnogi veliki gradovi u Kini uopšte nemaju šoping molove, te su Kinezi prinuđeni da se okreću elektronskoj trgovini.¹⁷⁵ Pojedinci tvrde da biznis kompanije *Alibaba* cveta upravo zbog nedostatka prodavnica od cigle i maltera – zaštitnog znaka američkog šopinga.¹⁷⁶ Osnivač i vlasnik kompanije¹⁷⁷ pojasnio je ovaj fenomen

¹⁶⁹ Preko ove kompanije odvija se oko 80 odsto ukupne kineske onlajn trgovine.

¹⁷⁰ E. Zuccaro, 149.

¹⁷¹ *Ibid.*, 150.

¹⁷² N. Carlson, „A Single Chinese Company Dwarfed All Of America’s Black Friday and Thanksgiving Online Sales In One Day”, <https://www.businessinsider.com/alibaba-dwarfs-americas-black-friday-2013-12>, 18.2.2020.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ E. Zuccaro, 151.

¹⁷⁷ Osnivač i vlasnik kompanije *Alibaba* je nekadašnji profesor engleskog jezika Džek Ma (*Jack Ma*) koga nazivaju Stivom Džobsom (*Steve Jobs*) i Bilom Gejtsonom (*Bill Gates*) Kine.

slikovito poredeći elektronsku trgovinu sa hranom. U SAD je elektronska trgovina dezert – dodatak glavnom jelu, dok je u Kini, zbog loše trgovinske infrastrukture, elektronska trgovina zapravo glavno jelo.¹⁷⁸

2.3.1. Tužba

Grupa *Kering* (*Kering*), vlasnik nekoliko luksuznih modnih brendova, u maju 2015. godine podnela je tužbu protiv kompanije *Alibaba* Okružnom sudu države Njujork zbog prodaje velike količine krivotvorene robe na svom sajtu. Inače, kompanija *Alibaba* poznata je kao „internet Meka za krivotvorenu odeću”.¹⁷⁹ U tužbi se navodi da je platforma za elektronsku trgovinu *Alibaba* svesno olakšala svojim internet korisnicima prodaju krivotvorene robe maraka Guči (*Gucci*), Iv Sen Loren (*Yves Saint Laurent*), Balensijaga (*Balenciaga*) i Botega Veneta (*Bottega Veneta*). U tužbi, *Kering* posebno navodi da *Alibaba* „olakšava i ohrabruje prodaju velike količine krivotvorene robe putem svog ‘ekosistema’ koji proizvođačima, prodavcima i kupcima krivotvorene robe obezbeđuje tržište za takvu robu, i omogućava onlajn marketing, procesovanje kreditnih kartica, finansiranje i usluge prevoza, što sve utiče na prodaju krivotvorenih proizvoda.”¹⁸⁰

Grupa *Kering* je 2014. godine podnela tužbu protiv kompanije *Alibaba*. Posebno je interesantno da je *Alibabi*, nakon te tužbe, određena privremena mera. Međutim, tužba je povučena već u avgustu 2014. godine pošto su stranke postigle sporazum o poravnanju.

Sledeće. 2015. godine, grupa *Kering* ponovo podnosi gotovo identičnu tužbu kao i 2014. godine protiv kompanije *Alibaba* zbog toga što nije poštovala uslove poravnanja, tačnije sporazum na osnovu kog je kompanija *Alibaba* dužna da pomaže grupi *Kering* u smanjenju prodaje krivotvorene robe na sajtu *Alibaba*.¹⁸¹ Kompanija *Alibaba* javno je poricala da tužba ima bilo kakvog osnova, naglašavajući da ima mnogo iskustva u radu sa titularima žigova u borbi protiv krivotvorenja. U septembru 2015. godine, Sud je u skladu sa Lanhamovim zakonom, doneo odluku o trajnoj zabrani rada pojedinačnim prodavcima i zakonskoj odšteti u korist kompanije *Kering*. Ovakva odluka Suda protumačena je kao mali korak ka pobedi luksuznih brendova.¹⁸² Stoga je javnost sa nestrpljenjem čekala presudu, smatrajući da će Sud, u skladu sa izmenjenim okolnostima pod kojima se odvija elektronska trgovina na *Alibabinim* sajtovima modifikovati doktrinu posredne odgovornosti, tačnije uslove za uspostavljanje odgovornosti internet posrednika.

Kompanija *Kering* je u tužbi navela da je politika *Alibabe* koncipirana tako da se samo naizgled bori protiv krivotvorenja, a poslovnu politiku zapravo vodi na način koji

¹⁷⁸ E. Zuccaro, 151.

¹⁷⁹ *Ibid.*, 153.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 157.

¹⁸¹ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv-03784 (SD NY, 2015).

¹⁸² E. Zuccaro, 157.

omogućava prodaju krivotvorene robe na tzv. „tržištu *Alibaba*” (eng. *Alibaba Marketplace*). Na primer, u tužbi se navodi da kompanija *Alibaba* nije priznala američku registraciju žigova za obaveštenja o povredi podneta protiv prodavaca na sajtu *Taobao.com*, iako je taj sajt namenjen upravo američkim potrošačima. Isto tako, kompanija *Kering* tvrdila je da time što kompanija *Alibaba* dozvoljava prodavcima krivotvorene robe da nastave sa radom, iako je jasno i konkretno obaveštena o takvim trgovcima, a čak i oni sami to otvoreno priznaju, ona ne samo što dozvoljava već i ohrabruje takve radnje.¹⁸³

2.3.2. Adekvatnost primene precedenta *Tiffany Inc. v. eBay Inc. u predmetu Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*

U predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, američki sud, primenuvši „Inwood” test na internet posrednika *eBay*, utvrdio je da *eBay* nije namerno omogućavao prodaju krivotvorene robe na svom sajtu. Svaki put kada *Tiffany & Co.* dostavi kompaniji *eBay* obaveštenje o povredi (*NOCI*), uz tačno navođenje oglasa na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, *eBay* odmah uklanja te oglase sa svoje trgovačke platforme. Dakle, tužba se zapravo svodila na to da *eBay* nastavlja da pruža usluge u vezi sa drugim oglasima, za koje na osnovu opšteg znanja o povredama na svom sajtu ima osnova da zna da su prevarni. Sud ipak smatra da je za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žiga potrebno da pružalac usluge ima više od tzv. opšteg znanja ili osnova da zna da se njegove usluge koriste kako bi se prodavala krivotvorena roba. Dakle, titular žiga je dužan da nadzire upotrebu svog žiga na internetu, a internet posrednik, kao što je *eBay*, ne može biti odgovoran za povredu žiga samo na osnovu toga što je znao ili imao osnova da zna da na njegovoj trgovačkoj platformi može generalno da dođe do povrede žigom zaštićene oznake.

Nakon presude u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* ovakav način rezonovanja primenjivan je na sve predmete u vezi sa povredom žigom zaštićene oznake na platformama za elektronsku trgovinu. Stoga se postavilo pitanje da li bi ga trebalo primeniti i u predmetu *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*¹⁸⁴ Većina naučne i stručne javnosti smatrala je da se precedent *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* ne može primeniti u predmetu *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.* Tako su se iskristalisala dva najozbiljnija argumenta: jedan se tiče količine robe koja se prodaje, dok se drugi odnosi na način poslovanja i uopšte ponašanje kompanije *Alibaba*.

S jedne strane, zbog količine krivotvorene robe koja se nudi na prodaju, prodavci na platformi *Alibaba* predstavljaju veću pretnju za titularne žigom zaštićenih oznaka nego oni na sajtovima kao što je *eBay*. Prodavci na sajtu *eBay* neposredno kupcima nude

¹⁸³ J. Čeranić Perišić, „Ka reformi režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga – predmet *Gucci v. Alibaba*”, *Pravna riječ*, 59/2019 (dalje: 2019c), 660.

¹⁸⁴ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv-03784 (SD NY, 2015).

ograničen broj krivotvorenih proizvoda, dok prodavci na platformi *Alibaba* najčešće nude ceo kontigent, obećavajući niske cene po komadu za velike porudžbine.¹⁸⁵

S druge strane, za razliku od kompanije *eBay*, kompanija *Alibaba* uopšte nije razvila i ne primenjuje jasne i efiksne mere u cilju suzbijanja prodaje krivotvorene robe na svojoj platformi; a upravo su ove mere bile jedan od ključnih argumenata za Apelacioni sud SAD da donese odluku kakvu je doneo. Naime, kompanija *Alibaba* nije sprovodila mere kako bi osigurala autentičnost proizvoda koji se prodaju na njenoj trgovačkoj platformi. Isto tako nije ni uklanjala oglase nakon dobijanja obaveštenja o povredi, niti je suspendovala prodavce zbog prodaje krivotvorene robe. Ona je, zapravo, dozvoljavala i podsticala korisnike da nastave sa prodajom krivotvorene robe na platformama, uprkos tome što je bila izričito obaveštena o konkretnim pojedinačnim prodavcima falsifikata. Štaviše, sami prodavci su to otvoreno priznavali.¹⁸⁶

Prema tome, „Inwood” test, star više od tri i po decenije, u poslednjih nekoliko godina predmet je kritika zbog neadekvatne primene u kontekstu moderne elektronske trgovine. „Inwood” test može biti komplikovan za primenu kada je reč o platformama za elektronsku trgovinu jer takve platforme omogućavaju korisnicima da sami postavljaju oglase na njihove sajtove. Stoga platforme obično nemaju stvarno znanje o povredi žigom zaštićene oznake ukoliko ih neko o tome ne obavesti. Uzimajući to u obzir, nivo znanja koji se zahteva na osnovu „Inwood” testa ide u prilog platformama za elektronsku trgovinu, pošto je titularima žigom zaštićenih oznaka, po samoj prirodi elektronske trgovine, komplikovano da dokažu ispunjenost uslova „namernog navođenja na povredu” ili „nastavka snabdevanja uz znanje o povredi”.¹⁸⁷

2.3.3. Nivo znanja kompanije *Alibaba*

Grupa *Kering* je u tužbi navela vrlo ozbiljnu argumentaciju u prilog tvrdnji da kompanija *Alibaba* ne samo da zna za prodaju krivotvorene robe na svojoj trgovačkoj platformi, i da ništa ne preduzima kako bi to sprečila, već da je na neki način i podstiče. U tom kontekstu, kompanija *Kering* iznela je tri argumenta.

Prvi argument je da *Alibaba* svesno pomaže prodavcima u svim aspektima njihovih nelegalnih radnji.¹⁸⁸ S obzirom na opseg usluga koje pruža, *Alibaba* obezbeđuje ne samo tržište za prodaju robe, već i usluge podrške, marketinga, logistike, oglašavanja na osnovu ključnih reči, procesovanja kreditinih kartica, špedicije (tzv. „ekosistem

¹⁸⁵ E. Zuccaro, 171.

¹⁸⁶ J. Čeranić Perišić (2019c), 661.

¹⁸⁷ J. N. Redman, „Post Tiffany v. eBay, Inc: Establishing A Clear, Legal Standard for Online Auctions”, *Jurimetrics*, Vol. 49, 4/2009, 484.

¹⁸⁸ E. Zuccaro, 179.

*Alibaba*¹⁸⁹). Ono što je posebno zanimljivo jeste da kompanija *Alibaba* čak nudi pozajmice malim i srednjim trgovcima koji imaju problem da dobiju kredite od velikih finansijskih institucija.¹⁹⁰

Drugi argument je da *Alibaba* pruža usluge oglašavanja na osnovu ključnih reči, kao što su „replika”, „imitacija” i žigom zaštićene oznake kao što su *Gucci* ili *Balenciaga*. Osim toga, sama kompanija predlaže da, kada potencijalni kupac otkuca „Gucci” u polje za pretragu, pretraživač izlista i linkove za oglase koji kao ključne reči sadrže „Guci” ili „Guchi”.¹⁹¹

Treći argument je da sankcije kompanije *Alibaba* za povredu prava intelektualne svojine, kao što su tzv. „politika tri udarca” ili sistem kazni zasnovan na poenima, uopšte nisu osmišljene tako da spreče povredu žigom zaštićene oznake i prodaju krivotvorene robe. „Politika tri udarca” omogućava prodavcima da nastave da prodaju krivotvorenu robu sve dok ih ne uhvate da prodaju proizvode koji povređuju identične žigom zaštićene oznake u tri različita dana.¹⁹² Takođe, politika obaveštenja i uklanjanja platforme *Taobao* dozvoljava da platforma napravi listu prioriteta po kojoj će postupati sa primljenim obaveštenjima o povredama u zavisnosti od rangiranja podnosioca obaveštenja. Samo rangiranje zavisi od toga koliko su podnosioci obaveštenja o povredama u prošlosti bili precizni. Ako je titular žigom zaštićene oznake bio u najmanje 90 odsto slučajeva u pravu da aukcije na koje je ukazivao povređuju pravo intelektualne svojine, rangiran je kao „dobar”, a oglas na kome se nudi krivotvorena roba biće uklonjen u roku od tri dana. Ako je pak bio u pravu u manje od 90 odsto, ali u više od 45 odsto slučajeva, rangiran je kao „normalan”, i sporni oglas biće uklonjen u roku od tri radna dana. Ukoliko je podnosilac obaveštenja o tome da se na nekom oglasu nudi krivotvorena roba bio u prošlosti u pravu u manje od 45 odsto slučajeva, rangiran je kao „loš”, bez određivanja vremenskog okvira u kome će oglas biti uklonjen.¹⁹³

Zbog svega toga, grupa *Kering* tvrdila je da je kompanija *Alibaba* znala za prodaju krivotvorene robe, da ju je čak i podsticala, te da je posredno odgovorna za povredu žigom zaštićenih oznaka koje čine korisnici njene trgovačke platforme.

2.3.4. Sporazum o poravnanju

Iako bi s pravne tačke gledišta bilo veoma zanimljivo videti kako bi američki sud naposljetku postupio u sporu u predmetu *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, stranke su u avgustu 2017. godine ponovo sklopile sporazum o poravnanju.

¹⁸⁹ C. Wolf, „The Internet’s Mecca for Counterfeiting Clothing, Is Being Sued by a Group of High-Fashion Brands”, <https://www.complex.com/style/2015/05/alibaba-being-sued-by-kering-group-again>, 18.2.2020.

¹⁹⁰ E. Zuccaro, 179.

¹⁹¹ *Ibid.*, 180.

¹⁹² *Ibid.*, 182.

¹⁹³ J. Čeranić Perišić (2019b), 74, fn. 47.

Grupa *Kering* povukla je tužbu, uz napomenu da će podneti i treću tužbu ukoliko kompanija *Alibaba* nastavi da se ponaša kao posle prvog poravnjanja, tj. da ne poštuje sporazum na osnovu kog je dužna da pomaže grupi *Kering* u otkrivanju prodavaca krivotvorene robe.¹⁹⁴

2. 4. Ka aktivnijoj ulozi sajtova za elektronsku trgovinu

Odluka Suda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* imala je i ima ozbiljne implikacije na sve titulare žigom zaštićenih oznaka. Ona podrazumeva da su titulari žigom zaštićenih oznaka obavezni da sami pažljivo nadziru brojne sajtove za elektronsku trgovinu. Budući da je ovakva obaveza oduvek predstavljala veliko opterećenje za titulare žigova, odluka Apelacionog suda SAD od samog početka bila je predmet diskusija i kritika. Tako se npr. Savet modnih dizajnera Amerike žalio da ukoliko je titular žiga u obavezi da nadzire onlajn aukcije, ovakva presuda praktično znači da bi svi modni dizajneri trebalo da prate sajt *eBay* i druge sajtove za aukcijsku prodaju robe širom sveta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.¹⁹⁵

Ova obaveza za titulare žigom zaštićenih oznaka postaje sve teže izvodljiva u eri internet ekonomije, naročito ako se uzme u obzir sve veća rasprostranjenost elektronske trgovine i porast broja platformi za elektronsku trgovinu. Kada se ovome pridoda i činjenica da su pojedine platforme za elektronsku trgovinu, poput različitih sajtova koji su u vlasništvu kompanije *Alibaba*, razvile vrlo specifičan model poslovanja („ekosistem *Alibaba*“), čini se da titulari žigom zaštićenih oznaka više ne mogu sami da vrše nadzor.¹⁹⁶

U cilju efikasnosti borbe protiv prodaje krivotvorene robe na internetu, režim odgovornosti internet posrednika trebalo bi da se izmeni u tom smislu što bi njihova uloga bila aktivnija. To bi podrazumevalo da internet posrednici zajedno sa titularima žigom zaštićenih oznaka nadziru svoje sajtove. Internet posrednici, kao što su platforme za elektronsku trgovinu, imaju i kapacitete i znanje za obavljanje ovakvih aktivnosti. Oni su ti koji bi trebalo da kontrolišu pristup svojim onlajn tržištima, zadržavajući mogućnost da zabrane pristup falsifikatorima, uspostave filtere, pregledaju identitete prodavaca i definišu uslove pristupa platformama za elektronsku trgovinu.¹⁹⁷

Iako u samom predmetu *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*¹⁹⁸ Sud nije imao prilike da se izjasni o obavezi internet posrednika u pogledu nadziranja sopstvenih

¹⁹⁴ „Kering, Alibaba Settle Counterfeiting Lawsuit. Again. But Will it Stick“, <http://www.thefashionlaw.com/home/kering-alibaba-agree-to-settle-counterfeiting-lawsuit-again>, 18.2.2020.

¹⁹⁵ The Council of Fashion Designers, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs“, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/fashiondesignersamicus.pdf, 18.2.2020.

¹⁹⁶ J. Čeranić Perišić (2019c), 663.

¹⁹⁷ E. Zuccaro, 183.

¹⁹⁸ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv-03784 (SD NY, 2015).

platformi, čini se da će u perspektivi morati da revidira stanovište zauzeto u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Dakle, s obzirom na izazove u eri internet ekonomije, jedino će zajedničkim naporima titulara žigom zaštićenih oznaka i internet posrednika moći da se ostvare pozitivni rezultati u pogledu suzbijanja prodaje krivotvorene robe na internetu.

3. POVREDA ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA PRETRAŽIVANJE

Korišćenje interneta danas, u najvećem broju slučajeva, podrazumeva i korišćenje usluge pretraživanja interneta. Naime, korisnici interneta često ne znaju tačnu adresu sajta koji žele da posete, te najpre posete neki od sajtova koji pruža uslugu internet pretraživanja. Danas je najposećeniji takav sajt Gugl, koji za mnoge korisnike predstavlja „kapiju interneta”.¹⁹⁹

U ovom odeljku biće najpre predstavljena Guglova usluga *AdWords*, koja je bila uzrok brojnih tužbi protiv kompanije Gugl. Titulari prava intelektualne svojine, pre svega titulari žigom zaštićenih oznaka, kritikovali su poslovni model usluge *AdWords* od samog početka njegove primene. Sudska praksa Sjedinjenih Američkih Država veoma je interesantna kada je reč o tužbama protiv internet posrednika, i to najčešće Gugla, zbog povrede žiga na sajtovima za pretraživanje. U redovima koji slede biće predstavljena tri predmeta. Najpre će biti analizirana presuda u predmetu *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*²⁰⁰ U ovom predmetu postavlja se pitanje neposredne odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake, čime se monografija samo indirektno bavi. Ipak, činjenica da su granice između neposredne i posredne odgovornosti internet posrednika za povredu žiga nejasne i nedovoljno stroge, kao i to da je ovo jedan od najznačajnijih predmeta iz sudske prakse SAD u vezi sa povredama žiga na sajtovima za pretraživanje, svakako ga kvalifikuju za analizu. Potom će biti razmotrena presuda u predmetu *Rosetta Stone Inc. v. Google Inc.*²⁰¹ Ovaj spor iz 2010. godine između poznate američke kompanije za proizvodnju softvera za učenje stranih jezika *Rosetta Stone* (Roseta Stoun) i najpoznatijeg sajta za pretraživanje Gugla izazvao je veliku pažnju ne samo američke već i svetske javnosti. Zatim će biti razmotrena presuda u predmetu *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*,²⁰² koja je zanimljiva i značajna jer reflektuje evoluciju sudskog pristupa u SAD pitanju uslova za posrednu odgovornost internet posrednika ustanovljenog još u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Naposletku će presude u vezi sa odgovornošću internet posrednika, tačnije sajtova za pretraživanje, za povredu žiga, biti rezimirane radi uspostavljanja jasnijeg doktrinarnog okvira odgovornosti sajtova za pretraživanje.

¹⁹⁹ D. Popović (2011), 928.

²⁰⁰ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, No 5:04-CV-1055 NAM/GLH (N. D. N. Y. 2006)

²⁰¹ Apelacioni sud SAD, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4th Cir. 2012).

²⁰² Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

3.1. Guglova usluga *AdWords*

Internet pretraživač Gugl funkcioniše na taj način što svaki put kada korisnik interneta unese određenu reč u polje za pretraživanje, Gugl pretraži sve internet sajtove i objavi rezultate. U toku pretrage analiziraju se reči koje se koriste na veb stranicama, kao i pojmovi koje su sami vlasnici sajtova odabrali kao one koji najpribližnije odlikavaju sadržinu sajta (eng. *tag*). Takvi rezultati najčešće se označavaju kao prirodni rezultati pretrage.

Osim prirodnih, Gugl objavljuje i komercijalne rezultate pretrage, tj. linkove ka sajtovima u vezi sa rečju koja je pokrenula pretraživanje. Rezultati komercijalne pretrage na ekranu se prikazuju desno od rezultata prirodne pretrage ili iznad njih. Uslugu komercijalne pretrage kompanija Gugl nudi pod nazivom *AdWords*. Sam naziv usluge upućuje na njenu suštinu, jer u prevodu na srpski jezik *AdWords* znači „oglasne reči” (eng. *ad* – oglas i *word* – reč).

Usluga *AdWords* podrazumeva da Gugl objavljuje link za određeni sajt u rezultatima komercijalne pretrage svaki put kada korisnik u prirodnoj pretrazi unese određene reči. Naime, Gugl povezuje korišćenje određene reči u prirodnoj pretrazi sa pojavljivanjem linka, tj. oglasa u rezultatima komercijalne pretrage. Često se događa da baš konkurent za ključnu reč odabere žigom zaštićenu oznaku svog takmaca. U toj situaciji, dešava se da korisnici interneta najpre otvore sajt konkurenta, što može dovesti do toga da se opredele za njegove proizvode i usluge.

U redovima koji slede najpre će biti predstavljen Guglov poslovni model za uslugu *AdWords* koji se nudi od 2000. godine, a zatim će biti razmotrene izmene Guglove poslovne politike za navedenu uslugu iz 2004. i 2009. godine.

3.1.1. Poslovni model za uslugu *AdWords*

Način na koji funkcioniše Guglov poslovni model za uslugu *AdWords* podrazumeva da zainteresovano lice najpre zaključuje ugovor sa kompanijom Gugl i za početak plaća samo inicijalne troškove. Tom prilikom, lice odabira ključne reči čije će korišćenje u prirodnoj pretrazi inicirati pojavljivanje linka za njegov sajt u rezultatima komercijalne pretrage. Broj reči koje zainteresovano lice rezerviše na ovaj način nije ograničen. Ono što je posebno interesantno jeste da Gugl nudi pomoć klijentima u odabiru ključnih reči, i to na dva načina: 1) kada zainteresovano lice predloži ključnu reč koju želi da poveže sa svojim oglasom, Gugl mu nudi niz sličnih, relevantnih ključnih reči putem posebnog programa *KeyWord Suggestion Tool*; i 2) Gugl omogućuje zainteresovanom licu da predloži sajt koji želi da reklamira u rezultatima komercijalne pretrage, čija se sadržina zatim posebnim računarskim programom pretražuje, a ključne reči se predlažu na osnovu analize sadržine tog sajta.²⁰³

²⁰³ D. Popović (2011), 929.

Kada zainteresovano lice odabere ključne reči i plati inicijalne troškove, Gugl otpočinje sa objavljivanjem oglasa. Svaki put kada se neka od odabranih ključnih reči zada u prirodnoj pretrazi, link za sajt korisnika Guglove usluge *AdWords* pojaviće se u rezultatima komercijalne pretrage. Sam link praćen je i kratkom reklamnom porukom. Rezultati komercijalne pretrage predstavljaju skup oglasa prikazanih u formi rezultata internet pretraživanja. Reč je o vidu tzv. kontekstualnog reklamiranja, jer se korisniku prikazuju oglasi koji odgovaraju njegovim identifikovanim interesovanjima. Svaki put kada neko od korisnika interneta poseti sajt korisnika Guglove usluge, koristeći link objavljen u rezultatima komercijalne pretrage, vlasnik sajta platiće Guglu izvesnu naknadu. Samo objavljivanje oglasa, odnosno pojavljivanje linka u rezultatima komercijalne pretrage se ne naplaćuje, već se to čini samo onda kada neki korisnik interneta iskoristi objavljeni rezultat da poseti predloženi sajt.²⁰⁴

U pogledu određivanja visine naknade koju je oglašivač dužan da plati, kompanija Gugl primenjuje tzv. *cost-per-click* model. Najpre oglašivač sam odredi iznos koji je spreman da plati Guglu svaki put kada neki korisnik interneta koristi link ka njegovom sajtu. Oglašivač takođe određuje i maksimalni dnevni, odnosno mesečni iznos novca koji je spreman da potroši na plaćanje usluge *AdWords*. Zatim Gugl, primenom nekoliko kriterijuma, određuje poziciju oglasa u rezultatima komercijalne pretrage. Kriterijumi koje Gugl primenjuje su: visina iznosa koji oglašivač plaća kompaniji Gugl za svaku posetu sajtu, sadržina oglasa i količnik broja poseta oglašivača korišćenjem linka iz oglasa i broja prikazivanja oglasa u rezultatima komercijalne pretrage (eng. *click through rate*). Zahvaljujući poslednjem navedenom kriterijumu koji se primenjuje pri određivanju pozicije oglasa u rezultatima komercijalne pretrage, Gugl pruža relativno ujednačen pristup ovoj usluzi svim zainteresovanim licima, ne dajući prednost isključivo oglašivačima koji plaćaju najviše. Naime, što je oglas posećeniji, odnosno što je više korisnika preko objavljenog oglasa posetilo sajt oglašivača, to su šanse da oglas bude bolje (više) pozicioniran u rezultatima komercijalne pretrage veće.²⁰⁵

3.1.2. Izmene Guglove poslovne politike

Kompanija Gugl je uslugu *AdWords* počela da nudi od oktobra 2000. godine. Od tada do danas Guglova poslovna politika u vezi sa ovom uslugom pretrpela je dve značajne izmene. Obe izmene bile su takve da su ostavljale sve više prostora za zloupotrebe i povrede žigom zaštićene oznake na internetu.

Na samom početku, dakle od oktobra 2000. godine, Gugl nije dozvoljavao oglašivačima da kao ključne reči koriste tuđe žigom zaštićene oznake. Međutim, već 2004. godine, Gugl menja politiku u tom smislu što počinje da dozvoljava

²⁰⁴ *Ibid.*, 929–930.

²⁰⁵ *Ibid.*, 930, fn. 5.

zainteresovanim licima oglašavanje na osnovu ključnih reči koje predstavljaju tuđe žigom zaštićene oznake. Ova promena nije naišla na odobravanje pre svega titulara žigova, zato što im nova politika oglašavanja više nije garantovala isključivo pravo da koriste svoje žigom zaštićene oznake kao ključne reči. Obrazlažući ovakvu promenu modela funkcionisanja usluge *AdWords*, Gugl je istakao da korisnici usluga pretraživanja ne bi zapravo dobili rezultate koje očekuju ukoliko bi se titularima dozvolilo da ograniče upotrebu određenih reči. Upravo zahvaljujući takvoj promeni politike, korisnici će dobiti kompletan uvid u situaciju, te će biti u mogućnosti da odlučuju šta je ono što žele ili ne žele od ponuđenih proizvoda/usluga.²⁰⁶ U to vreme i dalje je bilo zabranjeno korišćenje žigom zaštićenih oznaka u tekstu samih linkova, tj. oglasa koji su rezultat komercijalne pretrage.

Međutim, posle nekoliko godina, tačnije 2009. godine, kompanija Gugl odlučila je da opet promeni poslovnu politiku u vezi sa dozvoljenom sadržinom oglasa.²⁰⁷ Novom izmenom, Gugl je omogućio oglašivačima da koriste tuđe žigom zaštićene oznake i u tekstu oglasa, ali samo pod određenim uslovima.²⁰⁸ Oglašivač može koristiti tuđu žigom zaštićenu oznaku u tekstu svog linka ukoliko:

- 1) legalno preprodaje proizvode koji nose žigom zaštićenu oznaku;
- 2) prodaje komponente, delove za zamenu, ili kompatibilne proizvode koji odgovaraju žigom zaštićenoj oznaci; ili
- 3) obezbeđuje nekonkurentne informacije u vezi sa robom ili uslugama koje odgovaraju pojmu žigom zaštićene oznake.

Na Guglovoj veb stranici stoji objašnjenje: „Početna stranica ne može prodavati ili olakšavati prodaju robe ili usluga konkurenta titulara žigom zaštićene oznake.”²⁰⁹

Odmah se nameće pitanje: na koji način Gugl kontroliše poštovanje ovih uslova? Gugl najpre koristi tzv. automatski filter za otkrivanje falsifikata (eng. *counterfeit filter*) da bi ocenio *bona fides* početne stranice na koju upućuje određeni link, tj. oglas u rezultatima komercijalne pretrage. Ukoliko ovaj automatski filter otkrije određene pojmove povezane sa falsifikovanom robom, automatski odbacuje link.²¹⁰ Osim toga, Gugl koristi sistem obaveštenja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown System*) koji omogućava titularima žigova da dostave obaveštenje o povredi žigom zaštićene oznake. Nakon takvog obaveštenja, Gugl bi trebalo da ukloni sporni oglas.

²⁰⁶ V. <https://www.cnet.com/news/google-plans-trademark-gambit/>, 25.2.2020.

²⁰⁷ S. Wells Orrick, „Deciphering Rosetta Stone: Why the Least Cost Avoider Principle Unlocks the Code to Contributory Trademark Infringement in Keyword Advertising”, *Berkeley Technology Law Journal*, 4/2013, 811–815.

²⁰⁸ V. J. Čeranić, „Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, (dalje: 2018a), 44.

²⁰⁹ V. <http://adwords.google.com>, 25.2.2020.

²¹⁰ B. Beebe, „Tiffany and Rosetta Stone: Intermediary Liability in U.S. Trademark Law”, Paper Delivered at UCL Institute of Brand and Innovation Law, http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/docs/2012_beebe_paper.pdf, 25.2.2020.

Kao što je već pomenuto, ozbiljan problem u korišćenju usluge *AdWords* predstavlja to što se veoma često događa da konkurent odabere za ključnu reč oznaku identičnu žigom zaštićenoj oznaci svog takmaca. To može „skrenuti” korisnika interneta ka sajtu konkurenta, a samim tim i ka njegovim proizvodima ili uslugama.²¹¹

Ove promene Guglove poslovne politike otežavaju titularima žigova da štite upotrebu svojih žigom zaštićenih oznaka. S tim u vezi, već od 2004. godine, kada je Gugl prvi put promenio poslovnu politiku, nezadovoljni titulari žigom zaštićenih oznaka širom sveta počeli su da podnose tužbe protiv Gugla zbog povrede žiga. Kako je vreme proticalo tužbe su bivale sve učestalije.

3.2. Predmet *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*

Spor između kompanije za popravku i podršku kompjutera *Rescuecom* (Reskjukom) i kompanije za pretraživanje interneta i oglašavanje Gugl, izazvao je veliku pažnju naučne i stručne, ali i šire javnosti. Iako je kompanija *Rescuecom* tužila Gugl za neposrednu povredu žiga, koja nije primarni predmet istraživanja ove monografije, zbog nejasnih i nedovoljno strogih granica između neposredne i posredne odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake, kao i zbog značaja ove presude za američku sudsku praksu generalno, predstavimo tužbu kompanije *Rescuecom* protiv Gugla, kao i presude Okružnog suda Okruga Južni Njujork i Apelacionog suda SAD, koje su na potpuno različit način tretirale pitanje korišćenja žigom zaštićene oznake.

Ključno pitanje na koje je Sud trebalo da odgovori u predmetu *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*²¹² jeste da li upotreba žigom zaštićene oznake za aktiviranje internet oglasa potpada pod pojam korišćenja žiga u smislu žigovnog prava SAD i Lanhamovog zakona.

3.2.1. Tužba

Kompanija za popravku i podršku kompjutera *Rescuecom* podnela je tužbu protiv Gugla, kompanije za pretraživanje interneta i oglašavanje. Spor je pokrenut zbog Guglove usluge objavljivanja oglasa u komercijalnim rezultatima pretrage.

Kompanija *Rescuecom* je u tužbi protiv Gugla navela šest tužbenih zahteva: (1) Gugl je povredio žigom zaštićenu oznaku *Rescuecom*; (2) Guglova upotreba prouzrokuje lažno označavanje porekla; (3) razvodnjavanje žiga na osnovu federalnog zakona; (4) povredu žigom zaštićene oznake na osnovu običajnog prava; (5) razvodnjavanje žiga na osnovu državnog zakona; i (6) Guglovo ponašanje predstavlja „namerno uplitanje” u ugovorne odnose.

²¹¹ D. Popović (2011), 928–929.

²¹² Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, No 5:04-CV-1055 NAM/GLH (N. D. N. Y. 2006).

3.2.2. Presuda Okružnog suda

Okružni sud Okruga Južni Njujork je 2006. godine u presudi zaključio da „interna upotreba” žigom zaštićene oznake za aktiviranje internet oglasa ne potpada pod pojam korišćenja u smislu žigovnog prava SAD i Lanhamovog zakona. Sud je u prvostepenoj presudi istakao da se korišćenje žigom zaštićene oznake mora dokazivati nezavisno od dokazivanja mogućnosti zabune, te dokazivanja da je korišćenje žigom zaštićene oznake izvršeno u komercijalne svrhe. Posmatrajući zasebno ova tri elementa (korišćenje, komercijalnu namenu i mogućnost zabune), Sud je zaključio da se radnje koje Gugl preduzima pružajući uslugu *AdWords* ne mogu smatrati korišćenjem žigom zaštićenih oznaka, pošto nije bilo korišćenja spornog znaka za obeležavanje robe ili usluga, kako bi se prikazalo da one potiču od drugog lica. Povrh toga, Okružni sud je istakao da objavljivanje oglasa u komercijalnim rezultatima pretrage ni na koji način ne utiče na dostupnost rezultata prirodne pretrage korisnicima, ne menja rezultate, niti odvraća korisnike od pretraživanja sajtova na koje upućuju „prirodni” rezultati.²¹³ Dakle, Sud je doneo presudu u korist Gugla.²¹⁴

Okružni sud Okruga Južni Njujork je ovakvom presudom odstupio od dotadašnje sudske prakse američkih sudova koja se priklanjala ekstenzivnom tumačenju korišćenja žigom zaštićene oznake, ustanovljenom u predmetu *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*²¹⁵ U ovom sporu američki sudija zauzeo je stav o pitanju korišćenja žigom zaštićene oznake. O čemu se tu radilo i zašto je ovaj spor, kada je reč o korišćenju žigom zaštićene oznake u smislu žigovnog prava SAD i Lanhamovog zakona, značajan za sudsku praksu SAD?

Kompanija za oglašavanje *WhenU* (Ven Ju), razvila je računarski program za oglašavanje *SaveNow* (Sejv Nau).²¹⁶ Titulari žiga su tužili kompaniju *WhenU* zbog načina na koji je funkcionisao njen proizvod – računarski program *SaveNow*. Ovaj program aktivirao je internet oglase u posebnim „prozorima” (eng. *pop-up ads*) na osnovu reči koje je korisnik unosio u program za pretraživanje interneta. Program je takođe koristio i žigom zaštićene oznake za aktiviranje oglasa, ali, kako je istakao Sud, prilikom prodaje oglasnog prostora oglašivač nije mogao da bira oznake koje će aktivirati njegov oglas, već je to program kasnije činio automatski, analizirajući sadržinu oglasa. Oznake i oglasi bili su klasifikovani u određene kategorije, a oglas se automatski aktivirao onda kada bi došlo do poklapanja kategorije i robe, odnosno usluge kojoj pripadaju oglas i oznaka.²¹⁷

²¹³ V. D. Popović (2011), 934.

²¹⁴ Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, No 5:04-CV-1055 NAM/GLH (N. D. N. Y. 2006)

²¹⁵ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F. 3d 400, 404 (2d Cir. 2005).

²¹⁶ Reč je o tri predmeta: Okružni sud, *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*, 279 F. Supp. 2d 723, 727 (E.D. Va. 2003); Okružni sud, *Wells Fargo & Co. v. WhenU.Com, Inc.*, 293 F Supp. 2d 734, 762 (E.D. Mich. 2003); Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F. 3d 400, 404 (2d Cir. 2005).

²¹⁷ D. Popović (2011), 933–934.

Američka sudska praksa, međutim, bila je mišljenja da je u sporovima sa Guglom situacija mnogo drugačija. Sud je još u presudi u predmetu *GEICO v. Google*²¹⁸ utvrdio da je Guglov poslovni model umnogome drugačiji, jer se zasniva na tome da oglašivač bira oznake, najčešće na predlog samog Gugla, programom *Keyword Suggestion Tool*. Zbog toga su radnje Gugla okarakterisane kao korišćenje žigom zaštićene oznake u komercijalne svrhe.

Dakle, Okružni sud Okruga Južni Njujork odstupio je od dotadašnje sudske prakse koja se priklonila ekstenzivnom tumačenju korišćenja žigom zaštićene oznake. Takvom presudom Okružni sud je napravio presedan u sudskoj praksi.

3.2.3. Žalba na prvostepenu presudu

Nezadovoljna odlukom Okružnog suda, a pozivajući se na raniju sudsku praksu američkih sudova, kompanija *Rescuecom* podnela je žalbu na prvostepenu presudu Apelacionom sudu SAD.

3.2.4. Presuda Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država

Apelacioni sud SAD detaljno je razmotrio prvostepenu presudu, žalbu na nju, kao i sve navode obeju strana u sporu. Nakon toga, Apelacioni sud SAD zauzeo je suprotan stav od Okružnog suda, pozivajući se pritom na presudu u predmetu *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*²¹⁹ Drugostepeni sud je naime okarakterisao radnje koje je Gugl preduzeo kao korišćenje žigom zaštićene oznake u komercijalne svrhe, ističući Guglovu ulogu u odabiru ključnih reči koje će služiti za aktiviranje internet oglasa, nasuprot mehanizma koji je koristilo privredno društvo *WhenU*.

Apelacioni sud SAD je u predmetu *Rescuecom Inc. v. Google Inc.* odbacio argument Gugla da uključivanje žigom zaštićenih oznaka u interni direktorijum koji koristi računarski program ne predstavlja korišćenje žigom zaštićene oznake. U presudi je istaknuto da bi u suprotnom pružaoci ove usluge mogli da koriste žigom zaštićene oznake na način koji bi dovodio potrošače u zabludu, što nije u skladu ni sa jezičkim ni sa teleološkim tumačenjem Lanhamovog zakona. Drugostepeni sud je zaključio da Gugl čak i podstiče klijente na korišćenje žigom zaštićenih oznaka sugerišući im „prikladne” ključne reči putem programa *Keyword Suggestion Tool*.²²⁰

²¹⁸ Okružni sud, *Government Employees Insurance Co. (GEICO) v. Google Inc.*, 330F. Supp.2d 700 (E.D.Va.2004).

²¹⁹ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F. 3d 400, 404 (2d Cir. 2005).

²²⁰ D. Popović (2011), 934–935.

Prema tome, Apelacioni sud SAD je ovakom presudom, odbacujući stav Okružnog suda, napravio otklon od restriktivnog tumačenja pojma korišćenja žigom zaštićene oznake. Zapravo, Apelacioni sud SAD se u presudi priklonio ekstenzivnom tumačenju pojma korišćenja žigom zaštićene oznake, koji je danas preovlađujući u američkom pravu.

3.2.5. Značaj presude za američku sudsku praksu

Mišljenje Apelacionog suda izneto u predmetu *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*²²¹ tiče se tužbe protiv Gugla zasnovane na programu oglašavanja na osnovu ključnih reči. Navedeni program omogućava oglašivačima da kao ključne reči izaberu žigom zaštićene oznake treće strane. Tužilac je naveo da Guglova upotreba žigom zaštićene oznake *Rescuecom* u ovom programu prouzrokuje verovatnoću zabune. To podrazumeva da potencijalni kupci koji pretražuju Gugl na osnovu ključne reči „Rescuecom” bivaju pogrešno upućeni na oglase i veb-sajtove konkurenata na način koji ih navodi da poveruju da je te oglase ili veb-sajtove sponzorirala kompanija *Rescuecom*. Sud je bio mišljenja da Gugl može biti odgovoran za povredu jer omogućava da potencijalno dođe do ovakve zabune.

Kompanija *Rescuecom* nije definisala opseg i konture Guglove potencijalne neposredne odgovornosti zasnovane na oglašavanju na osnovu ključnih reči. U gorepomenutom sudskom mišljenju predlaže se da Gugl može da se suoči sa odgovornošću čak i ako je sam oglašivač širio zabunu putem oglasa. Sud je, ipak, ukazao da je njegova primarna briga to da li je Gugl stvorio zabunu zamagljujući razliku između oglašavanja i rezultata pretraživanja.

Prema navodima kompanije *Rescuecom* zabuna je posebno verovatna kada se link oglašivača pojavljuje u horizontalnom pojasu na vrhu liste sa rezultatima pretraživanja, i to tako da izgleda kao najrelevantniji rezultat pretraživanja, a ne kao oglas. Način na koji Gugl prikazuje sponzorisane linkove konkurentnih brendova u odgovoru na pretragu imena brenda *Rescuecom* (propuštajući da adekvatno identifikuje sponzorisane linkove kao oglašavanje, a ne kao relevantan rezultat), stvara verovatnoću zabune potrošača u vezi sa žigom zaštićenom oznakom. Ukoliko onaj ko pretražuje vidi drugačije ime brenda na samom vrhu liste sa rezultatima pretraživanja na osnovu ključne reči „Rescuecom”, verovatno će pogrešno poverovati da je ime koje se pojavljuje povezano sa imenom brenda zadatim u pretrazi. Činjenica da prikazani rezultat nije najrelevantniji odgovor na pretragu nije na adekvatan način označena u Guglovoj prezentaciji. Stoga onaj ko pretražuje neće ništa posumnjati.²²²

Deo doktrine se zalagao za tumačenje presude u predmetu *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* koje bi radije ograničilo Guglovu odgovornost na zabunu izazvanu

²²¹ Apelacioni sud SAD, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

²²² *Ibid.*

njegovim načinom predstavljanja stranice sa rezultatima pretraživanja nego što bi se njegova odgovornost odnosila na sadržaj oglasa. Mišljenje Suda ipak nije bilo posebno ograničeno na taj kontekst.²²³ Omogućavajući tužbu protiv Gugla zasnovanu na njegovom „korišćenju” oznaka zarad prodaje oglasa, i definišući zabunu pozivanjem na reakciju potrošača na posebne oglase, Sud ostavlja otvorenu mogućnost za neposrednu tužbu protiv Gugla zbog zabune koju su prouzrokovali oglašivači.²²⁴ U stvari, čini se da je Sud bio uveren da je potrebna doktrina neposredne odgovornosti da bi se odgovorilo na rizik od navođenja. Sud je tvrdio: „Ako bismo usvojili argument Gugla i njegovih *amici*, operateri sajtova za pretraživanje bili bi slobodni da koriste žigom zaštićene oznake na načine projektovane da obmanu i izazovu zabunu.”²²⁵ Međutim, na ovakav stav pojedini autori odmah su reagovali, ističući da bi na osnovu „Inwood” testa takva upotreba žigom zaštićenih oznaka lako zadovoljila standard navođenja, te da je tužba za neposrednu povredu nepotrebna.²²⁶

Ukoliko se predmet *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* ograniči na sopstvene činjenice – navode da Gugl zbunjuje potrošače plasiranjem oglasa i rezultata pretraživanja – onda on predstavlja verovatno bezopasnu upotrebu doktrine neposredne odgovornosti. Ako pak ubuduće sudovi budu tumačili predmet *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* tako da se omogućava tužba za neposrednu povredu protiv posrednika zasnovana na zabuni koju stvaraju njegovi korisnici, onda će taj novi oblik neposredne povrede biti direktno u konfliktu sa pravilom neometanja. Oglašavanje na osnovu ključnih reči fokusiranih na žigom zaštićene oznake ima mnogo zakonskih primena – npr. da privuče pažnju na konkurentne proizvode, komplementarne proizvode, korišćene proizvode, kritiku ili komentare treće strane. Smatrajući posrednika odgovornim za zbunjujuće oglase, bez prethodnog obaveštenja, takva legitimna upotreba neminovno bi se opteretila.²²⁷

S obzirom na rizik i nekonzistentnost ovog pristupa Suda sa onim u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.* (koji je takođe usvojio Apelacioni sud SAD), predmet *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.* mora se posmatrati samo u svetlu sopstvenih činjenica.

3.3. Predmet *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*

Jedan od najpoznatijih i najčešće pominjanih sporova kada je reč o povredama žigom zaštićene oznake na sajtovima za pretraživanje jeste spor između američke kompanije za proizvodnju softvera za učenje stranih jezika *Rosetta Stone* (Roseta Stoun) i kompanije Gugl. Ovaj spor izazvao je veliku pažnju ne samo američke već i svetske

²²³ S. Dogan (2011), 20.

²²⁴ Apelacioni sud SAD, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ S. Dogan (2014), 519.

²²⁷ *Ibid.*

javnosti i svi su sa nestrpljenjem očekivali da čuju ishod. Ipak, posle presude Okružnog suda, žalbe na istu i presude Apelacionog suda, koji je poništio delove prvostepene presude i vratio ih Okružnom sudu na ponovno odlučivanje, spor je naposljetku rešen vansudskim poravnanjem, a detalji ovog poravnanja nikada nisu razotkriveni.

3.3.1. Tužba

Kao odgovor na izmenu Guglove poslovne politike za uslugu *AdWords*, kompanija *Rosetta Stone* podnela je tužbu protiv Gugla za povredu Lanhamovog zakona, navodeći da je „aktivno pomagao trećoj strani, oglašivaču, u dovođenju potrošača u zabludu i u nepravednom prisvajanju žigom zaštićene oznake kompanije *Rosetta Stone*, koristeći je kao: (1) ključnu reč za plaćene oglase (2) u okviru naslova ili teksta plaćenih oglasa na Guglovoj veb stranici.

Kompanija *Rosetta Stone* tužila je Gugl posebno zbog: direktne povrede žigom zaštićene oznake, posredne povrede žigom zaštićene oznake (i to oba oblika koja poznaje američko pravo: *contributory trademark infringement*²²⁸ i *vicarious trademark infringement*²²⁹) i razvodnjavanja žigom zaštićene oznake. *Rosetta Stone* tužila je Gugl i zbog neosnovanog bogaćenja na osnovu Zakona države Virdžinija.

Okružni sud prihvatio je Guglov predlog da se, u skladu sa Lanhamovim zakonom, o svim tužbenim zahtevima odlučuje u okviru skraćene presude.²³⁰

3.3.2. Presuda Okružnog suda

Okružni sud države Virdžinija u prvostepenoj presudi detaljno je analizirao i obrazložio sve tužbene zahteve. S obzirom na fokus monografije, biće razmotrena argumentacija Okružnog suda države Virdžinija samo u vezi sa onim pitanjima koja se tiču odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, a to su: neposredna povreda žigom zaštićene oznake, doktrina funkcionalnosti i posredna povreda žigom zaštićene oznake.

²²⁸ *Contributory liability* podrazumeva odgovornost zasnovanu na učešću. Ova odgovornost počiva na tome što je sekundarno tuženi prouzrokovao povredu ili joj je doprineo ili olakšao povredu primarnog počinioca. Ovaj tip tužbe bazira se na nivou znanja tuženog u vezi sa povredom i na meri u kojoj je tuženi aktivno doprineo nanošenju povrede koja može biti predmet tužbe za direktnu, tj. primarnu odgovornost.

²²⁹ *Vicarious liability* može da se javi kada tuženi ima korist od povrede i u dovoljno je bliskoj vezi sa primarnim učiniocem da će ih zakon tretirati kao jednog istog (često zato što je odnos dovoljno blizak da je posrednik mogao da spreči primarani nezakoniti akt povrede).

²³⁰ Pravilo 56 Federalnih pravila građanskog postupka (eng. *Federal Rules of Civil Procedure*) predviđa mogućnost donošenja skraćene presude. Strana u postupku može podneti predlog za skraćenu ili delimično skraćenu presudu. Sud ovaj predlog prihvata i donosi skraćenu presudu ako podnosilac zahteva tvrdi da ne postoji istinski spor u vezi sa bilo kojom materijalnom činjenicom i podnosilac ima pravo na skraćenu presudu na osnovu zakona. Sud bi u zapisniku trebalo da navede razloge za odobravanje ili odbijanje zahteva.

3.3.2.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake

Žigovno pravo Sjedinjenih Američkih Država uređeno je na federalnom nivou Lanhamovim zakonom, o čemu je već bilo reči.²³¹ Žigom zaštićena oznaka definisana je kao reč, skup reči ili simbol koji se koristi za obeležavanje proizvoda određenog proizvođača ili prodavca i za njihovo razlikovanje od drugih proizvoda. Kako bi se utvrdila povreda žiga, potrebno je da tužilac dokaže da je: 1) titular žigom zaštićene oznake; 2) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku; 3) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku u komercijalne svrhe; 4) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku u vezi sa prodajom, nuđenjem na prodaju, distribucijom ili oglašavanjem robe ili usluga, i 5) tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku na način koji može izazvati zabunu kod potrošača u pogledu izvora ili porekla robe ili usluga.

Peti uslov u pogledu izazivanja zabune potrošača određen je na osnovu devet dodatnih faktora (kriterijuma), koje čine: 1) dinstinktivnost žiga, 2) sličnost žiga, 3) sličnost roba ili usluga koje su obeležene žigovima, 4) sličnost sredstava koja koriste titulari žigova, 5) sličnost prednosti koje koriste titulari žigova, 6) namera tuženog, 7) stvarna zabuna, 8) kvalitet proizvoda tuženog i 9) sofisticiranost potrošačke javnosti. Važno je istaći da svi ovi faktori nisu podjednako relevantni prilikom razmatranja svakog konkretnog slučaja.²³²

Prvo pitanje o kome je Okružni sud odlučivao bilo je da li je Gugl odgovoran za neposrednu povredu žigom zaštićene oznake na osnovu Lanhamovog zakona. Drugim rečima, da li je Gugl time što je omogućio da se koristi žigom zaštićena oznaka kompanije *Rosetta Stone* kao ključna reč u okviru usluge *AdWords* izazvao zabunu kod potrošača. Okružni sud države Virđžinija uzeo je u razmatranje samo tri od devet faktora, kada je reč o izazivanju zabune, smatrajući da ostali nisu relevantni, i to: nameru tuženog, stvarnu zabunu i sofisticiranost potrošačke javnosti.

Prvo, kada je reč o nameri tuženog, Sud je utvrdio da nema dokaza koji idu u prilog tome da je Gugl pokušao da predstavi svoju robu ili usluge kao robu ili usluge kompanije *Rosetta Stone*, uz napomenu da relevantna namera u slučajevima u vezi sa žigom ne može biti namera da se profitira, već namera da se izazove zabuna kod potrošača.²³³ Sud se nije složio sa navodima kompanije *Rosetta Stone* da Guglova namera, u kontekstu izazivanja zabune, leži u tome što je Gugl omogućio trećoj strani, oglašivačima, da koriste žigom zaštićenu oznaku *Rosetta Stone*.²³⁴

Drugo, u pogledu stvarne zabune, Sud je utvrdio da dokazi koje je priložila *Rosetta Stone* nisu dovoljni. Naime, reč je o svedočenju samo petoro pojedinaca, koji ne mogu

²³¹ V. Poglavlje II, 1.1. Lanhamov zakon.

²³² V. K. M. Brogan, „*Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking language: Google’s Adwords and the Value of Online Seraching*”, https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship, 25.2.2020.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

predstavljati reprezentativan uzorak za više od sto hiljada kupaca tokom šest godina, od 2004, kada je izmenjena politika Gugla u vezi sa uslugom *AdWords*, do 2010. godine, kada je protiv Gugla podneta tužba. Gugl je sa svoje strane takođe obezbedio dokaze koji opovrgavaju navode kompanije *Rosetta Stone* i ukazuju da su svih pet pojedinaca, koji su kupili drugi jezički softver, znali da ne kupuju originalne proizvode kompanije *Rosetta Stone*.²³⁵

I treće, Okružni sud smatrao je da je kompanija *Rosetta Stone* napravila grešku polazeći od toga da je relevantno tržište javnost u širem smislu ili svako ko koristi kompjuter. Prema mišljenju Suda, relevantno tržište u ovom slučaju predstavljaju samo potencijalni kupci proizvoda marke *Rosetta Stone*. Sam softver za učenje stranih jezika *Rosetta Stone* prilično je skup i dugotrajan. Ako se uzme u obzir vreme koje je potrebno posvetiti učenju stranog jezika, potencijalni kupci verovatno dosta istražuju o proizvodima kompanije *Rosetta Stone* pre nego što se odluče za kupovinu.²³⁶

Okružni sud države Virdžinija je, nakon analize tri relevantna faktora, utvrdio da Guglova upotreba žigom zaštićene oznake *Rosetta Stone* ne dovodi do njene neposredne povrede.

3.3.2.2. Doktrina funkcionalnosti

Kongres Sjedinjenih Američkih Država je 1998. godine, usvojio doktrinu funkcionalnosti. Prema ovoj doktrini zabranjena je registracija ili zaštita žiga na osnovu Lanhamovog zakona za funkcionalne karakteristike proizvoda. U Lanhamovom zakonu ne postoji jasna definicija pojma „funkcionalan”, ali je Vrhovni sud SAD u više navrata u sudskoj praksi pojasnio da je karakteristika proizvoda funkcionalna ukoliko je suštinska za upotrebu ili svrhu proizvoda ili utiče na njegovu cenu ili kvalitet.²³⁷

U predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, Okružni sud smatrao je da bi oduzimanje Guglu mogućnosti da koristi žigom zaštićenu oznaku *Rosetta Stone* potrošačima oduzelo mogućnost da brzo nađu relevantan sajt koji promoviše originalne proizvode ove kompanije po konkurentnim cenama. Sud je prepoznao značaj informacija koje sajtovi za pretraživanje obezbeđuju korisnicima. Pošto se na osnovu doktrine funkcionalnosti jedna karakteristika smatra funkcionalnom ako je suštinska za upotrebu ili svrhu tog proizvoda ili utiče na cenu ili kvalitet proizvoda, Sud je konstatovao da je način na koji Gugl koristi žigom zaštićene oznake kao ključne reči funkcionalan. Stoga je, pozivajući se na doktrinu funkcionalnosti, utvrdio da nema povrede žigom zaštićene oznake.²³⁸

²³⁵ V. J. Čeranić, „Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje – predmet *Rosetta Stone v. Google*”, *Pravna riječ*, 55/2018 (dalje: 2018b), 582–583.

²³⁶ K. M. Brogan.

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ J. Čeranić (2018b), 584.

Ovakvo tumačenje doktrine funkcionalnosti izazvalo je oprečne reakcije. Iz akademske perspektive, ovo je veoma interesanta upotreba doktrine funkcionalnosti žiga i dobar primer njenog korišćenja u „potpuno novom ruhu”. Ipak, iz ugla prakse, čini se da se radi o grotesknom izvrtanju onoga što se podrazumeva pod doktrinom funkcionalnosti žiga.²³⁹

3.3.2.3. Posredna povreda žigom zaštićene oznake

Vrhovni sud SAD je još 1982. godine u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*²⁴⁰ ustanovio standard za uspostavljanje posredne odgovornosti. Ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili ako nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, proizvođač ili distributer posredno je odgovoran za svaku povredu nanetu prevarom. Dakle, kao što je već objašnjeno, na osnovu „Inwood” testa postoje dve situacije u kojima se može ustanoviti posredna odgovornost: 1) namerno navođenje i 2) nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.

Da bi kompanija *Rosetta Stone* bila uspešna u delu tužbe koji se tiče posredne odgovornosti, mora da dokaže da Gugl namerno navodi drugoga na povredu žigom zaštićene oznake, ili nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u radnje povrede žigom zaštićene oznake. Iako je *Rosetta Stone* dostavila Sudu tabelarni prikaz koji pokazuje da je slala obaveštenja Guglu u vezi sa linkovima koji upućuju na sajtove na kojima se na prodaju nudi krivotvorena roba marke *Rosetta Stone*, Sud je smatrao da ovi dokazi nisu dovoljni da bi se utvrdila posredna odgovornost.²⁴¹

Prilikom odlučivanja Okružni sud države Virdžinija oslanjao se na sudsku praksu ustanovljenu u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*,²⁴² u kome je Sud odbacio tužbu koju je kompanija *Tiffany & Co.* podnela protiv kompanije *eBay*. Sud je zauzeo stav da prijem hiljade obaveštenja o falsifikovanom nakitu marke *Tiffany & Co.* ne podrazumeva da *eBay* zna ili ima osnova da zna za povredu žigom zaštićene oznake.²⁴³ I u predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Sud je utvrdio da prijem obaveštenja o tome da se u oglasima koji su rezultat komercijalne pretrage pojavljuju prodavci falsifikovanog softvera *Rosetta Stone* nije dovoljan da se dokaže da Gugl zna ili ima osnova da zna da na tim stranicama dolazi do povrede žigom zaštićene oznake.²⁴⁴

²³⁹ B. Beebe.

²⁴⁰ Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

²⁴¹ K. M. Brogan.

²⁴² Apelacioni sud SAD, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

²⁴³ J. Čeranić (2016a), 53.

²⁴⁴ J. Čeranić (2018a), 45.

Prema tome, posredna odgovornost može se ustanoviti kada proizvođač ili distributer namerno navodi drugog na povredu žiga, ili nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima razumnih osnova da zna da je uključen u povredu žiga. U tim situacijama, proizvođač ili distributer posredno je odgovoran za svaku povredu koja je posledica prevare. Dakle, opšte znanje nije dovoljno; tuženi mora da snabdeva svojim proizvodima ili uslugama „identifikovane pojedince” za koje zna ili ima osnova da zna da učestvuju u povredi žigom zaštićene oznake.²⁴⁵

3.3.2.4. Žalba na presudu Okružnog suda

Nezadovoljna presudom Okružnog suda države Virdžinija, kompanija *Rosetta Stone* je, kao što je bilo i očekivano, podnela žalbu Apelacionom sudu Sjedinjenih Američkih Država.

3.3.3. Presuda Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država

Apelacioni sud SAD razmatrao je predmet *de novo*, nakon čega je delimično potvrdio, a delimično ukinuo prvostepenu presudu. Ukinuo je presudu Okružnog suda u pogledu neposredne i posredne povrede žigom zaštićene oznake i razvodnjavanja žigom zaštićene oznake, i vratio ove tužbene zahteve na dalji postupak.

3.3.3.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake

U pogledu odgovornosti za neposrednu povredu žigom zaštićene oznake, Apelacioni sud SAD detaljno je analizirao argumente u vezi sa uslovom verovatnoće zabune koju je dao niži sud. Okružni sud države Virdžinija naveo je u presudi da je nakon detaljnog razmatranja sva tri faktora (namera tuženog, stvarna zabuna i sofisticiranost potrošačke javnosti) u vezi sa uslovom verovatnoće zabune, zaključio da oni idu u prilog Guglu, te da Guglova upotreba žigom zaštićene oznake *Rosetta Stone* ne dovodi do neposredne povrede žiga. Međutim, pred Apelacionim sudom SAD kompanija *Rosetta Stone* tvrdila je da je Okružni sud propustio da razmotri efekte ostalih faktora koji doprinose zabuni, sugerišući da joj baš oni idu u prilog. Apelacioni sud SAD zaključio je da jeste važno da Okružni sud dâ kratko objašnjenje toga zašto je propustio da razmotri i ostale faktore.²⁴⁶

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Apelacioni sud SAD, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4th Cir. 2012).

Osim toga, Apelacioni sud SAD utvrdio je da skraćena presuda ipak nije trebalo da bude doneta. Naime, Okružni sud nije ispunio određene standarde u pogledu skraćene presude, tačnije ocenjivao je dokaze kao da je reč o regularnoj, a ne skraćenoj presudi. Naime, u slučaju skraćene presude Sud je dužan da tumači dokaze u najpovoljnijem svetlu za tužioca.²⁴⁷

Što se tiče namere, Sud je utvrdio da postoje dokazi o tome da je Gugl svestan da njegova politika (koja omogućava da se žigom zaštićene oznake koriste u tekstu oglasa) stvara određeni stepen zabune. Kompanija Gugl takođe je priznala i to da korišćenje ključnih reči donosi više prihoda. Apelacioni sud SAD je, pregledajući dokaze i njihov uticaj u najpovoljnijem svetlu za kompaniju *Rosetta Stone* (pošto je dužan da tako postupa u slučaju skraćene presude), zaključio da se može utvrditi da je Gugl imao nameru da prouzrokuje zabunu jer je znao da zabuna veoma verovatno može da proistekne iz njegove upotrebe žigom zaštićene oznake.²⁴⁸

Što se tiče dokaza kompanije *Rosetta Stone*, koje je niži sud smatrao nedovoljnim, Apelacioni sud SAD istakao je da bi za potrebe skraćene presude trebalo razmotriti da li postoji veza između sponzoriranih linkova koje Gugl dozvoljava i stvarne zabune potrošača. Osim toga, Apelacioni sud SAD smatrao je da bi izveštaji istraživanja (koje je Okružni sud smatrao nepouzdanim) trebalo da se razmotre kao dokazi za izazivanje zabune, i to u najpovoljnijem svetlu za kompaniju *Rosetta Stone*.²⁴⁹

3.3.3.2. Doktrina funkcionalnosti

Apelacioni sud SAD se takođe osvrnuo na mišljenje nižeg suda da je doktrina funkcionalnosti uspešno primenjena u odbrani Gugla. Ukinuo je, ipak, taj deo presude i vratio pitanje nižem sudu na ponovno razmatranje. U obrazloženju je naveo da Gugl može da tvrdi kako njegova upotreba žigom zaštićene oznake *Rosetta Stone* u okviru programa *AdWords* ne predstavlja povredu žiga, ali za tu tvrdnju ne može da se pozove na doktrinu funkcionalnosti. Prema mišljenju Apelacionog suda SAD, doktrina funkcionalnosti u ovom kontekstu ne može da se primeni kao afirmativna odbrana za Gugl.²⁵⁰

Dakle, Apelacioni sud SAD je ukinuo prvostepenu presudu zbog isuviše kreativnog, čak i iskrivljenog tumačenja doktrine funkcionalnosti žiga.²⁵¹

²⁴⁷ V. J. Čeranić (2018b), 582–583.

²⁴⁸ Apelacioni sud SAD, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4th Cir. 2012).

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ B. Beebe.

3.3.3.3. Posredna povreda žigom zaštićene oznake

U pogledu posredne odgovornosti, Apelacioni sud SAD je i na ovaj predmet primenio „Inwood” test na isti način na koji je to učinjeno i u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Tužilac je tvrdio da je Gugl dozvolio poznatim falsifikatorima da koriste žigom zaštićenu oznaku *Rosetta Stone* kao ključne reči nakon što je kompanija *Rosetta Stone* obavestila Gugl o dve stotine linkova koji vode ka veb stranicama na kojima se na prodaju nudi krivotvorena roba. Apelacioni sud SAD ukinuo je presudu Okružnog suda, ali samo zato što niži sud, oslanjajući se na nivo znanja uporediv sa onim u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* nije objasnio drugačije procesne položaje u predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*²⁵² Prema mišljenju Apelacionog suda SAD, postojalo je bar faktičko pitanje da li je Gugl nastavio da omogućava usluge onima za koje je znao da povređuju žigom zaštićene oznake. Iako mišljenje možda deluje dvosmisleno, i Apelacioni sud SAD smatrao je da opšte znanje nije od značaja za utvrđivanje posredne odgovornosti.²⁵³

3.3.4. Sporazum o poravnanju

Pre početka novog suđenja koje je naučna i stručna, ali i šira javnost sa nestrpljenjem iščekivala, strane u sporu, *Rosetta Stone* i Gugl, složile su se da spor reše vansudskim poravnanjem. Shodno tome, u oktobru 2010. godine, ove dve kompanije objavile su zajedničku izjavu. U Izjavi se navodi da su se kompanije dogovorile da sklope sporazum o poravnanju, a da u budućnosti saraduju u borbi protiv zloupotreba žigom zaštićenih oznaka na internetu uopšte. Sami uslovi poravnanja nisu otkriveni.

3.3.5. Značaj presude za američku sudsku praksu

U predmetu *Rosetta Stone Inc. v. Google Inc.*, kompanija *Rosetta Stone*, tužila je Gugl za neposrednu povredu zasnovanu na promeni politike iz 2009. godine, kojom je Gugl omogućio upotrebu žigom zaštićenih oznaka kao ključnih reči u tekstu oglasa. Dokazi su ukazivali da je, u vreme menjanja politike, Gugl znao da zabuna može rezultirati iz upotrebe žigom zaštićenih oznaka u oglasima. U stvari, brojni falsifikatori su zloupotrebili politiku da bi oglašavali krivotvorene softvere marke *Rosetta Stone*. Nema sumnje da je promena politike omogućila i zakonite i informativne oglase, kao što je oglašavanje za korišćene verzije ovog skupog softvera. Guglova nova politika sama po sebi nije nezakonita ili zbujujuća: ona, kao i drugi akti i proizvodi „mešovite upotrebe”,

²⁵² J. Čeranić (2018a), 46.

²⁵³ G. Dinwoodie (2014), 478.

stvara rizik da je treća strana može upotrebiti na način koji dovodi do povrede.²⁵⁴

Zbog mešovite prirode Guglove usluge i njegove sekundarne uloge u omogućavanju povrede, principi posredne odgovornosti su očigledni. Princip neometanja ima poseban značaj, s obzirom na to što postoji javni interes koji se ogleda u pristupu žigom zaštićenim oznakama za informativne i druge upotrebe. Ipak, Apelacioni sud SAD ignorisao je te principe i preduzeo bizarne, skraćene analize o faktorima „verovatnoće zabune” korišćene u analizi tužbi za neposrednu odgovornost.²⁵⁵ Većina ovih faktora, naravno, nema nikakvog smisla u sporu protiv sajtova za pretraživanje. Guglova upotreba oznake *Rosetta Stone*, prema mišljenju Suda, u velikoj je meri nominalna, što znači da je vrednost faktora kao što su jačina oznake i sličnost između oznaka veoma ograničena. Štaviše, zbog toga što Gugl sam nudi proizvode ili usluge, kvalitet proizvoda i sličnost kanala prodaje i oglašavanja, takođe su irelevantni.²⁵⁶

Nakon što je utvrđeno da su skoro svi faktori verovatnoće zabune nepodesni, Sud se zadržao samo na tri „verodostojna kandidata”²⁵⁷: nameru, stvarnu zabunu i sofisticiranost potrošačke javnosti. „Sudska analiza ova tri faktora ukazuje da neposredna povreda može da se preokrene u ogoljeno diskreciono pravo istraživanja činjenica, koje bi moglo da ugrozi ili uništi postignutu ravnotežu u kontekstu posredne odgovornosti.”²⁵⁸

Što se tiče faktora namere, Sud je zaključio da bi razumno istraživanje činjenica moglo da dovede do zaključka da je Gugl „imao nameru da prouzrokuje zabunu jer je radio sa znanjem da će zabuna verovatno proizaći iz njegove upotrebe oznake”. Guglova promena politike nije stvorila zabunu; ona je omogućila drugima (uključujući i prodavce krivotvorenih proizvoda marke *Rosetta Stone*) da to čine. Činjenica da je Gugl znao da će neki od oglašivača zloupotrebiti njegovu politiku oglašavanja ne znači da ih je on naveo da to učine više nego tuženi sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay*, u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Guglovo znanje dovodi do rizika od zabune, a ne do sigurne zabune; „Inwood” test predviđa odgovornost pod tim okolnostima. Sudska analiza namere prekršila je princip neometanja.²⁵⁹

Sudska konfuzija u vezi sa radnjama Gugla i njegovih oglašivača u analizi stvarne zabune podjednako je problematična. U razmatranju da li su potrošači bili stvarno zbunjeni, Sud nije uzeo u obzir Guglovu politiku oglašavanja da bi odredio da li žigom zaštićene oznake u kontekstu oglašavanja stalno izazivaju zabunu. Umesto toga, gledao je samo oglase na kojima se nude falsifikati, i stoga pripisao Guglu zabunu koju su stvorili

²⁵⁴ *Ibid.*, 520.

²⁵⁵ V. Poglavlje II, 3.3.3.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake.

²⁵⁶ S. Dogan (2014), 520.

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*, 521.

prodavci falsifikata, koji su svojim ponašanjem kršili Guglovu politiku oglašavanja.²⁶⁰ Dakle, Guglova politika oglašavanja može stvoriti rizik da će se ovo pogrešno ponašanje pojaviti, ali su sami oglasi, a ne politika poslovanja, doveli do obmane potrošača. Kao i u slučaju sajta za aukcijsku prodaju robe u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, poslovna politika omogućava i legalno i nelegalno korišćenje i stoga nije sama prouzrokovala „stvarnu zabunu” u vezi sa oglasima kojima se nude falsifikati.²⁶¹

Doktrina, naravno, ne sugerije da bi Gugl trebalo da bude imun od odgovornosti za zabunu prouzrokovanu oglašavanjem krivotvorenih proizvoda. Ako Gugl zna za pojedine oglase na kojima se na prodaju nude krivotvoreni proizvodi, njegova obaveza je da onemogući pristup takvom oglasu. Generalno, Gugl je dužan da drži otvorene oči kako bi utvrdio da li se radi o stvarnom oglašavanju ili prodaji falsifikata. Ove obaveze odnose se još i na njegovu odgovornost da pomogne u nadgledanju pogrešnog ponašanja druge strane. Međutim, ove obaveze nemaju nikakve veze sa tim da li je Gugl pogrešno postupio omogućavajući oglašivačima da koriste žigom zaštićene oznake u tekstu oglasa. Njegova politika ima važnu informativnu vrednost za potrošače zato što im omogućava da pronađu korišćene, popravljene i kompatibilne proizvode. „Smatrajući da je Gugl svojom politikom namerno izazvao zabunu, Sud je pomešao pitanja rizika i pogrešnog ponašanja, i povredio ključne principe posredne odgovornosti.”²⁶²

3.4. Predmet *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*

Čini se, na prvi pogled, da je Sud u predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* u potpunosti sledio sudsku praksu u vezi sa zahtevom za specifično znanje, koji je ustanovljen još u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Ipak, sama činjenica da je Sud razmatrao mogućnost uspostavljanja odgovornosti tuženog zbog toga što je omogućio „poznatim učinocima povreda i falsifikatorima” da ponovo nude na prodaju krivotvorene proizvode žigom zaštićene oznake *Rosetta Stone*, ukazuje na to da je došlo do laganog labavljenja u pogledu zahteva za specifično znanje neophodno da bi se neki oglas mogao ukloniti. Naime, do tada je sistem uklanjanja podrazumevao uklanjanje po principu „proizvod po proizvod” (ili „aukcija po aukcija”).²⁶³ Presuda Apelacionog suda SAD u predmetu *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*²⁶⁴ najbolje reflektuje evoluciju sudskog pristupa ustanovljenog u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*

²⁶⁰ Dokazi o stvarnoj zabuni sastojali su se od: 1) svedočenja potrošača, 2) ekspertskog izveštaja, 3) Guglovih dokumenata i 4) svedočenja samih zaposlenih u kompaniji Gugl o tome da nisu mogli da uoče razliku između oglasa za originalne i krivotvorene proizvode marke *Rosetta Stone*.

²⁶¹ S. Dogan (2014), 521.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ G. Dinwoodie (2017), 26.

²⁶⁴ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

Iako u tradicionalnom smislu nije klasičan predmet u vezi sa posrednom odgovornošću, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* najbolje govori o značaju standarda razumnosti i konteksta kada je reč o standardima za posrednu povredu žiga.²⁶⁵

U ovom predmetu tužilac, titular žigom zaštićene oznake *1-800 Contacts* (1-800 kontakts), podneo je tužbu, *inter alia*, za posrednu odgovornost zbog povrede žigom zaštićene oznake protiv konkurenta, kompanije *Lens.com* (Lens.kom). Jedna od podružnica kompanije *Lens.com* postavila je zbunjujuće oglase koristeći pritom žigom zaštićenu oznaku *1-800 Contacts* u okviru ključnih reči. Tužilac, kompanija *1-800 Contacts* podnela je tužbu protiv kompanije *Lens.com* zbog posredne povrede žigom zaštićene oznake *1-800 Contacts*. U tužbi, uz koju su priloženi snimci ekrana (eng. *screen shots*) spornih oglasa, navodi se da je tuženi, kompanija *Lens.com*, znala za povredu koju čini njena podružnica, ali je propustila da učini „razumni napor kako bi prekinula praksu podružnice”.²⁶⁶ Čini se da kompanija *Lens.com* inicijalno ipak nije znala za povredu. Međutim, nakon dobijanja tužbe, *Lens.com* više nije mogla da porekne da ima opšte obaveštenje, pa samim tim i opšte znanje o zbunjujućim oglasima. Kompanija *Lens.com* tvrdila je da opšte obaveštenje, koje implicira i opšte znanje, ne ispunjava uslove na osnovu „Inwood” testa. Naime, kompanija *Lens.com* nije znala koja je od više od deset hiljada njenih podružnica postavila zbunjujuće oglase.

Ukoliko bi se standard uspostavljen u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* okamenjeno primenjivao, onda bi kompanija *Lens.com* imala jači argument u sporu sa kompanijom *1-800 Contacts*. Ipak, Apelacioni sud SAD odbacio je ovakvu primenu precedenta. U mišljenju, koje je tom prilikom izneo, prvi put je objasnio zahtev za specifično obaveštenje kao pokušaj da se pomire principi neometanja i razumnosti.²⁶⁷

Obrazloženje zahteva da tuženi zna identitet vršioca povrede jeste da tuženi ne bi mogao da zaustavi povredu, a da pritom ne zaustavi i one koji ispravno postupaju. Ovde se, međutim, nameće pitanje: šta ako tuženi ne mora da zna identitet onoga ko čini povredu da bi povredu prekinuo, a da taj prekid nema nikakvog uticaja na one koji se zakonito ponašaju? Iz presuda u predmetima *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* i *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* ne proizilazi zaključak da bi sud trebalo da zahteva znanje o određenom prestupniku da bi utvrdio posrednu odgovornost u takvoj situaciji.²⁶⁸

Zahtev za specifično znanje iz „Inwood” testa zapravo postoji zato da bi zaštitio prava onih koji ne vrše povrede da nastave sa zakonitim korišćenjem žigom zaštićene oznake, kao i prava posrednika da im pomognu u tome. S druge strane, ukoliko posrednik može da prekine štetno ponašanje bez narušavanja zakonite upotrebe, onda princip

²⁶⁵ S. Dogan (2014), 516.

²⁶⁶ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

²⁶⁷ S. Dogan (2014), 517.

²⁶⁸ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

razumnosti sugerije da bi posrednik to trebalo da uradi.²⁶⁹ U predmetu *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* činjenice ukazuju da je kompanija *Lens.com* mogla da spreči tekuće povrede, i to veoma jednostavno, slanjem imejla mreži podružnica.²⁷⁰ Pošto to nije pokušala, Sud je presudio da je tokom perioda između podnošenja tužbe i korektivne akcije, kompanija *Lens.com* znala da najmanje jedna od njenih podružnica objavljuje oglas koji kao jednu od ključnih reči koristi žigom zaštićenu oznaku *1-800 Contacts*, a ipak nije preduzela razumne mere da odmah zaustavi ovu praksu.²⁷¹

Ukoliko pomenute predmete gledamo skupa, možemo konstatovati da oni na neki način otkrivaju da posredna povreda predstavlja fleksibilnu doktrinu namenjenu promovisanju suštinskih principa sekundarne odgovornosti. S jedne strane, ova doktrina osigurava da oni koji su krivi budu i odgovorni za to, dok s druge, kada je reč o onima čiji akti generišu rizik od povreda, ali sami ne vrše povredu, podrazumeva kontekstualni pristup kako bi se na osnovu njega utvrdilo šta su znali i šta su mogli da učine sa svojim znanjem. U skladu sa principom neometanja, na osnovu doktrine, odgovornost je obično ograničena na one koji znaju za specifične akte povrede i propuštaju da koriste raspoloživo oruđe da to prekinu. Ipak, koncept tzv. „dobrovoljnog zatvaranja očiju” (ustanovljen još u predmetu *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*), zajedno sa analizom „razumnog odgovora” iz predmeta *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, sugerije da čak i oni koji imaju samo opšte znanje o povredi ne smeju poslovanje koncipirati tako da izbegnu saznanje o povredi, i u obavezi su da deluju odgovorno u prekidanju poznatih, specifičnih povreda.

Prema tome, standard posredne odgovornosti, ustanovljen još u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*, upotpunjen doktrinom „dobrovoljnog zatvaranja očiju” pruža odmereni, izbalansirani i normativno utemeljen pristup posrednoj odgovornosti onlajn posrednika.²⁷²

3.5. Ka jasnijem doktrinarnom okviru odgovornosti sajtova za pretraživanje

U protekle dve decenije, američki sudovi susretali su se sa dva različita tipa tužbi za odgovornost sajtova za pretraživanje zbog povrede žigom zaštićene oznake. Prvi i najčešći tip tužbi tiče se posredne odgovornosti, a suštinsko pitanje je: da li bi posrednik trebalo da se suoči sa odgovornošću za pogrešno ponašanje treće strane, korisnika njegovih usluga? Sudska praksa je u ovom slučaju nastojala da pomiri dva suprotstavljena interesa: s jedne strane, očuvanje legitimnog korišćenja tehnologija koje ne podrazumeva povrede, a s druge, smanjenje broja povreda. Iako nije uspostavljen jasan doktrinarni

²⁶⁹ S. Dogan (2014), 517.

²⁷⁰ Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² S. Dogan (2014), 517–518.

konsenzus, američki sudovi su težili i teže tome da uspostave okvir koji čine tri standarda: specifično znanje, razumni odgovor i navođenje.²⁷³

Drugi tip tužbe za odgovornost internet posrednika zbog povrede žigom zaštićene oznake fokusira se na izbore samog posrednika prilikom kreiranja sopstvenih usluga u okviru kojih koristi ili pak omogućava drugima da na različite načine koriste žigom zaštićene oznake. Iako je imenovana kao neposredna povreda žigom zaštićene oznake, ova doktrina zapravo ima veoma malo sličnosti sa klasičnim konceptom neposredne povrede prava. Umesto toga, doktrina više podseća na pravo neloyalne konkurencije, ostavljajući diskreciono pravo prilikom procene krivice posrednika u omogućavanju zabune, u zavisnosti od činjeničnog stanja konkretnog slučaja. Pošto faktori verovatnoće zabune nisu dovoljno precizni i razlikuju se od slučaja do slučaja, ovaj oblik neposredne povrede nema jasan doktrinarni okvir. Isto tako, ni sudovi nisu ustanovili koherentnu normativnu viziju kojom bi se rukovali niži sudovi u oblikovanju i primeni prava. Nažalost, sudska praksa nije posvetila dovoljno pažnje ovom pitanju koje je u središtu analize posredne/sekundarne odgovornosti – a tiče se potrebe uspostavljanja ravnoteže između korišćenja kojima se vrše povrede i korišćenja kojima se ne vrše povrede, i brige da odgovornost može da ugrozi legitimno (zakonsko) korišćenje žigom zaštićenih oznaka koje jača konkurenciju i povećava mogućnosti izbora potrošača.²⁷⁴

Što se tiče ovog „mutiranog” oblika neposredne povrede,²⁷⁵ sudovi bi morali da ga priznaju kao novi razlog za tužbu i da definišu njegove normativne ciljeve sa akcentom na koristi, kao i troškove sudske intervencije. Sudovi bi, pre nego da balansiraju sporne relevantne faktore verovatnoće zabune na *ad hoc* osnovama, trebalo da osmisle novi set shvatanja koja se posebno odnose na posrednike. Zakon bi, pre svega, morao da napravi razliku između politika i praksi, koje direktno šire zabunu, i onih čiji jedini prekršaj leži u kreiranju okruženja u kom mogu da se pojave krivotvorenje, proturanje i drugi oblici povreda. Dok prvi tip ponašanja može da opravda neposrednu odgovornost, drugi to ne može. Umesto toga, on liči na ponašanje kombinovanog korišćenja (eng. *mixed-use*) za koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u više navrata upozoravao da, zbog potencijalnih kolateralnih posledica, ne bi trebalo da se kažnjava. Svako pravilo o odgovornosti koje se odnosi na takvo ponašanje mora uzeti u obzir ove posledice; trebalo bi da cilja na namerno štetno ponašanje, štiteći sposobnost tržišnih aktera da koriste žigom zaštićene oznake na način koji ne dovodi do povrede, kao i pravo posrednika da im u tome pomognu.²⁷⁶

²⁷³ *Ibid.*, 502.

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.*, 502–503.

4. POTREBA ZA REFORMOM REŽIMA ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA

Režim odgovornosti internet posrednika u pravu Sjedinjenih Američkih Država rezultat je sudske prakse američkih sudova. U protekle dve decenije sudovi su se najčešće suočavali sa tužbama za posrednu odgovornost internet posrednika, ali i sa onima za njihovu neposrednu odgovornost. Tužena strana su u većini slučajeva sajтови za elektronsku trgovinu i sajтови za pretraživanje, na kojim najčešće i dolazi do povrede žigom zaštićene oznake. Dakle, upravo su se putem sudske prakse američkih sudova iskristalisali određeni standardi u vezi sa tužbama za posrednu i neposrednu odgovornost internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake.

U pogledu tužbi za posrednu odgovornost, suštinsko pitanje je: da li bi posrednik trebalo da se suoči sa odgovornošću za pogrešno ponašanje treće strane, korisnika njegovih internet usluga? Sudska praksa nastojala je da pomiri, s jedne strane interes za legitimno korišćenje tehnologija koje ne podrazumeva povrede, a s druge interes za smanjenje broja povreda. Imajući u vidu ove interese, sudovi moraju da vode računa o očuvanju delikatne ravnoteže između standarda neometanja, krivice i razumnosti.²⁷⁷ Kao što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pojasnio, posebna pravila se primenjuju na strane koje ne povređuju prava intelektualne svojine, ali drugima olakšavaju povrede. Prilikom procene njihove odgovornosti, sudovi moraju voditi računa da se ne mešaju u legalnu trgovinu, uključujući legalno korišćenje žigom zaštićenih oznaka, kao i ona korišćenja koja omogućavaju širenje informacija.

Kada je reč o tužbama za neposrednu povredu protiv posrednika, američki sudovi moraju da vode računa o razlikama između ponašanja koje je štetno samo po sebi i ponašanja koje povećava rizik od povrede, ali takođe stvara mogućnosti za korišćenje koje ne predstavlja povredu. Ukoliko, kao u predmetu *Rosetta Stone Inc. v. Google Inc.*, promena politike od strane posrednika povećava rizik od povrede, ali takođe omogućava upotrebe koje ne dovode do povrede, ona mora biti ocenjena prema standardima o posrednoj povredi i principima posredne odgovornosti. Tužbe za neposrednu povredu trebalo bi da budu rezervisane za ponašanje koje samo po sebi stvara štetu. Sudovi bi pre trebalo da upodobe odgovornost posrednika sistemu principijelnih standarda, nego da ostavljaju neograničeno diskreciono pravo nalazačima činjenica.²⁷⁸

Osim toga, interesantno je da se u svim sporovima u vezi sa povredama žiga na internetu obe strane, i titulari žigom zaštićenih oznaka i internet posrednici formalno predstavljaju kao zaštitnici prava potrošača.²⁷⁹ Međutim, čini se da je realnost sasvim drugačija. U oštroj borbi između velikih i moćnih kompanija koje posluju na elektronskom tržištu interesi samih potrošača gotovo da su u potpunosti zanemareni.

²⁷⁷ V. detaljnije o principima neometanja, krivice i razumnosti: S. Dogan (2014), 503–513.

²⁷⁸ S. Dogan (2014), 522.

²⁷⁹ M. Rimmer, 8.

S obzirom na kompleksnost režima odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake u Sjedinjenim Američkim Državama, posljednjih nekoliko godina sve se češće diskutuje o mogućnosti njegove kodifikacije, kao što je to učinjeno sa režimom odgovornosti internet posrednika za povrede autorskog prava Zakonom o autorskom pravu u digitalnom milenijumu. Ukoliko bi do toga došlo, činjenica je da bi diskreciono pravo američkih sudova da prilagođavaju svoje odluke specifičnostima svakog konkretnog slučaja bilo umanjeno, ali bi se zato pravna sigurnost za sve učesnike interaktivne komunikacije povećala. Osim toga, trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da nemaju svi onlajn pružaoci usluga sredstva, kapacitete i sofisticiranost koje poseduju kompanije *eBay* i *Gugl*. Ove dve kompanije su najčešće, ali ne i uvek, tužene strane u sporovima zbog povrede žigom zaštićene oznake na internetu.²⁸⁰

Imajući u vidu postojeći režim koji se primenjuje na odgovornost internet posrednika za povredu žiga u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji je rezultat sudske prakse, čini se da američki sud, da bi doneo odluku u vezi sa tužbom, mora da igra „igru složeniju od tanga”.²⁸¹ Stoga je očigledno da postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. U pogledu pravca budućih reformi, Lanhamov zakon i sudska praksa mogli bi da posluže kao mapa puta. Naravno, cilj zakonodavca je da obezbedi da interesi svih strana (titulara prava, internet posrednika, korisnika interneta, kao i samih potrošača) budu izbalansirani.²⁸²

²⁸⁰ S. Dogan (2014), 522.

²⁸¹ C. Davis Powell, „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbor for Online Marketplaces”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 29.

²⁸² *Ibid.*

Poglavlje III

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU EVROPSKE UNIJE

Pravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u Evropskoj uniji predstavlja mozaik u kome su uklopljene odredbe prava Evropske unije i nacionalnih zakonodavstava država članica EU, kao i sudska praksa Evropskog suda pravde i nacionalnih sudova država članica EU.

U pogledu prava Evropske unije, krovni akt u ovoj oblasti predstavlja Direktiva (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta.²⁸³ Iako ova direktiva za mnoga pitanja upućuje na nacionalna zakonodavstva država članica EU, režim „sigurnih luka”, tj. isključenje odgovornosti internet posrednika za posrednu povredu žigom zaštićene oznake, uređen je na uniforman način unutar Evropske unije.

Tužbe zbog povrede žigom zaštićene oznake koje se u državama članicama EU podnose protiv kompanija *eBay* i *Gugl* (i drugih sajtova za elektronsku trgovinu i pretraživanje) slične su tužbama u Sjedinjenim Američkim Državama. One se prevashodno odnose na neposrednu i posrednu povredu žiga, s tim što se u pojedinim evropskim zemljama tužbe za posrednu odgovornost zbog povrede žigom zaštićene oznake nazivaju ili koncipiraju drugačije.²⁸⁴ Uprkos formalnim razlikama, suštinsko pitanje isto je kao pitanje i u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*: kako oceniti opravdanost ponašanja posrednika s obzirom na njegov nivo opšteg i posebnog znanja o aktivnostima trećih lica, koja, koristeći njegovu onlajn platformu, povređuju tuđu žigom zaštićenu oznaku?

U predmetima u vezi sa povredom žigom zaštićene oznake na sajtovima za elektronsku trgovinu, kao i onima za pretraživanje, presude se među državama članicama EU, između ostalog, razlikuju i zbog različitog načina na koji tužioci koncipiraju tužbe. Osim toga, treba napomenuti da krivično pravo nije harmonizovano na nivou Evropske

²⁸³ Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, br. L 178 (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini).

²⁸⁴ U Francuskoj, na primer, ono što izgleda kao posredna odgovornost kompanije *eBay*, u stvari je neposredna povreda opšte odredbe o krivici Građanskog zakonika.

unije. Ipak, Evropski sud pravde nametnuo je određeni stepen usaglašenosti unutar Unije u pogledu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga među državama članicama EU, i to na osnovu dveju presuda (obe su donete u postupku rešavanja prethodnog pitanja²⁸⁵): u predmetu *Google France SRL v. Louis Vuitton Malletier SA*²⁸⁶ i u predmetu *L'Oréal SA v. eBay International AG*.²⁸⁷ Ovim presudama ustanovljen je doktrinarni okvir za razmatranje tužbi protiv sajtova za elektronsku trgovinu i sajtova za pretraživanje zbog povrede žigom zaštićene oznake, iako i dalje ne postoji uniforman stav unutar Evropske unije.²⁸⁸

Zanimljivo je da je u oba predmeta koji uključuju internet posrednike Evropski sud pravde zauzeo uže stanovište u pogledu opsega neposredne povrede, približavajući se mišljenju koje zastupaju zagovornici doktrine korišćenja u Sjedinjenim Američkim Državama.²⁸⁹ Zbog toga posredna odgovornost sajtova za elektronsku trgovinu (uključujući i sajtove za aukcijsku prodaju robe) i sajtova za pretraživanje može biti razmatrana samo u okviru „drugih rubrika”, uključujući posrednu povredu ili dodatnu, dopunsku odgovornost (eng. *accessorial liability*), a o ovim tužbama odlučuje se na osnovu nacionalnog zakonodavstva država članica EU.²⁹⁰

Prema tome, način na koji tužilac dokazuje odgovornost internet posrednika, hosting provajdera, nije harmonizovan na nivou Evropske unije, već o tome odlučuju sudovi država članica EU na osnovu nacionalnog prava. Međutim, uslovi na osnovu kojih tuženi, tj. internet posrednik, može uživati imunitet u pogledu odgovornosti (isključenje odgovornosti) harmonizovani su na nivou Evropske unije, i to zahvaljući Direktivi o elektronskoj trgovini.

U ovom poglavlju najpre će biti analiziran pravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u Evropskoj uniji. Potom će biti razmotrena odgovornost internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu u EU, kao i odgovornost internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za pretraživanje u Uniji. Naposletku će biti razmotrena potreba za reformama i pravac njihovog odvijanja u oblasti pružanja usluga informacionog društva, a posebno elektronske trgovine.

²⁸⁵ Ovaj postupak se još naziva i postupak pribavljanja interpretativne ili preliminarne odluke Suda. Svi ovi prevodi pokušavaju da na najbolji način prevedu engleski termin *preliminary ruling procedure*, koji u stvari podrazumeva rešavanje prethodnog pitanja koje upućuje nacionalni sudija (V. A. Čavoški, *Pravni i politički poredak Evropske unije*, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd 2006, 181, fn. 160).

²⁸⁶ Evropski sud pravde, *Google France SRL v. Louis Vuitton Malletier SA*, predmet br. C-236/08, 23.3.2010.

²⁸⁷ Evropski sud pravde, *L'Oréal SA v. eBay International AG*, predmet br. C-342/09, 12.7.2011.

²⁸⁸ G. Dinwoodie (2014), 482.

²⁸⁹ V. Poglavlje II, 3.2. Predmet *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*

²⁹⁰ G. Dinwoodie (2014), 484.

1. PRAVNI OKVIR ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA

U pogledu pravnih akata Evropske unije, kao relevantne, izdvajaju se dve direktive: Direktiva o elektronskoj trgovini, kao krovni pravni akt u ovoj oblasti, i Direktiva o primeni prava intelektualne svojine.

1.1. Direktiva o elektronskoj trgovini

S obzirom na dinamiku razvoja digitalne tehnologije u poslednjoj dekadi 20. veka, Evropska komisija je u novembru 1998. godine predložila donošenje direktive kojom bi se uredile usluge informacionog društva. Direktiva (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta doneta je 8. juna 2000.²⁹¹

U odeljku posvećenom Direktivi o elektronskoj trgovini najpre će biti analizirane njene osnovne karakteristike. Nakon toga, uzimajući u obzir da je ovom direktivom uspostavljen tzv. horizontalni režim „sigurnih luka“, biće razmotrena potreba za uspostavljanjem specifičnog režima „sigurnih luka“ za internet posrednike, uključujući hosting provajdere, u slučaju povrede žigom zaštićene oznake.

1.1.1. Karakteristike Direktive o elektronskoj trgovini

U ovom pododjeljku biće predstavljene određene karakteristike Direktive o elektronskoj trgovini, pre svega one u vezi sa režimom „sigurnih luka“, koje su značajne u kontekstu odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake. To su: horizontalni pristup, isključenje odgovornosti pružaoca usluge – režim „sigurnih luka“, privremene mere, ekonomska korist pružaoca usluge, postupak obaveštenja i uklanjanja i identifikacija korisnika usluge.

Inače, značajna pojašnjenja praktične primene odredaba Direktive o elektronskoj trgovini, u vezi sa odgovornošću internet posrednika za povredu žiga, dao je Evropski sud pravde u predmetu *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*²⁹² (o čemu će nešto kasnije biti reči).²⁹³

²⁹¹ Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, br. L 178.

²⁹² Evropski sud pravde, *L'Oréal and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7. 2011.

²⁹³ V. Poglavlje III, 3.2.2. Smernice Evropskog suda pravde – „Pojašnjenje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici”.

1.1.1.1. Horizontalni pristup

U pogledu isključenja odgovornosti pružalaca usluga na internetu, internet posrednika, Evropska unija opredelila se za tzv. horizontalni pristup. To podrazumeva uspostavljanje režima „sigurnih luka” tako da je njime obuhvaćeno isključenje odgovornosti internet posrednika za postavljanje bilo koje vrste nezakonitog sadržaja od strane korisnika, nezavisno od toga da li radnje trećih lica dovode do povrede autorskog prava, povrede prava žiga, klevetanja, nelojalne konkurencije, govora mržnje ili postavljanja bilo koje druge vrste nedozvoljenog materijala.

Evropski zakonodavac je ovakav pristup obrazlagao time što pružalac usluga sprovodi istu tehničku radnju – bilo da se bavi uslugom običnog posredovanja, *caching* ili *hosting* uslugom u vezi sa sadržajem treće strane – nezavisno od vrste sadržaja koja je u pitanju. Pošto posrednik izvodi istu tehničku radnju i potpuno je neutralan i pasivan u odnosu na sadržaj, Evropska unija smatrala je logičnim uspostavljanje skupa pravila za sve oblasti.²⁹⁴

Još tokom pripreme faze rada na Direktivi o elektronskoj trgovini, usvojeno je da će pitanje odgovornosti internet posrednika biti uređeno na tzv. horizontalan način. Shodno tome, prilikom rasprave o Direktivi o autorskom pravu uopšte nije bilo reči o odgovornosti internet posrednika. Direktiva (EZ) br. 2001/29 o autorskom pravu u informacionom društvu²⁹⁵ ne sadrži odredbe o odgovornosti internet posrednika, već upućuje na Direktivu o elektronskoj trgovini. Na osnovu tačke 16 Preambule Direktive o autorskom pravu, odgovornost za aktivnosti u elektronskom okruženju ne odnosi se samo na autorsko pravo i srodna prava, već i na ostale oblasti, kao što su klevetanje, prevarno oglašavanje ili povreda žiga, i uspostavljena je horizontalno u Direktivi o elektronskoj trgovini, koja pojašnjava i harmonizuje različita pravna pitanja u vezi sa uslugama informacionog društva, uključujući i elektronsku trgovinu.

Direktiva o autorskom pravu u informacionom društvu izmenjena je i dopunjena Direktivom (EU) br. 2019/790 od 17. aprila 2019. o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu, kojom se menjaju i dopunjuju Direktiva (EZ) br. 96/9 i Direktiva (EZ) br. 2001/29.²⁹⁶ Države članice EU imaju rok od dve godine da odredbe nove direktive implementiraju u svoja nacionalna zakonodavstva. Direktiva o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu predviđa određene slučajeve u kojima se neće primenjivati odredbe o „sigurnim lukama” iz člana 14, stav 1 Direktive o

²⁹⁴ E. Crabit, „La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée”, *Revue du Droit d’Union Européenne*, 4/2000, 749.

²⁹⁵ Direktiva (EZ) br. 2001/29 od 22. maja 2001. o harmonizaciji određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacionom društvu, *Službeni list EZ*, br. L 167.

²⁹⁶ Direktiva (EU) br. 2019/790 od 17. aprila 2019. o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu kojom se menja i dopunjava Direktiva (EZ) br. 96/9 i Direktiva (EZ) br. 2001/29, *Službeni list EZ*, br. L 130 (dalje: Direktiva o autorskim i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu).

elektronskoj trgovini.²⁹⁷ Ipak, već sledeća tačka Direktive o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu propisuje da se na sve ostale slučajeve, koji nisu izričito pomenuti u prethodnoj tački, primenjuje član 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini.²⁹⁸ Dakle, i dalje se generalno primenjuje horizontalni pristup u pogledu režima „sigurnih luka”, tj. isključenja odgovornosti internet posrednika za povrede koje učine treća lica, predviđen Direktivom o elektronskoj trgovini.

Inače, opredeljenje za horizontalni pristup prilikom uspostavljanja režima „sigurnih luka” bilo je od samog početka predmet oštih kritika dela naučne i stručne javnosti. Kritičari su se uglavnom pozivali na pravo Sjedinjenih Američkih Država gde odgovornost internet posrednika za radnje trećih lica, korisnika njihovih usluga, podleže potpuno različitim kriterijumima, u zavisnosti od toga da li odgovornost proističe iz povrede autorskog prava, prava žiga ili nekog drugog prava.²⁹⁹

1.1.1.2. Isključenje odgovornosti pružaoca usluge – režim „sigurnih luka”

Odeljak IV Direktive o elektronskoj trgovini posvećen je odgovornosti pružalaca usluga posredovanja. U okviru njega predviđeni su uslovi koje mora ispunjavati pružalac usluge, tj. internet posrednik, da bi mogao da uživa imunitet, tj. isključenje odgovornosti (režim „sigurnih luka”). Obim uzdržavanja koji isključuje odgovornost zavisi od vrste internet usluge. Direktiva o elektronskoj trgovini propisuje različite uslove za pružaoce usluga običnog posredovanja (čl. 12), pružaoce *caching* usluga (čl. 13) i pružaoce *hosting* usluga (čl. 14).

U redovima koji slede biće razmotreni uslovi koji isključuju odgovornost internet posrednika za sve tri vrste internet usluga: obično posredovanje, *caching* usluge i *hosting* usluge. Budući da je fokus monografije na odgovornosti sajtova za elektronsku trgovinu i sajtova za pretraživanje zbog povrede žigom zaštićene oznake, posebna pažnja biće posvećena odredbama u vezi sa isključenjem odgovornosti pružaoca *hosting* usluga, tj. članu 14 Direktive o elektronskoj trgovini.

²⁹⁷ Čl. 17, st. 3, tač. 1 Direktive o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu.

²⁹⁸ Čl. 17, st. 3, tač. 2 Direktive o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu.

²⁹⁹ Odgovornost internet posrednika za povrede autorskog prava regulisana je Zakonom o autorskom pravu u digitalnom milenijumu iz 1998. godine (*Digital Milenium Copyright Act – DMCA*). Problem odgovornosti pružaoca usluga u svim drugim oblastima regulisan je Zakonom o pristojnosti u komunikacijama iz 1996. godine (*Communications Decency Act – CDA*). V. M. Peguera, 481–512.

- Pružalac usluge običnog posredovanja

Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa da kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od prenosa komunikacionom mrežom informacija dobijenih od primaoca usluge, ili podrazumeva omogućavanje pristupa komunikacionoj mreži, države članice moraju osigurati da pružalac usluge nije odgovoran za informacije koje se prenose, pod uslovom da:³⁰⁰

- a) ne inicira prenos;
- b) ne bira prijemnik prenosa; i
- c) ne bira i ne menja informacije sadržane u prenosu.

Aktivnosti prenosa i osiguranja pristupa iz stava 1 uključuju automatsko, privremeno i prolazno pohranjivanje prenošenih informacija ako ono služi isključivo za ostvarenje prenosa u komunikacionoj mreži i pod uslovom da se te informacije ne pohranjuju za bilo koji period duži nego što je razumno potrebno za prenos.³⁰¹

U svakom slučaju, ovaj član ne utiče na mogućnost suda ili organa uprave da, u skladu sa pravnim sistemom države članice, od pružaoca usluga zahteva okončanje ili sprečavanje povrede.³⁰²

Dakle, na osnovu člana 12 Direktive o elektronskoj trgovini zaključujemo da ukoliko usluge internet posrednika posmatramo sa aspekta njihovog doprinosa u razmeni podataka, obično posredovanje (*mere conduit*) ne implicira odgovornost. U ovu grupu internet usluga spada omogućavanje pristupa internetu i povezivanje korisnika, odnosno privremeno čuvanje podataka radi njegovog daljeg prenosa. Međutim, u slučaju da internet posrednik, pored toga što posreduje, na bilo koji način učestvuje i u razmeni podataka (iniciranjem, izborom sadržaja ili njegovom izmenom), takođe se može pozivati na odgovornost.³⁰³

- Pružalac *caching* usluga

Na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, ako se pružena usluga informacionog društva sastoji od prenosa informacija komunikacionom mrežom koju je dao korisnik usluge, države članice moraju osigurati da pružalac usluge nije odgovoran za automatsko, privremeno i prolazno pohranjivanje informacija, izvršeno isključivo u svrhu učinkovitijeg daljeg prenosa informacija drugim korisnicima usluge na njihov zahtev, pod uslovom:³⁰⁴

³⁰⁰ Čl. 12, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁰¹ Čl. 12, st. 2 Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁰² Čl. 12, st. 3 Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁰³ V. S. Radovanović, 91.

³⁰⁴ Čl. 13, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini.

- a) da pružalac ne menja informacije;
- b) da pružalac poštuje uslove pristupa informacijama;
- c) da pružalac poštuje pravila u vezi sa ažuriranjem informacija koja su propisana na opšte priznat i korišćen način u industriji;
- d) da se pružalac ne upliće u zakonito korišćenje tehnologije, koja je opšte priznata i korišćena u industriji, s ciljem dobijanja podataka o korišćenju informacija; i
- e) da pružalac hitno deluje prilikom uklanjanja informacija ili onemogućavanja pristupa informacijama koje je pohranio odmah po saznanju da su informacije u početnom izvoru prenosa uklonjene sa mreže ili im je onemogućen pristup, ili da je sud ili upravni organ izdao nalog za takvo uklanjanje ili onemogućavanje.

Ovaj član ne utiče na mogućnost da sud ili upravni organ, u skladu sa pravnim sistemom države članice, od pružaoca usluga zahteva okončanje ili sprečavanje povrede.³⁰⁵

Ukratko, za razliku od običnih posrednika, Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa da *caching* provajderi imaju određena ovlašćenja u pogledu prenosa sadržaja koji se privremeno čuva u njihovoj memoriji.³⁰⁶

• Pružalac *hosting* usluga

U pogledu usluge *hostinga*, Direktiva o elektronskoj trgovini propisuje da kada se pružena usluga informacionog društva sastoji od pohranjivanja informacija dobijenih od korisnika usluge, države članice moraju osigurati da pružalac usluge nije odgovoran za informacije pohranjene na zahtev korisnika usluge, pod uslovom da pružalac:

- a) nema stvarno znanje o nezakonitoj aktivnosti ili informaciji, i u pogledu zahteva za naknadu štete, ne zna za činjenice ili okolnosti iz kojih bi nezakonite radnje ili informacije bile očigledne; ili
- b) pošto je saznao ili postao svestan postojanja nezakonite aktivnosti ili informacije, hitno reaguje kako bi uklonio ili onemogućio pristup informacijama.³⁰⁷

Stav 1 se ne primenjuje kada primalac usluge deluje pod nadležnošću ili kontrolom pružaoca usluge.³⁰⁸

Ovaj član ne utiče na mogućnost da sud ili upravni organ, u skladu sa pravnim sistemom države članice, od pružaoca usluge zahteva okončanje ili sprečavanje povrede i ne utiče na mogućnost da država članica utvrdi postupke kojima se uređuje uklanjanje

³⁰⁵ Čl. 13, st. 2 Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁰⁶ V. S. Radovanović, 92–93.

³⁰⁷ Čl. 14, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini.

³⁰⁸ Čl. 14, st. 2 Direktive o elektronskoj trgovini.

ili onemogućavanje pristupa informacijama.³⁰⁹

Dakle, na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, ograničenje odgovornosti uslovljeno je činjenicom: a) da provajder nije znao ili nije imao osnova da zna za nezakonitu radnju ili informaciju, i u pogledu zahteva za naknadu štete nije znao za činjenice ili okolnosti iz kojih su nezakonite radnje ili informacije bile očigledne; ili b) da je provajder, nakon što je saznao ili postao svestan nezakonite radnje ili informacije, reagovao hitno kako bi uklonio ili onemogućio pristup informaciji.

Prema tome, Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa isključenje i građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti provajdera. Ograničenja odgovornosti predviđena Direktivom uspostavljena su na horizontalan način, što znači da pokrivaju odgovornost, i građansku i krivičnu, za sve vrste nezakonitih radnji koje su inicirale treće strane.³¹⁰ Direktiva propisuje dva različita zahteva kada je reč o stepenu znanja, jedan koji se primenjuje na tužbe za krivičnu odgovornost, a drugi na tužbe za naknadu štete.³¹¹

U pogledu građanskopravne odgovornosti, pružalac usluge biće oslobođen od odgovornosti za naknadu štete pod uslovom da nije znao ili nije imao osnova da zna za nezakonitu radnju ili informaciju i da nije imao svest o činjenicama ili okolnostima koje govore o tome da je nezakonita radnja ili informacija bila očigledna.³¹²

U pogledu krivičnopravne odgovornosti čini se da jezik Direktive o elektronskoj trgovini ukazuje na to da čak i onda kada pružalac usluge ima određeni stepen svesti (u tom smislu što je poznao činjenice ili okolnosti iz kojih su nezakonite radnje ili informacije bile očigledne), režim „sigurnih luka” će ga i dalje štiti od krivične odgovornosti, sve dok mu, uslovno rečeno, nedostaje stvarno znanje.

Shodno tome, diskvalifikacija iz režima „sigurnih luka” u pogledu građanske odgovornosti ipak je mnogo lakša u odnosu na krivičnu odgovornost. U svakom slučaju, pružalac usluge i dalje će uživati imunitet, tj. isključenje odgovornosti koje mu omogućavaju odredbe o „sigurnim lukama” ukoliko hitno ukloni informaciju pošto je za nju saznao ili je nje postao svestan.³¹³

„Polazeći od opšteg principa da se internet provajderi u ovoj vrsti komunikacije moraju držati pasivno, obim uzdržavanja koji isključuje odgovornost zavisi od vrste internet usluge. Tako, od običnih posrednika u komunikaciji, zahteva se apsolutno suzdržavanje od mešanja u komunikaciju između korisnika. U tom smislu, čak i minimalno odstupanje od ovog zahteva vodi ka njihovoj odgovornosti zbog nedozvoljenog korišćenja zaštićenog sadržaja. *Caching* provajderi imaju određena ovlašćenja u pogledu prenosa sadržaja koji se privremeno čuva u njihovoj memoriji.

³⁰⁹ Čl. 14, st. 3 Direktive o elektronskoj trgovini.

³¹⁰ Commission first Report on the application of Directive 2003/31/EC, at 12 COM (2003) 702 final (November 21, 2003).

³¹¹ V. M. Peguera, 488.

³¹² Čl. 14, st. 1, tač. a) Direktive o elektronskoj trgovini.

³¹³ J. Čeranić (2018a), 49.

Usluge koje obezbeđuje *hosting* provajder podrazumevaju donekle aktivnu ulogu, budući da on može da vrši odabir i izmenu sačuvanih podataka, ali i da ih plasira određenim adresatima.”³¹⁴

Uprkos tome što su države članice EU skoro doslovno transponovale odredbe Direktive o elektronskoj trgovini u svoja nacionalna zakonodavstva,³¹⁵ njihova neujednačena interpretacija u sudskoj praksi ukazuje na manjkavosti rešenja u vezi sa odgovornošću internet posrednika.

Direktiva o elektronskoj trgovini ne objašnjava šta je to što dovodi do „znanja” ili „svesti o činjenicama ili okolnostima” iz kojih su nezakonite radnje ili informacije očigledne. Prilikom ocene toga da li je postojala svest o povredi, odnosno da li je provajder znao ili imao osnova da zna za povredu nastalu zahvaljujući usluzi koju pruža, uzimaju se u obzir različita merila. Da li je internet posrednik saznao za povredu i na koji način (formalno ili neformalno)? Da li se to saznanje odnosi na konkretan neovlašćen sadržaj? Koje su okolnosti iz kojih je on mogao da crpi znanje o nedozvoljenom korišćenju?³¹⁶ Potonje se u praksi čini najspornijim zbog činjenice da pružaoci internet usluga nemaju obavezu nadzora nad internet saobraćajem koji se odvija u okviru pružene usluge,³¹⁷ osim ukoliko takva obaveza ne proizilazi iz odluke suda ili organa uprave za konkretan slučaj.³¹⁸ Međutim, interesantno je to što je upravo sudska praksa pojedinim odlukama, na posredan način, podigla ovu obavezu na opšti nivo.³¹⁹

1.1.1.3. Privremene mere

Evropski koncept „sigurnih luka” ne ograničava mogućnost izricanja privremenih mera protiv pružaoca usluga, uključujući i *hosting* provajdere. Kao što je predviđeno u Preambuli Direktive o elektronskoj trgovini, ograničenje odgovornosti pružaoca usluga ne utiče na mogućnost izricanja privremenih mera različitih vrsta; takve privremene mere mogu da se sastoje od naloga suda ili upravnih organa kojima se zahteva okončanje ili sprečavanje neke povrede, uključujući i to da se nezakonite informacije uklone i da se im se onemogućiti pristup.³²⁰

³¹⁴ S. Radovanović, 92–93.

³¹⁵ V. Poglavlje IV, 3. Zakon o elektronskoj trgovini.

³¹⁶ *Ibid.*, 49.

³¹⁷ Čl. 15, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini: Države članice ne mogu uvesti opštu obavezu za pružaoce usluga da pri pružanju usluga iz članova 12, 13 i 14 prate informacije koje prenose ili pohranjuju niti opštu obavezu da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protivzakonite aktivnosti.

³¹⁸ Čl. 15, st. 2 Direktive o elektronskoj trgovini: Države članice mogu utvrditi obaveze za pružaoce usluga informacionog društva da odmah obaveste nadležne organe javne vlasti o navodnim protivzakonitim aktivnostima ili informacijama koje preduzimaju odnosno pružaju primaoci njihove usluge, ili obavezu da nadležnim organima na njihov zahtev dostave informacije koje omogućavaju identifikaciju korisnika njihovih usluga s kojima imaju sporazume o pohranjivanju informacija.

³¹⁹ V. S. Radovanović, 93.

³²⁰ Tačka 45 Preambule Direktive o elektronskoj trgovini.

Ova alineja iz Preambule dalje je razrađena u svakoj od odredbi Direktive koja se tiče isključenja odgovornosti internet posrednika. Predviđeno je da isključenje odgovornosti „ne bi trebalo da utiče na mogućnost suda ili upravnih organa da, u skladu sa pravnim sistemom države članice EU, zahteva da pružalac usluge okonča ili spreči povredu”.³²¹ Pored toga, u slučaju pružalaca usluga hostinga, Direktiva o elektronskoj trgovini takođe propisuje i da navedena odredba ne utiče na mogućnost država članica EU da utvrde postupke kojima se uređuje uklanjanje ili onemogućavanje pristupa informacijama.³²²

Prema tome, na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, posredniku se može nametnuti i donekle proaktivna obaveza da ubuduće spreči povrede. Mere ove vrste – koje mogu da podrazumevaju nadzor, tj. kontrolu nad sistemom kako bi se sprečilo da se sporni, već uklonjeni sadržaj ponovo postavi na internet – moraju ipak biti dovoljno specifične, da se ne bi prekršila zabrana iz člana 15 Direktive o elektronskoj trgovini. Ovim članom predviđeno je da države članice EU ne mogu da uvedu opštu obavezu za pružaoce usluga da pri pružanju usluga iz članova 12, 13 i 14 nadziru informacije koje se prenose ili pohranjuju, niti opštu obavezu da aktivno istražuju činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protivzakonite aktivnosti.³²³ I zaista, pozivajući se na ovaj član, sudovi pojedinih država članica EU odbili su da izriču privremene mere čiji je cilj da spreče buduće povrede, uz obrazloženje da bi time povredili član 15 Direktive o elektronskoj trgovini. Međutim, granice ove zabrane su nejasne, jer je sama Direktiva odškrinula vrata mogućnosti nametanja obaveza nadziranja pod uslovom da one po prirodi nisu „opšte”. U Preambuli Direktive o elektronskoj trgovini predviđeno je da državama članicama EU nije dozvoljeno da pružaoциma usluga propisuju obaveze nadziranja kao obaveze opšte prirode; to se ne odnosi na obaveze nadziranja u pojedinačnim slučajevima, a posebno ne utiče na privremene mere državnih organa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država članica EU.³²⁴

U svakom slučaju, Direktiva o elektronskoj trgovini ne obavezuje države članice EU da predvide privremene mere u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Ona predviđa samo to da režim „sigurnih luka” ne sprečava izricanje privremenih mera protiv internet posrednika dokle god su one u skladu sa nacionalnim pravom odnosno države članice EU. Dostupnost privremenih mera stoga zavisi od zakonodavstva svake države članice EU, i razlikovaće se od zemlje do zemlje, i od jedne oblasti (kao što je npr. pravo žiga) do druge (kao što je npr. klevetanje).³²⁵

³²¹ Čl. 12, st. 3 (obično posredovanje), čl. 13, st. 2 (*caching* usluge), čl. 14, st. 3 (*hosting* usluge) Direktive o elektronskoj trgovini.

³²² Čl. 14, st. 3 Direktive o elektronskoj trgovini.

³²³ Čl. 15, st. 1 Direktive o elektronskoj trgovini.

³²⁴ Tačka 47 Preambule Direktive o elektronskoj trgovini.

³²⁵ V. M. Peguera, 487.

1.1.1.4. Postupak obaveštenja i uklanjanja

Direktiva o elektronskoj trgovini ne sadrži odredbe o postupku obaveštenja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown*). Ona pak nastoji da ohrabri dobrovoljne sporazume u okviru industrije, kao što je propisano u njenoj Preambuli. Postojeće ali i nastajuće razlike u zakonodavstvima i sudskoj praksi država članica EU u pogledu odgovornosti pružaoca usluga koji deluju kao posrednici sprečavaju nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, posebno usporavanjem razvoja prekograničnih usluga i narušavanjem tržišne konkurencije.

Ova direktiva trebalo bi da bude odgovarajuća osnova za razvoj brzih i pouzdanih postupaka uklanjanja i onemogućavanje pristupa nezakonitim informacijama. Takvi mehanizmi mogu se razviti na osnovu dobrovoljnih sporazuma između svih zainteresovanih strana, a države članice EU trebalo bi da podstiču njihovo sklapanje. Usvajanje i sprovođenje takvih postupaka u interesu je svih strana uključenih u pružanje usluga informacionog društva.³²⁶

Ovakav pristup Evropske unije, tj. nenametanje postupka obaveštenja i uklanjanja Direktivom o elektronskoj trgovini, smatrao se adekvatnim za početni stadijum njene primene. U samom tekstu Direktive, međutim, izričito je predviđena mogućnost da se nekim budućim amandmanima uvede postupak obaveštenja i uklanjanja kao obavezan. Do toga ipak još nije došlo.

Favorizovanje sporazuma kao pristupa koji je usvojila Direktiva o elektronskoj trgovini dovelo je do neujednačenih rezultata unutar same Evropske unije. U nekim državama članicama EU postignut je sporazum između pružaoca internet usluga i titulara prava, doduše slabog publiciteta, a mali broj država članica EU usvojio je zakonodavstvo kojim se sprovodi postupak obaveštenja.³²⁷

1.1.1.5. Ekonomska korist pružaoca usluge

Direktiva o elektronskoj trgovini ne pominje izričito uslov koji podrazumeva da pružalac usluge, da bi mogao da se poziva na isključenje odgovornosti, ne sme imati neposrednu ekonomsku korist. Ipak, ovaj uslov je ustanovljen kroz sudsku praksu država članica EU. Ekonomska korist ne mora nužno da potiče neposredno od lica koje neovlašćeno koristi žigom zaštićenu oznaku, već je uslov zadovoljen i u onim slučajevima kada je pružalac internet usluga na posredan način pribavio dobit koja je u vezi sa neovlašćenim sadržajem.³²⁸

³²⁶ Tač. 40 Preambule Direktive o elektronskoj trgovini.

³²⁷ V. M. Peguera, 490.

³²⁸ D. Popović, „Povreda autorskog i srodnih prava na internetu: preispitivanje uloge posrednika”, *Pravo i privreda*, 4–6/2010, 583.

1.1.1.6. Identifikacija korisnika usluga

Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa da države članice EU mogu ustanoviti obavezu da pružaoci usluga informacionog društva odmah obaveste nadležne organe vlasti o navodnim protivzakonitim radnjama ili informacijama koje preduzimaju odnosno pružaju korisnici njihovih usluga, ili da na zahtev nadležnih organa dostave informacije koje omogućavaju identifikaciju korisnika usluga sa kojima imaju sporazum o pohranjivanju informacija.³²⁹ Dakle, Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa obavezu pružalaca *hosting* usluga da otkriju pomenute informacije, ali je ne predviđa za obične posrednike.

Inače, Direktiva o elektronskoj trgovini nije jedini relevantan pravni akt Evropske unije u ovoj oblasti. Direktiva (EZ) br. 2006/24 od 15. marta 2006. o zadržavanju podataka koji su proizvedeni ili procesuirani u vezi sa odredbama o javno dostupnim uslugama elektronske komunikacije ili javnih komunikacionih mreža (dalje: Direktiva o zadržavanju podataka)³³⁰ nastoji da harmonizuje zakonodavstva država članica EU u vezi sa komunikacijama i obavezama pružalaca usluga na internetu da zadrže određene podatke koje su proizveli ili procesovali. Ova direktiva primenjuje se na saobraćaj i lokaciju podataka i o pravnim i o fizičkim licima, i na srodne podatke neophodne za otkrivanje pretplatnika ili registrovanog korisnika, ali ne i na sadržaj elektronske komunikacije.³³¹ Cilj Direktive o zadržavanju podataka jeste da osigura dostupnost podataka u svrhe istrage, otkrivanja ili procesuiranja ozbiljnih krivičnih dela, onako kako je to definisala svaka država članica EU u svom nacionalnom pravu.³³² Podaci se mogu predati samo nadležnom nacionalnom organu vlasti u specifičnim slučajevima, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.³³³

Stoga mogućnost titulara prava da dobije informaciju od pružaoca usluge o pojedincima koji navodno koriste usluge za povredu prava naposljetku zavisi od nacionalnog zakonodavstva. Štaviše, titular prava koji traži takvu informaciju kako bi podneo tužbu, tj. pokrenuo građansku parnicu protiv onoga ko čini radnju povrede, otkriće da pravo EU o zaštiti podataka propisuje obavezu poverenja, isključujući mogućnost otkrivanja takvih informacija. Ipak, postoji mogućnost da se sama država članica EU opredelila da usvoji specifično zakonodavstvo koje omogućava otkrivanje ličnih podataka kada je to neophodno da bi se zaštitila prava drugih. Evropski sud pravde smatra da države članice EU nisu sprečene da nametnu obavezu otkrivanja ličnih

³²⁹ Čl. 15, st. 2 Direktive o elektronskoj trgovini.

³³⁰ Direktiva br. 2006/24 od 15. marta 2006. o zadržavanju podataka koji su proizvedeni ili procesuirani u vezi sa odredbama o javno dostupnim uslugama elektronske komunikacije ili javnih komunikacionih mreža, *Službeni list EZ*, br. L 105 (dalje: Direktiva o zadržavanju podataka).

³³¹ Čl. 1, st. 2 Direktive o zadržavanju podataka.

³³² Čl. 1, st. 1 Direktive o zadržavanju podataka.

³³³ Čl. 4 Direktive o zadržavanju podataka.

podataka u okviru građanskih postupaka (za povredu prava žiga, autorskog ili nekog drugog prava), ali da takođe nemaju obavezu da je uspostave.³³⁴

1.1.2. Potreba za uspostavljanjem specifičnog režima „sigurnih luka” za internet posrednike u slučaju povrede žigom zaštićene oznake

Evropski zakonodavac opredelio se za tzv. horizontalni pristup u pogledu režima „sigurnih luka” za internet posrednike u slučaju povrede žigom zaštićene oznake. Na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, isključenje odgovornosti internet posrednika za povredu koje učine treća lica uređeno je uniformno, nezavisno od toga da li je njihovim radnjama došlo do povrede žiga, autorskog prava ili nekog drugog prava. Jedan deo naučne i stručne javnosti oštro je kritikovao ovakav pristup.³³⁵

Žig je subjektivno pravo kojim se štiti oznaka za obeležavanje robe ili usluga određenog proizvođača, odnosno pružaoca usluge. Dakle, osnovna funkcija oznake u žigovnom pravu jeste da obeleži robu, odnosno uslugu koja potiče od njenog titulara. Oznaka nesumnjivo ima i druge funkcije, ali sve one ne moraju da budu zaštićene pravom, tim pre što žigom zaštićene oznake ne predstavljaju tvorevine uporedive sa autorskim delima ili pronalascima. Reč je o tzv. pseudotvorevinama koje ne nastaju kao rezultat stvaralaštva sa individualnim duhovnim obeležjima čoveka, već u funkciji određene privredne delatnosti.³³⁶ Prilikom tumačenja pojma korišćenja žigom zaštićene oznake, ta njena suštinska karakteristika ne sme se zanemariti. Slučajevi korišćenja tuđeg intelektualnog dobra na način suprotan dobrim poslovnim običajima po pravilu se mogu sankcionisati propisima o suzbijanju neloyalne konkurencije, što dodatno govori u prilog restriktivnog tumačenja pojma korišćenja žigom zaštićene oznake.³³⁷

Prema tome, zaštita oznake žigom i ovlašćenja titulara žiga ne mogu se upoređivati sa širokim krugom isključivih ovlašćenja koja uživaju nosioci autorskog prava. S tim u vezi, veliki deo naučne i stručne javnosti smatra da bi trebalo da se ustanovi poseban režim „sigurnih luka” u slučaju povrede žigom zaštićene oznake na internetu. Kako bi se ispitala osnovanost ove tvrdnje, u redovima koji slede najpre će biti predstavljene funkcije oznake kao predmeta zaštite u pravu žiga, zatim različiti stadijumi u razvoju žigom zaštićene oznake i naposljetku odnos između prava žiga i autorskog prava.

³³⁴ M. Peguera, 493.

³³⁵ V. M. Senftleben; M. Peguera; J. Čeranić, „Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije”, *Pravo i privreda*, 7–9/2016, (dalje: 2016b).

³³⁶ V. Poglavlje I, 1.1. Pojam žigom zaštićene oznake.

³³⁷ V. D. Popović (2011), 946.

1.1.2.1. Funkcije oznake

U privrednom poslovanju ne postoji pravna obaveza obeležavanja robe i usluga koje se nalaze u prometu. Danas, međutim, nije moguće naći proizvod ili naći na uslugu koja ne sadrži bar osnovne podatke ili oznake koje nam ukazuju na njihovo poreklo.³³⁸

Označavanje robe u privrednom prometu je kompleksan fenomen jer obuhvata četiri međusobno povezane funkcije oznake: razlikovanje, ukazivanje na poreklo robe ili usluga, kao i garantnu i reklamnu funkciju.

Prva funkcija oznake je funkcija razlikovanja. Smisao označavanja jeste da se označeni predmet razlikuje od neoznačenih predmeta, kao i od predmeta koji su drugačije označeni. U privrednom prometu, privredni subjekt koji određenu vrstu svoje robe označava jednom određenom oznakom postiže to da se njegova označena roba razlikuje od istovrsne robe drugih subjekata.³³⁹

Druga funkcija je ukazivanje na poreklo robe ili usluge. Predmeti se označavaju istom oznakom na osnovu jednog ili više njima zajedničkih svojstava. Jedino izvesno svojstvo robe označene određenom oznakom koja se štiti žigom jeste to da je ona proizvedena i puštena u promet od strane lica koje je nosilac žiga. Na osnovu toga se kaže da oznaka koja se štiti žigom ima funkciju označavanja porekla robe ili usluge. To ne znači da se na osnovu same oznake može doneti zaključak o nazivu i adresi privrednog subjekta koji je titular žiga, već da roba potiče iz jednog izvora – od subjekta koji je titular žiga.³⁴⁰

Ova funkcija oznake je jedina koja je zaštićena na osnovu prava žiga. Naime, ukoliko jedno lice obeležava i pušta u promet svoju robu obeleženu oznakom koja je zaštićena žigom na ime drugog lica, onda ono vrši povredu žiga, koja se može sudski sankcionisati. Drugim rečima, jedino je nosilac žiga ovlašćen da koristi svoju zaštićenu oznaku. Zbog toga je ova funkcija oznake istovremeno i funkcija žiga.³⁴¹

Treća je garantna funkcija. Na osnovu činjenice da jedan te isti subjekat označava određenu vrstu svojih proizvoda određenom oznakom, može se opravdano pretpostaviti da su svi tako označeni proizvodi istog ili konstantnog kvaliteta. Prilikom izbora robe potrošači se svesno ili nesvesno oslanjaju na garantnu funkciju oznake. Proizvod koji smo već probali i koji nam se svideo, želećemo da kupimo opet. Prilikom ponovljene kupovine biraćemo proizvod obeležen istom oznakom kao prvi, verujući u stabilnost njegovog kvaliteta.³⁴²

Međutim, ova funkcija oznake ne uživa pravnu zaštitu. Variranja u kvalitetu proizvoda određenog proizvođača, označenih istom oznakom, sankcioniše samo tržište.

³³⁸ Z. Miladinović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2012, 267.

³³⁹ S. Marković, D. Popović, 141.

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² *Ibid.*

Naime, proizvod sa određenom oznakom promenama u kvalitetu izlazi na loš glas, i potrošači počinju da ga izbegavaju.

Četvrta je reklamna funkcija. Dužim i uspešnim korišćenjem u privrednom prometu, oznaka zaštićena žigom dobija u svesti učesnika u prometu svojstvo simbola. Takva oznaka – simbol, sama po sebi budi asocijaciju na odnosnu robu ili uslugu, na njena svojstva, kao i na druga apstraktna značenja koja se sa tom robom ili uslugom povezuju (npr. društveni prestiž, ekskluzivnost, popularnost, avanturistički duh, zdravlje i sl.). Stoga, za reklamiranje takve robe ili usluge nije više neophodno navoditi o kakvoj je robi reč i kakva su njena svojstva, već je dovoljno da se oznaka na efekatan način javno prezentuje, jer ona sama sve govori. Jasno je da je snaga reklamne funkcije oznake proporcionalna njenoj poznatosti i jedinstvenosti.³⁴³

U pravu žiga ova funkcija je neposredno zaštićena, u tom smislu što korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake za reklamiranje sopstvene robe predstavlja povredu žiga.

1.1.2.2. Različiti stadijumi u razvoju žigom zaštićene oznake

Pravo žiga nudi preduzećima mogućnost da uspostave isključivu vezu sa oznakom – inicijalni proces „rezervacije oznake” – zato što nastoji da zaštiti potrošače od zabune i osigura transparentnost tržišta očuvanjem funkcije ukazivanja na poreklo robe ili usluge. Kada potrošač vidi zaštićenu oznaku, trebalo bi da bude sposoban da jasno identifikuje komercijalni izvor robe ili usluge koja se nudi pod tim žigom. U ovom inicijalnom stadijumu razvoja, žigom zaštićena oznaka služi samo odbrambenoj svrsi, drugim rečima, onemogućava konkurentima titulara žigom zaštićene oznake da koriste istovetne ili slične oznake (ili istovetne ili slične robe ili usluge), jer bi to prouzrokovalo zabunu potrošača. Stoga sprečavanje zbunjujuće upotrebe, u ovom stadijumu razvoja oznake, igra centralnu ulogu.³⁴⁴

Budući da žigom zaštićena oznaka omogućava potrošačima da identifikuju i individualizuju različite ponude na tržištu, preduzeće koje koristi određenu žigom zaštićenu oznaku ima razloga da se plaši reakcije potrošača na nezadovoljavajući kvalitet proizvoda, jer ne ispunjava očekivanja formirana na osnovu prethodnih kupovina. Zato će preduzeće najverovatnije činiti napore da zadrži kvalitet proizvoda na konstantnom nivou – što je fenomen koji deo doktrine naziva i funkcija kvaliteta žiga (garantna funkcija).³⁴⁵ Isto tako, reklamiranje zasnovano na žigom zaštićenim oznakama ne bi imalo smisla ukoliko potrošač ne bi bio u mogućnosti da identifikuje reklamirani proizvod na tržištu. Shodno tome, može se reći da su isključiva ovlašćenja titulara žiga, dodeljena kako bi se osigurala transparentnost tržišta, preduslov za kasnije investiranje u zaštićenu oznaku, a posebno u formu reklamiranja i kontrolu kvaliteta. Zahvaljujući ovim karakteristikama

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ M. Senftleben, 8.

³⁴⁵ R. S. Brown, „Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, *Yale Law Journal*, 108/1999, 1619 (nav. prema: M. Senftleben, 8, fn. 23).

prava žiga, investicija titulara žigom zaštićenih oznaka usmerena je na sopstvene žigom zaštićene oznake.³⁴⁶

Inicijalni proces rezervacije oznake stoga vodi ka daljem procesu „stvaranja imidža brenda”. Ovaj korak, kada imidž brenda ustanovljen u mislima potrošača prevazilazi primarnu funkciju oznake (ukazivanje na poreklo robe ili usluge), pokazuje da žigom zaštićena oznaka može biti više od običnog „bedža o poreklu”. Stvaranje imidža brenda podrazumeva da žigom zaštićena oznaka može biti nosilac kompleksnih, dodatnih informacija koje se odnose na specifičan stil života, ponašanje ili stav. Iz ove perspektive, žigom zaštićena oznaka može se okvalifikovati kao ključna tačka komunikacije sa potrošačima.³⁴⁷ Kao simbol čitavog niza asocijacija, žigom zaštićena oznaka počinje da „govori” potrošačima, tj. dobija funkciju komunikacije (reklamnu funkciju).³⁴⁸

U ovom naprednom stadijumu razvoja mogu se primetiti velike promene u korišćenju isključivih ovlašćenja. Fokus titulara žigom zaštićenih oznaka nije više na sprečavanju zbunjujuće upotrebe. Umesto toga, ovlašćenja im sada omogućavaju da iskoriste imidž brenda i nadoknade ono što su investirali u njegovo stvaranje. Drugim rečima, isključiva ovlašćenja služe komercijalizovanju vrednosti određenog brenda.³⁴⁹

Dakle, u pravu žiga iskristalisala su se dva glavna interesa za zaštitu. Prvi interes odnosi se na postojanje sistema zaštite koji preduzeću omogućava da ustanovi ekskluzivnu, isključivu vezu sa oznakom koju koristi za označavanje robe ili usluge, i da tu vezu sačuva onda kada je jednom uspostavljena. Iz ekonomske perspektive, zaštita u ovoj oblasti može se smatrati preduslovom za investiranje u zaštićenu oznaku, jer omogućava pravnu sigurnost. U modernom pravu žiga, prvi interes za zaštitu pretežno je zadovoljen konceptom zaštite od zabune – sa dinstinktivnim karakterom kao centralnim zahtevom i ovlašćenjima titulara koja služe defanzivnom cilju, sprečavajući zbunjujuću upotrebu istovetnih ili sličnih znakova. Drugo, postoji interes da se zaštiti ulaganje u poseban imidž brenda. Zaštita u ovoj oblasti odnosi se na vrednost i ugled žigom zaštićene oznake, koji proizilaze iz reklamiranja i marketinga.³⁵⁰

Bez obzira na stadijum razvoja, titular žigom zaštićene oznake ipak ne raspolaže ovlašćenjima koja mu pružaju stepen kontrole nad njenom upotrebom uporediv sa onim koji ima nosilac autorskog prava. Nasuprot autorskom pravu, pravo žiga ne štiti žigom zaštićenu oznaku kao takvu, već samo njene posebne funkcije, kao što su pomenute: funkcija ukazivanja na poreklo robe ili usluge, garantna i reklamna funkcija.³⁵¹

³⁴⁶ M. Senftleben, 8.

³⁴⁷ C. de Haas, „La ‘contrefaçon’ de la marque notaire en droit comparé américain, européen et français: une leçon amécaïne encore mal comprise”, *Propriétés intellectuelles*, 7/2003, 137 (nav. prema M. Senftleben, 8, fn. 24).

³⁴⁸ R. S. Brown, 1634–1635 (nav. prema: M. Senftleben, 8, fn. 23).

³⁴⁹ M. Senftleben, 9.

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ Različitosti u stepenu kontrole kojom raspolažu titular žiga i nosilac autorskog prava nad predmetima zaštite (žigom zaštićenom oznakom i autorskim delom) najbolje se mogu ilustrirati na nekom konkretnom primeru intelektualnog dobra, npr. na crtežu Paje Patka (eng. *Doland Duck*), koji uživa i autorskopravnu i žigovnu zaštitu.

1.1.2.3. Odnos između prava žiga i autorskog prava

S obzirom na to što su razlike između prava žiga i autorskog prava brojne, na ovom mestu biće ukazano samo na neke od njih, i to na one koje su značajne u kontekstu zalaganja za uspostavljanje posebnog režima „sigurnih luka” za internet posrednike u slučaju povrede žigom zaštićene oznake. To su: obrazloženja zaštite i opseg zaštite. Uzimajući u obzir različitosti u obrazloženjima i opsegu zaštite, naposljetku će biti razmotrena neophodnost primene specifičnog standarda obaveštenja i uklanjanja u slučaju povrede žigom zaštićene oznake na internetu.

- Različita obrazloženja zaštite

Najčešća obrazloženja ovlašćenja koja se dodeljuju titularima u oblasti intelektualne svojine su ona u vezi sa podsticajem i ona u vezi sa nagradom.

Prema utilitarističkom obrazloženju podsticaja, mogućnost ekonomskog iskorišćavanja intelektualnog dobra rezervisana je isključivo za stvaraoca u cilju ohrabrenja stvaralaštva i obezbeđenja stvaranja intelektualnih dobara za sveopštu dobrobit društva. Međutim, kada je reč o žigom zaštićenim oznakama, malo je dokaza da u društvu za njihovim stvaranjem postoji potreba koja bi opravdala pozivanje na ovo obrazloženje i bila dodatni podsticaj za njegove stvaraoce. Štaviše, čini se da zavodljive poruke o stilu života koje prenose žigom zaštićene oznake odvrćaju pažnju od izvornog kvaliteta proizvoda, doprinoseći tome da odluka potrošača o kupovini bude manje objektivna, a trgovac objektivno najbolje ponude uskraćen za odgovarajući uspeh na tržištu.³⁵²

Autorskopravna zaštita crteža Paje Patka znači da je crtež kao takav zaštićen. Nosilac autorskog prava dobija široko pravo reprodukcije i široko pravo komunikacije sa publikom. Prema tome, kopiranje crteža Paje Patka, ili činjenja dostupnim crteža na internetu, dovodi do povrede ukoliko korisnik ne može u svoju odbranu da se pozove na ograničenja autorskog prava. Za razliku od toga, žigovna zaštita crteža Paje Patka ograničena je obezbeđenjem pravilnog funkcionisanja tog crteža kao žigom zaštićene oznake. Od samog početka, zaštita je ograničena na upotrebu oznake u trgovini i kao žigom zaštićene oznake. Zbog ovih ograničenja prava žiga, malo je verovatno da će titular žigom zaštićene oznake moći da kontroliše nekomercijalnu upotrebu u privatne, socijalne, kulturne, obrazovne ili političke svrhe. Obična radnja kopiranja nije dovoljna da se ustanovi povreda. Ipak, ukoliko se kopija crteža Paje Patka koristi u komercijalne svrhe za robu istovetnu ili sličnu onoj za koju je originalni crtež Paje Patka registrovan kao žigom zaštićena oznaka, verovatno će prouzrokovati zabunu. Otuda je funkcija ukazivanja na poreklo robe u riziku i titular žigom zaštićene oznake može istaći svoja prava protiv ove posebne upotrebe crteža. S obzirom na činjenicu da je Paja Patka dobro poznata žigom zaštićena oznaka sa vrednom reputacijom, titular žigom zaštićene oznake takođe uživa zaštitu od razvodnjavanja povoljnog imidža brenda. Međutim, čak ni ovaj unapređeni nivo zaštite ne dovodi do zaštite žigom zaštićene oznake kao takve. Bez dokazivanja negativnog efekta na dinstinktivni karakter ili reputaciju žigom zaštićene oznake Paje Patka, titular će imati malo uspeha u ostvarivanju svojih ovlašćenja. Ključna razlika između položaja titulara žigom zaštićene oznake i nosioca autorskog prava tiče se kontrole nad upotrebom predmeta zaštite. Titular žigom zaštićene oznake ne može vršiti generalnu kontrolu nad upotrebom žigom zaštićene oznake, a povreda zavisi od konteksta u kome se žigom zaštićena oznaka upotrebljava. Da li će upotreba prouzrokovati zabunu? Da li je verovatno da će imati štetan efekat na imidž brenda? Čak i ukoliko se na neko od ovih pitanja odgovori potvrdno, upotreba i dalje može biti opravdana u svetlu ograničenja žiga, kao što je pošteno korišćenje u svrhu kritike i komentara.

³⁵² R. S. Brown, 1619 (nav. prema: M. Senftleben, 12, fn. 39).

Ni argument prirodnog prava u vezi sa nagradom ne može se primeniti u kontekstu prava žiga. Poznato je da titular žigom zaštićene oznake utroši i vreme i novac u stvaranje imidža određenog brenda. Zato argumenti koji se odnose na ispravnost i pravdu sugerišu da rezultat ovih napora pripada njemu. Ipak, ukoliko se uporede žigom zaštićene oznake sa intelektualnim tvorevinama kao što su književna i umetnička dela ili patenti, jasno je da titulari žigom zaštićenih oznaka ne zaslužuju nagrade u istoj meri kao autori i pronalazači.

Dok autorska dela i pronalasci, nakon isteka roka trajanja zaštite, postaju deo javnog domena i na taj način doprinose bogatstvu kulturne baštine čovečanstva, žigom zaštićena oznaka može biti monopolisana *ad infinitum* od strane titulara stalnim obnavljanjem registracije i korišćenjem u trgovini. Prema tome, investiranje u stvaranje brenda je pojedinačna, marketinška odluka za koju titular žigom zaštićene oznake ne može da očekuje nagradu društva u celini.³⁵³

Dakle, nijedno od dva tzv. klasična obrazloženja zaštite – obrazloženje u vezi sa podsticajem i obrazloženje u vezi sa nagradom – ne mogu se primeniti u kontekstu ovlašćenja titulara žigom zaštićenih oznaka.

- Različit opseg zaštite

Obično korišćenje žigom zaštićene oznake na internetu od strane neovlašćenog lica ne dovodi nužno do njene povrede. Ta upotreba postaje utuživa tek onog trenutka kada ometa pravilno funkcionisanje žiga. Da bi se utvrdila povreda žigom zaštićene oznake na onlajn platformama – sajtovima za elektronsku trgovinu, sajtovima za pretraživanje i društvenim mrežama – potrebno je uzeti u obzir specifične okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.³⁵⁴ Obično pojavljivanje žigom zaštićene oznake može poslužiti kao početna tačka ove analize, a da bi se ustanovila povreda, neophodno je oceniti kontekst u kome se ona pojavljuje.

Tako, na primer, kada je reč o korišćenju žigom zaštićene oznake kao ključne reči za aktiviranje rezultata komercijalne pretrage na internetu, za utvrđivanje povrede nije dovoljno da žigom zaštićena oznaka bude samo neovlašćeno korišćena. Korisnici usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage povređuju žigom zaštićenu oznaku samo ako oglas ne omogućava prosečnom korisniku interneta da utvrdi da li reklamirana roba, odnosno usluga, potiče od titulara žigom zaštićene oznake ili od lica koje je sa njim povezano, ili to omogućava, ali samo u ograničenoj meri.³⁵⁵ Prema tome, korišćenje oznake iste ili slične žigom zaštićenoj oznaci za aktiviranje oglasa na internetu ne predstavlja povredu žiga *per se*. Slično tome, pojačana zaštita slavni žigova od razvodnjavanja zahteva procenu da li upotreba o kojoj je reč povređuje dinstinktivni

³⁵³ J. Čeranić (2016b), 424.

³⁵⁴ M. Senfleben, 13–14.

³⁵⁵ D. Popović (2011), 939.

karakter (eng. *blurring*) ili renome, reputaciju oznake (eng. *tarnishment*), ili stiče nepravičnu prednost zahvaljujući oslanjanju na reputaciju ili dinstinktivnost oznake (eng. *unfair advantage, free riding*).³⁵⁶

Pošto obično pojavljivanje žigom zaštićene oznake na internetu nije dovoljno za konstataciju povrede, već se mora pokazati da onlajn upotreba ima štetan efekat, sistem obaveštenja i uklanjanja koji se odnosi na žigom zaštićene oznake mora reflektovati ograničenja žiga. Naime, u pravu žiga postoje slučajevi u kojima žig ne deluje i nosilac žiga mora da toleriše korišćenje zaštićene oznake od strane trećeg lica.³⁵⁷ U suprotnom bi titular žigom zaštićene oznake nad onlajn komunikacijama dobio preširoku kontrolu koja prevazilazi opseg njegovih ovlašćenja.³⁵⁸

„Problem neovlašćenog korišćenja žigom zaštićenih oznaka može se posmatrati i u kontekstu zaštite ljudskih prava, pre svega slobode govora (izražavanja). Proširenje obima zaštite koju žigovno pravo pruža oznaci značajno bi ograničilo slobodu govora i dovelo nas u situaciju da neke oznake ne smemo javno da koristimo. Došlo bi do izvesnog monopola na reči!”³⁵⁹

S obzirom na razlike u ovlašćenjima kojima raspolažu nosilac autorskog prava i titular žigom zaštićene oznake, generalni standard obaveštenja i uklanjanja koji se odnosi i na autorsko pravo i na pravo žiga najverovatnije neće uspeti da reflektuje opisana ograničenja prava žiga. Neautorizovano pojavljivanje autorskog dela na onlajn platformama može biti dovoljno da opravda uklanjanje. Mogućnost da autorski materijal učini dostupnim na internetu je forma korišćenja koja je ekskluzivno rezervisana za nosioca autorskog prava. Zbog toga obična radnja postavljanja (eng. *uploading*) autorskog dela bez prethodne dozvole ukazuje na povredu. Za razliku od toga, neautorizovano pojavljivanje žigom zaštićene oznake na internetu ne omogućava da se povreda ustanovi sa uporedivim stepenom sigurnosti. Da bi se ona utvrdila moraju biti ispunjeni još neki uslovi kao što su: verovatnoća zabune, povreda reputacije žigom zaštićene oznake, preuzimanje neopravdane prednosti dinstinktivnog karaktera žigom zaštićene oznake i sl.

- Potreba za uspostavljanjem specifičnog standarda obaveštenja i uklanjanja za žigom zaštićene oznake

Analiza konceptualnih kontura i opsega ovlašćenja titulara žiga ukazuje da se, suprotno autorskom pravu, povreda žigom zaštićene oznake ne može utvrditi samo na osnovu njenog korišćenja na internetu od strane trećeg lica. Obična reprodukcija ili postavljanje na internetu žigom zaštićene oznake nije dovoljno. Za konstataciju povrede

³⁵⁶ J. Čeranić (2016b), 424–425.

³⁵⁷ V. S. Marković, D. Popović, 154–155.

³⁵⁸ M. Senftleben, 14.

³⁵⁹ D. Popović (2011), 945–946.

mora biti ispunjen neki od dodatnih uslova (upotreba u trgovini, verovatnoća zabune, nanošenje štete ugledu i sl.).³⁶⁰

Shodno tome, sistem obaveštenja i uklanjanja trebalo bi da bude dovoljno specifičan, tj. prilagođen kontekstu, kako bi omogućio da se uzmu u razmatranje ograničenja žiga. U suprotnom bi postojala preširoka kontrola nad onlajn komunikacijama koja ne odgovara opsegu isključivih ovlašćenja titulara žigom zaštićenih oznaka. Štaviše, sistem obaveštenja i uklanjanja koji se uniformno primenjuje i na autorsko pravo i na pravo žiga neizbežno dovodi do nezadovoljavajućih rezultata. Zbog različitog opsega zaštite, takav mešoviti sistem ili nudi titularima preširoke mogućnosti za uklanjanje žigom zaštićenih oznaka (ukoliko je sistem usklađen sa opštijom zaštitom autorskog prava) ili nedovoljne mogućnosti za uklanjanje nosiocima autorskih prava (ukoliko je usklađen sa zaštitom prava žiga). U žigovnim sistemima sa horizontalnim standardom „sigurnih luka”, kao što je žigovni sistem Evropske unije, moraju se razviti neophodne nijanse u pogledu sistema obaveštenja i uklanjanja u slučaju povrede žigom zaštićene oznake, s jedne strane, i povrede autorskog prava, s druge strane. Sudovi će u radu morati da uzimaju u obzir ove nijanse.³⁶¹

Ograničenja žiga ipak nisu jedini problem kome bi trebalo posvetiti pažnju u kontekstu rasprave o odgovarajućem režimu „sigurnih luka” za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na onlajn platformama. Ne sme se, takođe, prenebregnuti ni činjenica da su prava žiga, kao i drugi oblici intelektualne svojine, predmet specifičnog seta izuzetaka i ograničenja.³⁶²

1.2. Direktiva o primeni prava intelektualne svojine

Složenosti pitanja odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake koju učine treća lica doprinosi i mnoštvo propisa, kako nacionalnih tako i evropskih, kao i sudska praksa nacionalnih sudova i Evropskog suda pravde. Jedan od značajnih pravnih akata u ovoj oblasti svakako je Direktiva (EZ) br. 2004/48 o primeni prava intelektualne svojine.³⁶³

Član 11 Direktive o primeni prava intelektualne svojine doprinosi kompleksnosti standarda odgovornosti internet posrednika u Evropskoj uniji, ali ga istovremeno čini harmoničnijim i fleksibilnijim.³⁶⁴ Ovaj član predviđa da države članice EU obezbeđuju da titulari prava mogu da traže privremene mere protiv posrednika čije usluge koriste treće strane da bi povredile neko pravo intelektualne svojine. Ova odredba može se

³⁶⁰ M. Senftleben, 15.

³⁶¹ M. Peguera, 481.

³⁶² M. Senftleben, 15.

³⁶³ Direktiva (EZ) br. 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine, *Službeni list EZ*, br. L 195.

³⁶⁴ G. Dinwoodie (2014), 489.

primenjivati onda kada se posrednik prema nacionalnom zakonodavstvu nalazi u zoni odgovornosti, ali uživa imunitet, tj. isključenje odgovornosti na osnovu evropskog zakonodavstva (prema članu 14 Direktive o elektronskoj trgovini – režim „sigurnih luka“). Zapravo član 11 Direktive o primeni prava intelektualne svojine pruža mogućnost uvođenja privremene mere čak i kada se posrednik nalazi u zoni režima „sigurnih luka“ i stoga uživa imunitet, tj. isključenje odgovornosti u pogledu novčane odgovornosti.³⁶⁵

U čuvenom predmetu *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*,³⁶⁶ engleski sud pokrenuo je postupak rešavanja prethodnog pitanja, tj. obratio se Evropskom sudu pravde sa molbom da odgovori na nekoliko njegovih dilema.³⁶⁷ Jedno od pitanja ticalo se primene člana 11 Direktive o primeni prava intelektualne svojine. Da li titulari žigom zaštićenih oznaka mogu da zahtevaju privremene mere protiv operatera onlajn tržišta na kojima su njihova prava bila povređena, tražeći od onlajn operatera da preduzmu mere za sprečavanje budućih povreda tih prava?

U svetlu cilja Direktive o primeni prava intelektualne svojine da osigura efikasnu zaštitu intelektualne svojine, Evropski sud pravde zauzeo je stanovište da su takve privremene mere dozvoljene na osnovu člana 11 Direktive. Zahvaljujući ovakvom stavu Evropskog suda pravde, strankama u Evropskoj uniji dostupne su mere koje, na osnovu prakse američkih sudova, trenutno ne stoje na raspoložanju strankama u Sjedinjenim Američkim Državama. U pogledu tipa mera, nacionalni sudovi država članica EU preciziraju koje su to mere, koristeći dostupne procesne instrumente. Evropski sud pravde samo je skicirao opšte parametre, ponudio neke mogućnosti i odredio neke granice u pogledu forme ovih mera.

Uopšteno, Evropski sud pravde smatra da mere moraju biti „efikasne i odvrćajuće, ali i proporcionalne“. Mere moraju da „uspostave ravnotežu između različitih prava i interesa“. Ovakve formulacije nisu sporne, ali pružaju minimalne smernice nacionalnim sudovima država članica EU ili onlajn akterima. Kao ilustraciju, Evropski sud pravde pomenuo je samo mogućnost zahteva „da se suspenduje izvršilac povrede ... kako bi se sprečile buduće povrede te vrste od strane istog prodavca u pogledu iste žigom zaštićene oznake“, i zahteva da se preduzmu mere kako bi se olakšala identifikacija onih koji neposredno čine povrede.³⁶⁸

Nakon što je Evropski sud pravde izneo zvanično mišljenje, predmet je vraćen engleskom sudu da razradi, tj. primeni u praksi tumačenja Suda. Predmet je naposljetku ipak rešen poravnanjem, tako da sud Ujedinjenog Kraljevstva nije bio u mogućnosti da osmisli precizne mere za strane u predmetu *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others* u skladu sa smernicama Evropskog suda pravde. U međuvremenu se i

³⁶⁵ *Ibid.*, 490.

³⁶⁶ Evropski sud pravde, *L'Oréal and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7.2011.

³⁶⁷ V. Poglavlje III, 3.2.2. Smernice Evropskog suda pravde – „Pojašnjenje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici“.

³⁶⁸ G. Dinwoodie (2014), 490.

situacija u Evropskoj uniji donekle promenila, u tom smislu što su se strane okrenule privatnom naručivanju (eng. *private ordering*) i instrumentima kao što je Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta³⁶⁹ (koji su potpisale obe strane u pomenutom sporu, i kompanija *eBay* i kompanija *L'Oréal*).

2. POVREDA ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA ELEKTRONSKU TRGOVINU

U pogledu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu, sudska praksa država članica EU je neujednačena. Ishodi u nekoliko sličnih predmeta koje su pokrenuli titulari žigom zaštićenih oznaka pred sudovima različitih evropskih država su različiti. Tako je, na primer, belgijski sud u predmetu *Lancôme v. eBay*³⁷⁰ doneo odluku u skladu sa presudom američkog suda u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, dok je većina francuskih sudova zauzela suprotno stanovište, naloživši kompaniji *eBay* da zajedno sa prodavcima falsifikovanih proizvoda plati odštetu titularima žigom zaštićenih oznaka. Pojedini francuski sudovi su pak izuzeli *eBay* od odgovornosti zbog njegovog posebnog statusa hosting provajdera, u skladu sa Direktivom o elektronskoj trgovini. Čini se da se nemački sud opredelio za tzv. srednje rešenje. Nemački vrhovni sud naložio je internet posredniku *eBay* da zajedno sa titularima žigom zaštićenih oznaka nadzire svoju platformu kako bi se sprečile povrede od strane trećih lica.³⁷¹ Ipak, nemački sud odbacio je zahtev za naknadu štete jer se na osnovu nacionalnog zakonodavstva nije mogla utvrditi krivica.

Dva spora vođena na evropskom kontinentu, u vezi sa odgovornošću internet posrednika zbog povrede žigom zaštićene oznake, posebno su značajna i interesantna, te će biti detaljnije predstavljena. To su spor koji je grupacija *Louis Vuitton Moët Hennessy – HVMH* (Luj Viton Moët Henesi) vodila protiv kompanije *eBay* u Francuskoj, a koji će ostati upamćen po tome što je jedan od retkih u kome je sud proglasio kompaniju *eBay* odgovornom za povredu žigom zaštićene oznake; i spor koji je kompanija *L'Oréal* (Loreal) pokrenula protiv kompanije *eBay*, a koji je značajan zato što se engleski sudija obratio za mišljenje Evropskom sudu pravde, tj. pokrenuo je postupak rešavanja prethodnog pitanja. Tim povodom, Evropski sud pravde usvojio je Smernice za tumačenje pojedinih direktiva Evropske unije u vezi sa pitanjem odgovornosti internet posrednika za povredu žiga – „Pojasnjavanje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici”.

Inače, pitanje odgovornosti za povredu žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu, uključujući i sajtove za aukcijsku prodaju robe, ne bi trebalo posmatrati samo u

³⁶⁹ V. Poglavlje V, 2.1. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta.

³⁷⁰ Trib. Com., Bruxelles, July 31, 2008, *Revue Lamz Droit de l'Immateriel* [RLDI], 41 (2008), n° 1359.

³⁷¹ BGHZ 158, 236 (Internetversteigerung I), BGHZ 172, 119 (Internetversteigerung II), BGH Multimedia und Recht [MMR], 2008, 236 Internetversteigerung III).

kontekstu kompanije *eBay*. Činjenica je da je ova kompanija bila tužena strana u nekoliko najznačajnijih sporova koji su, na neki način, trasirali put regulisanju ove materije. Zbog toga je usvojeni pristup zasnovan prevashodno na kapacitetima kompanije *eBay*. To naravno nije dobro za ostale operatere koji na onlajn tržištu obezbeđuju platforme za elektronsku trgovinu, a čiji ekonomski potencijal i sofisticiranost nisu ni približni kompaniji *eBay*.³⁷²

2.1. Predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay*

Spor koji je grupacija *Louis Vuitton Moët Hennessy* vodila protiv kompanije *eBay* u Francuskoj ostaće upamćen po tome što je, s jedne strane, jedan od retkih u kome je sud proglasio *eBay* odgovornim za povredu žigom zaštićene oznake i naložio naknadu štete, a s druge strane, upotrebio vrlo interesantnu i specifičnu argumentaciju za obrazloženje odluke kojom se kompanija *eBay* proglašava odgovornom i kojom joj se nalaže da nadoknadi štetu grupaciji *Louis Vuitton Moët Hennessy*.³⁷³

Portfelj grupacije *Louis Vuitton Moët Hennessy* sadrži preko 60 luksuznih brendova, među kojima su i žigom zaštićene oznake *Louis Vuitton* (Luj Viton), parfem *Dior* (Dior), šampanjac *Moët* (Moët), *Tag Heuer* (Teg Huer) i dr.

Dve kompanije iz grupacije *Louis Vuitton Moët Hennessy* – *Loius Vuitton Malletier* (Luj Viton Maletijer) i *Christian Dior* (Kristijan Dior), podnele su 2008. godine tužbu Privrednom sudu u Parizu protiv internet posrednika, kompanije *eBay*, zbog povrede žigom zaštićene oznake na internetu. Privredni sud u Parizu proglasio je kompaniju *eBay* odgovornom za povredu žigom zaštićene oznake i naložio joj da plati visoku naknadu štete kompanijama *Loius Vuitton Malletier* i *Christian Dior*. Nezadovoljna ovakvom presudom, kompanija *eBay* je podnela žalbu Privrednom sudu u Parizu. Ovaj sud potvrdio je prvostepenu presudu, ali je zato umnogome umanjio iznos naknade štete koji je kompanija *eBay* morala da plati.

2.1.1. Presuda Privrednog suda u Parizu

Nakon što je pred Privrednim sudom u Parizu postupak pokrenut,³⁷⁴ kompanija *eBay* uložila je prigovor da francuski sud nije nadležan da odlučuje u ovom predmetu i

³⁷² V. J. Čeranić (2016a), 50–65.

³⁷³ V. J. Čeranić Perišić, „Naknada štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe – s posebnim osvrtom na predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay*”, *Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje* (ur. Z. Petrović, V. Čolović), Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Pravosudana akademija, Beograd–Valjevo 2019 (dalje: 2019d), 171–181.

³⁷⁴ Privredni sud u Parizu, *SA Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc*, Tribunal de Commerce de Paris, Premiere Chambre B (Paris Commercial Court), Case No 200677799 (30 Jun 2008).

da bi ga trebalo proslediti sudu Sjedinjenih Američkih Država, kao sudu mesta gde se štetna radnja dogodila. Alternativno, predmet bi mogao da se procesuiru i pred sudovima zemalja u kojima je šteta pretrpljena – kao što su Australija, Kina, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Novi Zeland. Privredni sud u Parizu smatrao je da je prigovor o nenadležnosti neosnovan, te ga je odbacio, ističući da ne postoje nikakva ograničenja i da on jeste nadležan u predmetu *SA Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc.*³⁷⁵

U odgovoru na tužbu, kompanija *eBay* tvrdila je da uživa status običnog posrednika (franc. *mere conduit*),³⁷⁶ te da bi trebalo da bude izuzeta od odgovornosti, a da su korisnici njenog sajta ti koji su odgovorni za svaku vrstu prevarnog ponašanja. Isto tako, kompanija *eBay* isticala je da bi odluka suda u korist kompanija *Loius Vuitton Malletier* i *Christian Dior* mogla imati negativan uticaj na mogućnost izbora potrošača i slobodu konkurencije. Ukoliko se krivotvorena roba pojavi na sajtu, internet posrednik je svakako hitno uklanja, tako da tužba o kojoj je reč nema veze sa borbom protiv krivotvorenja, već sa pokušajem grupacije *LVMH* da zaštiti nekonkurentnu trgovačku praksu.

Kompanija *eBay* je u odgovoru na tužbu, takođe, podvukla i to da je uložila i da ulaže velika novčana sredstva kako bi lakše otkrivala i uklanjala krivotvorenu robu sa svoje trgovačke platforme.³⁷⁷ Ona je, između ostalog, razvila Program za proveru prava vlasnika (eng. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), tzv. program VeRO, kojim i upravlja.³⁷⁸ Reč je o sistemu obaveštavanja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown System*) koji omogućava titularima žigova da dostave obaveštenje o povredi (eng. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) kompaniji *eBay*. U tom obaveštenju o povredi, titulari žigom zaštićenih oznaka navode pojedinačne oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi kako bi kompanija mogla da ih ukloni sa svoje trgovačke platforme.³⁷⁹

Prema mišljenju francuskog suda, *eBay* nije samo običan posrednik već i broker, pošto je uključen u plaćene komercijalne aktivnosti i igra „vrlo aktivnu ulogu” u cilju povećanja broja transakcija na osnovu kojih dobija provizije.³⁸⁰ Shodno tome, *eBay* ne može uživati status običnog posrednika, kao ni izuzeća od odgovornosti koja takav status implicira.

Privredni sud u Parizu u presudi je zaključio da je kompanija *eBay* izvršila ozbiljna krivična dela tako što je prekršila obavezu da obezbedi da njeno poslovanje ne izaziva nezakonite radnje na štetu grupacije *LVMH*. U presudi stoji da je, dopuštajući prodaju krivotvorene robe na svom sajtu, a na štetu kompanija *Loius Vuitton Malletier* i *Christian Dior*, kompanija *eBay* kriva za prevarno ponašanje i nanošenje štete zato što svesno nije

³⁷⁵ M. Rimmer, 19.

³⁷⁶ V. Poglavlje I, 2. Internet posrednici (pružaoci internet usluga).

³⁷⁷ J. Čeranić Perišić (2019d), 178.

³⁷⁸ V. Poglavlje II, 2.2.1. Tužba i odgovor na tužbu.

³⁷⁹ J. Čeranić (2018a), 42.

³⁸⁰ A. Cheung, K. H. Pun, „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers” *European Intellectual Property Review*, 11/2009, 559–567.

preduzela neophodne mere da spreči prodaju krivotvorene robe na svom sajtu. Isto tako, dozvoljavajući prodaju parfema maraka *Christian Dior*, *Guerlain* (Žerlan), *Givenchy* (Živanši) i *Kenzo* (Kenzo), koji se mogu prodavati samo preko mreže distributera koje su odobrili njihovi vlasnici, kompanija *eBay* odgovorna je i za nedozvoljenu prodaju.³⁸¹

Što se tiče naknade štete, Privredni sud u Parizu naložio je kompaniji *eBay* da plati 16.000.000 evra kompaniji *Louis Vuitton*, 19.280.000 evra kompaniji *Christian Dior* i 3.192.000 evra različitim brendovima parfema. Dakle, kompanija *eBay* morala je da plati naknadu štete u iznosu od više desetina miliona evra.³⁸²

Ovakva presuda (u kojoj je internet posrednik proglašen odgovornim za povredu žigom zaštićene oznake i naloženo mu je da plati naknadu štete) predstavlja presedan ne samo u francuskoj sudskoj praksi, već i šire.

U saopštenju za štampu, zadovoljna ishodom spora, grupacija *Louis Vuitton Moët Hennessy* izjavila je da ovakva odluka francuskog suda doprinosi očuvanju kulturnog nasleđa i baštine Republike Francuske.³⁸³

Ova presuda predstavlja krupan korak u pogledu zaštite žigom zaštićenih oznaka i dizajna od parazitskog ponašanja. Francuski sud na ovaj način daje važan doprinos zaštiti kreativnog rada koji čini značajan deo nacionalnog nasleđa i generiše veliki broj radnih mesta u Francuskoj.³⁸⁴

Ovakva argumentacija Privrednog suda u Parizu veoma je interesantna jer počiva na kombinaciji komercijalnih sa nacionalnim razlozima. Pozivanje na nacionalno nasleđe je, naravno, postojalo i u drugim kontekstima u okviru zaštite intelektualne svojine. Zaštita kulturnog nasleđa pominjana je u vezi sa autorskim pravom, oznakama geografskog porekla za vina i prehrambene proizvode, i tradicionalnim znanjima. Ipak, ono što je donekle iznenađujuće jeste da je pojam nacionalnog nasleđa u ovom slučaju maksimalno proširen kako bi obuhvatio širok dijapazon proizvoda različitih preduzeća u okviru grupacije *Louis Vuitton Moët Hennessy* – vina i alkoholna pića, garderobu, kožnu galanteriju, parfeme i kozmetiku, satove i nakit i dr.³⁸⁵

2.1.2. Žalba na prvostepenu presudu

Kompanija *eBay* bila je veoma nezadovoljna presudom Privrednog suda u Parizu. Prema njenom mišljenju, ovakva presuda loše će uticati ne samo na mogućnost izbora potrošača već i na egzistenciju onih trgovaca na internetu koji posluju poštujući zakon.

³⁸¹ J. Čeranić (2016a), 58–59.

³⁸² M. Rimmer, 20.

³⁸³ LVMH, „eBay Found Guilty of Gross Misconduct towards the LVMH Group”, Press Release, 30 Jun 2008, <http://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/eBay-found-guilty-of-gross-misconduct-towards-the-lvmh-group/>, 9.3.2020.

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ J. Čeranić Perišić (2019d), 178.

Presuda u korist kompanija *Loius Vuitton Malletier* i *Christian Dior* doprineće smanjenju zajedničke potrošnje, te predstavlja korak unazad kako za same potrošače tako i za poslovanje uopšte. Ovakva presuda narušiće slobodu konkurencije i omogućiti titularima žigom zaštićenih oznaka da pojačaju kontrolu na tržištu. Osim toga, presuda će imati uticaja kako na prodaju polovne robe tako i na prodaju novih originalnih proizvoda.³⁸⁶

Stoga je kompanija *eBay* uložila žalbu Apelacionom sudu u Parizu na prvostepenu presudu Privrednog suda.

2.1.3. Presuda Apelacionog suda u Parizu

U septembru 2010. godine, Apelacioni sud u Parizu potvrdio je prvostepenu presudu protiv internet posrednika *eBay*, istakavši da je *eBay* odgovoran za prodaju na svom sajtu krivotvorenih proizvoda marki *Louis Vuitton Malletier* i *Christian Dior*, kao i parfema *Dior*, *Guerlan*, *Givenchy* i *Kenzo*, van mreže selektivne distribucije koju su titulari ovih žigom zaštićenih oznaka ustanovili.

Grupacija *Louis Vuitton Moët Hennessy* pozdravila je uspostavljanje ovakve prakse videvši u njoj značajan korak u smeru zaštite potrošača ubuduće. Štaviše, grupacija *LVMH* istakla je da presuda doprinosi pojašnjenju pravila koja se primenjuju u vezi sa elektronskom trgovinom kako bi se sprečila nezakonita onlajn praksa i osigurala veća pravna sigurnost u korist potrošača.

Iako je Apelacioni sud u Parizu potvrdio prvostepenu presudu Privrednog suda, ono što je posebno interesantno jeste da je prilično smanjio visinu naknade štete koju je kompanija *eBay* trebalo da plati na osnovu prvostepene presude. Drugostepenom presudom, umesto prvobitnih 40.000.000 evra, kompaniji *eBay* je naloženo da plati 5.600.000 evra. Dakle, visina naknade štete smanjena je za 33.000.000 evra.³⁸⁷

Uzimajući u obzir ovakvu odluku Apelacionog suda u Parizu, nameće se pitanje: nije li Apelacioni sud, iako je formalno potvrdio prvostepenu presudu, upravo kroz institut naknade štete, tj. drastičnim smanjenjem visine naknade koju je kompanija *eBay* morala da plati, na neki način preinačio smisao cele presude i uopšte stav francuskog suda o odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake?

U prilog ovakvom tumačenju svedoči činjenica da je sama kompanija *eBay*, pošto joj je naknada štete koju je morala da plati umanjena za 33.000.000 miliona evra, drugostepenu presudu, tj. smanjenje visine naknade štete, doživela kao svoj trijumf.³⁸⁸

³⁸⁶ V. M. Rimmer, 21.

³⁸⁷ J. Čeranić Perišić (2019d), 179.

³⁸⁸ H. Smith, „French Appeals Court Slashes eBay Fines in LVMH Dispute over Counterfeits”, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-09-03/french-appeals-court-slashes-ebay-fines-in-lvmh-dispute-over-counterfeits>, 9.3.2020.

Ovakvo izvrđavanje same svrhe naknade štete nije iznenađujuće, ako se uzme u obzir šira slika, tj. opšti trend u uporednom pravu da se internet posrednici, kao što je *eBay*, ne smatraju odgovornim za povredu žigom zaštićenih oznaka na svojim platformama, osim pod određenim, veoma restriktivno postavljenim uslovima. Pored toga, internet posrednici nisu dužni da nadziru svoje sajtove, već je to ostavljeno titularima žigova. Čini se, ipak, da ovakav pristup mora biti redefinisani u svetlu razvoja elektronske trgovine.

2.2. Predmet *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*

Kompanija *L'Oréal* (Loreal),³⁸⁹ proizvođač i distributer parfema, kozmetike i drugih luksuznih proizvoda, tužila je internet posrednika, kompaniju *eBay*, istovremeno u tri evropske zemlje: Belgiji,³⁹⁰ Francuskoj³⁹¹ i Ujedinjenom Kraljevstvu. Spor u Ujedinjenom Kraljevstvu je od posebnog značaja jer se engleski sud obratio za mišljenje Evropskom sudu pravde. Naime, on je pokrenuo postupak rešavanja prethodnog pitanja, tj. zatražio je mišljenje Evropskog suda pravde o načinu na koji bi trebalo tumačiti neke odredbe evropskog prava u vezi sa onlajn trgovinom i odgovornošću internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake u okviru Jedinstvenog tržišta Evropske unije.

2.2.1. Pitanja za Evropski sud pravde

Engleski sud je tužbu kompanije *L'Oréal* protiv kompanije *eBay* razmatrao u širem kontekstu, u svetlu prava Evropske unije. Dva pitanja iskristalisala su se kao najvažnija. Da li je kompanija *eBay* odgovorna za povredu žigom zaštićene oznake koju su izvršili njeni korisnici? Da li sama kompanija *eBay* povređuje žigom zaštićenu oznaku koristeći je u vezi sa spornom robom?

Engleski sud izneo je nekoliko zapažanja pre nego što se obratio Evropskom sudu pravde, tj. pokrenuo postupak za rešavanje prethodnog pitanja.³⁹²

³⁸⁹ Ogranak za luksuzne proizvode kompanije *L'Oréal* uključuje *L'Oréal* premijum parfeme i kozmetičke brendove, kao što su *Lancôme* (Lankom), *Ralph Lauren* (Ralf Loren), *Stella McCartney* (Stela Makartni), *Yves St Laurent* (Iv Sen Loran) i *Giorgio Armani* (Đordo Armani). Njegov portfelj sastoji se od 23 veoma poznate žigom zaštićene oznake.

³⁹⁰ Privredni sud u Briselu odbacio je tužbu kompanije *L'Oréal* protiv kompanije *eBay* uz obrazloženje da je kompanija *eBay* sarađivala sa titularima žigom zaštićenih oznaka i preduzela dovoljno mera kako bi sprečila prodaju krivotvorene robe na svojoj platformi.

³⁹¹ U Francuskoj se kompanija *eBay* uspešno odbranila pred Prvostepenim sudom u Parizu od tužbe koju je protiv nje podnela kompanija *L'Oréal* zbog nedozvoljene prodaje parfema. Sud je utvrdio da je kompanija *eBay* ispunila svoje dužnosti, u tom smislu što je ispunila sve obaveze kako bi se suprotstavila prodaji krivotvorenih proizvoda. Stoga je Sud pozvao kompanije da počnu da koriste medijaciju kako bi razvile plan koji bi im omogućio da rade zajedno na rešavanju ovog pitanja.

³⁹² V. M. Rimmer, 24–26.

Prvo, četiri od deset tuženih pojedinaca koji koriste trgovačku platformu kompanije *eBay* povredilo je žigom zaštićenu oznaku – bilo prodajom izvan autorizovanih kanala ili prodajom krivotvorene robe.

Drugo, odgovor na pitanje da li prodaja testera i nezapakovanih proizvoda na sajtu predstavlja povredu žigom zaštićene oznake zavisi od tumačenja Direktive o žigu koje je u evropskom pravu nejasno.

Treće, engleski sud smatrao je da kompanija *eBay* nije posredno odgovorna za povrede koje učine korisnici njene onlajn trgovačke platforme. Kompanija *eBay* se, ocenjujući tužbu kompanije *L'Oréal* kao atak na svoj poslovni model, približila samoj suštini problematike. Prema mišljenju engleskog suda, kompanija *eBay* i njeni konkurenti osnovali su nove forume za trgovinu koji nose veći rizik od povreda nego što je to slučaj sa tradicionalnim metodama trgovine. S obzirom na to što je kreirala novi forum za trgovinu i od njega profitira, kompanija *eBay* je ta koja bi trebalo da snosi posledice povećanog rizika, a ne titulari čija je intelektualna svojina povređena. Uprkos ovakvom stavu, engleski sud se složio sa podnescima kompanije *eBay* da, u svetlu domaćeg precedentnog prava, *eBay* nema zakonske dužnosti ili obavezu da sprečava svoje korisnike da povređuju registrovane žigom zaštićene oznake.³⁹³

Četvrto, to da li je kompanija *eBay* povredila žigom zaštićenu oznaku koristeći je na sponzorisanim linkovima i na sajtu u vezi sa spornom robom zavisi od brojnih pitanja u pogledu tumačenja Direktive o žigu, za šta su potrebne smernice Evropskog suda pravde.

Peto, da bi se odgovorilo na pitanje da li kompanija *eBay* može da se poziva na isključenje odgovornosti predviđeno režimom „sigurnih luka” iz člana 14 Direktive o elektronskoj trgovini, potrebne su, takođe, i smernice Evropskog suda pravde.

Naposletku, engleski sud smatrao je, na osnovu domaćeg prava, da sud jeste ovlašćen da izrekne privremenu meru protiv kompanije *eBay* zbog toga što su povredu učinila četiri od deset korisnika. Međutim, opseg mere koju dodeljuju nacionalni sudovi u navedenim okolnostima, u skladu sa članom 11 Direktive o primeni prava intelektualne svojine, još je jedno pitanje koje zahteva smernice Evropskog suda pravde.³⁹⁴

Dakle, na osnovu engleskog prava, kompanija *eBay* nije posredno odgovorna za aktivnosti svojih prodavaca i nije u obavezi da sprečava svoje korisnike da povređuju žigom zaštićene oznake.³⁹⁵

³⁹³ „L'Oréal SA and Ors v. eBay International AG and Ors”, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/20091094.html>, 9.3.2020.

³⁹⁴ V. M. Rimmer, 25.

³⁹⁵ J. Davis, „Trade marks: eBay is under no duty under English law to prevent trade mark infringements by third parties”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 4, 10/2009, 694.

2.2.2. Smernice Evropskog suda pravde – „Pojasnj enje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici”

Evropski sud pravde je u presudi u predmetu *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*³⁹⁶ od 12. jula 2011. usvojio smernice za rešavanje nekih pitanja koja su se pojavila u sporu između kompanija *L'Oréal* i *eBay* u Engleskoj. Ove smernice tiču se tumačenja Direktive (EZ) br. 89/104³⁹⁷ o harmonizaciji žigovnog prava država članica (dalje: Direktiva o harmonizaciji žigovnog prava), Direktive (EZ) br. 2000/31³⁹⁸ o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini), Direktive (EZ) br. 2004/48³⁹⁹ o primeni prava intelektualne svojine i Direktive (EZ) br. 76/768⁴⁰⁰ o približavanju prava država članica u vezi sa kozmetičkim proizvodima (dalje: Direktive o kozmetici).

Pojava elektronskih tržišta, kao što je sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay*, omogućila je pravnim i fizičkim licima da na internetu neposredno trguju jedni sa drugima, uz smanjen rizik u pogledu isporuka i plaćanja. Prilikom pokušaja da se uspostavi ravnoteža između prava titulara žigom zaštićenih oznaka i internet posrednika (kao što je kompanija *eBay*), neophodno je da se definiše šta je zakonski očekivano da učini pružalac takvih usluga kako bi sprečio povrede od strane trećih lica, korisnika usluga.

Evropski sud pravde je u julu 2011. godine usvojio smernice u vezi sa pravom žiga, posrednom odgovornošću i krivotvorenjem. Sud je izdao saopštenje pod nazivom „Pojasnj enje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici”.⁴⁰¹

Prvo, kada robu koja se nalazi u trećoj državi, a nosi žigom zaštićenu oznaku registrovanu u državi članici EU i pre toga nije stavljena na tržište Evropskog ekonomskog prostora, ili nosi komunitarni žig i nije stavljena na tržište Evropske unije, (1) ekonomski operater proda na internetu bez odobrenja titulara žigom zaštićene oznake potrošaču na teritoriji na kojoj žigom zaštićena oznaka važi, ili (2) kad se se takva roba nudi ili reklamira na tržištima koja ciljaju na potrošače na toj teritoriji, titular žigom zaštićene

³⁹⁶ Evropski sud pravde, *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7.2011.

³⁹⁷ Prva direktiva (EZ) br. 89/104 od 21. decembra 1988. o harmonizaciji žigovnog prava država članica, *Službeni list EZ*, br. L 40.

³⁹⁸ Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, br. L 178.

³⁹⁹ Direktiva (EZ) br. 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine, *Službeni list EZ*, br. L 195.

⁴⁰⁰ Direktiva br. 76/768 od 27. jula 1976. o približavanju prava država članica u vezi sa kozmetičkim proizvodima, *Službeni list EZ*, br. L 262.

⁴⁰¹ Evropski sud pravde, ‘The Court Provides Clarifications on the Liability of Companies Operating Internet Marketplaces for Trade Mark Infringements Committed by Users’ Saopštenje za štampu br. 69/11, 12.7.2011.

oznake može da spreči prodaju, nuđenje ili reklamiranje na osnovu propisa predviđenih članom 5 Direktive o harmonizaciji žigovnog prava, izmenjene i dopunjene Sporazumom o evropskom ekonomskom prostoru od 2. maja 1992.⁴⁰² ili članom 9 Uredbe (EZ) br. 40/94 o komunitarnom žigu.⁴⁰³

Prema mišljenu Evropskog suda pravde, zadatak nacionalnih sudova je da, u zavisnosti od specifičnosti slučaja, procene da li postoje relevantni faktori na osnovu kojih se može zaključiti da li se nuđenje na prodaju ili oglašavanje na internetu, dostupno na teritoriji na kojoj važi žigom zaštićena oznaka, odnosi na potrošače na toj teritoriji.⁴⁰⁴

Drugo, kada titular žigom zaštićene oznake snabdeva ovlašćene distributere proizvodima koji nose tu žigom zaštićenu oznaku, a namenjeni su za demonstraciju potrošačima u ovlašćenim maloprodajnim objektima, ili flašama obeleženim žigom zaštićenim oznakama iz kojih se mogu uzeti male količine kako bi se potrošačima dale kao besplatni uzorci, smatra se da ta roba, u nedostatku bilo kakvih suprotnih dokaza, nije stavljena na tržište u smislu Direktive o harmonizaciji žigovnog prava i Uredbe o komunitarnom žigu.⁴⁰⁵

Treće, član 5 Direktive o harmonizaciji žigovnog prava i član 9 Uredbe o komunitarnom žigu moraju se tumačiti u tom smislu da titular žigom zaštićene oznake može, na osnovu isključivih prava koje mu pruža žigom zaštićena oznaka, da se suprotstavi preprodaji robe (kao u slučaju spora u predmetu *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*), zbog toga što je osoba koja preprodaje robu uklonila pakovanje, a posledica toga je nedostatak ključne informacije, kao što je informacija o identitetu proizvođača ili osobe odgovorne za marketing kozmetičkih proizvoda.⁴⁰⁶

Štaviše, i kada uklanjanje pakovanja ne rezultira nedostatkom navedene informacije, titular ipak može da se suprotstavi preprodaji neupakovanog parfema ili kozmetičkog proizvoda koji nosi njegovu žigom zaštićenu oznaku, ukoliko ustanovi da je uklanjanje pakovanja oštetilo izgled proizvoda i otuda ugled žigom zaštićene oznake.⁴⁰⁷

⁴⁰² Sporazum o evropskom ekonomskom prostoru (eng. *European Economic Area*) potpisan je 2. maja 1992. između tadašnjih dvanaest država članica EU: Belgije, Danske, Francuske, Grčke, Holandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemačke, Portugala, Španije i Velike Britanije i tadašnjih šest zemalja članica Evropske zone slobodne trgovine (eng. *European Free Trade Area – EFTA*): Austrije, Finske, Islanda, Norveške, Švedske i Švajcarske. Sporazum o Evropskom ekonomskom prostoru stupio je na snagu 1. januara 1994, a obuhvatao je 17 od ukupno 18 zemalja koje su ga potpisale. Švajcarska nije ratifikovala Sporazum jer su ga švajcarski građani odbili na referendumu. U međuvremenu su tri članice *EFTA* postale članice EU (Austrija, Finska i Švedska). Godine 1995. Sporazumu je pristupio Lihtenštajn, a 2004. i 2007. godine dvanaest novih država članica EU. Sporazum se danas primenjuje na ukupno 30 država – 27 država članica EU i tri zemlje članice *EFTA* (Island, Lihtenštajn i Norveška). Sporazumom o Evropskom ekonomskom prostoru omogućeno je zemljama Evropskog ekonomskog prostora da ravnopravno učestvuju u okviru jedinstvenog tržišta EU.

⁴⁰³ Uredba (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o komunitarnom žigu, *Službeni list EZ*, br. L 11.

⁴⁰⁴ V. J. Čeranić (2016a), 63.

⁴⁰⁵ Evropski sud pravde, *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7.2011.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ J. Čeranić (2016a), 63.

Četvrto, na osnovu člana 5, stav 1, tačka a) Direktive o harmonizaciji žigovnog prava i člana 9, stav 1, tačka a) Uredbe o komunitarnom žigu, titular žigom zaštićene oznake ovlašćen je da spreči operatera na internetu da reklamira – na osnovu ključne reči koja je istovetna sa njegovom žigom zaštićenom oznakom i koju je operater izabrao pretraživanjem interneta – robu koja nosi njegovu žigom zaštićenu oznaku, a nudi se na tržištu, kada reklamiranje ne omogućava prilično dobro informisanim i obazrivim korisnicima interneta, ili im omogućava, ali uz poteškoće, da utvrde da li ta roba potiče od titulara žigom zaštićene oznake ili preduzeća ekonomski povezanog sa tim titularom ili, naprotiv, potiče od treće strane.⁴⁰⁸

Peto, operater onlajn tržišta ne „koristi” – u smislu člana 5 Direktive o harmonizaciji žigovnog prava ili člana 9 Uredbe o komunitarnom žigu – znakove istovetne ili slične žigom zaštićenim oznakama koje se pojavljuju u prodajnim ponudama na njegovom sajtu.⁴⁰⁹

Šesto, član 14 Direktive o elektronskoj trgovini mora se tumačiti tako što se primenjuje na operatera onlajn tržišta kada on nije igrao aktivnu ulogu koja mu omogućava da poznaje pohranjene podatke ili ima kontrolu nad njima. Operater igra takvu ulogu kada obezbeđuje pomoć koja podrazumeva poboljšanje prezentacije ili promociju ponuda.⁴¹⁰

Međutim, Evropski sud pravde je odredio da čak i onda kada nije igrao aktivnu ulogu, onlajn operater treba hitno da reaguje. Dakle, kada operater onlajn tržišta ne igra aktivnu ulogu u smislu prethodnog paragrafa, i obezbeđena usluga spada u opseg člana 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini, onlajn operater se ipak ne može, u slučaju koji može rezultirati nalogom da plati odštetu, pozivati na izuzeće od odgovornosti predviđeno tom odredbom, ukoliko je bio svestan činjenica ili okolnosti na osnovu kojih bi savestan ekonomski operater morao da shvati da su ponude za prodaju bile nezakonite i, u tom slučaju, propustio da hitno reaguje, odnosno da odmah ukloni pohranjeni sadržaj i onemogućiti aktivnosti oglašivača čim je saznao za njihovu prirodu, u skladu sa članom 14, stav 1, tačka b) Direktive o elektronskoj trgovini.⁴¹¹

Sedmo, u pogledu pravnih lekova, Evropski sud pravde smatrao je da države članice EU treba da obezbede da njihovi nacionalni sudovi nadležni za zaštitu prava intelektualne svojine budu u mogućnosti da naredе operateru onlajn tržišta da preduzme mere koje doprinose ne samo okončanju povrede već i sprečavanju budućih povreda te vrste.⁴¹² Evropski sud pravde insistirao je da te mere budu efikasne, proporcionalne i odvraćajuće i da ne smeju predstavljati prepreke zakonitoj trgovini.⁴¹³

⁴⁰⁸ Evropski sud pravde, *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7.2011.

⁴⁰⁹ *Ibid.*

⁴¹⁰ *Ibid.*

⁴¹¹ *Ibid.*

⁴¹² J. Čeranić (2016a), 64.

⁴¹³ Evropski sud pravde, *L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7.2011.

Tumačenje Evropskog suda pravde koje je izazvalo veliku pažnju naučne i stručne javnosti svakako je ovo koje je u vezi sa članom 11 Direktive o primeni prava intelektualne svojine.⁴¹⁴ Dakle, Evropski sud pravde zauzeo je stanoviše da nacionalni sudovi država članica EU moraju biti u mogućnosti da nalože operaterima onlajn tržišta da preduzmu mere usmerene ne samo na okončanje neke povrede prava intelektualne svojine, već i na sprečavanje takve povrede u budućnosti.⁴¹⁵ Mogućnost sprečavanje buduće povrede svakako predstavlja značajnu novinu u pravu Evropske unije u ovoj oblasti.

Prvobitne reakcije na smernice Evropskog suda pravde bile su oprečne.

Sama kompanija *eBay* u prvi mah bila je veoma optimistična, ocenivši da presuda pojašnjava određena pitanja i omogućava da se na internetu u Evropi može trgovati svim brendovima. Nacionalni sudovi država članica EU i dalje će odlučivati u velikom broju sporova. Kompanija *eBay* konstatovala je da u svakom slučaju ispunjava većinu predviđenih uslova.⁴¹⁶

Međutim, bilo je i onih koju su smatrali da presuda Evropskog suda pravde nesumnjivo predstavlja prepreku za kompaniju *eBay* – uzevši posebno u obzir različite ishode postupaka pred nižim nacionalnim sudovima. Ovakva odluka imaće opsežne posledice na kompaniju *eBay* i njene korisnike.⁴¹⁷ Praktične i finansijske implikacije mogu biti velike, i svaki dodatni trošak, po svoj prilici, biće prenet na korisnike kompanije *eBay*.⁴¹⁸

Moglo se čuti i da je ovo jasna odluka u korist titulara žigom zaštićenih oznaka, pošto predviđa daleko veći teret za onlajn pružaoce usluga, tj. internet posrednike, u tom smislu što su oni dužni da nadziru sadržaj onoga što na internet postavljaju njihovi korisnici.⁴¹⁹ Onlajn provajderi ne mogu se više pozivati na režim „sigurnih luka”, tj. isključenje odgovornosti predviđeno članom 14 Direktive o elektronskoj trgovini kako bi dokazali da nisu odgovorni za postupke svojih korisnika, ukoliko su igrali aktivnu ulogu u promociji ili prodaji žigom zaštićenih oznaka, ili su stekli znanje o činjenicama ili okolnostima koje treba da im ukažu da su ponude za prodaju nezakonite, a oni propustili da hitno reaguju.⁴²⁰

Jedno od važnih pitanja koje se postavlja u ovom kontekstu jeste: da li je pismo upozorenja koje je onlajn operateru poslao titular žigom zaštićene oznake dovoljno jasno, detaljno i potkrepljeno? S obzirom na to što milioni korisnika postavljaju oglase

⁴¹⁴ V. Poglavlje III, 2. Direktiva o primeni prava intelektualne svojine.

⁴¹⁵ V. E. Bonadio, „Trade marks in online marketplaces, the CJEU’ s stance in *L’Oreal v. eBay*”, *Computer and Telecommunications Law Review*, 2/2012, 37–41.

⁴¹⁶ „eBay responds to the CJEU Ruling in the *eBay vs. L’Oreal UK Case*”, <https://www.ebaymainstreet.com/news-events/eBay-responds-cjeu-ruling-ebay-vs-lor%C3%A9al-uk-case>, 9.3.2020.

⁴¹⁷ M. Rimmer, 29–30.

⁴¹⁸ N. Clark, „Court tells eBay to Crack Down on Sellers of Counterfeit Goods”, *The Independent* (online), 13 July 2011, <http://www.independent.co.uk/news/business/news/court-tells-ebay-to-crack-down-on-sellers-of-counterfeit-goods-2312626.html>, 9.3.2020.

⁴¹⁹ J. Smith, J. Silver, „L’Oreal v eBay: A Warning to Online Marketplace Operators”, <http://jiplp.blogspot.rs/2011/08/loreal-v-ebay-warning-to-online.html>, 9.3.2020.

⁴²⁰ *Ibid.*

za najrazličitije robe i usluge, kompanija *eBay* i drugi operateri na internetu suočavaju se sa ozbiljnim izazovom da uspostave mehanizam koji će im omogućiti da se bave velikim brojem obaveštenja u isto vreme.⁴²¹

Presuda Evropskog suda pravde bila je predmet oštih kritika i organizacija za zaštitu potrošača. Naime, iz perspektive prava potrošača, i forma i suština presude Evropskog suda pravde su zabrinjavajuće. Telegrafski stil presude ostavlja otvorenim njeno značenje za dalje rasprave i osporavanja. Uznemirujuće je na koji način Evropski sud pravde rešava raskol u tretmanu odgovornosti internet posrednika između različitih država unutar Evropske unije. Organizacije za zaštitu potrošača su skrenule pažnju na činjenicu da pristup koji je zauzeo Evropski sud pravde omogućava titularima slavnih žigova, koji raspolažu jačim kapacitetima, da primenjuju svoja prava na štetu potrošača, malih biznisa i onlajn preprodavaca. Prema njihovom mišljenju ovakva odluka neopravdano ima za cilj da zaštiti luksuzne brendove koji se povezuju sa kulturnim nasleđem Evropske unije.⁴²²

3. POVREDA ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA PRETRAŽIVANJE

Sudska praksa država članica EU nije ujednačena u pogledu načina na koji tretiraju odgovornost sajtova za pretraživanje zbog povrede žigom zaštićene oznake (kao što je slučaj i sa odgovornošću sajtova za elektronsku trgovinu). Ishodi u sličnim predmetima koje su pokrenuli titulari žigom zaštićenih oznaka pred sudovima evropskih država su različiti. Presude se, između ostalog, razlikuju i zbog toga što tužiocima na različit način koncipiraju tužbe. Osim toga, kao što je već pomenuto, krivično pravo nije harmonizovano na nivou Evropske unije, što unutar nje takođe doprinosi divergentnosti sudske prakse.

Evropski sud pravde je sa svoje strane pokušao da unutar Unije nametne određeni stepen uniformnosti u vezi sa načinom na koji sudovi država članica EU tretiraju odgovornost sajtova za pretraživanje. U presudi donetoj u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*⁴²³ Sud je ustanovio pravni okvir odgovornosti sajtova za pretraživanje (pružaoca usluga oglašavanja) za povrede tuđe žigom zaštićene oznake koje učine njihovi korisnici (oglašivači).

Ukratko, u ovom predmetu Evropski sud pravde zauzeo je stanovište da sajтови za pretraživanje ne koriste žigom zaštićenu oznaku u smislu žigovnog prava EU time što omogućavaju oglašavanje na osnovu ključnih reči koje sadrže žigom zaštićene oznake trećih lica. Kada bi sajтови za pretraživanje upotrebljavali žigom zaštićenu oznaku „u

⁴²¹ E. Bonadio, 41.

⁴²² M. Rimmer, 31.

⁴²³ Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

sopstvenoj komercijalnoj komunikaciji”, to bi potpadalo pod korišćenje žigom zaštićene oznake u smislu žigovnog prava Evropske unije. Sud je ipak smatrao da se to ne odnosi na prodaju oglašavanja na osnovu ključnih reči.⁴²⁴

U predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* Evropski sud pravde usvojio je „relativno zaštitnički standard” za pružaoce usluga oglašavanja u Evropskoj uniji. Iako su ishodi u sporovima pred nacionalnim sudovima država članica EU koji primenjuju ovaj standard različiti, činjenica je da tužioci generalno imaju malo više uspeha sa tužbama protiv pružaoce usluga oglašavanja u Evropi nego u Sjedinjenim Američkim Državama.⁴²⁵

Evropski sud pravde je već u narednoj presudi iz ove materije, u predmetu *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*,⁴²⁶ iskazao određeni stepen zabrinutosti zbog pojačane konkurencije i izbora potrošača. Ovom presudom Sud je upotpunio standard odgovornosti ustanovljen presudom u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*.⁴²⁷

U ovom odeljku biće najpre analizirana presuda Evropskog suda pravde u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*. Njome je ustanovljen standard koji se tiče odgovornosti sajtova za oglašavanje (pružalaca usluga oglašavanja) zbog upotrebe tuđe žigom zaštićene oznake kao ključne reči za aktiviranje oglasa u rezultatima komercijalne pretrage od strane njihovih korisnika (oglašivača). Nakon toga, biće predstavljena i presuda Evropskog suda pravde u predmetu *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*. Iako se ova presuda ne bavi posrednom odgovornošću, na čemu je fokus monografije, zaključci koje je iz nje izveo Evropski sud pravde biće razmotreni kako bi se upotpunio kolaž o režimu odgovornosti sajtova za pretraživanje za povredu žiga u pravu Evropske unije.

3.1. Predmet *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*

Portfelj francuske kompanije *Vuitton* (Viton), oličenja luksuzne, prestižne i skupe kožne galanterije i garderobe, obuhvata komunitarni žig za oznaku *Vuitton*, kao i francuske žigove za oznake *Louis Vuitton* (Luj Viton) i *LV*.

Kompanija *Vuitton* je 2003. godine otkrila da internet korisnici, pretražujući Gugl na osnovu ključnih reči koje predstavljaju njene žigom zaštićene oznake, bivaju usmereni na linkove ka sajtovima na kojima se prodaju krivotvoreni proizvodi marke *Vuitton*. Dakle, reč je o sponzorisanim linkovima koji se pojavljuju u okviru rezultata komercijalne pretrage Gugla.⁴²⁸

⁴²⁴ V. G. Dinwoodie (2014), 484.

⁴²⁵ *Ibid.*

⁴²⁶ Evropski sud pravde, *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*, predmet br. C-323/09, 22.9.2011.

⁴²⁷ V. G. Dinwoodie (2014), 484–485.

⁴²⁸ V. Poglavlje II, 3.1.1. Poslovni model za uslugu *AdWords*.

Štaviše, Gugl omogućava svojim korisnicima, tj. oglašivačima, da kao ključne reči, istovremeno sa žigom zaštićenim oznakama kompanije *Vuitton*, koriste izraze koji upućuju na krivotvorene proizvode kao što su 'imitacija' i 'kopija'. Zbog toga je kompanija *Vuitton* tužila Gugl, pokušavajući da dokaže da je izvršio kako neposrednu tako i posrednu povredu žigom zaštićenih oznaka kompanije *Vuitton*.

Sud u Parizu je 2005. godine doneo presudu u kojoj je kompaniju Gugl proglasio krivom za povredu žigom zaštićenih oznaka kompanije *Vuitton*. Nakon toga, kompanija Gugl je podnela žalbu Apelacionom sudu u Parizu, ali je on potvrdio prvostepenu presudu.

Kompanija Gugl nije se mirila sa ovakvim ishodom spora. Naposljetku se na presudu Apelacionog suda u Parizu žalila Kasacionom sudu Republike Francuske, koji je smatrao da mu je za donošenje odluke potrebno tumačenje Evropskog suda pravde u vezi sa pojedinim odredbama prava EU. Francuski sud je zbog toga obustavio postupak i obratio se Evropskom sudu pravde za dalja pojašnjenja o nekim, za odlučivanje u ovom predmetu, ključnim aspektima prava EU. Dakle, Kasacioni sud Republike Francuske pokrenuo je postupak rešavanja prethodnog pitanja (postupak pribavljanja interpretativne ili preliminarne odluke).

Na samom početku, pre upuštanja u analizu zaključaka Evropskog suda pravde, trebalo bi naglasiti da je ovaj sud bio ograničen pitanjima koja mu je postavio Kasacioni sud Republike Francuske. Shodno tome, nije mogao da se izjasni o svim spornim aspektima Guglove usluge *AdWords*.

Zaključci presude Evropskog suda pravde u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* podeljeni su u dva dela. Prvi deo tiče se korišćenja ključnih reči istovetnih tuđim žigom zaštićenim oznakama u okviru usluge pretraživanja interneta, a drugi odgovornosti pružaoca usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage (posredna odgovornost).⁴²⁹

3.1.1. Korišćenje ključnih reči istovetnih tuđim žigom zaštićenim oznakama

Prvi deo zaključaka Evropskog suda pravde odnosi se na tri pitanja: 1) mogućnost titulara da zabrani oglašivaču korišćenje svoje žigom zaštićene oznake kao ključne reči prilikom oglašavanja na internet pretraživačima robe ili usluga koje su istovetne robi ili uslugama za koje je titularova oznaka registrovana (tzv. dvostruka istovetnost), 2) narušavanje reklamne funkcije oznake zbog činjenice da konkurenti titulara žiga koriste istovetnu oznaku za aktiviranje svojih oglasa u rezultatima komercijalne pretrage, i 3) korišćenje žigom zaštićene oznake od strane samog pružaoca usluge oglašavanja (neposredna odgovornost za povredu žiga).

⁴²⁹ Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

3.1.1.1. Dvostruka istovetnost

Evropski sud pravde je zaključio da na osnovu člana 5, stav 1, tačka a) Direktive o harmonizaciji žigovnog prava⁴³⁰ i člana 9, stav 1, tačka c) Uredbe o komunitarnom žigu⁴³¹ titular može da zabrani oglašivaču korišćenje njegove žigom zaštićene oznake kao ključne reči da bi na internet pretraživačima oglasio svoju robu ili usluge istovetne onima za koje je titular registrovao svoju oznaku. Ova mogućnost zabrane postoji onda kada prosečan korisnik ne može da utvrdi, ili samo donekle može da utvrdi od koga potiče reklamirana roba ili usluga, tj. da li potiče od titulara žiga ili od lica koje je sa njim povezano.⁴³²

Prema tome, Evropski sud pravde je ustanovio da u slučaju istovetnosti robe odnosno usluga i nemogućnosti utvrđivanja ili otežanog utvrđivanja pravog porekla robe odnosno usluga, titular žiga može da se suprotstavi takvom korišćenju svoje žigom zaštićene oznake. Ovakav stav Suda sasvim je očekivan jer predstavlja zaštitu osnovne funkcije žigom zaštićene oznake, a to je ukazivanje na poreklo robe ili usluga.⁴³³ Činjenica da je žigom zaštićena oznaka upotrebljavana na internetu, a ne u „fizičkom svetu”, pravno je irelevantna.⁴³⁴

Važno je istaći da Evropski sud pravde ne zauzima stav u odnosu na radnje pružaoca usluge oglašavanja u rezultatima komercijane pretrage, već u odnosu na samog oglašivača, jer je on zapravo autor reklamne poruke. Naime, u gore pomenutoj situaciji nema korišćenja žigom zaštićene oznake za obeležavanje robe ili usluga, već se ona koristi u vezi sa robom odnosno uslugama. Zanimljivo je da se formulacijom „korišćenje oznake u vezi sa robom odnosno uslugama” Evropski sud pravde približava američkom žigovnom pravu koje poznaje „korišćenje oznake u komercijalne svrhe”.⁴³⁵ U presudi u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* Evropski sud pravde povezuje radnju korišćenja žigom zaštićene oznake kao ključne reči sa samom sadržinom oglasa. Zbog toga zaključuje da je titular žigom zaštićene oznake ovlašćen da se suprotstavi takvom njenom korišćenju samo onda.⁴³⁶

- 1) kada se oglasom sugerise da postoji ekonomska veza između oglašivača i titulara žiga;
i
- 2) kada je, iako se ne sugerise postojanje ekonomske veze između oglašivača i titulara žiga, sadržina oglasa nejasna u tolikoj meri da prosečan pažljivi korisnik

⁴³⁰ Prva direktiva (EZ) br. 89/104 od 21. decembra 1988. o harmonizaciji žigovnog prava država članica, *Službeni list EZ*, br. L 40.

⁴³¹ Uredba (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o komunitarnom žigu, *Službeni list EZ*, br. L 11.

⁴³² Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

⁴³³ V. Poglavlje III, 1.2.1.1. Funkcije oznake.

⁴³⁴ D. Popović (2011), 936.

⁴³⁵ *Ibid.*, fn. 22.

⁴³⁶ Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

interneta ne može da utvrdi, na osnovu linka i reklamne poruke, da oglašivač nije povezan sa titularom žigom zaštićene oznake.

Prema tome, u svakom konkretnom slučaju mora se pažljivo analizirati sadržina oglasa koji se aktivira unošenjem sporne ključne reči u internet pretraživač. Samo na taj način može se utvrditi da li je došlo do povrede žiga korišćenjem zaštićene oznake kao ključne reči.

Inače, kompanija Gugl odranije omogućava titularima žiga da zabrane korišćenje zaštićenih oznaka u oglasima trećih lica. Ukoliko oglas, na primer, sadrži poruku kojom se potrošač poziva da uporedi proizvode jednog proizvođača sa konkurentskim proizvodima, a u samom oglasu se pritom koristi žigom zaštićena oznaka, titular te žigom zaštićene oznake može zahtevati od Gugla da blokira oglas.⁴³⁷

U predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* Evropski sud pravde zauzeo je stav prema stranama samo u situaciji u kojoj postoji i istovetnost robe odnosno usluga koje potiču od titulara žiga, s jedne, i oglašivača, s druge strane. Sud je, kao što je već pomenuto, bio ograničen pitanjem koje mu je, u okviru postupka za pribavljanje interpretativne/preliminarne odluke (postupak rešavanja prethodnog pitanja), postavio Kasacioni sud Republike Francuske. „Zbog načina na koji je pitanje formulisano, sud nije mogao da analizira neke druge česte situacije do kojih dolazi na internetu. Na primer, korisnici često čine greške prilikom unošenja reči u polja za pretragu. Najčešće se prilikom kucanja pogreši u jednom slovu. Oglašivač može vezati pojavljivanje svog internet oglasa upravo za reč koja se od žigom zaštićene oznake razlikuje samo u jednom slovu. Iako se Sud pravde ograničio samo na istovetne oznake, valja podsetiti da se zaštita uobičajeno pruža i bitno sličnim oznakama, ukoliko postoji mogućnost nastupanja zabune kod učesnika u prometu.”⁴³⁸

3.1.1.2. *Narušavanje reklamne funkcije oznake*

Evropski sud pravde je takođe razmatrao i da li ovakvo korišćenje žigom zaštićene oznake od strane oglašivača može da naruši reklamnu funkciju oznake. Zaključio je da reklamna funkcija oznake neće biti narušena zbog činjenice da konkurenti titulara žiga koriste istovetnu oznaku za aktiviranje sopstvenih oglasa u rezultatima komercijalne pretrage, jer se time ni na koji način ne utiče na rezultate tzv. prirodne pretrage. Ovakav stav Evropskog suda pravde nije sporan kada je reč o sajtovima titulara žigova čiji je predmet čuvena oznaka.⁴³⁹ On se, međutim, vrlo lako može dovesti u pitanje u pogledu

⁴³⁷ D. Popović (2011), 936.

⁴³⁸ *Ibid.*, 937.

⁴³⁹ Čuvenim žigom štiti se oznaka koja je dugotrajnom i uspešnom upotrebom u privrednom prometu kod učesnika stekla najveći mogući stepen poznatosti i reputacije. Naime, takva oznaka postala je višeznačan simbol kompletne privredne aktivnosti subjekta koji je koristi.

sajtova titulara žigova čiji je predmet oznaka prosečnog stepena poznatosti. Istina je da se linkovi za sajtove titulara žigom zaštićene oznake svakako pojavljuju u rezultatima tzv. prirodne pretrage. Ipak, ne može se tvrditi da će oni biti visoko pozicionirani, te da zbog toga neće biti narušena reklamna funkcija oznake. Hipotetički, može se zamisliti situacija (iako je to danas malo verovatno) u kojoj titular žiga nije prisutan na internetu, tj. nema svoj veb-sajt. U tom slučaju, titular žigom zaštićene oznake se jednostavno ne može pojaviti u okviru rezultata tzv. prirodne pretrage.⁴⁴⁰

3.1.1.3. Korišćenje žigom zaštićene oznake – restriktivni pristup

Kada je reč o korišćenju žigom zaštićene oznake od strane samog Gugla, Evropski sud pravde smatrao je da pružalac usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage, gde je aktiviranje oglasa povezano sa korišćenjem žigom zaštićene oznake, ne koristi žigom zaštićenu oznaku u smislu člana 5, st. 1 i 2 Direktive o harmonizaciji žigovnog prava i člana 9, st. 1 Uredbe o komunitarnom žigu. Sud je bio mišljenja da pružalac usluge kontekstualnog oglašavanja omogućava klijentima da koriste oznake koje su istovetne ili slične žigom zaštićenim oznakama trećih lica, a da pritom sam ne koristi te oznake.⁴⁴¹

Evropski sud pravde zaključio je da Gugl ne koristi žigom zaštićenu oznaku u smislu trgovine kada prodaje oznake kao ključne reči, pohranjuje ih na svom serveru i na osnovu njih prikazuje oglase.⁴⁴² Prema tome, stvaranje tehničkih uslova za korišćenje oznake Sud ne izjednačava sa korišćenjem oznake.

Evropski sud pravde se, dakle, opredelio za restriktivno tumačenje pojma korišćenja žigom zaštićene oznake, izričito isključujući mogućnost da radnje Gugla budu podvedene pod pojam korišćenja oznake. Ukoliko uporedimo američku sudsku praksu sa evropskom, zaključujemo da su američki sudovi zauzeli potpuno drugačije stanovište kada je reč o pojmu korišćenja žigom zaštićene oznake. Naime, sudovi u Sjedinjenim Američkim Državama su, počevši od presude u predmetu *GEICO v. Google*⁴⁴³ pa nadalje, Guglove radnje podvodili pod korišćenje žigom zaštićene oznake u komercijalne svrhe.

Dakle, američki sudovi su se priklonili ekstenzivnom tumačenju pojma korišćenja žigom zaštićene oznake,⁴⁴⁴ za razliku od Evropskog suda pravde koji se opredelio za

⁴⁴⁰ V. D. Popović (2011), 937.

⁴⁴¹ Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

⁴⁴² K. Saunders, G. Berger-Walliser, 58–59.

⁴⁴³ Okružni sud, *Government Employees Insurance Co. (GEICO) v. Google Inc.*, 330F. Supp.2d 700 (E.D.Va.2004).

⁴⁴⁴ Američki sud je još u presudi u predmetu *GEICO v. Google* utvrdio da je Guglov poslovni model umnogome drugačiji jer se zasniva na tome da oglašivač bira oznake, najčešće na predlog samog Gugla, programom – *Keyword Suggestion Tool*. Zbog toga su radnje Gugla okarakterisane kao korišćenje žigom zaštićene oznake u komercijalne svrhe. Ovaj stav potvrdio je i Apelacioni sud SAD u predmetu *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* (V. Poglavlje II, 3.2. Predmet *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*).

restriktivno tumačenje. Interesantno je da su tužiocu u Evropi ipak imali više uspeha u sporovima protiv pružalaca internet usluga nego oni u Sjedinjenim Američkim Državama.⁴⁴⁵

3.1.2. Posredna odgovornost pružaoca usluga oglašavanja

Evropski sud pravde je u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* zauzeo stav i povodom odgovornosti pružaoca usluga oglašavanja (internet posrednika) u slučaju kada korisnik njegove usluge, oglašivač, kao ključne reči za aktiviranje oglasa u rezultatima komercijalne pretrage koristi tuđe žigom zaštićene oznake. Dakle, reč je o posrednoj (indirektnoj) odgovornosti pružaoca usluge oglašavanja.

Pitanje Kasacionog Suda Republike Francuske ticalo se tumačenja člana 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini⁴⁴⁶ (režim „sigurnih luka“⁴⁴⁷) u kontekstu odgovornosti pružaoca usluga oglašavanja. Drugim rečima, francuski sud postavio je Evropskom sudu pravde pitanje: da li se isključenje odgovornosti, predviđeno članom 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini, može primenjivati i na pružaoce usluga oglašavanja? Da bi ustanovio da li se odgovornost pružaoca usluge oglašavanja može ograničiti na osnovu člana 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini, neophodno je ispitati da li je uloga pružaoca usluge oglašavanja neutralna, u tom smislu što je njegovo ponašanje samo tehničko, automatsko i pasivno, sa akcentom na nedostatku znanja ili kontrole nad pohranjenim podacima.⁴⁴⁸

Tumačeći član 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini, Evropski sud pravde zaključio je da pružalac usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage nije odgovoran za karakter pohranjenog sadržaja, kao ni za radnje oglašivača, ukoliko je njegova usluga bila pasivna. Prema tome, neće biti odgovoran onaj pružalac usluge koji:

- 1) nije učestvovao u aktivnostima oglašivača, nije imao kontrolu nad pohranjenim sadržajem, nije znao za nezakonite radnje oglašivača, ili
- 2) je odmah uklonio pohranjeni sadržaj i onemogućio aktivnosti oglašivača čim je saznao za njihovu prirodu.

Nakon ovakvog tumačenja Evropskog suda pravde u vezi sa primenom člana 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini na pružaoce usluga oglašavanja odmah se postavilo pitanje: kako se radnje Gugla mogu okarakterisati kao pasivne kada često upravo kompanija Gugl, zahvaljujući programu *Keyword Suggestion Tool*, sugeriše

⁴⁴⁵ G. Dinwoodie (2014), 484.

⁴⁴⁶ Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, *Službeni list EZ*, br. L 178.

⁴⁴⁷ V. Poglavlje III, 1.1. Karakteristike Direktive o elektronskoj trgovini.

⁴⁴⁸ K. Saunders, G. Berger-Walliser, 59.

potencijalnim oglašivačima prikladne reči za koje bi trebalo vezivati pojavljivanje njihovih oglasa u rezultatima komercijalne pretrage? „Posebno problematičnom čini nam se situacija u kojoj je Gugl predložio oglašivaču da koristi kao ključnu reč oznaku koja čini predmet tuđeg žiga, a sam oglas sugerira povezanost između titulara žiga i oglašivača. Zbog toga će neizbežna posledica ove presude Suda pravde biti pojačana kontrola pružalaca usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage nad sadržinom oglasa, kako bi se izbegli barem evidentni slučajevi povrede. Pružaoci usluge oglašavanja će takođe morati hitno da reaguju u slučaju da budu upozoreni od strane titulara žiga na navodne nezakonite radnje oglašivača.”⁴⁴⁹

Evropski sud pravde smatrao je da to što je Gugl plaćen za svoje usluge ne znači da ima aktivnu ulogu u vezi sa sadržajem, ali je takođe istakao i to da Guglova uloga „u sastavljanju komercijalnih poruka” i „izboru ključnih reči” može biti relevantna. Konačno, Sud pravde ostavio je nacionalnim sudovima država članica EU da u svakom predmetu ponaosob odrede da li se Gugl može kvalifikovati kao host provajder, tj. da li može uživati imunitet (isključenje odgovornosti) predviđeno članom 14, stav 1 Direktive o elektronskoj trgovini. Dakle, presude nacionalnih sudova država članica EU moraju da poštuju definiciju Evropskog suda pravde usvojenu u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, ali i dalje imaju slobodu u njenom tumačenju u konkretnim predmetima.⁴⁵⁰

Da rezimiramo, na osnovu presude u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* može se zaključiti da Evropski sud pravde mnogo uže definiše pojam korišćenja žigom zaštićene oznake nego što to čini sudska praksa Sjedinjenih Američkih Država. S jedne strane, Sud je ustanovio da pružaoci usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage ne koriste žigom zaštićenu oznaku u smislu žigovnog prava EU, te mogu biti odgovorni samo ukoliko su znali za nedozvoljenu prirodu oglasa i/ili nisu hitno reagovali kada ih je o povredi obavestio titular žigom zaštićene oznake. S druge strane, korisnici usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage, oglašivači, čine povredu žiga samo ukoliko oglas ne omogućava prosečnom korisniku interneta da utvrdi da li reklamirana roba odnosno usluge potiču od titulara žiga ili od lica koje je sa njim povezano, ili to omogućava samo u ograničenoj meri.⁴⁵¹

3.2. Predmet *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*

U predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier* Evropski sud pravde nije detaljnije analizirao postojanje eventualne povrede tzv. proširene funkcije žigom zaštićene oznake, odnosno reklamne funkcije oznake. Postupak dobijanja

⁴⁴⁹ D. Popović (2011), 938.

⁴⁵⁰ K. Saunders, G. Berger-Walliser, 59.

⁴⁵¹ V. D. Popović (2011), 939.

interpretativnog/preliminarnog mišljenja (postupak rešavanja prethodnog pitanja) ticao se tzv. dvostruke istovetnosti (istovetnost oznaka i istovetnost robe odnosno usluga), a Evropski sud pravde bio je ograničen pitanjem koje mu je uputio Kasacioni sud Republike Francuske. Međutim, vrlo brzo nakon ove presude, Evropski sud pravde dobio je mogućnost da detaljnije razmotri postojanje povrede reklamne funkcije oznake u slučaju razvodnjavanja čuvene oznake. U predmetu *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*⁴⁵² Sud pravde doneo je odluku u vezi sa korišćenjem žigom zaštićenih oznaka kao ključnih reči prilikom aktiviranja oglasa na internetu u kontekstu razvodnjavanja čuvene oznake. I ovu odluku doneo je u okviru postupka rešavanja prethodnog pitanja koje je pokrenuo engleski sud.

„Podsetimo da se u žigovnom pravu reklamna funkcija samo izuzetno štiti neposredno i to jedino kad je reč o čuvenim oznakama. Zaštitom reklamne funkcije čuvene oznake napušta se osnovni koncept žigovnog prava po kome se zaštita pruža oznaci koja služi za obeležavanje robe odnosno usluga. Logika zaštite reklamne funkcije čuvenih oznaka je drugačija, jer se oznaka posmatra kao vrednost po sebi, te se štiti njena jedinstvenost. Istine radi, iza formulacije o zaštiti jedinstvenosti čuvene oznake krije se zapravo zaštita koja se pruža sredstvima koje je titular uložio u oznaku. Zaštita reklamne funkcije čuvene oznake naziva se i zaštitom od razvodnjavanja (eng. *dilution*). Razvodnjavanje čuvene oznake može se javiti u tri osnovna oblika. Prvi oblik se ispoljava u vidu narušavanja renomea, reputacije oznake (eng. *tarnishment*), drugi u vidu narušavanja dinstinktivnog karaktera oznake (eng. *blurring*), dok se treći javlja u vidu sticanja nepravične prednosti zahvaljujući oslanjanju na reputaciju ili dinstinktivnost tuđe čuvene oznake (eng. *unfair advantage, free riding*).⁴⁵³”

Što se tiče merituma spora u predmetu *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*, multinacionalna kompanija *Interflora* (*Interflora*) koja pruža usluge isporučivanja cveća na kućnu adresu tužila je trgovinski lanac *Marks & Spenser* (*Marks end Spenser*) zbog korišćenja žigom zaštićene oznake *Interflora* kao ključne reči za aktiviranje oglasa za novu uslugu u okviru svog širokog asortimana robe i usluga. Reč je o usluzi isporučivanja cveća na kućnu adresu.

Evropski sud pravde se izjasnio u vezi sa primenom člana 5, stav 2 Direktive o harmonizaciji žigovnog prava i člana 9, stav 1, tačka c) Uredbe o komunitarnom žigu na sporni oblik korišćenja čuvene oznake. Inače, ovim članovima se utvrđuje ovlašćenje titulara žiga da se suprotstavi korišćenju oznake koja je istovetna ili slična žigom zaštićenoj oznaci u vezi sa robom ili uslugama koje nisu slične onima za koje je žigom zaštićena oznaka registrovana, kada se takvim korišćenjem izvlači korist iz dinstinktivnog karaktera ili renomea oznake, odnosno kada to nanosi štetu dinstinktivnom karakteru ili renomeu oznake.

⁴⁵² Evropski sud pravde, *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*, predmet br. C–323/09, 22.9.2011.

⁴⁵³ D. Popović (2011), 939.

Evropski sud pravde zaključio je da se odredbe ovih članova mogu primeniti i na slučaj korišćenja oznake istovetne čuvenoj žigom zaštićenoj oznaci u vezi sa istom vrstom robe ili usluga. To i odgovara okolnostima pod kojima je korišćena oznaka *Interflora*, tako da se:⁴⁵⁴

- a) sporna oznaka pominje u oglasu, i
- b) koristi kao generični pojam za čitavu vrstu robe ili usluga, ili da oglašivač koristi moć privlačenja oznake, njen renome ili prestiž, kao i rezultate marketinških aktivnosti preduzetih u vezi sa njom.

S obzirom na činjenicu da se kao prvi uslov postavlja korišćenje oznake u samom oglasu, nema značajnih odstupanja od stava koji je Evropski sud pravde zauzeo u predmetu *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*. Dakle, presuda u predmetu *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited* prati dosadašnju logiku Evropskog suda pravde. Prema tome, povreda bi bila moguća jedino u slučaju da se oznaka koristi u tekstu oglasa odnosno u slučaju da je oglas nejasan u tolikoj meri da kod korisnika interneta stvara zabunu u pogledu postojanja ekonomske veze između oglašivača i titulara žigom zaštićene oznake.⁴⁵⁵

4. REFORMA U OBLASTI USLUGA INFORMACIONOG DRUŠTVA, POSEBNO ELEKTRONSKE TRGOVINE

U toku prve decenije primene Direktive o elektronskoj trgovini ispostavilo se da nacionalni sudovi država članica EU različito tumače relevantne odredbe ove direktive. Stoga je Evropska komisija 2010. godine otpočela konsultacije u vezi sa potrebom i načinima sprovođenja reformi u oblasti elektronske trgovine. Nakon što su se o ovom pitanju izjasnili brojni zainteresovani subjekti, Evropska komisija je donela odluku da reforme nisu potrebne.⁴⁵⁶ Međutim, čini se da je na ovakvu odluku Evropske komisije više uticala činjenica da su stavovi interesnih grupa toliko međusobno različiti da je evidentno bilo teško postići kompromis.⁴⁵⁷

Posle ovakvog ishoda konsultacija, Evropska komisija, ipak svesna da u oblasti elektronske trgovine na nivou Evropske unije nešto treba da se izmeni, odlučila je da otpočne preispitivanje Direktive o sprovođenju prava intelektualne svojine. Cilj je bio da

⁴⁵⁴ Evropski sud pravde, *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*, predmet br. C-323/09, 22.9.2011.

⁴⁵⁵ V. D. Popović (2011), 941.

⁴⁵⁶ EU Commission Communication (COM 2011) 942, „A Coherent Framework for Building Trust in The Digital Single Market for e-commerce and online services”, http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf, 10.3.2020.

⁴⁵⁷ S. Radovanović, 95.

se harmonizacija realizuje na horizontalnom nivou, ujednačavanjem pre svega postupka obaveštenja i uklanjanja.⁴⁵⁸

Pored toga, u okviru projekta Jedinственog digitalnog tržišta (eng. *Digital Single Market*), Digitalna agenda za Evropu 2020 (eng. *Digital Agenda for Europe 2020*)⁴⁵⁹ već je otvorila neka sporna pitanja regulisana Direktivom o elektronskoj trgovini.

Dakle, u oblasti Jedinственog digitalnog tržišta reforme su otpočete. U aprilu 2019. godine doneta je Direktiva (EU) br. 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na Jedinственom digitalnom tržištu kojom se menjaju i dopunjuju Direktiva (EZ) br. 96/9 i Direktiva (EZ) br. 2001/29.⁴⁶⁰ Očekuje se da će se u skorije vreme nastaviti sa reformama i donošenjem novih pravnih akata u okviru Jedinственog digitalnog tržišta.

Sve u svemu, nakon dve decenije primene Direktive o elektronskoj trgovini, dva nedostatka iskristalisala su se kao najozbiljnija. I dok je prvi delimično, ali samo delimično, otklonjen odredbama nove Direktive o autorskom i srodnim pravima na Jedinственom digitalnom tržištu, drugi će sigurno biti tema u godinama koje su pred nama.

S jedne strane, Evropska unija opredelila se da pitanje isključenja odgovornosti pružaoca usluga na internetu uredi na tzv. horizontalan način. To znači da je isključenje odgovornosti internet posrednika za postavljenje svake vrste nezakonitog sadržaja od strane korisnika uređeno uniformno, bez obzira na to da li radnjama korisnika dolazi do povrede žiga, autorskog prava ili nekog drugog prava. Ovakvo rešenje je od samog početka bilo predmet oštih kritika dela naučne i stručne javnosti, pre svega zbog različitosti ovlašćenja koja proizilaze iz prava žiga i autorskog prava. Opseg zaštite u slučaju žigom zaštićene oznake mnogo je drugačiji od isključivih ovlašćenja iz autorskog prava. Korišćenje žiga na internetu od strane neovlašćenog lica ne dovodi nužno do povrede, kao u slučaju autorskog prava, već je potrebno da budu ispunjeni i neki dodatni uslovi. Stoga primena jedinstvenog postupka obaveštenja i uklanjanja može u digitalnom okruženju da dovede do prekomerne zaštite žiga, koja prevazilazi obim zaštite u pravu žiga. Uzimajući u obzir razlike između prava žiga i autorskog prava, potrebno je da režim „sigurnih luka” bude koncipiran u skladu sa specifičnostima prava žiga.⁴⁶¹

S druge strane, kao jedan od nedostataka Direktive o elektronskoj trgovini navodi se pasivna uloga internet posrednika, hosting provajdera, sve do trenutka kada od nekog aktera (titulara prava, državnog organa, trećeg lica) ne dobiju informaciju o povredi prava na osnovu koje će se aktivirati. Naravno, titulari žigova su ti koji imaju i pravo i obavezu da kontrolišu upotrebu sopstvene žigom zaštićene oznake i da primetivši

⁴⁵⁸ J. Čeranić, „Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji”, *Privredna krivična dela* (ur. I. Stevanović, V. Čolović), Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 2017, 193.

⁴⁵⁹ Digital Agenda for Europe 2020, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy>, 20.3.2020.

⁴⁶⁰ Direktiva (EU) br. 2019/790 od 17. aprila 2019. o autorskom i srodnim pravima na Jedinственom digitalnom tržištu kojom se menjaju i dopunjavaju Direktiva (EZ) br. 96/9 i Direktiva (EZ) br. 2001/29, *Službeni list EZ*, br. L 130.

⁴⁶¹ J. Čeranić (2016a), 426.

neku neovlašćenu upotrebu hitno reaguju, tražeći zakonsku zaštitu. Međutim, problem se pojavio sa povećanjem rasprostranjenosti elektronske trgovine i porastom broja sajtova za ovakvu trgovinu. Kada se tome pridoda i činjenica da su pojedine platforme za elektronsku trgovinu razvile vrlo specifičan model poslovanja (npr. „ekosistem Alibaba”), čini se da titulari žigom zaštićenih oznaka više ne mogu sami da vrše nadzor.⁴⁶² Shodno tome, ne može se očekivati da se pasivna uloga hosting provajdera zadrži. Naime, jedino hosting provajderi poseduju tehničke kapacitete kojima mogu da spreče da do povrede žigom zaštićene oznake uopšte dođe.⁴⁶³

Dakle, uloga internet posrednika bi trebalo da bude izmenjena u smislu uspostavljanja njihove aktivnije uloge, kao što je stvaranje obaveze uvođenja automatskih mehanizama kontrole i reakcije na nedozvoljene sadržaje pre nego što oni postanu aktivni na internetu. Naravno, ovo ne podrazumeva nametanje nerelanih obaveza potpunog i neprekidnog *skringa* sadržaja koji se postavlja na sajtove koje oni hostuju. Tako nešto bi bilo sasvim neracionalno i protivpravno. Osim toga, bilo kakvu vrstu potpune kontrole nije moguće izvesti, a da pritom ne dođe do ozbiljnog ugrožavanja i kršenja prava na privatnost elektronskih komunikacija.

S obzirom na kompleksnost i osetljivost teme, reformi uloge internet posrednika se mora pristupiti veoma oprezno, uzimajući u obzir interese svih strana koje učestvuju u elektronskoj komunikaciji. Na tom putu kao putokaz mogu poslužiti rezultati dobre prakse saradnje velikih hosting provajdera, države i titulara prava koji već postoje u delu uporednog prava.

⁴⁶² J. Čeranić Perišić (2019c), 663.

⁴⁶³ V. Poglavlje II, 2.4. Ka aktivnoj ulozi internet posrednika.

Poglavlje IV

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Režim odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Republike Srbije može se sagledati kroz prizmu tri zakonska teksta: Zakona o žigovima,⁴⁶⁴ kojim je predviđena građanskopravna odgovornost za povredu žiga, Krivičnog zakonika,⁴⁶⁵ kojim je regulisana krivičnopravna odgovornost za povredu žiga i Zakona o elektronskoj trgovini,⁴⁶⁶ ključnog normativnog akta u ovoj oblasti.

U Republici Srbiji sudska praksa u vezi sa odgovornošću internet posrednika za povredu žiga ne postoji.⁴⁶⁷ Na osnovu dostupnih podataka o aktivnostima tužioca za visokotehnološki kriminal, izvesno je da krivična odgovornost internet posrednika nije uspostavljena. U pogledu odgovornosti za štetu, sudovi uopšte nisu dolazili u situaciju da odlučuju o položaju internet posrednika. Siromašna sudska praksa u vezi sa kršenjem prava na žig putem internet sajtova postoji, ali se ona ne bavi ulogom internet posrednika u povredi prava, niti za nastalu štetu (bilo neposrednu ili posrednu) uspostavlja njihovu odgovornost. Ipak, pojedine sudske odluke mogle bi da osvetle ovu problematiku, ali samo posredno.⁴⁶⁸

U okviru ovog poglavlja biće analiziran regulatorni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u Republici Srbiji (Zakon o žigovima, Krivični zakonik i Zakon o elektronskoj trgovini), kao i mogućnost njegove reforme.

⁴⁶⁴ Zakon o žigovima, *Službeni glasnik RS*, br. 6/2020 (dalje: ZŽ).

⁴⁶⁵ Krivični zakonik, *Službeni glasnik RS*, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019 (dalje: KZ).

⁴⁶⁶ Zakon o elektronskoj trgovini, *Službeni glasnik*, br. 4/2009, 95/2013 i 52/2019 (dalje: ZET).

⁴⁶⁷ Situacija u pogledu sudske prakse u vezi sa odgovornošću internet posrednika za povredu žiga identična je i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Republiku Hrvatsku, koja je postala članica Evropske unije, te više politički ne pripada regionu Zapadnog Balkana. (V. I. Kunda, J. Mutabdzija, „Secondary Liability of Internet Intermediaries and Safe Harbors under Croatian Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer, 2017, 229–253; M. Reljanović (2016), 115–137.

⁴⁶⁸ V. M. Reljanović (2017), 22–24.

1. ZAKON O ŽIGOVIMA

Oblast zaštite žiga bila je uređena Zakonom o žigovima iz 2009. godine koji je menjan i dopunjavan 2013. i 2018. godine.⁴⁶⁹ Iako su poslednje izmene i dopune ovog zakona izvršene relativno skoro, tačnije 2018. godine, uočene su određene poteškoće prilikom njegove primene, između ostalog i zbog neusklađenosti sa drugim propisima. Stoga je konstatovano da je donošenje novog zakona jedini način da se ovi problemi otklone. Skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila novi Zakon o žigovima, koji je stupio na snagu 1. februara 2020.

Jedan od ključnih razloga za donošenje novog zakona bila je potreba da se eliminišu nedostaci terminološke prirode uočeni tokom primene prethodnog zakona. Cilj je bio da se preciznijim formulisanjem odredaba omogući njihova efikasnija primena. Osim toga, novim zakonom je zaštita žigova uređena na način koji je kompatibilan sa načinom regulisanja ove materije u državama članicama EU.

U cilju usklađivanja sa Direktivom (EU) br. 2015/2436 o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova, novi zakon propisuje pravni okvir zaštite žigova prilagođen novim tehnološkim mogućnostima prikaza žiga. Uspostavlja se pravni okvir za zaštitu od neovlašćene registracije žigom zaštićenih posebnih prava kao što su tradicionalni nazivi za vina, nazivi za garantovane tradicionalne specijalitete, oznake geografskog porekla i zaštićene nazive biljnih sorti, tako što se uvode odgovarajući, novi apsolutni razlozi za odbijanje zaštite žigom.⁴⁷⁰ Detaljnije se regulišu instituti kolektivnih žigova i žigova garancije.⁴⁷¹

U cilju pravilnog određivanja obima zaštite žigova, posebno se propisuje označavanje i klasifikovanje robe i usluga u skladu sa Ničanskim sporazumom⁴⁷² o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova.⁴⁷³

Novi Zakon o žigovima u poglavlju X 'Građanskopravna zaštita'⁴⁷⁴ predviđa izmene i dopune koje su posledica usklađivanja prethodnog zakona sa Direktivom o primeni prava intelektualne svojine.⁴⁷⁵ Novim odredbama trebalo bi da se uspostavi efikasniji sistem zaštite žigom zaštićenih oznaka, otklone uočene nejasnoće i omogući sudovima lakša primena odredaba o građanskopravnoj zaštiti u postupcima po tužbi zbog povrede prava.

⁴⁶⁹ Nekadašnji Zakon o žigovima, *Službeni glasnik RS*, br. 104/09 i 10/2013 i 44/2018.

⁴⁷⁰ Čl. 5 ZŽ.

⁴⁷¹ Čl. 16 ZŽ.

⁴⁷² Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiran u Stokholomu 14. jula 1967. i Ženevi 13. maja 1977, i izmenjen 28. septembra 1979. godine, *Službeni Glasnik RS – Međunarodni ugovori*, br. 19/2010.

⁴⁷³ Čl. 15 ZŽ.

⁴⁷⁴ Čl. 90–108 ZŽ.

⁴⁷⁵ Direktiva (EZ) br. 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine, *Službeni list EZ*, br. L 195.

Među ključnim novinama predviđenim novim zakonom izdvaja se uvođenje sistema prigovora (opozicije) u postupak ispitivanja prijave žiga.⁴⁷⁶ Na ovaj način domaće zakonodavstvo prihvata rešenje koje je već dugi niz godina prisutno u nacionalnim zakonodavstvima većine evropskih zemalja, primenjujući se i na žig EU, koji važi na teritoriji svih država članica Evropske unije. Novo zakonsko rešenje karakteristično je po tome što je njime ujedno zadržan i sistem ispitivanja prijave žiga po službenoj dužnosti.

Zakon o žigovima iz 2020. godine usklađen je takođe i sa novim Zakonom o upravnom postupku.⁴⁷⁷ Rešenje je upravni akt kojim se odlučuje o predmetu postupka, to jest kojim se postupak obustavlja, odbacuje zahtev, odlučuje o prekidu postupka i sl.⁴⁷⁸ Ukida se institut žalbe, odluke u postupku smatraju se konačnim i stranke protiv njih mogu da vode upravni spor.⁴⁷⁹

U redovima koji slede biće analizirane novine predviđene Zakonom o žigovima iz 2020. godine, koje su značajne u kontekstu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga.⁴⁸⁰ Ove odredbe odnose se na: predmet zaštite i znakove od kojih se žig može sastojati, postupak zaštite i građanskopravnu zaštitu.

1.1. Predmet zaštite i znakovi od kojih se žig može sastojati

Na osnovu Zakona o žigovima, žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.⁴⁸¹

Znak koji se štiti žigom može se sastojati od bilo kakvih znakova, posebno reči, uključujući i lična imena, ili od crteža, slova, brojeva, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, oblika robe ili njenog pakovanja, kombinacije tih znakova, ili zvukova, pod uslovom da je:

- 1) podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica, i
- 2) da može biti prikazan u Registru žigova na način koji omogućava nadležnim organima i javnosti jasno i precizno utvrđivanje predmeta zaštite.⁴⁸²

⁴⁷⁶ Čl. 34 ZŽ.

⁴⁷⁷ Zakon o opštem upravnom postupku, *Službeni glasnik RS*, br. 18/16 i 95/18.

⁴⁷⁸ Čl. 9, st. 1 ZŽ.

⁴⁷⁹ Čl. 9, st. 2 ZŽ.

⁴⁸⁰ Budući da je novi Zakon o žigovima stupio na snagu u vreme kada je autor privodio ovu monografiju kraju (februar 2020. godine), nije moguće analizirati primenu novih zakonskih rešenja u praksi.

⁴⁸¹ Čl. 1, st. 2 ZŽ.

⁴⁸² Čl. 4 ZŽ.

Prethodnim Zakonom o žigovima bilo je predviđeno da se žigom štiti znak koji se može grafički predstaviti pod uslovom da je podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica. Znak se može sastojati od reči, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacije tih znakova, od muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i sl.

Izmena predviđena novim Zakonom o žigovima u odnosu na prethodni ogleđa se u tome što znak ne mora više biti grafički predstavljen da bi dobio zaštitu žigom. Ova izmena posledica je usklađivanja sa članom 3 Direktive (EU) br. 2015/2436 o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova,⁴⁸³ transponovanim i u tekst Uredbe (EU) 2017/1001 o žigu Evropske unije,⁴⁸⁴ kojim su harmonizovana nacionalna zakonodavstva država članica EU.⁴⁸⁵ Svrha ove odredbe je prilagođavanje pravnog okvira zaštite žigova mogućnostima savremene tehnologije koja prevazilazi uslovljenost prikaza znaka grafičkim predstavljanjem. Ukidanje ovog uslova znači da su sada prihvatljive i nove vrste žigova, koji su u elektronskom obliku i dostavljaju se elektronskim putem, poput zvučnog žiga, žiga kojeg čine slike u pokretu, ili multimedijalnog žiga kao njihove kombinacije. Podrazumeva se da žig mora biti u obliku koji je moguće uneti u elektronski Registar žigova putem dostupne tehnologije na jasan, precizan, pristupačan, razumljiv i postojan način.

U odnosu na formulaciju iz prethodnog Zakona, odredbi novog Zakona o žigovima, kojom se propisuje iz čega se može sastojati prijavljeni znak, dodato je da se znak, pored reči, slogana, slova, brojeva, slika, crteža, rasporeda boja, trodimenzionalnih oblika, kombinacija tih znakova, muzičkih fraza prikazanih notnim pismom i sl., može sastojati i od oblika robe ili njenog pakovanja. Dakle, ova izmena posledica je usklađivanja sa članom 3 Direktive o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova.

1.2. Postupak zaštite

Pravna zaštita žigova ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove intelektualne svojine, a to je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije (ZIS).⁴⁸⁶ Odluke u postupku su konačne i protiv njih se ne može voditi upravni spor.⁴⁸⁷

⁴⁸³ Direktiva (EU) br. 2015/2436 o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova, *Službeni list EU*, L 336/1; čl. 3 Direktive: „Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, posebno reči, uključujući i lična imena, ili od crteža, slova, brojeva, boja, oblika proizvoda ili pakovanja proizvoda, ili zvukova, pod uslovom da su takvi znakovi prikladni za: (a) razlikovanje proizvoda ili usluga jednog preduzeća od proizvoda ili usluga drugih preduzeća; i (b) prikazivanje u registru na način koji omogućava nadležnim organima i javnosti da odrede tačan i jasan predmet zaštite”.

⁴⁸⁴ Uredba (EU) od 14. juna 2017. o žigu Evropske unije, *Službeni list EU*, L 154.

⁴⁸⁵ V. podrobnije o žigu Evropske unije: M. Jovanović, „Žig Evropske unije, specifičnosti i sporna pitanja”, *Pravo i privreda*, 7–9/2016, 517–528.

⁴⁸⁶ Čl. 9, st. 1 ZŽ.

⁴⁸⁷ Čl. 9, st. 2 ZŽ.

Ova činjenica predstavlja jednu od najznačajnijih novina predviđenih Zakonom o žigovima iz 2020. godine. Prethodnim Zakonom o žigovima bilo je predviđeno da se protiv odluke Zavoda za intelektualnu svojinu, u roku od petnaest dana od prijema odluke, može podneti žalba Vladi Republike Srbije kao drugostepenom organu, a protiv odluke Vlade o žalbi može se pokrenuti upravni spor u roku od trideset dana od donošenja odluke.

1.3. Građanskopravna zaštita

U pogledu zaštite žiga razlikujemo građanskopravnu i krivičnopravnu zaštitu. Građanskopravna zaštita uređena je Zakonom o žigovima, dok je krivičnopravna zaštita regulisana Krivičnim zakonikom.

U okviru razmatranja građanskopravne zaštite biće analizirane odredbe novog Zakona o žigovima u vezi sa: povredom prava, pravom na tužbu, tužbom zbog povrede prava, postupkom po tužbi, pribavljanjem dokaza, privremenom merom i obezbeđenjem dokaza.

1.3.1. Povreda prava

Na osnovu Zakona o žigovima povredom prava smatra se svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog znaka od strane bilo kog učesnika u prometu.⁴⁸⁸ Isto tako, povredom prava smatra se i podražavanje zaštićenog, tj. prijavljenog znaka.⁴⁸⁹ Naposletku, povredom prava smatra se i dodavanje znaku reči „tip”, „način”, „po postupku” i sl.⁴⁹⁰

1.3.2. Pravo na tužbu

Zakon o žigovima propisuje da tužbu zbog povrede prava može podneti nosilac žiga, podnosilac prijave, sticalac licence, korisnik kolektivnog žiga uz saglasnost nosioca kolektivnog žiga i korisnik žiga garancije uz saglasnost nosioca žiga garancije.⁴⁹¹

Sticalac licence, osim ako je drugačije predviđeno ugovorom o licenci, može podneti tužbu zbog povrede prava samo uz saglasnost nosioca prava.⁴⁹²

Sticalac isključive licence koji je formalno obavestio nosioca žiga o povredi žiga, odnosno prava iz prijave, može podneti tužbu zbog povrede prava ako nosilac žiga,

⁴⁸⁸ Čl. 90, st. 1 ZŽ.

⁴⁸⁹ Čl. 90, st. 2 ZŽ.

⁴⁹⁰ Čl. 90, st. 3 ZŽ.

⁴⁹¹ Čl. 91, st. 1 ZŽ.

⁴⁹² Čl. 91, st. 2 ZŽ.

odnosno podnosilac prijave, sâm to ne učini u roku od trideset dana od dana prijema obaveštenja.⁴⁹³

Sticalac licence ili korisnik kolektivnog žiga odnosno žiga garancije, u cilju naknade štete koju je pretrpeo, ima pravo da pristupi tužbi zbog povrede prava koju je pokrenuo nosilac žiga, odnosno podnosilac prijave.⁴⁹⁴

Ako tuženi istakne zahtev da nosilac žiga dokaže da je u periodu od pet godina pre datuma podnošenja tužbe žig ozbiljno korišćen u vezi sa robom odnosno uslugama za koje je registrovan, sud je dužan da uputi tuženog da o tom pitanju pokrene postupak pred nadležnim organom, u skladu sa članom 82 ovog zakona.⁴⁹⁵

Inače, član 82, posvećen prestanku žiga zbog njegovog nekorišćenja, u stavu 1 predviđa da nadležni organ može, na zahtev zainteresovanog lica, doneti rešenje o prestanku žiga u celini ili samo za neku robu odnosno usluge, ako nosilac žiga, ili lice koje je ovlastio, bez opravdanog razloga nije na domaćem tržištu, neprekidno u periodu od pet godina od dana registrovanja žiga odnosno od dana kada je žig poslednji put korišćen, ozbiljno koristilo žig za obeležavanje robe odnosno usluga na koje se taj žig odnosi. U postupku po zahtevu za prestanak žiga zbog toga što žig nije korišćen, nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio dužno je da dokaže da je žig korišćen.⁴⁹⁶

Sud će, po tužbi iz stava 1 ovog člana odbiti tužbeni zahtev ukoliko se u postupku pred nadležnim organom utvrdi da žig tužioca nije korišćen u smislu člana 82 ovog zakona.⁴⁹⁷

Ako nadležni organ utvrdi da je žig tužioca korišćen samo za deo robe odnosno usluga za koje je registrovan, sud će prilikom odlučivanja uzeti u obzir samo onu robu odnosno usluge za koje je tužilac dokazao korišćenje.⁴⁹⁸

1.3.3. Tužba zbog povrede prava

Na osnovu Zakona o žigovima, u slučaju povrede prava, tužilac može tužbom da zahteva: 1) utvrđenje povrede prava; 2) zabranu radnji kojima se vrši povreda ili radnji koje predstavljaju ozbiljnu pretnju da će pravo biti povređeno, kao i zabranu ponavljanja takvih ili sličnih radnji pod pretnjom plaćanja primerenog novčanog iznosa tužiocu; 3) naknadu štete; 4) objavljivanje presude o trošku tuženog; 5) oduzimanje, odnosno trajno isključenje iz prometa ili uništenje ili preinačenje, bez naknade, predmeta kojima je izvršena povreda prava; 6) zabranu otuđenja, oduzimanje ili uništenje, bez naknade,

⁴⁹³ Čl. 91, st. 3 ZŽ.

⁴⁹⁴ Čl. 91, st. 4 ZŽ.

⁴⁹⁵ Čl. 91, st. 5 ZŽ.

⁴⁹⁶ Čl. 82, st. 1 ZŽ.

⁴⁹⁷ Čl. 91, st. 5 ZŽ.

⁴⁹⁸ Čl. 91, st. 6 ZŽ.

materijala i predmeta koji su upotrebljeni u proizvodnji predmeta kojima je izvršena povreda prava.⁴⁹⁹

Pri razmatranju tužbenih zahteva iz stava 1, tačke 5) i 6) ovog člana, sud uzima u obzir srazmeru između ozbiljnosti povrede prava i tužbenog zahteva, kao i interese trećih lica.⁵⁰⁰

Tužba se može podneti i protiv lica čije su usluge korišćene prilikom povrede prava (posrednik).⁵⁰¹ Ova odredba predstavlja novinu u odnosu na prethodni Zakon o žigovima. Naročito je značajna u kontekstu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Dakle, novim Zakonom o žigovima predviđena je mogućnost podnošenja tužbe protiv internet posrednika čije su usluge korišćene prilikom povrede prava.

Tužilac ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete.⁵⁰² Za određivanje visine naknade štete, iz stava 4 ovog člana, sud će uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno negativne ekonomske posledice koje trpi tužilac, uključujući izgubljeni dobit, kao i dobit koju je tuženi ostvario povredom prava.⁵⁰³

Kada okolnosti slučaja to opravdavaju, sud može da dosudi oštećenom naknadu štete koja ne može biti niža od naknade koju bi primao za konkretan oblik korišćenja predmeta zaštite, u slučaju da je to korišćenje bilo zakonito.⁵⁰⁴

Ako povreda prava nije učinjena namerno ili krajnjom nepažnjom, sud može da dosudi tužiocu naknadu u visini dobiti koju je tuženi ostvario povredom prava.⁵⁰⁵

1.3.4. Postupak po tužbi

Zakon o žigovima propisuje da se tužba zbog povrede prava može podneti u roku od tri godine od trenutka kada je tužilac saznao za povredu i učinioa, a najkasnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede, ili od dana poslednje učinjene povrede, onda kada se povreda vrši kontinuirano.⁵⁰⁶ Postupak po tužbi je hitan.⁵⁰⁷

Postupak po tužbi zbog povrede prava iz prijave sud će prekinuti do konačne odluke nadležnog organa.⁵⁰⁸

⁴⁹⁹ Čl. 92, st. 1 ZŽ.

⁵⁰⁰ Čl. 92, st. 2 ZŽ.

⁵⁰¹ Čl. 92, st. 3 ZŽ.

⁵⁰² Čl. 92, st. 4 ZŽ.

⁵⁰³ Čl. 92, st. 5 ZŽ.

⁵⁰⁴ Čl. 92, st. 6 ZŽ.

⁵⁰⁵ Čl. 92, st. 7 ZŽ.

⁵⁰⁶ Čl. 93, st. 1 ZŽ.

⁵⁰⁷ Čl. 93, st. 2 ZŽ.

⁵⁰⁸ Čl. 93, st. 3 ZŽ.

Ako je pred nadležnim organom, odnosno sudom pokrenut postupak iz čl. 74, 82, 84, 104 i 105 ovog zakona, sud koji postupava po tužbi iz čl. 91 i 92 navedenog zakona dužan je da prekine postupak do konačne odluke nadležnog organa, odnosno do pravosnažne odluke suda.⁵⁰⁹

Zakon o žigovima predviđa da se na postupak po tužbi primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak.⁵¹⁰

1.3.5. Pribavljanje dokaza

Ako se stranka koja je učinila verovatnim svoje navode poziva na dokaz koji se nalazi u posedu ili pod kontrolom protivne stranke, Zakon o žigovima propisuje da sud protivnoj stranci naloži da taj dokaz dostavi, vodeći računa o primeni propisa kojima se uređuje postupanje sa poslovnom tajnom.⁵¹¹

Pod uslovom iz stava 1 ovog člana, u slučaju povrede prava prilikom obavljanja privredne delatnosti, sud će na predlog tužioca naložiti tuženom da dostavi bankarske, finansijske i poslovne dokumente koji se nalaze u posedu ili pod kontrolom tuženog, vodeći računa o primeni propisa kojima se uređuje postupanje sa poslovnom tajnom.⁵¹²

1.3.6. Privremena mera

Novi Zakon o žigovima reguliše i određivanje privremene mere. Na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno u smislu člana 90 ovog zakona, ili da će biti povređeno, sud može odrediti privremenu meru.⁵¹³

- 1) oduzimanja, odnosno isključenja iz prometa predmeta kojima se vrši povreda prava;
- 2) oduzimanja ili zabrane otuđenja materijala i predmeta koji su upotrebljeni isključivo ili u pretežnoj meri u proizvodnji predmeta kojima se vrši povreda prava, odnosno pretežno namenjeni proizvodnji predmeta kojima se vrši povreda prava; ili
- 3) zabrane vršenja radnji kojima se vrši povreda prava ili koje predstavljaju ozbiljnu pretnju da će pravo biti povređeno.

⁵⁰⁹ Čl. 93, st. 4 ZŽ.

⁵¹⁰ Čl. 93, st. 5 ZŽ.

⁵¹¹ Čl. 94, st. 1 ZŽ.

⁵¹² Čl. 94, st. 2 ZŽ.

⁵¹³ Čl. 95, st. 1 ZŽ.

Ono što predstavlja novinu jeste da novi Zakon o žigovima izričito predviđa da se privremena mera može pod istim uslovima odrediti i protiv lica čije su usluge korišćene prilikom povrede prava (posrednik).⁵¹⁴ Prema tome, privremena mera može se odrediti i protiv internet posrednika.

Na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo žiga povređeno ili da će biti povređeno i učini verovatnim postojanje okolnosti koje bi osujetile ili znatno otežale naknadu štete u slučaju povrede prava, sud može, pored privremenih mera iz stava 1 ovog člana, odrediti i privremene mere:⁵¹⁵

- 1) zaplene pokretne i nepokretne imovine lica protiv koga se predlaže određivanje privremene mere; i
- 2) zabrane isplate novčanih sredstava sa računa lica protiv koga se predlaže određivanje privremene mere.

Radi određivanja i sprovođenja privremene mere iz stava 3 ovog člana, sud može da naloži da se dostave bankarski, finansijski, poslovni i drugi dokumenti i podaci ili da im se omogući pristup.⁵¹⁶

Lice kome je određena privremena mera iz st. 1, tač. 2) i 3) i st. 3, tač. 2), kao i nalog iz st. 4 ovog člana, a koje ne postupi po određenoj privremenoj meri, odnosno datom nalogu, kazniće se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje.⁵¹⁷

1.3.7. Obezbeđenje dokaza

Novi Zakon o žigovima predviđa da na predlog lica koje učini verovatnim da je njegovo pravo povređeno ili da će biti povređeno, sud može u toku, kao i pre pokretanja parničnog postupka, odrediti obezbeđenje dokaza, vodeći računa o primeni propisa kojima se uređuje postupanje sa poverljivim informacijama.⁵¹⁸

Obezbeđenjem dokaza u smislu Zakona o žigovima smatra se:⁵¹⁹

- 1) pribavljanje detaljnog opisa proizvoda kojim se povređuje pravo, sa uzimanjem uzoraka tih proizvoda ili bez njihovog uzimanja;
- 2) oduzimanje proizvoda ili dela proizvoda kojima se povređuje pravo i, ako je to

⁵¹⁴ Čl. 95, st. 2 ZŽ.

⁵¹⁵ Čl. 95, st. 3 ZŽ.

⁵¹⁶ Čl. 95, st. 4 ZŽ.

⁵¹⁷ Čl. 95, st. 5 ZŽ.

⁵¹⁸ Čl. 99, st. 1 ZŽ.

⁵¹⁹ Čl. 99, st. 2 ZŽ.

opravdano, oduzimanje dokumenata, materijala i predmeta koji su upotrebljeni u proizvodnji ili stavljanju u promet predmeta kojima se vrši povreda prava; kao i 3) pregled prostorija, vozila, knjiga, dokumenata i ispitivanje svedoka i veštaka.

2. KRIVIČNI ZAKONIK

U pogledu krivičnopravne zaštite, Krivični zakonik izričito inkriminiše nedozvoljenu upotrebu žiga. Glava XXII Krivičnog zakonika, posvećena krivičnim delima protiv privrede, sadrži krivično delo pod nazivom „Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga”.⁵²⁰

Krivični zakonik predviđa da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom u trajanju do tri godine onaj ko se, u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga, posluži tuđim poslovnim imenom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili tuđom drugom posebnom oznakom robe ili usluga ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoje poslovno ime, svoju geografsku oznaku porekla, svoj žig ili u svoju drugu posebnu oznaku robe ili usluga.⁵²¹ Isto tako, zatvorom od šest meseci do pet godina biće kažnjen onaj ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti pomenutu robu ili se bavi pružanjem usluga neovlašćeno koristeći tuđe oznake.⁵²²

Ako je učinilac organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika, ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.⁵²³ Pomenuti predmeti iz stavova 1 do 3 biće oduzeti.⁵²⁴

Dakle, ova vrsta zaštite usmerena je ka neovlašćenoj trgovini, uključujući tu i elektronsku trgovinu. Žig je, međutim, zaštićen i kao intelektualna svojina. Žigom zaštićena oznaka deo je prepoznatljivog dizajna određenog proizvoda koji se stavlja u promet. „Oznaka, dakle, otkriva dosta o proizvodu ili usluzi već na prvi pogled, i po tome se smatra jednim od najznačajnijih elemenata dizajna robe.”⁵²⁵ Stoga je žig zaštićen i u okviru Glave XX Krivičnog zakonika – ‘Krivična dela protiv intelektualne svojine’, kojom je predviđeno krivično delo „Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna”.

Propisano je da će novčanom ili zatvorskom kaznom u trajanju do tri godine biti kažnjen onaj ko na svom proizvodu u prometu neovlašćeno, u celosti ili delimično, upotrebi tuđi prijavljeni odnosno zaštićeni dizajn proizvoda.⁵²⁶

⁵²⁰ Čl. 238 Krivičnog zakonika, *Službeni glasnik RS*, br. 85/2205, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 (daje: KZ).

⁵²¹ Čl. 238, st. 1 KZ.

⁵²² Čl. 238, st. 2 KZ.

⁵²³ Čl. 238, st. 3 KZ.

⁵²⁴ Čl. 238, st. 4 KZ.

⁵²⁵ M. Reljanović (2017), 11.

⁵²⁶ Čl. 202, st. 1 KZ.

Ko neovlašćeno objavi ili na drugi način učini dostupnim javnosti predmet prijave tuđeg dizajna, pre nego što je on objavljen na način utvrđen zakonom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom u trajanju do godinu dana.⁵²⁷ Krivični zakonik predviđa da će proizvodi iz stava 1 ovog člana biti oduzeti.⁵²⁸

Postoji, dakle, potpuno uređen prostor u kojem proizvođači deluju i koriste žigom zaštićene oznake. Pravila koja su postavljena primenjuju se i u prostoru elektronskih komunikacija. U virtuelnom prostoru se, međutim, javljaju i internet posrednici kao specifični učesnici u poslovima u vezi sa prodajom robe ili usluga i zaštite prava intelektualne svojine, a samim tim i potencijalnim kršenjima zakona.⁵²⁹

Stoga je za razumevanje režima odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake na internetu potrebno detaljno ispitati i odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, koji predstavlja krovni pravni akt u ovoj oblasti.

3. ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI

Zakon o elektronskoj trgovini iz 2009. godine, izmenjen i dopunjen 2013. godine, bio je u velikoj meri usklađen sa Direktivom o elektronskoj trgovini. Uprkos tome, Skupština Republike Srbije je 22. jula 2019, zajedno sa novim Zakonom o trgovini, usvojila i izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini. Ovim izmenama i dopunama izvršena su terminološka usaglašavanja Zakona o elektronskoj trgovini sa novim Zakonom o trgovini. Novi Zakon o trgovini i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini detaljnije uređuju elektronsku trgovinu i njene modele, kao i obaveze trgovaca koji na ovaj način posluju u savremenom digitalnom dobu. Uzimajući u obzir ekspanziju elektronske trgovine kako na svetskom tako i na domaćem tržištu, postojala je potreba da se ovaj vid trgovine detaljnije uredi, pre svega unapređenjem njenog normativnog okvira.

Kako je prvobitna verzija Zakona o elektronskoj trgovini iz 2013. godine već bila u velikoj meri usklađena sa Direktivom o elektronskoj trgovini, verzija iz 2019. godine vrlo se malo razlikuje od one iz 2013. godine. Izmene i dopune su zapravo kozmetičke prirode, i to prevashodno u pogledu terminologije i pojašnjenja nekih pojmova. One su u Zakon unete u cilju harmonizacije domaćih propisa sa pravom EU, u svetlu procesa evropskih integracija u Republici Srbiji.

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini precizirane su obaveze i odgovornosti pružaoca usluga informacionog društva, pitanje slanja komercijalnih poruka i prekogranično pružanje usluga informacionog društva. Osim toga, prvi put su definisani *blockchain* tehnologija i pametni ugovori (eng. *smart contracts*).

⁵²⁷ Čl. 202, st. 2 KZ.

⁵²⁸ Čl. 202, st. 3 KZ.

⁵²⁹ V. M. Reljanović (2017), 16.

Uređeni su takođe i uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji.

U redovima koji slede biće razmotrene novine predviđene izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini iz 2019. godine, značajne u kontekstu režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, koje se odnose na: značenje pojedinih izraza, odgovornost pružaoca usluga, obavezu obaveštenja i meru ograničenja pružanja usluga informacionog društva

3.1. Značenje pojedinih izraza

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini predviđena su određena terminološka pojašnjenja u odnosu na prethodni Zakon.⁵³⁰

Usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno podrazumeva trgovinu putem interneta, nuđenje podataka i oglašavanje putem interneta, korišćenje elektronskih pretraživača, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga.⁵³¹

Pružalac usluge informacionog društva je pravno ili fizičko lice. Pružanje usluge informacionog društva u komercijalne svrhe može obavljati pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom.⁵³²

Korisnik usluga je svako fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom, ili pravno lice koje radi profesionalnih ili drugih ciljeva koristi usluge informacionog društva.⁵³³

Potrošač je fizičko lice koje kupuje robu, odnosno usluge radi zadovoljavanja ličnih potreba i potreba domaćinstva.⁵³⁴

Ugovor u elektronskom obliku je ugovor zaključen između pružaoca usluge informacionog društva i korisnika usluge elektronskim putem, tj. upotrebom elektronskih sredstava.⁵³⁵

Komercijalna poruka je svaki oblik komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost, sa izuzetkom:⁵³⁶

⁵³⁰ Čl. 3 ZET.

⁵³¹ Čl. 3, tač. 1 ZET.

⁵³² Čl. 3, tač. 2 ZET.

⁵³³ Čl. 3, tač. 3 ZET.

⁵³⁴ Čl. 3, tač. 4 ZET.

⁵³⁵ Čl. 3, tač. 5 ZET.

⁵³⁶ Čl. 3, tač. 6 ZET.

- 1) davanja informacija koje omogućavaju neposredan pristup delatnosti ovog lica, kao što su informacije o njegovoj elektronskoj adresi ili adresi elektronske pošte; i
- 2) davanja, bez naknade, informacija, koje su prikupljene istraživanjima ili na drugi sličan način, o robi, uslugama ili poslovnom ugledu ovog lica.

Operator elektronskih komunikacija je lice definisano u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije.⁵³⁷

3.2. Odgovornost pružaoca usluga

Zakonom o elektronskoj trgovini predviđeno je da pružalac usluga koji skladišti podatke pružene od strane korisnika usluga, na zahtev korisnika, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka ako.⁵³⁸

- 1) nije znao niti je mogao da zna za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podataka; i
- 2) odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogućí pristup tom podatku.

Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se u slučajevima kada je korisnik usluga lice na bilo koji način zavisno od pružaoca usluga (povezana privredna društva u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava).⁵³⁹

Osim toga, zakonom je uređena i situacija u kojoj su nedozvoljena sadržina linkovi ka drugim internet sajtovima na kojima se krše prava.⁵⁴⁰ Dakle, predviđeno je da pružalac usluga koji posredstvom elektronskog upućivanja omogućí pristup podacima drugog pružaoca usluga, nije odgovoran za te informacije, ako:

- 1) nije znao niti je mogao da zna za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podataka u tim informacijama; i
- 2) odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogućí pristup podacima.

Ukoliko uporedimo odredbe Zakona o elektronskoj trgovini sa odredbama Direktive o elektronskoj trgovini, zaključujemo da one predstavljaju interpretaciju članova 12–14 Direktive o elektronskoj trgovini kojom se reguliše odgovornost, tj.

⁵³⁷ Čl. 3, tač. 7 ZET.

⁵³⁸ Čl. 18, st. 1 ZET.

⁵³⁹ Čl. 18, st. 2 ZET.

⁵⁴⁰ Čl. 19 ZET.

isključenje odgovornosti provajdera, pružaoca usluga (tzv. režim „sigurnih luka”). Ova direktiva predviđa tri oblika posredovanja, i to: postojanjem posrednika u prenosu informacija – obično posredovanje (franc. *mere conduit*), privremeni smeštaj informacija (eng. *caching*) i trajni smeštaj informacija (eng. *hosting*). Član 14 Direktive o elektronskoj trgovini definiše hosting kao uslugu pohranjivanja (skladištenja) informacija korisnika. Nadalje, hosting provajder neće biti odgovoran za kršenje propisa od strane korisnika ukoliko nema informacije o protivpravosti pohranjenog materijala, niti se od njega može očekivati da te informacije poseduje, kao i ako odmah po saznanju da je u pitanju nezakonita sadržina, ukloni spornu sadržinu ili joj onemogućí pristup.⁵⁴¹ Sasvim je izvesno da je član 14 Direktive o elektronskoj trgovini poslužio kao izvor inspiracije srpskom zakonopiscu za član 18 Zakona o elektronskoj trgovini.

„Iako je član 14 Direktive o elektronskoj trgovini, koji se odnosi na hosting provajdere, kritikovan kao neprecizno formulisan i sklon različitim interpretacijama, a naročito kao nedovoljan da obuhvati sve moderne vidove hosting usluga, nesumnjiv je uticaj ovog evropskog propisa na stvaranje odredaba koje se tiču odgovornosti hosting provajdera u srpskom zakonodavstvu.”⁵⁴²

3.3. Obavezna obaveštenja

Zakon o elektronskoj trgovini predviđa i obavezna obaveštenja. Naime, prilikom pružanja usluga informacionog društva, pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika usluga.⁵⁴³ Pružalac usluga mora da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja:⁵⁴⁴

- 1) da korišćenjem njegove usluge korisnik usluga preduzima nedopuštene aktivnosti; ili
- 2) da je korisnik njegove usluge pružio nedopušteni podatak.

Pružalac usluga dužan je da na osnovu odgovarajućeg sudskog odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinitelaca krivičnih dela, tj. zaštita prava trećih lica.⁵⁴⁵

Obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku na osnovu kojeg pružalac usluga postupa u smislu člana 18, stav 1, tačka 2) i člana 19, stav 1, tačka 2) ovog zakona,

⁵⁴¹ V. Poglavlje III, 1.1.2. Nivo znanja pružaoca usluga.

⁵⁴² M. Reljanović (2016), 123.

⁵⁴³ Čl. 20, st. 1 ZET.

⁵⁴⁴ Čl. 20, st. 2 ZET.

⁵⁴⁵ Čl. 20, st. 3 ZET.

mora da sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušten podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.⁵⁴⁶

Pružalac usluge informacionog društva je dužan da ukloni nedopušteni sadržaj bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od prijema akta organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba povređena, a kojim mu se nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja. Nadležni organ donosi akt po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke.⁵⁴⁷

Pružalac usluge informacionog društva dužan je da po zahtevu trećeg lica, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva ukloni nedopušteni sadržaj, osim ukoliko smatra da objavljeni sadržaj nije u suprotnosti sa odredbama zakona. U tom slučaju, pružalac usluge informacionog društva može da se obrati organu nadležnom za primenu i postupanje po zakonu i da od njega zahteva da utvrdi da li su u konkretnom slučaju povređene odredbe zakona, zbog čega je potrebno ukloniti sadržaj.⁵⁴⁸

Akt nadležnog organa iz stavova 5 i 6 člana 20 Zakona o elektronskoj trgovini kojim se pružaocu usluge informacionog društva nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja obavezno sadrži precizan opis mesta na internet stranici odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušten sadržaj, kao i obrazloženje nedopuštenosti.⁵⁴⁹

Na osnovu člana 20 Zakona o elektronskoj trgovini može se jasno zaključiti da se za odgovornost pružaoca usluga traži namera u protivpravnom delovanju, ili krajnja nepažnja. Pružalac usluga neće odgovarati za običnu nepažnju. U narednim godinama sudska praksa bi trebalo da uspostavi standard po kome će se određivati i dokazivati postojanje namere ili krajnje nepažnje. Sasvim je izvesno da je postojala namera da se vređaju prava intelektualne svojine onda kada je pružalac usluga aktivno uključen u promociju protivpravnog sadržaja. Krajnja nepažnja bi se pak možda mogla povezati sa obavezom reagovanja u situacijama kada pružalac usluga dobije informaciju o tome da korisnik skladišti protivpravni materijal, a ništa ne preduzima u vezi s tim.⁵⁵⁰

Inače, Direktiva o elektronskoj trgovini kod sva tri oblika posredovanja isključuje obavezu posrednika da prati informacije koje korisnici prenose ili pohranjuju, kao i obavezu da aktivno traga za činjenicama ili okolnostima koje bi ukazivale da neko od korisnika krši propise.⁵⁵¹ I ovo rešenje je verno preneto u član 20 Zakona o elektronskoj trgovini.

⁵⁴⁶ Čl. 20, st. 4 ZET.

⁵⁴⁷ Čl. 20, st. 5 ZET.

⁵⁴⁸ Čl. 20, st. 6 ZET.

⁵⁴⁹ Čl. 20, st. 7 ZET.

⁵⁵⁰ V. M. Reljanović (2016), 122–123.

⁵⁵¹ V. Poglavlje III, 1.1.3. Privremene mere.

Dakle, iz navedenih odredbi proizilazi da Zakon o elektronskoj trgovini predviđa aktivnu ulogu pružaoca usluga, ali isključivo kao reakciju na postavljeni nedozvoljeni sadržaj, uključujući i odgovor na povredu prava na žig. Preventivne aktivnosti mogu biti putem ukazivanja korisnicama usluga posredovanja na to šta bi bili nedozvoljeni sadržaji pri samom potpisivanju ugovora (npr. o hostingu ili nekog sličnog ugovora), ali se od provajdera ne traži prethodna kontrola sadržaja, kao ni kontrola postavljenog sadržaja neposredno posle njegovog pohranjivanja. Tek ako sâm provajder putem redovnih aktivnosti dođe do informacija da je neki od postavljenih sadržaja nelegalan, to jest da se njime krše propisi, od provajdera se traži konkretno i efikasno delovanje. Prema tome, odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku, provajder je dužan da isti ukloni ili da onemogući pristup podacima, kao i da obavesti nadležni državni organ o saznanjima koja poseduje o kršenju zakona. Ovakvo zakonsko rešenje, kao što je već konstatovano, u potpunosti je u skladu sa Direktivom o elektronskoj trgovini.⁵⁵²

Na osnovu citiranih normi može se osnovano zaključiti da građanskopravna odgovornost pružaoca usluga za štetu nastalu nedozvoljenim aktivnostima korisnika usluga zavisi pre svega od krivice, budući da su druge okolnosti potpuno jasne (oštećeno lice će u postupku pokazati da li je nastala šteta i koliki je njen iznos, dok su radnja pružaoca usluga i uzročna veza između radnje i nastanka štete sasvim jasno određene delatnošću provajdera). Odredbe Zakona o elektronskoj trgovini mogu se tumačiti tako da pružalac usluga neće odgovarati za običnu nepažnju, ali će biti odgovoran za štetu nastalu usled namere ili krajnje nepažnje. Dok je namera sasvim jasna u smislu saznanja o pohranjenom nelegalnom sadržaju korisnika usluga i podržavanja takvog ponašanja, krajnja nepažnja će se kao pravni standard verovatno iskristalisati u praksi budućom primenom ovog pravila. Može se zamisliti da će krajnja nepažnja postojati ukoliko, na primer, pružalac usluga bude upozoren na nelegalne aktivnosti korisnika usluga od strane trećeg lica (bez obzira da li je u pitanju oštećeni ili neko drugo lice), a tome ne posveti dovoljnu pažnju, ili uopšte ne posveti pažnju, na taj način što će proveriti da li su takvi navodi istiniti. Krajnja nepažnja postojala bi i ukoliko provajder dođe do saznanja o nelegalnim aktivnostima, a propusti da o tome obavesti nadležne organe, kao i da postupi u skladu sa drugim navedenim zakonskim obavezama.⁵⁵³

3.4. Mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva

Zakon o elektronskoj trgovini sadrži poseban član posvećen meri ograničenja pružanja usluga informacionog društva. Ovim zakonom, dakle, regulisano je i sankcionisanje nezakonitog postupanja pružaoca usluga.

⁵⁵² J. Čeranić (2017), 197.

⁵⁵³ M. Reljanović (2017), 18.

Na zahtev subjekta čija su prava povređena, sud može odrediti meru ograničenja pružanja usluge informacionog društva ako podnositelj zahteva učini verovatnim postojanje povrede, odnosno nastupanje nenadoknadive štete.⁵⁵⁴

Sud može merom iz stava 1 ovog člana da naredi da se sporni sadržaj ukloni i da se zabrane radnje koje su dovele do kršenja prava odnosno drugog oblika zaštite, srazmerno željenom cilju ove mere.⁵⁵⁵

Po nalogu iz mere navedenog stava, dužni su da postupaju svi pružaoci usluga koji prenose, skladište ili omogućavaju pristup podacima na koje se mera odnosi.⁵⁵⁶ Na postupak, nadležnost i uslove određivanja mere iz stava 1 ovog člana shodno tome se primenjuju pravila o privremenim merama, u skladu sa zakonom kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje.⁵⁵⁷

Pružalac usluga, dakle, u prethodnim situacijama može odgovarati prekršajno kao i za načinjenu štetu. Moguća je i krivična odgovornost odgovornog lica.⁵⁵⁸

4. REFORMA REŽIMA ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA

U materiji odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu Republike Srbije susrećemo se sa relativno novim zakonodavstvom (Zakon o žigu je stupio na snagu u februaru 2020. godine, a Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini u julu 2019. godine). Ovi zakoni su u potpunosti usklađeni sa relevantnim pravnim aktima na nivou Evropske unije.

Zakon o elektronskoj trgovini, ključni pravni akt u ovoj oblasti, preuzima gotovo sva rešenja iz Direktive o elektronskoj trgovini. Prema tome, svi nedostaci Direktive o elektronskoj trgovini mogu se pripisati i Zakonu o elektronskoj trgovini.⁵⁵⁹ Tokom dve decenije primene Direktive, pasivna uloga internet posrednika izdvojila se kao njena najveća manjkavost. Na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, a prema tome i Zakona o elektronskoj trgovini, uloga internet posrednika ostaje pasivna sve do onog trenutka kada od nekog aktera (titulara prava, državnog organa, trećeg lica) dobiju informaciju o povredi prava na osnovu koje će se aktivirati. Titulari žigova imaju pravo i obavezu da nadziru upotrebu sopstvene žigom zaštićene oznake i da primetivši neku neovlašćenu upotrebu hitno reaguju, tražeći zakonsku zaštitu. Naravno, problem se pojavio sa povećanjem upotrebe, ekspanzijom elektronskih komunikacija, uključujući i elektronsku trgovinu.

⁵⁵⁴ Čl. 21a, st. 1 ZET.

⁵⁵⁵ Čl. 21a, st. 2 ZET.

⁵⁵⁶ Čl. 21a, st. 3 ZET.

⁵⁵⁷ Čl. 21a, st. 4 ZET.

⁵⁵⁸ M. Reljanović (2016), 124–125.

⁵⁵⁹ V. Poglavlje III, 5. Reforma u oblasti usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine.

Zbog porasta broja sajtova za elektronsku trgovinu i sajtova za pretraživanje, titulari ne mogu više sami da nadziru upotrebu svojih žigom zaštićenih oznaka.⁵⁶⁰ Prema tome, nije realno očekivati da se pasivna uloga internet posrednika zadrži, tim pre što oni poseduju tehničke kapacitete kojima mogu da preduprede povrede žigom zaštićene oznake.

„Jedino hosting provajderi mogu svojom ulogom i tehničkim sredstvima koja su im na raspolaganju sprečiti da do povrede uopšte dođe. U ovom pravcu trebalo bi tražiti dalje širenje uloge hosting provajdera – ne u smislu nametanja nerealnih obaveza potpunog i neprekidnog *skringa* sadržaja koji se postavlja na sajtove koje oni hostuju, jer je tako nešto sasvim neracionalno očekivati (niti bi bilo kakvu vrstu potpune kontrole bilo moguće izvesti, a da pritom ne dođe do ozbiljnog ugrožavanja i kršenja prava na privatnost elektronskih komunikacija), već u smislu stvaranja obaveze uvođenja automatskih mehanizama kontrole i reakcije na nedozvoljene sadržaje pre nego što oni postanu aktivni na internetu. Ovome se naravno mora pristupiti veoma oprezno – uporedna praksa postoji, kao i neke smernice koje se čine dobro utemeljenim i daju rezultate, kao i proizvodi dobre prakse saradnje velikih hosting provajdera, države i titulara prava.”⁵⁶¹

Budući da je zakonodavstvo Republike Srbije u pogledu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije, do reforme u ovoj oblasti može doći ukoliko uloga internet posrednika bude redefinisana u samoj Uniji. Uzimajući u obzir povećanje broja sajtova za elektronsku trgovinu i sajtova za pretraživanje, očekuje se da će uloga internet posrednika biti reformisana, tako što će se uspostaviti njihova aktivnija uloga, pre svega u sprečavanju, ali i u otkrivanju povreda prava intelektualne svojine.

U svakom slučaju, ostaje da se vidi kako će sudska praksa u Republici Srbiji iskristalisati odgovornost internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake. Kao i u ostalim zemljama iz regiona Zapadnog Balkana, u Republici Srbiji i dalje je primetno odsustvo sudske prakse u ovoj materiji.

⁵⁶⁰ J. Čeranić Perišić (2019c), 663.

⁵⁶¹ M. Reljanović (2017), 28–29.

Poglavlje V

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U MEĐUNARODNOM PRAVU

Budući da korisnici interneta imaju pristup internet stranicama koje se kreiraju i uređuju u drugim državama, granice važenja nacionalnih propisa su probijene. Stoga je dodatni izazov za zakonodavne subjekte najrazvijenih država da odgovornost internet posrednika za povredu žiga regulišu na međunarodnom nivou. Međutim, postojeći obavezujući izvori međunarodnog prava, kao što su međunarodni sporazumi i konvencije, uopšte ne regulišu ovo pitanje.

Pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga postalo je aktuelno tek sa pojavom interneta i početkom njegovog masovnog korišćenja. Shodno tome, ni Pariska konvencija iz 1883. godine ni Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property* – TRIPS),⁵⁶² iz 1994. godine, ne sadrže odredbe o odgovornosti internet posrednika. Prema TRIPS-u, u delu posvećenom ostvarivanju prava intelektualne svojine, države potpisnice se obavezuju da u okviru postojećih sudskih, odnosno upravnih postupaka osiguraju efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine.⁵⁶³ Pritom, postupci koji se vode zbog povrede prava ne bi trebalo da budu komplikovani, dugotrajni, a ni mnogo skupi.⁵⁶⁴ Odluka mora biti doneta u pisanom obliku i njom se mogu obuhvatiti samo pitanja o kojima su strane imale priliku da se izjasne.⁵⁶⁵ Dakle, isključive odredbe o odgovornosti zbog povrede žigom zaštićene oznake na internetu nisu predviđene TRIPS-om. Državama potpisnicama ostavljeno je da, u okviru postojećih ili novih pravnih mehanizama, odgovore standardima predviđenim TRIPS-om u smislu osiguranja efikasne zaštite prava žiga.

Kada je reč o odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, na terenu međunarodnog prava razlikujemo obavezujuće međunarodne pravne instrumente, tzv. tvrdo međunarodno pravo, i neobavezujuće međunarodne pravne instrumente, tzv. meko međunarodno pravo.

⁵⁶² Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, 1994, V. V. Todorović, *Međunarodni ugovori*, Službeni glasnik, Beograd 2000, 155–187.

⁵⁶³ Čl. 41, st. 1 TRIPS-a.

⁵⁶⁴ Čl. 41, st. 2 TRIPS-a.

⁵⁶⁵ Čl. 41, st. 3 TRIPS-a.

U pogledu novijih obavezujućih međunarodnih pravnih instrumenata, pokušaj donošenja Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe nije bio uspešan. Ista je bila i sudbina Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu. Međutim, neobavezujući međunarodni pravni instrumenti nude veoma interesantna i efikasna rešenja, kao što je npr. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta.

U okviru ovog poglavlja najpre će biti predstavljeni obavezujući, a zatim i neobavezujući međunarodni pravni instrumenti, tj. instrumenti mekog međunarodnog prava.

1. OBAVEZUJUĆI MEĐUNARODNI PRAVNI INSTRUMENTI – TVRDO MEĐUNARODNO PRAVO

Titulari prava intelektualne svojine zagovarali su uspostavljanje viših standarda zaštite intelektualne svojine putem međunarodnih ugovora. Dva pokušaja u tom smeru bila su Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA*)⁵⁶⁶ i Transpacifički sporazum o partnerstvu (*Trans-Pacific Partnership Agreement*).⁵⁶⁷ U ovom odeljku biće razmotrena oba pokušaja.

1.1. Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe

Iako je reč o trgovinskom sporazumu, predmet regulisanja Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe jeste zaštita intelektualne svojine, tačnije propisivanje minimalnih standarda za njeno prinudno sprovođenje. Ovaj sporazum na taj način predstavlja deo šireg korpusa međunarodnih instrumenata za zaštitu intelektualne svojine, te ulazi u krug tema u vezi sa tekućim procesom jačanja zaštite na globalnom nivou.⁵⁶⁸

U redovima koji slede biće najpre ispitani razlozi za donošenje Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe, a nakon toga biće analizirana njegova sadržina. Budući da Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe nikada nije stupio na snagu, naposljetku će biti razmotreno odbijanje njegove ratifikacije od strane Evropske unije.

⁵⁶⁶ Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe, 15.11.2010, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_147002.pdf, 16.3.2020.

⁵⁶⁷ Transpacifički sporazum o partnerstvu, <https://www.eff.org/issues/tpp>, 16.3.2020.

⁵⁶⁸ V. S. Marković, „Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (ACTA) – sadržina, ciljevi, značaj”, *Pravo i privreda*, 7–9/2012, 199.

1.1.1. Razlozi za donošenje Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe

Inicijatori pregovora za donošenje Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe bile su dve ekonomski veoma jake zemlje: Sjedinjene Američke Države i Japan. U zvaničnim pregovorima, otpočetim 2006. godine, učestvovali su predstavnici više zemalja, uključujući i predstavnike Evropske komisije. Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe zaključen je 2011. godine između sedam država: Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Južne Koreje, Maroka, Singapura i Novog Zelanda. U januaru 2012, ovoj sedmorki priključila se i Evropska unija. Predviđeno je da će Sporazum stupiti na snagu kada ga ratifikuje najmanje šest država potpisnica.

Visoki standardi zaštite intelektualne svojine na međunarodnom nivou jedan su od ključnih preduslova jake ekonomije u budućnosti, uključujući stalni rast broja radnih mesta. Osim toga, zaštita intelektualne svojine nije samo ekonomsko ili trgovinsko pitanje. Krivotvorena roba, kao što su farmaceutski proizvodi, električni uređaji i sl., predstavlja ozbiljnu pretnju zdravlju i bezbednosti potrošača, nacionalnoj bezbednosti, kao i bezbednosti uopšte. U tom kontekstu, pretpostavljalo se da bi trgovinski sporazum mogao da ima veliki uticaj u borbi protiv krivotvorenja robe kao globalnog problema koji pogađa sve nacionalne ekonomije.⁵⁶⁹

Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe naglašava da proliferacija krivotvorenih i piratskih proizvoda, kao i usluga kojima se distribuira krivotvoreni materijal, podriiva zakonitu trgovinu i održivi razvoj svetske ekonomije, uzrokuje velike finansijske gubitke za titularne prava i zakonito poslovanje, obezbeđuje izvor prihoda za organizovani kriminal i predstavlja rizik za društvo.⁵⁷⁰

Pre upuštanja u samu sadržinu Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe, značajno je pomenuti da je donošenje ovog sporazuma proteklo u svetlu dve specifične okolnosti. Prvo, pregovarači od početka nisu imali ambicije da sačine sporazum koji bi bio široko prihvaćen, već su njegov teritorijalni domet ograničili na „klub” sastavljen od malog broja država. U tom smislu, Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe ne pripada nijednom od postojećih institucionalnih okvira za međunarodno regulisanje zaštite intelektualne svojine, već ustanovljava sopstveno telo (ACTA komitet) koje će se starati o sporazumu. Prema tome, ovaj sporazum je plurilateralan, a ne multilateralan, i otvoren je za pristup samo državama članicama Svetske trgovinske organizacije (*World Trade Organization – WTO*), pod uslovima o kojima sve države članice moraju da se usaglase.⁵⁷¹ Druga okolnost je da su pregovori pretežno vođeni u tajnosti, što ukazuje da pregovarači nisu smatrali da je celishodno da javnost njihovih zemalja bude upoznata sa onim na čemu rade njihovi diplomatski predstavnici. Zatvorena priroda pregovora izazivala je zabrinutost na različitim nivoima. Isticano je da su agendu pregovora

⁵⁶⁹ V. M. Rimmer, 36–37.

⁵⁷⁰ *Ibid.*

⁵⁷¹ S. Marković (2012), 199.

progurali lobisti iz industrije u oblasti intelektualne svojine, te da interesi elektronske trgovine, potrošača i politike konkurencije neće biti uzeti u obzir prilikom izrade teksta predloga sporazuma.⁵⁷² Ipak, zahvaljujući „curenju” informacija u periodu od 2008. do 2010. godine, na svetlost dana izašlo je nekoliko radnih nacрта sa pregovaračkim pozicijama pojedinih država. Na osnovu njih otpočela je svetska kampanja protiv donošenja Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe. Ovu kampanju predvodile su kako brojne nevladine organizacije tako i istaknuti intelektualci.⁵⁷³

1.1.2. Sadržina Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe

Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe sadrži 46 članova podeljenih na šest poglavlja. To su: 1) Početne odredbe, 2) Pravni okvir za prinudno sprovođenje prava intelektualne svojine, 3) Praksa prinudnog sprovođenja prava, 4) Međunarodna saradnja, 5) Institucionalni dogovor i 6) Završne odredbe. Srž ovog sporazuma svakako predstavlja drugo poglavlje, tačnije članovi 6–27, koji se odnose na prinudno sprovođenje prava intelektualne svojine. U tom poglavlju propisani su minimalni standardi građanskopravne, krivičnopravne i upravnoopravne zaštite (tzv. mere na granici), kao i posebne mere zaštite intelektualne svojine u digitalnom tehnološkom okruženju. Svakako bi trebalo pomenuti i šesto poglavlje ‘Međunarodna saradnja’ u okviru kog je predviđena obaveza država potpisnica sporazuma da sarađuju na polju krivičnopravne zaštite i sprovođenju mera na granici, posebno u obliku razmene relevantnih informacija, jačanja institucionalnih kapaciteta i sl.

Sadržinski posmatrano, Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe počiva na odredbi člana 1, stav 1 TRIPS-a, koja predviđa da pojedine države članice mogu svojim zakonodavstvom da propišu jaču zaštitu intelektualne svojine od one koja je propisana TRIPS-om. U tom smislu, Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe – ACTA smatra se „TRIPS plus” sporazumom u oblasti standarda sudske i upravne zaštite intelektualne svojine. Stoga se ovaj sporazum može sagledati, razumeti i oceniti samo u sprezi sa TRIPS-om.

„TRIPS je imao revolucionarni značaj za međunarodno regulisanje prava intelektualne svojine zato što je, pored ostalog, postavio određene minimalne standarde u oblasti sudske i upravne zaštite prava intelektualne svojine. Međutim, bilo je odmah jasno da je upravo taj njegov deo koncipiran sa najmanje preciznosti i oštine, ostavljajući državama članicama širok prostor diskrecije u implementaciji propisanih standarda, i dopuštajući različita tumačenja određenih normi. To nije čudno ako se ima u vidu da je TRIPS rezultat napornih i dugotrajnih multilateralnih pregovora članica GATT-a

⁵⁷² V. M. Rimmer, 37.

⁵⁷³ S. Marković (2012), 199–200.

odnosno WTO-a,⁵⁷⁴ te da je nevoljna spremnost nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju da pristanu na dramatično povišavanje nivoa zaštite intelektualne svojine već bila potrošena na materijalno-pravnim pitanjima (predmeti, uslovi, sadržina, trajanje zaštite). Iz vizure razvijenih zemalja, poglavlje 3 je bilo slaba tačka TRIPS-a. Zadana misija ACTA je bila da otkloni te slabosti i na taj način stvori čvršći pravni okvir za međunarodnu borbu protiv povreda prava intelektualne svojine.⁵⁷⁵

U toku pregovora, u javnost su „procurili” neki nacrti i materijali uopšte. Tri vrste odredaba izazvale su posebnu pažnju postavši predmet najoštrijih kritika. Najpre odredbe kojima se predlagala kriminalizacija svih namerno preduzetih radnji povrede prava intelektualne svojine na komercijalnoj osnovi, uz obavezu krivičnog gonjenja po službenoj dužnosti; zatim, odredbe kojima se predlagala obaveza *ex officio* sprovođenja mera na granici u slučaju uvoza, izvoza i tranzita robe, uključujući i robu u ručnom prtljagu; i naposljetku, odredbe kojima se predlagalo stimulisanje provajdera internet usluga da uspostave neku vrstu nadgledanja internet saobraćaja radi detekcije povrede prava intelektualne svojine, kao i one kojima se predlagala obaveza provajdera da nosiocima prava dostave podatke o pretplatnicima usluga koji navodno krše prava intelektualne svojine, a prekršiocima uskrate dalje pružanje usluga.⁵⁷⁶

Nakon što su informacije procurile, došlo je do mobilizacije javnog mnjenja protiv donošenja Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe. U javnosti se kao jedan od najčešćih i najozbiljnijih argumenata protiv ovog sporazuma navodila opasnost od toga da njegova primena može ugroziti privatnost korisnika interneta, dovesti do zloupotrebe njihovih ličnih podataka i ugroziti slobodu komunikacije. Pretpostavlja se da je silina negativnih reakcija doprinela tome da iz završnog dokumenta budu izostavljene sve maksimalističke odredbe, svodeći ga na meru koja predviđa zaštitu iznad nivoa propisanog TRIPS-om, ali ipak bez prelaska već dostignutog nivoa zaštite u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.⁵⁷⁷ Upoređujući konačnu zvaničnu verziju ACTA sa prethodnim radnim verzijama, komentatori su je nazivali *ACTA lite*.⁵⁷⁸

Ono od čega je internet zajednica najviše strepela (a bilo je u ranijim verzijama Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja) jesu propisi koji bi: a) naložili pružaocima

⁵⁷⁴ Pregovori su vođeni od 1986. do 1994. godine u okviru tzv. Urugvajске runde pregovora Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (*General Agreement on Tariffs and Trade* – GATT). Opšte je poznato da je pristanak nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju na visoke standarde zaštite predviđene TRIPS-om obezbeđen zahvaljujući: a) ponudi olakšica prilikom uvoza njihove robe na tržišta razvijenih zemalja, b) uverenju da će viši nivo zaštite intelektualne svojine podstaći priliv direktnih stranih investicija i transfer tehnologije iz razvijenih zemalja, i c) verovanju da je multilateralni pristup regulisanju međunarodne zaštite intelektualne svojine povoljniji, sigurniji i predvidljiviji nego bilateralni (kod bilateralnih pregovora je pregovaračka pozicija neke nerazvijene zemlje ili zemlje u razvoju uvek slabija nego kod multilateralnih pregovora u kojima te zemlje istupaju sa jedinstvenih ili usaglašenih pozicija). (V. S. Marković (2012), 201, fn. 3).

⁵⁷⁵ S. Marković (2012), 200–201.

⁵⁷⁶ *Ibid.*, 201–202.

⁵⁷⁷ *Ibid.*, 202.

⁵⁷⁸ *Ibid.*, 202, fn. 5.

internet usluga ili ih stimulisali da sami nadgledaju saobraćaj na internetu radi detekcije nezakonitih radnji; b) dopustili nosiocima prava da nadgledaju saobraćaj na internetu radi detekcije nezakonitih radnji; c) omogućili nosiocima prava da traže od pružaoca internet usluga da korisniku koji više puta navodno povređuje pravo intelektualne svojine uskrati pristup internetu; d) omogućili nosiocima prava intelektualne svojine da zahtevaju od pružaoca internet usluga da blokiraju pristup određenim sajtovima bez odluke suda; e) proširili odgovornost za nezakonite radnje na internetu i na pružaoce internet usluga; i f) omogućili pristup podacima o identitetu korisnika internet usluge bez odluke suda.⁵⁷⁹

Ukoliko se, međutim, zanemari istorijat pregovora, tj. nacrti koji su procureli u javnost, i fokusira se samo na potpisani sporazum, čini se da nije bilo razloga za toliki strah. Naime, odredba člana 27, stav 4, koja se smatrala spornom kada je predstavljena konačna verzija sporazuma, zapravo je „skoro benigni ostatak onoga o čemu je nekada bilo pregovaranje”.⁵⁸⁰ Ovim članom predviđeno je da članica može, u skladu sa svojim zakonskim i podzakonskim aktima, ovlastiti nadležne organe da naredi pružiocima internet usluga da titular prava bez odlaganja otkrije informaciju koja je dovoljna za identifikaciju pretplatnika čiji je nalog upotrebljen za povredu prava, ukoliko je taj titular prava pokrenuo zakonski postupak zbog povrede žiga, autorskog ili srodnog prava, i ukoliko je ta informacija tražena u cilju zaštite navedenih prava. Ovaj postupak mora biti primenjen na način kojim se izbegava stvaranje prepreka zakonitim aktivnostima, uključujući elektronsku trgovinu, i koji, u skladu sa pravom zemlje članice, štiti osnovna načela kao što su sloboda izražavanja, pravedni postupci i privatnost.⁵⁸¹

Međutim, Mišljenje evropskog supervizora za zaštitu podataka o pregovorima o Trgovinskom sporazumu protiv krivotvorenja⁵⁸² samo se u jednom pasusu osvrće na odredbu člana 27, stav 4, tj. na problem zaštite privatnosti i zaštite ličnih podataka na internetu. Pritom se u Mišljenju ne osporava suština odredbe, tj. moguća obaveza pružaoca internet usluge da po naredbi nadležnog državnog organa pruži titularu prava intelektualne svojine informaciju o identitetu pretplatnika internet usluge zbog sumnje da pretplatnik vređa njegovo pravo. U ovom mišljenju samo se konstatuje nedostatak preciziranja garancija za zaštitu privatnosti, odnosno ličnih podataka prilikom primene te norme. Na taj način, za konačni odgovor na pitanje da li Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe ugrožava pravo na privatnost, zaštitu ličnih podataka i komunikaciju, centralno mesto dobija pitanje tzv. garancija.⁵⁸³

Član 27, stav 4 predviđa da svaka mera iz Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe mora „biti primenjena na način (...) koji, u skladu sa pravom članice,

⁵⁷⁹ V. M. S. Marković (2012), 210–211; M. Rimmer, 37–38.

⁵⁸⁰ S. Marković (2012), 211.

⁵⁸¹ M. Rimmer, 38.

⁵⁸² Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Current Negotiations by the EU of ACTA, https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_EN.pdf, 16.3.2020.

⁵⁸³ V. S. Marković (2012), 212.

štiti osnovna načela kao što su sloboda izražavanja, pravedni postupci i privatnost”. Prema tome, u pogledu garancija, ovaj sporazum upućuje na nacionalno zakonodavstvo, drugim rečima, garancije predstavljaju nacionalni propisi. S tim u vezi, bojazan da bi ovaj sporazum mogao da derogira visoke standarde zaštite privatnosti ličnih podataka i komunikacije, kakvi postoje npr. u Evropskoj uniji, bila je neosnovana. Međutim, problem bi se eventualno mogao pojaviti prilikom njegove primene u zemljama sa nižim nivoom zaštite standarda ljudskih prava. U onim zemljama gde ne postoje zakonski mehanizmi koji garantuju zaštitu privatnosti ličnih podataka i komunikacije, ovaj sporazum bi hipotetički mogao da predstavlja osnov za narušavanje pomenutih prava.

1.1.3. Odbijanje ratifikacije od strane Evropske unije

Uprkos tome što Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe u konačnoj, tj. potpisanoj verziji nije sadržao gotovo ništa od onoga čega se internet zajednica najviše bojala, Evropska unija zatražila je mišljenje Evropskog suda pravde o usklađenosti odredaba sporazuma sa osnovnim pravima Evropske unije, pre svega sa slobodom govora, izražavanja, zaštite podataka, ali i sa pravima intelektualne svojine. Nezapamćeno je u istoriji evropskih integracija da je neki akt izazvao tako veliku pažnju javnog mnjenja. Parlamentarnu debatu pratilo je lobiranje hiljade građana EU, uključujući i masovne ulične demonstracije.⁵⁸⁴

Najzad, o sudbini Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe Evropska unija je odlučila u julu 2012. godine. Evropski parlament je, ubedljivom većinom poslanika, odbio da ratifikuje sporazum i time okončao višegodišnju debatu o njegovoj kompatibilnosti sa pravnim tekovinama EU (franc. *acquis communautaire*).

1.2. Transpacifički sporazum o partnerstvu

Transpacifički sporazum o partnerstvu, koji se takođe naziva i Transpacifičko partnerstvo, jeste trgovinski sporazum potpisan 4. februara 2016. između dvanaest država: Australije, Bruneja, Kanade, Čilea, Japana, Malezije, Meksika, Novog Zelanda, Perua, Singapura, Vijetnama i Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj sporazum nije ratifikovan, te nije ni stupio na snagu.

U narednim redovima biće najpre predstavljene osnovne odredbe Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu, zatim će biti analizirano poglavlje posvećeno intelektualnoj

⁵⁸⁴ „Zanimljivo je da je parlamentarna debata o ACTA bila praćena nezapamćenim lobiranjem od strane hiljade građana EU da se Sporazum odbije, uličnim demonstracijama, mejlovima i telefonskim pozivima upućenim direktno parlamentarima, kao i potpisivanjem peticije od 2.8 miliona građana širom sveta, kojom se tražilo da Evropski parlament ne da saglasnost na sporni sporazum.” (S. Radovanović, 99, fn. 73).

svojini predviđeno ovim trgovinskim sporazumom. Naposljetku će biti razmotrena sudbina Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu koji u svom izvornom obliku nikada nije stupio na snagu.

1.2.1. Osnovne odredbe Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu

Transpacifičko partnerstvo počelo je kao proširenje Transpacifičkog sporazuma o strateškom ekonomskom partnerstvu, koji su 2005. godine potpisali Brunej, Čile, Novi Zeland i Singapur. Početkom 2008. godine, još nekoliko zemlja – Australija, Kanada, Japan, Malezija, Meksiko, Peru, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam, pridružilo se diskusiji o donošenju šireg sporazuma. Tako se broj pregovarača povećao na dvanaest.

Prvobitni Transpacifički sporazum o partnerstvu sadržao je mere za spuštanje necarinskih i tarifnih barijera u trgovini i uspostavljanje mehanizma za rešavanje sporova između investitora i države. Ovaj sporazum podelio je mišljenja naučne i stručne javnosti. Jedan deo, među kojima su, između ostalog, Američka komisija za međunarodnu trgovinu i Svetska banka, tvrdio je da bi konačni sporazum, ukoliko bude ratifikovan, mogao dovesti do pozitivnih ekonomskih rezultata za sve zemlje potpisnice.⁵⁸⁵ Drugi deo naučne i stručne javnosti je, korišćenjem alternativne metodologije, utvrdio da će sporazum negativno uticati na zemlje potpisnice. Ovaj trgovinski sporazum bi, prema nekim mišljenjima, služio geopolitičkoj svrsi, tj. smanjenju zavisnosti država potpisnica od kineske trgovine i njihovom približavanju Sjedinjenim Američkim Državama.⁵⁸⁶

1.2.2. Poglavlje posvećeno intelektualnoj svojini u Transpacifičkom sporazumu o partnerstvu

Poglavlje posvećeno intelektualnoj svojini „procurelog” Nacrta transpacifičkog sporazuma o partnerstvu previđa minimalni nivo zaštite koji države potpisnice sporazuma moraju da garantuju za žigom zaštićene oznake, autorsko pravo i patente.⁵⁸⁷

Poznata američka Fondacija za elektronske granice (*Electronic Frontier Foundation*)⁵⁸⁸ bila je veoma kritična prema procurelom nacrtu poglavlja o intelektualnoj svojini koja pokriva autorska prava, žigom zaštićene oznake i patente. Ova fondacija isticala je da će Transpacifički sporazum o partnerstvu ograničiti mogućnost Kongresa

⁵⁸⁵ „Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors”, <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4607.pdf>, 16.3.2020.

⁵⁸⁶ „What Will the TPP mean for China”, <https://foreignpolicy.com/2015/10/07/china-tpp-trans-pacific-partnership-obama-us-trade-xi/>, 16.3.2020.

⁵⁸⁷ „Trans-Pacific Partnership Agreement”, <https://www.eff.org/issues/tpp>, 16.3.2020.

⁵⁸⁸ *Ibid.*

Sjedinjenih Američkih Država da se uključi u reformu domaćeg zakonodavstva kako bi se zadovoljile evoluirajuće potrebe američkih građana za zaštitom intelektualne svojine i unapredio inovativni tehnološki sektor. Standardizacija odredaba o autorskim pravima od strane drugih potpisnica takođe bi zahtevala i velike izmene u zakonima o autorskim pravima drugih zemalja. Prema mišljenju Fondacije za elektronske granice, odredbe uključuju obaveze zemalja da šire uslove zaštite autorskog prava, ograniče pošteno korišćenje, usvoje krivične sankcije za kršenje autorskih prava koje je učinjeno bez komercijalne motivacije (npr. deljenje datoteka digitalnih medija zaštićenih autorskim pravima), uspostave veću odgovornost internet posrednika itd.⁵⁸⁹ U kontekstu odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake naročito je bio sporan aspekt koji se odnosi na uspostavljanje veće odgovornosti internet posrednika.

1.2.3. Sudbina Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu

U januaru 2017. godine, Sjedinjene Američke Države povukle su potpis sa Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu, tako da on nije mogao da stupi na snagu. Nekoliko meseci kasnije, u maju 2017, preostalih jedanaest zemalja složilo se u vezi s tim da se sporazum oživi. Saglasnost o tome postigle su u januaru 2018. godine. Novi trgovinski sporazum nazvan Sveobuhvatni i progresivni sporazum za transpacifičko partnerstvo (eng. *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*)⁵⁹⁰ uključuje većinu odredaba iz Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu. U martu 2018. godine, jedanaest zemalja potpisalo je revidiranu verziju Sporazuma. Nakon što ga je ratifikovalo šest zemalja (Australija, Kanada, Japan, Meksiko, Novi Zeland i Singapur), Sporazum je stupio na snagu 30. decembra 2018.

S obzirom na činjenicu da su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Sporazuma u januaru 2017. godine, sve pomenute strepnje i kritike američke naučne i stručne javnosti postale su izlišne.

2. NEOBAVEZUJUĆI MEĐUNARODNI PRAVNI INSTRUMENTI – MEKO MEĐUNARODNO PRAVO

Iako je Evropska komisija učestvovala u izradi Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe, Evropski parlament je u julu 2012. godine odbio da ga ratifikuje. Stoga se nameće pitanje: šta se dogodilo u međuvremenu, a uticalo je na Evropsku uniju da odustane od ideje da se ovo pitanje uredi na međunarodnom nivou?

⁵⁸⁹ *Ibid.*

⁵⁹⁰ V. <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=eng>, 16.3.2020.

Sa ove vremenske distance, mogu se izdvojiti najmanje dva razloga za odluku Evropske unije da odbije da ratifikuje Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe. Prvi razlog je već pomenut, i to je nesumnjivo protivljenje javnog mnjenja i masovne demonstracije protiv ovog sporazuma.⁵⁹¹ Drugi razlog je taj što je upravo tada Evropska komisija rukovodila dijalogom u kome je učestvovalo preko trideset aktera (među kojima su bili i titulari žigom zaštićenih oznaka i internet posrednici), u vezi sa svojim ulogama u rešavanju problema prodaje krivotvorene robe putem interneta. Taj dijalog rezultirao je, 2011. godine, usvajanjem Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta – MoR (eng. *Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet – MoU*).⁵⁹² Ovaj memorandum spada u tzv. meke izvore međunarodnog prava.

U ovom odeljku najpre će biti detaljno razmotren sam Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta, a zatim će biti ispitani rizici i prednosti instrumenata mekog međunarodnog prava uopšte.

2.1. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta

Evropska komisija je u Saopštenju iz 2009. godine o jačanju primene prava intelektualne svojine na unutrašnjem tržištu⁵⁹³ i Saopštenju iz 2011. godine o jedinstvenom tržištu za prava intelektualne svojine⁵⁹⁴ podvukla značaj dobrovoljnog i zajedničkog pristupa titulara prava intelektualne svojine i drugih aktera (kao što su internet platforme, trgovci na veliko, preprodavci, potrošači i udruženja trgovaca) borbi protiv krivotvorenja.⁵⁹⁵

U Saopštenju iz 2009. godine ističe se da bi saradnja, a ne parničenje, trebalo da prevlada kao pristup među akterima koji posluju u dinamičnom tehnološkom i komercijalnom okruženju. Za metod rada na putu ka sklapanju dobrovoljnih sporazuma predloženi su dijalozi između aktera, npr. konstruktivni dijalozi čiji je fokus na konkretnim problemima i praktičnim rešenjima koja moraju biti realna, uravnotežena, proporcionalna i pravična za sve one na koje se odnose.⁵⁹⁶

⁵⁹¹ V. Poglavlje V, 1.1.3. Odbijanje ratifikacije od strane Evropske unije.

⁵⁹² Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta, 4.5.2011, http://ec.europa.eu/internalmarket/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf, 16.3.2020.

⁵⁹³ Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market, COM (2009), 467 final of 11 September 2009.

⁵⁹⁴ A single market for intellectual property rights — Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe, COM (2011) 287 final of 24 May 2011.

⁵⁹⁵ Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, 16.3.2020.

⁵⁹⁶ Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market, COM (2009), 467 final of 11 September 2009.

U svjetlu ovih saopštenja, Evropska komisija preuzela je novu funkciju – funkciju moderatora u konstruktivnim dijalozima između aktera koji posluju u tehnološkom okruženju, obezbeđujući administrativnu i logističku podršku u cilju uspostavljanja ravnoteže između različitih interesa, naročito legitimnih prava i očekivanja građana EU. Uloga Evropske komisije kao moderatora takođe bi trebalo da doprinese tome da dijalozi između aktera i sporazumi koji iz njih proisteknu budu transparentni i u potpunosti usklađeni sa postojećim zakonodavnim okvirom, poštujući osnovna prava i slobode građana EU.

Kao prvi primer takvog tzv. kooperativnog pristupa, Evropska komisija je pokrenula Dijalog o onlajn prodaji krivotvorene robe koji je rezultirao zaključenjem Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta (MoR). Ovaj memorandum potpisale su 33 kompanije i udruženja trgovaca, a odnosi se na 39 različitih internet sajtova.

U okviru analize Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta biće razmotreni ciljevi donošenja Memoranduma, njegovi opseg i struktura, kao i sistem obaveštenja i uklanjanja i odredbe o proaktivnim i preventivnim merama koje su njime predviđene.

2.1.1. Ciljevi donošenja Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta donet je sa ciljem da se ustanovi kodeks ponašanja u borbi protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta i ojača saradnja među potpisnicama kako bi mogle efikasno da odgovore na ovu konstantnu pretnju. Učesnici u dijalogu i potpisnici Memoranduma složili su se da je saradnja mnogo bolji put od parničenja, koje niti doprinosi tržišnoj efikasnosti, niti podstiče poverenje potrošača. Memorandum bi trebalo da podstakne promociju poverenja na onlajn tržištu, i u tom kontekstu predviđa detaljne mere protiv onlajn ponuda krivotvorene robe, kao i pojačanu zaštitu za potrošače koji nenamerno kupuju falsifikate.⁵⁹⁷

Prema tome, jedan od razloga zbog čega je Evropska unija odustala od Sporazuma protiv krivotvorenja robe jeste taj što je shvatila da Memorandum o razumevanju može biti instrument kojim bi ona svoj pristup pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićenih oznaka nametnula kao univerzalan. Evropska komisija je prethodno zaključila da instrumenti kao što je Memorandum o razumevanju mogu lakše da se prošire izvan granica Evropske unije. S tim u vezi, interesantan je podatak da je u bilateralnim kontaktima sa Evropskom unijom administracija Sjedinjenih Američkih

⁵⁹⁷ J. Čeranić, „Međunarodnopravni okvir za borbu protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta”, *Pravna riječ*, 48/2016 (dalje: 2016c), 132.

Država izrazila zainteresovanost za rešenja iz ovog memoranduma.⁵⁹⁸

Možda je najznačajniji doprinos Memoranduma taj što su obaveze koje su strane potpisnice (uključujući tu i velike kompanije, kao što su *eBay* i *Amazon*, i titulari žigom zaštićenih oznaka) na osnovu njega preuzele veće u odnosu na postojeće, jer prevazilaze dostignuti nivo zaštite i u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. U Memorandumu se izričito navodi da on sam niti zamenjuje, niti tumači postojeći pravni okvir. Pored toga, Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta ne može se koristiti kao dokazno sredstvo pred sudom.

Memorandum je zaključen 4. maja 2011. na probni period od godinu dana. Predviđeno je da se nakon isteka tog perioda, na svake dve godine, izrađuje izveštaj o rezultatima i donosi odluka o produžetku njegove primene za naredne dve godine. Memorandum obezbeđuje da tokom perioda ocene potpisnici ne pokreću nove parnice jedni protiv drugih u vezi sa materijom koja je njime pokrivena. Ovaj 'moratorijum' na parničenje je značajna odredba koja naglašava uzajamno obavezivanje potpisnica Memoranduma da zajedno rade u dobroj veri.⁵⁹⁹

2.1.2. Opseg i struktura Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta

Što se tiče opsega Memoranduma o razumevanju, on je ograničen i u geografskom i u sadržinskom smislu. Geografski je ograničen na pružanje usluga u Evropskom ekonomskom prostoru, a sadržinski se odnosi samo na prodaju krivotvorene robe, a ne i na sporove o paralelnom uvozu ili sistemima selektivne distribucije. Štaviše, Memorandum se ne primenjuje na sve posrednike, već samo na internet posrednike čije usluge koriste treće strane – korisnici kako bi pokrenuli onlajn trgovinu robe.⁶⁰⁰

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta fokusira se na odvracanje subjekata od snabdevanja tržišta krivotvorenim robom, drugim rečima, on nastoji da eliminiše onlajn ponude krivotvorene robe. Memorandum predviđa proporcionalne, odvracajuće aktivnosti protiv onih koji u više navrata pokušavaju da prodaju falsifikate. Pored toga, MoR nastoji da obezbedi što bolju zaštitu za potrošače koji nesvesno kupuju krivotvorenu robu, kao i za legalne prodavce koji prodaju originalne proizvode i mogu da se oseće diskriminisanim zato što su u nepovoljnom položaju prilikom predstavljanja svojih originalnih proizvoda za prodaju putem interneta.

⁵⁹⁸ G. Dinwoodie, (2014), 468–469.

⁵⁹⁹ Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, 16.3.2020.

⁶⁰⁰ V. J. Čeranić (2016c), 133.

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta promoviše strategiju koju čine tzv. „tri linije odbrane”. Na taj način nastoji da osigura: 1) da se nezakonite ponude ne pojavljuju na internetu, 2) da, ukoliko se pojave, budu uklonjene što je brže moguće, i 3) da, u svakom slučaju, budu uklonjene dovoljno brzo da se spreče dalje transakcije. Sve ove mere predviđene Memorandumom primenjuju se istovremeno.

Prvo, veoma je važno da potrošači, prodavci i kupci, shvate fenomen krivotvorenja, njegove inherentne rizike za potrošače i štetne posledice za titularne prava intelektualne svojine. Potrošači mogu biti aktivna strana u borbi protiv krivotvorenja. U tom cilju, internet platforme su obavezne da, u sardnji sa titularima prava, učine dostupnim odgovarajuće informacije potencijalnim prodavcima i kupcima. Internet platforme trebalo bi da objasne da je nuđenje na prodaju krivotvorene robe nezakonito i da predlože mere predostrožnosti koje bi kupci trebalo da preduzmu kako bi izbegli kupovinu krivotvorene robe.⁶⁰¹

Druga „linija odbrane” uključuje Proaktivne i preventivne mere (eng. *Pro-Active and Preventive Measures – PPMs*) kao pravovremeni i adekvatan odgovor na pokušaje prodaje krivotvorene robe, pre nego što je ponuda postala dostupna javnosti ili ubrzo nakon toga. Preduzimajući takve mere, titulari prava i internet platforme pokušavaju da smanje broj ponuda krivotvorene robe na internetu. Takve mere mogu biti tehničke i/ili proceduralne. Uglavnom su specifične i usklađene sa odgovarajućim modelima poslovanja i organizacijom titulara prava i/ili internet posrednika. Efikasne proaktivne i preventivne mere obično su veoma sofisticirane i zahtevaju efikasnu saradnju između titulara prava i internet platformi. Prema tome, proaktivne i preventivne mere koncipirane su tako da osiguraju da se ponude krivotvorene robe ne pojavljuju na internetu.⁶⁰²

Treće, uprkos informacijama koje se proaktivnim i preventivnim merama pružaju potrošačima, ponude krivotvorene robe mogu i dalje da postanu dostupne javnosti na internet platformama. U tom slučaju, titulari prava i potrošači mogu da obaveste internet platforme o postojanju takvih ponuda. Ova obaveštenja omogućavaju internet platformama da preduzmu odgovarajuće mere, uključujući uklanjanje ponuda sa odnosnog sajta. Dakle, postupak obaveštavanja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown*) nastoji da obezbedi jednostavan, pravičan i ekspeditivan mehanizam za uklanjanje ponuda krivotvorene robe.⁶⁰³

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta upotpunjuje ove mere garantujući bolju zaštitu potrošača, uključujući i mogućnost dobijanja zamene za proizvode ili refundaciju novca pod određenim okolnostima.

⁶⁰¹ Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, 16.3.2020.

⁶⁰² *Ibid.*

⁶⁰³ *Ibid.*

Potpisnici Memorandum su se, takođe, obavezali i na to da saraduju u otkrivanju onih koji ponavljaju povrede, tj. više puta pokušavaju da prodaju krivotvorenu robu putem interneta. Internet platforme, u skladu sa svojim unutrašnjim poslovnica, preuzele su na sebe sprovođenje i primenu različitih mera u cilju odvracanja ovih tzv. višestrukih povratnika od prodaje krivotvorene robe. Politika protiv onih koji ponavljaju povrede trebalo bi da bude objektivna i proporcionalna i da uzme u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja. Način na koji Memorandum predviđa širenje informacija o višestrukim povratnicima u potpunosti je u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.⁶⁰⁴

Potrošači bi trebalo da koriste sve dostupne informacije kada kupuju na internetu kako bi izbegli kupovinu krivotvorene robe. Međutim, uprkos postojanju brojnih informacija, može se dogoditi da potrošač bude prevaren, da kupi krivotvorenu robu i na taj način pretrpi štetu. Memorandum o razumevanju sadrži i minimalni set odredaba o zaštiti potrošača. Kompenzacija za pretrpljenu štetu zavisi ipak od politike svakog potpisnika ovog memoranduma ponaosob.⁶⁰⁵

2.1.3. Sistem obaveštenja i uklanjanja

Centralni deo Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta odnosi se upravo na postupke obaveštenja i uklanjanja, „što uopšte nije iznenađujuće: sve platforme ih već koriste.”⁶⁰⁶ Strane se obavezuju da nastave da koriste pomenute sisteme obaveštenja i uklanjanja. Na osnovu Memoranduma o razumevanju, sistem obaveštenja i uklanjanja predviđa:

- a) mehanizam za uklanjanje pojedinačnih ponuda krivotvorenih artikala sa sajta internet platforme; i
- b) mehanizam da se internet platforma obavesti o korisnicima koji prodaju krivotvorenu robu.

Dakle, pored obaveštenja i uklanjanja zasnovanog na pojedinačnim artiklima, MoR omogućava titularima žigom zaštićenih oznaka da obaveste onlajn platforme o prodavcima koji su generalno uključeni u prodaju krivotvorene robe, a internet posrednici bi trebalo da uzmu ove informacije u razmatranje kao deo svojih proaktivnih i preventivnih mera. Jasno je da je ovo pokušaj pomeranja od specifičnosti obaveštenja i uklanjanja koje zahteva sudska praksa za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žigom zaštićene oznake. Ova odredba predstavlja jednu od revolucionarnih

⁶⁰⁴ *Ibid.*

⁶⁰⁵ V. J. Čeranić (2016c), 134.

⁶⁰⁶ F. W. Mostert, M. B. Schwimmer, „Notice and Takedown for Trademarks”, *101 Trademark Reporter*, 249/2011, 264.

novina predviđenih Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta.⁶⁰⁷

Memorandum se takođe bavi zloupotrebom sistema obaveštenja i uklanjanja. Ukoliko titular žigom zaštićene oznake obavesti internet posrednika o prodaji krivotvorene robe bez obraćanja odgovarajuće pažnje, tom titularu može ubuduće biti odbijen pristup sistemu i dužan je da nadoknadi platformi sve gubitke koje je ona pretrpela zbog takvog obaveštenja.⁶⁰⁸ Prodavci bi takođe trebalo da budu obavešteni o tome kada je ponuda uklonjena, uključujući i razlog za uklanjanje. Isto tako, trebalo bi da im se omogući da odgovore na to što im je ponuda uklonjena, što podrazumeva i detalje o kontaktu strane koja je takvo obaveštenje dostavila.⁶⁰⁹ Ovakve odredbe unete su u tekst Memoranduma o razumevanju kako bi se uspostavio balans u okviru sistema obaveštenja i uklanjanja.⁶¹⁰

2.1.4. Proaktivne i preventivne mere

Proaktivne i preventivne mere podrazumevaju mere i postupke koji omogućavaju internet platformama i titularima prava intelektualne svojine da spreče da nezakonite ponude postanu dostupne na internetu ili da ograniče njihovu dostupnost na kratak period. Ove mere i postupci se razlikuju ne samo među potpisnicima Memoranduma o razumevanju već i među različitim sajtovima svake internet platforme.

Sistem obaveštenja i uklanjanja nije dovoljan da odgovori na problem prodaje krivotvorene robe na onlajn tržištima. Stoga su adekvatne proaktivne mere koje sprečavaju da se krivotvorena roba nudi na prodaju na onlajn tržištu podjednako značajne u borbi protiv prodaje krivotvorene robe putem interneta.⁶¹¹

Prema tome, Memorandum o razumevanju sadrži odredbe i o proaktivnim i o preventivnim merama. Sprečavanjem budućih povreda, obezbeđuje se da se ponude krivotvorene robe ne pojavljuju na internetu. Ovaj dogovor između internet posrednika odnosi se na „prikladne, komercijalno razumne i tehnički izvodljive mere, uzimajući u obzir njihove odgovarajuće poslovne modele”.⁶¹² Pod ovim merama podrazumevaju se tehnologije otkrivanja i preventivna uklanjanja, ili provere pojedinih prodavaca pre nego što im se uopšte dozvoli da trguju na internetu.⁶¹³

⁶⁰⁷ G. Dinwoodie (2014), 470.

⁶⁰⁸ Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta, 4.5.2011, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf, 16.3.2020.

⁶⁰⁹ G. Dinwoodie (2017), 43.

⁶¹⁰ G. Dinwoodie (2014), 470.

⁶¹¹ Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>, 16.3.2020.

⁶¹² G. Dinwoodie (2017), 45.

⁶¹³ *Ibid.*, 45–46.

2.2. Rizici i prednosti instrumenata mekog međunarodnog prava

Pregovaranje, usvajanje i primena instrumenata mekog međunarodnog prava u oblasti sprečavanja prodaje krivotvorene robe putem interneta nosi određene rizike, ali ima i niz prednosti u odnosu na tzv. tvrdo međunarodno pravo, tj. obavezujuće izvore međunarodnog prava, kao što su međunarodni sporazumi.

S jedne strane, što se tiče rizika, Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta uglavnom sprovode velike multinacionalne kompanije, te postoji opravdani rizik da se pravne norme, koje bi trebalo da se primenjuju na sve, uspostave u skladu sa kapacitetima i sofisticiranošću velikih ekonomskih operatera. Međutim, ista situacija može se dogoditi, tj. isti rizik postoji, i kada se principi razvijaju i uspostavljaju putem sudske prakse. U tom smislu, javni nadzor je od izuzetno velike važnosti.⁶¹⁴

S druge strane, primena instrumenata mekog međunarodnog prava ima niz prednosti. Najpre, Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta doprinosi smanjenju troškova za različite subjekte koji učestvuju u trgovini na internetu, ograničavajući troškove parničenja. Zatim, iskustva pokazuju da su instrumenti mekog međunarodnog prava, kao što je MoR, mnogo pogodniji za razvoj međunarodnih pravno obavezujućih normi nego pregovaranje multilateralnih instrumenata međunarodnog javnopravnog karaktera. Najzad, na međunarodnom nivou, zahvaljujući Memorandumu o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta, očekuje se da se zakonodavstva država potpisnica postepeno harmonizuju, a sudske prakse različitih zemalja ujednače.⁶¹⁵

⁶¹⁴ G. Dinwoodie (2014), 471.

⁶¹⁵ *Ibid.*

Poglavlje VI

ZAKLJUČCI I PERSPEKTIVE

Ekspanzija interneta i na njemu zasnovanih tehnologija omogućila je razvoj digitalne ekonomije i pojavu novih i inovativnih modela poslovanja. Internet je iz korena promenio način na koji se roba i usluge proizvode, isporučuju i konzumiraju. Korišćenje internet platformi kao što su *eBay*, *Alibaba* i *Google Serach* omogućava korisnicima da globalno traže, lociraju i kupuju robu sa bilo kog mesta u svetu.⁶¹⁶ Istovremeno sa naglim razvojem tehnologije pojavila se potreba za regulatornom intervencijom u različitim sferama prava, uključujući i pravo intelektualne svojine. Sve raznovrsniji načini korišćenja dela intelektualne svojine na internetu doprineli su učestalosti i širim razmerama njihovih zloupotreba. Tako je digitalna informaciono-komunikaciona tehnologija, sa internetom kao krunom, uputila izazov i pravu žiga.⁶¹⁷

U toku poslednje dve decenije, regulisanje upotrebe žigom zaštićenih oznaka na internetu veoma je aktuelna tema. U uporednom pravu ustanovljene su smernice i regulatorni okvir za registraciju žigom zaštićenih oznaka kao naziva internet domena i primenu teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na internetu. Međutim, pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga i dalje je kontroverzno. Njegovoj kompleksnosti doprinose, pored ostalog, razlike između onlajn platformi, različiti načina korišćenja žigom zaštićenih oznaka na internetu, kao i različiti interesi subjekata interaktivne komunikacije.

Rasprava o režimu odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, kao i većina drugih pitanja čije se regulisanje razmatra unutar prava intelektualne svojine ili u vezi sa njim, može se sagledati i kroz prizmu uspostavljanja balansa u specifičnom ekonomskom, kulturnom i političkom pejzažu. Cilj je da se postigne ravnoteža između brojnih, različitih, a često i suprotstavljenih interesa – interesa titulara prava, korisnika, posrednika i javnosti; interesa društva u celini i određenih društvenih grupa; zaštite prava i slobode govora, stimulacije daljeg stvaranja i slobodne konkurencije. I dok potraga

⁶¹⁶ J. P. Maltzer, „Maximising the Opportunities of the Internet for the International Trade”, E15 Expert Group on the Digital Economy, Policy Options Paper, E15Initiative, Geneva 2015, http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Digital_Trade_report_2015_1401.pdf, 20.3.2020.

⁶¹⁷ S. Marković (2015), 12.

za ravnotežom ni u kom slučaju nije nov izazov u pravu, svakako je jedan od ključnih aspekata koji se mora uzeti u obzir prilikom normativnog uređenja pitanja odgovornosti internet posrednika, tim pre što je pravo intelektualne svojine, više nego ikad, pod lupom svetske javnosti, kako na teorijskom tako i na praktičnom nivou.⁶¹⁸

Internet, globalna računarska mreža koja obezbeđuje komunikaciju među korisnicima širom sveta, definisan je tehničko-tehnološkim mogućnostima koje su manje više uravnotežene na svetskom nivou. U takvom ambijentu, različita a još više neprecizna regulativa, koja dopušta neujednačene interpretacije, doprinosi pravnoj nesigurnosti. Primarni zajednički interes svih učesnika interaktivne komunikacije jeste da se uspostave normativni okviri za harmonizaciju propisa na svetskom nivou.⁶¹⁹

Uporednopravna analiza režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga ukazuje na odsustvo harmonizacije nacionalnih i međunarodnih pristupa posrednoj odgovornosti onlajn pružalaca usluga. Uočava se jasna atlantska podela, tačnije razlika između pristupa koji su usvojili sudovi Sjedinjenih Američkih Država i pristupa kome su se priklonili evropski sudovi. Osim toga, unutar same Evropske unije sudska praksa država članica nije ujednačena. Nedostatak harmonizacije u ovoj materiji nije otklonjen ni međunarodnim pravom, shvaćenim u smislu međunarodnih pravno obavezujućih izvora (tzv. tvrdo međunarodno pravo). U ovom trenutku, jedino tzv. meko međunarodno pravo nudi određena, veoma efikasna rešenja u pogledu harmonizacije režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga.

Posredna odgovornost onlajn pružalaca usluga formalno je regulisana na osnovu različitih standarda u nacionalnim zakonima, a razlog za to delimično je taj što je u osnovi pitanje *posredne odgovornosti* prilično drugačije koncipirano u uporednom pravu. Ipak, praksa prisiljava zakonodavce, sudove i privatne aktere da, bez obzira na konceptualne i terminološke razlike, pronađu neke zajedničke pristupe. Konkretno, međunarodna praksa se sve više zbližava oko sistema obaveštenja i uklanjanja (i njegovih više ili manje zahtevnih varijanti) i nametanja obaveze posrednicima da zaustave pogrešno ponašanje trećih lica, a da sami ne budu posredno odgovorni za ponašanje svojih korisnika. Prvi mehanizam zahteva veći stepen transparentnosti i javnog nadzora kako bi se obezbedio njegov legitimitet, dok drugi (iako podleže istom javnom nadzoru) može da pomogne ne samo u sprečavanju pogrešnog ponašanja već i u smanjenju pritiska na dobronamerne onlajn pružaoce usluga pretnjama odgovornošću, koja bi mogla da ometa pružanje usluga od vitalnog značaja za savremeno društvo.⁶²⁰

Sistem obaveštenja i uklanjanja (eng. *Notice and Takedown System*) već godinama, širom sveta, omogućava titularima prava intelektualne svojine čija su prava povređena da o tome obaveste internet posrednika i da zahtevaju od njega uklanjanje sadržaja sa

⁶¹⁸ A. Radonjanin (2016), 169–170.

⁶¹⁹ S. Radovanović, 96.

⁶²⁰ G. Dinwoodie (2017), 72.

interneta. U skladu sa ovim pristupom, većina hosting provajdera je implementirala interne sisteme obaveštenja i uklanjanja.

Interesantno je da, iako sistem obaveštenja i uklanjanja funkcioniše na sličan način u međunarodnoj praksi, postoji mala, ali značajna razlika između prava Sjedinjenih Američkih Država i prava Evropske unije, a tiče se položaja internet posrednika nakon dobijanja obaveštenja o povredi. U pravu Evropske unije, ukoliko internet posrednik ne postupi u skladu sa dobijenim obaveštenjem, to ne implicira nužno njegovu odgovornost, već samo znači da on neće automatski uživati isključenje odgovornosti (režim „sigurnih luka“). Štaviše, da bi se pružalac internet usluge mogao smatrati odgovornim, standard posredne odgovornosti mora biti ispunjen i na osnovu nacionalnog prava koje se primenjuje u konkretnom slučaju. U Sjedinjenim Američkim Državama situacija je drugačija. Prema američkoj sudskoj praksi (ustanovljenoj još u predmetu *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*), ako internet posrednik, nakon što je dobio obaveštenje da njegov korisnik povređuje tuđe pravo žiga, nastavi da mu pruža usluge, to automatski povlači njegovu odgovornost.

Pored sistema obaveštenja i uklanjanja, u uporednom pravu pojavili su se predlozi za uspostavljanje različitih mehanizma zaštite prava titulara intelektualne svojine. Poslednjih godina sve se češće pominje, istina prevashodno u kontekstu zaštite autorskih prava, pristup prema kome nosioci prava preko suda zahtevaju izricanje privremene mere koja obavezuje posrednike da blokiraju sadržaj kojim se povređuju njihova prava (eng. *blocking injunctions*). Deo doktrine smatra ovaj mehanizam veoma atraktivnim jer nudi relativno brza i ekonomična rešenja. U praksi, međutim, nije nužno tako, pošto je zaštita prava intelektualne svojine u internet okruženju izuzetno zahtevna i vrlo često limitirana specifičnim praktičnim okolnostima.⁶²¹ Interesantan je i predlog za koji se zalažu pojedini autori,⁶²² a tiče se uvođenja posebnog, alternativnog sistema rešavanja sporova koji bi bio baziran na UDRP modelu rešavanja sporova povodom registracije internet domena.⁶²³ Slično UDRP modelu,⁶²⁴ i ovaj mehanizam predviđa vansudsko telo koje donosi obavezujuću odluku. Ukoliko ne bi bila dobrovoljno izvršena od strane štetnika, takva vansudska odluka obavezuje host provajdere da blokiraju nelegalan sadržaj. Iako ovakav model nudi rešenje isključivo za očigledne i jasne slučajeve povrede prava intelektualne svojine, a posebno povrede žigom zaštićenih oznaka, on svakako predstavlja predlog koji zavređuje pažnju i dalju teoretsku razradu.

⁶²¹ A. Radonjanin (2016), 184.

⁶²² V. M. A. Lamley, A. R. Reese, „A quick and Inexpensive System for Resolving Peer to Peer Copyright Disputes”, *Cardozo Arts and Entertainments Legal Journal*, 23/2005, 343–378.

⁶²³ Najvažniji alternativni način rešavanja sporova (eng. *alternative dispute resolution – ADR*) povodom registracije naziva internet domena je UDRP postupak. Ovaj postupak su krajem 1999. godine osmislile Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu. Jednoobrazna pravila za rešavanje domenskih sporova (eng. *Rules for Uniform Dispute Resolution Policy*) poznatija su danas pod svojim engleskim akronimom – UDRP pravila. Primenjuju se u sporovima koji se vode povodom registracije naziva domena drugog nivoa na generičnim nazivima internet domena prvog nivoa (npr. .com, .net, .org).

⁶²⁴ V. Podrobnije o UDRP postupku: D. Popović, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, 112–136.

Uprkos teritorijalnoj fragmentaciji režima odgovornosti internet posrednika, uporednopravno istraživanje ukazuje na to da nijedan pravni sistem ne uspeva da pruži adekvatan odgovor na potrebe subjekata, učesnika interaktivne komunikacije. Prema tome, očigledno je da postoji potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga i na nacionalnim nivoima i na međunarodnom horizontu. Analizom reformi koje bi trebalo sprovesti u različitim nacionalnim pravnim sistemima dolazi se do zaključka da su pojedini aspekti tih reformi identični.

U okviru Zaključaka i perspektiva najpre ćemo razmotriti upravo te aspekte reformi, zajedničke različitim sistemima, a nakon toga se fokusirati na očekivane reforme u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Republici Srbiji i međunarodnom pravu.

U uporednom pravu postoji opšta saglasnost da rešenje uočenih problema ni u kom slučaju ne treba tražiti na terenu pojačavanja odgovornosti internet posrednika. Očigledno je, ipak, da njegova uloga mora biti redefinisana. Generalno je prihvaćeno rešenje na osnovu koga internet posrednici nemaju obavezu nadziranja sadržaja koji postavljaju njihovi korisnici. Ovakvo rešenje je ili rezultat sudske prakse, kao u Sjedinjenim Američkim Državama, ili proizilazi iz normativnih akata, kao u Evropskoj uniji. Prema tome, uloga internet posrednika ostaje pasivna sve do onog trenutka kada od nekog aktera (titulara prava, državnog organa, trećeg lica) dobije informaciju o povredi prava na osnovu koje će se aktivirati. Titulari žigova su ti koji imaju obavezu da nadziru upotrebu svoje žigom zaštićene oznake i da, primetivši neku neovlašćenu upotrebu, hitno reaguju, tražeći zaštitu. Problem se pojavio sa razvojem elektronskih komunikacija, uključujući i elektronsku trgovinu i pretraživanje interneta. Zbog porasta broja sajtova za elektronsku trgovinu i za pretraživanje, titulari ne mogu više sami da nadziru upotrebu svojih žigom zaštićenih oznaka. Stoga nije prihvatljivo da uloga internet posrednika ostane pasivna, tim pre što oni poseduju tehničke kapacitete i sredstva kojima mogu da preduprede povredu žigom zaštićenih oznaka.

U ovom bi smeru trebalo razmatrati širenje uloge internet posrednika, a pre svega hosting provajdera, što znači da treba razmatrati stvaranje obaveze uvođenja automatskih mehanizama kontrole i reakcija na nedozvoljene sadržaje pre nego što postanu aktivni na internetu. Reforma uloge internet posrednika ne sme biti usmerena na nametanje nerealnih obaveza potpunog i neprekidnog *skrininga* sadržaja koji se postavlja na njihove sajtove. Nemoguće je sprovesti bilo kakvu vrstu potpune kontrole, a da pritom ne dođe do ozbiljnog ugrožavanja i kršenja prava na privatnost elektronskih komunikacija.⁶²⁵ Ovim reformskim merama mora se pristupiti veoma oprezno. U uporednom pravu već postoje neke smernice koje se čine dobro utemeljenim jer daju rezultate, kao što postoje i proizvodi dobre prakse saradnje velikih hosting provajdera, države i titulara prava.

⁶²⁵ V. M. Reljanović, „Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 113–137.

Pored ovih reformskih mera, identičnih u svim pravnim sistemima, očekivane reforme na američkoj, evropskoj, domaćoj i međunarodnoj ravni razlikuju se shodno specifičnostima postojećih režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Republici Srbiji i međunarodnom pravu.

U Sjedinjenim Američkim Državama sve se više pominje mogućnost kodifikacije režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga (po ugledu na to kako je odgovornost internet posrednika regulisana u slučaju povrede autorskog prava Zakonom o autorskom pravu u digitalnom milenijumu). Nesporno je da bi se, u slučaju da do toga dođe, umanjila diskreciona ovlašćenja američkih sudova koji imaju manevarski prostor da prilikom donošenja odluka prilagođavaju postojeće standarde odgovornosti internet posrednika specifičnostima svakog konkretnog slučaja. Uprkos tome, da bi doneli presudu u vezi sa povredom žiga na internetu, primenjujući standarde posredne odgovornosti, američki sudovi često su prinuđeni da „igraju igru složeniju od tanga”.⁶²⁶ Osim toga, kodifikovanjem režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga povećala bi se pravna sigurnost za sve subjekte interaktivne komunikacije, što je svakako cilj kome valja težiti. Kao mapa puta za buduću reformu mogli bi poslužiti Lanhamov zakon i postojeća bogata sudska praksa. Naravno, jedan od ključnih zadataka i američkog zakonodavca je da, u okviru budućeg regulatornog okvira, osigura da interesi svih subjekata budu izbalansirani.

U Evropskoj uniji se već duže vreme diskutuje o reformi u oblasti usluga informacionog društva, a posebno elektronske trgovine. Evropska komisija je još 2010. godine otpočela konsultacije u vezi sa potrebom i načinima sprovođenja reformi u ovoj oblasti. Stavovi interesnih grupa su, međutim, bili toliko međusobno različiti da je bilo teško postići kompromis. Naposletku je Evropska komisija privremeno odustala od reformi. Direktiva o nekim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta iz 2000. godine i dalje je krovni pravni akt u ovoj oblasti. Nakon dvodecenijske primene, dva nedostatka ove direktive iskristalisala su se kao ključna. I dok je prvi delimično otklonjen odredbama nove Direktive o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu, drugi će zasigurno biti tema debata u godinama koje su pred nama. Prvo, Evropska unija se opredelila da pitanje isključenja odgovornosti internet posrednika uredi na tzv. horizontalan način. Dakle, isključenje odgovornosti za postavljanje svake vrste nezakonitog sadržaja od strane trećih lica regulisano je istovetno, bez obzira na to da li tim radnjama dolazi do povrede prava žiga, autorskog ili nekog drugog prava. Ovakvo rešenje je od samog početka bilo predmet oštrih kritika, pre svega zbog različitosti između isključivih ovlašćenja titulara žiga i nosilaca autorskog prava. I drugo, Direktiva o elektronskoj trgovini ostavlja državama članicama da neke aspekte odgovornosti uredi u skladu sa unutrašnjim pravnim propisima, te sudska praksa unutar Evropske unije nije ujednačena. S obzirom na pomenute nedostatke, očigledno je da bi trebalo pristupiti reformi normativnog okvira odgovornosti internet

⁶²⁶ C. D. Powell, 29.

posrednika kako bi se, s jedne strane, uvažile specifičnosti konteksta u kome dolazi do povrede žiga na internetu i s druge, izbegle različite interpretacije odredaba ove direktive od strane nacionalnih sudova. S tim u vezi, u okviru projekta Jedinstvenog digitalnog tržišta, Digitalna agenda za Evropu 2020 (eng. *Digital Agenda for Europe 2020*)⁶²⁷ otvorila je neka sporna pitanja regulisana Direktivom o elektronskoj trgovini.

Regulatorni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u Republici Srbiji u potpunosti je usklađen sa relevantnim pravnim aktima na nivou Evropske unije, pre svega sa Direktivom o elektronskoj trgovini. Prema tome, svi nedostaci evropskog režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga inherentni su i srpskom zakonodavnom okviru. Može se očekivati da će reforma u ovoj oblasti biti posledica harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa budućim redefinisanjem uloge internet posrednika u samoj Evropskoj uniji. Osim toga, s obzirom na odsustvo sudske prakse, ostaje da se vidi kako će sudovi u Republici Srbiji izbrusiti režim odgovornosti internet posrednika za povredu žigom zaštićene oznake.

Budući da korisnici interneta imaju pristup internet stranicama koje se kreiraju i uređuju u drugim državama, granice važenja nacionalnih propisa su probijene. Stoga je dodatni izazov za zakonodavne subjekte najrazvijenih država da odgovornost internet posrednika za povredu žiga regulišu na međunarodnom nivou. Postojeći obavezujući izvori međunarodnog prava, kao što su međunarodni sporazumi i konvencije, tzv. tvrdo međunarodno pravo, ne regulišu ovo pitanje. Ipak, neobavezujući međunarodni pravni instrumenti, tzv. meko međunarodno pravo, pružaju veoma interesantna i efikasna rešenja, kao što je npr. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta. Pregovaranje, usvajanje i primena instrumenata mekog međunarodnog prava nosi određene rizike, ali ima i niz prednosti u odnosu na tvrdo međunarodno pravo. Najveći rizik leži u tome da ih uglavnom sprovede velike multinacionalne kompanije (kao što je npr. kompanija *eBay*), te postoji opravdana bojazan da se pravne norme, koje bi trebalo da se primenjuju na sve subjekte, uspostave u skladu sa kapacitetima i sofisticiranošću velikih ekonomskih operatera. Što se prednosti tiče, jedna od ključnih je da su instrumenti mekog međunarodnog prava mnogo pogodniji za razvoj međunarodnih pravno obavezujućih normi nego dugotrajni pregovari multilateralnih instrumenata međunarodnog javnopravnog karaktera sa neizvesnim ishodom. Upravo zahvaljujući Memorandumu o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta, očekuje se postepena harmonizacija zakonodavstava država potpisnica, a vremenom i postupno ujednačavanje njihovih sudskih praksi.

Naposletku, ali ne i najmanje važno, uporednopravna analiza zakonodavnih okvira i sudske prakse u vezi sa režimom odgovornosti internet posrednika za povredu žiga ukazuje da su, u pravnim i političkim sukobljavanjima između titulara luksuznih žigom zaštićenih oznaka i „aždaja digitalne ekonomije”⁶²⁸ (kao što su npr. kompanije *eBay*

⁶²⁷ Digital Agenda for Europe 2020, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy>, 20.3.2020.

⁶²⁸ M. Rimmer, 39.

i Gugl), interesi potrošača gotovo potpuno zanemaran. Stoga jedan od aspekata budućih reformi mora biti posvećen boljoj zaštiti interesa potrošača. To bi takođe uključivalo i razvijanje sofisticiranog shvatanja uloge potrošača u *zajedničkoj potrošnji* u pravu žiga i na elektronskom tržištu.⁶²⁹

S obzirom na ekspanziju elektronskih komunikacija, čini se da zakonodavce na svim meridijanima i paralelama, prilikom reforme režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, očekuje filigranski rad koji podrazumeva i uspostavljenje ravnoteže između različitih, a često i suprotstavljenih interesa titulara prava, korisnika interneta, internet posrednika i društva u celini.

⁶²⁹ *Ibid.*

THE LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES FOR TRADEMARK INFIRMINGEMENT

The expansion on the Internet and technologies along with it has enabled the development of the digital economy and the emergence of new and innovative business models. The Internet has transformed how goods and services have been produced, delivered and consumed. Using internet platforms, such as eBay, Alibaba and Google Search, allows consumers to globally search, locate and buy goods from anywhere in the world. Simultaneously with the rapid development of technology, there was a need for regulatory intervention in various area of law, including the Intellectual Property Law. Increasingly diverse ways of using Intellectual Property works on the Internet have contributed to the frequency and scale of their abuse. Thus, digital information and communication technology, with the Internet as its crown, has also challenged the trademark law.

Over the last two decades, regulating of the use of trademark on the Internet has been a very current topic. Comparative law establishes guidelines and a regulatory framework for the registration of trademarks as domain names and the application of territorial laws for the use of trademarks on the Internet. However, the issue of the liability of internet intermediaries for trademark infringement remains controversial. Its complexity is contributed, among other things, by differences between online platforms, different modalities of using trademarks on the Internet, as well as diverse interests of subjects of interactive communication.

The debate on regime of the liability of internet intermediaries for trademark infringement, as well as most other issues whose regulation is considered within or in connection to Intellectual Property Law, can be seen through the prism of establishing a balance in a specific economic, cultural and political landscape. The goal is to achieve a balance between numerous, different, and often opposing interests – interests of right holders, users, intermediaries and public; interests of the society as a whole and certain social groups; protection of rights and freedom of speech, stimulation of further creation and freedom of competition. And while the search for the balance is by no means a new challenge in law, it is certainly one of the key aspects that must be taken into account when regulating the issue of the liability of internet intermediaries, especially since the Intellectual Property Law is more than ever under the scrutiny of the world's public opinion, both on theoretical and practical level.

The Internet, a global computer network that provides communication among users around the world, is defined by technical and technological capabilities that are

more or less 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.

The secondary liability of online service providers remains formally governed by somewhat different standards under diverse national laws, in part because underlying question of secondary liability is conceptualized quite differently in comparative law. Yet, the practicalities of online commerce have forced legislators, courts and private actors to find some common approaches, conceptual and terminological differences notwithstanding. In particular, international practice is increasingly converging around Systems of Notice and Takedown (and more or less demanding variants thereof) and on the imposition of some responsibility on intermediaries to stop wrongful conduct of third parties without finding them secondarily liable for the conduct of their users. The former mechanism requires a greater degree of transparency and public oversight in order to ensure its legitimacy, while the latter (if subject to the same public oversight) can not only assist in the prevention of wrongdoing but also help reduce the pressure to subject well-intentioned online service providers to threats of liability and thus to impede the provision of services vital to contemporary society.¹

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.

Interestingly enough, 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 European Union law, if

¹ G. Dinwoodie, „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer, 2017, 72.

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 („Save Harbors” regime). Moreover, in order for an internet service provider to be held liable, the secondary liability standard must also be met on the basis of the national law applicable in the particular case. On contrary, in the United States, 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.

In addition to Notice and Takedown System, proposals for the establishment of various mechanisms for the protection of Intellectual Property right holders have emerged in comparative law. In recent years, there has been increasing mention, primarily in the context of copyright protection, of an approach whereby right holders require temporary measures that oblige intermediaries to block content that infringes on their rights (blocking injunctions). Part of the doctrine considers this mechanism very attractive because it offers relatively fast and economical solutions. In practice, however, this is not necessarily the case, as the protection of Intellectual Property rights in the internet environment is extremely demanding and very often limited with specific practical circumstances. The proposal advocated by some authors is also interesting, and it concerns the introduction of a special, alternative dispute resolution system that would be based on UDRP model of dispute resolution regarding the registration of internet domains (Uniform Dispute Resolution Policy). Similar to the UDRP model, this mechanism provides an extrajudicial body that makes a binding decision. If it should not be voluntarily enforced by infringer, such an extrajudicial decision obliges host providers to block illegal content. Although such a model offers solution exclusively for obvious and clear cases of infringement of Intellectual Property rights, and especially trademark infringements, it certainly represents a proposal that deserves attention and further theoretical elaboration.

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 both at the national levels and on the international horizon. An analysis of reforms that should be implemented in different national legal systems leads to the conclusion that certain aspects of these reforms are identical.

In the Conclusions and Perspectives, we will first consider precisely these aspects of the reforms, common to the various systems, and then focus on expected reforms in the United States, the European Union, the Republic of Serbia, and international law.

In comparative law, there is a general agreement that solution of the observed problems should in no case be sought in the field of strengthening the liability of

internet intermediaries. However, it is evident that their role must be redefined. A solution generally accepted is that internet intermediaries have no obligation to monitor the content posted by their users. Such a solution is either the result of case law, as in the United States, or derives from normative acts, as in the European Union. Therefore, the role of internet intermediaries remains passive until the moment when they receive information from an actor (right holder, public body, third party) about the infringement of the right on the basis of which they will be activated. Trademark holders are the ones who have the obligation to monitor the use of their trademark, and, upon noticing any unauthorized use, to react immediately, seeking protection. The problem arose with the development of electronic communications, including e-commerce and internet search. Due to the increase in the number of e-commerce platforms and search engines, right holders can no longer control the use of their trademark. Therefore, it is not acceptable for the role of internet intermediaries to remain passive, especially since they have technical capacities and means to prevent trademark infringements.

For this reason, the expansion of the role of internet intermediaries, and especially hosting providers, should be considered. It means that the creation of obligation to introduce automatic control mechanisms and reactions to illegal content should be considered before they become active on the Internet. The reform of the role of internet intermediaries should not be aimed at imposing unrealistic obligations of full and continuous screening of content that is placed on their sites. It is impossible to implement any kind of complete control, without seriously endangering and violating the right to privacy of electronic communications. These reform measures must be approached carefully. In comparative law, there are already some guidelines that seem well-founded because they give results, just as there are products of good practice of cooperation between large hosting providers, the state and the right holders.

In addition to these reform measures, identical in all legal systems, the expected reforms at the American, European, domestic and international levels differ according to specifics of the existing liability regimes of internet intermediaries for trademark infringement in the United States, the European Union, the Republic of Serbia and international law.

In the United States, there is increasing mention of the possibility of codifying the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement (following the example of how the liability of internet intermediaries is regulated in the case of copyright infringement by the Digital Millennium Copyright Act). It is undisputed that, in the event that this happens, the discretionary powers of the American courts, which have room for maneuver to adjust the existing standards of the liability of internet intermediaries to the specifics of particular case, would be reduced. Nevertheless, in order to adopt decision regarding the trademark infringement on the Internet, applying the

secondary liability standards, US courts have to „do a dance more intricate than a tango”.² In addition, codifying the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement would increase legal certainty for all subject of interactive communication, which is certainly the goal to be pursued. The Lanham Act and existing case law could serve as a roadmap for the future reform. One of the key tasks of US legislator is to ensure that, within the future regulatory framework, the interests of all subjects are balanced.

Reform in the field of information society services, especially e-commerce, has been discussed in the European Union for a long time. The European Commission started consultations in 2010 regarding the need and ways to implement reforms in this area. Stakeholders' views, however, were so different that it was difficult to compromise. Eventually, the European Commission temporarily gave up on reforms. The Directive on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in particular Electronic Commerce in the Internal Market (e-Commerce Directive), adopted in 2000, remains the umbrella legal act in this area. After two decades of implementation, two deficiencies of this directive have crystallized as key shortcomings. While the former has been partially removed by the provisions of the new Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market, the latter will certainly be the subject of debates in the years ahead. Firstly, the European Union has decided to regulate the issue of exclusion of liability of internet intermediaries in so-called horizontal manner. Therefore, the exclusion of liability for any kind of unlawful content provided by their users is regulated in the same way, regardless of whether these actions constitute the infringement of trademark, copyright or any other right. Such a solution has been the subject of sharp criticism from the very beginning, primarily due to the difference between the exclusive rights of trademark holders and copyright owners. Secondly, since the e-Commerce Directive has left to Member States to regulate certain aspects of liability in accordance with their national laws, case law is not uniform within the European Union. Given the aforementioned deficiencies, it is evident that the normative framework of liability of internet intermediaries should be reformed in order to take into consideration, on the one hand, the specifics of the context in which trademark is infringed on the Internet, and on the other, to avoid different interpretations of the Directive's provisions by national courts. In this regard, within the Digital Single Market project, Digital Agenda for Europe 2020 has opened up some contentious issues regulated by the e-Commerce Directive.

The regulatory framework of liability of internet intermediaries for trademark infringement in the Republic of Serbia is fully harmonized with the relevant legal acts at the European Union level, primarily with the e-Commerce Directive. Therefore, all deficiencies of the European regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement are inherent in the Serbian legislative framework. Reform in this area could be expected as a consequence of the harmonization of domestic legislation with the future

² C. Powell, „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbor for Online Marketplaces”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 29.

redefining of the role of internet intermediaries in the European Union itself. In addition, given the absence of case law, it remains to be seen how the courts in the Republic of Serbia will hone the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement.

As internet users have the access to websites created and edited in other countries, the limits of national regulations have been breached. Therefore, it is an additional challenge for legislative subjects of the most developed countries to regulate the liability of internet intermediaries for trademark infringement on international level. Existing binding sources of international law, such as international agreements and conventions, so-called hard international law, do not regulate this issue. However, non binding international legal instruments, so-called soft international law, offers very interesting and effective solutions, such as the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet. Negotiation, adoption and application of instruments of soft international law carry certain risks, but it also has a number of advantages over hard international law. The biggest risk lies in the fact that they are mainly implemented by large international companies (such as eBay), and there is justified fear that legal norms, which should be applied to all subjects, will be established in accordance with capacities and sophistication of the large economic operators. As for the advantages, one of the key ones is that instruments of soft international law are much more suitable for the development of international legally binding norms than long-term negotiations of multilateral instruments of international public law with uncertain outcome. Thanks to the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via Internet, a gradual harmonization of the legislation of the States Parties is expected and over time also a progressive unification of their case law.

Last but not least, a comparative analysis of legal frameworks and case law regarding the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement has indicated that the interests of consumers have been elided in the legal and policy confrontations between luxury fashion labels, and 'behemoths of digital economy'³ (such as eBay and Google). Therefore, one aspect of future reforms must be dedicated to better protection of the interests of consumers. This would also include developing a sophisticated understanding of the role of consumers in 'collaborative consumption' in trademark law and the electronic marketplace.⁴

Given the expansion of electronic communications, it is inevitable that, when reforming the regime of liability of internet intermediaries for trademark infringement, legislators on all meridians and parallels will be faced with a filigree work that includes establishing a balance between different and often conflicting interests of right holders, internet users, internet intermediaries and society as a whole.

³ M. Rimmer, „Breakfast at Tiffany's: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting”, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 39.

⁴ *Ibid.*

LITERATURA

(po abecednom redu)

1. Monografije i udžbenici

- Besarović Vesna, *Intelektualna svojina*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2011.
- Botsman Rachel, Rogers Roo, *What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*, Harper Collins Publisher, 2010.
- Čavoški Aleksandra, *Pravni i politički poredak Evropske unije*, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd 2006.
- Marković Slobodan, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2007.
- Marković Slobodan, Popović Dušan, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013.
- Marković Slobodan, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014.
- Miladinović Zoran, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo 2012.
- Popović Dušan, *Les noms de domaine et le droit de propriété intellectuelle*, Institut za uporedno pravo, Beograd 2005.
- Popović Dušan, *Le droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques*, L.G.D.J., Paris 2009.
- Popović Dušan, *Isključiva prava intelektualne svojine i sloboda konkurencije*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012.
- Popović Dušan, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014.
- Todorović Vladimir, *Međunarodni ugovori*, Službeni glasnik, Beograd 2000.
- Riordan Jaani, *The Liability of Internet Intermediaries*, Oxford University Press, Oxford 2016.
- Simon Denys, *Le système juridique communautaire*, PUF, Paris 2001³.
- Vukadinović Radovan, *Uvod u institucije i pravo Evropske unije*, Udruženje za evropsko pravo, Kragujevac 2012.

2. Članci i poglavlja u zbornicima

- Bertolini Elisa, Franceschelli Vincenzo, Pollicino Oreste, „Analysis of ISP Regulation Under Italian Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer 2017, 141–170.
- Bonadio Enrico, „Trade marks in online marketplaces, the CJEU’s stance in L’Oreal v. eBay”, *Computer and Telecommunications Law Review*, 2/2012, 37–41.
- Cheung Asy, Pun K.H., „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers”, *European Intellectual Property Review*, 11/2009, 559–567.
- Brown S. Raplh, „Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, *Yale Law Journal*, 108/1999, 1619.
- Crabit Emmanuel, „La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée”, *Revue du Droit d’Union Européenne*, 4/2000, 749–833.
- Ćeranić Jelena, „Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016 (2016a), 47–73.
- Ćeranić Jelena, „Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije”, *Pravo i privreda*, 7–9/2016, 413–427.
- Ćeranić Jelena, „Međunarodno pravni okvir za borbu protiv prodaje krvotvorene robe putem interneta”, *Pravna riječ*, 48/2016, 123–138.
- Ćeranić Jelena, „Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji”, *Privredna krivična dela* (ur. I. Stevanović, V. Čolović), Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 2017, 187–201.
- Ćeranić Jelena, „Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 37–52.
- Ćeranić Jelena, „Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje – predmet *Rosetta Stone v. Google*”, *Pravna riječ*, 55/2018, 575–592.
- Ćeranić Perišić Jelena, „Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD – preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine”, *Pravo i privreda*, 7–9/2019, 62–76.
- Ćeranić Perišić Jelena, „Prodaja krivotvorene robe na internetu”, *Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva*, Budva 2019, 453–461.
- Ćeranić Perišić Jelena, „Naknada štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe – s posebnim osvrtom na predmet *Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay*”, *Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje* (ur. Z. Petrović, V. Čolović), Institut

- za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Pravosudana akademija, Beograd–Valjevo 2019, 171–181.
- Čeranić Perišić Jelena, „Ka reformi režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga – predmet *Gucci v. Alibaba*”, *Pravna riječ*, 59/2019, 651–668.
- Davis Jonathan, „Trade marks: eBay is under no duty under English law to prevent trade mark infringements by third parties”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol. 4, 10/2009, 694–696.
- De Haas Caroline, „La «contrefaçon» de la marque notaire en droit comparé américain, européen et français: une leçon américane encore mal comprise”, *Propriétés intellectuelles*, 7/2003, 137.
- Dinwoodie B. Graeme, „Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the National-State”, *Houston Law Review*, 41/2004, 885–973.
- Dinwoodie B. Graeme, Janis D. Mark, „Lessons From the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.
- Dinwoodie B. Graeme, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape”, *37 Columbia Journal of Law & Arts*, 2014, 468–469.
- Dinwoodie B. Graeme, „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer, 2017, 1–72.
- Dogan L. Stacey, „Principled Standards vs. Boundless Discertion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online”, *37 Columbia Journal of Law & The Arts*, 2014, 503–523.
- Jovanović Mina, „Žig Evropske unije, specifičnosti i sporna pitanja”, *Pravo i privreda*, 7–9/2016, 517–528.
- Jović Njegoslav, „Mirisni žig”, *Pravni život*, 12/2019, 101–114.
- Kunda Ivana, Mutabdžija Jasmina, „Secondary Liability of Internet Intermediaries and Safe Harbors under Croatian Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer, 2017, 229–253.
- Lamley A. Mark, Reese R. Anthony, „A quick and Inexpensive System for Resolving Peer to Peer Copyright Disputes”, *Cardozo Arts and Entertainments Legal Journal*, 23/2005, 343–378.
- Lemley A. Mark, „Rationalizing Internet Safe Harbors”, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, 6/2007, 101–119.
- Levin Elizabeth, „A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after *Tiffany v. eBay*”, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 491–527.
- Marković Slobodan, „Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (ACTA) – sadržina, ciljevi, značaj”, *Pravo i privreda*, 7–9/2012, 198–217.

- Marković Slobodan, „Pravnoekonomska priroda naziva internet domena”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 11–30.
- Mehra K. Salil, Trimble Marketa, „Secondary Liability of Internet Service Providers in the United States: General Principles and Fragmentation”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer, 2017, 93–108.
- Mostert W. Frederick, Schwimmer B. Martin, „Notice and Takedown for Trademarks”, *101 Trademark Reporter*, 249/201, 264.
- Peguera Miquel, „The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009, 481–512.
- Popović Dušan, „Povreda autorskog i srodnih prava na internetu: preispitivanje uloge posrednika”, *Pravo i privreda*, 4–6/2010, 579–593.
- Popović Dušan, „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na internetu”, *Pravo i privreda*, 4–6/2011, 927–947.
- Powell Connie, „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbor for Online Marketplaces”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 1–29.
- Radonjanin Andrea, „Primena pravila o odgovornosti host provajdera: iskustvo nosioca prava iz Srbije”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 165–186.
- Radonjanin Andrea, Tasić Pavle, „Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača”, *Intelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 87–105.
- Radovanović Sanja, „Građanskopravna odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 83–112.
- Redman N. Justin, „Post Tiffany v. eBay, Inc: Establishing A Clear, Legal Standard for Online Auctions”, *Jurimetrics*, Vol. 49, 4/2009, 467–490.
- Reljanović Mario, „Zaštita autorskog prava i pravo na privatnost elektronskih komunikacija u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 113–137.
- Reljanović Mario, „Odgovornost hosting provajdera za povrede prava intelektualne svojine u pravu Srbije i pravu susednih država”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 115–137.
- Reljanović Mario, „Odgovornost hosting provajdera za povredu žiga – pravni okvir i praksa u Republici Srbiji”, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni

- fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2017, 11–29.
- Rimmer Matthew, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting”, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 1–39.
- Riordan Jaani, „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law”, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. G. Dinwoodie), Springer 2017, 275–316.
- Saunders M. Kurt, Berger-Walliser Gerlinde, „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, 37/2011, 36–91.
- Vlašковић Božin, „Trodimenzionalni žigovi i žigovi u boji”, *Pravo i privreda*, 7–9/2011, 833–844.
- Wells Orrick Sarah, „Deciphering Rosetta Stone: Why the Least Cost Avoider Principle Unlocks the Code to Contributory Trademark Infringement in Keyword Advertising”, *Berkeley Technology Law Journal*, 4/2013, 811–815.
- Zuccaro E. Esther, „Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms”, *North Carolina Journal of Law and Technology*, 144/2016, 144–184.

3. Studije, izveštaji i preporuke

- A single market for intellectual property rights — Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe, COM (2011) 287final of 24 May 2011.
- Commission first Report on the application of Directive 2003/31/EC, at 12 COM (2003) 702 final (November 21, 2003).
- Commission Communication (COM 2011) 942, „A Coherent Framework for Building Trust in The Digital Single Market for e-commerce and online services”, http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_en.pdf.
- Digital Agenda for Europe 2020, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy>.
- Enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market, COM (2009), 467 final of 11 September 2009.
- Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via

Internet, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN>.

WIPO, Zajednička Preporuka u vezi sa odredbama o zaštiti žiga i drugih prava industrijske svojine u oznakama na internetu (845E), 3. oktobar 2001, <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>.

4. Internet izvori

Amazon, Google Inc., the Information Technology Association of America, the Internet Commerce Coalition, Netcoalition, the United States Internet Service Provider Association, and the United States Telecom Association, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/amazonetalamicus.pdf.

Beebe Barton, „Tiffany and Rosetta Stone: Intermediary Liability in U.S. Trademark Law”, Paper Delivered at UCL Institute of Brand and Innovation Law, http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/docs/2012_beebe_paper.pdf.

Brogan Kelley Marie, „Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking language: Google’s Adwords and the Value of Online Seraching”, https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship.

Carlson Nikolas, „A Single Chinese Company Dwarfed All Of America’s Black Friday and Thanksgiving Online Sales In One Day”, <https://www.businessinsider.com/alibaba-dwarfs-americas-black-friday-2013-12>.

Clark Nick, „Court tells eBay to Clark Down on Sellers of Counterfeit Goods”, *The Independent* (online), 13 July 2011, <http://www.independent.co.uk/news/business/news/court-tells-ebay-to-crack-down-on-sellers-of-counterfeit-goods-2312626.html>.

Coty Inc., „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs” , Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenote/tiffany_v_ebay/codyamicus.pdf.

„Kering, Alibaba Settle Counterfeiting Lawsuit. Again. But Will it Stick”, <http://www.thefashionlaw.com/home/kering-alibaba-agree-to-settle-counterfeiting-lawsuit-again>.

„L’Oreal SA and Ors v. eBay International AG and Ors”, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/20091094.html>, 9.3.2020.

LVMH, „eBay Found Guilty of Gross Misconduct towards the LVMH Group”, Press Release, 30 Jun 2008, <http://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/ebay-found-guilty-of-gross-misconduct-towards-the-lvmh-group/>.

Maltzer P. Joshua, „Maximizing the Opportunities of the Internet for the International

- Trade”, E15 Expert Group on the Digital Economy, Policy Options Paper, E15Initiative, Geneva 2015, http://www3.weforum.org/docs/E15/WEF_Digital_Trade_report_2015_1401.pdf.
- Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Current Negotiations by the EU of ACTA, https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_EN.pdf.
- Smith Heather, „French Appeals Court Slashes eBay Fines in LVMH Dispute over Counterfeits”, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-09-03/french-appeals-court-slashes-ebay-fines-in-lvmh-dispute-over-counterfeits>.
- Smith Joel, Silver Joanna, „L’Oreal v eBay: A Warning to Online Marketplace Operators”, <http://jiplp.blogspot.rs/2011/08/loreal-v-ebay-warning-to-online.html>.
- Senftleben Martin, „An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075.
- The Council of Fashion Designers, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/fashiondesignersamicus.pdf.
- The International Anticounterfeiting Coalition, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/iaccamicus.pdf.
- The Electronic Frontier Foundation, Public Citizen, and Public Knowledge, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/effamicus.pdf.
- „Trans-Pacific Partnership Agreement”, <https://www.eff.org/issues/tpp>.
- „Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors”, <https://www.usitc.gov/publications/332/pub4607.pdf>.
- „What Will the TPP mean for China”, <https://foreignpolicy.com/2015/10/07/china-tpp-trans-pacific-partnership-obama-us-trade-xi/>.
- Yahoo!, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (3 December 2008), https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/yahooibrief.pdf.
- <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=eng>.
- <https://www.statista.com/statistics/242235/number-of-ebays-total-active-users/>
- <http://press.tiffany.com/ViewBackgrounder.aspx?backgrounderId=38>.
- http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_147002.pdf,

PRAVNI IZVORI (po hronološkom redu)

1. Propisi

1.1. Sjedinjene Američke Države

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

1.2. Evropska unija

Direktiva (EZ) br. 76/768 od 27. jula 1976. o približavanju prava država članica u vezi sa kozmetičkim proizvodima, *Službeni list EZ*, br. L 262.

Prva direktiva (EZ) br. 89/104 od 21. decembra 1988. o približavanju prava država članica u vezi sa žigovima, *Službeni list EZ*, br. L 40.

Uredba (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o komunitarnom žigu, *Službeni list EZ*, br. L 11.

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

Direktiva (EZ) br. 2001/29 od 22. maja 2001. o harmonizaciji određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacionom društvu, *Službeni list EZ*, br. L 167.

Direktiva (EZ) br. 2004/48 od 29. aprila 2004. o primeni prava intelektualne svojine, *Službeni list EZ*, br. L 195.

Direktiva (EU) br. 2006/24 od 15. marta 2006. o zadržavanju podataka koji su proizvedeni ili procesuirani u vezi sa odredbama o javno dostupnim uslugama elektronske komunikacije ili javnih komunikacionih mreža, *Službeni list EZ*, br. L 105.

Direktiva (EU) br. 2015/2436 od 16. decembra 2015. o usklađivanju zakona država članica u oblasti žigova, *Službeni list EU*, br. L 336.

Uredba (EU) od 14. juna 2017. o žigu Evropske unije, *Službeni list EU*, L 154.

Direktiva (EU) br. 2019/790 od 17. aprila 2019. o autorskom i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu kojom se menja i dopunjava Direktiva (EZ) br. 96/9 i Direktiva (EZ) br. 2001/29, *Službeni list EU*, br. L 130.

1.3. Srbija

Zakon o opštem upravnom postupku, *Sl. glasnik RS*, br. 18/16 i 95/18.

Krivični zakonik, *Sl. glasnik RS*, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.

Zakon o elektronskoj trgovini, *Sl. glasnik RS*, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019.

Zakon o žigovima, *Sl. glasnik RS*, br. 6/2020.

1.4. Međunarodni ugovori

Ničanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine, revidiran u Stokholomu 14. jula 1967. godine i Ženevi 13. maja 1977. godine i izmenjen 28. septembra 1979. godine, *Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori*, br. 19/2010.

2. Odluke donete u sudskim i upravnim postupcima

2.1. Sjedinjene Američke Države

Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

Apelacioni sud SAD, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc* 955F.2d 1143 (7th Cir. 1992).

Apelacioni sud SAD, *Fonovisa, Inc. v. Cerry Auction, Inc.*, 76F.3d259 (9th Cir. 1996).

Okružni sud, *U-Haul Int'l, Inc. v. WhenU.Com, Inc.*, 279 F. Supp. 2d 723, 727 (E.D. Va. 2003).

Okružni sud, *Wells Fargo & Co. v. WhenU.Com, Inc.*, 293 F Supp. 2d 734, 762 (E.D. Mich. 2003).

Okružni sud, *Government Employees Insurance Co. (GEICO) v. Google Inc.*, 330F. Supp.2d 700 (E.D.Va.2004).

Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F. 3d 400, 404 (2d Cir. 2005).

Vrhovni sud SAD, *MGM Studios Inc. v. Grokster Ltd*, 545 U.S. 913 (2005);

Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

Apelacioni sud SAD, *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, Slip Copy, 2010 WL 3733894 (SD NY, 2010).

Apelacioni sud SAD, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

Apelacioni sud SAD, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv-03784 (SD NY, 2015).

Podnesci Vrhovnom sudu SAD

Tiffany & Co., „Petition to the Supreme Court of the United States for the Writ of Certiorari”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 2010 WL 3442072 (US).

The International Anticounterfeiting Coalition, „Amicus Curiae Brief in Support of Petitioners”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* on Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circuit, 2010 WL 4163765 (US) .

Coty Inc., „Amicus curiae Brief in Support of Petitioners”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* in Petition for a Writ of Certiorari to the Supreme Court of the United States, 2010 WL 4220521 (US), 20 October 2010.

eBay Inc., „Brief for Respondent in Opposition to Petition for Writ of Certiorari”, Submission in *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* to the Supreme Court of the United States, 2010 WL, 4220522 (US), 20 October 2010.

2.2. Evropska unija

Evropski sud pravde, *Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier*, spojeni predmeti br. C-236/08, C-237/08 i C-238/08, 23.3.2010.

Evropski sud pravde, *L'Oréal and Others v. eBay International AG and Others*, predmet br. C-324/09, 12.7. 2011.

Evropski sud pravde, ‘The Court Provides Clarifications on the Liability of Companies Operating Internet Marketplaces for Trade Mark Infringements Committed by Users’ Saopštenje za štampu br. 69/11, 12.7.2011.

Evropski sud pravde, *Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spenser plc and Flowers Direct Online Limited*, predmet br. C-323/09, 22.9.2011.

2.3. Belgija

Trib.Com., Bruxelles, July 31, 2008, *Revue Lamz Droit de l'Immateriél* [RLDI], 41 (2008), n^o 1359.

2.3. Francuska

SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Tribunal de Commerce de Paris, Premiere Chambre B (Paris Commercial Court), Case No 200677799 (30 Jun 2008).

2.4. Nemačka

BGHZ 158, 236 (Internetversteigerung I), BGHZ 172, 119 (Internetversteigerung II), BGH Multimedia und Recht [MMR], 2008, 236 Internetversteigerung III).

2.5. Ujedinjeno Kraljevstvo

England nad Wales High Court Chancery division, [2009] EWHC 1094 (Ch.).

SADRŽAJ

PREGLED SADRŽAJA	5
NAPOMENA AUTORA	7

Poglavlje I

OPŠTE NAPOMENE O KORIŠĆENJU ŽIGOM ZAŠTIĆENIH OZNAKA NA INTERNETU, INTERNET POSREDNICIMA I POSREDNOJ ODGOVORNOSTI	9
1. Žigom zaštićena oznaka	10
1.1. Pojam žigom zaštićene oznake	11
1.2. Korišćenje žigom zaštićene oznake na internetu	12
2. Internet posrednici (pružaoci internet usluga)	15
2.1. Definicije	16
2.2. Sajtovi za elektronsku trgovinu	17
2.3. Sajtovi za pretraživanje	19
3. Posredna odgovornost	20
3.1. Dva pristupa definisanju posredne odgovornosti	22
3.1.1. Pozitivni pristup: standardi za uspostavljanje posredne odgovornosti	23
3.1.2. Negativni pristup: odredbe o isključenju odgovornosti – režim tzv. „sigurnih luka”	24

Poglavlje II

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	27
1. Uspostavljanje standarda posredne odgovornosti	28
1.1. Lanhamov zakon	29

1.2. Posredna odgovornost – tzv. „Inwood” test	30
2. Povreda žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu	31
2.1. Primena doktrine posredne odgovornosti na operatere posredničkih tržišta	32
2.1.1. Predmet <i>Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc</i>	32
2.1.2. Predmet <i>Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc</i>	34
2.2. Predmet <i>Tiffany Inc. v. eBay Inc.</i>	36
2.2.1. Tužba i odgovor na tužbu	38
2.2.2. Presuda Okružnog suda	40
2.2.2.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake	40
2.2.2.2. Posredna povreda žigom zaštićene oznake	40
2.2.2.3. Nelojalna konkurencija	41
2.2.2.4. Prevarno oglašavanje	41
2.2.2.5. Razvodnjavanje žiga	42
2.2.2.6. Zaključak presude	43
2.2.2.7. Žalba na presudu Okružnog suda	43
2.2.3. Reakcije na prvostepenu presudu	44
2.2.4. Presuda Apelacionog suda SAD	46
2.2.4.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake	46
2.2.4.2. Posredna povreda žigom zaštićene oznake	46
2.2.4.3. Nelojalna konkurencija	47
2.2.4.4. Prevarno oglašavanje	48
2.2.4.5. Razvodnjavanje žiga	48
2.2.5. Reakcija kompanije <i>Tiffany & Co.</i> na presudu Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država	49
2.2.6. Peticija Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država	49
2.3. Predmet <i>Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.</i>	51
2.3.1. Tužba	53
2.3.2. Adekvatnost primene precedenta <i>Tiffany Inc. v. eBay Inc.</i> u predmetu <i>Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.</i>	54
2.3.3. Nivo znanja kompanije <i>Alibaba</i>	55
2.3.4. Sporazum o poravnanju	56
2.4. Ka aktivnijoj ulozi sajtova za elektronsku trgovinu	57
3. Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje	58

3.1. Guglova usluga <i>AdWords</i>	59
3.1.1. Poslovni model za uslugu <i>AdWords</i>	59
3.1.2. Izmene Guglove poslovne politike	60
3.2. Predmet <i>Rescuecom Corp. v. Google Inc</i>	62
3.2.1. Tužba	62
3.2.2. Presuda Okružnog suda	63
3.2.3. Žalba na prvostepenu presudu	64
3.2.4. Presuda Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država	64
3.2.5. Značaj presude za američku sudsku praksu	65
3.3. Predmet <i>Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc</i>	66
3.3.1. Tužba	67
3.3.2. Presuda Okružnog suda	67
3.3.2.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake	68
3.3.2.2. Doktrina funkcionalnosti	69
3.3.2.3. Posredna povreda žigom zaštićene oznake	70
3.3.2.4. Žalba na presudu Okružnog suda	71
3.3.3. Presuda Apelacionog suda Sjedinjenih Američkih Država	71
3.3.3.1. Neposredna povreda žigom zaštićene oznake	71
3.3.3.2. Doktrina funkcionalnosti	72
3.3.3.3. Posredna povreda žigom zaštićene oznake	73
3.3.4. Sporazum o poravnanju	73
3.3.5. Značaj presude za američku sudsku praksu	73
3.4. Predmet <i>1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc</i>	75
3.5. Ka jasnijem doktrinarnom okviru odgovornosti sajtova za pretraživanje	77
4. Potreba za reformom režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga	79

Poglavlje III

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU EVROPSKE UNIJE	81
1. Pravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga	83
1.1. Direktiva o elektronskoj trgovini	83
1.1.1. Karakteristike Direktive o elektronskoj trgovini	83

1.1.1.1. Horizontalni pristup	84
1.1.1.2. Isključenje odgovornosti pružaoca usluge – režim „sigurnih luka”	85
1.1.1.3. Privremene mere	89
1.1.1.4. Postupak obaveštenja i uklanjanja	91
1.1.1.5. Ekonomska korist pružaoca usluge	91
1.1.1.6. Identifikacija korisnika usluga	92
1.1.2. Potreba za uspostavljanjem specifičnog režima „sigurnih luka” za internet posrednike u slučaju povrede žigom zaštićene oznake	93
1.1.2.1. Funkcije oznake	94
1.1.2.2. Različiti stadijumi u razvoju žigom zaštićene oznake	95
1.1.2.3. Odnos između prava žiga i autorskog prava	97
1.2. Direktiva o primeni prava intelektualne svojine	100
2. Povreda žiga na sajtovima za elektronsku trgovinu	102
2.1. Predmet <i>Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay</i>	103
2.1.1. Presuda Privrednog suda u Parizu	103
2.1.2. Žalba na prvostepenu presudu	105
2.1.3. Presuda Apelacionog suda u Parizu	106
2.2. Predmet <i>L'Oréal SA and Others v. eBay International AG and Others</i>	107
2.2.1. Pitanja za Evropski sud pravde	107
2.2.2. Smernice Evropskog suda pravde – „Pojašnjenje odgovornosti kompanija koje upravljaju internet tržištima za povrede žigom zaštićenih oznaka koje učine njihovi korisnici”	109
3. Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje	113
3.1. Predmet <i>Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier</i>	114
3.1.1. Korišćenje ključnih reči istovetnih tuđim žigom zaštićenim oznakama	115
3.1.1.1. Dvostruka istovetnost	116
3.1.1.2. Narušavanje reklamne funkcije oznake	117
3.1.1.3. Korišćenje žigom zaštićene oznake – restriktivni pristup	118
3.1.2. Posredna odgovornost pružaoca usluga oglašavanja	119
3.2. Predmet <i>Interflora Inc. and Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Limited</i>	120
4. Reforma u oblasti usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine	122

Poglavlje IV

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE	125
1. Zakon o žigovima	126
1.1. Predmet zaštite i znaci od kojih se žig može sastojati	127
1.2. Postupak zaštite	128
1.3. Građanskopravna zaštita	129
1.3.1. Povreda prava	129
1.3.2. Pravo na tužbu	129
1.3.3. Tužba zbog povrede prava	130
1.3.4. Postupak po tužbi	131
1.3.5. Pribavljanje dokaza	132
1.3.6. Privremena mera	132
1.3.7. Obezbeđenje dokaza	133
2. Krivični zakonik	134
3. Zakon o elektronskoj trgovini	135
3.1. Značenje pojedinih izraza	136
3.2. Odgovornost pružaoca usluga	137
3.3. Obavezna obaveštenja	138
3.4. Mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva	140
4. Reforma režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga	141

Poglavlje V

REŽIM ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U MEĐUNARODNOM PRAVU	143
1. Obavezujući međunarodni pravni instrumenti – tvrdo međunarodno pravo	144
1.1. Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe	144
1.1.1. Razlozi za donošenje Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe	145
1.1.2. Sadržina Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe	146
1.1.3. Odbijanje ratifikacije od strane Evropske unije	149
1.2. Transpacifički sporazum o partnerstvu	149

1.2.1. Osnovne odredbe Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu	150
1.2.2. Poglavlje posvećeno intelektualnoj svojini u Transpacifičkom sporazumu o partnerstvu	150
1.2.3. Sudbina Transpacifičkog sporazuma o partnerstvu	151
2. Neobavezujući međunarodni pravni instrumenti – meko međunarodno pravo	151
2.1. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta	152
2.1.1. Ciljevi donošenja Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta	153
2.1.2. Opseg i struktura Memoranduma o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem interneta	154
2.1.3. Sistem obaveštenja i uklanjanja	156
2.1.4. Proaktivne i preventivne mere	157
2.2. Rizici i prednosti instrumenata mekog međunarodnog prava	158

Poglavlje VI

ZAKLJUČCI I PERSPEKTIVE	159
THE LIABILITY OF INTERNET INTERMEDIARIES FOR TRADEMARK INFIRINGEMENT (rezime na engleskom jeziku)	167
LITERATURA	173
PRAVNI IZVORI	180
SADRŽAJ	185

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

347.772

ЂЕРАНИЋ, Јелена, 1979-
Odgovornost internet posrednika za povredu žiga / Jelena
Ćeranić Perišić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2020
(Beograd :
Službeni glasnik). - 183 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -
Summary:
The liability of internet intermediaries for trademark
infringement.
- Bibliografija: str. 173-183.

ISBN 978-86-80186-56-6

а) Жигови -- Правна заштита б) Интернет сервис
провајдери -- Одговорност

COBISS.SR-ID 15336457