

Dr Jelena Čeranić Perišić<sup>1</sup>

## NAKNADA ŠTETE ZA POVREDU ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA AUKCIJSKU PRODAJU ROBE – s posebnim osvrtom na predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay*

### Apstrakt

Zahvaljujući razvoju digitalne tehnologije i pojavi masovnog korišćenja interneta, sredinom devedestih godina 20. veka osnovani su prvi sajtovi za aukcijsku prodaju robe. Na ovim platformama za elektronsku trgovinu prodavci i kupci se direktno povezuju i trguju na internetu, nezavisno od geografskih granica. Novi koncept trgovine otvorio je put novim mogućnostima povrede prava intelektualne svojine. Na sajtovima za aukcijsku prodaju robe najčešće dolazi do povrede prava žiga prodajom krivotvorene robe. Da bi se razmotrilo kompleksno pitanje naknade štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, u radu su najpre predstavljeni pojmovi žigom zaštićene oznake i sajtova za aukcijsku prodaju robe. Nakon toga, dat je kratak pregled načina na koji je odgovornost internet posrednika za povredu žiga regulisana u uporednom pravu. Naposletku je analizirano pitanje naknade štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, uz poseban na osvrt na predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay* kao jedan od zanimljivih iz sudske prakse u kontekstu naknade štete za povredu žiga na internetu.

**Ključne reči:** naknada štete, povreda žiga, sajtovi za aukcijsku prodaju robe, internet, krivotvorena roba.

### 1. Uvodne napomene

Razvoj digitalne tehnologije krajem 20. i početkom 21. veka, kao i početak masovnog korišćenja interneta, izvršili su uticaj na sve segmente privrede i društva, uključujući i privredni promet. Sredinom devedesetih godina prošlog veka, osnovani su prvi sajtovi za aukcijsku prodaju robe. Na ovim platformama za elektronsku trgovinu prodavci i kupci se direktno povezuju i trguju na internetu, nezavisno od geografskih granica. Zahvaljujući ovakvom modelu poslovanja, sam koncept trgovine je redefinisana. Međutim, novi način trgovine otvorio je vrata novim mogućnostima povrede prava intelektualne svojine. Prilikom trgovine na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, najčešće dolazi do povrede prava žiga

---

<sup>1</sup> Viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd; mail: [ceranicj@gmail.com](mailto:ceranicj@gmail.com)

i to prodajom krivotvorene (falsifikovane) robe.

Internet se, između ostalog, može definisati i kao sredstvo komunikacije. S tim u vezi, u proces komunikacije na internetu uključen je veliki broj subjekata. Za potrebe ovog rada, oni se mogu klasifikovati u tri grupe: korisnici interneta, pružaoci internet usluga i titulari prava žiga.

Internet posrednici (pružaoci internet usluga, internet provajderi) posredovanjem na internetu se bave u okviru svoje delatnosti. Usluga koju oni obezbeđuju je, po pravilu, 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 diferenciraju u tri grupe: obično posredovanje (*mere conduit*), *caching* usluge i *hosting* usluge.<sup>2</sup>

Ovakva “gruba” podela uloga učesnika 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 tuđeg žiga. Problem se, međutim, javlja u onim slučajevima kada je internet posrednik svojom uslugom omogućio povredu žiga na internetu.

Pitanje u vezi sa korišćenjem žigom zaštićenih oznaka na internetu jedno je od složenijih sa kojim se suočava pravo intelektualne svojine danas. I dok su ustanovljene smernice i regulatorni okvir za registraciju žigom zaštićenih oznaka kao imena domena<sup>3</sup> i primenu teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na internetu,<sup>4</sup> pitanje odgovornosti internet posrednika, tj. onlajn platformi za povredu žiga na njihovim sajtovima i dalje je veoma kontroverzno, naročito u svetlu različitih sudskih odluka različitih sudova.<sup>5</sup>

Kompleksnosti ovog pitanja doprinose, između ostalog, i različitosti koje postoje između samih onlajn platformi, kao i različiti načini korišćenja žigom zaštićenih oznaka na internetu. Ukoliko bi onlajn platforme generalno bile odgovorne za problematičan sadržaj koji postavljaju korisnici, to bi uticalo na smanjenje raznovrsnosti onlajn informacionih usluga i na dalji razvoj interneta. Osim toga, titulari žigova bi dobili preširoku zaštitu u digitalnom okruženju koja prevazilazi opseg njihovih isključivih ovlašćenja i zadire u slobodu izražavanja i informisanja i slobodu konkurencije.<sup>6</sup>

S obzirom na složenost pitanja nakanade štete za povredu žiga na internetu, u radu je ova problematika postavljena dosta široko, u smislu da su najpre

<sup>2</sup> 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, 86.

<sup>3</sup> V. D. Popović, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.

<sup>4</sup> 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>, 4.07.2019; G.B. Dinwoodie, “Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the National-State”, *Houston Law Review*, 41/2004, 886.

<sup>5</sup> M. Senfileben, “An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2025075](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075), 4.07. 2019.

<sup>6</sup> *Ibid.*

predstavljeni sami pojmovi žigom zaštićene oznake i sajtova za aukcijsku prodaju robe. Nakon toga, ukratko je razmatrena odgovornost internet posrednika za povredu žiga u uporednom pravu. Naposljetku je analizirano pitanje naknade štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Posebna pažnja u radu posvećena je predmetu *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay* kao jednom od zanimljivih iz sudske prakse u kontekstu naknade štete za povredu žiga na internetu.

## **2. Žigom zaštićena oznaka**

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.<sup>7</sup> Pod “pravom žiga” podrazumevamo skup pravnih propisa kojima se uređuje materija pravne zaštite oznake žigom.<sup>8</sup>

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

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 podroban 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 oni mogu zabeležiti notnim zapisom. U pojedinim nacionalnim sistemima mogu se zaštititi i oznake u mirisu.<sup>9</sup> Osim toga, oznake mogu biti fantastične, tj. sastojati se od imena ili znaka koji, sam po sebi, nema određeno 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.

Najvrednija imovina lukzurnih brendova često je upravo njihova žigom zaštićena oznaka. Ona se povezuje sa ugledom, kvalitetom i cenom proizvoda tog brenda. Kako bi zaštitili takvu reputaciju, titulari žigova, ulažu ogromna finansijs-

---

<sup>7</sup> 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, *Pravo intelektualne svojine informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014, 179, fn 344).

<sup>8</sup> S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 139.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 140.

ka sredstva u borbu protiv krivotvorenja.<sup>10</sup>

Uprkos tome što falsifikati mogu biti veoma verni, pa čak i izgledati identično kao originali, kvalitet krivotvorene robe je diskutabilan. Korišćeni materijali najčešće su slabijeg kvaliteta, a visok standard izrade, na šta su luksuzni brendovi posebno ponosni, uglavnom izostaje. Dakle, krivotvorenje (falsifikovanje), kao pojava, veoma je štetno za ugled brenda na tržištu. Potrošač nesvestan da je kupio falsifikat, tj. misleći da je u pitanju original, može doći do zaključka da su svi proizvodi tog luksuznog brenda nižeg kvaliteta i ne zavrednjuju visoku cenu.<sup>11</sup> Stoga se falsifikatori smatraju ekonomskim parazitima i moraju biti dostupni zakonu.<sup>12</sup>

### **3. Sajtovi za aukcijsku prodaju robe**

Sredinom devedesetih godina prošlog veka, osnovani su prvi sajtovi za aukcijsku prodaju robe, na kojima se prodavci i kupci povezuju i neposredno trguju na internetu. U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući porastu broja ovakvih platformi, celokupan koncept šopinga je redefinisano. Ono što je nekada bila aktivnost koja je zahtevala od potrošača da izađe iz kuće i ode u kupovinu, sada je svedena na par klikova mišem. Širina ponude proizvoda dostupnih za kupovinu na internetu takođe je porasla. Na različitim platformama za elektronsku trgovinu, onlajn kupci mogu kupiti sve (npr. od četkice za zube od dva evra do tašne od dve hiljade evra). Ipak, takva pogodnost ima i svoju negativnu stranu: sa povećanjem broja platformi za elektronsku trgovinu i porastom popularnosti ovakvog vida trgovine, povećao se i broj onih koji se bave krivotvorenjem, kao i krivotvorene robe. Onlajn šoping omogućava korisnicima interneta da kupuju i prodaju krivotvorenu robu iz udobnosti dnevne sobe, izbegavajući mračne hodnike i podrum.<sup>13</sup>

Princip funkcionisanja platformi za elektronsku trgovinu veoma je pogodan za prodavce krivotvorene robe. Pored toga što im omogućava da relativno anonimno prodaju, sami troškovi prodaje su niski, rizik od utuženja je mali, a postoji i mogućnost brzog otvaranja drugog naloga, ukoliko je prvi ugašen zbog prodaje krivotvorene robe.<sup>14</sup>

Danas postoji veliki broj sajtova za aukcijsku prodaju robe. Sve do nedavno najveći i najpoznatiji sajt bio je onaj koji je sada već davne 1995. godine osnovala kompanija "eBay".<sup>15</sup> Kada je reč o načina rada ovog sajta, da bi mogli koristiti usluge trgovačke platforme, prodavci moraju da plate na početku određenu naknadu. Osim

<sup>10</sup> E. Zuccaro, "Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms", *North Carolina Journal of Law and Technology*, 144/2016, 145.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> V. E. Zuccaro, 144-148.

<sup>13</sup> J. Čeranić Perišić, "Prodaja krivotvorene robe na internetu", *Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva*, Budva 2019, 456-457.

<sup>14</sup> E. Zuccaro, 146-147.

<sup>15</sup> Dve decenije kasnije, kompanija ima više od 248 miliona članova koji godišnje trguju dobrima čija vrednost iznosi oko 52 milijarde dolara, što predstavlja više od bruto društvenog proizvoda 125 zemalja u svetu.

toga, nakon svake uspešne transakcije, prodavci plaćaju kompaniji “eBay” proviziju koja iznosi od 5,25 do 10 odsto od krajnje prodajne cene. Iako se značajan procenat trgovine tiče novih proizvoda, sajt “eBay” prevashodno obezbeđuje globalnu infrastrukturu za prodaju polovne robe.<sup>16</sup>

Međutim, u poslednjih par godina sajt Alibaba polako preuzima primat od sajta “eBay”. Naime, početkom novog milenijuma kinseka kompanija Alibaba (danas najveća kompanija za elektronsku trgovinu)<sup>17</sup> osnovala je, između ostalog, i sajt za aukcijsku prodaju robe – Alibaba. Inače, sam koncept poslovanja kompanije Alibaba veoma je interesantan jer obuhvata usluge elektronske trgovine, pretraživanja i procesovanja kreditnih kartica. Dakle, ova kompanija pruža usluge koje kompanije “eBay”, Amazon, Gugl i “PayPal” pružaju zajedno.<sup>18</sup> Kompanija Alibaba ima veći obim poslovanja u odnosu na sve slične kompanije u svetu. Štaviše, poslednjih godine njene transakcije su veće nego transakcije Gugla i Amazona zajedno.<sup>19</sup>

S obzirom na količinu krivotvorene robe dostupne za prodaju, prodavci na sajtu Alibaba predstavljaju veću pretnju za titulare žigova nego oni na sajtovima kao što je “eBay”. Prodavci na sajtu “eBay” nude ograničeni broj krivotvorenih proizvoda direktno kupcima, dok prodavci na sajtu Alibaba najčešće nude ceo kontigent, obećavajući niske cene po komadu za velike porudžbine.<sup>20</sup>

#### **4. Odgovornost internet posrednika za povredu žiga**

Broj povreda žigom zaštićenih oznaka na internetu prodajom krivotvorene robe porastao je usled sve učestalijeg korišćenja onlajn tržišta, kao što je sajt “eBay”. S tim u vezi, titulari žigom zaštićenih oznaka širom sveta sve češće se odlučuju na podnošenje tužbi zbog povrede žiga na internetu prodajom krivotvorene robe. Čuveni luksuzni brendovi kao što su Tifani (*Tiffany*), Luj Viton (*Louis Vuitton*), Loreal (*L'Oréal*), Erme (*Hermès*), Roleks (*Rolox*) i dr., tvrdili su i tvrde da su “eBay” i slični onlajn operateri, pružaoci internet usluga, odgovorni za to što njihovi korisnici prodaju falsifikovane proizvode. U ovim slučajevima, ključno pitanje na koje su sudovi morali da daju odgovor tiče se stepena znanja koji je potreban kako bi se internet posrednici smatrali odgovornim za to što korisnici njihovih onlajn platformi prodaju falsifikovanu robu i time povređuju žigom zaštićene oznake.

---

<sup>16</sup> R. Botsman, R. Rogers *What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*, Harper Collins Publisher, 2010, 144-145.

<sup>17</sup> Pod okriljem kompanije Alibaba nalaze se tri sajta za elektronsku trgovinu: *Taobao*, *Tmall* i *Alibaba.com*.

<sup>18</sup> A. Zuccaro, 152.

<sup>19</sup> Postoje najmanje dva razloga za ovako veliki obim transakcija kompanije Alibaba. Prvo, u Kini postoji veći broj onlajn kupaca nego u SAD. Drugo, mnogi čak veliki gradovi u Kini nemaju šoping molove, te su Kinezi na neki način prinuđeni da se okrenu onlajn šopingu.

<sup>20</sup> J. Ceranić 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, 73.

Kroz sudsku praksu pojedinih zemalja iskristalisali su se različiti pristupi pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Stoga se ovo pitanje najbolje može sagledati kroz prizmu sudske prakse. Glavna linija podele ide, uslovno rečeno, Atlanskim okeanom, u smislu da se prevashodno može napraviti razlika u pristupu Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe.

Najpoznatiji predmet iz sudske prakse SAD je *Tiffany (NJ), Inc. v. eBay, Inc.*<sup>21</sup> Sud je odbacio sve tužbene zahteve kompanije “Tiffany”, smatrajući da je obaveza titular žiga da nadzire svoju žigom zaštićenu oznaku, a kompanija kao što je “eBay” se ne može smatrati odgovornom za povredu žiga samo na osnovu toga što zna ili ima osnova da zna da njenom sajtu generalno može doći do povrede žiga. Apelacioni sud SAD-a potvrdio je ovakvu odluku.<sup>22</sup>

Kada je reč o evropskom kontinentu, ishodi u nekoliko sličnih predmeta koje su pokrenuli titulari žigova pred sudovima različitih evropskih država su različiti. Dok je belgijski sud u predmetu *Lancôme v. eBay*<sup>23</sup> doneo odluku u skladu sa presudom američkog suda u predmetu *Tiffany v. eBay*, većina francuskih sudova zauzela je suprotno stanovište, naloživši kompaniji “eBay” da, zajedno sa prodavcima falisifikovanih proizvoda, plati odštetu titularu žiga. Pojedini francuski sudovi su, ipak, izuzeli “eBay” od odgovornosti, zbog njegovog posebnog statusa hosting provajdera u skladu sa Direktivom o elektronskoj trgovini.<sup>24</sup> Nemački vrhovni sud naložio je internet posredniku “eBay” da zajedno sa titularima žigova nadzire svoju platformu kako bi se sprečile povrede od strane trećih lica.<sup>25</sup> Ipak, nemački sudija odbacio tužbene zahteve za naknadu štete zbog nedostatka krivice.

Inače, pitanje odgovornosti za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe ne bi trebalo posmatrati samo u kontekstu kompanije “eBay”. Ipak, ova kompanija je bila tužena strana u nekoliko najznačajnijih sporova koji su na neki način, trasirala put regulisanju ove materije. Činjenica da su usvojeni pristupi zasnovani prevashodno na kapacitetima kompanije “eBay”, naravno da nije dobra za ostale operatere koji obezbeđuju onlajn platforme za trgovinu, a koji nemaju ni ekonomski potencijal ni sofisticiranost ove kompanije.<sup>26</sup>

Kako analiza pomenutih presuda prevazilazi granice ovog rada, u kontekstu naknade štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, u nastavku rada biće predstavljen samo jedan predmet iz francuske sudske prakse. Reč je o sporu koji je grupacija grupacija Luj Viton Moet Henesi – HVMH (*Louis Vuit-*

<sup>21</sup> *Tiffany (NJ) Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

<sup>22</sup> *Tiffany (NJ) Inc v. eBay Inc*, 600F 3d 93 (2d Cir NJ, 2010).

<sup>23</sup> Trib. Com., Bruxelles, July 31, 2008, Revue Lamz Droit de l’Immateriel [RLDI], 41 (2008), n° 1359.

<sup>24</sup> Direktiva (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta, Službeni list EZ, br. L 178.

<sup>25</sup> BGHZ 158, 236 (Internetversteigerung I), BGHZ 172, 119 (Internetversteigerung II), BGH Multimedia und Recht [MMR], 2008, 236 Internetversteigerung III).

<sup>26</sup> Vid. J. Čeranić, „Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe“, *Intelektualna svojina i internet* (ur. Dušan Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 50-65.

ton Moët Hennessy) vodila protiv kompanije “eBay” u Francuskoj. Ovaj predmet ostaće upamćen po dve stvari: prvo, po tome što je jedan od retkih u kome je sud proglasio “eBay” odgovornim za povredu žiga i naložio naknadu štete za povredu žiga, i drugo po tome što je francuski sudija upotrebio vrlo interesantnu i specifičnu argumentaciju kako bi obrazložio odluku da se kompanija “eBay” porogradi odgovornom i da joj se naloži naknada štete.

### **5. Predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay***

Portfelj grupacije Luj Viton Moet Henesi sadrži preko 60 luksuznih brendova, među kojima su i robne marke Luj Viton (*Louis Vuitton*), parfem Dior (*Dior*), šampanjac Moet (Moët), Teg Huer (*Tag Heuer*) i dr.

Dve kompanije iz grupacije LVMH, Luj Viton (*Loius Vuitton Malletier*) i Kristijan Dior (*Christian Dior*) podnele su 2008. godine tužbu Privrednom sudu u Parizu protiv internet posrednika, kompanije “eBay”, zbog povrede žiga na internetu.

#### 5.1. Prvostepena presuda

Nakon što je pred Privrednim sudom u Parizu postupak pokrenut,<sup>27</sup> kompanija “eBay” uložila je prigovor u smislu da francuski sud nije nadležan da odlučuje u ovom predmetu i da bi ga trebalo proslediti sudu SAD-a, kao sudu mesta gde se štetna radnja dogodila. Alternativno, predmet bi mogao da se procesuirati i pred stranim sudovima gde je šteta pretrpljena – kao što su Australija, Kina, Kanada, SAD i Novi Zeland. Francuski sud bio je mišljenja da je prigovor o nenadležnosti neosnovan i odbacio ga, ističući da ne postoje nikakva ograničenja i da jeste nadležan u predmetu *LVMH v. eBay*.<sup>28</sup>

Kompanija “eBay” tvrdila je da uživa status običnog posrednika (engl. *mere conduit*), te da bi trebalo da bude izuzeta od odgovornosti, a da su korisnici njenog sajta ti koji su odgovorni za svaku vrstu prevarnog ponašanja. Kompanija je istakla da svakako učestvuje u borbi protiv povreda žigom zaštićenih oznaka na internetu. Ona je, između ostalog, razvila i upravlja Programom za proveru prava vlasnika (engl. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), tzv. program VeRO. Reč je o sistemu obaveštavanja i uklanjanja (engl. *notice and take down system*) koji omogućava titularima žigova do dostave obaveštenje o povredi (engl. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) kompaniji “eBay”, u kome navode oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, kako bi kompanija mogla da ih ukloni.<sup>29</sup> Svaki put kada kompanija Tifani dostavi kompaniji “eBay” obaveštenje o povredi (*NOCI*), navodeći oglase u kojima se nude na prodaju krivotvoreni proizvodi,

<sup>27</sup> *SA Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc*, Tribunal de Commerce de Paris, Première Chambre B (Paris Commercial Court), Case No 200677799 (30 June 2008).

<sup>28</sup> M. Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s’: eBay Inc, Trade Mark law and Counterfeiting“, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 19.

<sup>29</sup> J. Čeranić, “Specifičnosti režima odgovornosti za povredu žiga u pravu SAD i EU”, *Inatelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 42.



“eBay” veoma brzo (u roku od najviše 24h), te oglase ukloni sa svoje trgovačke platforme. Štaviše, nikada se nije dogodilo da je “eBay” odbio da to učini.

Prema mišljenju francuskog suda, “eBay” nije samo običan posrednik, već i broker pošto je uključen u plaćene komercijalne aktivnosti i igra “vrlo aktivnu ulogu” kako bi povećao broj transakcija na osnovu kojih dobija provizije.<sup>30</sup> Shodno tome, “eBay” ne može uživati status običnog posrednika, kao ni izuzeća od odgovornosti koja takav status implicira.

Štaviše, Sud 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 na štetu Luj Vitona i Kristijan Diora, kompanija “eBay” kriva za prevarno ponašanje i nanošenje štete pošto svesno nije preduzela neophodne mere da spreči prodaju krivotvorene robe na svom sajtu. Isto tako, dozvoljavajući prodaju parfema marki Kristijan Dior, Žerlan (*Guerlain*), Živanši (*Givenchy*) i Kenzo (*Kenzo*), proizvoda koji se mogu prodavati samo preko mreže distributera koje su odobrili njihovi vlasnici, kompanija “eBay” je odgovorna za nedozvoljenu prodaju.<sup>31</sup>

Što se tiče naknade štete, Sud je naložio kompaniji “eBay” da plati 16,4 miliona evra kompaniji Luj Viton, 19,28 miliona evra Kristijan Dioru, i 3,192 miliona brendovima parfema. Dakle, kompanija “eBay” morala je plati naknadu štete u iznosu od više desetina miliona evra.<sup>32</sup>

U saopštenju za štampu, grupacija LVMH izjavila je da ovakva odluka doprinosi očuvanju kulturnog nasleđa i baštine Francuske.<sup>33</sup>

Ova presuda predstavlja značajan korak u pogledu zaštite žiga i dizajna od parazitskog ponašanja. Sud daje važan doprinos zaštiti kreativnog rada koji čini značajan deo nacionalnog nasleđa i generiše veliki broj radnih mesta u Francuskoj.<sup>34</sup>

Inače, ovakva argumentacija Suda veoma je interesantna jer počiva na kombinaciji komercijalnih sa nacionalnim razlozima. Pozivanja na nacionalno nasleđe je, naravno, bilo 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 iznendujuće jeste da je pojam nacionalnog nasleđa u ovom slučaju maksimalno proširen kako bi obuhvatio širok dijapazon proizvoda različitih preduzeća u okviru grupacije LVMH – vina i alkoholna pića, garderobu, kožnu galanteriju, parfeme i kozmetiku, satove i nakit i dr.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> ASY Cheung, KH Pun, “Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers” *European Intellectual Property Review*, 11/2009, 559-567.

<sup>31</sup> J. Ceranić (2016), 58-59.

<sup>32</sup> M. Rimmer, 20.

<sup>33</sup> 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/>, 23. jun 2019.

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

<sup>35</sup> M. Rimmer, 21.



U odgovoru na tužbu, kompanija “eBay” tvrdila je da će odluka imati negativan uticaj na izbor potrošača i slobodu konkurencije. Ukoliko se krivotvorena roba pojavi na sajtu, internet posrednik je svakako hitno uklanja, tako da presuda u pitanju nema veze sa borbom protiv krivotvorenja, već sa pokušajem grupacije LVMH da zaštiti nekonkurentnu trgovačku praksu. Prema mišljenju grupacije LVMH ovakva praksa loše će uticati ne samo na mogućnost izbora potrošača, već i na egzistenciju onih prodavaca na internetu koji posluju poštujući zakon. Budući da će presuda uticati na smanjenje zajedničke potrošnje, ona predstavlja korak unazad kako za same potrošače, tako i za poslovanje uopšte. Presuda narušava slobodu konkurencije i omogućava titularima žigova da pojačaju kontrolu na tržištu. Takođe presuda utiče na prodaju polovne robe, kao i novih originalnih proizvoda. Osim toga, “eBay” je podvukao da je uložio i ulaže velika novčana sredstva kako bi se lakše otkrivala i uklanjala krivotvorena roba sa njegovog sajta.<sup>36</sup>

Uzimajući u obzir gore pomenutu argumentaciju, kompanija “eBay” odlučila je da podnese žalbu Apelacionom sudu u Parizu.

## 5.2. Drugostepena presuda

U septembru 2010. godine, Apelacioni sud u Parizu potvrdio je prvostepenu presudu protiv internet posrednika “eBay”, istakavši da je on odgovoran za prodaju krivotvorenih proizvoda marki Luj Viton i Kristijan Dior na svom sajtu, kao i prodaju parfema Dior, Žerlan, Živanši i Kenzo zbog povrede mreže selektivne distribucije koju su titulari žigom zaštićenih oznaka ustanovili.

Grupacija LVMH je pozdravila uspostavljanje ovakve sudske prakse kao značajnog koraka u smeru zaštite potrošača ubuduće. Štaviše, 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.

Međutim, iako je Apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Privrednog suda u Parizu, ono što je posebno zanimljivo jeste da je značajno smanjio visinu kazni koje je kompanija “eBay” trebalo da plati na osnovu prvostepene presude. Umesto 40 miliona evra kompanija “eBay” morala je da plati 5,6 miliona evra. Dakle, grupacija LVMH morala da vrati 33 miliona evra kompaniji “eBay”.<sup>37</sup>

Uzimajući u obzir ovakvu odluku Apelacionog suda, nameće se zanimljivo pitanje. Nije li Apelacioni sud, iako je formalno potvrdio prvostepenu presudu, upravo kroz institut naknade štete, tj. drastičnim smanjenjem naknade koju je kompanija “eBay” morala da plati, na neki način preinačio smisao cele presude i uopšte stav francuskog suda po pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Čini se da, ipak, jeste. A i kasnija sudska praksa najbolje svedoči o tome.<sup>38</sup>

U prilog ovakvom tumačenju govori i činjenica da je sama kompanija „eBay“, s obzirom na to da je grupacija LVMH morala da joj vrati 33 miliona

---

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

<sup>37</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>38</sup> V. J. Ceranić (2016), 47-73.

evra, ovakvu presudu, tj. smanjenje visine kazni, doživela, na neki način, kao svoju pobjedu.<sup>39</sup>

Ovakvo izvrđavanje same svrhe naknade štete nije iznenađujuće, uzimajući u obzir opšti trend u uporednom pravu da se internet posrednici, kao što je “eBay” ne smatraju odgovornim za povredu žiga na svojim platformama, osim pod određenim veoma restriktivno postavljenim uslovima. Osim toga, internet posrednici nisu dužni da nadziru svoje sajtove, već je to ostavljeno titularima žigova. Ipak, čini se da ovakav pristup mora biti redefinisano u svetlu razvoja elektronske trgovine i sajtova kao što je Alibaba.<sup>40</sup>

### **6. Zaključni osvrt**

Naknada štete za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe jedno je od kompleksnijih pitanja sa kojima se suočava pravo intelektualne svojine danas. Naime, i samo pitanje povrede žigova na internetu i odgovornosti internet posrednika za to je veoma složeno. Njihovoj složenosti doprinosi i činjenica da ova pitanja nisu na jednoobrazan način uređena u uporednom pravu. S obzrom na to da je internet definisan tehničko-tehnološkim karakteristikama manje-više uravnoteženim na svetskom nivou, neujednačena, a još više neprecizna regulativa, predstavlja ozbiljan problem i izazov za sve subjekte interaktivne komunikacije. U tom kontekstu, pitanje naknade štete za povredu žiga dodatno je komplikovano.

U interesu efikasnosti borbe protiv prodaje krivotvorene robe, trebalo bi da uloga internet posrednika bude aktivnija, u smislu da zajedno sa titularima žigova nadziru svoje sajtove. Uostalom, internet posrednici imaju i znanje i snagu za to. Oni bi trebalo da kontrolišu pristup tržištima, zadržavajući mogućnost da zabrane falsifikatore, uspostave filtere, pregledaju identitete prodavaca i definišu uslove pristupa platformama.<sup>41</sup> U suprotnom trebalo bi da se smatraju odgovornim za povredu žiga, kao i da nadoknade štetu titularu žigom zaštićene oznake.

Na posletku, ali ne najmanje važno, jedna opservacija u vezi sa povredama žiga na internetu uopšte. Interesatno je da se, u svim sporovima koji se tiču povrede žiga na platformama za elektronsku trgovinu, obe strane, i titulari žigova i internet posrednici formalno predstavljaju kao zaštitnici prava potrošača.<sup>42</sup> Međutim, čini se da je situacija sasvim suprotna. U žestokoj borbi između velikih i moćnih kompanija (luksuznih brendova i internet posrednika) zabrinjavajuće je da su interesi potrošača potpuno zanemareni.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Heather 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>, 23.06.2019.

<sup>40</sup> V. J. Čeranić Perišić (2019b), 62-76.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> M. Rimmer, 8.

<sup>43</sup> J. Čeranić Perišić (2019b), 75-76.

\* \* \*

***COMPENSATION FOR TRADEMARK INFRINGEMENT  
ON AUCTION SITES – with a special emphasis on case  
Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay***

***Summary***

Due to development of digital technology and massive use of the internet, in the mid-nineties of the 20<sup>th</sup> century the first auction sites were founded. On these e-commerce platforms, sellers and buyers connect directly and trade on the internet, independently of geographic borders. New concept of trade opened the way to new possibilities of violation of intellectual property rights. On auction sites, trademarks are usually infringed by selling counterfeit goods. In order to analyze the complex issue of compensation for trademark infringement on auction sites, the present paper primarily presents the notions of trademark and auction sites. Secondly, the paper provides a brief overview of internet intermediary liability for trademark infringement in comparative law. And finally, the question of compensation for trademark infringement on auction sites is examined. The special attention is devoted to the case *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay*, as one of the most interesting cases in context of compensation for trademark infringement on internet.

**Key words:** compensation, trademark infringement, auction sites, internet, counterfeit goods.