

**КА РЕФОРМИ РЕЖИМА ОДГОВОРНОСТИ ИНТЕРНЕТ
ПОСРЕДНИКА ЗА ПОВРЕДУ ЖИГА
– ПРЕДМЕТ GUCCI V. ALIBABA**

Др Јелена Ђеранић Перишић*

***Апстракт:** Одговорност интернет посредника за повреду жига једно је од сложенијих питања са којима се суочава право интелектуалне својине данас. До повреде жига најчешће долази на платформама за електронску трговину продајом кривотворене робе. Интернет посредници нису нужно непосредно повезани са повредом жига, већ својим услугама најчешће само омогућавају продају кривотворене робе. У том случају, они могу, под одређеним условима, бити посредно одговорни за повреду жига. У САД-у доктрина посредне одговорности резултат је судске праксе. Установљена осамдесетих година 20. века, ова доктрина временом је прецизирана, а њен опсег примене проширен, између осталог, и на сајтове за аукцијску продају робе. У последњих десетак година, дошло је до наглог пораста броја оваквих сајтова и експанзије електронске трговине уопште. Стога се намеће питање адекватности примене доктрине посредне одговорности. Анализирајући предмет *Gucci v. Alibaba*, рад настоји да укаже на потребу реформе режима одговорности интернет посредника у складу са измењеним околностима у којима се одвија електронска трговина, а у циљу ефикаснијег сузбијања продаје кривотворене робе на интернету.*

***Кључне речи:** посредна одговорност, интернет посредник, повреда жига, електронска трговина, кривотворена роба.*

* Виши научни сарадник, Институт за упоредно право Београд
ceranicj@gmail.com

1. Уводне напомене

Феномен неовлашћене употребе туђе жигом заштићене ознаке није нов и постојао је много пре динамичног развоја електронских комуникација и електронске трговине. Овакве радње су кажњиве и правни оквир држава несумњиво штити право коришћења жига, како кроз грађанскоправне поступке, тако и путем прекршаја и кривичноправне заштите. Развојем електронске трговине се међутим развија и улога треће стране у поступку коришћења жига на интернету, хостинг провајдера.¹ Хостинг провајдер подразумева услугу складиштења података у електронској форми.²

Иначе, у процес комуникације на интернету, укључен је велики број субјеката, а њихове улоге међусобно се разликују. Када је реч о коришћењу жигом заштићене ознаке на интернету, издвајају се три групе субјеката: корисници интернета, пружаоци интернет услуга (интернет посредници, хостинг провајдери) и титулари жигова.

Интернет посредници нису нужно непосредно повезани са повредом жига. Када то јесте случај, они одговарају по општим правилима за неовлашћену употребу туђег жига. Проблем се, међутим, јавља у оним случајевима, штавише претежним, кад је интернет посредник својом услугом омогућио постављање недозвољеног садржаја. Тада је одговорност пружаоца услуге посредна (подељена, одговорност за другог).³

С обзиром на динамику развоја дигиталне технологије и појаву масовног коришћења интернета, питања у вези са коришћењем жигом заштићене ознаке на интернету постају све сложенија. У току последње две деценије установљене су смернице и регулаторни оквир за регистрацију жигом заштићених ознака као имена домена,⁴ као и за приме-

¹ М. Рељановић, „Одговорност хостинг провајдера за повреду жига – правни оквир и пракса у Републици Србији“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2017, 12.

² Хостинг провајдер изнајмљује одређен електронски простор кориснику, у који се складиште електронски подаци које корисник изабере. У најширем смислу, под хостингом се подразумева свако изнајмљивање простора корисницима на серверу провајдера, без обзира на намену његовог коришћења. (М. Рељановић, Одговорност хостинг провајдера за повреде права интелектуалне својине у праву Србије и суседних држава“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 116.)

³ С. Радовановић, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повреду ауторског права – упоредноправни аспект“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, 86-87.

⁴ Вид. Д. Поповић, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет

ну територијалних закона за коришћење жигом заштићених ознака на интернету.⁵ Ипак, питање одговорности интернет посредника тј. онлајн платформи за повреду жига продајом кривотворене робе на њиховим сајтовима и даље је контроверзно, нарочито у светлу различитих судских одлука у свету.⁶

Режим одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД резултат је судске праксе. Потреба за реформом овог режима све је израженија са повећањем броја платформи за електронски трговину и новим трендовима у вези са начинима њиховог функционисања. У раду је најпре представљена сама доктрина посредне одговорности и услови за њено успостављање у праву САД. Након тога размотрен је предмет *Gucci v. Alibaba*, који је поново отворио дебату о потреби измене режима одговорности интернет посредника. Посебна пажња у раду посвећена је испитивању адекватности примене прецедента *Tiffany v. eBay* у спору *Gucci v. Alibaba*. Рад настоји да укаже да улога интернет посредника мора бити активнија, у смислу да заједно са титуларима жигова надзиру своје платформе за електронску трговину, а све у циљу спречавања продаје кривотворене робе на интернету.

2. Доктрина посредне одговорности у САД

Ланхамов закон (енгл. *Lanham Act*) из 1946. године, којим је уређено жиговно питање у САД на федералном нивоу, не садржи одредбе о посредној одговорности. Доктрина посредне (секундарне, индиректне) одговорности за повреду жига настала је као резултат судске праксе, а почива на деликтном обичајном праву (енгл. *common law of torts*). У складу са принципима индиректне кривичне (деликтне) одговорности, „лице је одговорно уколико дозволи [трећој особи] да делује његовим средствима, знајући или имајући основа да зна да тај други делује или ће деловати деликтно.”⁷

Универзитета у Београду, Београд 2014.

⁵ 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>, 20. 07. 2019.

⁶ M. Senftleben, “An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075, 20. 07. 2019.

⁷ K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, “The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analyses of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37/2011, 41–42.

Услове за успостављање посредне одговорности Врховни суд САД установио је осамдесетих година 20. века. У деценијама које су уследи-ле, амерички судови даље су развијали ову доктрину, ширећи њен опсег примене.

2.1. Inwood тест

Врховни суд САД у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*⁸ установио је критеријуме за успостављање посредне одговорности. У овом предмету из 1982. године, тужени произвођач лекова продао је апотекама лекове који изгледају као генерички. Поједине апотеке продавале су даље тај лек представљајући га као брендиран. Тужилац је тужио произвођача лекова за посредну повреду жига. Врховни суд заузео је следеће становиште: уколико произвођач или дистрибутер намерно наводи некога на повреду жига, или ако наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у повреду жига, произвођач или дистрибутер посредно је одговоран за сваку повреду нанету као резултат преваре. Дакле, на основу тзв. *Inwood* теста постоје две ситуације у којим се може установити посредна одговорност.⁹ То су: (1) намерно навођење и (2) наставак снабдевања уз знање о повреди.

Некада је за успостављање посредне одговорности било је потребно тзв. „стварно знање“ да други користи одређени производ са намером да изврши повреду. Након доношења ове пресуде, критеријум знања формулисан је шире, у смислу да је и нешто мање од „стварног знања“, тзв. „имање основа за знање“ довољно да се успостави посредна одговорност.¹⁰

2.2. Судска пракса америчких судова

У деценијама након пресуде у предмету *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, амерички судови наставили су да развијају доктрину посредне одговорности и проширују њен опсег примене.

⁸ Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

⁹ G. Dinwoodie, "Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape", *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 472.

¹⁰ E. K. Levin, "A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay", *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

Тако је у предмету *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*¹¹ примена доктрине посредне одговорности проширена на власнике / оператере бувљих пијаца. Суд је утврдио да тужени може бити одговоран за повреду жига коју је починио појединачни продавац на тој пијаци ако је знао или имао основа да зна за повреду, при чему је и тзв. „намерно затварање очију“ еквивалентно „стварном знању“.¹² Да би се сматрало да постоји „намерно затварање очију“, власник мора да сумња на повреду и добровољно пропусти да је истражи“.¹³ Према томе, тужени не може бити посредно одговоран за обично пропуштање да предузме мере предострожности како би спречио директну повреду.¹⁴

У предмету *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*¹⁵ амерички суд применио је тзв. *Inwood* тест на власника специфичне пијаце на којој се окупљају ентузијаста и колекционари ради продаје или размене производа од заједничког интереса (енгл. *swap meet*). Продавци плаћају дневну ренту (закупнину) власницима земљишта за изнајмљивање штанда. Власник пијаце задржава право да искључи сваког продавца из било ког разлога, укључујући и повреду жига. Поред тога, власник пијаце добија накнаду од улазнице коју купац плати како би ушао на пијацу. Узимајући у обзир све поменуте околности, Суд је заузео становиште да је тужени (власник ове специфичне пијаце) одговоран за посредну повреду жига.

Свакако најпознатији предмет из судске праксе САД, када је реч о одговорности интернет посредника за повреду жига, јесте спор између чувене њујоршке златаре и сребрнарнице Тифани (*Tiffany & Co*) и компаније *eBay*.¹⁶ У овом спору амерички судија применио је тзв. *Inwood* тест на платформе за електронску трговину, тачније на сајт за аукцијску продају робе *eBay*. Овај предмет остаће упамћен по томе што је изазвао невероватно велику пажњу не само америчке, већ и светске јавности.¹⁷

Године 2008. компанија Тифани поднела је тужбу против компаније *eBay*, у том тренутку највећег интернет посредника за аукцијску

¹¹ Апелациони суд САД, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc* 955F.2d 1143 (1992).

¹² Ј. Ђеранић Перичић, „Одговорност платформи за електронску трговину због повреду жига у праву САД – преиспитивање доктрине посредне одговорности у контексту електронске трговине“, *Право и привреда*, 7-9/2019, 66–67.

¹³ К. М. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Апелациони суд САД, *Fonovisa, Inc. v. Cerry Auction, Inc.*, 76F.3d259 (1996).

¹⁶ Окружни суд САД, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

¹⁷ Ј. Ђеранић, „Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 51–54.

продају робе, истичући да она својим понашањем заправо олакшава продају кривотворене робе. Компанија Тифани је сајт *eBay* упоредила са бувљом пијацом на којој се продају фалсификати.¹⁸ Компанија *eBay* одбацила је ове оптужбе, наводећи да је компанија Тифани, суочена са кривотворењем широм света, одабрала да „одржи лекцију“ не онима који су одговорни за производњу, увоз и покушаје продаје кривотворене робе, већ интернет посреднику *eBay*, привредном субјекту који никада није поседовао, сам трговао, или свесно дозволио трећим странама, корисницима његове платформе за електронску трговину, да тргују кривотвореном робом. Компанија *eBay* истакла је да титулари имају законску обавезу да надзиру своје жигове и утужују повреду.¹⁹ Дакле, срж овог спора није била да ли би продаја кривотвореног Тифанијевог накита треба да цвета на интернету, већ ко би требало да понесе терет надзирања употребе жигом заштићене ознаке на платформама за електронску трговину.

Компанија Тифани је, као кључни аргумент, истицала да је *eBay* на неки начин свесно „затворио очи“ пред продајом кривотворене робе марке Тифани. Такво понашање повлачи посредну одговорност, у складу са судском праксом установљеном још у предмету *Hard Rock Café*. Међутим, компанија *eBay* овај аргумент побијала је доказима о вишегодишњим напорима које улаже у циљу елиминисања кривотворене робе са своје платформе. Она је предузела велики број мера како би осигурала аутентичност производа који се оглашавају на њеном сајту. Најпре, развила је и управља Програмом за проверу права власника (енгл. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), тзв. програм *VeRO*. Реч је о систему обавештења и уклањања (енгл. *notice and take down system*) који омогућава титуларима жигова да доставе обавештење о повреди (енгл. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) компанији *eBay*. У обавештењу титулар жига мора да наведе појединачне огласе који нуде кривотворену робу да би *eBay* могло да их уклони са своје трговачке платформе.²⁰ Такође, *eBay* пружа самим титуларима жигова простор на свом сајту, тзв. страница о мени (енгл. *an „About Me“ page*), где они подучавају кориснике како да разликују оригиналне производе од фалсификата. Компа-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ М. Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s”: *eBay Inc*, Trade Mark law and Counterfeiting“, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 7.

²⁰ Ј. Ђеранић, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 43.

нија *eBay* креирала је и аутоматске поруке упозорења које се појављују када продавац оглашава Тифанијеве производе на продају. Ове поруке упозоравају продавца да *eBay* не толерише оглашавање реплика, фалсификата и да повреда ове политике може резултирати суспензијом налога. Осим тога, заједно са компанијом за електронско плаћање, *PayPal*, компанија *eBay* је направила програм заштите купаца. Уколико се испостави да производи купљени на сајту *eBay* нису оригинални, купци могу да потражују и добију новац назад.²¹ Најзад, *eBay* суспендује стотине хиљада продаваца сваке године због сумње да су укључени у нелегалне радње.²²

Суд је и у предмету *Tiffany Inc v. eBay Inc.* применио тзв. *Inwood* тест и закључио да компанија *eBay* није намерно омогућавала продају кривотворене робе на свом сајту. Наиме, када би компанија Тифани компанији *eBay* доставила обавештење о повреди (*NOCI*), уз тачно навођење огласа на којима се нуде кривотворени производи, *eBay* би одмах уклањао те огласе са своје трговачке платформе. Сходно томе, Суд је констатовао да се тужба компаније Тифани заправо своди на то да *eBay* наставља да пружа своје услуге у вези са другим огласима, за које на основу општег знања о повредама на свом сајту, има основа да зна да су преварни.²³ Компанија *eBay* је признала да генерално зна да се кривотворена роба марке Тифани продаје на њеном сајту, међутим мишљење Суда је било да то није довољно за успостављање посредне одговорности за повреду жига. За успостављање одговорности интернет посредника потребно је да он зна или има основа да зна за конкретне огласе на којима се нуди кривотворена роба. Суд је заузео становиште да је титулар жига тај који је дужан да надзире употребу свог жига на интернету, а интернет посредник не може бити одговоран за повреду жига само на основу тога што је знао или имао основа да зна да његовој трговачкој платформи може генерално доћи до повреде жигом заштићене ознаке. Према томе, компанија *eBay* ослобођена је пресудом Окружног суда САД. Иако је компанија Тифани уложила жалбу,²⁴ Апелациони суд се сложио са резолуцијом Окружног суда, те потврдио првостепену пресуду.²⁵

²¹ J. Теранић Перишић (2019a), 69.

²² G. Dinwoodie, 472–473.

²³ *Ibid.*, 473.

²⁴ Вид. J. Теранић Перишић (2019a), 70–71.

²⁵ Апелациони суд САД, *Tiffany (NJ) Inc v eBay Inc*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

3. Предмет Gucci v. Alibaba

Предмет који је поново покренуо бројне расправе у вези са потребом реформе режима одговорности интернет посредника за повреду жига јесте спор између француске групе Керинг (*Kering SA*), власника неколико луксузних модних брендова, и кинеске компаније Алибаба (*Alibaba*).

3.1. „Екосистем Алибаба“

Основана 2000. године, компанија Алибаба данас је највећа кинеска компанија за електронску трговину.²⁶ Концепт пословања компаније Алибаба веома је интересантан. Алибаба представља заправо мрежу међусобно повезаних услуга и робе – све у једном (енгл. *all in one*). Компанија Алибаба нуди услуге аукцијске продаје робе, продају робе широког асортимана, услуге претраживања интернета, као и услуге онлајн плаћања. Дакле, Алибаба представља својеврсну комбинацију сајтова као што су: *eBay*, *Amazon*, *Google* и *PayPal*. Компанија Алибаба истиче да ради на томе да повеже купце и продавце, али да сама компанија није продавац. Иначе, Алибаба је „дом највеће онлајн пијаце за гардеробу“.²⁷ Три главна сајта за електронску трговину која су у власништву компаније Алибаба су: *Taobao*, *Tmall* и *Alibaba.com*.

Компанија Алибаба има већи обим пословања у поређењу са свим другим компанијама за електронску трговину у свету. Последњих година трансакције компаније Алибаба веће су него трансакције Гугла и Амазона заједно. Разлози за то су двоструки. С једне стране, у Кини постоји већи број онлајн купаца него у САД,²⁸ док с друге стране, многи велики градови у Кини немају ни шопинг молове ни велике тржне центре као САД. Стога се Кинези окрећу онлајн шопингу. Оснивач и власник компаније Алибаба²⁹ појаснио је овај феномен сликовито, наводећи да је електронска трговина у САД дезерт, док је у Кини, у којој је због инфраструктуре трговина веома компликована, електронска трговина главно јело.³⁰

²⁶ Преко ове компаније одвија око 80 одсто укупне кинеске онлајн трговине .

²⁷ E. Zuccaro, “Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms”, *North Carolina Journal of Law and Technology*, 144/2016, 149.

²⁸ На основу статистичких података, у Кини има око 500 милиона онлајн купаца у поређењу са 330 милиона у САД.

²⁹ Оснивач и власник компаније Алибаба је некадашњи професор енглеског језика Џек Ма (*Jack Ma*) кога пореде са Стивом Џобсом (*Steve Jobs*) или Бил Гејтсом (*Bill Gates*) Кине.

³⁰ A. Zuccaro, 151.

3.2. Тужба групе Керинг

Група Керинг (*Kering SA*), власник неколико луксузних модних брендова, 2014. године поднела је тужбу против компаније Алибаба Окружном суду државе Њујорк због продаје велике количине кривотворене робе на свом сајту. Иначе, компанију Алибаба називају „интернет Мека за кривотворену одећу“.³¹ У тужби се наводи да је платформа за електронску трговину свесно олакшала својим интернет корисницима продају кривотворених производа марке Гучи (*Gucci*), Ив Сен Лорен (*Yves Saint Laurent*), Баленсијага (*Balenciaga*) и Ботега Венета (*Bottega Veneta*). Суд је одредио привремену меру против компаније Алибаба. Међутим, врло брзо након тога, странке су склопиле споразум о поравнању, тако да је тужба повучена.

Само годину дана касније, група Керинг поново је поднела тужбу против компаније Алибаба због непоштовања услова поравнања, тачније, споразума на основу кога је дужна да помаже компанији Керинг у спречавању продаје кривотворене робе на свом сајту.³² Штавише, она је, према наводима групе Керинг, олакшавала продају кривотворене робе. Компанија Алибаба порицала је наводе из тужбе, истичући да је и сама жртва кривотворења и да има доказе о томе да је сарађивала са титуларима жигова у борби против кривотворења.³³

Компанија Керинг, пак, у тужби наводи да је политика компанија Алибаба конципирана тако да само изгледа да се бори против кривотворења, а она заправо пословну политику води тако да омогућава продавцима продају кривотворене робе на сајтовима *Alibaba.com*, *AliExpress.com* и *Taobao.com* (енгл. *Alibaba Marketplace*). На пример, у тужби се наводи да компанија Алибаба није признала америчку регистрацију жигова за поруке о обавештењу и уклањању поднете против продаваца на сајту *Taobao.com*, иако је тај сајт специфично намењен америчким потрошачима.³⁴ Исто тако, компанија Керинг тврди да тиме што дозвољава продавцима фалсификоване робе да наставе рад, иако је јасно обавеште

³¹ *Ibid.*, 153.

³² Окружни суд САД, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv03784 (S.D.N.Y. 2015).

³³ 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>, 22.07.2019.

³⁴ A. Zuccaro, 158–159.

на о конкретним трговцима који продају фалсификате, а чак и они сами то отворено признају, компанија Алибаба не само да дозвољава већ и охрабрује такве радње.³⁵

Месец дана након подношења тужбе, Суд је, у складу са Ланхамовим законом, донео одлуку о трајној забрани рада појединачним продавцима и накнади штете у корист компаније Керинг. Оваква одлука Суда протумачена је као мали корак ка победи луксузних брендова.³⁶ Стога је јавност са нестрпљењем чекала пресуду, сматрајући да ће Суд, у складу са измењеним околностима под којима се одвија електронска трговина на сајтовима компаније Алибаба, модификовати доктрину посредне одговорности, тачније услове одговорности интернет посредника.

3.3. Адекватност примене прецедента *Tiffany v. eBay* у предмету *Gucci v. Alibaba*?

У предмету *Tiffany v. eBay*, амерички суд, применивши *Inwood* тест на интернет посредника, компанију *eBay*, утврдио је да компанија *eBay* није намерно омогућавала продају кривотворене робе на свом сајту. Сваки пут када компанија Тифани компанији *eBay* достави обавештење о повреди (*NOCI*), уз тачно навођење огласа на којима се нуде кривотворени производи, *eBay* одмах уклања те огласе са своје трговачке платформе. Дакле, тужба компаније Тифани заправо се сводила на то да *eBay* наставља да пружа своје услуге у вези са другим огласима, за које на основу општег знања о повредама на свом сајту, има основа да зна да су преварни. Суд је ипак мишљења да је за успостављање посредне одговорности за повреду жига потребно да пружалац услуге има више од тзв. општег знања или основа да зна да се његове услуге користе како би се продавала кривотворена роба. Дакле, титулар жига је дужан да надзире употребу свог жига на интернету, а интернет посредник, као што је *eBay*, не може бити одговоран за повреду жига само на основу тога што је знао или имао основа да зна да на његовој трговачкој платформи може генерално доћи до повреде жигом заштићене ознаке.

Након пресуде у предмету *Tiffany v. eBay*, овакав начин резонувања примењиван је на све предмете у вези са повредом жигом заштићене ознаке на платформама за електронску трговину. Стога се поставило питање да ли би га требало применити и у предмету *Gucci v. Alibaba*? Већина научне и

³⁵ *Ibid*, 159.

³⁶ *Ibid*, 158.

стручне јавности сматрала је да се прецедент *Tiffany v. eBay* не може применити у предмету *Gucci v. Alibaba*. Два аргумента су се искристалисала као најјача. Један се тиче количине робе која се продаје, док се други односи на начин пословања и уопште понашање компаније Алибаба.

С једне стране, због количине кривотворене робе доступне за продају, продавци на платформи Алибаба представљају већу претњу за титуларе жигова него они на сајтовима као што је *eBay*. Продавци на сајту *eBay* нуде ограничени број кривотворених производа директно купцима, док продавци на платформи Алибаба најчешће нуде цео контингент, обећавајући ниске цене по комаду за велике поруцбине.³⁷

С друге стране, за разлику од компаније *eBay*, компанија Алибаба уопште није развила и не примењује јасне и ефикасне мере у циљу сузбијања продаје кривотворене робе на својој платформи. А управо су ове мере биле један од кључних аргумената за Апелациони суд да донесе одлуку какву је донео. Наиме, компанија Алибаба није спроводила мере како би осигурала аутентичност производа који се продају на њеној платформи. Исто тако, није ни уклањала огласе након добијања обавештења о повреди, нити је суспендовала продавце због продаје кривотворене робе. Заправо, компанија Алибаба дозвољавала је и подстицала кориснике да наставе са продајом кривотворене робе на платформама, упркос томе што је била изричито обавештена о конкретним продавцима фалсификата. Штавише, они сами су то отворено признавали.³⁸

Група Керинг је у тужби навела врло озбиљну аргументацију у прилог тврдњи да компанија Алибаба не само да зна за продају кривотворене робе на својој трговачкој платформи, и да ништа не предузима како би то спречила, већ да је на неки начин и подстиче. Прво, компанија Алибаба свесно помаже продавцима у практично свим аспектима њихових нелегалних радњи.³⁹ С обзиром на опсег услуга које пружа, Алибаба обезбеђује не само тржиште за продају робе, већ и услуге подршке, маркетинга, логистике, оглашавања на основу кључних речи, процесовања кредитних картица и шпедиције (тзв. „екосистем Алибаба“⁴⁰). Оно што је посебно занимљиво јесте да је компанија Алибаба чак нудила позајмице малим и средњим трговцима који су имали проблема да добију кредите од вели-

³⁷ *Ibid.*, 171.

³⁸ *Ibid.*, 178–179.

³⁹ *Ibid.*, 179.

⁴⁰ C. Wolf.

ких финансијских институција.⁴¹ Друго, компанија Алибаба пружа услуге оглашавања на основу кључних речи, као што су „реплика“, „имитација“ и жигом заштићене ознаке као што су “Gucci” или “Balenciaga”.⁴² Осим тога, сама компанија предлагала је да, када потенцијални купац откуца „Gucci“ у поље за претрагу, претраживач излиста и линкове за огласе који као кључне речи садрже “Guci” или “Guchi”.⁴³ Треће, санкције компаније Алибаба за повреду права интелектуалне својине, као што су тзв. „политика три ударца“ или систем казни заснован на поенима, уопште нису осмишљене тако да спрече повреду жига и продају кривотворене робе. „Политика три ударца“ омогућава продавцима да наставе да продају кривотворену робу све док их не ухвате да продају производе који повређују идентичне жигове у три различита дана.⁴⁴ Такође, политика обавештења и уклањања платформе *Taobao* дозвољава да она направи листу приоритета како ће поступати са примљеним обавештењима о повредама у зависности од рангирања подносиоца обавештења. А само рангирање зависи од тога колико су подносиоци обавештења о повредама били прецизни у прошлости. Ако је титулар био најмање 90 одсто у праву, рангиран је као „добар“, а оглас ће бити уклоњен у року од три радна дана. Ако је био у праву мање од 90, али више од 45 одсто, рангиран је као „нормалан“ и оглас ће бити уклоњен у року од три радна дана. Ако је био у праву у мање од 45 одсто, рангиран је као „лош“ и не зна се када ће оглас бити уклоњен.⁴⁵

Због свега тога, група Керинг тврдила је да је компанија Алибаба знала за продају кривотворене робе, да је чак и подстицала, те да је посредно одговорна за повреду жига које чине корисници њене платформе.

3.4. Споразум о поравнању

Иако би, с правне тачке гледишта, било занимљиво видети како би амерички суд поступио у овом спору, странке су у августу 2017. године склопиле споразум о поравнању. Група Керинг повукла је тужбу, уз напомену да ће поднети и трећу уколико компанија Алибаба настави да се понаша као после првог поравнања.⁴⁶

⁴¹ A. Zuccaro, 179.

⁴² *Ibid.*, 180.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, 182.

⁴⁵ J. Перанић Перишић (2019а), 74, фн 47.

⁴⁶ “Kering, Alibaba Settle Counterfeiting Lawsuit. Again. But Will it Stick”, <http://www.thefashionlaw.com>.

4. Ка активнијој улози интернет посредника

Одлука Суда у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, имала је озбиљне импликације на све титуларе жигова. Она подразумева да су титулари жигова обавезни да сами пажљиво надзиру бројне сајтове за електронску трговину. Будући да је оваква обавеза одувек представљала велико оптерећење за титуларе жигова, одлука Апелационог суда је од самог почетка била предмет дискусије. Тако се нпр. Савет модних дизајнера Америке жалио да уколико је титулар жига у обавези да надзире онлајн аукције на сајту *eBay*, оваква пресуда практично значи да би сви модни дизајнери требало да прате сајт *eBay* и друге сајтове за аукцијску продају робе широм света, 24 сата дневно, 365 дана у години.⁴⁷

Иначе, ова обавеза за титуларе жигова постаје све теже изводљива у ери интернет економије, нарочито ако се узме у обзир све већа распрострањеност електронске трговине и пораст броја платформи. Када се овоме придода и чињеница да су поједине платформе за електронску трговину, попут компаније Алибаба, развиле врло специфичан модел пословања (тзв. „екосистем Алибаба“), чини се да титулари жигова више не могу сами да врше овај надзор.

У интересу ефикасности борбе против продаје кривотворене робе на интернету, режим одговорности интернет посредника требало би да се измени, у смислу да њихова улога буде активнија. То би подразумевало да интернет посредници, заједно са титуларима жигова, надзиру своје сајтове. Интернет посредници, као што су платформе за електронску трговину, имају и капацитете и знање за обављање оваквих активности. Дакле, интернет платформе би требало да контролишу приступ својим онлајн тржиштима, задржавајући могућност да забране приступ фалсификаторима, успоставе филтере, прегледају идентитете продаваца и дефинишу услове приступа платформама за електронску трговину.⁴⁸

Иако у самом предмету *Gucci v. Alibaba*, Суд није имао прилике да се изјасни по питању обавезе интернет посредника у погледу надзирања својих платформи, чини се да ће у перспективи суд морати да ревидира становиште заузето у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* Дакле,

com/home/kering-alibaba-agree-to-settle-counterfeiting-lawsuit-again, 23.07. 2019.

⁴⁷ 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, 23. 07. 2019.

⁴⁸ A. Zuccaro, 183.

с обзиром на изазове у ери интернет економије, једино ће заједничким напорима титулара жигова и интернет посредника моћи да се остваре позитивни резултати у погледу сузбијања продаје кривотворене робе на интернету.

5. Закључни осврт

С обзиром на пораст броја платформи за електронску трговину и повећање броја трансакција, као и нове модалитете рада појединих платформи (нпр. Алибаба), сасвим је извесно да доктрина посредне одговорности за повреду жига, установљена пре три и по деценије, не може у неизмењеном облику да се примењује на онлајн платформе у ери интернет економије. Осим тога, претпоставка је да ће у перспективи и број платформи и број трансакција наставити да расте. Дакле, узимајући у обзир ове околности, поставља се питање у ком правцу би требало реформисати режим одговорности интернет посредника?

С једне стране, улога интернет посредника би требало да буде активнија, у смислу да заједно са титуларима жигова надзиру своје платформе у циљу спречавања повреда жигова продајом кривотворене робе. С друге стране, последњих година намеће се још једно, системско питање. Наиме, у САД се све чешће дискутује о томе да ли би одговорност интернет посредника за повреду жига требало кодификовати, као што је то учињено у случају повреде ауторског права Законом о ауторском праву у дигиталном миленијуму. У том случају, извесно је да би судови имали мање маневарског простора да прилагођавају пресуде специфичностима сваког конкретног случаја, али би се повећала правна сигурност. Посматрано кроз призму постојећег режима који се примењује на одговорност интернет посредника, а који је резултат судске праксе, чини се да Суд, да би донео одлуку у неком предмету, често мора да игра „игру сложенију од танга“.⁴⁹ Ланхамов закон и судска пракса могли би послужити као мапа пута за реформу. Наравно, законодавац мора обезбедити да интереси свих страна буду избалансирани.⁵⁰

И напослетку, када је реч о интересима различитих страна, занимљиво је да се у свим споровима који се тичу повреде жига на платформама за електронску трговину, обе стране, и титулари жигова и

⁴⁹ C. D. Powell, „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbour for Online Marketplaces“, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 29.

⁵⁰ *Ibid.*

интернет посредници, формално представљају као заштитници права потрошача.⁵¹ Ипак, чини се да је ситуација сасвим супротна. У оштрој борби између великих и моћних компанија, с једне стране луксузних брендова, а са друге, изузетно утицајних пружалаца интернет услуга, интереси потрошача су заправо потпуно скрајнути.

ЛИТЕРАТУРА

Ђеранић, Јелена, „Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016.

Ђеранић, Јелена, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан Поповић), Београд 2018.

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

Dinwoodie, B. Graeme, “Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape”, *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014.

Levin, K. Elizabeth, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009.

Поповић, Душан, *Регистрација назива интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014.

Powell, Connie Davis., „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbour for Online Marketplaces“, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 29.

Радовановић, Сања, „Грађанскоправна одговорност интернет посредника за повреду ауторског права – упоредноправни аспект“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015.

Рељановић, Марио, Одговорност хостинг провајдера за повреде права интелектуалне својине у праву Србије и суседних држава“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016.

⁵¹ M. Rimmer, 8.

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

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

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.

Senftleben M, “An Uneasy Case for Notice and Takedown: Context-Specific Trademarks Rights”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025075, 20.07.2019.

Wolf Cameron, “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>, 22.07.2019.

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

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>, 20.07.2019.

“Kering, Alibaba Settle Counterfeiting Lawsuit. Again. But Will it Stick”, <http://www.thefashionlaw.com/home/kering-alibaba-agree-to-settle-counterfeiting-lawsuit-again>, 23.07.2019.

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, 23.07.2019.

Судска пракса

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

Апелациони суд САД, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc* 955F.2d 1143 (1992).

Апелациони суд САД, *Fonovisa, Inc. v. Cerry Auction, Inc.*, 76F.3d259 (1996).

Окружни суд САД, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY,

2008).

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

Окружни суд САД, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv03784 (S.D.N.Y. 2015).

TOWARDS REFORM OF INTERNET INTERMEDIARY LIABILITY FOR TRADEMARK INFRINGEMENT – CASE *GUCCI V. ALIBABA*

Jelena Ceranic Perisic, Ph.D*

Summary

Internet intermediary liability for trademark infringement is considered to be one of the most difficult issues which Intellectual Property Law is currently facing. Trademarks are often infringed on e-commerce platforms by selling counterfeit goods. Internet intermediaries are not necessarily directly related to trademark infringement. However, by providing services, they make it possible for internet users to sell counterfeit goods. In US the secondary liability doctrine is a result of case law. This doctrine, established in early eighties, has been fine-tuned and the scope of its application has been enlarged, inter alia, to auction sites. In recent years, the number these auction cites has significantly increased and their mode of the functioning has been changed. Therefore, the secondary liability doctrine seems not to be adequate for application in the modern internet economy era. In the wake of recently resolved Gucci v. Alibaba litigation, the paper presents an attempt to shed light on the necessity of reforming internet intermediary liability standards. Although brands owners currently bear the burden of policing their trademarks for infringement such as counterfeits on e-commerce platforms, such marketplaces should have a duty to implement effective policy regarding users' trademark infringement on their website. Moreover, e-commerce platforms must cooperate with brand owners who report infringing item listings by removing such listings in a timely fashion and sanctioning users who sell counterfeits and infringe upon intellectual property. In doing so, e-commerce will share the burden of policing counterfeiters with brand owners, resulting

* Senior Research Fellow, Institute of Comparative Law

in a partnership to effectively combat trademark infringement.

Key words: *secondary liability, internet intermediaries, trademark infringement, e-commerce, counterfeit goods.*