

**ПОВРЕДА ЖИГА НА САЈТОВИМА ЗА ПРЕТРАЖИВАЊЕ  
– ПРЕДМЕТ *ROSETTA STONE V. GOOGLE* –**

**Др Јелена Ћеранић\***

*Анстракт:* Рад је посвећен повреди жига на сајтовима за претраживање, пре свега Гуглу (Google) као најпознатијем претраживачу. Питање одговорности онлајн платформи (интернет посредника) за повреду жига на њиховим сајтовима једно је од сложенијих са којима се суочава право интелектуалне својине. Његовој сложености доприносе како различитости које постоји између самих онлајн платформи, тако и различити начини коришћења жига на интернету. У оквиру услуга претраживача, жигом заштићене ознаке могу се појавити као резултати „природног“ претраживања који помажу кориснику у откривању веб-страница које раде са производима који су заштићени жигом. Осим тога, Гугл објављује и резултате тзв. комерцијалног претраживања, тј. линкове за сајтове који су вези са речју која је покренула претраживање. Ову услугу Гугл нуди под називом AdWords и она је представљена у првом делу рада. Међутим, веома често се дешава да управо конкурент изабере као кључну реч жигом заштићену ознаку свог такмаца. Један од најзначајнијих предмета који се тиче повреде жига на интернету коришћењем услуге AdWords је онај из 2010. године између произвођача софтвера за учење страних језика “Rosetta Stone” и Гугла. Стога је у другом делу рада детаљно анализирана пресуда у предмету Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc. Посебна пажња посвећена је образложењима Окружног и Апелационог суда САД у вези са директном повредом жига, доктрином функционалности и посредном повредом жига.

**Кључне речи:** повреда жига, претраживач, одговорност, интернет, Гугл.

---

\* Институт за упоредно право, Београд, Теразије 41, Београд, e-mail: ceranicj@gmail.com

## 1. Уводне напомене

Убрзани развој дигиталне технологије и појава масовног коришћења интернета крајем прошлог и почетком овог века отворили су ново поглавље у оквиру права интелектуалне својине. У том контексту, питања у вези са коришћењем жига<sup>1</sup> на интернету постала су веома актуелна. И док су установљене смернице и регулаторни оквир када је реч о регистрацији жигова као имена домена<sup>2</sup> и примени територијалних закона за коришћење жигом заштићене ознаке на интернету,<sup>3</sup> питање одговорности онлајн платформи (интернет посредника) за повреду жига на њиховим сајтовима и даље је контроверзно. Одговорност онлајн платформи једно је од сложенијих питања са којима се суочава право интелектуалне својине, те је предмет опречних ставова у научним и стручним круговима. Његовој сложености доприносе како различитости које постоје између самих онлајн платформи, тако и различити начини коришћења жига на интернету.

Један од начина коришћења жига на интернету је онај на сајтовима за претраживање. Наиме, у оквиру услуга претраживача жигом заштићене ознаке могу се појавити као резултати „природног“ претраживања који помажу кориснику у откривању веб-страница које раде са производама који су заштићени жигом. Осим тога, Гугл објављује и резултате тзв. комерцијалног претраживања, тј. линкове за сајтове који су вези са речју која је покренула претраживање. Ову услугу комерцијалне претраге Гугл нуди под називом *AdWords*. Међутим, често се дешава да конкурент одабере као кључну реч управо жигом заштићену ознаку свог такмаца. У том случају, корисници интернета могу „скренути“ ка сајту конкурента, што претпоставља и одређење за његове производе или услуге.

У процесу комуникације на интернету учествује велики број субјеката и њихове услуге међусобно се разликују. У контексту употре-

<sup>1</sup> „Жиг је назив за субјективно право индустријске својине, које за предмет има ознаку (знак, марку) којом носилац жига обележава свој производ или услугу у привредном промету у циљу њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуге другог субјекта. Под „правом жига“ подразумевамо скуп правних прописа којима се уређује материја правне заштите ознаке жигом (Вид. С. Марковић, Д. Поповић, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013, 139).

<sup>2</sup> Вид. Д. Поповић, *Регистрација назива Интернет домена и право жига*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014.

<sup>3</sup> Vid. 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>, 23. јули 2018.

бе жига на интернету могу се издвојити три групе: корисници интернета, пружаоци интернет услуга и титулари жигова. Сходно томе, приликом покушаја регулисања употребе и повреде жига на интернету морају се узети у обзир и избалансирати интереси све три групе субјеката: корисника интернета, онлајн платформи и титулара жигова.

У оквиру разматрања проблематике повреде жига на сајтовима за претраживање, рад се фокусира на повреде жига на данас најпознатијем претраживачу Гуглу (*Google*). У првом делу представљена је Гуглова услуга *AdWords*. На основу ове услуге, сваки пут када корисник у тзв. природној претрази унесе одређену реч, Гугл објављује линк за одређени сајт у резултатима комерцијалне претраге. Један од најзначајнијих предмета који се тиче повреде жига на интернету због коришћења услуге *AdWords* појавио се 2010. године пред судом Сједињених Америчких Држава, а тиче се спора између Гугла и произвођача софтвера за учење страних језика “*Rosetta Stone*”. Стога је у другом делу рада детаљно представљена пресуда у предмету *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*<sup>4</sup> Посебна пажња посвећена је образложењима Окружног и Апелационог суда у вези са директном повредом жига, доктрином функционалности и посредном повредом жига.

## 2. Услуга *AdWords*

Коришћење интернета данас, у већини случајева, подразумева и коришћење услуге претраживања интернета. Корисници интернета често не знају тачну адресу сајта који желе да посте, те најпре посете неки од сајтова који пружа услугу интернет претраживања. Данас је Гугл најпосећенији такав сајт, који је за многе кориснике „капија интернета“.<sup>5</sup> Гугл користи око 2,2 милијарде људи, што значи да се једна трећина човечанства улогује на Гугл бар једном током свог живота.<sup>6</sup> Гугл наводи да је његова мисија као компаније да „организује светске информације и учини их универзално доступним и корисним.“<sup>7</sup>

Када корисник интернета унесе одређену реч у поље за претраживање, Гугл претражи интернет сајтове и објави резултате. Пре-

<sup>4</sup> Апелациони суд, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4<sup>th</sup> Cir. 2012).

<sup>5</sup> Д. Поповић, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на интернету“, *Право и привреда*, 4–6/2011, 928.

<sup>6</sup> Вид. <http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/>, 24. јул 2018.

<sup>7</sup> Вид. <https://www.google.com/int/en/about/products/index.html>, 24. јул 2018.

трагом се анализирају речи које се користе на веб-страницама, као и појмови које су власници сајтова одабрали као оне који најприближније осликавају садржину сајта (енгл. *tag*). Такви резултати најчешће се означавају као тзв. природни резултати претраге, насупротив тзв. комерцијалним резултатима претраге.<sup>8</sup>

Дакле, поред резултата тзв. „природног“ претраживања интернета, Гугл објављује и резултате тзв. комерцијалног претраживања, тј. линкове за сајтове који су вези са речју која је покренула претраживање. Ову услугу комерцијалне претраге Гугл нуди под називом *AdWords*. Иначе, сам назив услуге упућује донекле на њену суштину пошто у преводу значи „огласне речи“ (енгл. *ad* – оглас; *word* – реч). Ова услуга *AdWords* се састоји у следећем: Гугл објављује линк за одређени сајт у резултатима комерцијалне претраге сваки пут када корисник у тзв. природној претрази унесе одређену реч. Наиме, Гугл повезује коришћење одређене речи у природној претрази са појављивањем одређеног линка, тј. огласа у резултатима комерцијалне претраге. Иначе, резултати комерцијалне претраге се на екрану приказују десно од резултата природне претраге или изнад њих.

## 2.1. Начин функционисања услуге *AdWords*

На који начин функционише Гуглов пословни модел за услугу *AdWords*? Најпре, заинтересовано лице закључује уговор са Гуглом и за почетак плаћа само иницијалне трошкове. Лице том приликом бира кључне речи чије ће коришћење у тзв. природној претрази иницирати појављивање линка за његов сајт у резултатима комерцијалне претраге. Број речи које заинтересовано лице резервише на овај начин није ограничен. Оно што је посебно интересантно је да Гугл чак нуди помоћ клијентима у одабиру кључних речи и то на два начина. Прво, након што заинтересовано лице предложи кључну реч коју жели да повеже са својим огласом, Гугл му предлаже низ сличних, релевантних кључних речи. Друго, Гугл такође пружа могућност заинтересованом лицу да предложи сајт који жели да рекламира у резултатима комерцијалне претраге, чија се садржина затим посебним рачунарским програмом претражује, а кључне речи предлажу на основу анализе садржине тог сајта.<sup>9</sup>

Када заинтересовано лице одабере кључне речи и плати иницијалне трошкове, Гугл отпочиње са објављивањем огласа. Сваки пут када се

<sup>8</sup> Д. Поповић (2011), 928.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 929.

нека од одабраних кључних речи зада у тзв. природној претрази, линк за сајт корисника Гуглове услуге *AdWords* појавиће се у резултатима комерцијалне претраге. Сам линк праћен је и кратком рекламном поруком. Резултати комерцијалне претраге представљају заправо скуп огласа приказаних у форми резултата интернет претраживања. Реч је о виду тзв. контекстуалног рекламирања, јер се кориснику приказују огласи који одговарају његовим идентификованим интересовањима. Сваки пут када неко од корисника интернета посети сајт корисника Гуглове услуге, користећи линк објављен у резултатима комерцијалне претраге, власник сајта платиће Гуглу извесну накнаду. Само објављивање огласа односно појављивање линка у резултатима комерцијалне претраге се не наплаћује, већ се то чини само када неки корисник интернета искористи објављени резултат да посети предложени сајт.<sup>10</sup>

Што се тиче одређивања висине накнаде коју оглашивач дугује, Гугл примењује тзв. *cost-per-click* модел. Оглашивач најпре сам одређује износ који је спреман да плати Гуглу сваки пут када неки корисник интернета користи линк ка његовом сајту. Оглашивач такође одређује и максимални дневни, тј. месечни износ новца који је спреман да потроши на плаћање ове услуге. Гугл затим применом неколико критеријума одређује позицију огласа у резултатима комерцијалне претраге.<sup>11</sup> Суштина оваквог модела плаћања лежи у томе да, што је оглас посећенији, дакле што је више корисника преко објављеног линка посетило сајт оглашивача, већа је могућност да оглас буде боље (више) позициониран у резултатима комерцијалне претраге.

## 2.2. Промена пословне политике Гугла

Услугу *AdWords* Гугл нуди од октобра 2000. године. На почетку Гугл није дозвољавао оглашивачима да као кључне речи користе туђе жигом заштићене ознаке. Међутим, 2004. године Гугл мења политику у смислу да дозвољава заинтересованим лицима оглашавање на основу кључних речи које представљају туђе жигом заштићене ознаке. Ова

<sup>10</sup> *Ibid.*, 929–930.

<sup>11</sup> Критеријуми које Гугл примењује су: висина износа који оглашивач плаћа Гуглу за сваку посету сајту; садржина огласа; количник броја посета сајту оглашивача коришћењем линка из огласа и броја приказивања огласа у резултатима комерцијалне претраге (енгл. *clickthrough rate*). Захваљујући трећем критеријуму који се примењује при одређивању позиције огласа у резултатима комерцијалне претраге, Гугл пружа релативно уједначен приступ овој услузи свим заинтересованим лицима, не дајући искључиво предност оглашивачима који плаћају највише (вид. Д. Поповић (2011), 930, фн. 5).

промена није наишла на одобравање, пре свега међу титуларима жигова. Наиме, нова Гуглова политика оглашавања више не обезбеђује титуларима жигова искључиво право да своје жигом заштићене ознаке користе као кључне речи. Гугл је ову промену политике образлагао тиме да уколико се титуларима дозволи да ограниче употребу одређених речи, корисници услуга неће добити резултате које очекују од Гугла. Управо захваљујући овој промени политике, корисници ће бити у могућности да одлучују шта је за њих корисно.<sup>12</sup> Ипак, и даље је било забрањено коришћење жигом заштићених ознака у тексту самих линкова, тј. огласа који су резултат комерцијалне претраге. Само неколико година касније, тачније 2009. године, Гугл поново модификује пословну политику у погледу дозвољене садржине огласа.<sup>13</sup> Гугл омогућава оглашивачима да користе туђе жигом заштићене ознаке и у тексту огласа, али само под одређеним условима. Оглашивач може користити туђу жигом заштићену ознаку у тексту свог линка уколико: (1) легално препродаје производе који носе жигом заштићену ознаку; (2) продаје компоненте, делове за замену, или компатибилне производе који одговарају жигом заштићеној ознаци, или (3) обезбеђује неконкурентне информације у вези са робом или услугама који одговарају појму жигом заштићене ознаке.<sup>14</sup> На Гугловој веб-страници стоји појашњење да „почетна страница не може продавати или олакшавати продају робе или услуга конкурента титулара жигом заштићене ознаке.“<sup>15</sup>

Како Гугл контролише поштовање ових услова? Гугл најпре користи аутоматски „филтер за кривотворење“ (енгл. *counterfeit filter*) да би оценио *bona fides* почетне странице за коју је одређени линк (тј. оглас у резултатима комерцијалне претраге) повезан. Уколико филтер открије одређене појмове повезане са кривотвореном робом, аутоматски одбацује линк.<sup>16</sup> Осим тога, Гугл користи и систем обавештења и уклањања (енгл. *notice and take down system*). Овај систем омогућава титуларима жигова

<sup>12</sup> Вид. <https://www.cnet.com/news/google-plans-trademark-gambit/>, 24. јул 2018.

<sup>13</sup> 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.

<sup>14</sup> Вид. Ј. Перанић, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, 44.

<sup>15</sup> Вид. <http://adwords.google.com>, 24. јул 2018.

<sup>16</sup> 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](http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/docs/2012_beebe_paper.pdf), 26. јул 2018.

да доставе обавештење о повреди жигом заштићене ознаке. Након таквог обавештења, Гугл би требало да уклони спорни оглас.

Оно што представља озбиљан проблем, када је реч о коришћењу услуге *AdWords*, јесте то што се веома често дешава да конкурент одабере као кључну реч ознаку истоветну туђој жигом заштићеној ознаци, најчешће жигом заштићеној ознаци свог такмаца. То може „скренути“ корисника интернета ка сајту конкурента, а самим тим и ка његовим производима или услугама.<sup>17</sup>

Ове промене отежавају титуларима жигова да штите коришћење својих жигом заштићених ознака. Стога већ од 2004. године, када је Гугл први пут променио пословну политику, незадовољни титулари жигова почињу да подносе тужбе против Гугла због повреде жига.

### 3. Предмет *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*

Један од спорова који је изазвао велику пажњу у јавности, када је реч о повредама жига на сајтовима за претраживање, јесте онај из 2010. године између познате америчке компаније за прозводњу софтвера за учење страних језика “Rosetta Stone” и Гугла. Као одговор на измену политике *AdWords*, компанија “Rosetta Stone” тужила је Гугл наводећи да је активно помагао трећој страни, оглашивачу, у довођењу потрошача у забуну и неправедном присвајању жига “Rosetta Stone” користећи жигом заштићену ознаку као (1) кључну реч за плаћене огласе и (2) у оквиру наслова или текста плаћених огласа на Гугловој веб-страници.

Гугл и компанија “Rosetta Stone” сложили су се да обједине тужбене захтеве и да се о њима одлучује у оквиру скраћеног поступка. Пред Окружним судом државе Вирџинија наша су се бројна питања, између осталог: директна повреда жига, доктрина функционалности, посредна повреда жига, разводњавање жига итд.

#### 3.1. Пресуда Окружног суда

Окружни суд државе Вирџинија у првостепеној пресуди детаљно је размотрио и образложио сва горенаведена питања. С обзиром на то да образложење пресуде превазилази границе овог рада, на овом месту

<sup>17</sup> Д. Поповић (2011), 928–929.

биће анализирани само они делови пресуде који се односе на директну повреду жига, доктрину функционалности и посредну повреду жига.

### 3.1.1. Директна повреда жига

Жиговно право САД уређено је на федералном нивоу Ланхамовим законом. Жигом заштићена ознака дефинисана је као реч, скуп речи или симбол који се користи за обележавање производа одређеног произвођача или продавца и за њихово разликовање од других производа. Како би се утврдила повреда жига, потребно је да тужилац докаже да је: 1) титулар жигом заштићене ознаке; 2) тужени користио жигом заштићену ознаку; 3) тужени користио жигом заштићену ознаку у комерцијалне сврхе; 4) тужени користио жигом заштићену ознаку у вези са продајом, нуђењем на продају, дистрибуцијом или оглашавањем робе или услуга, и 5) тужени користио жигом заштићену ознаку на начин који може изазвати забуну код потрошача у погледу извора или порекла робе или услуга.

Пети услов у погледу изазивања забуне потрошача одређен је на основу девет додатних фактора (критеријума). То су: 1) дистинктивност жига; 2) сличност два жига; 3) сличност роба или услуга које су обележени жиговима; 4) сличност средстава која користе титулари жигова; 5) сличност предности које користе титулари жигова; 6) намера туженог; 7) стварна забуна; 8) квалитет производа туженог; и 9) софистицираност потрошачке јавности.

Оно што је важно истаћи јесте да ови фактори нису сви подједнако релевантни приликом разматрања сваког конкретног случаја.<sup>18</sup>

Прво питање о коме је Окружни суд одлучивао јесте да ли је Гугл одговоран за директну повреду жига на основу Ланхамовог закона. Тачније, питање за суд било је да ли је Гугл тиме што је омогућио да се користи жигом заштићена ознака “Rosetta Stone” као кључна реч у оквиру програма *AdWords* изазивао забуну код потрошача. Окружни суд је узео у разматрање само три од девет фактора, када је реч о изазивању забуне, сматрајући да остали нису релевантни. То су: намера туженог, стварна забуна, и софистицираност потрошачке јавности.

Суд је утврдио да нема доказа који сведоче у прилог томе да је Гугл покушао да представи своју робу или услуге као робу или ус-

<sup>18</sup> Вид. К. М. 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](https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship), 24. јул 2018.



луге компаније “Rosetta Stone”, напомињући да релевантна намера у случајевима у вези са жигом не може бити намера да се профитира, већ намера да се изазове забуна код потрошача.<sup>19</sup> Суд се није сложио са наводима компаније “Rosetta Stone” да Гуглова намера да повреди Закон о жиговима лежи у томе што је Гугл омогућио трећим странама, оглашивачима, да користе жигом заштићену ознаку “Rosetta Stone”.<sup>20</sup>

Што се тиче стварне забуне, Суд је утврдио да докази које је приложила компанија “Rosetta Stone”, а то је сведочење пет појединаца од више од сто хиљада купаца током шест година,<sup>21</sup> нису довољни. Гугл је такође обезбедио доказе који оповргавају наводе компаније “Rosetta Stone” и указују на то да је свих пет појединаца, који су купили други језички софтвер, то учинило знајући да не купују оригиналне производе “Rosetta Stone”.

Напоследку, Суд је био мишљења да је компанија “Rosetta Stone” погрешила полазећи од тога да је релевантно тржиште јавност у широм смислу или свако ко користи компјутер. Према мишљењу Суда, релевантно тржиште представљају само потенцијални купци производа “Rosetta Stone”. Будући да је програм “Rosetta Stone” скуп и дуготрајан, Суд је констатовао да, имајући у виду време које је потребно посветити учењу страног језика, потенцијални купци вероватно утроше доста времена истражујући о производима “Rosetta Stone” пре него се одлуче за куповину.<sup>22</sup> Након анализе трију релевантних фактора, Суд је утврдио да Гуглова употреба жига “Rosetta Stone” не доводи до директне повреде жигом заштићене ознаке.<sup>23</sup>

### 3.1.2. Доктрина функционалности

Доктрина функционалности помиње се од 1998. године, када ју је усвојио Конгрес САД. Конгрес је експлицитно забранио регистрацију или заштиту жига на основу Ланхамовог закона за функционалне карактеристике производа. Иако нема јасне дефиниције појма „функционалан“ у Ланхамовом закону, Врховни суд је у више наврата, кроз судску праксу, појаснио да је карактеристика производа функционална уколико

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Дакле у периоду од 2004. године (када је измењена политика Гугла) до 2010. године (када је поднета тужба).

<sup>22</sup> К. М. Brogan.

<sup>23</sup> *Ibid.*

је суштинска за употребу или сврху производа или утиче на његову цену или квалитет.<sup>24</sup>

Окружни суд је сматрао да ако се Гуглу одузме могућност коришћења марке “Rosetta Stone”, онда ће и потрошачима бити одузета могућност да брзо нађу релевантан сајт који промовише оригиналне производе “Rosetta Stone” по конкурентним ценама. Суд је препознао значај информација које претраживачи обезбеђују својим корисницима. Како се на основу доктрине функционалности једна карактеристика сматра функционалном ако је суштинска за употребу или сврху тог производа или утиче на цену или квалитет производа, Суд је констатовао да је начин на који Гугл користи жигом заштићене ознаке као кључне речи функционалан. Стога, позивајући се на доктрину функционалности, Суд је утврдио да нема повреде жига.

Из академске перспективе, ово је веома интересантна употреба доктрине функционалности жига и добар пример њеног коришћења у „потпуно новом руху“. Ипак, из угла праксе, чини се да је ово гротескно изврдавање онога што се заправо подразумева под доктрином функционалности жига.<sup>25</sup>

### 3.1.3. Посредна повреда жига

Доктрина посредне одговорности настала је као резултат судске праксе америчких судова. Сматра се да је посредно одговоран онај ко олакшава или охрабрује повреду.<sup>26</sup>

Врховни суд САД је предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*<sup>27</sup> из 1982. године. установио стандарде за успостављање посредне одговорности. Произвођач лекова „Inwood Laboratories“ открио је да неке апотеке продају генерички лек који је идентичног изгледа као његов оригинални лек. Уместо да поднесе тужбу против појединачних апотека, компанија „Inwood Laboratories“ тужила је произвођача генеричког лека за повреду жига.<sup>28</sup>

Врховни суд заузео је становиште у погледу посредне одговорности: уколико произвођач или дистрибутер намерно наводи некога на

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

<sup>25</sup> В. Beebe.

<sup>26</sup> S. Wells Orrick, 816.

<sup>27</sup> Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

<sup>28</sup> S. Wells Orrick, 816–817.

повреду жига, или ако наставља да снабдева својим производима неког 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.<sup>29</sup> Дакле, на основу тзв. „Inwood“ теста постоје две ситуације када се може установити посредна одговорност:

- 1) намерно навођење;
- 2) наставак снабдевања уз знање о повреди.

Пре доношења ове пресуде, да би се установила одговорност било је потребно стварно знање да други користе производ у циљу повреде. Након ове пресуде, критеријум знања формулисан је тако да посредник зна или има основа да зна да учествује у радњи повреде. На овај начин сугерише се да и нешто мање од „стварног знања“ може бити довољно да се установи посредна одговорност.<sup>30</sup> „Inwood“ тест је стандард који се и данас мора испунити да би се утврдила посредна одговорност.

Дакле, да би компанија „Rosetta Stone“ била успешна у делу тужбе који се тиче посредне одговорности, она мора да покаже да Гугл намерно наводи другог на повреду жигом заштићене ознаке, или наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у радње повреде жига. Иако је компанија „Rosetta Stone“ доставила Суду табеларни приказ који показује да је Гугл добијао од компаније „Rosetta Stone“ упозорења у вези са називима домена повезаним са кривотвореним ликовима „Rosetta Stone“, Суд је сматрао да ови докази нису довољни да би се утврдила посредна одговорност.<sup>31</sup>

Приликом одлучивања Окружни суд се ослањао на праксу установљену у предмету *Tiffani Inc. v. eBai, Inc.*,<sup>32</sup> у коме је Суд одбацио тужбу коју је компанија Тифани поднела против компаније „eBay“. Суд је заузео став да пријем хиљаде обавештења о фалсификованом накиту марке Тифани не подразумева да „eBay“ зна или има основа да зна за повреду жига.<sup>33</sup> И у предмету *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Суд је утврдио да пријем обавештења о томе да се у огласима који су резултат комерцијалне претраге појављују продавци фалсификованог софтвера

<sup>29</sup> G. Dinwoodie, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape”, *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 472.

<sup>30</sup> E. Levin, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

<sup>31</sup> K. M. Brogan.

<sup>32</sup> Апелациони суд, *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2<sup>nd</sup> Cir NJ, 2010).

<sup>33</sup> Вид. J. Ђеранић, „Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе“, *Интелектуална својина и Интернет* (ур. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2016, 53.

“Rosetta Stone” није довољно да се докаже да Гугл зна или има основа да зна да на тим страницама долази до повреде жигом заштићене ознаке.<sup>34</sup>

Према томе, посредна одговорност може се установити када произвођач или дистрибутер намерно наводи другога на повреду жига, или наставља да снабдева својим производом некога за кога зна или има разумних основа да зна да је укључен у повреду жига. У тим ситуацијама, произвођач или дистрибутер посредно је одговоран за сваку повреду насталу као резултат преваре. Опште знање није довољно; тужени мора да снабдева својим производима или услугама „идентификоване појединце“ за које зна или има основа да зна да учествују у повреди жигом заштићене ознаке.<sup>35</sup>

### 3.2. Пресуда Апелационог суда

Као што је било и очекивано, компанија “Rosetta Stone” поднела је жалбу на пресуду Окружног суда. Апелациони суд прегледао је предмет *de novo* и након тога делимично потврдио, а делимично укинуо првостепену пресуду. Укинуо је пресуду Окружног суда у погледу директне и посредне повреде жига и разводњавања жига и вратио ове тужбене захтеве на даљи поступак.

#### 3.2.1. Директна повреда жига

Када је реч о директној одговорности, Апелациони суд испитивао је аргумент вероватноће забуне. Прво, приликом разматрања образложења пресуде нижег суда, Апелациони суд се позвао на то да је Окружни суд закључио да сва три разматрана фактора иду у прилог Гуглу. Окружни суд је навео да је избалансирао све у вези са факторима вероватноће забуне и закључио да Гуглова употреба жига “Rosetta Stone” не доводи до директне повреде жига. Ипак, пред Другостепеним судом, компанија “Rosetta Stone” је тврдила да је Окружни суд пропустио да размотри ефекте других фактора који доприносе забуну, сугеришући да баш ти фактори иду у прилог компанији “Rosetta Stone”. Апелациони суд је истакао важност да Окружни суд да кратко објашњење о томе зашто је суд пропустио да размотри и те друге факторе.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ј. Ђеранић (2018), 45.

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

<sup>36</sup> Апелациони суд, *Rosetta Stone Ltd. v Google Inc.*, 676F.3d 144 (4<sup>th</sup> Cir. 2012).

Апелациони суд утврдио је да ипак није требало да буде донета скраћена пресуда. Наиме, Окружни суд није правилно испунио одређене стандарде који су неопходни када је у питању скраћени поступак, тачније Окружни суд оцењивао је доказе као да је реч о редовном, а не скраћеном поступку (у скраћеном поступку Суд је дужан да тумачи доказе у светлу најповољнијем за тужиоца).

Што се тиче питања намере, Суд је утврдио да постоје докази да је Гугл свестан да његова политика (која омогућава да се жигом заштићене ознаке користе у тексту огласа), ствара одређени степен забуне. Ипак, Гугл је такође признао да коришћење кључних речи доноси више прихода. Апелациони суд, прегледајући доказе и њихов утицај у светлу најповољнијем за компанију “Rosetta Stone” (зато што је дужан да тако поступа у скраћеном поступку), закључио је да постоји могућност да се утврди да је Гугл имао намеру да проузрокује забуну пошто је знао да забуна веома вероватно може проистећи из његове употребе жига.<sup>37</sup>

Што се тиче доказа које је доставила компанија “Rosetta Stone”, а за које је нижи суд сматрао да су недовољни, Апелациони суд је истакао да би, за потребе скраћене пресуде, требало размотрити да ли може постојати веза између спонзорисаних линкова које Гугл дозвољава и стварне забуне потрошача. Осим тога, Апелациони суд сматрао је да би извештаји истраживања (за која је Окружни суд сматрао да су непоуздани) требало да се размотре као докази за изазивање забуне, и то у светлу најповољнијем за компанију “Rosetta Stone”.<sup>38</sup>

### 3.2.2. Доктрина функционалности

Апелациони суд се такође осврнуо на мишљење нижег суда да је доктрина функционалности успешно примењена као одбрана за Гугл. Суд је укинуо тај део пресуде и вратио питање нижем суду на поновно разматрање, наводећи да „Гугл може да тврди да његова употреба марке “Rosetta Stone” у оквиру програма *AdWords* не представља повреду жига. Међутим, Гугл не може то да тврди позивајући се на доктрину функционалности зато што се она не може примењивати у овом контексту као могућа афирмативна одбрана за Гугл.”<sup>39</sup>

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

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Дакле, Апелациони суд је укинуо првостепену пресуду због исувише креативног, чак и искривљеног тумачења доктрине функционалности жига.<sup>40</sup>

### 3.2.3. Посредна повреда жига

У погледу посредне одговорности, Апелациони суд је и на овај предмет применио тзв. “Inwood” тест на начин на који је то учињено и у предмету *Tiffani Inc. v. eBai, Inc.* Тужилац је тврдио да је Гугл дозволио познатим фалсификаторима да користе жигом заштићену ознаку “Rosetta Stone” као кључне речи након што је компанија “Rosetta Stone” обавестила Гугл о две стотине линкова који воде ка веб-страницама на којима се нуди на продају кривотворена роба. Апелациони суд је укинуо пресуду Првостепеног суда, али само зато што нижи суд, ослањајући се на ниво знања упоредив са оним у предмету Тифани, није објаснио другачије процесне положаје у предмету “Rosetta Stone”.<sup>41</sup> Према Апелационом суду, постојало је макар фактичко питање да ли је Гугл наставио да омогућава услуге онима за које је знао да врше повреде. Иако мишљење можда делује двосмислено, и Апелациони суд сугерише на то да опште знање није од значаја за успостављање посредне одговорности.<sup>42</sup>

## 3.3. Поравнање

Пре почетка новог суђења, стране у спору су се сложиле да реше спор вансудским поравнањем. У октобру 2012. године објавиле су заједничку изјаву, у којој се наводи да су се договориле да се поравнају, а да у будућности сарађују у борби против злоупотреба жигом заштићених ознака на интернету. Услови поравнања нису откривени.

## 4. Закључна разматрања

Питање повреде жига на сајтовима за претраживање спада у једно од сложенијих са којим се суочава право интелектуалне својине данас. Приликом покушаја регулисања употребе и повреде жига на интернету морају се узети у обзир и избалансирати интереси свих субјеката који су

<sup>40</sup> В. Beebe.

<sup>41</sup> Ј. Ђеранић (2018), 46.

<sup>42</sup> G. Dinwoodie, 478.

укључени у овај вид интерактивне комуникације: корисници интернета, сајтови за претраживање и титулари жигова.

С обзиром на то да је интернет дефинисан техничко-технолошким могућностима које су мање-више уравнотежене на светском нивоу, примарни заједнички интерес свих учесника интерактивне комуникације јесте да се успоставе нормативни оквири за хармонизацију прописа на светском нивоу. Међутим, када је реч о повреди жига на сајтовима за претраживање до тога још није дошло.

У САД све се чешће, у научним и стручним круговима, помиње могућност да се одговорност интернет посредника за повреду жига кодификује, као што је то учињено у случају повреде ауторског права Законом о ауторском праву у дигиталном миленијуму.<sup>43</sup> У том случају, можда би се умањила способност судова да прилагођавају одлуке специфичностима сваког конкретног случаја, али би се повећала правна сигурност.<sup>44</sup> Осим тога, требало би узети у обзир да сваки онлајн посредник нема средства и софистицираност које поседује Гугл или “eBay”.<sup>45</sup> С обзиром на постојећи режим који се примењује на одговорност интернет посредника, а који је резултат судске праксе, чини се да Суд, да би донео одлуку у вези са тужбом, мора да игра „игру сложенију од танга”<sup>46</sup> Ланхамов закон и судска пракса могли би послужити као мапа пута за реформу. Наравно, законодавац мора обезбедити да интереси свих страна буду избалансирани.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Одговорност интернет посредника за повреду ауторског права регулисана је Законом о ауторском праву у дигиталном миленијуму из 1998. године (*Digital Milenium Copyright Acta – DMCA*), док је одговорност пружаоца услуга у свим другим областима, изузев права интелектуалне својине, регулисана Законом о пристојности комуникација из 1996. године (*Communications Decency Act – CDA*). (Вид. М. Peguera, “The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009).

<sup>44</sup> J. Ђеранић (2018), 51.

<sup>45</sup> G. Dinwoodie, 490.

<sup>46</sup> С. Powell, „The eBay Trademark Exception: Restructuring the Trademark Safe Harbour for Online Marketplaces“, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1/2011, 29.

<sup>47</sup> *Ibid.*

## Литература

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](http://www.ucl.ac.uk/laws/ibil/docs/2012_beebe_paper.pdf), 26. јул 2018.

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](https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship), 24. јул 2018.

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. Д. Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018.

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

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

Марковић Слободан, Поповић Душан, *Право интелектуалне својине*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2013.

Peguera Miquel, “The DMCA Safe Harbours and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems”, *Columbia Journal of Law and the Art*, 32/2009.

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

Поповић Душан, *Регистрација назива Интернет домена и право жига*,



Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2014.

Поповић Душан, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на интернету“, *Право и привреда*, 4-6/2011.

Wells Orrick Sarra, “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.

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/pub\\_845.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub_845.pdf), 23. јули 2018.

<http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/>, 24. јули 2018.

<https://www.google.com/int/en/about/products/index.html>, 24. јули 2018.

<https://www.cnet.com/news/google-plans-trademark-gambit/>, 24. јули 2018.

<http://adwords.google.com>, 24. јули 2018.

### Судска пракса

Апелациони суд, *Rosetta Stone Ltd. v Google Inc.*, 676F.3d 144 (4<sup>th</sup> Cir. 2012).

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

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

## TRADEMARK INFRINGEMENT ON SEARCH ENGINES – CASE *ROSETTA STONE V. GOOGLE*

Jelena Čeranić, PhD\*

### Summary

*The paper analyses trademark infringement on search engines, especially on Google – one of the world’s most used search engines. The online platforms’ liability (internet intermediaries’ liability) for trademark infringement on their sites is very complex. Differences among online platforms and different modes of trademarks use on Internet contribute to the complexity of the issue. Trademarks can be used as keywords on search engines. Most search engines now employ keyword advertising, where the search term that the user enters will “trigger” which advertisements to display. Google’s AdWords program is a typical of the revenue structure of search engines. Google auctions space according to an advertiser’s bid: the highest bid on a specific search term generally receives the most valuable placement, and lower bids receive less preferential placement. The Google’s AdWords program is presented in the first part of the paper. Since creating AdWords, Google has changed two significant policies regarding trademark use. These two changes made it harder for trademark owner to guard the use of their marks. One of the most important cases related to trademark infringement on the Internet is a dispute between Rosetta Stone, technology based language learning company and Google. In 2010, Rosetta Stone brought action against Google by asserting several claims with regard to Google’s alleged unlawful infringement on Rosetta Stone’s registered trademark. Thus the second part of the paper is devoted to summary judgment in the case *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* The special attention is dedicated to conclusions of the District Court and the Court of Appeal judgments related to direct trademark infringement, the functionality doctrine and contributory trademark infringement.*

**Keywords:** Trademark infringement, liability, search engine, Internet, Google.

---

\* Institute of Comparative Law