

JELENA ČERANIĆ PERIŠIĆ

## PRODAJA KRIVOTVORENE ROBE NA INTERNETU

### U V O D

Tehnološke promene menjaju faktičke odnose u društvu i na taj način isku-  
lavaju izdržljivost, prilagodljivost i vitalnost prava. Istinitost ovog iskaza može se  
posebno jasno videti na primeru prava intelektualne svojine, čiji nastanak i razvoj  
su u značajnoj meri povezani s tehnološkim razvojem.<sup>1</sup> Pravo intelektualne svo-  
jine prati razvoj tehnologije. U nekim slučajevima dovoljno je samo proširiti pri-  
jine pravi postojećih propisa na radnje proizašle iz novih tehnologija, dok je u drugi-  
ma potrebno izmeniti ih kako bi se uredili novonastali odnosi.

Dinamika razvoja tehnologije krajem 20. i početkom 21. veka izvršila je uti-  
caj na sve segmente privrede i društva, uključujući i privredni promet. Početak  
masovnog korišćenja intreneta redefinisao je koncept trgovine. Sredinom deve-  
desetih godina prošlog veka, osnovane su prve platforme za elektronsku trgovinu.  
Ove platforme omogućavaju prodavcima i kupcima da se direktno povezuju i  
trguju na internetu. Naravno novi način trgovine otvorio je put novim mogućno-  
stima povrede prava intelektualne svojine. Prilikom trgovine na platformama za

Dr Jelena Čeranić Perišić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Beograd.  
<sup>1</sup> S. Marković, "Pravnoekonomska priroda naziva internet domena", *Intelektualna svojina i  
internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 12.

JELENA ČERANIĆ PERIŠIĆ

## PRODAJA KRIVOTVORENE ROBE NA INTERNETU

### U V O D

Tehnološke promene menjaju faktičke odnose u društvu i na taj način iskušavaju izdržljivost, prilagodljivost i vitalnost prava. Istinitost ovog iskaza može se posebno jasno videti na primeru prava intelektualne svojine, čiji nastanak i razvoj su u značajnoj meri povezani s tehnološkim razvojem.<sup>1</sup> Pravo intelektualne svojine prati razvoj tehnologije. U nekim slučajevima dovoljno je samo proširiti primenu postojećih propisa na radnje proizašle iz novih tehnologija, dok je u drugima potrebno izmeniti ih kako bi se uredili novonastali odnosi.

Dinamika razvoja tehnologije krajem 20. i početkom 21. veka izvršila je uticaj na sve segmente privrede i društva, uključujući i privredni promet. Početak masovnog korišćenja interneta redefinisao je koncept trgovine. Sredinom devedesetih godina prošlog veka, osnovane su prve platforme za elektronsku trgovinu. Ove platforme omogućavaju prodavcima i kupcima da se direktno povežu i trguju na internetu. Naravno novi način trgovine otvorio je put novim mogućnostima povrede prava intelektualne svojine. Prilikom trgovine na platformama za

Dr Jelena Čeranić Perišić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Beograd.

<sup>1</sup> S. Marković, "Pravnoekonomska priroda naziva internet domena", *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 12.

elektronsku trgovinu (uglavnom sajtovima za aukcijsku prodaju robe), najčešće dolazi do povrede prava žiga prodajom krivotvorene (falsifikovane) robe.<sup>2</sup>

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

Upućujući sudbinski izazov pravu intelektualne svojine, internet nije zaočinišao ni pravo žiga.<sup>3</sup> U toku poslednje dve decenije, pitanja u vezi sa korišćenjem žigom zaštićenih oznaka na internetu postaju sve kompleksnija. I dok su ustanovljene smernice i regulatorni okvir za registraciju žigom zaštićenih oznaka kao imena domena<sup>4</sup> i primenu teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićenih oznaka na internetu,<sup>5</sup> pitanje odgovornosti internet posrednika, tj. onlajn platformi za povredu žiga prodajom krivotvorene robe na njihovim sajtovima i dalje je kontroverzno, naročito u svetlu različitih sudskih odluka u svetu.<sup>6</sup>

Rad nastoji da problematiku prodaje krivotvorene robe na internetu sagleda iz različitih uglova. Stoga su u radu najpre predstavljeni predmet krivotvorenja i učesnici (subjekti) elektronske trgovine. Nakon toga razmotrena je odgovornost internet posrednika za prodaju krivotvorene robe u uporednom pravu, tačnije u pravu SAD, EU i Republike Srbije. Naposljetku je ispitan međunarodnopravni okvir za borbu protiv prodaje krivotvorene robe na internetu.

#### PREDMET KRIVOTVORENJA

Prema domaćoj, u zakonu utemeljenoj pravnoj terminologiji, "žig" je naziv za subjektivno pravo industrijske svojine, koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, robnu marku) kojom nosilac žiga obeležava svoju robu ili uslugu u privrednom prometu u cilju njihovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluge

<sup>2</sup> U radu se pojmovi krivotvorena roba i falsifikovana roba koriste kao sinonimi.

<sup>3</sup> S. Marković, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Beograd 2014, 215.

<sup>4</sup> Vid. D. Popović, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.

<sup>5</sup> WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO Publication No. 845, Geneva, <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, 16. april 2019.

<sup>6</sup> M. Senftleben, "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), 16. april 2019.

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

U kolokvijalnom jeziku se umesto reči znak često koristi reč marka, a u novije vreme sve se češće nailazi i na reč brand (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.<sup>8</sup>

U pravu žiga se, oznaka kao predmet zaštite, vezuje za određenu robu ili uslugu koja se njome označava, što implicira dve stvari. S jedne strane, oznaka se ne može zaštititi žigom ako lice koje želi zaštitu nije odredilo vrstu robe (usluge) koju njome označava ili će označavati. A s druge strane, isključivo dejstvo žiga prostire se samo na korišćenje zaštićene oznake za istu ili sličnu vrstu robe (usluge). Drugim rečima, u pravu žiga znak se mora shvatiti kao "sredstvo kojim se nedvosmisleno uspostavlja asocijacija s određenom robom (uslugom) određenog privrednog subjekta, pomoću kojeg je moguće razlikovati tu robu (uslugu) od iste ili slične robe (usluge) drugog privrednog subjekta".<sup>9</sup> Ova veza između oznake i određene vrste robe (usluge) naziva se načelo specijalnosti.

Zaštita intelektualne svojine nije samo ekonomsko ili trgovinsko pitanje. Krivotvoreni proizvodi, kao što su farmaceutski proizvodi, električni uređaji i sl. predstavljaju ozbiljnu pretnju za zdravlje i bezbednost potrošača, kao i nacionalnu bezbednost. Stoga je borba protiv krivotvorenja robe, kao globalnog problema koji pogađa sve nacionalne ekonomije, veoma značajna.

Predmet krivotvorenja su proizvodi širokog spektra, ali najčešće su to satovi, nakit, tašne, novčanici, garderoba, farmaceutski proizvodi, obuća, itd.

#### SUBJEKTI ELEKTRONSKE TRGOVINE

Internet je, između ostalog, sredstvo komunikacije. U proces komunikacije na internetu uključen je veliki broj subjekata. Za potrebe ovog rada, mogu se izdvojiti tri grupe: titulari prava žiga, korisnici interneta i pružaoci internet usluga.

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

<sup>8</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>9</sup> S. Marković (2014), 180.

### Titulari prava žiga

Najvrednija imovina lukzurnih brendova često je njihova žigom zaštićena oznaka koja se povezuje sa njihovim ugledom, kvalitetom i cenom proizvoda. Kako bi zaštitili takvu reputaciju, luksuzni brendovi, tj. titulari žigova, ulažu ogromna finansijska 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 kranje je diskutabilan. Korišćeni materijali najčešće su slabijeg kvaliteta, a visoki standardi izrade, na šta su luksuzni brendovi posebno ponosni, izostaju. Štaviše, samo falsifikovanje štetno je za ugled brenda na tržištu luksuzne robe. 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>

Broj povreda žigom zaštićene oznake prodajom krivotvorene robe sve je veći sa porastom obima trgovine na platformama za elektronsku trgovinu, naročito na sajtu za aukcijsku prodaju robe – *eBay*. Stoga se takve platforme suočavaju sa brojnim tužbama koje podnose titulari žigom zaštićenih oznaka. Čuveni luksuzni brendovi kao što su Tifani (*Tiffany*), Luj Viton (*Louis Vuitton*), Loreal (*L'Oréal*), Erme (*Hermès*), Roleks (*Rolex*), i dr. tvrde da su *eBay* i slični onlajn operateri, pružaoci internet usluga, odgovorni za to što njihovi korisnici prodaju krivotvorenu robu.

### Korisnici interneta

U kontekstu elektronske trgovine, pod korisnicima interneta podrazumevaju se kupci i prodavci koji se povezuju i neposredno trguju na platformama za elektronsku trgovinu. U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući porastu broja ovakvih platformi, 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 je takođe porasla. Sajtovi za aukcijsku prodaju robe, kao što je *eBay*, omogućavaju svakome da relativno anonimno prodaje proizvode na takvim plat-

<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.

formama. Na različitim platformama za elektronsku trgovinu, onlajn kupci mogu kupiti sve (npr. od četkice od 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 podrumce.<sup>12</sup>

Princip funkcionisanja platformi za elektronsku trgovinu veoma je pogodan za prodavce krivotvorene robe: troškovi prodaje su niski, rizik od utuženja je mali, a postoji i mogućnost brzog otvaranja drugog naloga, ukoliko je prvi ugašen zbog prodaje krivotvorene robe.<sup>13</sup> Stoga se falsifikatori smatraju ekonomskim parazitima i moraju biti "dostupni" zakonu.

### Internet posrednici

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>14</sup>

Zahvaljujući početku masovnog korišćenja interneta, sredinom devedesetih godina prošlog veka, osnovane su prve platforme za elektronsku trgovinu. Danas postoji veliki broj ovakvih platformi, a najpoznatija je svakako sajt za aukcijsku prodaju robe *eBay*, osnovan još 1995. godine.<sup>15</sup> Da bi mogli koristiti usluge trgovačke platforme, trgovci moraju na početku da plate određenu naknadu. Osim toga, nakon svake uspešne transakcije, prodavci moraju da plate kompaniji *eBay* proviziju.<sup>16</sup> Iako se značajan procenat trgovine odnosi na novu robu, *eBay* prevas-

<sup>12</sup> E. Zuccaro, 145.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 146-147.

<sup>14</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>15</sup> Dve decenije kasnije, kompanija *eBay* 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.

<sup>16</sup> Ova provizija iznosi od 5, 25 - 10 odsto od krajnje prodajne cene.

hodno služi kao sajt koji obezbeđuje globalnu infrastrukturu za prodaju polovne robe.<sup>17</sup>

Inače, internet posrednici nisu nužno neposredno povezani sa povredom 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. Dakle, ovde je reč o posrednoj odgovornosti.

#### ODGOVORNOST ZA PRODAJU KRIVOTVORENE ROBE NA INTERNETU - UPOREDNOPRAVNI PREGLED

Pitanje odgovornosti za prodaju krivotvorene robe na internetu i povredu žiga na platformama za elektronsku trgovinu regulisano je na različite načine u uporednom pravu. Glavna linija podele ide Atlanskim okeanom, u smislu da razlike u pristupu ovom pitanju postoje pre svega između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Osim toga, ni unutar Evropske unije sudska praksa država članica nije ujednačena kada je reč o posrednoj odgovornosti za povredu žiga na internetu.

#### Sjedinjene Američke Države

Standarde za uspostavljanje posredne odgovornosti Vrhovni sud SAD-a utvrdio je u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*<sup>18</sup> Tuženi proizvođač lekova prodao je apotekama lekove koji izgledaju kao generički. Neke od apoteka prodavale su dalje taj lek predstavljajući ga kao brendiran. Tužilac je tužio proizvođača lekova za posrednu povredu žiga. Vrhovni sud zauzeo je sledeće stanovište: ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili ako nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, proizvođač ili distributer je posredno odgovoran za svaku povredu nenatu kao rezultat prevare. Dakle, na osnovu tzv. "Inwood" testa postoje dve situacije kada se može ustanoviti posredna odgovornost: namerno navođenje i nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> R. Botsman, R. Rogers *What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*, Harper Collins Publisher, 2010, 144-145.

<sup>18</sup> Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

<sup>19</sup> G. Dinwoodie, "Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape", *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 472.

Najpoznatiji predmet iz sudske prakse SAD, kada je reč o posrednoj odgovornosti, je spor između slavne njujorške zlatare i srebrnarnice, Tifani (*Tiffany & Co*) i kompanije *eBay*.<sup>20</sup> Kompanija Tifani je 2008. godine podnela tužbu protiv kompanije *eBay*, najvećeg internet posrednika za aukcijsku prodaju robe, navodeći da ona svojim ponašanjem olakšava prodaju krivotvorene robe. Kompanija Tifani okarakterisala je sajt *eBay* kao buvlju pijacu na kojoj se prodaju falsifikati.<sup>21</sup>

Kompanija *eBay* odbacila je ovakve optužbe, navodeći da da titulari žigova imaju zakonsku obavezu da nadziru upotrebu svojih žigova i utužuju povrede.<sup>22</sup> Argument da je internet posrednik *eBay* na neki način svesno "zatvorio oči" pred prodajom krivotvorene robe marke Tifani, kompanija *eBay* pobijala je dokazima o višegodišnjim naporima koje ulaže da bi uklonila krivotvorenu robu sa svog sajta. Naime, kompanija *eBay* sprovela je veliki broj mera kako bi osigurala autentičnost proizvoda koji se reklamiraju na njenom sajtu. Najpre, razvila je i upravlja Programom za proveru prava vlasnika (engl. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), tzv. program VeRO. Reč je o sistemu obaveštavanja i uklanjanja (*notice and take down system*) koji omogućava titularima žigova do dostave obaveštenje o povredi (engl. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) u kome navode oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, kako bi *eBay* mogao da ih ukloni. Isto tako, *eBay* pruža titularima žigova prostor na svom sajtu, tzv. stranica o fikativima. Najzad, *eBay* suspenduje stotine hiljada prodavaca svake godine za koje se sumnja da su uključeni u nezakonite aktivnosti. Uprkos tome, kompanija Tifani podnela je tužbu protiv kompanije *eBay*.<sup>23</sup>

Primenjujući precedent iz predmeta *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*, Sud je došao do zaključka da kompanija *eBay* nije namerno omogućavala prodaju krivotvorene robe. Kada kompanija Tifani dostavi kompaniji *eBay* obaveštenje o povredi (*NOCI*), navodeći oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, *eBay* odmah uklanja te oglase. Stoga se tužba kompanije Tifani svojom osnovu opšteg znanja o povredama na svom sajtu, ima osnova da zna da su prevar-

2008).

<sup>20</sup> Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc v. eBay Inc.*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

<sup>21</sup> J. Čeranić, "Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe", *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 51-54.

<sup>22</sup> M. Rimmer, "Breakfast at Tiffany's: eBay Inc, Trade Mark law and Counterfeiting", *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 7.

<sup>23</sup> G. Dinwoodie, 472-473.

ni.<sup>24</sup> Sud navodi da je za uspostavljanje posredne odgovornosti za povredu žiga potrebno da pružalac usluge ima više od opšteg znanja ili osnova da zna da se njegove usluge koriste kako bi se prodavala krivotvorena roba. Iako je kompanija eBay priznala da generalno zna da se krivotvorena roba marke Tifani prodaje na njenom sajtu, to nije dovoljno da se uspostavi odgovornost na osnovu tzv. "Inwood" testa. U zaključku presude stoji da je titular žiga taj koji je dužan da nadzire upotrebu svog žiga, a internet posrednik, kao što je eBay, ne može biti odgovoran za povredu žiga samo na osnovu toga što je znao ili imao osnova da zna da na njegovom sajtu generalno može doći do povrede žiga.

Prema tome, kompanija "eBay" oslobođena je presudom Okružnog suda. Kompanija Tifani podnela je žalbu Apelacionom sudu, ali je on potvrdio prvostepenu presudu.

### Evropska unija

Pravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u EU predstavlja mozaik u kome su uklopljene odredbe prava EU, nacionalnih zakonodavstava država članica EU, kao i sudska praksa (Suda pravde EU i nacionalnih sudova država članica).<sup>25</sup>

U mnogim državama članicama EU podnošene su slične tužbe protiv kompanije eBay (i drugih platformi), kao i u SAD. Suštinsko pitanje je isto, a to je: kako oceniti opravdanost ponašanja posrednika s obzirom na njegov nivo opšteg i posebnog znanja o aktivnostima trećih lica koja koriste njegovu onlajn platformu za prodaju krivotvorene robe?

Presude su se razlikovale između država članica EU, između ostalog zbog različitog načina na koji su tužioci koncipirali tužbe. Osim toga, krivično pravo nije harmonizovano na nivou EU. U predmetu *L'Oréal SA v. eBay International AG*<sup>26</sup> ustanovljen je doktrinarni okvir za razmatranje ovog tipa tužbe, iako i dalje ne postoji uniformni stav unutar EU.<sup>27</sup>

Kompanija L'Oréal, proizvođač i distributer parfema, kozmetike i drugih luksuznih proizvoda, pokrenula je spor protiv internet posrednika eBay u

<sup>24</sup> *Ibid.*, 473.

<sup>25</sup> Vid. J. Čeranić, "Specifičnosti režima odgovornosti za povredu žiga u pravu SAD i EU", *Intelektualna svojina i internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2018, 46-50.

<sup>26</sup> Sud pravde EU, *L'Oréal SA v. eBay International AG*, predmet br. C-342/09, 12. juli 2011.

<sup>27</sup> G. Dinwoodie, 482.

Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovaj predmet posebno je značajan jer se engleski sudija obratio Sudu pravde EU. On je pokrenuo postupak rešavanja prethodnog pitanja, tj. zatražio mišljenje Suda o nekim bitnim pitanjima kada je reč o onlajn trgovini i odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u okviru unutrašnjeg tržišta. Sud pravde zauzeo je stanovište da eBay ne koristi žigom zaštićene oznake koje njegovi klijenti koriste u svojim oglasima na veb-stranici eBay, u smislu žigovnog prava EU. Dakle, Sud pravde se opredelio za restriktivno tumačenje pojma korišćenja žigom zaštićene oznake, izričito isključujući mogućnost da radnja sajta eBay bude podvedena pod pojam korišćenja oznake.<sup>28</sup> To znači da se odgovornost sajta za aukcijsku prodaju robe može razmatrati samo u okviru "dru- gih rubrika", pre svega posredne odgovornosti, a o ovim tužbama se odlučuje na osnovu nacionalnog prava država članica EU.<sup>29</sup>

Prema tome, način na koji tužilac dokazuje odgovornost internet posrednika nije harmonizovan na nivou EU, već o tome odlučuju sudovi država članica EU na osnovu nacionalnog prava. Međutim, uslovi na osnovu kojih tuženi, tj. internet posrednik može uživati imunitet u pogledu odgovornosti harmonizovani su na nivou EU, i to zahvaljući Direktivi o elektronskoj trgovini.<sup>30</sup>

Prateći dinamiku razvoja digitalne tehnologije u poslednjoj dekadi 20. veka, Evropska unija je 8. juna 2000. usvojila je Direktiva (EZ) br. 2000/31 o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta (dalje: Direktiva o elektronskoj trgovini).<sup>31</sup>

Na osnovu Direktive, ograničenje odgovornosti je uslovljeno činjenicom da:<sup>32</sup>

a) provajder nije znao i nije imao osnova da zna za nezakonitu radnju ili informaciju, i u pogledu zahteva za naknadu štete, nije znao za činjenice ili okolnosti iz kojih su nezakonite radnje ili informacije bile očigledne; ili

b) provajder je, nakon što je saznao ili postao svestan, reagovao hitno kako bi uklonio ili onemogućio pristup informaciji.

<sup>28</sup> D. Popović, "Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu", *Pravo i privreda*, 4-6/2011, 938.

<sup>29</sup> G. Dinwoodie, 484.

<sup>30</sup> J. Čeranić (2018), 48.

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

<sup>32</sup> Čl. 14, st. 1 DET.

Dakle, Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa imunitet provajdera i u pogledu građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti, i propisuje dva različita uslova kada je reč o stepenu znanja. Međutim, Direktiva ne objašnjava šta to dovodi do "znanja" ili "svesti o činjenicama ili okolnostima" iz kojih su nezakonite radnje ili informacije očigledne. Prilikom ocene da li je postojala svest o povredi, odnosno da li je provajder znao ili imao osnova da zna za povredu putem usluge koju on pruža, uzimaju se u obzir različita merila: da li je internet posrednik saznao za povredu i na koji način (formalno ili neformalno), da li se to saznanje odnosi na konkretan neovlašćeni sadržaj, te koje su to okolnosti iz kojih je on mogao crpeti saznanje o nedozvoljenom korišćenju. Potonje se u praksi čini najspornijim, zbog činjenice da pružaoci internet usluga nemaju obavezu da vrše nadzor nad internet saobraćajem koji se odvija u okviru pružene usluge,<sup>33</sup> osim ukoliko takva obaveza ne proizilazi iz odluke sudskog ili upravnog organa za konkretan slučaj.<sup>34</sup>

Ova direktiva ne sadrži odredbe o postupku obaveštenja i uklanjanja, ali nastoji da ohrabri dobrovoljne sporazume između strana.<sup>35</sup>

### Republika Srbija

Ključni normativni akt, kada je reč o povredi žigom zaštićene oznake na internetu u Republici Srbiji, je Zakon o elektronskoj trgovini.<sup>36</sup>

Odgovornost pružalaca usluga hostinga povezana je sa trajnim skladištenjem podataka. Tako je Zakonom o elektronskoj trgovini predviđeno da pružalac usluga koji skladišti podatke pružene od strane korisnika usluga, na zahtev korisnika usluga, nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka ako:<sup>37</sup>

- 1) nije znao niti je mogao da zna za nedopušteno delovanje korisnika usluga ili za sadržaj podataka;
- 2) odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogućiti pristup tom podatku.

Iz navedenih odredbi proizilazi da ovaj zakon predviđa aktivnu ulogu hosting provajdera, ali isključivo kao oblik reakcije na postavljeni nedozvoljeni sa-

<sup>33</sup> Čl. 15, st. 1 DET.

<sup>34</sup> Čl. 15, st. 2 DET.

<sup>35</sup> Tač. 40 preambule DET.

<sup>36</sup> Čl. 1 Zakona o elektronskoj trgovini, *Sl. glasnik RS*, br. 41/2009 i 95/2013 (ZET).

<sup>37</sup> Čl. 18 ZET.

držaj, uključujući i povredu prava na žig. Preventivne aktivnosti mogu postojati kroz ukazivanje korisnicima hosting usluga na to šta bi bili nedozvoljeni sadržaji pri samom potpisivanju ugovora o hostingu ili nekog sličnog ugovora, ali se od provajdera ne traži prethodna kontrola sadržaja, kao ni kontrola postavljenog sadržaja neposredno nakon njegovog pohranjivanja. Tek ukoliko sam provajder kroz redovne aktivnosti dođe do informacija da je neki od postavljenih sadržaja nelegalan, odnosno da se njime krše propisi, od provajdera se traži konkretno i efikasno delovanje. Ovakvo zakonsko rešenje u potpunosti je u skladu sa Direktivom o elektronskoj trgovini.<sup>38</sup>

Inače, sudska praksa u Republici Srbiji nije tako bogata kao u drugim evropskim zemljama.

### MEĐUNARODNOPRAVNI OKVIR PROTIV PRODAJE KRIVOTVORENE ROBE NA INTERNETU

S obzirom na to da korisnici imaju pristup internet stranicama koje se kreiraju i uređuju u drugim državama, granice važenja nacionalnih propisa su probijene. Stoga je dodatni izazov za zakonodavne subjekte najrazvijenih država da odgovornost internet posrednika za povredu žiga regulišu na međunarodnom nivou. Ipak, postojeći obavezujući izvori međunarodnog prava, kao što su međunarodni sporazumi i konvencije, uopšte ne regulišu ovo pitanje. Pokušaj donošenja Trgovinskog sporazum protiv krivotvorenja robe završen je neuspešno. U takvoj klimi, tzv. meko međunarodno pravo, kao što je npr. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta, nudi određena rešenja.

### Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe

Titulari prava intelektualne svojine zagovarali su uspostavljanje viših standarda zaštite intelektualne svojine putem međunarodnih ugovora. Jedan od pokušaja u tom smeru bio je Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA*).<sup>39</sup> Sporazum je zaključen 2011. godine između SAD, Kanade, Australije, Južne Koreje, Maroka, Singapura i Novog Ze-

<sup>38</sup> Vid. J. Čeranić, "Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji", *Privredna krivična dela* (ur. I. Stevanović, V. Čolović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo, Beograd 2017, 197.

<sup>39</sup> Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe, 15. novembar 2010, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc\\_147002.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_147002.pdf), 25. april 2019.

landa, a 2012. godine se priključila i Evropska unija. Predviđeno je da će ACTA stupiti na snagu kada ga ratifikuje najmanje šest država potpisnica.

Prilikom razmatranja ACTA, trebalo bi uzeti u obzir dve okolnosti. Prvo, pregovarači od početka nisu imali ambicije da sačine sporazum koji bi bio široko prihvaćen, već su njegov teritorijalni domet ograničili na klub sačinjen od malog broja država. ACTA je otvoren za pristup samo državama članicama Svetske trgovinske organizacije (WTO) pod uslovima o kojima mora postojati saglasnost svih država članica. Drugo, pregovori su pretežno vođeni u tajnosti, što ukazuje da pregovarači nisu smatrali da je celishodno da javnost njihovih zemalja bude upoznata sa onim na čemu rade njihovi diplomatski predstavnici.<sup>40</sup>

Sadržinski posmatrano, ACTA počiva na odredbi člana 1. stav 1 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property* – TRIPS) iz 1994. godine na osnovu koje pojedine države članice mogu svojim zakonodavstvom da propišu jaču zaštitu intelektualne svojine od one koja je propisana u TRIPS-u. U tom smislu, ACTA se može smatrati “TRIPS plus” sporazumom u oblasti standarda sudske i upravne zaštite intelektualne svojine.

U javnosti se kao jedan od najčešćih i najozbiljnijih argumenata protiv ACTA navodila opasnost da primena sporazuma može ugroziti privatnost korisnika interneta, dovesti do zloupotrebe njihovih ličnih podataka i ugroziti slobodu komunikacije. Ukratko, ono od čega je internet zajednica najviše strepela jesu propisi koji bi: naložili pružaocima internet usluge, ili ih stimulisali da sami nadgledaju saobraćaj na internetu radi detekcije nezakonitih radnji, proširili odgovornost za nezakonite radnje na internetu i na pružaoce internet usluga, omogućili pristup podacima o identitetu korisnika internet usluge bez odluke suda.<sup>41</sup>

Uprkos tajnosti pregovora, informacije su “procurile”. Nakon toga je usledila mobilizacija javnog mnjenja protiv donošenja ACTA. Može se pretpostaviti da je silina tih negativnih reakcija doprinela da iz završnog dokumenta budu izostavljene sve maksimalističke odredbe, tako da je on sveden na meru koja predviđa zaštitu iznad nivoa propisanog TRIPS-om, ali ne prelazeći već dostignuti nivo zaštite u EU i SAD.<sup>42</sup>

Dakle, u konačnoj verziji tj. u potpisanom sporazumu kao sporna ostala je samo odredba čl. 27, st. 4, za koju se može reći da je benigna i bleđa u odnosu

<sup>40</sup> S. Marković, “Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (ACTA) – sadržina, ciljevi, značaj”, *Pravo i privreda*, 7-9/2012, 199-200.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 210-211.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 202.

na ono što je prvobitno bilo predviđeno. Ovim članom predviđeno je da članica može, u skladu sa svojim zakonskim i podzakonskim aktima, ovlastiti svoje nadležne organe da naredi pružaocima internet usluge da titular prava bez odlaganja otkrije informaciju koja je dovoljna za identifikaciju pretplatnika čiji nalog je navodno upotrebljen za povredu prava, ukoliko je taj titular prava pokrenuo zakonski postupak zbog povrede žiga, autorskog ili srodnog prava, i ukoliko je ta informacija tražena u cilju zaštite tih prava.<sup>43</sup>

Iako ACTA u finalnoj verziji nije sadržala ništa od onoga čega se javnost najviše bojala, EU zatražila je mišljenje Suda pravde EU o usklađenosti odredba ACTA sa osnovnim pravima EU, pre svega slobodom govora, izražavanja, zaštite podataka, ali i pravima intelektualne svojine. Ovaj akt izazvao veliku pažnju javnog mnjenja. Parlamentarnu debatu pratilo je lobiranje od strane građane EU, uključujući i masovne ulične demonstracije.<sup>44</sup> Najzad, Evropski parlament je, u junu 2012. godine, ubedljivom većinom glasova odbio ratifikaciju ovog sporazuma. Time je okončana rasprava o njegovoj kompatibilnosti s pravom EU.

### *Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta*

Budući da je Evropska komisija učestvovala u izradi ACTA, a Evropski parlament kasnije odbio da ga ratifikuje, postavlja se pitanje šta se dogodilo u međuvremenu? Zašto je EU odustala od ideje da se ovo pitanje uredi na međunarodnom nivou?

Prvo, tome je zasigurno doprinelo protivljenje javnog mnjenja i masovne demonstracije protiv ovog sporazuma. Drugo, poslednjih nekoliko godina, Evropska komisija rukovodila je dijalogom u kome je učestvovalo preko trideset aktera (među kojima su bili i titulari žigova i internet posrednici), a u vezi sa njihovim ulogama u rešavanju problema prodaje krivotvorene robe na internetu. Taj dijalog rezultirao je 2011. godine usvajanjem Memoranduma o razumevanju (MoR).<sup>45</sup> Unija je shvatila da Memorandum može da posluži kao sredstvo kojim bi ona na-

<sup>43</sup> J. Čeranić (2016), 69.

<sup>44</sup> Vid. S. Radovanović, 99 (fn. 73).

<sup>45</sup> Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/memorandum\\_04052011\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf), 23. april 2019.



metnula, kao univerzalan, svoj pristup pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga.<sup>46</sup>

Obaveze koje strane (uključujući tu i velike kompanije, kao što su *eBay* i *Amazon*, i titulari žigova) preuzimaju na osnovu MoR-a su veće, u smislu da prevazilaze dostignuti nivo zaštite u EU i SAD. U Memorandumu se izričito navodi da on niti zamenjuje niti tumači postojeći pravni okvir, i da se ne može koristiti kao dokazno sredstvo u postupcima pred sudom.

Što se tiče opsega MoR-a, geografski, on je ograničen na pružanje usluga u Evropskom ekonomskom prostoru, a sadržinski se odnosi samo na krivotvorenu robu, a ne i na sporove o paralelnom uvozu ili sistemima selektivne distribucije. Štaviše, Memorandum se ne bavi svim posrednicima, već samo internet posrednicima čije usluge koriste treće strane kako bi trgovala na internetu.

Centralni deo MoR-a odnosi se na sisteme obaveštenja i uklanjanja, što nije iznenađujuće pošto ih sve onlajn platforme već koriste. Strane se obavezuju da nastave da koriste takve sisteme. Ono što je posebno značajno je da, pored obaveštenja i uklanjanja zasnovanog na pojedinačnim artiklima, MoR omogućava titularima žigova da obaveste platforme o prodavcima koji su generalno uključeni u prodaju krivotvorene robe, i internet posrednici bi trebalo da uzmu ove informacije u razmatranje kao deo njihovih proaktivnih i preventivnih mera. Jasno je da je ovo pokušaj da se "pomeri" od specifičnosti obaveštenja koje sudska praksa zahteva da bi se mogla uspostaviti posredna odgovornost.<sup>47</sup>

Memorandum se takođe bavi zloupotrebom sistema obaveštenja i uklanjanja. Ukoliko titular žiga obavesti posrednika bez obraćanja odgovarajuće pažnje, može mu ubuduće biti odbijen pristup sistemu i dužan je da nadoknadi platformi sve gubitke koja je ona pretrpela zbog takvog obaveštenja. Prodavci bi trebalo da budu obavešteni o tome kada je aukcija uklonjena, uključujući razlog za to. Isto tako, trebalo bi da im se omogući da odgovore na to što im je aukcija uklonjena, što podrazumeva i detalje o kontaktu strane koja je takvo obaveštenje dostavila.<sup>48</sup>

MoR doprinosi smanjenju troškova ograničavajući troškove parničanja. Osim toga, zahvaljujući MoR-u moglo bi postepeno da dođe i do harmonizacije zakonodavstava i ujedinjavanja sudske prakse na međunarodnom planu.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> G. Dinwoodie, 468-469.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 470.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Vid. J. Čeranić (2016), 69-71.

## ZAKLJUČAK

Pitanje odgovornosti za povredu žiga prodajom krivotvorene robe na internetu jedno od kompleksnijih sa kojima se sučava pravo intelektualne svojine danas. Internet je, kao globalna računarska mreža koja obezbeđuje komunikaciju među korisnicima širom sveta, određen tehničko-tehnološkim mogućnostima, više manje uravnoteženim na svetskom nivou. U takvom ambijentu, različita regulativa, a još više neprecizna, koja dopušta neujednačene interpretacije, doprinosi pravnoj nesigurnosti. Primarni zajednički interes svih učesnika interaktivne komunikacije jeste da se uspostave normativni okviri za harmonizaciju propisa na svetskom nivou.<sup>50</sup>

Pokušaji da se putem međunarodnih sporazuma harmonizuju pristupi država pitanju odgovornosti za povredu žiga prodajom krivotvorene robe na internetu nisu dali rezultata. S tim u vezi, čini se da bi se trebalo okrenuti instrumentima tzv. mekog međunarodnog prava (kao što je Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na Internetu), pošto su oni mnogo pogodniji za razvoj međunarodno obavezujućih normi.

Naposletku, ne možemo a da se ne osvrnemo na jedan globalni fenomen koji se iskristalisao tokom godina. Iako se u svim sporovima koji se tiču povrede žiga prodajom krivotvorene robe na internetu, i titulari žigova i platforme za elektronsku trgovinu, formalno predstavljaju kao zaštitnici prava potrošača, situacija je drugačija. Zabrinjavajuće je da su, u borbi između luksuznih brendova i internet posrednika, interesi potrošača zapravo potpuno marginalizovani.

<sup>50</sup> S. Radovanović, 96.