

dr Jelena Čeranić

viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd

## SPECIFIČNOSTI REŽIMA ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U PRAVU SAD I EU

**Rezime:** Pitanje odgovornosti internet posrednika za povredu žiga veoma je složeno. Tome doprinose, između ostalog, različitosti između samih onlajn platformi, kao i različiti načini korišćenja žiga na internetu. Do povrede žiga na internetu najšće dolazi na sajtovima za aukcijsku prodaju robe i sajtovima za pretraživanje. Rad se fokusira na odgovornost internet posrednika za povredu žiga koju učine treća lica, dok se direktna odgovornost onlajn platformi za korišćenje žigom zaštićene oznake u radu samo pominje. U SAD je odgovornost internet posrednika uređena na različite načine u zavisnosti od toga da li je reč o povredi žiga, autorskog ili nekog drugog prava. Što se tiče povrede žigom zaštićene oznake, uslovi odgovornosti internet posrednika i imunitet od odgovornosti (tzv. režim „sigurnih luka“) rezlutat su sudske prakse američkih sudova. Evropska unija se pak opredelila da pitanje odgovornosti internet posrednika uredi na horizontalan način, što znači da je odgovornost internet posrednika uređena uniformno nezavisno od toga koja je vrsta prava povređena. Krovni akt u ovoj oblasti je Direktiva o elektronskoj trgovini koja za mnoge aspekte odgovornosti upućuje na nacionalno pravo država članica EU. Prema tome, pitanje odgovornosti internet posrednika nije harmonizovano unutar EU. U radu su specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga analizirane kroz prizmu sudske prakse američkih sudova, s jedne strane, i na osnovu odredbi Direktive o elektronskoj trgovini (uz kratak osvrt i na sudsku praksu pojedinih država članica EU), s druge strane.

**Ključne reči:** *Odgovornost. – Internet posrednici. – Povreda žiga. – Pravo SAD. – Pravo EU.*

### 1. UVOD

Pravo intelektualne svojine prati dinamiku razvoja tehnologije. U nekim slučajevima dovoljno je samo proširiti primenu postojećih propisa na radnje proizašle iz novih tehnologija, dok je u drugim potrebno izvršiti njihove izmene kako bi se uredili novonastali odnosi. S obzirom na ubrzani razvoj digitalne tehnologije i pojavu masovnog korišćenja globalne računске mreže – interneta krajem 20. i početkom 21. veka, pitanja u vezi sa korišćenjem žiga<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Žig je naziv za subjektivno pravo industrijske svojine, koje za predmet zaštite ima oznaku (znak, marku) kojom nosilac žiga obeležava svoj proizvod ili uslugu u privrednom

na internetu<sup>2</sup> postala su veoma aktuelna. S jedne strane, ustanovljene su smernice i regulatorni okvir kada je reč o registraciji žigova kao imena domena<sup>3</sup> i primeni teritorijalnih zakona za korišćenje žigom zaštićene oznake na internetu,<sup>4</sup> dok je, s druge strane, pitanje odgovornosti internet posrednika, tj. onlajn platformi za povredu žiga na njihovim sajtovima i dalje kontroverzno.

Pitanje odgovornosti internet posrednika za povrede žiga veoma je složeno, između ostalog, i zbog različitosti koje postoje između samih onlajn platformi i različitih načina korišćenja žigova na internetu. Na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, žigom zaštićene oznake mogu se koristiti da ukažu na (pre)prodaju originalne robe. U okviru usluga pretraživača, žigom zaštićene oznake se mogu pojaviti kao rezultati „prirodnog“ pretraživanja koji pomažu korisniku u otkrivanju veb-stranica koje rade sa proizvodima koji nose žigom zaštićene oznake. Štaviše, pretraživači nude oglašavanje usluga koje omogućavaju upotrebu žigom zaštićene oznake kao ključne reči za komercijalne rezultate pretrage.<sup>5</sup>

Pored ovih oblika korišćenja žigom zaštićene oznake na internetu, koji bi se mogli okvalifikovati kao podrška slobodi izražavanja i informisanja u digitalnom okruženju,<sup>6</sup> moguća su i protivzakonita korišćenja žiga. Tako se žigom zaštićena oznaka može eksploatirati na sajtovima za aukcijsku prodaju robe kako bi se privukli kupci za kupovinu krivotvorene robe. Komercijalni rezultati pretrage mogu da izazovu zabunu kod potrošača. Najčešće se dešava da upravo konkurent odabere oznaku istovetnu žigom zaštićenoj oznaci svog takmaca. To može „skrenuti“ korisnike interneta ka sajtu konkurenta, a samim tim i ka njegovim proizvodima ili uslugama. Dakle, kada je reč o korišćenju i povredama žiga na internetu, mora se uzeti u obzir specifičnost konteksta u kome se žig pojavljuje na internetu. U suprotnom, titulari žigova bi dobili preširoku zaštitu u digitalnom okruženju koja prevazilazi opseg njihovih isključivih ovlašćenja i zadire u slobodu izražavanja i informisanja i slobodu konkurencije.<sup>7</sup>

---

prometu u cilju njihovog razlikovanja od iste ili slične robe ili usluge drugog subjekta. Pod „pravom žiga“ podrazumevamo skup pravnih propisa kojima se uređuje materija pravne zaštite oznake žigom (Vid. S. Marković, D. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 139).

- 2 U procesu komunikacije na internetu učestvuje veliki broj subjekata i njihove uloge međusobno se razlikuju. U kontekstu upotrebe žiga na internetu mogu se izdvojiti tri grupe: korisnici interneta, pružaoci internet usluga i titulari žiga.
- 3 Vid. D. Popović, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014.
- 4 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. april 2018).
- 5 Vid. D. Popović, „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na internetu“, *Pravo i privreda*, 4–6/2011, 928–929.
- 6 Vid. W. Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression – An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2010.
- 7 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) (1. maj 2018).

Ukoliko bi onlajn platforme generalno bile odgovorne za problematičan sadržaj koji postavljaju korisnici, to bi uticalo na smanjenje raznovrsnosti onlajn informacionih usluga i na dalji razvoj interneta.<sup>8</sup> Internet platforme bi najverovatnije morale da ograniče svoje aktivnosti na transmisiju unapred odobrenih sadržaja sa kratke liste provajdera.<sup>9</sup>

S tim u vezi, neophodno je da se uspostavi režim tzv. „sigurnih luka“ (engl. *safe harbours*) za onlajn platforme. Priznanje „sigurnih luka“ odnosi se na imunitet od odgovornosti internet posrednika za povrede koje učine treća lica, korisnici onlajn platformi. Naravno, ovo pitanje trebalo bi razlikovati od pitanja da li način na koji same onlajn platforme koriste žigom zaštićenu oznaku može dovesti do direktne povrede.<sup>10</sup> Rad se fokusira na odgovornost internet posrednika za povredu žiga koju učine treća lica (korisnici onlajn platformi) u pravu SAD i EU.

Osnovna razlika između prava SAD i EU, kada je reč o režimima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, je u tome što su u SAD pitanja odgovornosti i imuniteta od odgovornosti regulisana u zavisnosti od toga koje je pravo povređeno. Dakle, u pravu SAD odgovornost internet posrednika podleže potpuno različitim kriterijumima u slučaju povrede žiga, autorskog ili nekog drugog prava.<sup>11</sup> Evropska unija se pak opredelila da pitanje odgovornosti pružaoca usluga na internetu uredi na tzv. horizontalni način. To znači da su odgovornost i imunitet internet posrednika za povrede koje učine treća lica uređeni uniformno, nezavisno od toga da li je reč o povredi žiga, autorskog ili nekog drugog prava.

Kada je reč o regulatornom okviru u ovoj oblasti, u SAD postoji zastareli Lanhamov zakon o žigovima (engl. *Lanham Act*) iz 1946. godine koji ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Stoga su uslovi odgovornosti i imunitet internet posrednika rezultat sudske prakse američkih sudova. U EU je ovo pitanje regulisano Direktivom o elektronskoj trgovini, koja za mnoge aspekte odgovornosti upućuje na nacionalne sudove država članica. Dakle, pitanje odgovornosti internet posrednika nije uređeno na uniforman način unutar EU.

Shodno tome specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga biće analizirane, u pravu SAD, kroz prizmu sudske prakse američkih sudova, a u pravu EU, na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, uz kratak osvrt i na sudsku praksu pojedinih država članica EU.

8 *Ibid.*

9 Vid. M.A. Lemely, „Rationalizing Internet Safe Harbours”, *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, 6/2007, 101.

10 Vid. G. Dinwoodie, M. Janis, „Lessons From the Trademark Use Debate”, *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.

11 Odgovornost internet posrednika za povredu autorskog prava regulisana je Zakonom o autorskom pravu u digitalnom milenijumu iz 1998. godine (*Digital Milenium Copyright Acta - DMCA*), dok je odgovornosti pružaoca usluga u svim drugim oblastima, izuzev prava intelektualne svojine, regulisana Zakonom o pristojnosti komunikacija iz 1996. godine (*Communications Decency Act - CDA*). (Vid. M. 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).

## 2. PRAVNI OKVIR ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

U pravu Sjedinjenih Američkih Država, izraz sekundarna (posredna) odgovornost (engl. *secondary liability*) predstavlja tzv. kišobran termin (engl. *umbrella term*) koji obuhvata različite vrste tužbi za povredu žiga, ali je njegova suština u tome da nije odgovoran samo onaj koji je koristio žig tužioca.<sup>12</sup> U takvim slučajevima, tuženi je odgovoran za povrede do kojih je došlo tako što je treća strana koristila žig tužioca. Titular žiga strateški radije podnosi tužbu za sekundarnu odgovornost umesto da tuži treću stranu za direktno/neposredno nanošenje povrede. Podnošenje tužbe za sekundarnu/posrednu odgovornost utiče na efikasnost procesa jer omogućava titularu žiga da se, u jednom postupku, zaštiti od strane čije ponašanje omogućava istovremeno višestruke direktne/neposredne povrede.<sup>13</sup>

Žigovno pravo SAD uređeno je na federalnom nivou Lanhamovim zakonom. Žigom zaštićena oznaka definisana je kao reč, skup reči ili simbol koji se koristi za obeležavanje proizvoda određenog proizvođača ili prodavca i za njihovo razlikovanje od drugih proizvoda. Kako bi se utvrdila povreda žiga, potrebno je dokazati da je tuženi koristio žigom zaštićenu oznaku u komercijalne svrhe, u vezi sa prodajom, nuđenjem na prodaju, distribucijom ili oglašavanjem robe ili usluga. Takođe se mora i dokazati da postoji mogućnost izazivanja zabune. Ovaj zakon ne sadrži odredbe o posrednoj odgovornosti. Uspostavljanje standarda posredne odgovornosti za povredu žiga rezultat je sudske prakse američkih sudova (koji su se oslanjali na deliktne teorije).<sup>14</sup>

Stoga se rad fokusira na dva značajna predmeta iz sudske prakse SAD-a koji impliciraju vezu između prava žiga i interneta. Prvi je *Tiffani Inc. v. eBay Inc.*<sup>15</sup> u kome se, između ostalog, postavlja pitanje da li je poznati sajt za aukcijsku prodaju robe „eBay“ posredno odgovoran za to što treća lica prodaju krivotvorenu robu na njegovom sajtu. Drugi je *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*<sup>16</sup> u kome je postavljeno pitanje da li je najpoznatiji sajt za pretraživanje, Gugl (engl. *Google*), odgovoran za povredu žiga putem svoje usluge *AdWords*.

### 2.1. Posredna odgovornost – „Inwood“ test

Vrhovni sud SAD-a je u predmetu *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*<sup>17</sup> ustanovio standarde za uspostavljanje posredne odgovornosti.

- 12 U radu se koristi izraz posredna odgovornost za odgovornost internet posrednika za povredu koje učine treća lica, korisnici internet platformi.
- 13 G. Dinwoodie, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape“, *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 463.
- 14 J. T. Cross, „Contributory Infringement and Related Theories of Secunadry Liability for Trademark Infringement, *Iowa Law Reviw*, 80/94, 101.
- 15 Apelacioni sud, *Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2<sup>nd</sup> Cir NJ, 2010).
- 16 Apelacioni sud, *Rosetta Stone Ltd. v Google Inc.*, 676F.3d 144 (4<sup>th</sup> Cir. 2012).
- 17 Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

U ovom predmetu, 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 stanovište po pitanju posredne odgovornosti: ukoliko proizvođač ili distributer namerno navodi nekoga na povredu žiga, ili ako nastavlja da snabdeva svojim proizvodima nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga, proizvođač ili distributer 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:

- 1) namerno navođenje; i
- 2) nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.<sup>18</sup>

Pre donošenja ove presude, da bi se ustanovila posredna odgovornost bilo je potrebno stvarno znanje da drugi koristite proizvod u cilju povrede. Nakon ove presude, kriterijum znanja formulisan je tako da posrednik zna ili ima osnova da zna. Na ovaj način sugerise se da i nešto manje od, uslovno rečeno, „stvarnog znanja“ može biti dovoljno da se ustanovi posredna odgovornost.<sup>19</sup>

## 2.2. Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe

Najpoznatiji predmet iz sudske prakse SAD, kada je reč o posrednoj odgovornosti, tiče se povrede žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Reč je o sporu između slavne njujorške zlatare i srebrnarnice, Tifani (engl. *Tiffany & Co*) i kompanije „eBay“ iz 2008. godine. Portfelj kompanije Tifani sadrži registrovane žigove za „Tiffany“, „Tiffany & Co“, kao i boju tzv. Tifani plavo. S obzirom na prestiž ovog brenda, on je meta različitih oblika povrede žigom zaštićene oznake. Početkom novog milenijuma kompanija Tifani vodila je niz sporova prevashodno u vezi sa povredom žiga prodajom krivotvorene robe na internetu. Ohrabrena prvobitnim uspesima, kompanija je 2008. godine podnela tužbu protiv kompanije „eBay“, najvećeg internet posrednika za aukcijsku prodaju robe, navodeći da ona, svojim ponašanjem, olakšava prodaju krivotvorene robe. U tužbi se navodi da je kompanija „eBay“ odgovorna za neposrednu i posrednu povredu žiga, nelojalnu konkurenciju, lažno reklamiranje i neposredno i posredno razvodnjavanje žiga. Kompanija Tifani okarakterisala je sajt „eBay“ kao buvlju pijacu na kojoj se prodaju falsifikati.<sup>20</sup>

Kompanija „eBay“ odbacila je ovakve optužbe, navodeći da je kompanija Tifani, suočena sa krivotvorenjem širom sveta, odabrala da „održati lekciju“ ne onima koji su odgovorni za proizvodnju, uvoz i pokušaje prodaje

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

19 E. Kevin, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

20 Vid. J. Čeranić, „Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe“, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016 (2016a), 51–54.

krivotvorene robe, već internet posredniku „eBay“, subjektu koji nije nikada posedovao, sam trgovao, ili svesno dozvolio trećim stranama, korisnicima njegove onlajn trgovačke platforme, da trguju krivotvorenom robom. Kompanija „eBay“ istakla je da titulari žigova imaju zakonsku obavezu da nadziru svoje žigove i utužuju povrede.<sup>21</sup>

Argument da je internet posrednik „eBay“ na neki način svesno „zatvorio oči“ pred krivotvorenom robom marke Tifani, kompanija „eBay“ pobijala je dokazima o višegodišnjim naporima koje, u granicama svojih mogućnosti, ulaže kako 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 (engl. *notice and take down system*) koji omogućava titularima žigova do dostave obaveštenje o povredi (engl. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) kompaniji „eBay“, u kome navode oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, kako bi kompanija mogla da ih ukloni. Isto tako, kompanija „eBay“ pruža titularima žigova prostor na svom sajtu, tzv. stranica o meni (engl. *an „About Me“ page*), kako bi upozorili korisnike o eventualnim falsifikatima. Najzad, „eBay“ suspenduje stotine hiljada prodavaca svake godine za koje se sumnja da su uključeni u nezakonite aktivnosti. Na ove mere kompanija „eBay“ potroši više od dvadeset miliona dolara godišnje. Uprkos tome, kompanija Tifani podnela je tužbu protiv kompanije „eBay“.<sup>22</sup>

Dakle, ključno pitanje koje je Sud razmatrao jeste ko je odgovoran da nadzire korišćenje žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. U zaključku presude stoji da je titular žiga taj koji je dužan da nadzire svoj žig, 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. Međutim, kompanija Tifani odlučila je da podnese žalbu Apelacionom sudu. Apelacioni sud SAD-a potvrdio je presudu Prvostepenog suda.

S jedne strane, Apelacioni sud se složio sa Prvostepenim sudom da nema direktne povrede. Uspostavljati odgovornost zato što kompanija „eBay“ ne može da garantuje originalnost svih Tifanijevih proizvoda koji se nude na njenom sajtu neopravdano bi sprečavalo zakonitu preprodaju originalnih Tifanijevih proizvoda.<sup>23</sup>

S druge strane, Apelacioni sud je razmatrao da li je kompanija „eBay“ posredno odgovorna za povredu žiga. Sud zaključuje da je Prvostepeni sud ispravno presudio u korist kompanije „eBay“. Primenjujući precedent iz pred-

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

22 G. Dinwoodie (2014), 472–473.

23 J. Čeranić (2016a), 55.

meta *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*, Apelacioni sud došao je do zaključka da kompanija „eBay“ nije namerno omogućavala prodaju krivotvorene robe. Kada kompanija Tifani dostavi kompaniji „eBay“ obavještenje o povredi (NOCI), navodeći oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, kompanija „eBay“ odmah uklanja te oglase. Zapravo, kompanija „eBay“ nikada nije odbila da ukloni oglas na koji joj je kompanija Tifani ukazala, čineći to veoma brzo (u roku od 12 do 24 sata). Stoga se tužba kompanije Tifani svodi na to da kompanija „eBay“ nastavlja da pruža usluge u vezi sa drugim oglasima, za koje na osnovu opšteg znanja o povredma na svom sajtu, ima osnova da zna da su prevarni.<sup>24</sup> Apelacioni 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.

Nezadovoljna odlukom Apelacionog suda, kompanija Tifani zatražila je dozvolu da se žali Vrhovnom sudu SAD-a. U peticiji se navodi da je Apelacioni sud nekorektno odgovorio na postavljena pitanja koja su veoma važna u eri moderne internet ekonomije. Kompanija Tifani navela je da ovaj slučaj predstavlja priliku da Sud pojasni doktrinu posredne odgovornosti za povredu žiga kako bi ona makar delimično oslikavala, ili bar ne bi ignorisala, duboke promene koje su se dogodile od vremena kada je Sud poslednji put odlučivao o ovom pitanju. U peticiji, takođe, stoji da se, povodom istih ili sličnih tužbi, evropska sudska praksa dosta razlikuje od američke. Ipak, Vrhovni sud SAD odbio je peticiju, uz obrazloženje da su niži sudovi savesno obavili posao i izneli uverljivu argumentaciju na osnovu koje su doneli presude.<sup>25</sup>

### 2.3. Povreda žiga na sajtovima za pretraživanje

Drugi značajan predmet iz sudske prakse SAD-a tiče se povrede žiga na sajtovima za pretraživanje. Reč je sporu iz 2010. godine između najpoznatijeg sajta za pretraživanje Gugla i proizvođača softvera za učenje stranih jezika „Rosetta Stone“.

Kada je reč o pretraživanju na internetu, pored rezultata „prirodnog“ pretraživanja interneta, Gugl objavljuje i rezultate tzv. komercijalnog pretraživanja, tj. linkove za sajtove koji su u vezi sa rečju koja je pokrenula pretraživanje. Uslugu komercijalne pretrage Gugl nudi pod nazivom *AdWords*.<sup>26</sup> Usluga se zapravo sastoji u objavljivanju linka za određeni sajt u rezultatima komercijalne pretrage svaki put kada korisnik u tzv. prirodnoj pretrazi unese određenu reč. Gugl, dakle, povezuje korišćenje određene reči u prirodnoj pretrazi sa pojavljivanjem određenog linka, tj. oglasa u rezultatima komercijalne pretrage (koji se na ekranu prikazuju desno od rezultata prirodne

24 G. Dinwoodie (2014), 473.

25 J. Čeranić (2016a), 56–57.

26 Naziv usluge otkriva ponešto i o njenoj suštini – „oglasne reči“ (engl. *ad* – oglas; *word* – reč).

pretrage ili iznad njih). Najčešće se, međutim, dešava da upravo konkurent odabere oznaku istovetnu žigom zaštićenoj oznaci svoga takmaca. To može skrenuti korisnike interneta ka sajtu konkurenta, a samim tim i ka njegovim proizvodima ili uslugama.<sup>27</sup>

Što se tiče funkcionisanja usluge *AdWords*, zainteresovano lice zaključuje ugovor sa Guglom i plaća najpre samo inicijalne troškove. Lice bira ključne reči čije korišćenje u tzv. prirodnoj pretrazi će inicirati pojavljivanje linka za njegov sajt u rezultatima komercijalne pretrage. Broj reči koji se na ovaj način rezervišu nije ograničen. Zanimljivo je da čak Gugl nudi pomoć klijentima u odabiru reči.

Rezultati komercijalne pretrage predstavljaju zapravo skup oglasa prikazanih u formi rezultata internet pretraživanja. Reč je o vidu tzv. kontekstualnog reklamiranja, jer se korisniku prikazuju rezultati koji odgovaraju njegovim identifikovanim interesovanjima. Svaki put kada neko od korisnika interneta poseti sajt korisnika Guglove usluge, koristeći link objavljen u rezultatima komercijalne pretrage, vlasnik sajta platiće Guglu izvesnu naknadu.<sup>28</sup> Samo objavljivanje oglasa odnosno pojavljivanje linka u rezultatima komercijalne pretrage se ne naplaćuje, već se to čini samo kada neki korisnik interneta iskoristi objavljeni rezultat da poseti predloženi sajt.<sup>29</sup>

Uslugu oglašavanja putem ključnih reči, poznatiju kao *AdWords*, Gugl nudi od oktobra 2000. godine. Gugl je, 2004. godine, promenio politiku i počeo da dozvoljava oglašavanje na osnovu ključnih reči koje predstavljaju tuđe žigom zaštićene oznake. Ipak nije dozvoljavao korišćenje žigom zaštićenih oznaka u tekstu samih linkova, tj. oglasa koji su rezultat komercijalne pretrage. U 2009. godini, Gugl je modifikovao politiku omogućavajući korišćenje tuđih žigom zaštićenih oznaka i u tekstu linkova, ali samo pod određenim uslovima. Oglašivač može koristiti tuđu žigom zaštićenu oznaku u tekstu svog linka ukoliko: (1) legalno preprodaje proizvode koji nose žigom zaštićenu oznaku, (2) prodaje komponente, delove za zamenu, ili kompatibilne proizvode koji odgovaraju žigom zaštićenoj oznaci, ili (3) obezbeđuje nekonkurentne informacije u vezi sa robom ili uslugama koji odgovaraju pojmu žigom zaštićene oznake. Na Guglovoj veb-stranici stoji objašnjenje da: „Početna stranica ne može prodavati ili olakšavati prodaju robe ili usluga konkurenta titulara žigom zaštićene oznake.“<sup>30</sup>

Kako Gugl sprovodi ove uslove? On upotrebljava automatski „filter za krivotvorenje“ (engl. *counterfeit filter*) da bi ocenio *bona fides* početne strane za koju je određen link (tj. oglas u rezultatima komercijalne pretrage) povezan; ukoliko filter otkrije određene pojmove povezane sa krivotvorenom

27 D. Popović (2011), 928–929.

28 Za određivanje visine naknade koju oglašivač duguje, Gugl primenjuje *cost-per-click* model. (Vid. D. Popović (2011), fn. 5).

29 D. Popović (2011), 929–930.

30 Vid. <http://adwords.google.com>



robom, odbacite link. Gugl takođe ima sistem obaveštenja i uklanjanja koji odgovara na žalbe titulara žigova.<sup>31</sup>

Kao odgovor na izmenu politike *AdWords*, kompanija „Rosetta Stone“ podnela je tužbu protiv Gugla zbog kršenja Zakona o žigovima, tvrdeći da Gugl pomaže trećim stranama da izazovu zabunu kod potrošača. Kompanija „Rosetta Stone“ tužila je Gugl posebno zbog: direkne povrede žiga, posredne povrede žiga, razvodnjavanja žiga, kao i zbog nepravednog bogaćenja. Okružni sud je odobrio zahtev Gugla za spajanje svih tužbi koje su zasnovane na Lanhamovom zakonu u jedan predmet.

Okružni sud odbacio je sve tužbe kompanije „Rosetta Stone“. U presudi se navodi da nije izazvana zabuna kod potrošača, kao i da je korišćenje žigom zaštićene oznake kao ključnih reči funkcionalno. Ukoliko bi se Guglu oduzela mogućnost korišćenja žiga „Rosetta Stone“, potrošači ne bi mogli brzo da lociraju relevantnu veb-stranicu koja promovise originalne proizvode marke „Rosetta Stone“ po konkurentnoj ceni.“ Iz akademske perspektive, ovo je veoma interesantno korišćenje koncepta funkcionalnosti žiga i dobar primer korišćenja žiga u potpuno „novom ruhu“. Iz ugla prakse, ovo je groteskno izvrđavanje onoga šta se podrazumeva pod funkcionalnost žiga.<sup>32</sup>

Što se tiče posredne odgovornosti, prilikom odlučivanja Okružni sud se oslanjao na praksu ustanovljenu u predmetu *Tiffani Inc. protiv eBai, Inc.*, u kome je Sud odbacio tužbu koju je kompanija Tifani podnela protiv kompanije „eBay“. Sud je zauzeo stav da prijem hiljade obaveštenja o falsifikovanom nakitu marke Tiffani ne podrazumeva da „eBay“ zna ili ima osnova da zna za povrede žiga. I u predmetu *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Sud je utvrdio da prijem obaveštenja o tome da se u oglasima koji su rezultat komercijalne pretrage pojavljuju prodavci falsifikovanog softvera „Rosetta Stone“ nije dovoljno da se dokaže da Gugl zna ili ima osnova da zna da na tim stranicama dolazi do povrede žigom zaštićene oznake.

Posredna odgovornost može se ustanoviti kada proizvođač ili distributer namerno navodi drugoga na povredu žiga, ili nastavlja da snabdeva svojim proizvodom nekoga za koga zna ili ima osnova da zna da je uključen u povredu žiga. U tim situacija, proizvođač ili distributer je posredno odgovoran za svaku povredu nastalu kao rezltat prevare. Opšte znanje nije dovoljno; tuženi mora da snabdeva svojim proizvodima ili uslugama „identifikovane pojedince“ za koje zna ili ima osnova da za da učestvuju u povredi žigom zaštićene oznake.

Nakon ovakve presude Okružnog suda, kompanija „Rosetta Stone“ podnela je žalbu Apelacionom sudu koji je pregledao predmet *de novo*. Apelacioni sud ukinuo je presudu Okružnog suda u pogledu direktne i posredne

31 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) (6. maj 2018).

32 *Ibid.*

povrede. Međutim, čak ni ovakva odluka nije predstavljala najavu ozbiljnog rizika za sajtove za pretraživanje.<sup>33</sup>

Što se tiče direktne odgovornosti, Apelacioni sud je ukinuo presudu Prvostepenog suda zbog isuviše kreativnog i čak iskrivljenog tumačenja doktrine korišćenja žiga.<sup>34</sup> U pogledu posredne odgovornosti, Apelacioni sud je i na ovaj predmet primenio tzv. „Inwood“ test na način na koji je to učinjeno i u predmetu Tifani. Tužilac je tvrdio je Gugl dozvolio „poznatim falsifikatorima“ to koriste žigom zaštićenu oznaku „Rosetta Stone“ kao ključne reči nakon što je kompanija „Rosetta Stone“ obavestila Gugl o dve stotine linkova koji vode ka veb-stranicama na kojima se nudi na prodaju krivotvorena roba. Apelacioni sud je ukinuo presudu Prvostepenog suda, ali samo zato što niži sud, oslanjajući se na nivo znanja uporediv sa onim u predmetu Tifani, nije objasnio drugačije procesne položaje u predmetu „Rosseta Stone“. Prema Apelacionom sudu postojalo je makar faktičko pitanje da li Gugl nastavio da omogućava uluge onima za koje je znao da vrše povrede. Iako mišljenje možda deluje dvosmisleno, i Apelacioni sud sugerise da opšte znanje nije od značaja za uspostavljanje posredne odgovornosti.<sup>35</sup>

Inače, pre početka novog suđenja, strane u sporu su se složile da reše spor vansudskim poravnanjem. U oktobru 2012. godine objavile su zajedničku izjavu u kojoj se navodi da su se dogovorile da se poravnaju, a da u budućnosti sarađuju u borbi protiv zloupotreba žigom zaštitnih oznaka na internetu. Uslovi poravnanja nisu otkriveni.

### 3. PRAVNI OKVIR ODGOVORNOSTI INTERNET POSREDNIKA ZA POVREDU ŽIGA U EVROPSKOJ UNIJI

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 (Evropskog suda pravde i nacionalnih sudova država članica).

#### 3.1. Sudska praksa država članica EU

U mnogim državama članicama EU podnošene su slične tužbe protiv kompanija Gugl i „eBay“ (i drugih sajtova za pretraživanje i aukcijsku prodaju robe), kao i u SAD. Ove tužbe odnosile su se na direktnu i posrednu povredu žiga, s tim što su u nekim zemljama tužbe za posrednu odgovornost nazivane ili koncipirane drugačije.<sup>36</sup> Ali suštinsko pitanje isto je kao i ono u

33 G. Dinwoodie (2014), 477.

34 B. Beebe.

35 G. Dinwoodie (2014), 478.

36 U Francuskoj, na primer, ono što izgleda kao posredna odgovornost kompanije „eBay“ u stvari je direktna povreda opšte odredbe o krivici Građanskog zakonika.

predmetu *Tiffani Inc. v. eBay Inc.*, 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 na način da povređuju tuđu žigom zaštićenu oznaku?

I u predmetima koji se odnose na povredu žiga na sajtovima za pretraživanje i onima za aukcijsku prodaju robe, presude su se razlikovale između država članica EU, između ostalog zbog različitog načina na koji su tužiocima koncipirali tužbe. Osim toga, krivično pravo nije harmonizovano na nivou EU. Ipak, Sud pravde EU nametnuo je određeni stepen istovetnosti unutar EU na osnovu dve odluke (obe donete u postupku rešavanja prethodnog pitanja). Prva je iz 2010. godine u predmetu *Google France SRL v. Louis Vuitton Malletier SA*,<sup>37</sup> a druga iz 2011. godine u predmetu *L'Oréal SA v. eBay International AG*.<sup>38</sup> Ovim odlukama ustanovljen je doktrinarni okvir za razmatranje ova dva tipa tužbi, iako i dalje ne postoji uniformni stav unutar EU.<sup>39</sup>

U predmetu *Google France SRL v. Louis Vuitton Malletier SA*, Sud pravde EU doneo je odluku povodom dozvoljenosti korišćenja oznaka istovetnih žigom zaštićenim oznakama za aktiviranje oglasa u komercijalnim rezultatima Guglove internet pretrage. Ova odluka doneta je u postupku rešavanja prethodnog pitanja koje je Sudu pravde EU postavio Kasacioni sud Republike Francuske. Sud nije mogao da se izjasni o svim spornim aspektima ove Guglove usluge, jer je bio ograničen pitanjem koje mu je postavio francuski sud. U ovom predmetu postojala je tzv. dvostruka istovetnost – ključna reč i žigom zaštićena oznaka bile su istovetne, kao i kategorije robe u vezi sa kojima se oznake koriste. Sud je zaključio da pružaoci usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage ne koriste žigom zaštićenu oznaku u smislu žigovnog prava EU, te mogu biti odgovorni samo ukoliko su znali za nedozvoljenu prirodu oglasa i/ili nisu reagovali kada ih je povredu upozorio titular žiga. S druge strane, korisnici usluge oglašavanja u rezultatima komercijalne pretrage čine povredu žiga samo ukoliko oglas ne omogućava prosečnom korisniku interneta da utvrdi da li reklamirana roba odnosno usluge potiču od titulara žiga ili od lica koje je sa njim povezano, ili to omogućava samo u ograničenoj meri. Dakle, Sud pravde EU se opredelio za restriktivno tumačenje pojma korišćenja žigom zaštićene oznake, izričito isključujući mogućnost da radnja Gugla bude podvedena pod pojam korišćenja oznake. Američki sudovi su pak podvodili Guglove radnje pod pojam korišćenja žigom zaštićene oznake u komercijalne svrhe.<sup>40</sup>

Kompanija *L'Oréal*, proizvođač i distributer parfema, kozmetike i drugih luksuznih proizvoda pokrenula je sporove protiv internet posrednika „eBay“ u Belgiji, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Postupak u

37 Sud pravde EU, *Google France SRL v. Louis Vuitton Malletier SA*, predmet br. C-236/08, 23. mart 2010.

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

39 G. Dinwoodie (2014), 482.

40 D. Popović (2011), 938.

Ujedinjenom Kraljevstvu je od posebnog značaja jer se engleski sudija obratio Evropskom sudu pravde. 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. U predmetu *L'Oréal SA v. eBay International AG*, Sud pravde EU došao je do sličnih rezultata u vezi sa direktnom odgovornošću sajtova za aukcijsku prodaju robe, tvrdeći da „eBay“ ne koristi žigom zaštićene oznake koje njegovim klijenti koriste u svojim oglasima na veb-stranici „eBay“.

Dakle, u oba slučaja koji uključuju internet posrednike, Sud pravde EU zauzeo je uže stanovište u pogledu opsega direktne odgovornosti. To znači da se odgovornost sajtova za pretraživanje i sajtova aukcijsku prodaju robe može razmatrati samo u okviru „drugih rubrika“, pre svega posredne odgovornosti, a o ovim tužabama se odlučuje na osnovu nacionalnog prava država članica EU.<sup>41</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 zahvaljujući Direktivi o elektronskoj trgovini.

### 3.2. Direktiva EU o elektronskoj trgovini

Prateći dinamiku razvoja digitalne tehnologije u poslednjoj dekadi 20. veka, Evropska komisija je u novembru 1998. godine predložila donošenje direktive kojom bi se uredile usluge informacionog društva. Dana 8. juna 2000. usvojena 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>42</sup>

Evropska unija opredelila se da pitanje odgovornosti pružaoca usluga na internetu uredi na tzv. horizontalan način. To znači da je odgovornost posrednika za postavljanje svake vrste nezakonitog sadržaja od strane korisnika uređena na identičan način, bez obzira na to da li njihovim radnjama dolazi do povrede žiga, autorskog prava, nelojalne konkurencije, govora mržnje ili postavljanja bilo koje druge vrste zabranjenog materijala.<sup>43</sup>

Ovakav pristup evropski zakonodavac obrazlagao je time da pružalac usluga sprovodi istu tehničku radnju – bilo da se bavi uslugom običnog posredovanja, *catching* uslugom ili *hosting* uslugom u vezi sa sadržajem treće strane – nezavisno od vrste sadržine koja je u pitanju. Pošto posrednik izvodi istu radnju i potpuno je neutralan i pasivan u odnosu na sadržaj, EU smatrala je logičnim da se uspostavi skup pravila koja se primenjuju na sve oblasti.<sup>44</sup>

41 G. Dinwoodie (2014), 484.

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

43 Vid. J. Čeranić, „Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske unije“, *Pravo i privreda*, 7–9/2016, (2016b) 413–427.

44 E. Crabit, „La directive sur le commerce électronique. Le projet Méditerranée“, *Revue du Droit d'Union Européenne*, 4/200, 749.

Na osnovu Direktive o elektronskoj trgovini, ograničenje odgovornosti je uslovljeno činjenicom da:<sup>45</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.

Dakle, Direktiva o elektronskoj trgovini predviđa imunitet provajdera i u pogledu građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti,<sup>46</sup> i propisuje dva različita uslova kada je reč o stepenu znanja.

Da bi se oslobodio odgovornosti za naknadu štete, potrebno je da pružalac usluge nije znao i nije imao osnova da zna za nezakonitu radnju ili informaciju i nije imao svest o činjenicama i okolnostima iz kojih je nezakonita radnja ili informacija bila očigledna.

Kada je reč o krivičnopravnoj odgovornosti, ova odredba se tumači tako da čak i kada je pružalac usluge imao određeni stepen svesti (u smislu da je znao za činjenice ili okolnosti iz kojih su nezakonite radnje ili informacije bile očigledne), uživaće imunitet, dokle god nije znao ili nije imao osnova da zna za nezakonitu radnju ili informaciju. U svakom slučaju, pružalac usluge i dalje će uživati imunitet koji mu omogućavaju odredbe o „sigurnim lukama“, ukoliko hitno ukloni informaciju nakon što saznao ili postao svestan.

Međutim, Direktiva o elektronskoj trgovini 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>47</sup> osim ukoliko takva obaveza ne proizilazi iz odluke sudske ili upravne vlasti za konkretan slučaj.<sup>48</sup>

Direktiva o elektronskoj trgovini ne sadrži odredbe o postupku obaveštenja i uklanjanja, ali nastoji da ohrabri dobrovoljne sporazume između strana, kao što je propisano u preambuli. Razlike u zakonodavstvima i sudskoj

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

46 Commission first Report on the application of Directive 2003/31/EC, at 12 COM (2003) 702 final (November 21, 2003) („Ograničenja odgovornosti predviđena Direktivom su uspostavljena na horizontalan način, što znači da pokrivaju odgovornost, i građansku i krivičnu, za sve vrste nezakonitih radnji koje su inicirale treće strane.“)

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

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

praksi država članica u pogledu odgovornosti pružaoca usluga koji deluju kao posrednici utiču na nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, posebno tako što usporavaju razvoj prekograničnih usluga i narušavaju tržišnu konkurenciju. Ova direktiva trebalo bi da bude osnova za razvoj brzih i pouzdanih postupaka obaveštenja i uklanjanja u cilju onemogućavanja pristupa nezakonitim informacijama; takvi mehanizmi mogu se razviti na osnovu dobrovoljnih sporazuma između svih zainteresovanih strana i države članice bi trebalo da ih podstaknu; usvajanje i sprovođenje takvih postupaka u interesu je svih strana uključenih u pružanje usluga informacionog društva.<sup>49</sup>

### 3.3. Direktiva EU o primeni prava intelektualne svojine

Član 11 Direktive (EZ) br. 2004/48 o primeni prava intelektualne svojine (dalje: Direktiva o primeni),<sup>50</sup> doprinosi kompleksnosti standarda odgovornosti internet posrednika u EU, s jedne strane, ali ga čini i fleksibilnijim, s druge strane. Ovaj član predviđa da države članice obezbeđuju da titulari prava mogu da traže privremene mere protiv posrednika čije usluge koriste treće strane da bi povredile prava intelektualne svojine. Primenjuje se kada se posrednik smatra odgovornim prema nacionalnom zakonodavstvu, ali uživa imunitet na osnovu člana 14 Direktive o elektronskoj trgovini prava EU (režim tzv. „sigurnih luka“).

U pomenutom predmetu *L'Oréal SA v. eBay International AG*, Sud pravde EU odgovorio je na pitanje da li član 11 Direktive o primeni znači da titulari žigova mogu da zahtevaju privremene mere protiv operatera na internet tržištu na čijem sajtu su povređena prava titulara žiga, tražeći od operatera da preduzme mere da spreči buduće povrede tih prava?

S obzirom na to da je cilj Direktive o primeni da osigura efikasnu zaštitu intelektualne svojine, Sud pravde EU zauzeo je stav da su takve privremene mere dozvoljene. Zahvaljujući ovakvom stavu Suda, strankama u EU su dostupne mere koje, na osnovu prakse američkih sudova, trenutno ne stoje na raspolaganju strankama u SAD-u. Što se tiče tipa mera, nacionalni sudovi određiće precizne mere koristeći dostupne procesne instrumente, a Sud je skicirao neke opšte parametre, ponudio neke mogućnosti i odredio neke granice u pogledu forme ovih mera.

Uopšteno, Sud smatra da mere moraju biti „efikasne i odvrcajuće, ali i proporcionalne“. Mere moraju da „uspostave ravnotežu između različitih prava i interesa“. Ovakve formulacije nisu sporne, ali pružaju samo minimalne smernice nacionalnim sudovima. Kao konkretnu ilustraciju, Sud pominje samo mogućnost zahteva da se suspenduje izvršilac povrede kako bi se sprečile buduće povrede te vrste od strane istog prodavca u pogledu istog žiga, i zahteva da se preduzmu mere kako bi se olakšala identifikacija onih koji direktno čine povredu.<sup>51</sup>

49 Tačka 40 preambule Direktive o elektronskoj trgovini.

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

51 G. Dinwoodie (2014), 490.

#### 4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Odgovornost internet posrednika za povredu žiga veoma je kompleksno pitanje. Iako postoje određene sličnosti u načinu na koji je regulisana odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i pravu EU, postoje ozbiljne razlike između ova dva sistema. Čini se da nijedan ne uspeva da odgovori na potrebe korisnika u potpunosti, te da bi oba trebalo reformisati.

Kada reč o režimima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, jedna od značajnijih razlika koja postoji tiče se sistema obaveštenja i uklanjanja. U pravu EU, ukoliko internet posrednik ne postupi u skladu sa dobijem obaveštenjem, to ne implicira nužno njegovu odgovornost, već samo znači da neće automatski uživati imunitet u pogledu odgovornosti. Osim toga, u EU pružalac internet usluge se može smatrati odgovornim samo ukoliko je standard posredne odgovornosti ispunjen i na osnovu nacionalnog prava koje se primenjuje u datom predmetu. Na osnovu sudske prakse SAD, ustanovljene u predmetu *Tiffani Inc. v. eBay Inc.*, nastavak pružanja usluge nakon dobijanja obaveštenja automatski povlači odgovornost.

U SAD se sve češće diskutuje o tome da li bi i odgovornost internet posrednika za povredu žiga trebalo kodifikovati, kao što je to učinjeno u slučaju povrede autorskog prava Zakonom o autorskom pravu u digitalnom mileniju. U tom slučaju, možda bi se umanjila sposobnost sudova da prilagođavaju odluke specifičnostima svakog konkretnog slučaja, ali bi se povećala pravna sigurnost. Osim toga, trebalo bi bi uzeti u obzir da svaki onlajn posrednik nema sredstva i sofisticiranost koje poseduju „eBay“ ili Gugl.<sup>52</sup> S obzirom na postojeći režim koji se primenjuje na odgovornost internet posrednika, a koji je rezultat sudkse prakse, čini se da Sud, da bi doneo odluku u vezi sa tužbom, mora da igra „igru složeniju od tanga“.<sup>53</sup> Lanhamov zakon i sudksa praksa mogli bi poslužiti kao mapa puta za reformu. Naravno, zakonodavac mora obezbediti da interesi svih strana budu izbalansirani.<sup>54</sup>

Budući da se Unija opredelila da pitanje odgovornosti internet posrednika uredi na tzv. horizontalan način, odgovornost za postavljanje svake vrste nezakonitog sadržaja od strane trećih lica uređena je uniformno, bez obzira na to da li tim radnjama dolazi do povrede prava žiga, autorskog ili nekog drugog prava. Ovakvo rešenje je od samog početka bilo predmet oštih kritika, pre svega zbog različitosti između isključivih ovlašćenja titulara žiga i nosilaca autorskog prava (kako u pogledu obrazloženja za zaštitu, tako i u pogledu obima zaštite).<sup>55</sup> Osim toga, Direktiva o elektronskoj trgovini ostavlja državama članicama da neke aspekte odgovornosti uredi u skladu sa unutrašnjim pravnim propisima, te je sudska praksa unutar EU neujednačena.

52 *Ibid.*

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

54 *Ibid.*

55 Vid. J. Čeranić (2016b), 423–425.

Stoga bi trebalo reformisati normativni okvir odgovornosti internet posrednika, s jedne strane, da bi se uvažile specifičnosti konteksta u kome dolazi do povrede žiga na internetu, a s druge strane, kako bi se izbegle različite interpretacije odredbi ove direktive od strane nacionalnih sudova.

*Jelena Čeranić, Ph.D*

*Senior Research Fellow, Institute of Comparative Law, Belgrade*

## INTERNET INTERMEDIARIES' LIABILITY FOR TRADEMARK INFRINGEMENT IN US AND EU LAW

**Abstract:** *The question of the Internet intermediaries' liability for trademark infringement is very complex, inter alia, due to differences between the online platforms and different ways of using trademarks on the Internet. The trademark infringements on the Internet occur most often on auction sites and search engines. The paper focuses on secondary liability of internet intermediaries for trademark infringements, while the primary liability of the online platform is only mentioned in the paper. In the United States, the liability of internet intermediaries is regulated differently, depending on the matter of the infringement (trademark, copyright or other right). When it comes to the trademark infringement, the conditions of liability and immunity (the so-called "safe harbor" regime) are defined by US courts. The European Union has, however, decided to tackle the issue of secondary liability of internet intermediaries in a so-called horizontal manner – that is drafting the safe harbors to cover intermediaries' liability for any kind of unlawful content provided by their users. The umbrella act in this area is the E-Commerce Directive, which for many aspects of liability refers to the national law of the EU Member States. Accordingly, the question of the liability of internet intermediaries is not uniform within the EU. In this paper, the liability of internet intermediaries for trademark infringements in US law will be analyzed through the prism of the US case law, while the liability of the internet intermediaries for a trademark infringement in EU law will be considered on the basis of the E-Commerce Directive, with a brief overview of the case law of certain EU Member States.*

**Key words:** *Liability. – Internet intermediaries. – Trademark infringement. – US law. – EU law.*