

prof. dr Siniša Varga
vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

OGRANIČENO TERITORIJALNO DEJSTVO UPOTREBE ROBNOG ILI USLUŽNOG ZNAKA NA INTERNETU KAO PREDUSLOV ZA STICANJE ILI ODRŽAVANJE PRAVA

Rezime: Živimo u informacionom društvu. Informaciono društvo je društvo u kojem kreiranje, obrada i distribucija informacija postaju najznačajnije ekonomske i uopšte društvene aktivnosti. Tehnološku osnovu informacionog društva čine informaciono-komunikacione tehnologije, a centralni element njegove infrastrukture – Internet. Internet je, kao svetska mreža međusobno povezanih kompjuterskih mreža, hardversko-softverska infrastruktura koja služi kao baza za razne Internet servise. Jedan od njih je World Wide Web – www (svetska mreža). Svetska mreža je internet servis za skladištenje i pronalaženje informacija smeštenih na veb-sajtovima kao virtuelnim lokacijama unutar kibernetickog prostora. Jedna od osnovnih karakteristika Interneta je njegov globalni karakter. U tom smislu su informacije sadržane na veb-sajtovima uočljive iz svih delova sveta. To važi i za robne i uslužne znakove kada se prikažu na veb-sajtu. No zbog principa teritorijalnosti na kojem se pravo žiga zasniva, za zaključak da je robni i uslužni znak korišćen na Internetu upotrebljen i na teritoriji neke države, neophodno je utvrditi dovoljan stepen povezanosti znaka i državne teritorije. Dovoljan stepen povezanosti postoji ako je u vezi sa znakom upotrebljenim na Internetu na teritoriji odnosne države postignut komercijalni efekat. Da li je takav efekat postignut ili ne faktičko je pitanje koje se prosuđuje prema okolnostima konkretnog slučaja. U radu se navode okolnosti koje se tom prilikom mogu uzeti u obzir. No čak i kada se utvrdi da je „veb-oznaka“ korišćena na teritoriji odnosne države, kvalifikovanost tog korišćenja za priznanje ili očuvanje subjektivnog prava, uključujući i zaštitu opštepoznatog znaka, procenjuje se prema uslovima propisanim odredbama pozitivnog prava žiga. Od svih internet servisa u radu je akcenat stavljen na svetsku mrežu, kao najznačajniji.

Ključne reči: Internet. – Svetska mreža – Žig. – Načelo teritorijalnosti. – Komercijalni efekat.

1. Uvod

Tranzicija iz industrijskog u informaciono društvo u kome je znanje ključni resurs, ispoljava se u promenama koje, između ostalog, znače da su informaciono-komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) sa ogromnim ubrzanjem i porastom postale jedan od ključnih činilaca funkcionisanja i razvoja svih segmenata društva.¹ Na sveobuhvatnost društvenih promena uzrokovanu IKT ukazuje nastanak pojmova kao što su: e-uprava, e-poslovanje, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-zapošljavanje, e-ekologija, e-poljoprivreda, e-nauka i dr.² Dominacija računarske i komunikacione tehnologije izmenili su stil života i rada, a samim tim i navike ljudi, tako da se praćenje i ovladavanje rezultatima tehničko-tehnološkog napretka savremenom čoveku nameće kao nužnost.³ Time je istovremeno stvorena armija ljudi sposobnih da lakše, brže i jeftinije nego ikad ranije kreiraju nove intelektualne sadržaje i druga nematerijalna dobra i da ih onda posredstvom telekomunikacionih sistema, korišćenjem

-
- 1 M. Kujačić, „Informacione i komunikacione tehnologije“, *Putokaz ka održivom razvoju: nacionalna strategija održivog razvoja* (ur. D. Radojević), Beograd 2011, 206. Pod informacionim tehnologijama se sadržajno podrazumevaju: skupovi znakova i kodiranje informacija, programski jezici, razvoj softvera i dokumentacija sistema, međusobno povezivanje otvorenih sistema, umrežavanje, računarska grafika, mikroprocesorski sistemi, terminalska i druga periferijska oprema, uređaji za međusobno povezivanje i interfejs, uređaji za skladištenje podataka, kao i primene svih navedenih segmenata (Ž. Micić, *Informacione tehnologije*, Čačak-Kragujevac 2001, 9). Telekomunikacije predstavljaju granu ljudske delatnosti koja se bavi prenošenjem govora, pisanih ili štampanih tekstova, mirnih ili pokretnih slika, grafike, audio signala (muzika) i drugih poruka, od jednog mesta do jedne ili više udaljenih tačaka, posredstvom elektromagnetnih talasa određenih tehničkih sistema (M. Jevtović, *Kvalitet usluga telekomunikacionih mreža*, Beograd 2002, 9).
 - 2 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Plan of Action*, WSIS-03/GENEVA A/DOC/5-E, Geneva 12th December 2003, 8-9. U Strategiji razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine, *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 5/2010, pominju se e-pravosuđe i IKT u kulturi, dok se umesto e-poslovanja koristi naziv e-trgovina.
 - 3 S. Midorović, „Prof. dr Slobodan M. Marković: Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo“, *Službeni glasnik*, Beograd 2014, *Glasnik advokatske komore Vojvodine* 9-19/2014, 633. „Ljudi će brzo promeniti svoje navike kada imaju snažan razlog da to urade“ (T. Fridman, *Svet je ravan: Kratka istorija XXI veka*, Beograd 2007, 79).

elektronskih, svetlosno emitujućih i satelitskih medija, distribuiraju nadaleko i naširoko tj. globalno.⁴ „Informaciono društvo je globalno po prirodi stvari.“⁵

Globalni karakter informacionog društva zasnovan je na virtuelnosti vremena i prostora koja se postiže telekomunikacijom i računarskim mrežama. U vremenskom smislu savremenu globalizaciju karakteriše istodobnost i bezvremenost,⁶ a u prostornom prevazilaženje geografske pozicije, daljine i državnih granica kao bitnih komunikacionih faktora,⁷ tako da osnovni resurs informacionog društva – informacija – postaje momentalno dostupna na bilo kojem kraju Zemljine kugle i pretvara se u tzv. instant informaciju.⁸

S obzirom da je pokretač globalizacije u drugim sferama, najznačajnija dimenzija globalizacije je ekonomska.⁹ „Globalizacija iz ekonomske, poslovne perspektive je, kvantitativno i kvalitativno intenziviranje pokretljivosti transfera roba, kapitala, ljudi, informacija, ideja, privrednih potencijala i mnoštva raznovrsnih prekograničnih finansijskih i nefinansijskih transakcija.“¹⁰ S druge strane, smatra se da je zaštita intelektualne svojine od značaja za podsticanje inovativnosti i kreativnosti u informacionom društvu.¹¹ I u vezi sa tim nastaju pravne neodumice s obzirom da se subjektivna prava intelektualne svojine, za razliku od globalnog karaktera informacionog društva, zasnivaju na teritorijalnom principu, odnosno štite samo na teritoriji one države na kojoj tj. za koju su priznata. Ovaj kontrast nije zaobišao ni pravo žiga. Zahvaljujući virtuelnosti prostora u kibernetском okruženju bez obzira na državu u kojoj su registrovani, svi robni i uslužni znakovi prikazani putem Interneta dostupni su javnosti bilo gde u svetu. Da li to znači i da se istovremeno smatraju

4 Nove tehnologije su nametnule neophodnost članstva u mreži koja je povezala celo čovečanstvo i time primorale pojedince i njihove zajednice na ubrzan razvoj i primenu IKT ili izolaciju i zaostajanje u razvoju (G. Đorđević, „Uticaji ICT informacionog društva na društveno-ekonomski razvoj“, *Socioeconomica* 2/2012, 195).

5 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Declaration of Principles*, WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, Geneva 12th December 2003, 8.

6 A. Munitić, A. Jeličić, „Hipotetične uzročno-posljedične veze i krugovi povratnog djelovanja razvoja virtualnog svijeta, Interneta i tehnologije“, *Naše more* 1-2/2008, 49. Bezvremenošću je u kibernetском prostoru omogućena neprekidnost u elektronskom privrednom poslovanju, dok istodobnost omogućuje komunikaciju u stvarnom vremenu.

7 D. Hinić et al., „Povećana upotreba Interneta i socijalna izolacija“, *Engrami* 3-4/2007, 48.

8 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Plan of Action*, 10.

9 N. Balaban et al., *Informacione tehnologije i informacioni sistemi*, Subotica 2009, 8.

10 *Ibid.*

11 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Declaration of Principles*, 6.

korišćenim bilo gde u svetu ili je za pravno relevantni efekat upotrebe robnog i uslužnog znaka na Internetu potrebno ustanoviti dovoljno zadovoljavajuću vezu između robnog i uslužnog znaka i državne teritorije? Cilj istraživanja je razmatranje da li se s obzirom na značaj države kao društvene organizacije još uvek može govoriti o prevazi načela teritorijalnosti nad trendovima i posledicama informacione globalizacije. Pre nego što odgovorimo na to pitanje u radu će biti obrađeni pojmovi informacionog društva, Interneta i svetske mreže.

2. Informaciono društvo, internet i svetska mreža

Informaciono društvo je društvo u kojem kreiranje, obrada i distribucija informacija postaju najznačajnije ekonomske, ali i kulturne i uopšte društvene aktivnosti,¹² kao i osnovni izvori produktivnosti i moći.¹³ To je društvo u kojem pojedinci, zajednice i narodi pun potencijal u održivom razvoju i poboljšanju kvaliteta života ostvaruju: kreiranjem, pristupanjem, korišćenjem i prenošenjem informacija i znanja.¹⁴ Dakle u informacionom društvu osnovni element, „sirovina“, pa čak i proizvod su: informacije i znanje. Zato se ključnom tehnološkom inovacijom u informacionom društvu smatra kompjuter.¹⁵

12 G. Đorđević, 192 *et seq.* Autorka navodi kako se u nekim definicijama informaciono društvo određuje kao društvo u kojem više od 50% društvenog bruto proizvoda potiče iz virtuelnih izvora.

13 A. Munitić, A. Jeličić, 53. Kao Svetski dan informacionog društva (*World Information Society Day – WISD*) obeležava se 17. maj. Ovaj datum je Svetska telekomunikaciona unija (ITU) 1973. godine proglasila za Svetski dan telekomunikacija (*World Telecommunication Day – WTD*) radi podsećanja na dan kad je 1865. godine potpisana prva međunarodna telegrafska konvencija. Srbija je bila jedna od 20 evropskih zemalja koja je potpisala pristupnicu Međunarodnom telegrafskom savezu. Rezolucijom Generalne skupštine UN br. A/Res/60/252 od marta 2006. godine, 17. maj je ustanovljen kao Svetski dan informacionog društva. Novembra iste godine na konferenciji ITU u Antaliji odlučeno je da se 17. maj slavi kao svetski dan telekomunikacija i informacionog društva (WTISD).

14 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Declaration of Principles*, 1. Nikada se do sada brojnija populacija nije uključila u razmenu i širenje baze ljudskog znanja (*World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Tunis Commitment*, WSIS-05/Tunis/Doc/7-E, Tunis 18th November 2005, 2).

15 N. Mrđa, *Informatičko društvo i mrežna organizacija preduzeća*, Beograd 2008, 14. Razlikujemo: personalne računare, mini računare, servere i super kompjutere. Najnovija dostignuća u računarskoj tehnologiji su kvantni kompjuteri. „Performansa običnog

Naime, „korišćenje ličnih računara eliminiše limit količine informacija koje pojedinac može da sakupi, autorizuje, obradi i distribuira“.¹⁶

Informaciono društvo je, između ostalog, društvo obilja informacija.¹⁷ U takvim uslovima, uslovima eksponencijalnog povećanja količine informacija, nameće se potreba umnožavanja tačaka u kojima se obrađuju informacije i donose odluke, pa u informacionom društvu osnovni model organizovanja, umesto hijerarhijskog, postaje mrežni.¹⁸ Imajući to u vidu, kao i činjenicu da je povezanost izuzetno bitan operativni činilac u izgradnji informacionog društva,¹⁹ centralni element infrastrukture informacionog društva je Internet.²⁰

Internet je globalni komunikacioni medijum kojem se može pristupiti sa bilo kojeg mesta na planeti.²¹ „Pojednostavljeno govoreći, Internet je svetska mreža međusobno povezanih računarskih mreža koje koriste TCP/IP protokol (engl. *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)“.²² Ona se zasniva na

kompjutera određena je brojem tranzistora koji se mogu smestiti u njega i načinom povezivanja. Svaki tranzistor može biti uključen ili isključen odnosno imati vrednost 0 ili 1, što je jedan bit. Kvantni kompjuteri koriste kubite, koji su zasnovani na merama svojstva subatomske čestice. U svakom trenutku kubit može biti ili 0 ili 1, ali i negde između. To znači da kubiti u kvantnim kompjuterima mogu ispitati daleko više mogućnosti...u rešavanju matematičkih problema, kao i ispoljiti veću snagu i brzinu“ (<http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-09/quantum-supercomputers-entice-wall-street-vowing-higher-returns>, 18. januar 2016. godine). Na navedenoj stranici saznajemo da se problem za čije bi rešavanje običnim kompjuterima trebalo 10.000 godina, kvantnim kompjuterom reši za par sekundi.

16 T. Fridman, 66.

17 O problemima tzv. informatičkog zagađenja i potrebe selekcije i kontrole informacija vidi: Ž. Vučković, G. Stokić Simončić: „Digitalni svet i fenomen suviška informacija“, *Kultura* br. 135/2012, 152-160. Autori na str. 154. npr. navode da je danas lakše obaviti eksperiment nego proveriti da li je takav eksperiment već izveden.

18 N. Mrđa, 6. U takvom okruženju, nematerijalna dobra kao što su robne marke, dizajn i pronalasci postaju temelj moderne korporacije (J. Rowley, „Online branding“, *Online information review* No. 2/2004, 132).

19 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Declaration of Principles*, 3.

20 *World Summit on the Information Society Geneva 2003 – Tunis 2005 Tunis Agenda for Information Society*, WSIS-05/TUNIS/DOC6(rEV.1)-E, Tunis 18th November 2005, 6.

21 S. Johnson, „Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law Trademarks“, *Berkeley technology law journal* No. 2/2014, 1282.

22 D. Popović, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Beograd 2014, 11. Čini ga više od 5000 mreža u više od 70 država (A. Weis, „Commercialization of the Internet“, *Internet research* No. 4/2010, 420).

jednostavnom konceptu za raspoređivanje digitalnih poruka na pakete, njihovo upućivanje na željene internet adrese i, potom, njihovo naknadno spajanje u konkretne poruke.²³ Internet je počeo da se pojavljuje ranih 60-tih godina XX veka u Sjedinjenim Američkim Državama.²⁴ U početku je razvijan za potrebe vojske da bi 70-tih i 80-tih godina XX veka evoluirao kao rezultat javno-privatnog partnerstva u umrežavanju univerzitetskih i vladinih kompjutera omogućavajući komunikaciju među njima.²⁵

Preteča Interneta je ARPAnet. ARPA²⁶ je agencija koju je američka vlada osnovala 1969. godine. ARPAnet je bila računarska mreža koja je povezivala računare vojnih laboratorija, univerziteta i vladinih institucija s ciljem da se efikasnije realizuju projekti od interesa za vojsku SAD. Omogućavala je pristup udaljenim računarima, transfer fajlova i elektronsku poštu, a sve uz protok od 50 KB u sekundi.²⁷ ARPA preuzima američko ministarstvo odbrane i transformiše ARPAnet u sopstvenu mrežu koja se od 1975. godine naziva *Defense Data Network* (DDN). Američka akademska zajednica 1980. osniva svoju mrežu pod nazivom *The internet*. Ova mreža i DDN su se integrisale 1987. godine.²⁸ Nacionalne mreže za povezivanje univerziteta nastaju i u evropskim državama. Povezivanjem nacionalnih mreža SAD i Evrope oblikovana je struktura današnjeg Interneta. Internacionalno povezivanje je nastalo zahvaljujući TCP/IP protokolu i provodnicima.²⁹

„Protokoli su pravila i tehničke procedure kojima se upravlja komunikacionim tokovima u mreži računara“.³⁰ U pitanju su kompjuterski programirani

23 N. Balaban et al., 88.

24 P. Lawrence, *Law on the Internet: practical guide*, London 2000, 5.

25 M. Rustad, *Global Internet Law in a Nutshell*, St. Paul, MN, 9.

26 *Advanced Research Project Agency*.

27 A. Weis, „Commercialization of the Internet“, *Internet research* No. 4/2010, 421.

28 N. Balaban et al., 256.

29 Prvi komercijalni sistem optičkih vlakana bio je instaliran 1977. godine. Od tada optički kablovi počinju da zamenjuju bakarne telefonske žice. Optička vlakna funkcionišu tako što konvertuju podatke u svetlosne impulse. Na jednom kraju nalazi se otpremnik kojim se elektronski signali koji dolaze od umreženih kompjutera transformišu u svetlosne. Za pokretanje svetlosnih impulsa može se koristiti dioda koja emituje svetlost (LED) ili injektivno-laserska dioda (ILD). Na drugom kraju optičkog kabla je prijemnik koji svetlosne pretvara u elektronske impulse – digitalne jedinice i nule (T. Fridman, 82-83). Autor nas na sledećoj stranici obaveštava da su telekomunikacione kompanije u samo 5–6 godina investirale oko bilion (hiljadu milijardi) dolara u postavljanje kablova širom sveta.

30 N. Balaban et al., 206.

softveri koji „govore“ kompjuterima kako da komuniciraju.³¹ TCP je protokol koji se odnosi na *host-to-host* odnosno tzv. transportni sloj Interneta. Pomoću njega se: skupina podataka deli u pakete i obezbeđuje konekcija na mreži.³² IP obezbeđuje da se svaki paket tretira nezavisno od drugih i da je put svakog paketa do pošiljaoca poseban. „U takvom sistemu, svaka mašina na mreži mora da ima jedinstvenu adresu“.³³ IP adresa je numerička i sastavljena je od četiri grupe brojeva razdvojenih tačkama, kao npr. 32-bitna adresa 147.917.114.237 (IPv4) ili heksadecimalnog niza oznaka razdvojenih dvotačkama, kao npr. 128-bitna adresa 2001:0db8:582:ae33::29 (IPv6). IP adresu čine oznake mreže i kompjutera u mreži (što znači da se premeštanjem kompjutera iz jedne u drugu mrežu, IP adresa tog kompjutera menja). O dodeli i metodologiji formiranja IP adrese stara se *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). IP adresu korisnik dobija od Internet provajdera. Internet servis provajder IP brojeve dobija od nacionalnog internet registra (NIR) ili jednog od odgovarajućih regionalnih internet registara – RIR (AFRINIC – Afrika, APNIC – Azija i region Pacifika uključujući Australiju i Novi Zeland, ARIN, – Kanada i SAD, LACNIC – Latinska Amerika i RIPE NCC – Evropa, Bliski Istok i centralna Azija).

Iako se često poistovećuju, svetska mreža i Internet nisu sinonimi.³⁴ Internet je skup mreža, kablovima ili bežično povezanih i, zahvaljujući protokolima ujednačenim na svetskom nivou, međusobno kompatibilnih kompjutera. Internet je, dakle, hardversko-softverska infrastruktura za pružanje informacionih usluga. Jedna od takvih usluga³⁵ je svetska mreža. Svetska mreža je Internet servis za: 1. skladištenje informacija sadržanih u tekstualnim dokumentima, audio zapisima, video prikazima i drugim sadržajima i 2. pristup ovim informacijama. I kao što u konvencionalnom skladištu postoje kutije, palete i kontejneri u ili na kojima je spakovana roba, tako se i na svetskoj mreži informacije grupišu na veb-sajtovima (engl. *web site*). Veb-sajtovi se nalaze

31 B. Sookman, *Computer, Internet and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative and Technical Definitions*, Toronto 2001, 233.

32 Osim TCP protokola postoji i *User Datagram Protocol* (UDP). UDP je jednostavan i brz, ali ne postoji garancija da će podaci u mreži biti preneti. „Korisnik ne može da bira između TCP i UDP. Izbor vrši onaj ko razvija mrežni softver“ (N. Balaban et al., 288).

33 *Ibid.*

34 B. Sookman, 322.

35 Pored elektronske pošte, USENET-a (forumu u kojima učesnici diskutuju o definisanim temama), četovanja i drugih internet servisa.

na kompjuterima koji se zovu serveri i zauzimaju deo njihove memorije. Koncept svetske mreže kao sistema za postavljanje, organizovanje i povezivanje dokumenata kako bi oni mogli biti lako pronađeni preko Interneta stvorio je 1990/91 godine britanski kompjuterski naučnik Tim Berners-Li (*Tim Berners-Lee*) dok je bio konsultant u laboratoriji za fiziku elementarnih čestica u evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja – CERN u Švajcarskoj. On je dizajnirao kodni sistem HTML (*HyperText Markup Language*) – jezik za formatiranje hiperteksta na svetskoj mreži. Takođe je napravio i prvi veb-sajt³⁶ koji je postavljen 6. avgusta 1991. godine. I konačno, kreirao je protokol za transfer hiperteksta (HTTP – *Hyper Text Transfer Protokol*) na osnovu kojeg dokumenti na svetskoj mreži postaju dostupni zainteresovanim korisnicima Interneta.³⁷

Koji tačno deo memorije servera zauzima koji veb-sajt, određuje se na osnovu URL (*Universal Resource Locator*) adrese. URL adresom se vrši ista funkcija kao i kućnom adresom ili telefonskim brojem.³⁸ URL adresa, kao npr. <http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/nastavno-osoblje.htm> sastoji se iz više delova i to:

1. <http://>
2. www.
3. [jura.kg.ac.rs](http://www.jura.kg.ac.rs)
4. [/index.php/sr/nastavno-osoblje](http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/nastavno-osoblje)
5. [.htm](http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/nastavno-osoblje.htm)

Prva komponenta: <http://> ukazuje da se dokument nalazi na veb serveru.

Na osnovu www, *world wide web* skraćenice, saznajemo da je u pitanju matični veb-sajt, a ne poddomen (npr. blog). Uglavnom se smatra delom naziva internet domena.

Sledeća komponenta, [jura.kg.ac.rs](http://www.jura.kg.ac.rs) naziva se: ime ili naziv internet domena. Naziv internet domena je tekstualnog oblika i predstavlja mnemonički izraz IP adrese. To znači da svaki naziv internet domena odgovara nekoj IP adresi, a „prevođenje“ se vrši u okviru tzv. sistema naziva internet domena – DNS (*Domain Name System*). Nazivi internet domena se sastoje od dva osnovna dela koja se čitaju s desna na levo i odvojeni su tačkama. Na desnom

36 <http://info.cem.ch>

37 T. Fridman, 70-72.

38 Osim informacije o mestu dokumenta na www, URL adresom se ukazuje i na socio-ekonomski status lica koje upravlja veb-sajtom (S. Stein, *Law on the Web: A Guide for Students and Practitioners*, Harlow 2003, 7).

kraju nalazi se slovni element nazvan: naziv internet domena najvišeg nivoa (TLD – *Top Level Domain*). Nazivi internet domena najvišeg nivoa mogu biti generični (gTLD³⁹) kao npr. *.com* za pravne subjekte komercijalnog karaktera, *.net* za kompjuterske mreže (mada to danas više nije tako strogo ograničeno), *.org* za neprofitne organizacije, *.int* za međunarodne organizacije, *.gov* za vlade, *.ac* za akademsku naučno-istraživačku zajednicu itd. ili geografski (*country code* – ccTLD⁴⁰) kao npr. *.au* za Australiju, *.cn* za Kinu, *.ph* za Filipine, *.rs* za Srbiju. Posebna vrsta geografskih naziva internet domena najvišeg nivoa su internacionalizovani nazivi internet domena (IDN – *Internationalized Domain Name*) za geografske nazive internet domena koji nisu napisani engleskim alfabetom. Tako je npr. internacionalizovani naziv internet domena najvišeg nivoa za Srbiju ispisan ćiriličnim pismom i glasi *.srb*, a na svetskoj mreži je vidljiv od 3. maja 2011. godine.⁴¹ Navodno, danas u svetu postoji više od 1000 naziva internet domena najvišeg nivoa.⁴² Drugi deo naziva (npr. *jura.kg*) internet domena naziva se imenom internet domena sekundarnog nivoa. Naziv internet domena sekundarnog nivoa Internet korisnik bira po sopstvenoj volji u cilju sopstvene individualizacije na veb-u, poštujući ograničenja i zabrane koje se tiču vremenskog prvenstva,⁴³ broja znakova, interpunkcija, razmaka i dr. Iako ne mora da bude, u slučaju privrednopравnih subjekata kao „vlasnika“ veb-sajta, za naziv internet domena sekundarnog nivoa najčešće se koriste reči

-
- 39 Generične nazive internet domena najvišeg nivoa (gTLD) ne treba poistovećivati sa generičnim nazivima internet domena (*generic domain names*). *G-domain names* su nazivi internet domena (sekundarnog nivoa) koji se sastoje od reči koje predstavljaju nazive roba i usluga ili koje imaju prefiks „e“. „Generični naziv internet domena je trenutno najpoželjnija virtuelna nekretnina na Internetu“ (X-T Nguyen, „Shifting the paradigm in e-commerce: move over inherently distinctive trademarks – the e-brand, I-brand and generic domain names ascending the power?“, *American university law review* No. 4/2001, 955).
- 40 Multinacionalne kompanije sa tzv. *dot com* nazivom internet domena najvišeg nivoa su u odnosu na multinacionalne kompanije sa lokalnim odn. geografskim nazivom internet domena najvišeg nivoa bolje rangirane kako na pretraživaču „Gugl“, tako i na listi *Fortune Global 500* (J. Murphy, A. Scharl, „An investigation of global versus local online branding“, *International marketing review* No. 2/2007, 306).
- 41 Nadzor nad generičnim i geografskim nazivima internet domena vrši Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve – ICANN (*Ibid.*, 300).
- 42 http://www.theregister.co.uk/2015/07/10/there_are_now_1000_internet_extensions, 19. januar 2016.
- 43 O tome više u: S. Marković, „Pravnoekonomska analiza naziva internet domena“, *Intelektualna svojina i Internet: nazivi internet domena, autorskih dela, žigom zaštićene oznake* (ur. D. Popović), Beograd 2015, 18-23. Da li je naziv internet domena registrovan, može se proveriti odgovarajućim *whois* pretraživačkim programima.

koje se odnose na robu i usluge, poslovno ime ili verbalni robni ili uslužni znak,⁴⁴ odnosno na lako pamtljiv, prepoznatljiv i distinktivan izraz.⁴⁵

Veb-sajt je, po pravilu, skup veb-stranica (*web page*) i osim početne stranice (*home page*) sadrži i druge strane, tako da treći deo URL adrese ukazuje na stranicu ili dokument u okviru veb-sajta.

Četvrti deo URL adrese ukazuje na format stranice ili dokumenta.

Za razliku od prava žiga prema kojem u granicama svake nacionalne države isti robni ili uslužni znak za obeležavanje različitih roba i usluga može koristiti više privredno-pravnih subjekata, URL adresa, a pre svega naziv internet domena, mora biti jedinstvena, i to u celom svetu.

3. Korišćenje žigom zaštićene oznake na svetskoj mreži

U domenu elektronskog poslovanja, svetska mreža je globalni šoping centar.⁴⁶ I kao što je nekad veb-sajt značio konkurentsku prednost, danas predstavlja ekonomsku nužnost.⁴⁷ „U brzom poslovnom svetu, od novoosnovanih privrednih društava i preduzetnika do velikih međunarodnih konglomerata, veb-sajt ili stranica na Fejsbuku, Tviteru ili Linkdinu može biti prvi javni dokaz o postojanju“.⁴⁸ Veb-sajtovi, kojih je 2014. godine bilo 968 miliona,⁴⁹ privrednim subjektima služe kao izlozi, kancelarije, poslovnice, prodajni i distributivni centri.⁵⁰

44 Konzistentnost između naziva internet domena i robnog i uslužnog znaka može pojačati upoznatost potrošača sa oznakom i osnažiti veze sa kanalima za komunikaciju (J. Rowley, „Online branding“, *Online informant review* No. 2/2004, 133).

45 Za mnoge tzv. *dot com* privredne subjekte, posedovanje odgovarajućeg naziva internet domena je značajan faktor u stvaranju korporativnog imidža i promovisanju roba i usluga.

46 M. Elsmore, „The implications of intellectual property law for the auditing and protection of national and international brands: Part I. Brands in cyberspace“, *Managerial auditing journal* No. 2/2000, 120.

47 J. Murphy, A. Scharl, „An investigation of global versus local online branding“, *International marketing review* No. 3/2007, 300

48 S. Johnson, „Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law Trademarks“, *Berkeley technology law journal* No. 2/2014, 1255.

49 <http://www.internetlivesstats.com/total-number-of-websites/>, 27. januar 2015. Na sajtu se navodi da ih je u septembru 2014. godine bila milijarda, ali da se procenjuje da oko 75% veb-sajtova nije aktivno.

50 X-T. Nguyen, „Shifting the paradigm in e-commerce: move over inherently distinctive trademarks – the e-brand, I-brand and generic domain names ascending the power?“, *American university law review* No. 4/2001, 949.

Korišćenjem veb-sajtova privredni subjekti ostvaruju brojne prednosti. Prvo, zbog globalnog karaktera Interneta, korišćenjem veb-sajta stvara se mogućnost da se za postojanje privrednog subjekta sazna na međunarodnom nivou. Dalje, Internet prodavnica je otvorena 24 časa dnevno. Putem Interneta je moguće sprovesti vrlo jeftino istraživanje tržišta, i uopšte se korišćenjem Interneta ostvaruju uštede u troškovima komunikacije. S obzirom da je Internet globalni informacioni autoput,⁵¹ korišćenje Interneta olakšava upoznavanje stranih tržišta. I ne samo da se olakšano saznaje za nova tržišta, ponekad je (to zavisi od vrste robe odn. proizvoda kojim se trguje) Internet najlakši način za prevazilaženje barijera za ulazak na ta tržišta.⁵² S obzirom da Internet nije ograničen na jednosmernu komunikaciju, moguće je putem veb-sajta prikupljati informacije o potrošačima, obrađivati te informacije i na osnovu dobijenih saznanja vršiti segmentaciju tržišta. Uglavnom, za ostvarenje ovih i drugih prednosti elektronskog poslovanja početni troškovi su niski i odnose se na investiranje u: zakup domena, hosting i izradu veb-sajta.

A gde su u svemu tome žigovi? Iz razloga što se svaki, pa i onlajn odn. veb marketing zasniva na komunikaciji i porukama, robni i uslužni znakovi su nezaobilazan sadržaj veb-sajtova privrednih subjekata.⁵³ To naravno ne znači da su robne tj. uslužne oznake jedini komunikacioni element veb-sajta. Privredni subjekt sa tržišnim okruženjem komunicira celokupnim dizajnom veb-sajta, pa čak i njegovom funkcionalnošću. Izgled i koncepcija sajta, sadržaj i izgled teksta, slike, boje, ažurnost, interaktivnost jesu komunikacioni elementi veb-sajta. Međutim, kada su konkretno robni i uslužni znakovi u pitanju, u uslovima koji se karakterišu preobiljem informacija, robne tj. uslužne oznake su marketinška sredstva koja olakšavaju snalaženje na tržištu i donošenje odluke o (ponovljenoj) kupovini. Ponuda je sve obimnija, proizvodi su sve složeniji, a život sve ubrzaniji, zbog čega potrošači nemaju vremena da prikupljaju i proučavaju tekstove o robi i uslugama za koje su zainteresovani. Zato se upravljaju prema svojevrsnim skraćenicama i sublimatima tržišnih informacija kakvi su robni i uslužni znakovi. Ta njihova priroda simbola naročito

51 M. Zugelder, T. Flaherty, J. Johnson, „Legal issues associated with international Internet marketing“, *International marketing review* No. 3/2000, 254.

52 A sve to je onda podsticaj za sticanje i usavršavanje znanja o međunarodnoj trgovini.

53 “Sa kibernetiskim prostorom ljudi ostvaruju interakciju na dva osnovna načina, tj. šaljući informaciju u kibernetiski prostor ili preuzimajući informaciju iz njega“ (M. Rahman, „Cyberspace claiming new dynamism in the jurisprudential philosophy: A substantive analysis of conceptual and institutional innovation“, *International journal of law and management* No. 5/2009, 284).

dolazi do izražaja u onlajn marketingu zbog smanjenog kapaciteta veb-sajta u pogledu količine informacija koja se javnosti može predstaviti, a koja je u marketinškom smislu ipak ograničena veličinom ekrana, a sada i displeja na mobilnom telefonu.⁵⁴ Robnim i uslužnim oznakama se u potpunosti zadovoljava potreba za konciznošću ekonomskog izražavanja. Pored toga, robni i uslužni znakovi služe kao parametri, odnosno kriterijumi koje kupci koriste za pretraživanje na veb-u.

Prvo pravno pitanje koje se u vezi sa upotrebom robnih tj. uslužnih oznaka na veb-u postavlja je pitanje pravno relevantnog teritorijalnog domašaja takve oznake. Svi veb sajtovi su vidljivi iz svih delova sveta. Da li to znači da se stavljanjem robne ili uslužne oznake na veb-sajt ona koristi u celom svetu? Ili nešto drugačije, da li postavljanje robne ili uslužne oznake na veb-sajt znači da se time pravno dejstvo ostvaruje u svim državama sveta, odnosno da li je postojanje veb-sajta na kojem je prikazana žigom zaštićena oznaka pravni osnov za zaključak o međunarodnoj upotrebi oznake? Pitanje nije beznačajno. Teritorijalni princip na kojem se pravo žiga zasniva osnov je za koegzistenciju dve ista robna ili uslužna znaka registrovana u različitim državama od strane različitih prodavaca za obeležavanje iste robe ili usluge. Ukoliko se robnom ili uslužnom oznakom na veb-sajtu ostvaruje pravno dejstvo međunarodnog karaktera onda titulari prava na ovim oznakama mogu tražiti sudsku zaštitu zbog povrede svojih prava. Drugim rečima, automatsko internacionalno pravno dejstvo oznake onemogućava koegzistenciju istih oznaka koje su različiti prodavci u različitim državama registrovali za obeležavanje iste robe, ako su ove robne oznake prikazane na veb-sajtovima njihovih titulara. Drugo pitanje, kojem ćemo se u većoj meri posvetiti, odnosi se na to da je žig pravo na oznaku koja se mora koristiti u privrednom prometu. U suprotnom, u slučaju da se žigom zaštićena oznaka u prometu ne koristi, žig može prestati. Ako bi se postavljanju žigom zaštićene oznake na veb sajt automatski priznalo međunarodno pravno dejstvo, onda bi to bilo dovoljno za održanje prava u svim zemljama u kojima je žig priznat. Međutim, istinski globalnih žigom zaštićenih robnih i uslužnih znakova je malo, i mnogi koje bi njihovi titulari opisali kao globalne i internacionalne, daleko su od toga.⁵⁵ Zbog toga je u pravu opšte

54 J. Rowley, „Online branding“, *Online informantor review* No. 2/2004, 133.

55 M. Elsmore, „The implications of intellectual property law for the auditing and protection of national and international brands: Part III. Brands in Europe“, *Managerial Auditing Journal* No. 5/2000, 222. Autor na str. 225. dodaje da ne mogu lokalni (parohijski) brendovi tek tako preko noći postati internacionalni, te da su mnoge istinski međunarodne poslovne aktivnosti dostupne samo velikim multinacionalnim kompanijama.

prihvaćen stav da prosto korišćenje robne ili uslužne oznake na veb-sajtu samo po sebi ne predstavlja korišćenje te oznake u prometu.⁵⁶ Prema tome, prostom postavljanju (robne ili uslužne) oznake na veb-sajt ne priznaje se automatski svetsko pravno dejstvo. To ne znači da je svako korišćenje robnog ili uslužnog znaka na veb sajtu pravno irelevantno. Zapravo smatra se da je robni ili uslužni znak prikazan na sajtu korišćen u svim onim državama u kojima je u vezi sa njim ostvaren komercijalni efekat.⁵⁷ Da li je korišćenje (robnog ili uslužnog) znaka na veb-sajtu rezultiralo komercijalnim efektom ili ne, odnosno da li uopšte predstavlja korišćenje oznake u smislu prava o žigu, faktičko je pitanje koje se rešava prema okolnostima konkretnog slučaja. U nastavku rada ćemo razmatrati te okolnosti. No ono što je na ovom mestu važno napomenuti, to je da opšteusvojeni stav da se prikazivanje (robnog ili uslužnog) znaka na veb-sajtu ne smatra samo po sebi korišćenjem žigom zaštićene oznake na teritoriji zemlje u kojoj se pravo želi ostvariti ili održati (ili zaštititi), znači da je ispitivanje okolnosti konkretnog slučaja u funkciji utvrđivanja veze između robnog i uslužnog znaka prikazanog u kibernetском, virtuelnom, prostoru i državne teritorije u njenom suštinskom, materijalnom, vidu.

3.1. Okolnosti prema kojima se utvrđuje da li je prikazivanjem robnog ili uslužnog znaka na veb-sajtu ostvaren komercijalni efekat na teritoriji odnosne države

Korišćenje oznake na Internetu smatra se upotrebom oznake unutar nacionalnih granica samo onda kada postoji domaći povezujući faktor koji prevazilazi prostu onlajn uočljivost znaka.⁵⁸ Najjači dokaz povezanosti robnog i uslužnog

56 L. Bentley, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford 2004, 893; H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*, Oxford 2008, 687.

57 *WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet*, Geneva 2001. (dalje u tekstu: *WIPO Zajedničke preporuke*), Art. 2. Izraz „komercijalni efekat“ je izabran umesto izraza „u prometu“ (*in the course of trade*) kako bi obuhvatio i one situacije u kojima robni i uslužni znak prikazan na veb-sajtu komercijalno iskorišćavaju neprofitne organizacije, čime se zapravo pojam upotrebe u prometu proširuje (*Trademarks and the Internet*, WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT/25/3, Geneva 2011, rec. 51).

58 T. Bettinger, D. Thum, „Territorial trademark rights in the global village – International jurisdiction, Choice of law and Substantive law for trademark disputes on the Internet – Part two,“ *International review of intellectual property and competition law* No. 3/2000, 291/292.

znaka prikazanog na veb-sajtu i državne teritorije jeste obavljanje poslovne aktivnosti subjekta koji je kreirao sajt na kojem je oznaka prikazana. Znak prikazan na veb-sajtu je u najjačoj vezi sa teritorijom one države u kojoj „vlasnik“ sajta obavlja privrednu delatnost u vezi sa robama i uslugama za čije obeležavanje prikazana oznaka služi. To će pre svega biti ona država u kojoj korisnik znaka prodaje robu i/ili pruža usluge. Bitan pokazatelj područja obavljanja privredne delatnosti je mesto gde su locirani objekti tj. nepokretne ali i pokretne stvari koje služe za obavljanje privredne delatnosti. Tako je prikazana robna ili uslužna oznaka prevashodno povezana sa teritorijom one države gde se nalaze poslovne prostorije, prodavnice, proizvodne hale, skladišta, šleperi, autobusi i druga transportna sredstva za prevoz robe i putnika i druga tzv. *brick and mortar* odn. fizička, materijalna poslovna infrastruktura „vlasnika“ veb-sajta. Ako je pri tom registrovana privredna delatnost izrazito lokalnog karaktera kao npr. dostavljanje pica, taksi prevoz, prodaja sveže ribe, uslužno pečenje mesa i dr. onda je zaključak o povezanosti robnog ili uslužnog znaka i državne teritorije isključujućeg karaktera u smislu da je ograničen na samo jednu državu i pored toga što je veb-sajt vidljiv iz svih delova sveta.

Međutim, robnim ili uslužnim znakom prikazanim na veb-sajtu se i bez obavljanja delatnosti na teritoriji odnosne države može na njoj ostvariti komercijalni efekat.⁵⁹ Tako nešto je moguće zaključiti na osnovu ozbiljnih odnosno značajnih (*significant*) planova da se u nekoj zemlji započne sa obavljanjem privrednih aktivnosti čime se značajno umnožava broj okolnosti na osnovu kojih se može smatrati da je robnim ili uslužnim znakom prikazanim na veb sajtu ostvaren komercijalni efekat na teritoriji odnosne države. Sve okolnosti od značaja za utvrđivanje u kojoj državi je prikazivanjem robnog i uslužnog znaka na veb-sajtu ostvaren komercijalni efekat su prema WIPO Zajedničkim preporukama svrstane u četiri grupe i to:

1. Nivo i karakter poslovne aktivnosti „vlasnika“ veb-sajta u vezi sa teritorijom odnosne države.
2. Povezanost ponude roba i usluga date na veb-sajtu sa teritorijom odnosne države.
3. Povezanost načina upotrebe robnog ili uslužnog znaka sa tržištem odnosne države.
4. Step en usklađenosti korišćenja oznake na veb-sajtu i ovlašćenja koja proističu iz sadržine priznatog prava.

⁵⁹ Internet je omogućio privrednim subjektima da i bez prodaje obezbede neprekidno podsećanje i time izgradnju poslovnog ugleda (S. Johnson, 1261).

3.1.1. Nivo i karakter poslovne aktivnosti

Povezanost robnog i uslužnog znaka i državne teritorije se, pre svega, utvrđuje na osnovu geografske pozicioniranosti mušterija korisnika oznake odnosno kupaca roba i korisnika usluga, odnosno teritorije na kojoj se oni fizički nalaze. Međutim, komercijalni efekat robnim ili uslužnim znakom prikazanim na veb-sajtu može biti ostvaren i na teritoriji one države u kojoj „vlasnik“ veb-sajta još ne obavlja privrednu delatnost ako je sa mušterijama nalazećim na teritoriji odnosne zemlje uspostavio druge „poslovno motivišuće odnose“ (*commercially motivated relationships*). Drugi „poslovno motivišući odnosi“ mogu, primera, radi biti uspostavljeni upućivanjem reklamnih poruka ili obaveštenja o robi putem elektronske pošte. U svakom slučaju okolnost od značaja za utvrđivanje povezanosti robnog ili uslužnog znaka prikazanog na sajtu i državne teritorije može biti geografska lociranost ne samo stvarnih nego i potencijalnih kupaca i korisnika usluga.

Povezanost robnog ili uslužnog znaka i teritorije konkretne države može biti utvrđena primenom logičkog zaključivanja *argumentum a contrario*. Ukoliko bi se na osnovu pomenutih ili drugih okolnosti moglo zaključiti o povezanosti robnog ili uslužnog znaka upotrebljenog na Internetu sa državama A i B, a na veb-sajtu je vidno istaknuta napomena, tzv. disklejmer o tome da „vlasnik“ veb-sajta isključuje mogućnost prodaje roba ili pružanja usluga na tržištu države A, onda je jasno da je oznaka namenjena za korišćenje samo na teritoriji države B. I obrnuto, ako se u napomeni navodi da je isporuka moguća samo u državi B, onda je jasno da se na teritoriji države A ne nalaze ne samo stvarni, nego ni potencijalni kupci roba privrednog subjekta koji oznaku za obeležavanje te robe koristi na veb-sajtu.⁶⁰ No ono što je u vezi sa ovim bitno naglasiti to je da pomenuto logičko zaključivanje može biti osnov za utvrđivanje ograničenog teritorijalnog dejstva oznake prikazane na veb-sajtu samo ako se „vlasnik“ veb-sajta zaista pridržava postavljene napomene. Takođe, tzv. disklejmer je pravno irelevantan i kada je napisan na jeziku koji nije u komercijalnoj upotrebi u državi na koju se napomena odnosi ili je napisan na odgovarajućem jeziku ali na nejasan ili konfuzan način. Korišćenje ovakvih napomena može biti izuzetno bitno za privredne subjekte iz više razloga.

60 Vidimo da tzv. disklejmer može biti formulisan na pozitivan ili negativan način. S tim u vezi, ukoliko ne postoji država A/B dilema, a napomena je formulisana afirmativno, sadržina napomene se tumači jedino bukvalno.

Pre svega, postavljanje ovakvih disklejmera ih lišava potrebe da vrše globalno pretraživanje žigova (što može biti vrlo skupo) i drugo, može preventivno delovati u smislu otklanjanja odgovornosti za povredu žiga. Postavljanje disklejmera osim što može biti dobrovoljno može biti i prinudno ako se npr. vrši po osnovu pravosnažne sudske odluke.

Okolnosti od značaja za utvrđenje ograničenog teritorijalnog dejstva oznake prikazane na veb-sajtu su i postprodajne aktivnosti „vlasnika“ veb-sajta poput garancija, servisa, prodaje rezervnih delova, kao i druge aktivnosti koje jesu u vezi sa oznakom prikazanom na veb-sajtu, ali se ne sprovode na Internetu. Pod njima se pre svega podrazumevaju reklamne aktivnosti: u nacionalnoj štampi, televiziji, radiju, bilbordima i drugim neinternetkim reklamnim medijima, kao i sponzorstva lokalnih, nacionalnih i međunarodnih sprotskih i drugih događanja i priredaba.

3.1.2. Povezanost ponude sa teritorijom odnosne države

Povezanost ponude sa teritorijom odnosne države se, pod pretpostavkom da se oznaka prikazana na veb-sajtu koristi za obeležavanje ponuđenih roba i usluga, pre svega utvrđuje na osnovu činjenica da li se ponuđene robe ili usluge mogu zakonito isporučivati na teritoriji države čijim potrošačima je učinjena ponuda (odnosno poziv da „vlasniku“ veb-sajta učine ponudu), kao i da li su cene iskazane u valuti koja je zakonito sredstvo plaćanja u odnosnoj zemlji. Prema tome, ponuda mora biti u skladu sa propisima odnosne države kojima se regulišu uslovi za proizvodnju i promet robe. Ukoliko roba nije proizvedena u skladu sa standardima koji se u toj državi primenjuju ili informacije o robi na deklaraciji nisu napisane u skladu sa relevantnim pravnim propisima ili je u toj zemlji zabranjen promet tom robom,⁶¹ ili su u pitanju drugi slični razlozi, ne bi se moglo zaključiti da je oznakom prikazanom na veb-sajtu postignut komercijalni efekat na teritoriji odnosne države. Isto se odnosi i na slučaj kad je plaćanje predviđeno u valuti koja u datoj državi nije u upotrebi, ali ne i ako su cene izražene u valuti koja u toj zemlji nije zakonito platežno sredstvo, a prema kojoj će se obračunavati u zavisnosti od kursa te valute na dan plaćanja, pri čemu se plaćanje vrši u valuti koja je u odnosnoj državi zakonsko sredstvo

61 Ne mora se to odnositi isključivo na oružje, narokotike i tome slično, već i na robu široke potrošnje poput alkoholnih pića i svinjskog mesa čiji je promet npr. zabranjen u nekim arapskim zemljama u kojima je na snazi šerijatsko pravo.

robno-novčanog prometa. Izražavanje cene u američkim dolarima ili u Evropi u evrima ipak samo po sebi ne isključuje nameru prodavca da trguje u zemlji u kojoj dolar tj. evro nisu zakonska sredstva plaćanja jer se radi o svetskoj odn. regionalnoj trgovačkoj valuti. No, i kad su ova dva uslova ispunjena, roba se može zakonito isporučiti u odnosnoj državi i platiti u valuti koja je u njoj zakonsko sredstvo plaćanja, komercijalni efekat neće biti postignut ako roba ili usluge realno nisu dostupne potrošačima te zemlje, tj. oni ih realno ne mogu pribaviti.

Povezanost ponude sa teritorijom odnosne države je očigledna ukoliko je predmet ponude u skladu sa potrošačkim navikama, kulturom i tradicijom relevantnog dela javnosti neke države. Primera radi, primanje narudžbina za slavske kolače može da bude prilično precizan indikator teritorije na kojoj se „sajber“ znak (ne) koristi.

3.1.3. Povezanost načina upotrebe robnog ili uslužnog znaka sa tržištem odnosne države

Povezanost načina upotrebe robnog ili uslužnog znaka sa potrošačkim navikama, kulturom i tradicijom odnosne države može se utvrđivati prema tome:

- da li su na veb-sajtu, na kojem je (robni ili uslužni) znak prikazan, sadržani podaci o sredstvima komunikacije koji su dostupni Internet korisnicima iz odnosne države,
- da li se u URL adresi veb-sajta koristi geografski naziv internet domena najvišeg nivoa koji upućuje na odnosnu državu,
- da li je tekst na veb-sajtu napisan na jeziku koji koristi relevantan deo javnosti odnosne zemlje,
- da li veb-sajt na kojem je oznaka prikazana posećuju Internet korisnici iz odnosne zemlje.

Stepen interaktivnosti je vrlo važan pokazatelj povezanosti robnog i uslužnog znaka prikazanog na veb-sajtu i državne teritorije. Minimum stepena interaktivnosti zadovoljen je ako veb-sajt sadrži broj telefona i adresu „vlasnika“ sajta koji se nalaze odn. dostupni su potrošačima odnosne zemlje. Dodatni faktori koji utiču na rast stepena interaktivnosti su: omogućavanje kontakta postavljanjem adrese elektronske pošte, mogućnost elektronske narudžbe, plaćanja i isporuke potrošačima sa teritorije odnosne države.

Korišćenje geografskog naziva Internet domena najvišeg nivoa je značajan pokazatelj teritorijalne usmerenosti privredno-pravnog subjekta koji

robnog ili uslužnog znaka koristi na sajtu. Isto se odnosi i na jezik, s tim što se korišćenje engleskog jezika ne ograničava samo na englesko govorno područje i u zavisnosti od ostalih okolnosti konkretnog slučaja može da znači da je korišćenjem robnog ili uslužnog znaka na sajtu postignut komercijalni efekat na tržištu države u kojoj engleski jezik nije u službenoj upotrebi. Takođe korišćenje engleskog jezika, samo po sebi, ne znači da je oznaka korišćena u svim zemljama u kojima je engleski jezik u službenoj upotrebi.

U kojoj državi je korišćenjem robnog ili uslužnog znaka na sajtu postignut komercijalni efekat može se zaključiti prema poreklu relevantnog broja posetilaca tog sajta. Odakle potiču posetioci sajta može se zaključiti prema poreklu Internet korisnika koji ostavljaju komentare ili se prijavljuju za mejling listu kako bi bili uredno obavestavani o npr. novim modelima i/ili usavršavanjima proizvodima ili drugim bitnim promenama, kao i ako je na veb-sajtu predviđen tzv. forum – prema poreklu diskutanata, a što se u svim ovim varijantama pre svega utvrđuje prema jeziku na kojem ostavljaju ili primaju poruke.

3.1.4. Step en usklađenosti korišćenja oznake na veb-sajtu i ovlašćenja koja proističu iz sadržine priznatog prava

Pretpostavka je da je oznaka prikazana na veb-sajtu namenjena za korišćenje na onoj teritoriji za koju je registrovana. Ukoliko je registrovana od strane „vlasnika“ veb-sajta onda to može biti okolnost koja je od značaja za održavanje prava. Komercijalni efekat se međutim, takvom oznakom može postići i onda kada na teritoriji odnosne države nije registrovana na ime „vlasnika“ veb-sajta, ali je takva okolnost više od značaja za utvrđivanje povrede žiga, jer se takvo korišćenje smatra korišćenjem u zloj veri, vrlo često potaknutim namerom da se nelojalno iskoriste reputacija ili distinktivni karakter predmetnog znaka.

*

Koje će činjenice za utvrđenje povezanosti robnog ili uslužnog znaka prikazanog na veb sajtu i državne teritorije zavisi od konkretnog slučaja. U nekim slučajevima to mogu biti sve navedene i opisane okolnosti, u nekim samo neke, a u nekim nijedna od ovih, što znači da pored nabrojanih okolnosti za dokazivanje komercijalnog efekta oznake korišćene na veb-sajtu mogu

biti odlučne i druge okolnosti.⁶² Drugo, zbog načela specijalnosti, jasno je da ponuda, obavljanje delatnosti, registracija i sve druge okolnosti moraju biti u vezi sa robom i uslugama za čije se obeležavanje oznaka prikazana na veb-sajtu koristi.

3.2. Pravna kvalifikovanost korišćenja robnog ili uslužnog znaka prikazanog na veb-sajtu

Čak i kad se utvrdi da je robni ili uslužni znak prikazan na sajtu korišćen na teritoriji odnosno države, odnosno čak i kad se utvrdi na kojoj teritoriji je oznakom prikazanom na veb-sajtu postignut komercijalni efekat, to, samo po sebi, nije dovoljno za priznanje ili održanje prava. Da li je korišćenjem znaka prikazanog na sajtu na teritoriji odnosno države postignuto pravno dejstvo zavisi od toga da li su korišćenjem oznake na veb-sajtu ispunjeni uslovi koji su pozitivnim pravom države, na čijoj teritoriji je takvim korišćenjem oznake postignut komercijalni efekat, predviđeni za: sticanje distinktivnosti znaka upotrebom u prometu, *common law* zaštitu neregistrovanog znaka, održanje prava ili zaštitu opštepoznatog znaka.

Tako će se npr. sticanje distinktivnosti upotrebom u prometu u pravu Evropske unije ceniti prema sledećim uslovima: 1) tržišni udeo, 2) stepen intenzivnosti, širina geografskog tržišta i trajanje korišćenja znaka, 3) visina ulaganja u promociju znaka, 4) srazmera relevantnog dela javnosti koji znak percipira kao oznaku porekla i 5) da li je podnosilac prijave priložio potvrde privredne komore ili nekih drugih profesionalnih udruženja.⁶³

Sticanje pravne zaštite neregistrovanog znaka u anglosaksonskom pravu je oduvek bilo geografski ograničeno na zonu u kojoj privredni subjekt stvarno uživa poslovni ugled (*zone of actual goodwill*). To je područje u kojem privredni subjekt zaista prodaje robu ili pruža usluge (*zone of actual market*

62 Problem je što različite države mogu usvojiti različite standarde u vezi sa faktorima značajnim za utvrđenje povezanosti robnog i uslužnog žiga prikazanog na svetskoj mreži sa njihovom teritorijom (Z. Slovakova, „Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law“, *Journal of International Commercial Law and Technology* No. 2/2006, 73).

63 C-108/97 *Windsurfing Chiemsee* [1999] ECR I-2779, tač. 51. Više o sticanju distinktivnosti upotrebom u prometu vidi: S. Lučić, „Nametanje znaka u prometu kao žig“, *Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije* (ur. S. Đorđević), Kragujevac 2014, 515-524.

penetration), pod uslovom da obim prometa nije zanemarljiv i područje u kojem se robni ili uslužni znak zahvaljujući, pre svega, reklamnim aktivnostima prepoznaje kao žig privrednog subjekta koji ga koristi (*zone of reputation*). Granice ovih područja, kao i da li za tako nešto uopšte ima osnova, određuju se prema sledećim kriterijumima: 1) obim prodaje, 2) pozitivni i negativni razvojni trendovi u datom geografskom području, 3) odnos aktuelnih mušterija odnosnog privrednog subjekta prema ukupnom broju potrošača, 4) obim i intenzitet reklamnih aktivnosti i 5) tržišni udeo korisnika robnog ili uslužnog znaka,⁶⁴ a sve to da bi se utvrdilo da li je robni i uslužni znak bio stvarno korišćen u kapacitetu koji nije beznačajan⁶⁵ odn. da li je upotreba robnog i uslužnog znaka bila, kumulativno: deo redovnih poslovnih aktivnosti (*deliberate*), konzistentna i kontinuirana.⁶⁶

Što se održanja prava tiče, našim pozitivnim pravom je propisano da upotreba žigom zaštićene oznake na domaćem tržištu mora biti ozbiljna i kontinuirana (odn. bez prekida dužeg od pet godina od registracije ili poslednjeg korišćenja – zavisno od toga da li je robni znak uopšte ikad korišćen ili ne). Primera je bezbroj, ali ako bi recimo privredni subjekt na tržištu Republike Srbije samo prodavao rezervne delove i vršio popravke, to bi se prema *WIPO* Zajedničkim preporukama moglo smatrati kao korišćenje žigom zaštićene oznake na teritoriji Srbije, ali da li je to korišćenje ozbiljno ili ne moralo bi se posebno dokazivati utvrđenjem namere titulara žiga (da li je takva upotreba žiga motivisana jedino očuvanjem prava, a bez stvarne namere da se roba obeležena tim znakom prodaje na domaćem tržištu⁶⁷) i shvatanja prometa. Drugim rečima, preduzimanje samo postprodajnih aktivnosti ne bi se moglo, i pored ostvarenog komercijalnog efekta, samo po sebi, automatski smatrati ozbiljnom upotrebom žigom zaštićene oznake na domaćem tržištu. Osim svega toga, žig bi se mogao održati i onda kada zaštićeni znak uopšte nije korišćen na domaćem tržištu, ako za to postoji opravdan razlog.

64 S. Johnson, 1259. Ovim kriterijumima, a u vezi sa upotrebom robnog i uslužnog znaka na Internetu, autor na str. 1290. dodaje sledeće kriterijume: obim i način reklamiranja na Internetu, dužina i vid internet prisutnosti, svrha i karakter prisutnosti na Internetu i broj poseta veb-sajtu na mesečnoj bazi.

65 *Ibid.*, 1268.

66 *Ibid.*, 1284.

67 Razloga za takvu odluku može da bude mnogo. Možda se na nekom drugom tržištu ostvaruje viša zarada pa se celokupna prodaja usmerava tamo ili je u pitanju kartelni sporazum o podeli tržišta, pa je srpsko tržište „pripalo“ drugoj ugovornoj strani itd.

4. Zaključak

Sadržaj veb-sajtova je globalno vidljiv. Isto važi i za robne i uslužne znakove prikazane na vebu. No njihova globalna uočljivost nije dovoljna za zaključak da su samim tim komercijalno upotrebljeni u svakoj odn. bilo kojoj državi sveta. Da bi se upotrebom robnog i uslužnog znaka na svetskoj mreži proizvelo nacionalno pravno dejstvo, potrebno je da je takva upotreba robnog i uslužnog znaka u dovoljnoj meri povezana sa konkretnom jurisdikcijom. Dovoljna mera povezanosti postoji ako je u vezi sa oznakom prikazanom na Internetu na teritoriji države ostvaren komercijalni efekat. Da li je komercijalni efekat ostvaren ili ne faktičko je pitanje koje se procenjuje prema okolnostima svakog posebnog slučaja. Međutim, čak i kad se utvrdi da je na teritoriji neke države u vezi sa znakom prikazanim na veb-sajtu ostvaren komercijalni efekat, odnosno i kad se utvrdi da je oznaka prikazana na sajtu korišćena na tržištu odnosno države, kvalifikovanost takvog korišćenja za proizvođenje pravnog dejstva procenjuje se prema uslovima propisanim pozitivnim pravom žiga. I zato, imajući u vidu ove dve premise, da se korišćenje robnog i uslužnog znaka na veb-sajtu i uopšte Internetu samo po sebi ne smatra korišćenjem znaka u prometu konkretne države i da se kvalifikovanost korišćenja oznake na teritoriji konkretne države za proizvođenje odgovarajućeg pravnog efekta utvrđuje prema njenom pozitivnom pravu, možemo zaključiti da je u lokalno/globalno kontrastu prava žiga i Interneta „pobedilo“ načelo teritorijalnosti.

Prof. Dr. Siniša Varga

Associate Professor, University of Kragujevac – Faculty of Law

THE LIMITED TERRITORIAL EFFECT OF TRADEMARK USE ON THE INTERNET AS A PRECONDITION FOR ACQUIRING OF RIGHT OR RIGHT MAINTENANCE

Abstract: Trademarks can be used on the Internet, especially on web sites. If it is done so, they can be viewed globally. But mere global perceptiveness of a trademark used on a web site is not a sufficient element so as to conclude that a trademark has been used on the market within a specific country. It is well known that the Industrial Property Law and therefore Trademark law is based on the principle of territoriality. Consequently, a sufficient connecting factor between trademarks used on the Internet and state territory must be established in order to qualify certain activity as legally relevant. The so called cyber mark is considered to be used only in a country where a certain commercial effect may be identified. Whether a commercial effect occurred is established with respect to all the circumstances of a particular case. A number of significant factors for determining commercial effect in a specific country are listed in the 2001 WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs on Internet. But even when a requirement of commercial effect is met, the rules on acquiring or maintaining a trademark right will be interpreted under the criteria laid down by the applicable law of the country in question.

Key words: Internet. – World Wide Web. – Trademarks. – Principle of territoriality. – Commercial effect.