

Doc. dr Jelena Čeranić  
docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci  
naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu

## POVREDA ŽIGA NA SAJTOVIMA ZA AUKCIJSKU PRODAJU ROBE

Ubrzani razvoj Interneta i sajtova za aukcijsku prodaju robe, kao što je „eBay“, omogućili su prodavcima i kupcima da se direktno povezuju i šire poslovanje nezavisno od geografskih granica. Ova nova tržišta otvorila su mogućnosti za nove povrede žiga, pre svega prodajom krivotvorene robe na Internetu. Stoga se nameće pitanje odgovornosti za prodaju krivotvorene robe na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. U središtu rasprave je dilema da li su odgovorni samo korisnici onlajn platformi za aukcijsku prodaju robe ili se može uspostaviti i odgovornost internet posrednika na čijim sajtovima dolazi do povreda. Rad nastoji da rasvetli ovo pitanje kroz prizmu sudske prakse koja je u uporednom pravu neujednačena. Najpre je, analizom presude u predmetu *Tifani & Co v. eBay*, predstavljen američki pristup pitanju odgovornosti internet posrednika. Zatim su razmotrena dva značajna predmeta iz evropske sudske prakse – *LVMH v. eBay* pred francuskim sudom i *L'Oréal v. eBay* pred engleskim sudom, koji se za mišljenje obratio Evropskom sudu pravde. Posebna pažnja posvećena je Smernicama koje je usvojio Evropski sud pravde kad je reč o odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Naposljetku je ispitan međunarodnopravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, sa osvrtom na Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (koji nije stupio na snagu) i Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta.

*Ključne reči:* Povreda žiga. – Internet. – Posredna odgovornost. – Krivotvorena roba. – Sajtovi aukcijskih kuća.

### 1. Uvod

Dinamika razvoja digitalne tehnologije s kraja 20. i početka 21. veka doprinela je ubrzanju protoka informacija, pre svega zahvaljujući globalnoj računarskoj

mreži – Internetu.<sup>1</sup> Činjenica da su najrazličitiji sadržaji, putem Interneta, globalno dostupni omogućava lakšu i bržu razmenu ideja, obrazovanje i zadovoljenje širokog dijapazona potreba savremenog čoveka.

Globalna računarska mreža – Internet utiče na gotovo sve segmente privrede i društva, pa tako i na privredni promet. Pojava masovnog korišćenja Intreneta doprinela je uspostavljanju novih načina onlajn trgovine, koji se umnogome razlikuju od onih klasičnih. Sredinom devedesetih godina prošlog veka, osnovani su prvi sajtovi za aukcijsku prodaju robe, na kojima se prodavci i kupci direktno povezuju i trguju na Internetu. Naravno novi način trgovine otvorio je put novim mogućnostima povrede prava intelektualne svojine. Prilikom trgovine na Internetu, tj. na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, najčešće dolazi do povrede prava žiga i to prodajom krivotvorene robe.<sup>2</sup>

U trgovinu na sajtovima za aukcijsku prodaju robe uključene su tri grupe subjekata: korisnici Interneta (prodavci i kupci), pružaoci internet usluga i titulari prava žiga. Osnovna dilema koja prožima problematiku povrede žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe jeste da li su odgovorni samo korisnici onlajn platformi za aukcijsku prodaju robe ili se može uspostaviti odgovornost internet posrednika na čijim platformama dolazi do povreda?

Internet posrednici nisu nužno neposredno povezani sa povredom prava žiga. Kada to jeste slučaj, oni odgovaraju po opštim pravilima odgovornosti za neovlašćenu uporebu tuđeg žiga. Problem se, međutim, javlja u onim slučajevima, štaviše pretežnim, kada je internet posrednik svojom uslugom omogućio postavljanje nedozvoljenog sadržaja. Tada je odgovornost pružaoca usluge posredna (podeljena ili odgovornost za drugog). Pri tom, njeno utvrđivanje se, prema opštim pravilima odgovornosti, zasniva na pitanju savesnosti, odnosno pitanju da li je posrednik znao ili morao da zna da se putem njegove usluge vrši povreda. Imajući u vidu tehnološko okruženje u kojem se razmena

---

1 „Pojednostavljeno govoreći, Internet je svetska mreža međusobno povezanih računarskih mreža koje koriste TCP/IP protokol (engl. *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).“ (Vid. D. Popović, *Registracija naziva Internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014, 11).

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

podataka odvija, količinu informacija koje se prenose putem Interneta i brzinu njihovog protoka, ocena savesnosti nameće potrebu posebnog tumačenja postojećih odredaba o odgovornosti internet posrednika. To je naročito značajno ako se uzme u obzir odsustvo prava i obaveza pružaoca usluga da nadzire, tj. kontroliše komunikaciju između korisnika.<sup>3</sup>

Pitanje odgovornosti za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe je regulisano na različite načine u uporednom pravu. Glavna linija podele ide Atlanskim okeanom, u smislu da razlika postoji, pre svega, u pristupu Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja. Međutim, ni unutar same Evropske unije sudska praksa država članica nije ujednačena kada je reč o odgovornosti za povredu žiga na Internetu. Osim toga, međunarodno pravo, shvaćeno u smislu međunarodnih pravno obavezujućih izvora (tzv. tvrdo međunarodno pravo), ovo pitanje ne reguliše, dok tzv. meko pravo nudi određena rešenja.

Različitost pristupa pojedinih zemalja pitanju odgovornosti za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe najbolje se može ilustrovati analizom njihove sudske prakse. Kao reprezentativna ističu se tri slučaja iz sudske prakse SAD, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. U sva tri predmeta tužena strana je kompanija „eBay“, a ovaj triptih čine: *Tiffany & Co v. eBay* u Sjedinjenim Američkim Državama, *LVHM v. eBay* u Francuskoj i *L'Oréal v. eBay* u Ujedinjenom Kraljevstvu, pri čemu je poslednji spor od naročitog značaja jer se engleski sudija obratio Evropskom sudu pravde za mišljenje (postupak rešavanja prethodnog pitanja). Tim povodom Evropski sud pravde zauzeo je stav o posrednoj odgovornosti za povredu žiga koji bi trebalo da se primenjuje ujednačeno u svim državama članicama EU.

Danas postoji veliki broj sajtova za aukcijsku prodaju robe, a najpoznatiji je onaj koji je 1995. godine osnovala kompanija „eBay“.<sup>4</sup> Iako se značajan procenat trgovine tiče novih proizvoda, „eBay“ prevashodno služi kao sajt koji obezbeđuje

3 S. Radovanović, „Građanskopravna odgovornost Internet posrednika za povredu autorskog prava – uporednopravni aspekt“, *Intelektualna svojina i Internet* (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015, 86-87.

4 Dve decenije kasnije, kompanija ima više od 248 miliona članova koji godišnje trguju dobrima čija vrednost iznosi oko 52 milijarde dolara, što predstavlja više od bruto društvenog proizvoda 125 zemalja u svetu. Da bi mogli koristiti usluge trgovačke platforme, prodavci moraju da plate na početku određenu naknadu. Osim toga, nakon svake uspešne transakcije, prodavci moraju da plate kompaniji „eBay“ proviziju koja iznosi od 5,25 do 10 odsto od krajnje prodajne cene.

globalnu infrastrukturu za prodaju polovne robe.<sup>5</sup> Pitanje odgovornosti za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe ne bi trebalo posmatrati samo u kontekstu kompanije „eBay“. Međutim, ova kompanija je bila tužena strana u tri najznačajnija spora koja su, na neki način, trasirala put regulisanju ove materije. Činjenica da su usvojeni pristupi zasnovani prevashodno na kapacitetima kompanije „eBay“, naravno nije dobra za ostale operatere koji obezbeđuju onlajn platforme za trgovinu, a koji nemaju ekonomski potencijal ove kompanije.

S obzirom na to da su se kroz sudsku praksu pojedinih zemalja iskristalisali različiti pristupi pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, rad nastoji da rasvetli ovo pitanje upravo kroz prizmu sudske prakse. U prvom delu, analizom presude u predmetu *Tiffany & Co v. eBay* predstavljen je američki pristup. U drugom delu rada razmotrene su dve značajne presude iz evropske sudske prakse. Najpre predmet *LVMH v. eBay* pred francuskim sudom, a zatim predmet *Loréal v. eBay* pred engleskim sudom, koji se za mišljenje obratio Evropskom sudu pravde. Posebna pažnja posvećena je smernicama koje je usvojio Evropski sud pravde kada je reč o ovom pitanju. U trećem delu rada ispitan je međunarodnopravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe.

## 2. Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Sjedinjenih Američkih Država

U pravu Sjedinjenih Američkih Država, izraz posredna, sekundarna odgovornost (engl. *secondary liability*) predstavlja tzv. kišobran termin (engl. *umbrella term*) koji obuhvata različite vrste tužbi za povredu žiga. Suština je da odgovoran nije samo tuženi koji je koristio žig tužioca. U takvim slučajevima, tuženi se smatra odgovornim za povrede do kojih je došlo tako što je treća strana koristila žig tužioca. Titular žiga radije podnosi tužbu za posrednu odgovornost umesto da tuži treću stranu za neposredno nanošenje povrede. Podnošenje tužbe za posrednu odgovornost utiče na efikasnost procesa jer omogućava titularu žiga da se, u jednom postupku, zaštiti od onoga čije ponašanje omogućava istovremene višestruke povrede od strane neposrednih korisnika.<sup>6</sup>

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

6 G. Dinwoodie, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape“, *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 463.

## 2.1. Predmet *Tiffany & Co v. eBay*

Najpoznatiji predmet iz sudske prakse SAD, kada je reč o posrednoj odgovornosti za povredu žiga na Internetu, je spor između slavne njujorške zlatare i srebrnarnice, Tifani (*Tiffany & Co*)<sup>7</sup> i kompanije „eBay“ iz 2008. godine. Portfelj kompanije Tifani uključuje registrovane žigove za „Tiffany“, „Tiffany & Co“, kao i boju tzv. Tifani plavo. S obzirom na prestiž ovog brenda, Tifani je meta različitih oblika povrede žiga. Početkom novog milenijuma ova kompanija vodila je niz sporova prevashodno u vezi sa povredom žiga prodajom krivotvorene robe na Internetu. Ohrabrena prvobitnim uspesima u sporovima, kompanija Tifani je podnela tužbu protiv kompanije „eBay“, najvećeg internet posrednika za aukcijsku prodaju robe, navodeći da ona, svojim ponašanjem, olakšava prodaju krivotvorene robe. Spor je izazvao veliku pažnju javnog mnjenja, ne samo u SAD, nego i šire.

### 2.1.1. Okružni sud za Okrug Južni Njujork

Kompanija Tifani je 2008. godine podnela tužbu Okružnom sudu za Okrug Južni Njujork protiv kompanije „eBay“. 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>8</sup>

Kompanija „eBay“ odbacila je ovakve optužbe, navodeći da je kompanija Tifani, suočena sa krivotvorenjem širom sveta, odabrala da održi lekciju ne onima koji su odgovorni za proizvodnju, uvoz i pokušaje prodaje 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 krivotvorenim robom.<sup>9</sup>

7 Tokom 170 godina postojanja, žig *Tiffay & Co* postao je sinonim romantike, stila, kvaliteta i luksuza. Zlatara Tifani proslavljena je u romanu „Doručak kod Tifanija“ i filmu snimljenom po njemu, a pominjana je i u filmu „Muškarci vole plavuše“, u kome Merlin Monro peva ‘Dijamanti su devojčini najbolji prijatelji’. Tifanijev nakit je nosila i prva dama i modna ikona Amerike, Žaklina Kenedi. Shodno tome, sama kompanija često ističe da je ona, na neki način, deo kulturne baštine i jedan od simbola SAD. (Vid. M. Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trade Mark law and Counterfeiting“, *Journal of Law, Information and Science*, 1/2011, 5).

8 *Ibid.*, 7.

9 *Ibid.*

Kompanija „eBay“ istakla je da titulari žigova imaju zakonsku obavezu da nadziru svoje žigove i utužuju povrede. Uzimajući u obzir ekonomske kapacitete kompanije Tifani, ona, ipak, nije posvetila dovoljno sredstava rešavanju problema prodaje krivotvorene robe na Internetu. Argument da je internet posrednik „eBay“ na neki način svesno „zatvorio oči“ pred krivotvorenom robom marke Tifani, kompanija „eBay“ pobija dokazima o višegodišnjim naporima koje, u granicama svojih mogućnosti, ulaže kako bi uklonila krivotvorenu robu sa svog sajta.

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“, navodeći oglase na kojima se nude krivotvoreni proizvodi, kako bi kompanija mogla da ih ukloni. Isto tako, kompanija „eBay“ pruža vlasnicima žigova prostor na svom sajtu, tzv. stranica o meni (engl. *an „About Me“ page*), kako bi upozorila 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“ godišnje potroši više od dvadeset miliona dolara. Uprkos tome, kompanija Tifani podnela je tužbu protiv kompanije „eBay“.

Na osnovu prava SAD-a, standard posredne odgovornosti za povredu žiga je veoma jasan. Vrhovni sud SAD-a je u predmetu *Inwood Laboratories Inc v. Ives laboratories Inc*<sup>10</sup> ustanovio standarde za uspostavljanje posredne odgovornosti. U ovom predmetu, tuženi proizvođač lekova prodao je apotekama lekove koji izgledaju kao generički, a neke od njih su učinile neposrednu povredu predstavljajući lek kao brendiran. Tužilac je tužio proizvođača generičkih 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 mora 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 (sekundarna) odgovornost: (1) namerno navođenje; i (2) nastavak snabdevanja uz znanje o povredi.<sup>11</sup>

10 Vrhovni sud SAD, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

11 G. Dinwoodie, 472.

Inače, iako su obe kompanije, i Tifani i „eBay“, želele da se predstavljaju kao zaštitnici prava potrošača, čini se da su u raspravi o pravu žiga, krivotvorenju i posrednoj odgovornosti prava potrošača zanemarena.<sup>12</sup>

U obrazloženju presude iz jula 2008. godine ističe se da je u obostranom interesu da se reši problem prodaje krivotvorene robe – kompanije Tifani kako bi zaštitila slavno ime, a kompanije „eBay“ kako bi sačuvala ugled sajta kao sigurnog mesta za poslovanje. Stoga je ključno pitanje ko je odgovoran da nadzire, kontroliše korišćenje žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe.

Okružni sud je tužbu odbio uz sledeću argumentaciju.<sup>13</sup>

Prvo, to što je kompanija „eBay“ koristila Tifanijev žig u svojim reklamama, na naslovnoj strani, i na sponzorisanim linkovima, predstavlja dozvoljeno korišćenje žiga.

Drugo, kompanija „eBay“ nije odgovorna za posrednu povredu žiga. Kada je kompanija Tifani obavesti o određenom, konkretnom artiklu za koji smatra da nije originalan, kompanija „eBay“ odmah ukloni tu aukciju. Kompanija „eBay“ je, ipak, odbila da nadzire sajt i preventivno uklanja aukcije Tifanijevog nakita pre nego što postanu javne. Zakon ne uspostavlja odgovornost za posrednu povredu žiga za odbijanje internet posrednika da preduzme takve preventivne korake u svetlu „osnovane pretpostavke“ ili „uopštenog znanja“ o tome da se krivotvorena roba prodaje na sajtu. Vrlo jednostavno, zakon zahteva određeno, konkretno znanje, u smislu da se tačno navede koji je proizvod krivotvoren i koji prodavac ga je postavio, pre nego što se zatraži od internet posrednika (u konkretnom slučaju kompanije „eBay“) da preduzme neku aktivnost.

Treće, što se tiče dela tužbe koji se odnosi na nelojanu konkurenciju, povredu, i upotrebu lažnih opisa i predstavljanja, kompanija Tifani nije uspela da dokaže osnovanost tih navoda. Naime, kompanija „eBay“ je do sada uklanjala svaku aukciju na koju bi kompanija Tifani ukazala i preduzela veliki broj dodanih mera da smanji broj aukcija na kojima se nude potencijalno krivotvoreni proizvodi.

Četvrto, kada je reč o delu tužbe koji se odnosi na lažno oglašavanje, zaključeno je da korišćenje Tifanijevog žiga prilikom reklamiranja predstavlja legalno korišćenje žiga. Pošto se autentični proizvodi robne marke Tifani

12 M. Rimmer, 8.

13 Okružni sud Okruga Južni Njujork, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

prodaju na sajtu „eBay“, kompanija Tifani nije uspjela da dokaže da je osporena praksa reklamiranja kompanije „eBay“ prevarna.

Najzad, kompanija Tifani nije dokazala da je to što je kompanija „eBay“ koristila njen žig prouzrokovalo razvodnjavanje žiga (engl. *dilution*).<sup>14</sup> Nikada nije došlo do narušavanja distinktivnog karaktera (engl. *blurring*) oznake. Naprotiv, kompanija „eBay“ nije koristila žig kompanije Tifani kako bi napravila asocijaciju sa sopstvenim proizvodom, već je umesto toga, koristila žig direktno za reklamiranje dostupnosti autentičnih Tifanijevih proizvoda na svom sajtu. Isto tako nije bilo ni narušavanja renomea, reputacije (engl. *tarnishment*) oznake.

U zaključku presude stoji da Sud saoseća sa kompanijom Tifani i drugim titularima prava koji su uložili velika sredstva u razvoj svojih brendova da bi onda bili prinuđeni da gledaju kako ih drugi nezakonito i efikasno eksploatišu na Internetu. Ipak, zakon je jasan: titular žiga je dužan da nadzire, kontroliše svoj žig, a internet posrednik, kao što je „eBay“, ne može biti odgovoran za povredu žiga samo na osnovu toga što je znao ili je morao da zna da na njegovom sajtu generalno može doći do povrede žiga.

Kompanija „eBay“ oslobođena je presudom Okružnog suda. Međutim, kompanija Tifani odlučila je da podnese žalbu Apelacionom sudu.

### 2.1.2. Apelacioni sud SAD

Prvostepena presuda u predmetu *Tiffany & Co v. eBay Inc* izazvala je veliku pažnju američke, pa i svetske javnosti. Povodom te presude i žalbe na istu, na adresu Apelacionog suda SAD-a stigao je veliki broj podnesaka od strane tzv. *amicus curiae*. Jedni su podržavali prvostepenu presudu, kao npr. *Yahoo*, *Amazon*, *Google* itd, izražavajući strah da bi u suprotnom pravo žiga moglo predstavljati prepreku komunikaciji na Internetu. Drugi su se, pak, protivili presudi, zahtevajući da se uspostavi odgovornost internet posrednika „eBay“ za povredu žiga, ako pruža uslugu zahvaljujući kojoj se prodaje velika količina krivotvorene robe. Tako se Savet modnih dizajnera Amerike požalio na

14 Zaštita reklamne funkcije oznake naziva se zaštitom od razvodnjavanja (engl. *dilution*). Razvodnjavanje se može u pravu SAD javiti u dva osnovna oblika. Prvi oblik se ispoljava u vidu narušavanja renomea, reputacije oznake (engl. *tarnishment*), a drugi oblik u vidu narušavanja distinktivnog karaktera oznake (engl. *blurring*). (Vid. D. Popović, „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu“, *Pravo i privreda*, 4-6/2011, 939).



posledice prvostepene presude, ističući da ukoliko je na titularu žiga da nadzire aukcije, to zahteva da svi modni dizajneri prate „eBay“ i druge sajtove za aukcijsku prodaju robe širom sveta, 24h dnevno, 365 dana godišnje.<sup>15</sup>

Apelacioni sud SAD-a potvrdio je presudu Prvostepenog suda u vezi sa tužbom kompanije Tifani kada je reč o povredi žiga i razvodnjavanju žiga, ali je vratio na dalji postupak deo koji se odnosi na prevarno reklamiranje.<sup>16</sup>

Prvo, Apelacioni sud se složio sa Prvostepenim sudom da nije bilo neposredne 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.

Drugo, Apelacioni sud je razmatrao da li je kompanija „eBay“ uključena u posrednu povredu žiga. Sud zaključuje da je Prvostepeni sud ispravno presudio u korist kompanije „eBay“. Primenjujući precedent iz predmeta *Inwood Laboratories Inc v. Ives laboratories Inc*, 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.

Treće, Apelacioni sud potvrdio je deo presude u vezi sa razvodnjavanjem žiga, tvrdeći da nije bilo narušavanja ni distinktivnog karaktera oznake ni renomea, reputacije oznake. Ne postoji drugi žig ili proizvod u pitanju koji kompanija „eBay“ koristi i na taj način narušava distinktivni karakter ili renome Tifanijevog žiga. S druge strane, kompanija Tifani isticala je da samo krivotvorenje razvodnjava vrednost njenih proizvoda. To možda jeste tačano, ali kako sama kompanija „eBay“ ne prodaje njene proizvode, ona nije uključena u razvodnjavanje žiga.

Najzad, Apelacioni sud SAD zaključio je da ima još pitanja koja treba da se razmotre kada je reč o prevarnom oglašavanju. Zakon predviđa da je kompanija „eBay“ odgovorna za reči koje bira pošto su one zavele ili zbunile

---

15 The Council of Fashion Designers, „Brief in Support of the Appellants-Plaintiffs“, Submission in *Tiffany (NJ) inc v eBay Inc*, in the Court of Appeals for the Second Circuit (22 October 2008), [https://www.eff.org/files/filenode/tiffany\\_v\\_ebay/fashiondesigner-samicus.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/tiffany_v_ebay/fashiondesigner-samicus.pdf), 18. februar 2016.

16 Apelacioni sud, *Tiffany (NJ) Inc v eBay Inc*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

potrošače. Kompanija „eBay“ je upozorila da će to imati negativne posledice na sve koji se reklamiraju na Internetu, a koji nisu u mogućnosti da potvrde autentičnost sve robe čiju prodaju reklamiraju. Zakon, pak, zabranjuje oglašavanje koje nagoveštava da je sva roba koja se nudi na sajtu tuženog originalna, kada u stvari, kao ovde, prilično veliki deo nje nije. Stoga je Apelacioni sud vratio slučaj Prvostepenom sudu da ponovo razmotri tužbu u svetlu njegovih zapažanja.

Prvostepeni sud bio je mišljenja da nema dovoljno dokaza u prilog tvrdnji da je oglašavanje bilo prevarno ili zbudjujuće. Predstavljene dokazi ne ukazuju na to da je bilo koji potrošač bio prevaren oglašavanjem kompanije „eBay“.

Kompanija Tifani je, naravno, bila razočarana odlukom Apelacionog suda, izjavivši da kompanija „eBay“ namerno zavodi potrošače zbog profita, a Sud, nažalost, nalazi načina da opravda njene aktivnosti. Osim toga, ovakva odluka neće pomoći nevinom potrošaču koji je žrtva nezakonite prakse na Internetu.<sup>17</sup>

### 2.1.3. *Vrhovni sud SAD*

Nezadovoljna odlukom Apelacionog suda, kompanija Tifani zatražila je dozvolu da se žali Vrhovnom sudu SAD. U peticiji se navodi, prvo, da je Apelacioni sud nekorektno odgovorio na postavljena pitanja koja su veoma važna u eri moderne internet ekonomije. Žigovi su od vitalnog značaja jer omogućavaju potrošačima da ocene kvalitet proizvoda koji ne mogu ni da vide ni da dodirnu. Osim toga, kao što ovaj slučaj ilustruje, elektronska trgovina je onima koji se bave krivotvorenjem otvorila nove mogućnosti i nova tržišta koja nisu postojala pre trideset godina.

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. Kompanija nije propustila da u peticiji pomene da se, povodom istih ili sličnih tužbi, evropska sudska praksa dosta razlikuje od stava pravosudnih organa SAD-a.

U odgovoru, kompanija „eBay“ navodi da su presude Prvostepenog i Apelacionog suda u skladu sa sudskim precedentima. Osim toga, izjavila je

---

17 M. Rimmer, 16.

da ima jak motiv da sprovede širok spektar mera protiv krivotvorenja kako bi zaštitila svoj ugled kao sigurno mesto za poslovanje. A presude stranih sudova koje se tiču prava žiga i posredne odgovornosti nemaju nikavog značaja za sudsku praksu SAD-a.

Vrhovni sud SAD odbio je peticiju, uz obrazloženje da su niži sudovi savesno obavili posao i predstavili uverljive razloge na osnovu kojih su doneli presude.

### 3. Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u Evropskoj uniji

Unutar Evropske unije, sudska praksa država članica neujednačena je kada je reč o odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Dva predmeta posebno su značajna i interesantna. S jedne strane, to je spor koji je grupacija Luj Viton Moet Henesi – HVMH (*Louis Vuitton Moët Hennessy*) vodila protiv kompanije „eBay“ u Francuskoj, a ostaće upamćen po tome što je jedan od retkih da je sud proglasio „eBay“ krivim za povredu žiga. S druge strane, spor koji je kompanija Loreal (*L'Oréal*) pokrenula protiv kompanije „eBay“ značajan je zbog toga što se engleski sudija obratio za mišljenje Evropskom sudu pravde, tj. pokrenuo je postupak rešavanja prethodnog pitanja. Tim povodom, Sud je usvojio smernice za tumačenje pojedinih direktiva EU, a u vezi sa pitanjem odgovornosti internet posrednika za povredu žiga.

#### 3.1. Francuska – predmet *Louis Vuitton Moët Hennessy v. eBay*

Luj Viton Moet Henesi – HVMH (*Louis Vuitton Moët Hennessy*) je grupacija čiji portfelj sadrži preko 60 luksuznih žigova.<sup>18</sup> Dve kompanije iz grupacije LVMH, Luj Viton (*Loius Vuitton Malletier*) i Kristijan Dior (*Christian Dior*), podnele su tužbu Privrednom sudu u Parizu protiv internet posrednika, kompanije „eBay“, zbog povrede žiga na Internetu. U predmetu *LVMH v. eBay* iz 2008. godine, Privredni sud u Parizu je potvrdio tužbu kompanija Luj Viton i Kristijan Dior.

18 Među njima su i robna marka Luj Viton (*Louis Vuitton*), parfem Dior (*Dior*), šampanjac Moet (Moët), kao i Teg Huer (*Tag Heuer*).

### 3.1.1. Privredni sud u Parizu

Nakon što je pred Privrednim sudom u Parizu postupak pokrenut, kompanija „eBay“ uložila je prigovor da francuski sud nije nadležan i da bi predmet trebalo da se prosledi sudu SAD-a, kao sudu mesta gde se štetna radnja dogodila. Alternativno, mogao bi da se procesuiru i u stranim sudovima gde je šteta pretrpljena – kao što su Australija, Kina, Kanada, SAD i Novi Zeland. Sud je bio mišljenja da je prigovor o nenadležnosti neosnovan i odbacio ga. Francuski sud smatrao je da ne postoje nikakva ograničenja i da jeste nadležan da sudi u predmetu *LVMH v. eBay*.

Kompanija „eBay“ tvrdila je da uživa status običnog posrednika (engl. *mere conduit*),<sup>19</sup> i da bi stoga trebalo da bude izuzeta iz svake neposredne odgovornosti, a da su korisnici njenog sajta ti koji su odgovorni za svaku vrstu prevarnog ponašanja. Kompanija je istakla da svakako učestvuje u borbi protiv povreda robnih žigova i da je, između ostalog, ustanovila tzv. program VeRO koji pomaže u tome da se zaštitu intelektualna svojina i da se nadoknadi šteta svakoj žrtvi povrede žiga.

Prema mišljenju francuskog suda „eBay“ nije samo običan posrednik, već i broker pošto je uključen u plaćene komercijalne aktivnosti i igra „vrlo aktivnu ulogu“ kako bi povećao broj transakcija na osnovu kojih dobija provizije.<sup>20</sup> Shodno tome, „eBay“ da ne može uživati status običnog posrednika i izuzeća koja iz takvog statusa proističu.

Štaviše, Sud je zaključio da je kompanija „eBay“ izvršila ozbiljna krivična dela kršeći obavezu da obezbedi da njeno poslovanje ne izaziva nezakonite radnje na štetu grupacije LVMH. Sud je presudio da je, dopuštajući prodaju krivotvorene robe na svom sajtu, na štetu Luj Vitona i Kristijan Diora, kompanija „eBay“ kriva za prevarno ponašanje i nanošenje štete pošto svesno nije preduzela neophodne mere da spreči tu prodaju. Isto tako, dozvoljavajući prodaju parfema marki Kristijan Dior, Žerlan (*Guerlain*), Živanši (*Givenchy*)

19 Internet posrednici (pružaoci internet usluga, internet provajderi), pak, se posredovanjem na Internetu bave u okviru svoje delatnosti. Usluga koju oni obezbeđuju jeste, po pravilu komercijalna. Iz toga proizilazi da je njihov interes u internet komunikaciji brz i intenzivan protok informacija između klijenata (korisnika). Usluge mogu da budu različitog sadržaja, a najčešće se diferenciraju u tri grupe: obično posredovanje (*mere conduit*), *caching* usluge i *hosting* usluge. (Vid. S. Radovanović, 86).

20 Vid. ASY Cheung, KH Pun, „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers“ *European Intellectual Property Review*, 11/2009, 559-567.

i Kenzo (*Kenzo*), proizvoda koji se mogu prodavati samo preko mreže distributera koje su odobrili njihovi vlasnici, kompanija „eBay“ je kriva za nedozvoljenu prodaju. Sud je naredio kompaniji „eBay“ da kompanijama Luj Viton i Kristijan Dior isplati odštetu od više miona evra.

U saopštenju za štampu, grupacija LVMH izjavila je da ovakva odluka doprinosi očuvanju nacionalnog nasleđa i kulturne baštine Francuske. Presuda predstavlja značajan korak u pogledu zaštite žiga i dizajna od parazitskog ponašanja. Sud daje važan doprinos zaštiti kreativnog rada koji čini značajan deo nacionalnog nasleđa i obezbeđuje veliki broj radnih mesta u Francuskoj.<sup>21</sup> Ovakva argumentacija veoma je interesantna jer počiva na kombinaciji komercijalnih sa nacionalnim razlozima. Pozivanja na nacionalno nasleđe je, naravno, bilo i u drugim kontekstima u okviru zaštite intelektualne svojine. Zaštita kulturnog nasleđa pominjana je u vezi sa autorskim pravom, geografskim oznakama za vina i prehrambene proizvode i tradicionalnim znanjima. Ipak, ono što donekle iznenduje jeste da je pojam nacionalnog nasleđa u ovom slučaju maksimalno proširen kako bi obuhvatio proizvode različitih preduzeća u okviru grupacije LVMH – vino i alkoholna pića, modu, kožnu galanteriju, parfeme i kozmetiku, satove i nakit i dr.<sup>22</sup>

U odgovoru na tužbu, kompanija „eBay“ tvrdila je da će odluka imati negativan uticaj na izbor potrošača i slobodu konkurencije. Ukoliko se krivotvorena roba pojavi na sajtu, internet posrednik je svakako hitno uklanja, tako da presuda u pitanju nema veze sa borbom protiv krivotvorenja, već sa pokušajem grupacije LVMH da zaštiti nekonkurentnu trgovačku praksu. Ovakva praksa loše će uticati ne samo na mogućnost izbora potrošača, već i na egzistenciju onih prodavaca na Internetu koji poštuju zakon. Budući da će presuda uticati na smanjenje zajedničke potrošnje, ona predstavlja korak unazad kako za same potrošače, tako i za poslovanje uopšte. Presuda narušava slobodu konkurencije i omogućava titularima žigova da pojačaju kontrolu na tržištu. Takođe, presuda utiče na prodaju polovne robe, kao i novih originalnih proizvoda. Osim toga, „eBay“ je podvukao da je uložio i ulaže velika novčana sredstva kako bi se lakše otkrivala i uklanjala krivotvorena roba.<sup>23</sup> Stoga je kompanija „eBay“ podnela žalbu Apelacionom sudu.

21 LVMH, „eBay Found Guilty of Gross Misconduct towards the LVMH Group“, Press Release, 30 Jun 2008, <http://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/ebay-found-guilty-of-gross-misconduct-towards-the-lvmh-group/>, 23. februar 2016.

22 M. Rimmer, 21.

23 *Ibid.*

### 3.1.2. Apelacioni sud u Parizu

U septembru 2010. godine, Apelacioni sud u Parizu potvrdio je prvostepenu presudu protiv internet posrednika „eBay“, istakavši da je odgovoran za prodaju krivotvorenih proizvoda Luj Viton i Kristijan Dior na svom sajtu, kao i parfema Dior, Žerlan, Živanši i Kenzo zbog povrede mreže selektivne distribucije koju su titulari ustanovili. Grupacija LVMH je pozdravila uspostavljanje ovakve sudske prakse kao značajnog koraka u smeru zaštite potrošača u buduću. Štaviše, presuda doprinosi pojašnjenju pravila koja se primenjuju u vezi sa trgovinom na Internetu, kako bi se sprečila nezakonita praksa i osigurala veća pravna sigurnost u korist potrošača.

Zanimljivo je da je Apelacioni sud, ipak, značajno smanjio visinu kazni koje je kompanija „eBay“ trebalo da plati na osnovu prvostepene presude. Stoga je ovakvu presudu, tj. smanjenje visine kazni, kompanija „eBay“ doživela, na neki način, kao pobedu.

### 3.2. Ujedinjeno Kraljevstvo – predmet

#### *L'Oréal SA and Ors v. eBay International AG and Ors v. eBay*

Kompanija Loreal (*L'Oréal*),<sup>24</sup> proizvođač i distributer parfema, kozmetike i drugih luksuznih proizvoda pokrenula je sporove protiv internet posrednika „eBay“ u Belgiji,<sup>25</sup> Francuskoj<sup>26</sup> i Ujedinjenom Kraljevstvu. Postupak u Ujedinjenom Kraljevstvu je od posebnog značaja jer se engleski sudija obratio Evropskom sudu pravde. On je pokrenuo postupak rešavanja prethodnog pitanja,<sup>27</sup>

24 Ogranak za luksuzne proizvode ove kompanije uključuje Loreal premijum parfem i kozmetičke brendove, kao što su Lankom (*Lancôme*), Ralf Loren (*Ralph Lauren*), Stela Makartni (*Stella McCartney*), Iv Sen Loran (*Yves St Laurent*), i Đorđo Armani (*Giorgio Armani*). Njegov portfelj sastoji se od 23 veoma poznata žiga.

25 Sud u Briselu odbacio tužbu Loreala protiv kompanije „eBay“ uz obrazloženje da je kompanija „eBay“ saradivala sa tituraima robnih žigova i preduzela dovoljno mera kako bi sprečila prodaju krivotvorene robe.

26 U Francuskoj se kompanija „eBay“ uspešno odbranila pred Prvostepenim sudom u Parizu u sporu protiv Loreala zbog nedozvoljene prodaje parfema. Sud je utvrdio da je „eBay“ ispunio svoje obaveze u smislu da je preduzeo sve neophodne radnje da se suprotstavi prodaji krivotvorenih proizvoda.

27 Ovaj postupak se još naziva i postupak pribavljanja interpretativne ili preliminarne odluke Suda. Svi ovi prevodi pokušavaju da na najbolji način prevedu engleski termin

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.

Dakle, engleski sudija je ovu tužbu razmatrao u širem kontekstu, u svetlu evropskog prava. Da li je kompanija „eBay“ odgovorna za povrede žiga koje su počinili njeni korisnici? Da li sama kompanija „eBay“ čini povrede koristeći žig u vezi sa spornom robom? U suštini, to su glavna pitanja iz tužbe.

Prvo, jedna četvrtina tuženih, pojedinaca koji koriste onlajn trgovačku platformu kompanije „eBay“, povredila je žig – bilo prodajom izvan autorizovanih kanala bilo prodajom krivotvorene robe.

Drugo, odgovor na pitanje da li prodaja na sajtu testera i nezapakovanih proizvoda predstavlja povredu žiga zavisi od tumačenja Direktive o žigu.

Treće, kompanija „eBay“ nije posredno odgovorna za povrede koje učine korisnici njene onlajn trgovačke platforme. Kompanija „eBay“ i njeni konkurenti osnovali su novi forum za trgovinu gde su rizici od povreda veći nego u slučaju tradicionalnih metoda trgovine. S obzirom na to da ga je stvorila i da od njega profitira, kompanija „eBay“ bi trebalo da snosi posledice tog povećanog rizika, a ne titular prava čija je intelektualna svojina povređena. Uprkos ovakvim razmišljanjima, sudija je istakao da, u svetlu domaćeg precedentnog prava, „eBay“ nije u zakonskoj obavezi da spreči povredu registrovanog žiga treće strane.<sup>28</sup>

Četvrto, da li je kompanija „eBay“ povredila žig koristeći ga na sponzorisanim linkovima i na sajtu u vezi sa spornom robom zavisi od tumačenja Direktive o žigu za šta su potrebne smernice Evropskog suda pravde.

Peto, da bi se odgovorilo na pitanje da li kompanija „eBay“ može da se brani pozivajući se na član 14 Direktive o elektronskoj trgovini, takođe su potrebne smernice Evropskog suda pravde.

---

*preliminary ruling procedure* koji u stvari podrazumeva rešavanje prethodnog pitanja koje upućuje nacionalni sudija (Vid. A. Čavočki, *Pravni i politički poredak Evropske unije*, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd 2006, 181, fn. 160).

28 *L’Oreal SA and Ors v eBay International AG and Ors*, 22. maj 2009, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1094.html>, 23. februar 2016.

### 3.3. Smernice Evropskog suda pravde: Pojašnjenje odgovornosti kompanija koje rade na Internetu za povrede žiga od strane korisnika

Evropski sud pravde je u predmetu *L'Oréal and Others v. eBay*<sup>29</sup> u presudi od 12. jula 2011. usvojio smernice o nekim pitanjima koja su se pojavila u sporu koji je kompanija L'oreal pokrenula protiv kompanije „eBay“ u Engleskoj. Ove smernice tiču se tumačenja Direktive (EZ) br. 89/104<sup>30</sup> (Direktive o žigu), Direktive (EZ) br. 2000/31<sup>31</sup> (Direktive o elektronskoj trgovini), Direktive (EZ) br. 2004/48<sup>32</sup> (Direktive o primeni prava intelektualne svojine) i Direktive (EZ) br. 76/768<sup>33</sup> (Direktive o kozmetici).

Pojava elektronskih tržišta, kao što je sajt za aukcijsku prodaju robe „eBay“, omogućila je pravnim i fizičkim licima da trguju direktno jedni sa drugima na Internetu, uz smanjenje rizika u vezi sa isporukom i plaćanjem. Prilikom pokušaja da se uspostavi ravnoteža između prava titulara žiga i internet posrednika, kao što je kompanija „eBay“, neophodno je da se definiše šta se zakonski može očekivati da učini onaj ko pruža takve usluge kako bi sprečio povrede od strane trećih lica.

Evropski sud pravde u presudi iz jula 2011. godine zauzeo je stav o pravu žiga, posrednoj odgovornosti i krivotvorenju. Sud je izdao saopštenje o presudi, nazvaši ga 'Pojašnjenje o odgovornosti kompanija koje rade na Internetu za povrede žiga od strane korisnika',<sup>34</sup> i naglasio da nacionalni sudovi moraju da naredе kompanijama da preduzimaju mere usmerene ne samo na okončanje neke povrede prava intelektualne svojine, već i na sprečavanje takve povrede ubuduće.<sup>35</sup>

29 Evropski sud pravde, *L'Oréal and Others v. eBay*, predmet br. C-324/09, 12. juli 2011.

30 Prva direktiva (EZ) br. 89/104 od 21. decembra 1988. o približavanju prava država članica u vezi sa žigovima, *Službeni list EZ*, br. L 40.

31 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.

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

33 Direktiva br. 76/768 od 27. jula 1976. o približavanju prava država članica u vezi sa kozmetičkim proizvodima, *Službeni list EZ*, br. L 262.

34 Evropski sud pravde, Sud daje pojašnjenje odgovornosti kompanija koje rade na Internetu za povrede žiga izvršene od strane korisnika, *Saopštenje za štampu* br. 69/11, 12. juli 2011.

35 E. Bonadio, „Trade marks in online marketplaces, the CJEU' s stance in *L'Oréal v. eBay*“, *Computer and Telecommunications Law Review*, 2/2012, 37-41.



Prvo, kada robu koja se nalazi u trećoj državi, a koja nosi žig registrovan u državi članici EU ili komunitarni žig i pre toga nije stavljena na tržište Evropskog ekonomskog prostora, ili u slučaju komunitarnog žiga, Evropske unije, (i) ekonomski operater proda na Internetu bez odobrenja titulara žiga potrošaču koji se nalazi na teritoriji na kojoj žig važi ili (ii) kad se takva roba nudi ili reklamira na takvim tržištima koja ciljaju na potrošače koji se nalaze na toj teritoriji, titular žiga može da spreči tu prodaju, nuđenje ili reklamiranje na osnovu propisa predviđenih članom 5 Direktive (EZ) 89/104 o približavanju prava država članica u vezi sa žigovima, izmenjenu i dopunjenu Sprazumom o evropskom ekonomskom prostoru od 2. maja 1992, ili članom 9 Uredbe (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o komunitarnom žigu. Na nacionalnim je sudovima da procene, u zavisnosti od specifičnosti slučaja, da li postoje relevantni faktori na osnovu kojih se može zaključiti da se nuđenje ili oglašavanje na Internetu, a koje je dostupno sa teritorije na kojoj važi taj žig, odnosi na potrošače na toj teritoriji.

Drugo, Sud ističe da kada titular žiga snabdeva ovlašćene distributere proizvodima koji nose taj žig, a namenjeni su za demonstraciju potrošačima u ovlašćenim maloprodajnim objektima, ili flašama obeleženim žigovima iz kojih se mogu uzeti male količine kako bi se potrošačima dale kao besplatni uzorci, u nedostatku bilo kakvih suprotnih dokaza, smatra se da takva roba nije stavljena na tržište u smislu Direktive (EZ) br. 84/104 i Uredbe (EZ) br. 40/94.

Treće, član 5 Direktive (EZ) br. 89/104 i član 9 Uredbe (EZ) br. 40/94 moraju se tumačiti u smislu da titular žiga može, na osnovu isključivih prava koja mu pruža žig, da se suprotstavi preprodaji robe, kao u slučaju ovog spora, na osnovu toga što je osoba koja preprodaje robu uklonila pakovanje, a posledica tog uklanjanja je takva da nedostaje ključna informacija, kao što je informacija u vezi sa identitetom proizvođača ili osobe odgovorne za marketing kozmetičkih proizvoda. Čak i kada uklanjanjem pakovanja ta ključna informacija nije uklonjena, titular žiga može da se suprotstavi preprodaji parfema ili kozmetičkog proizvoda koji nosi njegov žig, a nije upakovan u kutiju, ukoliko ustanovi da je uklanjanje pakovanja oštetilo izgled proizvoda i, stoga, ugled koji uživa žig.

Četvrto, na osnovu člana 5, stav 1, tačka a) Direktive (EZ) br. 89/104 i člana 9, stav 1, tačka a) Uredbe (EZ) br. 40/974, titular žiga ovlašćen je da spreči operatera na Internetu da reklamira – uz upotrebu ključne reči koja je identična sa njegovim žigom – robu koja nosi njegov žig, a koja se nudi

na tržištu, kada reklamiranje ne omogućava prilično dobro informisanim i obazrivim korisnicima Interneta, ili im omogućava ali sa poteškoćama, da utvrde da li ta roba potiče od titulara žiga ili preduzeća ekonomski povezanog sa titularom, ili, u suprotnom, potiče od treće strane.

Peto, Sud nalazi da operater na onlajn tržištu ne „koristi“ – za potrebe člana 5 Direktive (EZ) br. 89/104 ili člana 9 Uredbe (EZ) br. 40/974 – znakove identične ili slične žigu koji se pojavljuju u ponudama za prodaju na njegovom sajtu.

Šesto, član 14 Direktive (EZ) br. 2000/31 od 8. juna 2000. o nekim pravnim aspektima usluga informacionog društva, posebno elektronske trgovine u okviru unutrašnjeg tržišta (“Direktiva o elektronskoj trgovini”) primenjuje se na internet posrednika ukoliko je njegova uloga bila pasivna. To znači da neće biti odgovoran onaj pružalac usluge koji nije učestvovao u aktivnostima oglašivača, nije imao kontrolu nad pohranjenim sadržajem i nije znao za nezakonite radnje oglašivača.<sup>36</sup>

Međutim, Sud je odredio da čak i kada nije igrao aktivnu ulogu, operater na Internetu treba hitno da reaguje. Dakle, kada internet posrednik ne igra aktivnu ulogu u smislu prethodnog paragrafa i obezbeđena usluga potpada pod nadležnost člana 14, stav 1 Direktive (EZ) br. 2000/31, internet posrednik se ipak ne može pozivati na izuzeće od odgovornosti koje je predviđeno tom odredbom, ukoliko je bio svestan činjenice ili okolnosti na osnovu kojih bi savestan ekonomski operater morao da shvati da su ponude za prodaju bile nezakonite i, u tom slučaju, propustio da hitno reaguje, odnosno da odmah ukloni pohranjeni sadržaj i onemogući aktivnosti oglašivača čim je saznao za njihovu prirodu, u skladu sa članom 14, stav 1, tačka b) Direktive (EZ) br. 2000/31.

Sedmo, što se tiče pravnih lekova, Sud smatra da države članice treba da obezbede da nacionalni sudovi nadležni za zaštitu prava intelektualne svojine mogu da naredе operateru koji posluje na onlajn tržištu da preduzme mere koje doprinose, ne samo okončanju povrede, već i sprečavanju daljih povreda te vrste. Evropski sud pravde insistira da ti nalozi moraju da budu efikasni, proporcionalni i odvrćajući i ne smeju predstavljati prepreke zakonitoj trgovini.

Ova presuda izazvala je oprečne reakcije. Sama kompanija „eBay“ u prvi mah bila je veoma optimistična, ocenivši da pojašnjava određena pitanja i omogućava

<sup>36</sup> Vid. D. Popović (2011), 938-939.

trgovinu svim žigovima u Evropi.<sup>37</sup> Međutim, i dalje je dosta toga ostavljeno na ocenu nacionalnim sudovima. Stoga drugi, pak, smatraju da presuda Evropskog suda pravde predstavlja prepreku za kompaniju „eBay“ – posebno uzimajući u obzir različite ishode postupaka pred nižim nacionalnim sudovima. Ovakva odluka ima opsežne posledice na „eBay“ i njegove korisnike.<sup>38</sup>

Moglo se čuti i da je ovo jasna odluka u korist titulara žigova, pošto predviđa daleko veći teret za internet posrednike, u smislu da su dužni da nadziru sadržaj onoga što na Internet postavljaju njihovi korisnici.<sup>39</sup> Provajderi se ne mogu više kriti iza toga da su samo obični posrednici (engl. *mere conduit*) i na taj način biti izuzeti od odgovornosti predviđene članom 14 Direktive o elektronskoj trgovini kako bi dokazali da nisu odgovorni za postupke svojih korisnika, ukoliko su igrali aktivnu ulogu u promociji ili prodaji robnih žigova; ili su stekli znanje o činjenicama ili okolnostima koje treba da im ukažu da su ponude za prodaju nezakonite, a oni su propustili da hitno reaguju.<sup>40</sup> Dakle, čim su postali svesni povrede, oni mogu biti odgovorni. Jedno od ključnih pitanja je da li je pismo upozorenja koje im je poslao titular žiga dovoljno jasno, detaljno i potkrepljeno. Međutim, s obzirom na to da milioni korisnika postavljaju oglase za najrazličitije proizvode, kompanija „eBay“ i drugi operateri na Internetu suočavaju se sa ozbiljnim izazovom da uspostave mehanizam koji će im omogućiti da se bave velikim brojem obaveštenja u isto vreme.<sup>41</sup>

Pristup Evropskog suda pravde omogućava titularima slavih žigova veće mogućnosti da ostvare svoja prava, u mnogome na štetu korisnika, malih preduzeća, i trgovaca na malo na Internetu. Ova odluka štiti luksuzne brendove, koji su postali povezani sa kulturnim nasleđem Evropske unije. Kao takva, može se okarakterisati kao protekcionistička kada je reč o posrednoj odgovornosti u digitalnom okruženju. Takođe, potrebno je da Evropski sud pravde što pre pojasni izuzetke kako za posrednike, tako i za potrošače kada je reč o pravu žiga.<sup>42</sup>

37 „eBay responds to the CJEU Ruling in the eBay vs. L’Oreal UK Case“, <https://www.ebaymainstreet.com/news-events/ebay-responds-cjeu-ruling-ebay-vs-lor%C3%A9al-uk-case>, 24. februar 2016.

38 M. Rimmer, 29-30.

39 J. Smith, J. Silver, „L’Oreal v eBay: A Warning to Online Marketplace Operators“, <http://jiplp.blogspot.rs/2011/08/loreal-v-ebay-warning-to-online.html>, 24. februar 2016.

40 *Ibid.*

41 E. Bonadio, 41.

42 M. Rimmer, 31.

#### 4. Međunarodnopravni okvir odgovornosti internet posrednika za povredu žiga

S obzirom na to da korisnici imaju pristup internet stranicama koje se kreiraju i uređuju u drugim državama, granice važenja nacionalnih propisa su probijene. Stoga je dodatni izazov za zakonodavne subjekte najrazvijenih država da odgovornost internet posrednika za povredu žiga regulišu na međunarodnom nivou. Međutim, postojeći obavezujući izvori međunarodnog prava, kao što su međunarodni sporazumi i konvencije, uopšte ne regulišu ovo pitanje.

Pitanje posredne odgovornosti za povrede žiga na Internetu dobilo je na značaju tek sa pojavom masovnog korišćenja Interneta, te nije iznenađujuće što Pariska konvencija iz 1883. godine ne sadrži odredbe o tome. Slična je situacija i sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property – TRIPS*),<sup>43</sup> iz 1994. godine. Prema TRIPS-u, u delu posvećenom ostvarivanju prava intelektualne svojine, države potpisnice se obavezuju da u okviru postojećih sudskih, odnosno upravnih postupaka osiguraju efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine.<sup>44</sup> Pritom, postupci koji se vode povodom povrede prava ne bi trebalo da budu komplikovani, dugotrajni niti previše skupi.<sup>45</sup> Odluka mora biti donesena u pisanom obliku i njom se mogu obuhvatiti samo pitanja o kojima su strane imale priliku da se izjasne.<sup>46</sup> Dakle, isključive odredbe o odgovornosti zbog povrede prava žiga na Internetu nisu predviđene. Stoga je ostavljeno državama potpisnicama da, u okviru postojećih pravnih mehanizama ili stvaranjem novih, odgovore standardima TRIPS-a u smislu efikasne zaštite prava žiga.

Kada je reč o novim obavezujućim pravnim mehanizmima, postojao je pokušaj donošenja Trgovinskog sporazum protiv krivotvorenja robe, ali je završen neuspešno. S druge strane, tzv. meko međunarodno pravo, kao što je npr. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta, nudi određena rešenja.

43 Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, 1994, Vid. V. Todorović, *Međunarodni ugovori*, Službeni glasnik, Beograd 2000, 155-187.

44 Čl. 41, st. 1 TRIPS.

45 Čl. 41, st. 2 TRIPS.

46 Čl. 41, st. 3 TRIPS.

#### 4.1. Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe

Titulari prava intelektualne svojine zagovarali su uspostavljanje viših standarda zaštite intelektualne svojine putem međunarodnih ugovora. Jedan od pokušaja u tom smeru bio je Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA*).<sup>47</sup> Inicijatori pregovora bili su SAD i Japan, a u zvaničnim pregovorima otpočetim 2006. godine učestvovalo je više zemalja, kao i Evropska komisija. Sporazum je zaključen 2011. godine između SAD, Kanade, Australije, Južne Koreje, Maroka, Singapura i Novog Zelanda. U januaru 2012. godine Sporazumu se priključila i Evropska unija. Predviđeno je da će ACTA stupiti na snagu kada ga ratifikuje najmanje šest država potpisnica.

Jaka ekonomija u budućnosti, uključujući stalni rast broja radnih mesta, može se postići samo uz visoke standarde zaštite intelektualne svojine na međunarodnom nivou. Zaštita intelektualne svojine nije samo ekonomsko ili trgovinsko pitanje. Krivotvoreni proizvodi, kao što su farmaceutski proizvodi, električni uređaji i sl. predstavljaju ozbiljnu pretnju za zdravlje i bezbednost potrošača, kao i nacionalnu bezbednost. U tom kontekstu, pretpostavljalo se da bi trgovinski sporazum mogao da ima veliki uticaj u borbi protiv krivotvorenja robe, kao globalnom problemu koji pogađa sve nacionalne ekonomije.<sup>48</sup>

Sporazum naglašava da proliferacija krivotvorene i piratske robe, kao i usluga kojima se distribuira krivotvoreni material, podriva zakonitu trgovinu i održivi razvoj svetske ekonomije, uzrokuje značajne finansijske gubitke za titulara prava i za zakonito poslovanje, u pojedinim slučajevima obezbeđuje izvor prihoda za organizovani kriminal i predstavlja rizik za društvo.

Donošenje ACTA je u znaku nekoliko specifičnih okolnosti. Prva je da pregovarači od početka nisu imali ambicije da sačine sporazum koji bi bio široko prihvaćen, već su njegov teritorijalni domet ograničili na „klub“ sačinjen od malog broja država. U tom smislu, ACTA ne pripada nijednom od postojećih institucionalnih okvira za međunarodno regulisanje zaštite intelektualne svojine, već ustanovljava sopstveno telo (ACTA komitet) koje će se starati o sporazumu. Stoga je ACTA plurilateralni (a ne multilateralni)

47 Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe, 15. novembar 2010, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc\\_147002.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_147002.pdf), 25. februar 2016.

48 M. Rimmer, 36-37.

sporazum, tj. otvoren je za pristup samo državama članicama Svetske trgovinske organizacije (WTO) pod uslovima o kojima mora postojati saglasnost svih postojećih država članica. Druga okolnost je da su pregovori pretežno vođeni u tajnosti, što ukazuje da pregovarači nisu smatrali da je celishodno da javnost njihovih zemalja bude upoznata sa onim na čemu rade njihovi diplomatski predstavnici. Zahvaljujući "curenju" informacija je od 2008. do 2010. godine na svetlost dana izašlo nekoliko radnih nacrti sa pregovaračkim pozicijama pojedinih država, na osnovu čega je otpočela svetska kampanja protiv ACTA, vođena od strane brojnih nevladinih organa i intelektualaca.<sup>49</sup>

Sadržinski posmatrano, ACTA počiva na odredbi člana 1. stav 1 TRIPS-a na osnovu koje pojedine države članice mogu svojim zakonodavstvom da propišu jaču zaštitu intelektualne svojine od one koja je propisana u TRIPS-u. U tom smislu, ACTA se može smatrati „TRIPS plus“ sporazumom u oblasti standarda sudske i upravne zaštite intelektualne svojine.

U javnosti se kao jedan od najčešćih i najozbiljnijih argumenata protiv ACTA navodi opasnost da primena sporazuma može ugroziti privatnost korisnika Interneta, dovesti do zloupotrebe njihovih ličnih podataka i ugroziti slobodu komunikacije.

Ukratko, ono od čega je internet zajednica najviše strepela (a bilo je sadržano u ranijim verzijama ACTA) jesu propisi koji bi: a) naložili pružaocima internet usluge, ili ih stimulisali da sami nadgledaju saobraćaj na Internetu radi detekcije nezakonitih radnji; b) dopustili nosiocima prava da nadgledaju saobraćaj na Internetu radi detekcije nezakonitih radnji; c) omogućili nosiocima prava da traže od pružaoca internet usluge da korisniku koji više puta navodno povređuje pravo intelektualne svojine uskrati pristup Internetu; d) omogućili nosiocima prava intelektualne svojine da zahtevaju od pružaoca internet usluga da blokiraju pristup određenim sajtovima bez odluke suda; e) proširili odgovornost za nezakonite radnje na Internetu i na pružaoce internet usluga; f) omogućili pristup podacima o identitetu korisnika internet usluge bez odluke suda.<sup>50</sup>

Kada su ovakve informacije „procurile“ usledila je mobilizacija javnog mnjenja protiv donošenja ACTA. Može se pretpostaviti da je silina tih negativnih reakcija doprinela da iz završnog dokumenta budu izostavljene sve

---

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

50 *Ibid.*, 210-211.

maksimalističke odredbe, tako da je on sveden na meru koja predviđa zaštitu iznad nivoa propisanog TRIPS-om, ali ne prelazeći već dostignuti nivo zaštite u EU i SAD.<sup>51</sup>

Dakle, u konačnoj verziji tj. u potpisanom sporazumu kao sporna ostala je samo odredba člana 27, stav 4, za koju se može reći da je benigna i bleđa u odnosu na ono što je prvobitno bilo predviđeno. Ovim članom predviđeno je da članica može, u skladu sa svojim zakonskim i podzakonskim aktima, ovlastiti svoje nadležne organe da naredi pružiocima internet usluge da titular prava bez odlaganja otkrije informaciju koja je dovoljna za identifikaciju pretplatnika čiji nalog je navodno upotrebljen za povredu prava, ukoliko je taj titular prava pokrenuo zakonski postupak zbog povrede žiga, autorskog ili srodnog prava, i ukoliko je ta informacija tražena u cilju zaštite tih prava. Ovaj postupak mora biti primenjen na način kojim se izbegava stvaranje prepreka zakonitim aktivnostima, uključujući elektronsku trgovinu, i koji, u skladu sa pravom članice, štiti osnovna načela kao što su sloboda izražavanja, pravedni postupci i privatnost.

Iako ACTA u potpisanoj verziji nije sadržala ništa od onoga čega se javnost najviše bojala, Evropska unija zatražila je mišljenje Evropskog suda pravde o usklađenosti odredaba ACTA sa osnovnim pravima EU, pre svega slobodom govora, izražavanja, zaštite podataka, ali i pravima intelektualne svojine. Nezapamćeno je u istoriji evropskih integracija da je neki akt izazvao tako veliku pažnju javnog mnjenja. Parlamentarnu debatu pratilo je lobiranje od strane građana EU, uključujući i masovne ulične demonstracije.<sup>52</sup> Najzad, na sudbinu ovog sporazuma Unija je stavila tačku u julu 2012. godine kada je Evropski parlament odbio, ubedljivom većinom poslanika, da ga ratifikuje, čime je okončana debata o njegovoj kompatibilnosti sa pravnim tekovinama EU (fr. *acquis communautaire*).

#### 4.2. Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta

S obzrom na to da je Evropska komisija učestvovala u izradi Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe, a da je Evropski parlament u julu 2012. godine odbio da ga ratifikuje, nameće se pitanje šta se dogodilo u međuvremenu, te je EU odustala od ideje da se ovo pitanje uredi na međunarodnom nivou?

51 *Ibid.*, 202.

52 Vid. S. Radovanović, 99 (fn. 73).

Mogu se izdvojiti najmanje dva razloga za odbijanje ratifikacije ACTA. Prvo, to je protivljenje javnog mjenja i masovne demonstracije protiv ovog sporazuma. Drugo, poslednjih nekoliko godina, Evropska komisija rukovodila je dijalogom u kome je učestvovalo preko trideset aktera (među kojima su bili i titulari robnih marki i internet posrednici), a u vezi sa njihovim ulogama u rešavanju problema prodaje krivotvorene robe putem Interneta. Taj dijalog rezultirao je, 2011. godine, usvajanjem Memoranduma o razumevanju (MoR).<sup>53</sup> Unija je shvatila da Memorandum može da posluži kao sredstvo kojim bi ona nametnula, kao univerzalan, svoj pristup pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga. Evropska komisija je prethodno zaključila da instrumenti kao što je MoR mogu lakše da se prošire izvan granica Evropske unije. Naime, u bilateralnim kontaktima sa EU, administracija SAD-a se zainteresovala za rešenja iz ovog memoranduma.<sup>54</sup>

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

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

Centralni deo MoR-a odnosi se na sisteme obaveštenja i uklanjanja, što nije iznenađujuće pošto ih sve onlajn platforme već koriste. Strane se obavezuju da nastave da koriste takve sisteme. Pored obaveštenja i uklanjanja zasnovanog na pojedinačnim artiklima, MoR omogućava titularima žigova da obaveste onlajn platforme o prodavcima koji su generalno uključeni u prodaju krivotvorene robe, i internet posrednici bi trebalo da uzmu ove informacije u razmatranje kao deo njihovih proaktivnih i preventivnih mera. Jasno je da je ovo pokušaj da se „pomeri“ od specifičnosti obaveštenja koje sudska praksa zahteva da bi se mogla uspostaviti posredna odgovornost.<sup>55</sup>

53 Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe putem Interneta, 4. maj 2011, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/iprenforcement/docs/memorandum\\_04052011\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf), 13. februar 2016.

54 G. Dinwoodie, 468-469.

55 *Ibid.*, 470.



Memorandum o razumevanju se takođe bavi zloupotrebom sistema obaveštenja i uklanjanja. Na osnovu MoR-a, ukoliko titular žiga obavesti posrednika bez obraćanja odgovarajuće pažnje, može mu ubuduće biti odbijen pristup sistemu i dužan je da nadoknadi platformi sve gubitke koja je ona pretrpela zbog takvog obaveštenja. I prodavci bi trebalo da budu obavešteni o tome kada je aukcija uklonjena, uključujući razlog za to. Isto tako, trebalo bi da im se omogući da odgovore na to što im je aukcija uklonjena, što uključuje i detalje o kontaktu strane koja je takvo obaveštenje dostavila. Ovakve odredbe unete su u MoR kako bi se uspostavila ravnoteža u okviru sistema obaveštenja i uklanjanja.<sup>56</sup>

Osim toga, MOR sadrži odredbe o proaktivnim i preventivnim merama. Sprečavanjem budućih povreda obezbeđuje se da se ponude krivotvorene robe ne pojavljuju na Internetu. Ovaj dogovor između internet posrednika odnosi se na „prikladne, komercijalno razumne i tehnički izvodljive mere, uzimajući u obzir njihove odgovarajuće poslovne modele.“ Ovde se podrazumevaju tehnologije otkrivanja i preventivna uklanjanja, ili provere nekih prodavaca pre nego im se dozvoli da prodaju na Internetu.<sup>57</sup>

S obzirom na to da MoR uglavnom sprovede multinacionalne kompanije, postoji rizik da se pravne norme (koje bi trebalo da se primenjuju na sve) uspostave u skladu sa kapacitetom i sofisticiranošću velikih ekonomskih operatera, mada to može da se dogodi i kada se principi razvijaju kroz sudsku praksu. Stoga je javni nadzor je od velike važnosti.<sup>58</sup>

## 5. Zaključak

S druge strane, MoR doprinosi smanjenju troškova ograničavajući troškove parničenja. Instrumenti tzv. mekog međunarodnog prava, kao što je MoR, čini se da su mnogo pogodniji za razvoj međunarodno obavezujućih normi nego pregovaranje multilateralnih instrumenata međunarodnog javnopravnog karaktera. Najzad, očekuje se da se zahvaljujući MoR-u postepeno harmonizuju zakonodavstva i ujednače sudske prakse na međunarodnom planu.

Internet, globalna računarska mreža koja obezbeđuje komunikaciju među korisnicima širom sveta, definisan je tehničko-tehnološkim mogućnostima,

---

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*, 470- 471.

58 *Ibid.*, 471.

više manje uravnoteženim na svetskom nivou. U takvom ambijentu, različita regulativa, a još više neprecizna, koja dopušta neujednačene interpretacije, doprinosi pravnoj nesigurnosti. Primarni zajednički interes svih učesnika interaktivne komunikacije jeste da se uspostave normativni okviri za harmonizaciju propisa na svetskom nivou.<sup>59</sup>

Kada je reč o odgovornosti internet posrednika za povredu žiga na sajtovimama za aukcijsku prodaju robe, nacionalni i međunarodni pristupi ovom pitanju nisu harmonizovani. Uočljiva je tzv. tansatlanska podela, tačnije podela između pristupa koji su usvojili sudovi SAD u parnicama o žigu, i onog njihovih partnera u evropskim sudovima. Osim toga, ni sudska praksa država članica unutar EU nije, do skoro, bila ujednačena. Pokušaji da se na međunarodnom planu harmonizuju pristupi država pitanju odgovornosti internet posrednika za povredu žiga, putem Trgovinskog sporazuma protiv krivotvorenja robe, završeni su neuspešno. Međutim, očekuje se da će to biti postignuto zahvaljujući mehanizmima tzv. mekog međunarodnog prava, kao što je Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na Internetu. Čini se da su ovakvi instrumenti nekada prikladniji za razvoj međunarodnih pravno obavezujućih normi, nego pregovaranje multilateralnih instrumenata međunarodnog javnopravnog karaktera.

Naposletku, u pravnoj i političkoj borbi između luksuznih modnih marki i „čudovišta“ digitalne ekonomije, kao što je kompanija „eBay“, interesi potrošača su zapostavljeni ili čak izostavljeni.<sup>60</sup> Sasvim je jasno da postoji potreba da se reformiše pravo žiga, posebno kada je reč o izuzecima od odgovornosti, kako bi se bolje zaštitili interesi potrošača. To bi takođe podrazumevalo razvoj sofisticiranog shvatanja uloge potrošača u zajedničkoj potrošnji u pravu žiga i na elektronskom tržištu.

---

59 Vid. S. Radovanović, 96.

60 M. Rimmer, 39.

Doc. Dr. Jelena Čeranić

Assistant Professor at the Faculty of Law of the University of Banja Luka

Research Associate at the Institute of Comparative Law in Belgrade

## TRADEMARK INFRINGEMENTS ON THE SITES FOR THE AUCTION SALE OF GOODS

The rapid development of the Internet and websites like eBay have created new ways for sellers and buyers to connect to each other and to expand their businesses beyond geographical limits. These new markets have also, however, given counterfeiters new opportunities to expand their reach. The heart of the dispute is not whether counterfeit goods should flourish on auction houses sites, but rather, who should bear the burden of policing trademarks in Internet commerce. This paper engages in a comparative study of internet intermediary liability in respect of trademark infringement. There is a lack of harmonization on national and international approaches to intermediary liability in the field of trademark law. In particular, there is a distinct Atlantic division between the approach taken by United States courts, and that of its counterparts in European courts. Moreover, the question of intermediary (secondary) liability for trade mark infringement on Internet has still not been harmonized within the EU. The first part of the article considers the litigation by Tiffany against eBay Inc across a number of levels of the court system of the USA. The second part is dedicated to two litigations in the EU: LVMH against eBay in France and L'Oréal against eBay in United Kingdom. The English court considered an action by L'Oréal against eBay in light of larger considerations of European Law and asked the European Court of Justice for the opinion. In 2011 the European Court of Justice provided guidance on some of the larger questions raised by the dispute. The court issued a press release on the judgment, calling the ruling a 'Clarification on the liability of companies operating internet marketplace for trade mark infringements committed by users'. The special attention in this paper is devoted to that guidance. The third part of the article analyses the international framework as regards intermediary liability for online trademark infringements, focusing on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (which has never entered into force) and Memorandum of Understanding on Sale of Counterfeit Goods via the Internet.

*Key words:* Trademark infringement. – Internet. – Intermediary liability. – Counterfeiting goods. – Auction houses sites.