

*Novak Vujičić, master prava
student doktorskih studija Pravnog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
advokat u adv. kancelariji Samardžić u saradnji sa
Specht & Partner Rechtsanwalt GmbH*

POVREDA ŽIGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Rezime: Razvojem društvenih mreža, kao globalnih komunikacionih platformi, stvorena je mogućnost za nastanak novih načina korišćenja žigom zaštićenih oznaka u onlajn okruženju, a samim tim i za pojavu novih oblika povrede žiga. U radu se analiziraju pojedine radnje povrede žiga na društvenim mrežama iz ugla prava Republike Srbije, uz poseban osvrt na uporednopravnu sudsku praksu. Najpre se razmatra postojanje povrede žiga u slučaju korišćenja tude žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži. Potom se ispituje postojanje povrede žiga kada se tude žigom zaštićene oznake koriste u okviru sadržine naloga na društvenoj mreži, a naročito u vidu hešteg oznaka. U oba slučaja analiza ukazuje na postojanje određenih nesigurnosti prilikom utvrđivanja obima zaštite koju žig treba da pruži na društvenim mrežama. Naposletku, prikazane su osnovne karakteristike sistema za zaštitu žigova, propisanih uslovima korišćenja usluga društvenih mreža, koji se po pravilu koriste kao alternativa sudske zaštiti s obzirom na njene nedostatke.

Ključne reči: Povreda žiga. – Društvene mreže. – Internet. – Uslovi korišćenja usluga društvenih mreža.

1. UVOD

Poslednjih decenija svedoci smo neprestanog razvoja fenomena društvenih mreža koji stavlja na test postojeće sisteme zaštite mnogih grana prava, pa i prava žiga.¹ Društvene mreže se danas više ne koriste samo u privatnoj komunikaciji, nego imaju sve veći značaj u poslovanju, budući da se mogu koristiti kao platforme za onlajn reklamiranje, direktnu komunikaciju sa potrošačima, a u krajnjoj liniji putem njih se može obavljati i celokupna privredna delatnost nekog subjekta. Imajući to u vidu, nosioci žigova imaju legitiman interes da isključivo koriste svoje žigom zaštićene oznake na društvenim mrežama, kao i da drugim korisnicima društvenih mreža zabrane da to neovlašćeno čine.

1 Ekspanzijom društvenih mreža, od prava intelektualne svojine, najviše je pogodeno čini se autorsko pravo. Vid. Dušan V. Popović, „Autorskopravni pogled na korišćenje „Tvroleta”, *Intelektualna svojina i Internet* (2016) (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 98–114; Sanja Radovanović, „Autorsko pravo i Fejsbuk, s posebnim osvrtom na pravo Srbije”, *Intelektualna svojina i Internet* (2016) (ur. D. Popović), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2016, 139–164.

Društvene mreže se mogu okvirno odrediti kao internet stranice koje omogućavaju njihovim korisnicima: 1) da kreiraju javne, delom javne ili privatne naloge u okviru određenog sistema;² 2) da samostalno uređuju tako kreirane naloge i na njih postavljaju sadržaje po svom izboru (na primer kratke poruke, fotografije, video snimke, tekstove, hiperlinkove i druge); 3) da odrede listu drugih korisnika sa kojima žele da komuniciraju i dele svoje informacije i sadržaje koje postavljaju, kao i u čije naloge mogu da imaju uvid.³ U radu se posebno ukazuje na društvene mreže „Fejsbuk“ (engl. *Facebook*) i „Tviter“ (engl. *Twitter*).⁴

Predmet ovog rada je analiza pojedinih radnji povrede žiga na društvenim mrežama iz ugla prava Republike Srbije, uz poseban osvrт na uporednopravnu sudsку praksu u nedostatku značajnijih odluka domaćih sudova.⁵ Ipak, po strani će biti ostavljena analiza potencijalne odgovornosti društvenih mreža, odnosno pružalaca usluge društvene mreže, za povrede žiga koje učine njihovi korisnici. Pored toga, neće biti detaljnije analiziran ni uticaj načela teritorijalnosti na utvrđivanje postojanja povrede žiga. Predmetna pitanja ovde napominjemo uzimajući u obzir njihov značaj za analizirano pitanje.

Osnovna premlisa od koje polazimo u analizi jeste da nije svako korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake na društvenoj mreži povreda žiga *per se*. U skladu sa tim, prvo ćemo posmatranjem nekih uobičajenih „spornih“ tipova korišćenja oznaka na društvenim mrežama pokušati da li su oni obuhvaćeni obimom zaštite žiga i da li kao takvi mogu biti zabranjeni. Zatim, ćemo ukazati na osnovne karakteristike sistema za zaštitu žigova propisanih uslovima korišćenja usluga društvenih mreža.

2. RADNJE POVREDE ŽIGA PRILIKOM KORIŠĆENJA TUĐIH ŽIGOM ZAŠTIĆENIH OZNAKA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Korišćenje oznake istovetne ili slične tuđoj žigom zaštićenoj oznaci na društvenoj mreži, bez saglasnosti nosioca žiga, može, ali ne mora predstavljati povedu žiga zaštićenog za tu oznaku. Ipak, zbog kompleksno određenog obima radnje povrede žiga, a i raznolikosti tipova korišćenja oznaka na

-
- 2 U smislu ovog rada pod nalogom korisnika na društvenoj mreži smatraju se lični i kompanijski profili korisnika, stranice, grupe, reklame i svi ostali oblici registrovanja korisnika na društvenim mrežama preko kojih mogu komunicirati sa drugim korisnicima iste društvene mreže.
 - 3 Predmetno određenje pojma društvene mreže je zauzeto za potrebe ovog rada. Nicole B. Ellison, „Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship“, *Journal of Computer Mediated Communication* 2/2008, 211.
 - 4 Neke od drugih trenutno popularnih društvenih mreža su „Instagram“ (engl. *Instagram*), „Linkdin“ (engl. *LinkedIn*), „Gugl Plus“ (engl. *Google+*), „Jutjub“ (engl. *YouTube*) i „Pinterest“ (engl. *Pinterest*).
 - 5 Interesovanje ovog rada je usmereno na građanskopravne aspekte povrede žiga i neće biti razmatrana moguća kaznena odgovornost koju može da implicira povreda žiga. Neće biti detaljnije ni analiziran uticaj elementa inostranosti karakterističnog za društvene mreže kao globalnu komunikacionu platformu.

društvenim mrežama, nije uvek lako utvrditi da li određeni način korišćenja žigom zaštićene oznake na društvenoj mreži predstavlja povredu žiga ili je pak dozvoljen.

Povreda žiga u srpskom pravu je određena na posredan način u čl. 72, st. 1 Zakona o žigovima kao svako neovlašćeno korišćenje zaštićene oznake od strane bilo kog učesnika u prometu suprotno odredbama tog zakona iz čl. 38 o sadržini žiga i iz čl. 43, st. 2 o ovlašćenju nosioca čuvenog žiga.⁶ Odredbom čl. 38, st. 1 Zakona o žigovima propisano je da nosilac žiga ima isključivo ovlašćenje da oznaku zaštićenu žigom koristi za obeležavanje robe, odnosno usluga (radi pojednostavljenja, dalje u tekstu zajednički označeni kao: proizvod/i) na koje se taj znak odnosi. S druge strane, odredbom st. 2 istog člana određuje se ovlašćenje nosioca žiga da drugima zabrani neovlašćeno korišćenje zaštićene oznake.⁷ Iz predmetne odredbe o ovlašćenju zabrane, prema stavu prihvaćenom u sudskej praksi, proizlazi da se povreda žiga može manifestovati u više oblika. Prvi oblik povrede jeste neovlašćeno korišćenje oznake istovetne tuđoj ranije žigom zaštićenoj oznaci za obeležavanje istovetnih proizvoda za koje je žig registrovan. Drugi oblik čini neovlašćeno korišćenje oznake istovetne tuđoj ranije žigom zaštićenoj oznaci za obeležavanje sličnih proizvoda. Treći oblik obuhvata korišćenje oznake slične tuđoj ranije žigom zaštićenoj oznaci za obeležavanje istovetnih ili sličnih proizvoda za koje je žig registrovan. Za drugi i treći oblik povrede neophodan uslov je da kao posledica te istovetnosti, odnosno sličnosti oznaka i/ili proizvoda postoji verovatnoča nastanka zabune u relevantnom delu javnosti, koja obuhvata i verovatnoču dovođenja u vezu te oznake sa ranije zaštićenom oznakom.⁸ Dodatno, četvrti oblik povrede može

- 6 Dodatno, u st. 2 i 3 isti čl. 72 propisuje da se povredom prava smatra i podražavanje zaštićene, odnosno prijavljene oznake, kao i dodavanje oznaci reči „tip”, „način”, „po postupku” i sl. Zakon o žigovima – ZŽ, Službeni glasnik RS, br. 104/2009 i 10/2013, čl. 38, 43, st. 2 i 72.
- 7 U čl. 38, st. 3 pobrojane su čini se *exempli causa* (uzimajući u obzir formulaciju: „i sledeće”) radnje korišćenja zaštićene oznake koje nosilac žiga može da zabrani drugima: 1) stavljanje zaštićene oznake na robu, njeno pakovanje ili sredstva za obeležavanje robe; 2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenom oznakom; 3) uvoz ili izvoz robe pod zaštićenom oznakom; 4) korišćenje zaštićene oznake u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami. Dok, je u čl. 38, st. 4 propisano da prava iz tog člana ima i podnositelj prijave žiga od datuma podnošenja prijave, kao i vlasnik oznake koja je poznata u Republici Srbiji u smislu čl. 6bis Pariske konvencije o zaštiti intelektualne svojine.
- 8 Rešenje Privrednog apelacionog suda br. Pž. 6543/2013, izvod iz obrazloženja objavljen u Jasmina Stamenković, *Zbirka sudske prakse privrednih sudova iz oblasti zaštite intelektualne svojine*, Službeni glasnik 2016, 150–151 (određivanje oblika povrede žiga). U čl. 38, st. 2, tač. 2 Zakona o žigovima nije izričito propisano na šta zabuna treba da se odnosi. ZŽ, čl. 38, st. 2, tač. 2 Opšteprihvaćen stav u teoriji, a i u praksi, koji sledi iz žigom zaštićene funkcije oznake da ukazuje na poreklo, jeste da zabuna treba da se odnosi na poreklo proizvoda. Zabuna može biti neposredna (zabuna o identitetu proizvoda i/ili proizvođača) ili posredna (zabuna o povezanosti, organizacionoj, poslovnoj i slično, između nosioca žiga i lica koje neovlašćeno koristi oznaku). Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović, *Pravo intelektualne svojine*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2013, 168–169. Vid. Rešenje Privrednog apelacionog suda br. Pž. 4877/13, izvod iz obrazloženja objavljen u J. Stamenković, 145–146 (zabuna kao verovatnoča sticanja pogrešne predstave da proizvodi obeleženi suprostavljenom oznakom potiču od nosioca prava).

se izvesti iz čl. 43, st. 2 Zakona o žigovima i postojaće kada se neovlašćeno koristi oznaka koja je ista ili slična ranije žigom zaštićenoj čuvenoj oznaci za obeležavanje proizvoda koji nisu slični onima za koje je čuveni žig registrovan. Uslov za postojanje ovog oblika povrede žiga jeste da se takvim neovlašćenim korišćenjem nelojalno ostvaruje korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili se šteti njegovom distinkтивnom karakteru, odnosno reputaciji.⁹ Zajedničko za sva četiri navedena oblika povrede žiga jeste da podrazumevaju neovlašćeno korišćenje zaštićene oznake u prometu za obeležavanje određenih proizvoda (osnovni uslov/i za povredu žiga).¹⁰ Pored toga, prema stavu naše sudske prakse, povreda žiga se može učiniti i posredno, omogućavanjem drugom licu da učini radnju neposredne povrede.¹¹

Dalje, će biti analizirane potencijalne radnje povrede žiga samo prilikom nekih tipova korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka na društvenim mrežama i to kao imena ili korisničkih imena za naloge, te i u okviru sadržine naloga, a posebno u vidu heštag (engl. *hashtag*) oznaka.

2.1. Korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži

Komunikacija na društvenim mrežama se odvija posredstvom naloga koje kreiraju korisnici društvenih mreža. Svaki korisnik određuje ime svog naloga (engl. *name, screen name, account name*), a uglavnom i korisničko ime naloga (engl. *username*) koja služe za njegovu identifikaciju na društvenoj mreži, odnosno razlikovanje njegovog naloga od naloga drugih korisnika iste

9 ZŽ, čl. 43, st. 2. Ovde napominjemo da propisi Evropske unije ne pominju izričito čuvene oznake, nego govore o poznatim (oznakama sa reputacijom). Vid. Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskog parlamenta i Saveta od 16. decembra 2015. godine o harmonizaciji prava žiga država članica (dalje u tekstu: Direktiva o harmonizaciji prava žiga), *Official Journal of the European Union*, br. L 336/1, čl. 10, st. 2, tač. (c)

10 Treba imati u vidu da se u pravu Evropske unije ne koristi termin „obeležavanje“ proizvoda kada se određuje sadržina žiga. U čl. 10, st. 2 Direktive o harmonizaciji prava žiga propisano je da nosilac žiga može zabraniti drugima da neovlašćeno koriste njegovu oznaku u trgovinskom prometu „u vezi sa robom ili uslugama“ (engl. „*in relation to goods or services*“). Vid. Direktiva o harmonizaciji prava žiga, čl. 10, st. 2 i čl. 16, st. 1 (odredba o korišćenju žiga). Detaljnije o sadržini i povredi žiga u pravu Evropske unije vid. James Mellor et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, London 2011¹⁵, 435–481. U srpskom pravu čini se moguće je postaviti pitanje koliko se ekstenzivno može tumačiti radnja „obeležavanja robe/usluge“? Ovo posebno ako uzmemu u obzir da srpski Zakon o žigovima u čl. 38, st. 2, tač. 1 koristi formulaciju „u odnosu na robe/usluge“, a u tač. 2 „za robe/usluge“ (po ugledu na Direktivu o harmonizaciji prava žiga). Ipak, analiza tog pitanja prevazilazi obim ovog rada. S druge strane, u pravu Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu: SAD) kako bi se utvrdila povreda žiga potrebno je dokazati da je oznaka korišćena u komercijalne svrhe, u vezi sa prodajom, nuđenjem na prodaju, distribucijom ili oglašavanjem robe ili usluga, kao i da postoji mogućnost od zabune, ako se ne radi o čuvenoj oznaci. Vid. Dušan V. Popović, „Žigom zaštićene oznake, ključne reči i oglašavanje na Internetu“, *Pravo i privreda* 4–6/2011, 931. i Lisa P. Ramsey, „Brandjacking on Social Networks: Trademark Infringement by Impersonation of Markholders“, *Buffalo Law Review* 4/2010, 872–919.

11 Rešenje Privrednog apelacionog suda br. Pž. 7310/2010, izvod iz obrazloženja objavljen u J. Stamenković, 124–125.

društvene mreže. Korisničko ime treba razlikovati od imena naloga. Ono se pojavljuje, kod društvenih mreža koje ga poznaju,¹² u formi @korisničko_ime i predstavlja direktan hiperlink ka nalogu korisnika za koje je registrovano i/ili u formi URL nastavka (engl. *vanity Uniform Resource Locator*) internet domena društvene mreže na kojoj se nalazi predmetni nalog (na primer na „Fejsbuku” kao: www.facebook.com/korisničko_ime). Pritom, za razliku od imena naloga koje po pravilu nije jedinstveno i na istoj društvenoj mreži može postojati više naloga sa istim imenom, korisničko ime je jedinstveno i nije moguće registrovati dva istovetna korisnička imena na jednoj društvenoj mreži.¹³ Upravo zbog svoje jedinstvenosti, na društvenim mrežama koje omogućavaju njegovo registrovanje, korisničko ime je izuzetno značajno za komunikaciju korisnika, budući da pouzdano identificuje nalog za koji je registrovano, a istovremeno olakšava i pronalaženje tog naloga.¹⁴ Imajući u vidu opisane funkcije imena i korisničkog imena naloga, te sve veći značaj društvenih mreža u reklamiranju i uopšte prometu proizvoda, nosioci žigova su zainteresovani da svoje zaštićene oznake isključivo koriste kao imena naloga i korisnička imena na društvenim mrežama. To posebno važi za korisnička imena koja su jedinstvena, te licu koje ih prvo registruje daju isključivo pravo korišćenja u skladu sa pravilom „prvi u vremenu, jači u pravu”. Društvene mreže međutim najčešće ne proveravaju da li je korisnik koji registruje ime ili korisničko ime za svoj nalog nosilac žiga za oznaku koja se registruje, tako da je moguće da određeni korisnik društvene mreže savesno¹⁵ ili nesavesno

-
- 12 Na nekim društvenim mrežama, kao što su „Tviter”, „Instagram”, „Pinterest”, nije moguće registrovati, niti koristiti nalog bez registrovanja korisničkog imena, dok je na drugim, kao što su „Fejsbuk” i „Linkdin”, registrovanje korisničkog imena opcionalno. Takođe, postoje i društvene mreže koje ne podržavaju kreiranje korisničkih imena, na primer „Linkdin” ne omogućava kreiranje korisničkog imena za grupe. Adhere Creative, How To Claim Vanity URLs For Your Social Media Accounts, <https://www.adhererecreative.com/blog/bid/187942/How-To-Claim-Vanity-URLs-For-Your-Social-MediaAccounts>, 15. mart 2017. i Društvena mreža „Linkdin”, Customized Group URL, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/2121/customized_groupurl?lang=en, 17. mart 2017.
- 13 Tako na primer na „Fejsbuku” postoji više korisničkih naloga sa imenom „Najlepše želje” (oznaka za koju je registrovan domaći žig kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, reg. broj 51880), a samo jedan sa korisničkim imenom „@najlepsezelje” (stanje na dan 15. mart 2017.). Vid. „Fejsbuk”, Najlepše želje (zvanična stranica), <https://www.facebook.com/najlepsezelje>, 15. mart 2017. i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, E-registar žigova, http://reg.zis.gov.rs/regis/detail.php?entity=mark&lang=sr&file_nbr=2005_00001208, 15. mart 2017.
- 14 Kako bi se pristupilo konkretnom nalogu dovoljno je samo uneti u pretraživač korisničko ime, kao URL nastavak, iza naziva internet domena društvene mreže ili kliknuti na link @korisničko_ime na internet stranici društvene mreže. Peter T. Wakayama, Odia Kagan, „Facebook Vanity URLs May Hurt More Than Just One’s Pride”, *Intellectual Property & Technology Law Journal* 9/2009, 7.
- 15 Savesno registrovanje tude žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži će postojati u slučajevima kada korisnik društvene mreže, koji je registrovao sporno ime ili korisničko ime, takođe ima pravo na sporno označi (na primer žig registrovan za druge proizvode, žig registrovan za drugu teritoriju, autorsko pravo, pravo na poslovno ime ili neko drugo pravo), kao i u slučajevima kada korisnik nema pravo na sporno označi, ali je savesno koristi kao ime ili korisničko ime za nalog (na primer za različite vrste naloga za komentarisanje). U takvim slučajevima po pravilu

registruje tuđu žigom zaštićenu oznaku kao ime ili korisničko ime za nalog, te da dođe do povrede žiga za tu oznaku.¹⁶

Pitanje postojanja povrede žiga najčešće će se postavljati čini se u slučajevima skvotinga korisničkih imena (engl. *username squatting*), registracija tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkog imena za naloge koji se koriste radi prometa proizvoda, kao i za naloge koji se koriste u svrhu komentarisanja nosilaca žigova ili njihovih proizvoda.¹⁷

2.1.1. Skvoting korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama

Pojam skvotinga korisničkih imena¹⁸ za naloge na društvenim mrežama se u teoriji i praksi izvodi po analogiji iz definicije sajberskvotinga (engl. *cybersquatting*), imajući u vidu njihovu sličnost.¹⁹ Tako da možemo odrediti skvoting korisničkih imena kao registrovanje korisničkog imena koje je istovetno ili slično tuđem zaštićenom intelektualnom dobru (najčešće žigom zaštićenoj oznaci) u cilju kasnijeg prenosa registracije na titulara prava uz novčanu naknadu (skvoting u užem smislu) ili u cilju sprečavanja titulara prava da koristi predmetno korisničko ime bez namere da se od njega traži novčana naknada za prenos registracije i bez namere da se predmetno korisničko ime stvarno koristi (skvoting u širem smislu).²⁰

obe zainteresovane strane imaju pravo da koriste istovetna imena naloga, dok se na registraciju i korišćenje korisničkog imena primenjuje pravilo „prvi u vremenu jači u pravu”.

- 16 Podela radnji registrovanja tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama na savesne i nesavesne, s obzirom na sličnost problematike, napravljena je po ugledu na podelu sporova povodom registracija naziva internet domena. Vid. Dušan V. Popović, *Registracija naziva internet domena i pravo žiga*, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 81–82.
- 17 Krug potencijalnih radnji savesnog i nesavesnog registrovanja tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama se ovde ne zatvara, s obzirom na globalni karakter društvenih mreža i njihov stalni razvoj.
- 18 U teoriji i praksi se uglavnom ne govori o skvotingu imena naloga, pošto ona nisu jedinstvena, te njihova registracija ne sprečava druge korisnike da registruju istovetno ime za svoj nalog na istoj društvenoj mreži. Ipak, nije isključeno da neko registruje ime naloga koje je istovetno ili slično tuđem zaštićenom intelektualnom dobru radi prenosa takvog imena uz novčanu naknadu. Ali pitanje je da li bi tada uopšte postojao interes za kupovinu imena naloga, budući da svako može besplatno registrovati istovetno ime naloga na istoj društvenoj mreži. S obzirom na navedeno, dalje nećemo analizirati predmetno pitanje.
- 19 Društvena mreža „Twitter“ u svojim pravilima posredno određuje pojam skvotinga korisničkih imena tako što *exempli causa* propisuje faktore koji se mogu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li se neka radnja može smatrati skvotingom: 1) broj kreiranih naloga; 2) kreiranje naloga radi sprečavanja drugih da koriste korisnička imena za te naloge; 3) kreiranje naloga radi njihove prodaje; 4) korišćenje tzv. „fidova sadržaja“ (engl. *feeds*) o trećim licima radi ažuriranja i održavanja naloga sa imenom tih trećih lica. Društvena mreža „Twitter“, Pravila „Twittera“ (engl. *The Twitter Rules*), <https://support.twitter.com/articles/18311>, 21. mart. 2017.
- 20 Definicija izvedena iz definicije sajberskvotinga u užem i širem smislu. D. Popović (2014), 97–99. Eventualno pod skvoting korisničkih imena u širem smislu bi mogli da se podvedu i slučajevi u kojima pojedini korisnici društvenih mreža registruju tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisnička imena za naloge putem kojih se lažno predstav-

Iz ovako određenog pojma skvotinga korisničkih imena čini se nespornim da on predstavlja nesavesno korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake, ali upitno je da li predstavlja povredu žiga *per se*? Da li će postojati povreda žiga u slučaju skvotinga korisničkog imena zavisiće od okolnosti svakog konkretnog slučaja, a pre svega od načina korišćenja naloga na društvenoj mreži za koji je registrovano sporno korisničko ime. Uopšteno gledano, registrant spornog korisničkog imena kada se radi o skvotingu u užem smislu može: 1) da se suzdržava od korišćenja naloga za koji je registrovao sporno korisničko ime (uobičajen način postupanja kod skvotinga u širem smislu); 2) da koristi nalog nevezano za promet i obeležavanje proizvoda; 3) da koristiti nalog u vezi sa prometom i obeležavanjem proizvoda, na primer za reklamiranje, nuđenje proizvoda. Potonji način skvotinga može predstavljati povredu žiga, ali ona tada izvire iz aktivnosti na nalogu, a ne iz same radnje skvotinga (više o tome u delu 2.1.2.).²¹ Suprotno, u slučajevima kada se registrant suzdržava od korišćenja naloga na društvenoj mreži za koji je registrovao sporno korisničko ime, odnosno kada ga ne koristi u vezi sa prometom i obeležavanjem

ljaju kao nosioci žigova ili njihovi predstavnici i to bez namere ostvarivanja bilo kakve koristi, najčešće postavljajući neprimerene sadržaje na takve naloge. Upitno je ipak da li u ovakvim slučajevima uvek ima mesta primeni prava žiga. Često pominjan primer takvog naloga jeste tviter nalog registrovan od strane nepoznatog lica pod imenom Tonija Laruse (engl. *Tony LaRussa*) menadžera poznatog bejzbol kluba u SAD-u. Korisnik spornog naloga se predstavljao kao Larusa i postavljao, između ostalog, tvitove u kojima je na neprimeren način komentarisao slučajeve smrti igrača bejzbola kluba čiji je Larusa bio menadžer. Pošto društvena mreža „Tviter“ nije postupila po njegovom zahtevu za uklanjanje spornog naloga, Larusa je podneo tužbu protiv nje zbog povrede žiga i razvodnjavanja čuvene oznake. Ipak, ovaj slučaj nije meritorno okončan, jer je po podnošenju tužbe „Tviter“ ukinuo sporni nalog. Predmetni slučaj je često pominjan u teoriji jer se radi o jednoj od prvih tužbi zbog povrede žiga protiv jedne društvene mreže. Mada, da se spor nastavio, pitanje je da li bi sud ovde uopšte utvrđio postojanje povrede žiga. Vid. Jillian Bluestone, „La Russa's Loophole: Trademark Infringement Lawsuits and Social Networks“, *Jeffrey S. Moorad Sports Law Journal* 2/2010, 573–604. I Viši sud države Kalifornija za okrug San Francisko, *Anthony La Russa v. Twitter, Inc.*, predmet br. 3:2009cv02503, 5. maj 2009, <http://www.dmlp.org/threats/la-russa-v-twitter-inc>, 30. mart 2017. Pored ovog predmeta društvena mreža „Tviter“ je tužena zbog povrede žiga, sa istim ishodom, i u slučaju *Oneok, Inc. v. Twitter, Inc.* Vid. Okružni sud za Severni distrikt Oklahoma, *Oneok, Inc. v. Twitter, Inc.*, tužba br. 4:09-cv-00597-TCK-TLW, 15. septembar 2009, http://www.dmlp.org/threats/oneokinvtwitter#node_legal_threat_full_group_description, 30. mart 2017. Isto tako, pojedini nosioci žigova su u SAD-u direktno pokretali sporove zbog povrede žiga protiv nepoznatih korisnika koji su se lažno predstavljali na društvenim mrežama pod njihovim oznakama (pokretanje parničnih postupka protiv nepoznatih lica je moguće u SAD-u). Među njima su kompanije *Nine West Development Corporation* (oznaka ove kompanije je korišćena kao ime lažne fejsbuk grupe za navodnu audiciju manekenki za obuću ove kompanije) i *Tanner Friedman* (pod oznakom ove kompanije registrovan je tviter nalog na kome su postavljeni neprikladni sadržaji navodno u ime ove kompanije). U oba predmeta društvene mreže su pristale da ukinu sporne naloge, pa ni ovi sudske postupci nisu meritorno okončani. L. Ramsey, 853–854. Takođe, postoje i primeri naloga za lažno predstavljanje koji su ukinuti posle prijave povrede žiga društvenim mrežama kao tviter nalog „@Hyundai“ (na nalogu su postavljane slike neprikladne sadržine). Thomas J. Curtin, „The Name Game: Cybersquatting and Trademark Infringement on Social Media Websites“, *Journal of Law and Policy* 1/2010, 375.

proizvoda po pravilu neće biti lako utvrditi postojanje povrede žiga.²² Naime, kako u obe posmatrane situacije, sadržina naloga na društvenoj mreži nije relevantna za povredu žiga (prazan nalog ili nevezan za promet i proizvode), da bi se utvrdilo da li povreda žiga postoji potrebno je, pre svega, ustanoviti da li se sama radnja registrovanja/održavanja registracije korisničkog imena može u konkretnom slučaju okvalifikovati kao neovlašćeno korišćenje žigom zaštićene oznake u prometu za obeležavanje proizvoda za koje važi registracija žiga (ispunjenošću osnovnog uslova za povredu žiga), a zatim i ostale uslove za posebne oblike povrede.²³

Kao smernice za odgovor na postavljeno pitanje, zbog sličnosti problematike,²⁴ mogu poslužiti brojne odluke sudova u uporednopravnoj sudskoj praksi povodom slučajeva sajberskvotinga u kojima registranti nisu postavljali nikakve sadržaje na sporne internet domene.²⁵ Mogu se uočiti dve

-
- 22 Vid. L. Ramsey, 876–877. i D. Popović (2014), 97–100.
- 23 Radnja skvotinga korisničkog imena bi eventualno mogla da se podvede pod neovlašćeno korišćenje žigom zaštićene oznake za obeležavanje usluga (na primer usluga izrade, održavanja ili prodaje korisničkog naloga, usluge hostinga) ili robe (ako korisnički nalog posmatramo kao neku vrstu robe, računarskog softvera).
- 24 Koliko je nama poznato još uvek ne postoji relevantna sudska praksa baš o skvotingu korisničkih imena.
- 25 Primer jedne takve odluke jeste odluka Apelacionog suda Engleske i Velsa u predmetu *British Telecommunications plc. et al. v. One In A Million Ltd. et al.* Sud je u ovom predmetu stao na sledeća stanovišta: 1) sama radnja registrovanja zaštićene oznake kao naziva internet domena, učinjena u nameri njegovog daljeg prenosa uz naknadu, može predstavljati neovlašćeno korišćenje žigom zaštićene oznake u prometu i to u odnosu na usluge prometa naziva internet domena kojima se registrant bavi, čime je ispunjen osnovni uslov za postojanje povrede žiga; 2) takvo neovlašćeno korišćenje zaštićene čuvane oznake može da predstavlja opasnost od nastanka povrede čuvenog žiga neloyalnim ostvarivanjem koristi od reputacije/distinkтивног karaktera čuvenog žiga, kao i nanošenjem štete njegovoj reputaciji/distinkтивном karakteru; 3) postojeća opasnost od povrede predstavlja osnov za nosioca žiga da traži prenos sporne registracije naziva internet domena. Apelacioni sud Engleske i Velsa, *British Telecommunications plc. et al. v. One In A Million Ltd. et al.*, br. predmeta: 1999, F.S.R.1, 23. jul 1998, <http://www.domaindisputes.co.za/downloads/NominetCases/BTvOneinamillion.pdf>, 18. mart 2017. Na sličan način odlučio je i Sud u Parmi, Italija, u predmetu *Laura Ashley Manufacturing B. V. v. Edizioni Blu S.r.l. et. al.* kada je utvrdio da sama registracija naziva internet domena istovetnog čuvenoj žigom zaštićenoj oznaci u nameri ostvarivanja koristi njegovom prodajom čini povredu čuvenog žiga zbog razvodnjavanja (ne samo opasnost od povrede). Imke Bubert, Matthias Buening, Domain Name Issues – European Jurisdiction, Electronic Commerce Legal Issues Platform, ESPRIT Project 27028, 7–8, www.qlinks.net/lab991216/trademarks.doc, 19. mart 2017. i vid. Stefania Calvello, La Tutela Giurisdizionale dei Segni Distintivi su Internet, INDICAM, 12, http://www.indicam.it/pdf/calvello_ppt.pdf, 22. mart 2017. Slične stavove o predmetnom pitanju zauzeli su i sudovi u drugim evropskim državama, kao i u SAD-u. Više o sudskoj praksi sudova evropskih država o posmatranom pitanju vid. Ian Walden, Julia Hörnle, *E-commerce Law and Practice in Europe, Section 3: Intellectual Property*, Woodhead Publishing, Cambridge 2001, 1–10. O praksi sudova SAD-a o povredi žiga u slučaju sajberskvotinga vid. Apelacioni sud SAD-a za deveti okrug, *Panavision International, L.P. v. Dennis Toeppen, Network Solutions, Inc.*, br. predmeta 141 F.3d 1316, 17. april 1998. <https://cyber.harvard.edu/property00/domain/panavision.html>, 18. mart 2017. i Domain Name Case Law, <https://cyber.harvard.edu/property00/domain/CaseLaw.html>, 18. mart 2017.

zajedničke odlike većine odluka sudova evropskih država u kojima je utvrđeno postojanje povrede žiga (opasnost od povrede), te su usvojeni zahtevi za prestanak ili prenos registracije spornih naziva internet domena, iako nikakav sadržaj nije bio postavljen na iste. Prvo, njima se odlučivalo o slučajevima u kojima su registranti registrovali sporne nazive internet domena sa namerom da ih dalje prenose uz naknadu. Drugo, u predmetnim sudskim odlukama su sudovi po pravilu odlučivali o povredi čuvenog žiga razvodnjavanjem. Ove dve odlike su bile od ključnog značaja prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga. Naime, da se nije radilo o registrovanju spornog naziva internet domena, sa namerom njegove dalje prodaje, uglavnom se ne bi moglo utvrditi postojanje neovlašćenog korišćenja tuđe zaštićene oznake u prometu za obeležavanje određenih proizvoda, ovde usluge prometa naziva internet domena (osnovni uslov za povredu žiga ne bi bio ispunjen).²⁶ S druge strane, zaštita čuvenog žiga, u slučaju zaštite od razvodnjavanja, obuhvata zabranu korišćenja zaštićene oznake za proizvode za koje žig nije registrovan, u ovom slučaju usluge prodaje naziva internet domena, zbog čega je domaćaj zaštite mnogo širi u odnosu na zaštitu oznake koja nije čuvena. S obzirom na to, opisana ekstenzivna tumačenja je mnogo teže, ali ne i nemoguće,²⁷ primeniti u slučaju navodne povrede žiga zaštićenog za oznake običnog stepena poznatosti, budući da je potrebno dokazati korišćenje zaštićene oznake za obeležavanje istih ili sličnih proizvoda za koje je taj žig registrovan, te postojanje zabune u relevantnom delu javnosti.²⁸

Ako bismo primenili po analogiji ukazana tumačenja na slučajeve skvottinga korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama, povreda žiga bi se eventualno, pod određenim okolnostima, čini se mogla utvrditi u slučajevima skvottinga u užem smislu i to u odnosu na tuđe žigom zaštićene čuve-ne oznake. Ipak, skvoting u užem smislu oznaka običnog stepena poznatosti, kao i generalno skvoting u širem smislu, bi izgleda čak i pri tako ekstenzivnom tumačenju ostali van domaćaja zaštite žiga.²⁹

-
- 26 Ovde treba imati u vidu da je za postojanje povrede žiga u velikom broju evropskih država dovoljno da se tuđa zaštićena oznaka koristi u odnosu na određene proizvode, ne traži se obeležavanje.
- 27 Primer sudske odluke u kojoj je utvrđena povreda žiga iako se radilo o nazivu internet domena istovetnog žigom zaštićenoj oznaci koja nije bila čuvena jeste odluka Pokrajinskog suda u Braunšvajgu, Nemačka, u vezi sa nazivom internet domena *deta.com*. Sud je ustanovio da postoji verovatnoća od zabune u javnosti uzimajući u obzir sličnost zaštićene oznake „DETA” i naziva internet domena, kao i sličnost proizvoda za koje je žig bio zaštićen i usluga koje je pružao registrant (tuženi). Žig za oznaku „DETA” bio je zaštićen za opremu za obradu podataka i računare, dok se registrant bavio prodajom računara i pružanjem usluga u vezi sa računarima i Internetom. Treba imati u vidu da je ova odluka kritikovana u teoriji i stručnoj javnosti zbog primjenjenog ekstenzivnog tumačenja. Pokrajinski sud u Braunšvajgu, Nemačka, br. predmeta 9 O 188/97, 8. maj 1997, delovi presude dostupni na: <http://www.kanzlei-flick.de/deta.html>, 19. mart 2017.
- 28 I. Walden, J. Hörnle, 7–9.
- 29 To naravno ne znači da bi nosioci žigova ostali u potpunosti nezaštićeni, oni bi tada mogli u sudskom postupku da se pozivaju na primer na propise o suzbijanju nelojalne konkurenije, kao i generalno na zabranu prouzrokovanja štete.

Predmetni problem teškog utvrđivanja povrede žiga pred sudovima u slučaju sajberskovitinga je prevaziđen uvođenjem primene Uniformnih pravila za rešavanje sporova povodom registracije naziva domena (engl. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*; dalje u tekstu: UDRP pravila).³⁰ Međutim, UDRP pravila se ne mogu primeniti u slučaju skvotinga korisničkih imena na društvenim mrežama, niti postoji drugi takav mehanizam vansudskog rešavanja sporova.³¹ Istina, nosioci žigova mogu da pokušaju da ostvare zaštitu od skvotinga korisničkih imena, vansudskim putem, na osnovu internih pravila zaštite od povrede žiga koja propisuju i primenjuju društvene mreže, ali i u takvim postupcima će uglavnom morati da dokazuju postojanje povrede žiga ili povredu internih pravila društvene mreže. Trenutno, problem skvotinga korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama se upravo u najvećem broju slučajeva rešava pozivanjem na predmetna interna pravila društvenih mreža koje, po pravilu, izričito zabranjuju skvoting korisničkih imena, kao i prodaju korisničkih imena.³² Mada, njihova primena nije uvek dosledna u praksi i čini se da ne pruža dovoljan nivo pravne sigurnosti, ne samo za nosioce žiga, nego i za korisnike društvenih mreža uopšte. Prve radi, društvena mreža „Tviter“ nije reagovala, uprkos postojećoj zabrani prodaje korisničkih imena, kada je Cable News Network – CNN kupio korisničko ime za „@cnnbrk“ (skraćeno od *CNN Breaking News*),³³ kao ni kada je Republika Izrael kupila korisničko ime „@israel“.³⁴

-
- 30 U skladu sa UDRP pravilima, prenos registracije spornog naziva internet domena može se tražiti nezavisno od postojanja povrede žiga ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) da je registrovani naziv domena istovetan ili sličan žigom zaštićenoj oznaci što može stvoriti zabunu i dovesti u zabludu učesnike u prometu; 2) da registrant nema pravo ili legitiman interes da koristi sporni naziv internet domena; 3) da je registrant naziv internet domena nesavesno registrovao i koristio. U Republici Srbiji je po uzoru na UDRP pravila uveden Pravilnik o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena koji se primenjuje u sporovima povodom registracije naziva internet domena drugog nivoa na ekstenzijama .cpo i .rs pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Detaljnije o vansudskom rešavanju sporova povodom registracije naziva internet domena vid. D. Popović (2014), 111–164.
- 31 Vid. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), <http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/>, 19. mart 2017.
- 32 Zanimljivo je da društvena mreža „Tviter“ u svojim internim pravilima propisuje da kada nalog nije aktivan, nema profilnu sliku i nema namere da dovodi druge u zabunu, to po pravilu znači da se ne radi o skvotingu korisničkog imena. Društvena mreža „Tviter“, Politika o skvotingu korisničkih imena (engl. *Username squatting policy*), <https://support.twitter.com/articles/18370>, 22. mart 2017.
- 33 U konkretnom slučaju CNN je angažovao kreatora naloga „@cnnbrk“ da radi na održavanju spornog tviter naloga za CNN po ugovoru, a jedan od uslova tog angažovanja je bio prenos spornog korisničkog imena. Business Insider, CNN Acquires CNNbrk Twitter Account With Nearly 1 Million Followers, <http://www.businessinsider.com/cnn-acquires-cnnbrk-twitter-account-with-nearly-1-million-followers-2009-4>, 22. mart 2017.
- 34 Republika Izrael je 2010. godine kupila korisničko ime „@israel“ za tviter nalog od američkog državljanina Israela Meléndzeza za šestocifren iznos u američkim dolarima. Iako je Israel Meléndez mogao da se poziva da je zbog svog imena imao legitiman interes da

2.1.2. Registracija tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži koji se koristi radi prometa proizvoda

Određeni korisnici društvenih mreža mogu registrovati ime ili korisničko ime, istovetno ili slično tuđoj žigom zaštićenoj oznaci, za nalog koji planiraju da koriste radi prometa proizvoda. Najveći broj njih to čini nesavestno u nameri da iskoriste poznatost, odnosno reputaciju i/ili distinktivan karakter, tuđe žigom zaštićene oznake i tako privuku korisnike društvenih mreža ka svom nalogu koji je komercijalnog karaktera ili generalno ka svojim proizvodima. Ponekad se takvi korisnici na društvenim mrežama čak i prevarno predstavljaju kao nosioci žigova, njihovi predstavnici ili poslovni saradnici.³⁵ Isto tako, moguće su, ali ređe, situacije da pojedini korisnici, bez namere nesavesnog prisvajanja koristi, kao ime ili korisničko ime za svoj nalog komercijalnog karaktera registruju svoju oznaku koju nisu prethodno zaštitili žigom, a čije je korišćenje u koliziji sa ranije zaštićenim žigom za istovetnu ili sličnu oznaku.

Načelno gledano, u navedenim situacijama može doći do povrede žiga zaštićenog za oznaku kojoj su ime ili korisničko ime za nalog istovetni ili slični. Povreda žiga će tada po pravilu proizlaziti iz sadržine spornog korisničkog naloga. Ipak, da li će postojati povreda žiga treba ceniti od okolnosti svakog konkretnog slučaja. Osnovni uslov za postojanje povrede žiga, odnosno neovlašćeno korišćenje žigom zaštićene oznake u prometu za obeležavanje određenih proizvoda, bi u opisanim situacijama čini se trebalo da bude

koristi sporno korisničko ime, nalog je uglavnom bio neaktivovan, pa su postojala mišljenja da se radi o skvotingu i Republika Izrael je bila kritikovana zbog svoje odluke da kupi sporno korisničko ime pod takvim okolnostima. The Guardian, Twitter user sells @ Israel username for six-figure sum, <https://www.theguardian.com/technology/2010/sep/14/twitter-user-sells-israel-username>, 22. mart 2017.

35 Jedan primer takvog ponašanja jeste slučaj u kome je vlasnik lanca restorana *Z-Burger* iz Vašingtona, Okrug Kolumbija registrovao korisničko ime za tviter nalog koje je obuhvatalo žigom zaštićenu oznaku drugog lanca restorana *Elevation Burger*, te je prevarno u ime svog konkurenta postavljao twitove kao što su „Danas ču jesti u Z-Burger-u“. Predstavnici *Elevation Burger-a* su, saznavši za ovakvo ponašanje, podneli prijavu zbog povrede žiga i prevarnog predstavljanja „Tviteru“ koji je deaktivirao sporni nalog. Alexander G. Tuneski, „Hey, That's My Name! Trademark Usage on the Internet“, *Franchise Law Journal* 4/2012, 207. Takođe, u predmetu *Clean Flicks Media, Inc. v. Daniel Dean Thompson* u kome je podneta jedna od prvih tužbi u SAD-u zbog povrede žiga korišćenjem tuđe žigom zaštićene oznake kao korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži, radilo se isto o lažnom predstavljanju. U ovom predmetu je privredno društvo *Clean Flicks Media, Inc.*, koje je bilo povezano sa mormonskom zajednicom i bavilo se obradom filmova (cenzurisalo je sadržaje koji su mogli biti neprikladni za decu ili uvredljivi), tužilo svog bivšeg direktora i koosnivača, jer je registrovao korisničko ime „www.myspace.com/clean-flicks“ na društvenoj mreži „Majspejs“ (engl. *Myspace*) i predstavljao se u ime kompanije. Tužba je podneta nakon što je bivši direktor uhapšen zbog posedovanja dečje pornografije, a mediji su ga odmah povezali sa privrednim društvom *Clean Flicks Media, Inc* i citirali njegove objave na spornom majspejs nalogu. Ipak, slučaj nije meritorno okončan. Vid. Tužba Okružnom sudu za Distrikt Jute u predmetu *Clean Flicks Media, Inc. v. Daniel Dean Thompson*, 10. februar 2008, <http://www.schwimmerlegal.com/Complaint%20clean%20flicks.pdf>, 27. mart 2017.

ispunjeno.³⁶ Mada, ovde neće biti uvek jednostavno utvrditi koje tačno radnje korišćenja zaštićene oznake, obuhvaćene sadržinom žiga, su neovlašćeno izvršene, odnosno da li su uopšte izvršene? Od radnji korišćenja zaštićenih oznaka obuhvaćenih isključivim ovlašćenjima iz sadržine žiga koje su izričito navedene u čl. 38, st. 3 Zakona o žigovima, korisnik koji registruje tuđu žigom zaštićenu oznaku kao ime ili korisničko ime za nalog koji se koristi radi prometa proizvoda čini se može neovlašćeno da izvrši radnje korišćenja oznake u reklami, obavljanja usluga pod zaštićenom oznakom, kao i nuđenja robe pod zaštićenom oznakom.³⁷

Neovlašćeno korišćenje zaštićene oznake u reklami iz čl. 38, st. 3, tač. 4 Zakona o žigovima³⁸ će postojati kada pojedini korisnik svoj nalog na društvenoj mreži, za koji je registrovao tuđu zaštićenu oznaku kao ime ili korisničko ime, koristi za reklamiranje³⁹ svojih proizvoda koji su isti ili slični proizvodima za koje je predmetni žig registrovan, te ako usled toga može nastati zabuna u relevantnom delu javnosti o poreklu proizvoda. Ako verovatnoča od zabune ne postoji, nema ni povrede žiga nezavisno od toga što se žigom zaštićena oznaka koristi u reklami, ovde kao ime ili korisničko ime naloga na društvenoj mreži.⁴⁰

-
- 36 Ovde treba imati u vidu stanovište Suda pravde Evropske unije u predmetu *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed* da se pod korišćenjem oznake u trgovinskom prometu podrazumeva korišćenje u okviru komercijalne/trgovinske delatnosti, sa namerom ostvarivanja ekonomske koristi, a ne u privatne svrhe. Vid. Sud pravde Evropske unije, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, predmet br. C-206/01, 12. novembar 2002, par. 40. Za tumačenje ove odluke vid. J. Mellor *et al.*, 442–443.
- 37 Treba napomenuti da ako prihvativimo opšteprihvaćeno stanovište da se pod stavljanjem u promet robe obeležene zaštićenom oznakom podrazumeva promena državine na primerku robe, u posmatranim situacijama čini se ne može da postoji neovlašćeno stavljanje u promet robe kao radnja neposredne povrede žiga. Vid. S. Marković, D. Popović, 165–166.
- 38 Vid. ZŽ, čl. 38, st. 3. tač. 4 i S. Marković, D. Popović, 167.
- 39 Neke društvene mreže, kao na primer „Fejsbuk”, omogućavaju formiranje reklama/oglasa, kao posebnih vrsta naloga. Ipak, generalno gledano, sve vrste naloga na društvenim mrežama mogu se koristiti kao reklame. Vid. „Fejsbuk”, Saveti za reklamiranje, <https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tipsrecommendations>, 24. mart 2017.
- 40 Da bi došlo do povrede žiga prilikom korišćenja zaštićene oznake u reklami, bez saglasnosti nosioca žiga, neophodno je da, usled istovetnosti, odnosno sličnosti oznaka i/ili proizvoda, nastane verovatnoča od zabune o poreklu proizvoda u relevantnom delu javnosti, odnosno da prosečni učesnici u prometu mogu da poveruju da je korisnik spornog naloga na društvenoj mreži nosilac ili ovlašćeni korisnik žiga ili da je lice povezano sa njim. Isto tako, prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga treba uzeti u obzir i stav Privrednog apelacionog suda Republike Srbije da postojanje neovlašćenog korišćenja zaštićene oznake u reklami treba ceniti shodno odredbi čl. 64, st. 4 Zakona o žigovima (član o prestanku žiga zbog nekorišćenja), kojom je propisano da se korišćenjem žiga ne smatra reklamiranje zaštićene oznake bez mogućnosti nabavke robe, odnosno korišćenja usluge za koju je oznaka zaštićena. U skladu sa tim, da bi korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake u reklami predstavljalo povredu žiga, mora postojati mogućnost nabavke proizvoda za koji je oznaka zaštićena, a koji se reklamira. Budući da u predmetnim slučajevima korisnici društvene mreže uglavnom registruju sporne naloge u okviru obavljanja svojih poslovnih delatnosti, ovaj uslov bi u najvećem broju slučajeva trebalo da bude ispunjen. ZŽ, čl. 64, st. 4 i Rešenje Privrednog apelacionog suda br. Pž. 8687/13, izvod iz obrazloženja objavljen u J. Stamenković, 156–157.

Nadalje, kada korisnik društvene mreže posredstvom svog naloga, registrovanog pod tuđom zaštićenom oznakom kao imenom ili korisničkim imenom, nudi robu ili pruža usluge (obeležene istom tom spornom oznakom), a koje su pritom iste ili slične robi ili uslugama za koje je predmetni žig registrovan, čini se moguće je takva ponašanja okvalifikovati kao neovlašćeno nudjenje robe, odnosno pružanje usluga pod zaštićenom oznakom iz čl. 38, st. 3, tač. 2 Zakona o žigovima.⁴¹ Pritom, isto kao i kod reklamiranja mora nastati verovatnoća od zabune u relevantnom delu javnosti u pogledu porekla proizvoda, da bi postojala povreda žiga. Pitanje koje se ovde može postaviti jeste da li je dovoljno da se tuđa žigom zaštićena oznaka nalazi samo u imenu ili korisničkom imenu naloga na društvenoj mreži posredstvom koga se nudi roba ili pružaju usluge, da bi se smatralo da se predmetna roba nudi, odnosno usluge pružaju baš pod tom tuđom žigom zaštićenom oznakom u smislu čl. 38, st. 3, tač. 2 Zakona o žigovima ili pak predmetna roba i usluge moraju i sami biti obeleženi spornom oznakom? Eventualno kao smernica za odgovor na ovo pitanje može poslužiti odluka Suda pravde Evropske unije u predmetu *Céline SARL v. Céline SA*. Sud je u ovom predmetu stao na stanovište da postoji korišćenje žigom zaštićene oznake u odnosu na određenu robu/usluge, čak iako predmetna oznaka nije stavljen na njih, nego se samo koristi u okviru poslovног imena/imena radnje lica koje nudi robu/pruža usluge, pod uslovom da učesnici u prometu mogu misaono povezati predmetno poslovno ime/ime radnje sa robom koja se nudi, odnosno uslugama koje se pružaju.⁴² Iako predmetna odluka stoji kao argument u prilog afirmativnom odgovoru na postavljeno pitanje, ne čini se izvesnim, bar za sada, da bi takav stav zauzela naša sudska praksa⁴³ i pritom ga primenila na ime ili korisničko ime naloga na društvenoj mreži posredstvom koga se nudi roba. Ovo budući da naša sudska praksa, po pravilu, zahteva da se sporna oznaka koristi za obeležavanje proizvoda. Eventualno, ovo ekstenzivno tumačenje bi moglo da se primeni kada se posredstvom spornog naloga pružanju usluge. Svakako, ovde bi moglo da se radi o neovlašćenom korišćenju tuđe žigom zaštićene oznake u reklami.⁴⁴

Treba napomenuti i da određene specifičnosti postoje kada korisnik registruje tuđu čuvenu oznaku kao ime ili korisničko ime svog naloga na društvenoj mreži koji koristi radi prometa proizvoda. Naime, tada će povreda žiga

41 ZŽ, čl. 38, st. 3, tač. 2

42 Sud pravde EU, *Céline SARL v. Céline SA*, predmet br. C-17/06, 11. septembar 2007, par. 23 i J. Mellor *et al.*, 440.

43 Mada, ako se prihvati stav da Zakon o žigovima u čl. 38, st. 3 samo *exempli causa* navodi oblike neovlašćenog korišćenja zaštićenih oznaka, sudska praksa bi imala „slobodu“ da ustanovi i nove radnje povrede žiga u zavisnosti od okolnosti slučaja, te pitanja o obimu izričito navedenih isključivih ovlašćenja iz sadržine žiga, kao što je predmetno, nisu od suštinskog značaja.

44 Nezavisno od razmatranog pitanja, u ovakvim slučajevima, takođe treba imati u vidu da korisnik ne mora na spornom nalogu na društvenoj mreži da nudi robu radi stavljanja u promet ili pruža usluge obeležene istom onom (ili sličnom) tuđom žigom zaštićenom oznakom koju je i registrovao kao ime ili korisničko ime za sporni nalog. Moguće je da se radi o proizvodima obeleženim različitom tuđom žigom zaštićenom oznakom. Tada, korišćenje takve različite oznake može da predstavlja posebnu radnju povrede drugog žiga.

postojati prilikom izvršenja gore navedenih radnji reklamiranja, nuđenja i pružanja usluga, čak i kada se one čine u odnosu na proizvode za koje žig nije registrovan. Uslov za to je da se korišćenjem tuđe zaštićene oznake, koje nije odobrio nosilac žiga, nelojalno ostvaruje korist iz stečene reputacije čuvenog žiga ili se šteti njegovom distinkтивnom karakteru, odnosno reputaciji.⁴⁵ Kod zaštite čuvenog žiga od razvodnjavanja uslov za povredu žiga nije ni da nastane verovatnoća od zabune u relevantnom delu javnosti o poreklu proizvoda.⁴⁶

Moguće radnje povrede žiga prilikom registrovanja žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži koji se koristi u vezi sa prometom proizvoda ne treba ograničiti samo na napred navedene, zbog stalnog napretka društvenih mreža, a i prilagođavanja sudske prakse, a generalno gledano i propisa, nisu isključeni ni drugačiji scenariji.

Nadalje, prilikom utvrđivanja postojanja povrede žiga, treba uzeti u obzir da ona neće postojati čak iako su ispunjeni napred opisani uslovi, ako u određenom slučaju postoji osnov za primenu ograničenja žiga koji ovlašćuje korisnika društvene mreže da spornu oznaku koristi kao ime ili korisničko ime svog naloga na društvenoj mreži (na primer iscrpljenje prava, korišćenje savesno stečenog poslovnog imena, naznačenje vrste, namene proizvoda i drugi).⁴⁷ Tako se sud u Berlinu pozvao na ograničenje žiga kada je odlučivao da li je tuženi, organizator kulturnih dešavanja, registrovanjem imena poznatog starog bioskopa nemog filma „*Ehemaliges Stummfilmkino Delpi Weißensee Berlin*“ (u prevodu sa nemačkog: „Bivši bioskop nemog filma Delfi Vajsenze Berlin“) kao korisničkog imena i imena naloga na društvenim mrežama „Fejsbuk“ i „Majspejs“ učinio povredu žiga za oznaku „*Delphi*“ čiji je nosilac jedan nemački vlasnik bioskopa. Sud je utvrdio da nema povrede žiga, jer se oznaka „*Delphi*“ koristi u skladu sa dobrim poslovnim običajima u okviru poznatog naziva starog bioskopa koji se ujedno koristi i kao naziv zgrade koja predstavlja istorijsko i arhitektonsko nasleđe, a u kojoj tuženi organizuje kulturna dešavanja.⁴⁸ Značaj predmetne odluke je dodatno i u tome

45 ZŽ, čl. 43, st. 2

46 Više o zaštiti čuvenih oznaka vid. Slobodan M. Marković, „Načelo specijalnosti žiga i zabrana razvodnjavanja čuvenog žiga – pravnoekonomsko tumačenje“, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Analji PFB)* 1/2011, 35–54, J. Mellor *et al.*, 464–472. i Ksenija Vlašković, „Zaštita poznatih žigova po direktivi br. 89/104/EZ“, *Analji PFB* 1/2013, 266–280.

47 Zakon o žigovima propisuje sledeća ograničenja žiga koja čini se mogu biti relevantna za korišćenje zaštićenih oznaka na društvenim mrežama: 1) iscrpljenje žiga; 2) korišćenje poslovnog imena ili naziva koji je stečen na savestan način pre priznatog datuma prvenstva žiga; 3) korišćenje u skladu sa dobrim poslovnim običajima u privrednom prometu: a) imena ili adrese; b) naznačenja vrste, kvaliteta, količine, namene, vrednosti, geografskog porekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva robe, odnosno usluga; c) žigom zaštićenog znaka, kada je njegovo korišćenje neophodno radi naznačenja namene robe, odnosno usluge, posebno kad je reč o rezervnim delovima ili priboru. ZŽ, čl. 40 i 41.

48 Kao dodatni osnov za ovakvo tumačenje doprinela je i činjenica da je tuženi na svojim nalozima na društvenim mrežama napisao da se radi o nazivu starog bioskopa i ukratko opisao istoriju njegovog rada. *Kammergericht Berlin, Delphi*, predmet br. 5 W 71/11, 1. april 2011, <https://openjur.de/u/284497.html>, 26. mart 2017. Sud se pozvao na ograničenje iz odredbe § 23, tač. 2 nemačkog Zakona o zaštiti žigova i drugih oznaka razlikovanja

što je sud posredno potvrdio da povreda žiga može nastati registrovanjem tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena naloga na društvenoj mreži.

Malobrojni su slučajevi u uporedopravnoj sudskej praksi u kojima su sudovi imali priliku da odlučuju o povredi žiga prilikom registracije tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama koji se koriste radi prometa proizvoda. Primera radi, italijanski sudovi su u nekoliko odluka presudili da u posmatranih situacijama može doći do povrede žiga. Sud u Torinu je odlučivao o povredi žiga u slučaju u kome je bivši zaposleni, koji je bio administrator fejsbuk grupe poslodavca (čije je ime bila žigom zaštićena oznaka poslodavca), po prestanku radnog odnosa promenio ime predmetne fejsbuk grupe u slično ime, izbrisao sve druge administratore i preusmeravao članove grupe ka internet stranici poslodavčevog konkurenta. Sud je u svojoj odluci o određivanju privremene mere utvrdio da u posmatranoj situaciji može doći do povrede žiga, kao i do radnje nelojalne konkurenčije i naredio je, između ostalog, bivšem zaposlenom i konkurentu da promene ime sporne fejsbuk grupe.⁴⁹ Na sličan način su odlučivali i sudovi u SAD-u. Na primer Okružni sud za Južni distrikt Njujorka u predmetu *New York City Triathlon, LLC v. NYC Triathlon Club, Inc.* Sud je u ovom predmetu prilikom odlučivanja o privremenoj meri utvrdio da može nastati povreda žiga registrovanjem tuđe žigom zaštićene oznake kao korisničkog imena za naloge na društvenim mrežama koji se koriste u prometu proizvoda. U konkretnom slučaju privredno društvo *NYC Triathlon Club, Inc.*, koje se bavilo prodajom opreme za triatlon, je registrovalo imena naloga na nekoliko društvenih mreža slična žigom zaštićenim oznakama privrednog društva *New York City Triathlon, LLC*, organizatora njujorškog triatlona. Sud je utvrdio da takav način neovlašćene upotrebe oznaka sličnih tužiočevim žigom zaštićenim oznakama, može da dovede do zabune učesnika u prometu o poreklu proizvoda, kao i do zablude da je tuženi ovlašćeni sponzor njujorškog triatlona. Isto tako, sud je utvrdio da ovde postoji i opasnost od razvodnjavanja, jer su oznake tužioca čuvene oznake. Uzimajući to u obzir, sud je naredio tuženom da prestane sa korišćenjem spornih oznaka na

koja je u velikoj meri slična odredbi čl. 41, st. 2, tač. 2 srpskog Zakona o žigovima. Upor. ZŽ, čl. 41, st. 2, tač. 2 sa Zakonom o zaštiti žigova i drugih oznaka razlikovanja (nem. *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*), 1994: BGBl. I S. 3082, poslednje izmene 2016: BGBl. I S. 558, § 23, tač. 2

49 Sud u Torinu, odluka od 7. jula 2011, komentari i delovi odluke su dostupni na: Filodiritto, Tribunale di Torino: i segni distintivi nell'era di Facebook, <http://www.filodiritto.com/articoli/2011/11/tribunale-di-torino-i-segni-distintivi-nellera-di-facebook?page=1>, 26. mart 2017. Sud u Rimu je u svojim kasnijim odlukama potvrdio ovo stanovište da registrovanje tuđe žigom zaštićene oznake kao imena za fejsbuk grupu koja se koristi u prometu proizvoda može predstavljati povedu žiga, kao i da se isto stanovište može primeniti na sporno registrovanje imena ili korisničkih imena za fejsbuk stranice i profile. Vid. Scarpellini Naj-Oleari & Associati, Facebook Groups Names Are Distinctive Signs, <http://www.studioscarpellini.it/en/2015/09/facebook-groups-names-are-distinctive-signs/>, 26. mart 2017. i Nctm Studio Legale, Court of Rome on the infringement of a trademark through Facebook, <http://www.nctm.it>, 26. mart 2017.

društvenim mrežama.⁵⁰ Predmetna odluka je kritikovana u teoriji jer odstupa od precedentne prakse sudova SAD-a ustanovljene odlukom u predmetu *Interactive Prods. Corp. v. A2Z Mobile Office Solutions, Inc.* prema kojoj korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake kao URL nastavaka internet adrese posle naziva internet domena (ovde, kao korisničkog imena za naloge) ne može predstavljati povredu žiga, budući da takav URL nastavak nije podoban da ostvaruje funkciju ukazivanja na poreklo, te ne može ni da izazove zabunu kod učesnika u prometu.⁵¹ Ipak, imajući u vidu specifičnost korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama u odnosu na ostale URL nastavke, kao i uobičajen način njihove upotrebe, može se postaviti pitanje održivosti stava da ona ne mogu ostvarivati funkciju ukazivanja na poreklo. Iz napred predočenog može se zaključiti da postoji veliki broj otvorenih pitanja u vezi sa potencijalnom povredom žiga prilikom registrovanja tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge na društvenim mrežama, na koja sudska praksa tek treba da odgovori.

2.1.3. Registracija tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži koji se koristi u svrhu komentarisanja nosioca žiga ili njegovih proizvoda

Posebno osetljivo pitanje jeste upotreba tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za naloge koji se koriste u svrhu komentarisanja nosilaca žigova za te oznake ili njihovih proizvoda. Među takve naloge, generalno gledano, mogu se svrstati ne samo nalozi za komentarisanje u okviru kojih se mogu izneti i pozitivni i negativni komentari o nosiocu žiga i/ili njegovim proizvodima (nalik na internet forume), nego i nalozi obožavatelja, nalozi za kritikovanje, te nalozi parodije. Zajedničko za sve ove naloge jeste da oni predstavljaju izraz slobode izražavanja na Internetu, te da kao takvi nisu i ne bi trebalo da budu zabranjeni.⁵² Štaviše, može se reći da je njihovo

-
- 50 Okružni sud za Južni distrikt Njujorka, *New York City Triathlon, LLC v. NYC Triathlon Club, Inc.*, br. predmeta: 704 F. Supp. 2d 305 (S.D.N.Y. 2010), 9. mart 2010, <https://www.courtlistener.com/opinion/2448681/new-york-city-triathlon-v-nyc-triathlon-club/>, 27. mart 2017. Po ugledu na ovu odluku, postupio je i Okružni sud za Istočni distrikt Njujorka u predmetu *Black Sheep Television, LTD. v. grad Islip* kada je zbog moguće povrede žiga usvojio predlog za određivanje privremene mere i naredio televizijskoj stanici *Black Sheep Television, LTD.* da privremeno prenese gradu Islipu sve svoje naloge na društvenoj mreži „Twitter” za koje je kao korisnička imena registrovala oznake slične ili u vezi sa oznakom aerodroma grada Islipa. Okružni sud za Istočni distrikt Njujorka, *Black Sheep Television, LTD. v. Town of Islip*, br. predmeta: 2:2010cv04926, 6. decembar 2010, <https://www.scribd.com/document/44869730/Black-Sheep-v-Islip-Injunction>, 27. mart 2017.
- 51 Vid. Apelacioni sud SAD za šesti okrug, *Interactive Prods. Corp. v. A2Z Mobile Office Solutions, Inc.*, br. predmeta 326 F.3d 687 (6th Cir. 2003), 10. april 2003, <http://www.internettlibrary.com/pdf/Interactive-Products-a2z-Mobile-Office.pdf>, 27. mart 2017. kao i Cole C. Hardy, „Twitter’s Trademark Problems: Is the Anticybersquatting Consumer Protection Act Outdated?”, *John Marshall Review of Intellectual Property Law* 4/2010–2011, 785–788.
- 52 Ustav Republike Srbije u čl. 46, st. 1 garantuje slobodu mišljenja i izražavanja propisujući da se jemči „sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje.” Ipak, sloboda mišljenja i izražavanja se može zakonom ograničiti, ako je to neophodno, između ostalog, radi zaštite

kreiranje poželjno gledano iz aspekta društvenih interesa, a može biti korisno i samim nosiocima žigova. Korisnici društvenih mreža svojim aktivnostima na društvenim mrežama mogu doprineti reputaciji određene zaštićene oznake, kao i generalno poslovanju nosioca žiga.⁵³

Sporno je, ipak, da li je opravdano, odnosno da li korisnici društvenih mreža imaju pravo da registruju kao ime ili korisničko ime za nalog, koji koriste u svrhu komentarisanja nosioca žiga ili njegovih proizvoda, oznaku istovetnu ili sličnu njegovoj žigom zaštićenoj oznaci? Suštinski ovde se radi o odmeravanju interesa na zaštitu žiga, kao subjektivnog prava, i prava na slobodu izražavanja na Internetu u svakom pojedinom slučaju, te će i odgovor zavisiti od okolnosti posmatranog slučaja.⁵⁴ Smernice za odgovor se, zbog nedostatka relevantne sudske prakse baš o ovom pitanju, mogu tražiti u sudskej praksi u vezi sa povredom žiga registrovanjem naziva internet domena u svrhe kritikovanja, kao sličnim problemom. Uporednopravna sudska praksa je i po tom pitanju neujednačena, ali može se reći da su sudovi tada bili spremljnji da utvrde postojanje povrede žiga kada su se internet domeni koristili u komercijalne svrhe, kada su nazivi bili istovetni žigom zaštićenim oznakama te je postojala velika verovatnoća od zabune kod učesnika u prometu, kao i kada se radilo o zaštiti reklamne funkcije čuvenih oznaka.⁵⁵

Određene smernice za savesno korišćenje ove vrste naloga pružaju uslovi korišćenja društvenih mreža. Društvena mreža „Tviter”, na primer, svojim internim pravilima izričito dozvoljava kreiranje naloga parodije, naloga za komentarisanje i naloga obožavatelja, ali pod određenim uslovima. Ti uslovi, propisani posebno za ovu vrstu naloga, su sledeći: 1) u biografiji naloga treba biti naznačeno da se radi o nalogu parodiji, nalogu za komentarisanje, odnosno nalogu obožavatelja i to na način razumljiv drugim korisnicima društvene mreže („ciljanoj publici”); 2) ime naloga ne sme biti istovetno kao ime, oznaka lica koje je predmet parodije/komentarisanja, nego ga je potrebno izmeniti dodavanjem prepoznatljive reči (tipa: „not”, „fake” ili „fan”) koja će ga razlikovati na način razumljiv drugim korisnicima društvene mreže.⁵⁶

prava i ugleda drugih. Ustav Republike Srbije, *Službeni glasnik RS*, br. 98/2006, čl. 46. Detaljnije o pravu žiga i slobodi izražavanja vid. Wolfgang Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011.

- 53 Korišćenje žigom zaštićene oznake na društvenoj mreži radi komentarisanja nosioca žiga ili njegovih proizvoda čini se može da se podvede pod referencijalno korišćenje oznake, tj. korišćenje na način da se preko oznaka samo misaono upućuje na konkretni proizvod određenog proizvođača. Referencijalno korišćenje oznaka nije obuhvaćeno zaštitom žiga. Vid. Slobodan M. Marković, *Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo*, Službeni glasnik, Beograd 2014, 203.
- 54 Treba imati u vidu da korišćenje žigom zaštićene oznake u svrhe parodije nije propisano Zakonom o žigovima kao ograničenje žiga, te je ono dozvoljeno samo u onoj meri u kojoj ne predstavlja povredu žiga, odnosno u kojoj predstavlja legitiman izraz slobode izražavanja.
- 55 D. Popović (2014), 91–96.
- 56 Društvena mreža „Tviter”, Politika za naloge parodije, naloge za komentarisanje i naloge obožavatelja (engl. *Parody, commentary, and fan account policy*), <https://support.twitter.com/articles/106373>, 28. mart 2017. Društvena mreža „Fejsbuk” takođe propisuje uslove za kreiranje fejsbuk stranica (ne svih vrsta naloga) prema kojima zvaničnom stranicom

Nepostupanje po navedenim pravilima „Tvitera”, ipak, ne znači automatski povredu žiga, nego samo povredu pravila „Tvitera”.⁵⁷

U praksi nisu retki primeri da nosioci žigova od društvenih mreža, pozivajući se na uslove korišćenja tih društvenih mreža, zahtevaju da se na njih prenesu ili pak ugase nalozi koji se koriste u svrhe komentarisanja i da u tome uspeju. Takvi postupci ipak mogu da budu izloženi oštrim kritikama javnosti, a zbog njihove medijske aktuelnosti mogu privući veliki broj novih „pratilaca” na sporne naloge što svakako nije u interesu nosilaca žigova. To je upravo bio slučaj kada je društvena mreža „Tviter”, po prijavi Njujork tajmsa (engl. *The New York Times*), ukinula na kratko nalog „@NYTONIt” (*The Times Is On It*) (u prevodu sa engleskog: Tajms izveštava o tome) koji je bio nalog parodije ove poznate novinske kompanije.⁵⁸ Razlog ukidanja je bila navodna mogućnost zabune o postojanju veze između Njujork tajmsa i spornog naloga, zbog sličnosti oznake koja je bila korišćena kao profilna slika na nalogu sa žigom zaštićenom oznakom Njujork tajmsa. Nalog je međutim ponovo obnovljen i to ubrzo posle ukidanja, između ostalog i zbog pritiska javnosti.⁵⁹ Da stvar bude gora po Njujork tajms, u nedelji posle obnavljanja predmetni nalog parodije zapratilo je čak 25% više pratilaca.⁶⁰ S druge strane, postoje i primeri nosilaca žigova koji su umesto „nasilnog” preuzimanja ili zahtevanja ukidanja predmetne vrste naloga, uspostavili saradnju sa korisnicima koji su kreirali

može da upravlja samo „ovlašćeni predstavnik brenda, entiteta (mesta ili organizacije) ili javne ličnosti”. Ostala lica mogu kreirati nezvanične stranice, ali samo ako ne postoji velika verovatnoća da neko te stranice protumači kao zvanične i pod uslovom da se time ne krše ničija prava. Društvena mreža „Fejsbuk”, Uslovi korišćenja fejsbuk stranica, https://www.facebook.com/page_guidelines.php, 29. mart 2017.

- 57 Društvena mreža „Tviter” pozivajući se na svoja interna pravila nije htela da ukine nalog obožavatelja Džejmsa Dina (engl. *James Dean*) za koji je bilo registrovano korisničko ime „@JamesDean” po zahtevu *CMG Worldwide, Inc.* koje je imalo žig zaštićen za ime poznatog glumca. „Tviter” je tvrdio da iako je korisničko ime za sporni nalog istovetno imenu glumca, nalog nije korišćen na način da dovodi u zabludu druge korisnike društvene mreže u vezi sa žigom, lokacijom ili poslovnom vezom sa nosiocem žiga. *CMG Worldwide, Inc.* nezadovoljan ovakvom odgovorom podneo je tužbu proziv „Tvitera” zbog povrede žiga. Nakon podnošenja tužbe „Tviter” je samoinicijativno ukinuo sporni nalog obožavatelja Džejmsa Dina, a tužiocu su povukli tužbu, te ovaj slučaj nije meritorno okončan. Vid. Shruti Tewarie, „Social Media Fan Accounts: Honoring a Celebrity’s Brand or a Trademark Violation?, Licensing Journal 5/2014, 1–2. i Okružni sud za Južni distrikt Indijane, *James Dean, Inc. v. Twitter, Inc. et alia.*, br. predmeta 1:14-cv-00183, 7. februar 2014, <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1643&context=historical>, 29. mart 2017. i IndyStar, James Dean estate drops lawsuit against Twitter, 17. decembar 2014, <http://www.indystar.com/story/news/2014/12/17/james-dean-estate-drops-lawsuit-twitter/20539435/>, 29. mart 2017.
- 58 Korisnik ovog naloga parodije ismeva vesti Njujork tajmsa za koje smatra da su očigledne ili pompezne, kao na primer: „Ljudi, tinejdžeri obožavaju da koriste „Snepčet”, a sada možete i vi, jer Tajms izveštava o tome” Vid. <https://twitter.com/nytonit>, 29. mart 2017.
- 59 Na obnovljenom nalogu samo je izmenjena profilna slika tako da ne podseća na oznaku Njujork tajmsa.
- 60 Andrew R. W. Hughes, „When it Comes to Parody Twitter Accounts, Laughing Them Off May Be Your Best Move”, Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP, http://www.pattishall.com/pdf/11-27-12_Twitter_Parody_Blog_Post.pdf, 29. mart 2017.

te stranice, kao što je to uradila kompanija Koka-kola (engl. Coca-Cola) sa kreatorima naloga obožavatelja ovog gaziranog pića.⁶¹

Opšteprihvaćen je stav da se prilikom traženja rešenja u slučaju korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge koji se koriste u svrhu komentarisanja moraju uzeti u obzir interesi svih strana. Kako bi se u tome uspelo, čini se treba postaviti jasne parametre za razlikovanje prihvatljivih od neprihvatljivih načina korišćenja zaštićenih oznaka na ovakvim nalozima, odnosno o obimu zaštite koje obezbeđuje žig, što još nije urađeno.⁶²

Kao preventivno rešenje za smanjenje mogućnosti nastanka zabune zbog korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka kao imena ili korisničkih imena za naloge, te sporova u vezi sa tim, neke društvene mreže su uvele mogućnost verifikovanja/potvrđivanja naloga od javnog interesa (engl. *verified accounts*). Naime, nosioci žigova, privredni subjekti, entiteti (mesta i organizacije) i javne ličnosti mogu (ne moraju) svoje naloge na društvenim mrežama da potvrde kao zvanične. Takvi potvrđeni nalozi su posebno označeni, što služi drugim korisnicima kao signal da se radi o zvaničnim nalozima i obrnutu.⁶³

2.2. Korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake u okviru sadržine naloga na društvenoj mreži

Korisnici društvenih mreža uglavnom imaju veliku slobodu prilikom kreiranja sadržine svojih naloga. Zavisno od vrste društvene mreže korisnici mogu da postavljaju kratke poruke, fotografije, video snimke, tekstove, heštag

61 Kompanija Koka-kola je angažovala svoja dva obožavatelja koji su kreirali fejsbuk stranicu obožavatelja da nastave da rade na održavanju te stranice, ali pod okriljem kompanije. Predmetna stranica obožavatelja je bila druga najpopularnija fejsbuk stranica u novembru 2008. godine, kada je Koka-kola odlučivala kako da postupi u predmetnom slučaju, što je verovatno doprinelo ovakvoj odluci. Dan Malachowski, „Username Jacking“ in Social Media: Should Celebrities and Brand Owners Recover from Social Networking Sites When Their Social Media Usernames are Stolen?”, *DePaul Law Review* 1/2010, 230. Na sličan način je postupila i italijanska kompanija *Ferrari S.p.a* kada je ugovorno angažovala svog obožavatelja da nastavi da vodi fejsbuk stranice obožavatelja koje je prethodno kreirao bez njene saglasnosti. Međutim, posle nekog vremena međusobne nesuglasice su rezultirale tužbom kompanije protiv obožavatelja zbog navodne povrede žiga pred sudom u Italiji 2013. godine. Isto tako i obožavatelj je 2014. godine podneo tužbu sudu u SAD-u protiv kompanije, ali i društvene mreže „Fejsbuk“ zbog povrede njegovih prava i ugovornih obaveza. Predmetni postupak još uvek traje (stanje na dan 29. mart 2017.). Vid. Viši sud države Kalifornija za okrug San Mateo, *Olivier Wasem, Sammy Wasem v. Facebook, Inc., Ferrari S.p.a. et al.*, tužba br. CIV 530869, 14. oktobar 2014, <http://pdfserver.amlaw.com/ca/WasemvFerrari.pdf>, 29. mart 2017.

62 Jedan takav predlog, izložen u teoriji, jeste da parametar za razlikovanje dozvoljenog od nedozvoljenog načina korišćenja žigom zaštićenih oznaka, generalno na društvenim mrežama, bude verovatnoča nastanka zabune o izvoru izražavanja – izjava, odnosno verovatnoča da korisnici društvene mreže pomisle da se radi o nalogu nosioca žiga i njegovim izjavama, nezavisno od postojanja povrede žiga. L. Ramsey, 919–929.

63 Vid. Društvena mreža „Twitter“, Verified accounts, <https://support.twitter.com/articles/20174630>, 30. mart 2017. i Društvena mreža „Fejsbuk“, What is a verified Page or profile?, https://www.facebook.com/help/www/196050490547892?helpref=platform_swatcher&ref=platform_swatcher&rdrhc, 30. mart 2017.

oznake, linkove, reklame i druge sadržaje na svoje naloge. U okviru takvih sadržaja mogu postaviti i tuđe žigom zaštićene oznake, pa se nameće pitanje moguće povrede žiga u takvim situacijama? Načelno gledano, ovde važi sve što smo ranije rekli za postojanje povrede žiga u slučaju korišćenja tuđe žigom zaštićene oznake kao imena ili korisničkog imena za nalog na društvenoj mreži. Da bi postojala povreda žiga potrebno je pre svega da se radi o neovlašćenom korišćenju žigom zaštićene oznake u prometu za obeležavanje određenih proizvoda, te da budu ispunjeni i dodatni uslovi za posebne oblike povrede. Do povrede žiga, tako može doći ako se sadržaji postavljaju u svrhe prometa proizvoda korisnika naloga društvene mreže. Primera radi, kada se nalozi na društvenim mrežama (njihova sadržina) koriste za prodaju krivotvorene robe, robe obeležene sa oznakom koja je slična zaštićenoj oznaci (pod uslovom da je predmetni žig registrovan za istu ili sličnu robu i da postoji opasnost od zabune, osim kod razvodnjavanja čuvenog žiga) ili čak i originalne robe (ako se ne može primeniti institut iscrpljenja žiga), kao i za pružanje usluga, za reklamiranje, kao modni blogovi komercijalnog karaktera (ako se ne može primeniti neko od ograničenja žiga). Takođe, ponekad sporne mogu biti i situacije u kojima se tuđe žigom zaštićene oznake u okviru sadržine naloga na društvenim mrežama koriste u svrhe komentarisanja nosilaca žigova ili njihovih oznaka. Tako je po prijavi Organizacionog komiteta Olimpijskih igara u Londonu, društvena mreža „Twitter“ zbog navodne mogućnosti zabune o stvarnom korisniku naloga privremeno ukinula nalog „@SpaceHijackers“ na kome je bila postavljena slika sa žigom zaštićenom oznakom Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, a koji se koristio za parodiju ovih igara.⁶⁴

Mogu se, između ostalog, uočiti dve specifičnosti povrede žiga korišćenjem tuđih zaštićenih oznaka u okviru sadržine naloga na društvenim mrežama. Prvo, ovakve radnje povrede se uglavnom teško otkrivaju, čak i kad su učestale, jer nosioci žigova ne mogu efikasno da prate sve naloge na svim društvenim mrežama. Uopšte, pitanje je koliko je ekonomski isplativo za nosioce žiga da preduzimaju mere u cilju pronalaženja, dokazivanja, a eventualno i sankcionisanja ovakvih povreda. Drugo, ovde treba posebno voditi računa o zaštiti slobode izražavanja na Internetu, pogotovo kada se sporne oznake koriste u svrhe komentarisanja, te nosioci žigova moraju dobro proceniti kada je svrshishodno da traže zaštitu svojih prava. Ovo posebno, uzimajući u obzir, moguću osudu u javnosti zbog nedovoljno opravdanih pokušaja zaštite žiga, koja može našteti reputaciji nosioca žiga. U praksi se pokazalo da će nosioci žigova po pravilu reagovati kada korisnik društvene mreže korišti njihove žigom zaštićene oznake na svom nalogu učestalo na način koji potencijalno može biti okvalifikovan kao povreda žiga, a naročito ako se radi o „popularnom“ nalogu sa velikim brojem pratilaca.

Tipovi korišćenja žigom zaštićenih oznaka u okviru sadržine naloga na društvenoj mreži se stalno razvijaju, u skladu sa razvojem samih društvenih mreža, a u nastavku će biti posebno ukazano na njihovo korišćenje u okviru heštag oznaka.

⁶⁴ Nalog je ubrzo reaktiviran, samo je sa njega uklonjena sporna slika. Pritom, broj pratilaca naloga se znatno povećao. Antigone Peyton, Parody, Meet Trademark: Twitter Kicks Olympics 2012 Parody Account Off Site for Trademark Policy Violations, DecodingIP, <https://www.decodingip.com/>, 1. april 2017.

2.2.1. Korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake u okviru hešteg oznaka

Hešteg oznake se sastoje od jedne ili više reči napisanih bez razmaka ispred kojih stoji simbol taraba (#) i koriste se na društvenim mrežama za označavanje i grupisanje sadržaja vezanih za određenu temu. Svaki korisnik društvene mreže može sam da kreira hešteg oznaku tako što će samo napisati simbol taraba ispred određene reči ili više reči napisanih bez razmaka (na primer #pravožiga). Zatim, kada on ili drugi korisnik klikne na takvu oznaku izlistaće se svi postavljeni sadržaji na toj društvenoj mreži koji sadrže istu hešteg oznaku.⁶⁵ Imajući u vidu opisanu funkciju, hešteg oznake mogu biti od velike koristi za reklamiranje proizvoda i uopšte u izgradnji reputacije određene žigom zaštićene oznake na društvenim mrežama, ali isto tako mogu imati i štetan uticaj.⁶⁶ Zbog toga nosioci žigova imaju interes da u određenoj meri kontrolišu njihovu upotrebu. U skladu sa tim može se postaviti pitanje, da li i u kojoj meri se nosioci žigova mogu pozvati na povredu žiga u slučajevima kada se njihove žigom zaštićene oznake koriste u okviru hešteg oznaka, bez njihove saglasnosti? ⁶⁷

Postavljeno pitanje su u nekoliko predmeta razmatrali sudovi u SAD-u, ali njihove odluke su za sada neuvedenačene.⁶⁸ U predmetu *Fraternity Collec-*

65 Hešteg oznake su posebna vrsta meta-podataka i funkcionišu slično kao hiperlinkovi budući da klik na njih upućuje na drugo „mesto” na Internetu. Vid. Elizabeth A. Falconer, „#CanHashtagsBeTrademarked: Trademark Law and the Development of Hashtags”, *North Carolina Journal of Law & Technology* 1-online/2016, 2–5.

66 Primer mogućeg štetnog uticaja hešteg oznaka jeste kampanja lanca restorana *McDonalds* koji je 2012. godine, u cilju reklamiranja, podsticao korisnike društvene mreže „Triter” da u twitovima podele svoja pozitivna iskustva u vezi sa ovim lancem restorana i da pritom koriste hešteg oznaku „#McDStories” (u prevodu sa engleskog: #McDPriče). Neki korisnici su ipak to iskoristili da istaknu svoja negativna iskustva i kritike na račun poznatog lanca restorana, što je izazvalo i veliko interesovanje medija. Slična situacija se dogodila i kada je kompanija Koka-kola 2015. godine nagovarala korisnike društvene mreže da postavljaju twitove tužne ili negativne sadržine i da ih označe hešteg oznakom „#MakeItHappy” (u prevodu sa engleskog: #nekabudesrečno). Ideja je bila da kompanija Koka-kola automatski putem računarskog programa odgovora na takve twitove kratkom porukom „pretvorili smo Vašu mržnju u nešto srećno” koja je bila praćena slikama/tzv. stikerima „srećne” sadržine poput malog miša ili čoveka koji spava. Ipak, jedan korisnik društvene mreže „Triter” je isprogramirao da se na njegov nalog u kontinuitetu postavljaju rečenice iz knjige Adolfa Hitlera „Mein Kampf” sa hešteg oznakom „#MakeItHappy”. Kompanija Koka-kola je automatski odgovarala na ovakve twitove porukama praćenim sličicama „srećne sadržine”, što je obesmislio celu kampanju i ista je prekinuta. Robert T. Sherwin, „#Havewerallythoughtthisthrough?: Why Granting Trademark Protection To Hashtags Is Unnecessary, Duplicative, and Downright Dangerous”, *Harvard Journal of Law & Technology* 2/2016, 456–457, 481.

67 Korišćenje žigom zaštićenih oznaka u okviru hešteg oznaka se može porebiti sa njihovim korišćenjem u okviru ključnih reči za pretragu na Internetu. O povredi žiga u potonjem slučaju vid. D. Popović (2011), 927–946.

68 Posmatrani problem je postao aktuelan u SAD-u još 2010. godine kada je lanac restorana *Taco John's*, nosilac žiga za oznaku „*Taco Tuesday*”, uputio opomenu zbog navodne povrede žiga drugom lancu restorana *Iguana Grill's* koji je koristio hešteg oznaku „#tacotuesday” radi reklamiranja večeri kada se posebno služe takosi. Zahtevi lanca restorana *Taco John's* su kritikovani od strane javnosti, ali lanac restorana *Iguana Grill's* je ipak

tion, LLC v. Fargnoli se odlučivalo da li je tužena, bivša zaposlena u kompaniji *Fraternity Collection, LLC*, učinila povredu žiga te kompanije za oznaku „*Fraternity Collection*” kada je na svojim nalozima na društvenim mrežama koristila hešteg oznake „#fratcollection” i „#fraternitycollection” u vezi sa reklamom proizvoda konkurenta ove kompanije. Okružni sud za Južni distrikt Misisipija je u svojoj odluci – nalogu utvrdio da korišćenje žigom zaštićene oznake konkurenta u okviru hešteg oznake može pod određenim uslovima stvoriti zabunu kod potrošača. Ipak, spor nije meritorno okončan, budući da su strane postigle poravnanje.⁶⁹ Drugačiji stav zauzeo je Okružni sud za Centralni distrikt Kalifornije u predmetu *Elksouzian et al. v. Albanese et al.* U ovom predmetu, između ostalog, odlučivalo se da li je tužilac, proizvođač elektronskih cigareta koristeći hešteg oznake „#cloudpen” i „#cloudpenz” na društvenoj mreži „Instagram” postupio suprotno sudskom poravnanju kojim je bilo određeno da će se uzdržavati od korišćenja svojih žigom zaštićenih oznaka – reči „Cloud” i „Cloud Vapes” u vezi sa rečima „pen” ili „penz”, na način da kombinacija tih reči čini jedinstvenu oznaku/robnu marku (engl. *unitary trademark*). Prema pravilima poravnanja tužilac je mogao da koristi reči „pen” ili „penz”, budući da se njima u engleskom jeziku označavaju elektronske cigarete, jedino u cilju opisa svojih proizvoda na primer u reklamnim materijalima, brošurama. Sud je u svojoj odluci utvrdio da nije došlo do povrede sudskog poravnanja, budući da su hešteg oznake same po sebi opisne i da ne mogu da predstavljaju robne marke. Isto, tako sud je utvrdio da je tužilac koristio sporne hešteg oznake samo kao sredstvo za upućivanje na svoj reklamni sadržaj i da ih korisnici društvene mreže upravo tako i posmatraju, kao sredstvo za upućivanje na društvenim mrežama, a ne kao robne marke (koje razlikuju proizvode i ukazuju na njihovo poreklo – napomena autora).⁷⁰ Ovakav opšti stav suda je doveo u pitanje održivost stanovišta da korišćenje hešteg oznake na društvenim mrežama može predstavljati korišćenje oznake u smislu prava žiga koje nosilac žiga za tu hešteg oznaku ili oznaku u okviru hešteg oznake može da zabrani. Ipak, uticaj ove odluke za sada nije moguće sa sigurnošću predvideti. Naime, iz odluke se ne može sasvim jasno zaključiti da li sud smatra da su hešteg oznake, kada se koriste na društvenim mrežama, generalno nepodobne da ukazuju na poreklo ili samo u konkretnom slučaju hešteg oznaka „#cloudpen” nije mogla da ostvari ovu funkciju, budući na njen opisni karakter.⁷¹ Pritom, u kasnijoj odluci o privremenoj meri u predmetu *Public Impact, LLC v. Boston Consulting Group, Inc.* drugi sud SAD-a je stao na suprotno stanovište da korišćenje hešteg

pristao da prestane sa korišćenjem sporne hešteg oznake, štaviše u periodu spora je imao značajno veći promet. E. Falconer, 26–27.

- 69 Okružni sud za Južni distrikt Misisipija, *Fraternity Collection, LLC v. Fargnoli*, br. predmeta 3:13-CV-664-CWR-FKB, 31. mart 2015, <http://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/mississippi/mssdce/3:2013cv00664/83663/62/>, 1. april 2017. i E. Falconer, 28–29.
- 70 Okružni sud za Centralni distrikt Kalifornije, *Elksouzian et al. v. Albanese et al.*, predmet br. CV 13-00728-PSG-MAN, 7. avgust 2015, <http://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/california/cacdce/2:2013cv00728/553410/188/>, 1. april 2017.
- 71 Carrie L. Kiedrowski, Charlotte K. Murphy, Are Hashtags Capable of Trademark Protection under U.S. Law?, *INTA Bulletin* 2/2016, <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/AreHashtagsCapableofTMProtectionunderUSLaw-.aspx>, 2. april 2017.

oznake „#publicimpact” i korisničkog imena „@4publicimpact” na društvenoj mreži „Tviter” može predstavljati povredu tužiočevog žiga za oznaku „Public Impact”, posebno imajući u vidu sličnost usluga koje pružaju strane u sporu (radi se o konsultantskim uslugama).⁷² Koliko je nama poznato još uvek ne postoji relevantna sudska praksa sudova evropskih država o postojanju povrede žiga u ovakvim slučajevima.⁷³

Za sada, dok još ne postoji značajnija sudska praksa o posmatranom pitanju, može se samo načelno prepostaviti da li i kada korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake u okviru hešteg oznake može predstavljati povredu žiga? Ako gledamo predmetni problem iz ugla srpskog prava čini se da ovde, pod određenim okolnostima, eventualno može postojati neovlašćeno korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake u reklami ili pak neovlašćeno pružanje usluga pod zaštićenom oznakom.⁷⁴ Potonje pogotovo, ako se radi o čuvenim žigom zaštićenim oznakama. Na primer, do povrede verovatno može doći ako korisnik društvene mreže obeležava spornom heštem oznakom (koja sadrži tuđu žigom zaštićenu oznaku ili je sama zaštićena žigom) svoje sadržaje na društvenoj mreži koje koristi u cilju stavljanja u promet svojih proizvoda. Ipak, ovde treba voditi računa da pojedine žigom zaštićene oznake kada se koriste u okviru hešteg oznaka mogu biti opisne u zavisnosti od okolnosti pod kojima se koriste.⁷⁵

Najzad, treba imati u vidu da je poslednjih godina sve aktuelnija, pa i u Republici Srbiji, zaštita i samih hešteg oznaka žigom radi njihovog korišćenja na društvenim mrežama. U teoriji se ovakva praksa često osporava. Neki od argumenata protiv takve prakse su da heštem oznake, kada se upotrebljavaju na društvenim mrežama, ne mogu ostvarivati funkciju ukazivanja na poreklo proizvoda, pošto one upravo suprotno služe za grupisanje raznih sadržaja, isto tako ističe se da su one po pravilu opisnog karaktera, zbog čega bi njihova zaštita ograničila slobodu izražavanja na društvenim mrežama.⁷⁶

⁷² Okružni sud za Distrikt Masačusetsa, *Public Impact, LLC v. Boston Consulting Group, Inc*, predmet br. 15-13361-FDS, 11. mart 2016, <https://cases.justia.com/federal/districtcourts/massachusetts/madce/1:2015cv13361/174044/49/0.pdf?ts=1457784171>, 2. april 2017.

⁷³ Donekle, od značaja za razmatranje ovog pitanja, može biti odluka Apelacionog suda u Parizu u kojoj je sud došao do zaključka da će prosečni potrošač posmatrati simbol taraba (#) u okviru hešteg oznake (u konkretnom slučaju „#cloud“) kao sekundarni – nedominantan, čak iako se nalazi ispred ostalih reči koje čine heštem oznaku. U ovom predmetu sud je odlučivao o priznanju zaštite žiga za oznaku „#cloud“ na čiju je zaštitu prigovorio nosilac ranijeg žiga za znak „Cloud 9“. Nathalie Dreyfus, Trademark Law: the non-protectable nature of „#“ symbol in France, <http://www.dreyfus.fr/en/news/trademark-law-the-non-protectable-nature-of-symbol-in-france/>, 2. april 2017.

⁷⁴ Primenom ekstenzivnog tumačenja nije isključeno da može doći i do nekog drugog oblika neovlašćenog korišćenja žigom zaštićene oznake.

⁷⁵ Na primer pomenuta zaštićena oznaka „Najlepše želje“ kada se koristi u okviru heštem oznake „#najlepšeželje“ može biti opisna, zavisno od konteksta u kom se koristi. Isto važi i za oznake „#tacotuesday“, „#bananica“ i „#jaffabiskvit“.

⁷⁶ Detaljnije o zaštiti heštem oznaka žigom vid. u: R. Sherwin, 455–493, E. Falconer, 1–42, Alexandra J. Roberts, „Tagmarks“, 1–57. <https://papers.ssrn.com/>, 17. april 2017. i Betsy A. Butwin, „TrademarkLaw: Protecting and Maximizing the Value of Trademarks in

3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE ZAŠTITE OD POVREDA ŽIGA POZIVANJEM NA USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA DRUŠTVENIH MREŽA

Na osnovu predočenog može se primetiti da neće uvek biti lako utvrditi da li postoji povreda žiga kada se tuđa zaštićena oznaka koristi na nekoj društvenoj mreži, čak i u slučajevima kada se radi o očigledno nesavesnim ponašanjima korisnika. S obzirom na to, ishod sudskega postupka protiv korisnika društvenih mreža, radi utvrđivanja i sankcionisanja povrede žiga na društvenim mrežama, teško da se može sa sigurnošću predvideti. Pritom, imajući u vidu globalni karakter i moguće anonimno korišćenje društvenih mreža mogu se pojaviti i dodatne prepreke za ostvarivanje adekvatne zaštite putem sudskeg spora koje, između ostalog, uključuju i problem utvrđivanja identiteta korisnika, problem dokazivanja povrede, primenu načela teritorijalnosti žiga, pitanja međunarodnog privatnog prava kao što su nadležnost, merodavno pravo, izvršnost stranih sudskeh odluka, te značajni troškovi postupka.⁷⁷

Kao alternativna sudska sporu nosiocima žigova stoji na raspolažanju vansudskega načina zaštite od povrede žiga i to pozivanjem na uslove korišćenja usluga i interne politike zaštite prava intelektualne svojine (dalje u tekstu zajednički označeni kao: uslovi korišćenja) koje propisuju i primenjuju društvene mreže. Saglasnost za primenu i poštovanje uslova korišćenja usluga društvenih mreža daju svi korisnici prilikom registrovanja svojih naloga. Time, nastaje ugovorni odnos između korisnika i društvene mreže koji uglavnom ovlašćuje društvenu mrežu da preduzima mere zaštite prava intelektualne svojine protiv korisnika. Po pravilu društvene mreže u svojim uslovima korišćenja ustanovljavaju tzv. sistem „obaveštenja i uklanjanja“ (engl. „*notice and takedown*“) kao sistem zaštite subjektivnih prava intelektualne svojine, pa i žiga. Sistem „obaveštenja i uklanjanja“ podrazumeva da nosilac žiga dostavi obaveštenje društvenoj mreži o sadržaju kojim se povređuje njegov žig. Društvena mreža zatim na osnovu slobodne ocene osnovanosti takvog obaveštenja i svojih uslova korišćenja odlučuje da li će ukloniti sporni sadržaj ili ne.

Tako društvena mreža „Fejsbuk“ u Izjavi o pravima i obavezama, koja predstavlja deo Uslova korišćenja, propisuje obavezu korisnika da se uzdržava od povreda prava, prilikom registracije naloga (uključujući i odabir imena i korisničkog imena) i postavljanja sadržaja na svoje naloge, te određuje mere zaštite od povreda koje ona može da preduzme. U odeljku 4. Izjave o pravima i obavezama, između ostalog, određeno je da korisnik ima obavezu da na društvenoj mreži koristi svoje pravo ime i da postavlja tačne informacije, da bez dozvole neće kreirati nalog u ime drugog lica, kao i da neće

an Evolving Social Media Marketplace”, *Cybaris*[®], an Intellectual Property Law Review 1/2015, 120–121.

77 U suštini problemi koji se ovde javljaju prilikom ostvarivanja sudske zaštite su slični problemima prilikom sudske zaštite od povrede žiga putem naziva internet domena. Više o sudskoj zaštiti od povrede žiga putem naziva internet domena vid. D. Popović (2014), 104–111.

prenositi svoj nalog bez pisane dozvole društvene mreže. Pritom je izričito propisano, da ako korisnik za svoj nalog izabere korisničko ime ili sličan identifikator (podsetimo korisničko ime na društvenoj mreži „Fejsbuk“ nije obavezno), društvena mreža zadržava pravo da po svom nahođenju ukloni taj nalog ili da ga oduzme, „*na primer, kada neki nosilac žiga podnese prijavu – pritužbu na korisničko ime koje nije blisko povezano sa stvarnim imenom datog korisnika*“.⁷⁸ Nadalje, u odeljku 5. propisana je obaveza korisnika da ne objavljuje sadržaje, niti preduzima bilo kakve radnje u vezi sa uslugom ove društvene mreže kojima se krše ili ugrožavaju tuđa prava ili na drugi način krši zakon. Ako se korisnik ne pridržava navedene obaveze društvena mreža „Fejsbuk“ zadržava pravo: 1) da ukloni bilo koji postavljeni sadržaj ili informacije ako veruje da iste krše uslove korišćenja te društvene mreže, kao i 2) da po sopstvenom nahođenju onemogući određeni nalog kada korisnik tog naloga više puta ugrozi tuđa subjektivna prava intelektualne svojine.⁷⁹

Društvena mreža „Fejsbuk“ dodatno ustanavljava poseban sistem za prijavu povrede žiga koji omogućava svakom nosiocu žiga ili njegovom ovlašćenom predstavniku da prijavi ako smatra da određeni korisnik čini povredu žiga na svom nalogu. Predmetni sistem predstavlja vrstu sistema „obaveštenja i uklanjanja“.⁸⁰ Ako društvena mreža „Fejsbuk“ utvrdi da je prijava povrede žiga osnovana, ona može ukloniti sporni sadržaj sa društvene mreže i dostaviti upozorenje korisniku čiji je sadržaj uklonjen. U tekstu takvog upozorenja biće naznačeno da je sporni sadržaj uklonjen zbog povrede žiga, te navedeni kontakt podaci podnosioca prijave i sadržaj prijave. Takođe, korisnik će biti upućen da se direktno obrati nosiocu žiga koji je podneo prijavu, ako smatra da je prijava neosnovana i da postavljeni sadržaj nije trebalo da se ukloni. S druge strane, ako je sporni sadržaj uklonjen zbog navodne povrede žiga zaštićenog za teritoriju SAD-a, korisnik će moći direktno da se obrati društvenoj mreži „Fejsbuk“ ako smatra da nije bilo osnova za uklanjanje njegovog sadržaja. Takav zahtev društvena mreža „Fejsbuk“ može uvažiti i vratiti sporni sadržaj na društvenu mrežu.⁸¹

78 Društvena mreža „Fejsbuk“, Izjava o pravima i obavezama, odeljak 4, <https://www.facebook.com/legal/terms>, 17. april 2017. Takođe, društvena mreža „Fejsbuk“ ima posebne Uslove korišćenja fejsbuk stranica, koje se koriste po pravilu u vezi sa prometom proizvođa, a kojima su detaljno propisani uslovi za korisnička imena ovih stranica, o čemu smo napred pisali (vid. fn. 52).

79 Društvena mreža „Fejsbuk“ posebno propisuje obavezu poštovanja njenih žigova. Izjava o pravima i obavezama, odeljak 5.

80 Detaljna uputstva u vezi sa podnošenjem prijave povrede žiga su dostupna na adresi: https://www.facebook.com/help/303715969677454?helpref=faq_content, 17. april 2017.

81 Ovakvim pravilom nosioci žigova koji nisu zaštićeni u SAD-u su posredno stavljeni u povoljniji položaj, a korisnici takvih oznaka u nepovoljniji. Mada, treba imati u vidu da društvena mreža može u određenim slučajevima odlučiti da uvaži i zahteve korisnika čiji je sadržaj neosnovano uklonjen zbog povrede žiga zaštićenog van SAD-a. Takođe, ovo pravilo je propisano u smernicama za prijavu povrede žiga, a ne direktno u Izjavi o pravima i obavezama. Društvena mreža „Fejsbuk“, Centar za pomoć, Smernice i prijavljivanje, Trgovačka marka, https://www.facebook.com/help/5076636894_27413?helpref=page_content, 17. april 2017.

Slična pravila zaštite od povrede žiga ustanovljava i društvena mreža „Tviter”. U svojoj Politici zaštite žigova ova društvena mreža propisuje da korišćenje tuđe žigom zaštićene oznake na način kojim se drugi dovode u zabludu ili zbunjuju o postojanju veze sa nosiocem žiga (brendom) predstavlja povredu predmetne politike.⁸² Ona, isto tako, uvodi sistem za prijavu povrede žiga putem koga svaki nosilac žiga ili njegov ovlašćeni predstavnik može prijaviti navodnu povedu žiga. Društvena mreža „Tviter” preuzima obavezu da razmotri takvu prijavu i da ukloni nalog/sadržaj ako utvrdi da postoji povreda žiga ili da se, u određenim slučajevima, obrati korisniku naloga i ostavi mu mogućnost da uskladi svoj nalog sa pravilima politika ove društvene mreže (naročito kada se radi o nalozima za komentarisanje).⁸³

Opisani sistemi zaštite od povreda žiga mogu biti od velike koristi nosiocima žigova, budući da pomoću njih mogu zahtevati od društvenih mreža da uklone sporne sadržaje i naloge ili pak da se na njih prenesu sporni nalozi, a time i izbeći skupe i dugotrajne sudske sporove.⁸⁴ Veliki broj spornih slučajeva se upravo i rešava na ovaj način. Takođe, implementacijom ovih sistema i same društvene mreže se mogu oslobođiti eventualne odgovornosti za povrede žiga učinjene od strane korisnika. Međutim, u teoriji i praksi se često postavlja pitanje adekvatnosti ovakvih sistema zaštite od povrede žiga. Pitanje je koliko je opravdano da se na društvene mreže prebacuje teret utvrđivanja i ocene postojanja povrede žiga koje čine njihovi korisnici? Treba imati u vidu da su društvene mreže globalnog karaktera, a da se pravo žiga, iako u velikoj meri harmonizovano, razlikuje od države do države. Pored toga, može se postaviti pitanje transparentnosti postupaka primene predmetnih sistema zaštite, kao i dovoljne određenosti pravila ovih postupaka? Čini se da su u velikoj meri pravila uslova korišćenja društvenih mreža u vezi sa zaštitom od povrede žiga postavljena načelno, te da ostavljaju slobodu društvenim mrežama da ih tumače na različite načine. To otvara dodatno pitanje postojanja garancije nezavisnosti društvenih mreža u odlučivanju, njihove eventualne arbiternosti, a u krajnjoj liniji i mogućnosti zloupotrebe pomenutih sistema u svrhe cenzure.⁸⁵ Nejasno je i da li su prava korisnika društvenih mreža kao ovde „najslabije” stra-

82 Društvena mreža „Tviter” takođe ima i Politiku o skvotingu korisničkih imena, Politiku za naloge parodije, naloge za komentarisanje i naloge obožavatelja, Politiku zaštite žiga u tviter oglasima, kao i Politiku za krivotvorenu robu koje propisuju dodatna pravila zaštite ovakvih vrsta naloga. Vid. Društvena mreža „Tviter”, Help Center, Policies and reporting, <https://support.twitter.com/categories/284>, 17. april 2017.

83 Pritom, društvena mreža „Tviter” zadržava pravo da dostavi korisniku čiji je nalog ili sadržaj sporan kontakt podatke nosioca žiga koji prijavi povedu. Vid. Društvena mreža „Tviter”, Politika zaštite žigova (engl. Trademark policy), <https://support.twitter.com/articles/18367>, 17. april 2017.

84 Dodatno pitanje koje se može postaviti kada se radi o povredi žiga na društvenim mrežama, a i generalno na Internetu, jeste da li su mere potpunog uklanjanja sadržaja ili naloga uvek opravdane, posmatrano iz ugla načela teritorijalnosti žiga? Naime, žig važi na teritoriji određenih država za koje je registrovan, a kada se sadržaj ili nalog potpuno ukloni sa društvene mreže on nije više vidljiv ni na teritoriji država u kojima je njegovo korišćenje dozvoljeno.

85 D. Popović (2016), 113.

ne, dovoljno zaštićena. S obzirom na sve izneto, čini se da zaštita od povrede žiga putem navedenih sistema neće uvek biti ostvarena na odgovarajući način. Moguće je da se neopravdano prizna zaštita žiga nosiocu iako za to nisu bili ispunjeni uslovi, s jedne strane, odnosno da se ne prizna zaštita u slučajevima kada postoji povreda žiga, s druge strane. U slučaju greške može se postaviti i pitanje odgovornosti društvene mreže? Strani koja je nezadovoljna ishodom ovakvog postupka, ostaje da zaštitu traži pred sudom.

Uprkos svemu napred navedenom, trenutno čini se ne postoji efikasniji način vansudske zaštite od povrede žiga na društvenim mrežama od pozivanja na uslove korišćenja društvenih mreža.

4. ZAKLJUČAK

Obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite od povreda žiga na društvenim mrežama je jedan od izazova sa kojima se danas suočava pravo žiga na globalnom nivou. Ovde se mogu uočiti dva problema koja se posebno izdvajaju. Prvo, postavljanje jasnih smernica za razgraničenje tipova korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka na društvenim mrežama koji mogu predstavljati povredu žiga, od onih koji nisu obuhvaćeni zaštitom žiga. Drugo, ustanovljavanje efikasnih i primerenih mehanizama zaštite od povreda žiga na društvenim mrežama.

Prvi problem suštinski svodi se na precizno utvrđivanje obima zaštite koju žig, kao subjektivno pravo, može da pruži u ovakvim situacijama. To nije nimalo lako, s obzirom da je obim zaštite žiga u propisima po pravilu definisan na kompleksan način, te kako bi se utvrdilo postoji li povreda žiga, potrebno je razmotriti više parametara u kontekstu svake konkretne radnje korišćenja tuđe žigom zaštićene oznake. Pritom, načini korišćenja oznaka na društvenim mrežama su raznovrsni i neprestano se razvijaju. Kao što je ukazano u analizi trenutno nisu postavljene jasne smernice o ovom pitanju, budući da još uvek ne postoji značajnija sudska praksa, a postojeći propisi čini se upravo ostavljaju sudskoj praksi da bliže definiše granice zaštite žiga. Ovde ne treba izgubiti iz vida činjenicu da svaka nesavesna radnja korišćenja tuđe žigom zaštićene oznake ne znači *per se* povredu žiga, nego eventualno može predstavljati radnju neloyalne konkurenčije ili povredu nekog drugog prava. Takođe, u okviru ovog problema može se postaviti i značajno pitanje odgovornosti društvene mreže, kao internet posrednika, za povrede žiga koje učine njeni korisnici.

U vezi sa drugim problemom, nosiocima žigova kao mehanizmi zaštite od povrede uglavnom stoje na raspolaganju sudska zaštita i vansudska zaštita u vidu tzv. sistema „obaveštenja i uklanjanja“ koje u svojim uslovima korišćenja propisuju društvene mreže. Potonji način zaštite se za sada pokazao kao efikasan, bar kada se radi o očiglednim radnjama povrede žiga i veliki broj spornih slučajeva korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka na društvenim mrežama se upravo rešava putem njega, dok se sudska zaštita po pravilu traži samo ako nije moguće ostvariti zaštitu na ovaj način. Pritom pravila

društvenih mreža propisuju zaštitu širu od prava žiga, pa se na osnovu njih mogu sprečiti i drugi nesavesni oblici korišćenja tuđih žigom zaštićenih oznaka (na primer radnje skvotinga, lažnog predstavljanja). Ipak, može se postaviti pitanje da li sistemi zaštite od povreda žiga, koje primenjuju društvene mreže na osnovu svojih internih pravila, garantuju dovoljan nivo pravne sigurnosti i to ne samo za zaštitu žigova na društvenim mrežama, nego i za zaštitu prava korisnika društvenih mreža na slobodu izražavanja, kao i za poslovanje samih društvenih mreža? Takođe, nejasno je mogu li društvene mreže na adekvatan način ceniti složene kriterijume za utvrđivanje povrede žiga, kao što su sličnost oznaka i/ili proizvoda, postojanje zabune u relevantnom delu javnosti i drugi? Da li će i na koji način opisani mehanizmi zaštite biti izmenjeni mora biti odlučeno na međunarodnom nivou imajući u vidu globalni karakter društvenih mreža. Za sada nije moguće jasno predvideti u kom pravcu će se oni dalje razvijati.

Pravo žiga u Republici Srbiji se suočava sa relativno istim problemima u ostvarivanju zaštite od povreda žiga na društvenim mrežama kao i pravo žiga na globalnom nivou. Koliko je nama poznato ne postoji značajnija sudska praksa o predmetnom pitanju, te se za sada ne mogu postaviti jasne smernice za utvrđivanje postojanja povrede žiga u svakom slučaju spornog korišćenja tude žigom zaštićene oznake na društvenoj mreži. Ostvarivanje sudske zaštite pod takvim okolnostima može biti u velikoj meri neizvesno. Pored toga, tu su i druge prepreke sa kojima se nosioci žigova mogu suočiti prilikom traženja zaštite sudskim putem kao što su, između ostalog, problem utvrđivanja identiteta korisnika, pitanja međunarodnog privatnog prava i visoki troškovi postupka. Uzimajući to u obzir, za nosioce žigova je čini se najpovoljnije i najsigurnije ako uspeju da ostvare zaštitu svojih prava pozivajući se na sisteme zaštite propisane uslovima korišćenja društvenih mreža.

Novak Vujičić, LL.M

PhD candidate, University of Belgrade, Faculty of Law

Attorney, Law office Samardžić in cooperation with

Specht & Partner Rechtsanwalt GmbH

TRADEMARK INFRINGEMENT ON SOCIAL NETWORKS

Abstract: By the development of social networks, as global communication platforms, possibilities for the emergence of new ways of using the protected trademarks in the online environment, as well as trademark infringement have been made. This paper is analysing certain acts of trademark infringement on the social networks from the aspect of law of the Republic of Serbia, having a particular retrospection to comparative court practice. First, the existence of trademark infringement in case of using someone else's protected trademark,

such as a name or username for an account on a social network, is discussed. Afterwards, the existence of trademark infringement in case of using someone else's protected trademark in the content of the social network account, and particularly as a hashtag signs, is examined. In both cases, the certain issues in determining the scope of trademark protection on the social networks, are indicated. Finally, the main characteristics of the systems for trademark protection, prescribed by the Terms of Use of the social networks and regularly used as an alternative to the judicial protection, considering the certain insufficiencies of the latter, are presented.

Key words: *Trademark infringement. – Social networks. – Internet. – Social networks Terms of Use.*