

Др Јелена ЂЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ*

ОДГОВОРНОСТ ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ТРГОВИНУ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ЖИГА У ПРАВУ САД – преиспитивање доктрине посредне одговорности у контексту електронске трговине

Апстракт

Доктрина посредне одговорности за повреду жига резултат судске праксе америчких судова. Услове одговорности Суд је први пут установио 1982. године у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.* Уколико произвођач или дистрибутер намерно наводи некога на повреду жига, или наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у повреду жига, он је посредно одговоран за сваку повреду нанету као резултат преваре (тзв. „Inwood” тест). Суд је касније проширио примену ове доктрине и на посредничка тржишта. У чувеном предмету *Tiffani Inc. v. eBay Inc.* из 2008. године, „Inwood” тест примењен је на платформе за електронску трговину, што је изазвало опречне реакције јавности. Пар година касније, предмет *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.* покренуо је дискусију о адекватности примене „Inwood” теста и уопште овако конципиране доктрине посредне одговорности у контексту електронске трговине. Рад настоји да одговори на питање да ли би услове посредне одговорности, установљене пре више од тридесет година, требало редефинисати? И да ли би улога интернет посредника требало да буде активнија, у смислу да они заједно са титуларима жигова надзиру коришћење жигова на својим платформама?

Кључне речи: повреда жига, посредна одговорност, платформе за електронску трговину, кривотворење, судска пракса.

* Виши научни сарадник, Институт за упоредно право

I Увод

Убрзани развој технологије крајем 20. и почетком 21. века утицао је на готово све сегменте привреде и друштва, па тако и на привредни промет. Појава масовног коришћења интернета допринела је успостављању нових начина трговине који се умногоме разликују од оних класичних. Средином деведесетих година прошлог века основане су прве платформе за електронску трговину које су потпуно измениле концепт трговине. Нов начин трговине на интернету повећао је и могућности повреде права интелектуалне својине. На платформама за електронску трговину најчешће долази до повреде права жига и то продајом кривотворене робе. Упућујући судбински изазов праву интелектуалне својине, интернет није заобишао ни право жига.¹ Принцип функционисања платформи за електронску трговину веома је повољан за продавце кривотворене робе: ниски трошкови продаје, мали ризик од утужења, могућност отворања другог налога, уколико је први угашен због продаје кривотворене робе.²

У трговину на овим платформама укључене су три групе субјеката: корисници интернета (продавци и купци), пружаоци интернет услуга (интернет посредници) и титулари права жига. Основно питање које се поставља када је реч о повредама жига на платформама за електронску трговину јесте ко може бити одговоран за повреду? Да ли само корисници платформи или и интернет посредници, тј. платформе за електронску трговину? И под којим условима се може успоставити одговорност платформи за електронску трговину за повреду жига – посредна одговорност?

Уколико би платформе за електронску трговину генерално биле одговорне за проблематичан садржај који постављају корисници, оне би морале да ограниче своје активности на трансмисију унапред одобрених садржаја са кратке листе провајдера.³ У том случају, њихов начин рада би се приближио начину на који функционишу кабловске мреже које нуде преселектован садржај из ограниченог броја извора. Стога је успостављен режим тзв. „сигурних лука“ (енгл. *safe harbours*) у области жиговног права.

-
- 1 Слободан Марковић, *Право интелектуалне својине и информационо друштво*, Београд 2014, 215.
 - 2 Esther A. Zuccaro, "Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms", *North Carolina Journal of Law and Technology*, 144/2016, 146-147.
 - 3 Mark A. Lemley, "Rationalizing Internet Safe Harbours", *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, 6/2007, 101.

Овај режим односи се на имунитет од одговорности интернет посредника за повреду које учине трећа лица, корисници онлајн платформи.⁴

У раду се разматра одговорност платформи за електронску трговину због повреду жига у праву Сједињених Америчких Држава. Будући да је доктрина посредне одговорности резултат судске праксе америчких судова, у раду се ова доктрина анализира кроз призму судске праксе, од њеног успостављања у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*,⁵ преко чувеног предмета *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*,⁶ па све до недавно окончаног спора у предмету *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*⁷ Рад настоји да одговори на питање да ли је дошло време да се стандарди посредне одговорности редефинишу у светлу модерне електронске трговине? И да ли би улога интернет посредника требало да буде активнија, у смислу да заједно са титуларима жигова надзиру своје платформе?

II Секундарна одговорност у праву САД-а

У праву САД-а израз секундарна (посредна) одговорност (енгл. *secondary liability*) користи се као тзв. кишобран термин (енгл. *umbrella term*) и обухвата различите врсте одговорности за повреду жигом заштићене ознаке. Заједничко им је да није одговоран само онај који је непосредно користио жиг тужиоца. У случајевима секундарне одговорности, тужени је одговоран за повреду до којих је дошло тако што је трећа страна користила жиг. Титулар жига често се опредељује да поднесе тужбу за секундарну (посредну) одговорност уместо да тужи трећу страну за непосредно (директно) наношење повреду. Подношење тужбе за посредну одговорност утиче и на ефикасност, јер омогућава титулару жига да се, у једном поступку, заштити од стране чије понашање омогућава истовремене вишеструке непосредне повреду жига.⁸

Жиговно право САД-а уређено је на федералном нивоу Ланхамовим законом (енгл. *Lanham Act*) који не садржи одредбе о посредној одговорности. Доктрина посредне одговорности резултат је судске праксе. Врховни суд САД-а је у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories*

4 Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, "Lessons From the Trademark Use Debate", *Iowa Law Review*, 92/2007, 1703.

5 Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

6 Апелациони суд САД, *Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc.*, 600 F 3d 93 (2nd Cir NJ, 2010).

7 Окружни суд САД, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv03784 (S.D.N.Y. 2015).

8 Graeme B. Dinwoodie, "Secondary Liability for Online Trademark Infringement: the International Landscape", *Columbia Journal of Law & Arts*, 37/2014, 463.

Inc. први пут установио услове за упостављање посредне одговорности. У деценијама које су уследиле, амерички судови развијали су ову доктрину.

1. Ланхамов закон

Ланхамов закон из 1946. године регулише право жига на федералном нивоу у САД. Жигом заштићена ознака дефинисана је као реч, скуп речи или симбол који се користи за обележавање производа одређеног произвођача или продавца и за њихово разликовање од других производа. Како би се утврдила повреда жига, потребно је доказати да је тужени користио жигом заштићену ознаку у комерцијалне сврхе, у вези са продајом, нуђењем на продају, дистрибуцијом или оглашавањем робе или услуга. Такође се мора доказати и да постоји могућност изазивања забуне.⁹

Облик директне повреде до кога долази када тужени користи ознаку идентичну жигом заштићеној ознаци тужиоца за исту врсту робе и продаје ту робу у директној конкуренцији са тужиоцем се често назива и кривотворење жига. Ланхамов закон дефинише кривотворени жиг као лажан жиг који је идентичан или се суштински не може разликовати од жига који се користи и који је регистрован. Потрошачи који купе кривотворену робу вероватно су збуњени јер верују да су купили оригиналну робу.¹⁰

Овај закон ипак не садржи одредбе о посредној одговорности. Доктрина посредне (секундарне, индиректне) одговорности за повреду жига настала је као резултат судске праксе, а почива на деликтном обичајном праву (енгл. *common law of torts*). У складу са принципима индиректне кривичне (деликтне) одговорности „лице је одговорно уколико дозволи [трећој особи] да делује његовим средствима, знајући или имајући основа да зна да тај други делује или ће деловати деликтно.”¹¹

2. Посредна одговорност – тзв. „Inwood“ тест

Услове за упостављање посредне одговорности установио је Врховни суд САД-а 1982. године у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc.*¹² У овом предмету, тужени произвођач лекова продао

9 Вид. Душан Поповић, „Жигом заштићене ознаке, кључне речи и оглашавање на интернету“, *Право и привреда*, 4-6/2011, 930-931.

10 Kurt. M. Saunders, Gerlinde Berger-Walliser, “The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analyses of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37/2011, 41-42.

11 *Ibid.*, 42.

12 Врховни суд САД, *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

је апотекама лекове који изгледају као генерчки. Поједине апотеке продавале су даље тај лек представљајући га као бредниран. Тужилац је тужио произвођача лекова за посредну повреду жига. Врховни суд заузео је следеће становиште: уколико произвођач или дистрибутер намерно наводи некога на повреду жига, или ако наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у повреду жига, произвођач или дистрибутер посредно је одговоран за сваку повреду нанету као резултат преваре. Дакле, на основу тзв. „Inwood“ теста постоје две ситуације када се може установити посредна одговорност:¹³

- 1) намерно навођење;
- 2) наставак снабдевања уз знање о повреди.

Некада је за успостављање посредне одговорности било је потребно „стварно знање“ да други користе производ у циљу повреде. Након доношења ове пресуде, критеријум знања формулисан је тако да је и нешто мање од „стварног знања“ „имање основа за знање“ довољно да се успостави посредна одговорност.¹⁴

3. Примена посредне одговорности на оператере посредничких тржишта

У пракси се појавило питање да ли се доктрина посредне одговорности може, поред произвођача и дистрибутера, применити и на власнике/ оператере посредничких тржишта, као што су пијаце.

У предмету *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*¹⁵ примена доктрине посредне одговорности проширена је и на власнике/ оператере бувљих пијаца. Компанија *Hard Rock Café Licensing Corp.* регистровала је жиг *Hard Rock* за обележавање одевних предмета. Као титулар жига одобрила је његову употребу оператерима ресторана *Hard Rock Café*. Само су ови ресторани били овлашћени да продају производе који носе жигом заштићену ознаку *Hard Rock*. Компанија *Concession Services Incorporated (CSI)*, власник три бувље пијаце, издавала је простор појединачним продавцима за продају робе. Компанија *SCI* поставила је знак да је забрањена продаја нелегалних производа. Титулар жига *Hard Rock* открио је да продавци на бувљој пијаци продају мајце са кривотвореном жигом зашти-

13 G. Dinwoodie (2014), 472.

14 Elizabeth K. Levin, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, 491/2009, 508.

15 Апелациони суд САД, *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc* 955F.2d 1143 (1992).

ћеном ознаком *Hard Rock* и о томе више пута обавестио компанију *CSI*. Напоследку је титулар жига тужио власника бувље пијаце због посредне повреде жига. Питање које се нашло пред судом је следеће: да ли власник бувље пијаце који продавцима даје у закуп простор може бити посредно одговоран за то што они продају фалсификовану робу? Позивајући се на ранију судску праксу, пре свега у предмету *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, Суд је утврдио да тужени може бити одговоран за повреду жига коју је починио продавац ако је знао или имао основа да зна за повреду, при чему је и намерно затварање очију еквивалентно „стварном знању“. Да би се сматрало да постоји „намерно затварање очију, власник мора да сумња на повреду и добровољно пропусти да је истражи”.¹⁶ Према томе, тужени не може бити посредно одговоран за обично пропуштање да предузме мере предострожности како би спречио директну повреду.¹⁷

Слично, у предмету *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*,¹⁸ корпорација *Fonovisa, Inc.*, титулар жига и ауторских права за аудио снимке латинско музике, тужила је власника пијаце, као и појединачне оператере (колективно *Cherry Auction*) за посредну повреду жига и ауторских права. Реч је о пијаци на којој се окупљају ентузијастички и колекционари ради продаје или размене производа од заједничког интереса (енгл. *swap meet*). Продавци плаћају дневну ренту (закупнину) власницима земљишта за изнајмљивање штанда. *Cherry Auction* задржава право да искључи сваког продавца из било ког разлога, укључујући и повреду жига. Поред тога, *Cherry Auction* добија накнаду од улазнице коју купац плати како би ушао на пијацу. Корпорација *Fonovisa* поднела је тужбу против *Cherry Auction*, између осталог и због посредне повреде жига. Окружни суд одбацио је тужбу, након чега се корпорација *Fonovisa* жалила Апелационом суду. Апелациони суд је и на овај спор применио „*Inwood*“ тест. Иако *Cherry Auction* не снабдева продавце снимцима, он им обезбеђује неопходан простор за продају и пружа пратеће услуге (паркинг, рекламе, комуналне услуге итд.). Осим тога, тужени има финансијску корист од фиксне дневне закупнине коју плаћа сваки продавац. Дакле, *Cherry Auction* ипак је знао да продавци продају кривотворене аудио снимке.¹⁹ Ослањајући се на прецеденте *Inwood* и *Hard Rock*, Апелациони суд је установио да је тужени одговоран за посредну повреду жига.

16 K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

17 *Ibid.*

18 Апелациони суд САД, *Fonovisa, Inc. v. Cerry Auction, Inc.*, 76F.3d259 (1996).

19 K. M. Saunders, G. Berger-Walliser, 44.

III Предмет *Tiffany & Co v. eBay*

Најпознатији предмет из судске праксе САД-а, када је реч о повреди жига на платформама за електронску трговину, јесте спор између чувене њујоршке златаре и сребрнарнице Тифани (*Tiffany*) и сајта за аукцијску продају робе „eBay“.

Компанија Тифани, основана давне 1837. године, током више од 180 година рада, постала је симбол луксуза и престижа.²⁰ Портфељ компаније Тифани обухвата регистроване жигове за ознаке “Tiffany”, “Tiffany & Co”, као и боју тзв. Тифани плаво. Производи марке Тифани, често су мета кривотворења.²¹

Почетком новог миленијума компанија Тифани водила је низ спорова у вези са повредом жига продајом кривотворене робе на интернету. Охрабрена првобитним успесима, 2008. године поднела је тужбу против компаније “eBay” зато што је својим понашањем олакшала продају кривотворене робе. Компанија Тифани упоредила је “eBay” са бувљом пијацом на којој се продају фалсификати.²²

1. Пресуда Окружног суда

Компанија Тифани тужила је “eBay” за непосредну и посредну повреду жига, нелојалну конкуренцију, лажно рекламирање и непосредно и посредно разводњавање жига. Рад се фокусира само на део тужбе који се односи на посредну повреду жига.

Компанија “eBay” одбацила је све оптужбе, наводећи да је компанија Тифани, суочена са кривотворењем широм света, одабрала да „одржи лекцију“ не онима који су одговорни за производњу, увоз и покушаје продаје кривотворене робе, већ интернет посреднику “eBay”, привредном субјекту који никада није поседовао, сам трговао, или свесно дозволио трећим странама, корисницима његове палтформе за електронску трговину, да тргују кривотвореном робом. Компанија “eBay” истакла је да титулари имају законску обавезу на надзиру своје жигове и утужују повреде.²³

20 Јелена Ђеранић, „Поведа жига на сајтовима за аукцијску продају робе“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан Поповић,), Београд 2016, 51.

21 Да би проверила који је проценат накита кривотворен, компанија Тифани је 2004. и 2005. године купила велики број производа марке Тифани на сајту „eBay“. Испоставило се да је око 75 одсто купљених производа било кривотворено.

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

23 *Ibid.*, 7.

Кључни аргумент компаније Тифани био је да је “eBay” на неки начин свесно „затворио очи“ пред продајом кривотворене робе марке Тифани, што повлачи посредну одговорност (као што је утврђено у предмету *Hard Rock Café*). Комапнија “eBay” овај аргумент побијала је доказима о вишегодишњим напорима које улаже у циљу елиминисања кривотворене робе са своје платформе. Она је предузела велики број мера како би осигурала аутентичност производа који се оглашавају на њеном сајту. Најпре, развила је и управља Програмом за проверу права власника (енгл. *the Verified Rights Owner (VeRO) Program*), тзв. програм VeRO. Реч је о систему обавештења и уклањања (енгл. *notice and take down system*) који омогућава титуларима жигова да доставе обавештење о повреди (енгл. *a Notice of Claimed Infringement (NOCI)*) комапнији “eBay”. У обавештењу титулар жига мора да наведе појединачне огласе који нуде кривотворену робу да би “eBay” могло да их уклони са своје трговачке платформе.²⁴ Такође, “eBay” пружа самим титуларима жигова простор на свом сајту, тзв. страница о мени (енгл. *an „About Me“ page*), где они подучавају кориснике како да разликују оригиналне производе од фалсификата. Компанија “eBay” креирала је и аутоматске поруке упозорења које се појављују када продавац оглашава Тифанијеве производе на продају.²⁵ Осим тога, заједно са компанијом за електронско плаћање, „PayPal“, “eBay” је направио програм заштите купаца. Уколико се испостави да производи купљени на сајту “eBay” нису оригинални, купци могу да добију новац назад. Најзад, “eBay” суспендује стотине хиљада продаваца сваке године због сумње да су укључени у нелегалне радње.²⁶

У одлуци Окружног суда се наводи да је у обостраном интересу да се реши проблем продаје кривотворене робе – компаније Тифани како би заштитила славно име и репутацију, а компаније “eBay” како би сачувала углед своје платформе као сигурног места за пословање. Стога је кључно питање ко је одговоран да надзире, тј. контролише коришћење жигом заштићених ознака на сајтовима за аукцијску продају робе. Дакле, срж овог спора није да ли би продаја кривотвореног Тифанијевог накита требало да цвета на трговачкој платформи “eBay”, већ ко би требало да надзире употребу Тифанијевог жига.²⁷

24 Јелена Теранић, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан Поповић), Београд 2018, 43.

25 Ове поруке упозоравају продавца да “eBay” не толерише оглашавање реплика, фалсификата и да повреда ове политике може резултирати суспензијом налога.

26 G. Dinwoodie (2014), 472-473.

27 Окружни суд САД, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008), 469.

У закључку пресуде стоји да је титулар тај који дужан да надзире коришћење жигом заштићене ознаке, а да интернет посредник, као што је “eBay”, не може бити одговоран за повреду жига само на основу тога што је знао или имао основа да зна да на његовој платформи може генерално доћи до повреде жига. Није довољно да постоји уопштено знање о могућностима повреде, већ се оно мора односити на конкретне огласе.

Компанија “eBay” ослобођена је пресудом Окружног суда. Међутим, компанија Тифани поднела је жалбу Апелационом суду.

2. Пресуда Апелационог суда

Првостепена пресуда у предмету *Tiffany & Co v. eBay* изазвала је велику пажњу америчке, па и светске јавности. На адресу Апелационог суда стигао је приличан број поднесака тзв. *amicus curiae*. Једни су подржавали првостепену пресуду, као нпр. „Yahoo“, Амазон, Гугл и др., изражавајући страх да би у супротном право жига могло представљати препреку комуникацији на интернету. Други су се, пак, противили пресуди, захтевајући да се успостави одговорност интернет посредника “eBay” за повреду жига, пошто пружа услугу захваљујући којој се продаје велика количина кривотворене робе.

Апелацини суд детаљно је размотрио аргументацију обе стране и напослетку потврдио првостепену пресуду. Позивајући се на судску праксу и „Inwood“ тест, Суд је констатовао да “eBay” није намерно омогућавао продају кривотворене робе. Сваки пут када Тифани достави компанији “eBay” обавештење о повреди (NOCI), наводећи огласе у којима се нуде на продају кривотворени производи, “eBay” веома брзо (у року од 24 часа), те огласе уклони. Никада се није догодило да “eBay” одбије да то учини. Сходно томе, тужба компаније Тифани се своди на то да “eBay” наставља да пружа услуге у вези са другим огласима, за које на основу општег знања о повредама на сајту “eBay”, има основа да зна да су преварни.²⁸ Ипак, за успостављање посредне одговорности за повреду жига потребно је да пружалац услуге (платформа за електронску трговину) има више од општег знања или основа да зна да се његов сајт користи како би се продавала кривотворена роба. Иако је компанија “eBay” признала да генерално зна да се на њеном сајту тргује и кривотвореном робом

28 G. Dinwoodie (2014), 473.

марке Тифани, то није довољан ниво знања да би се успоставила посредна одговорност на основу „Inwood“ теста.²⁹

3. Петиција Врховном суду САД-а

Компанија Тифани, незадовољна одлуком Апелационог суда, затражила је дозволу да се жали Врховном суду САД-а. У петцији се наводи да је Апелациони суд некоректно одговорио на постављена питања, иначе веома важна у доба електронске трговине. Жигови су од виталног значаја за модерну интернет економију јер омогућавају потрошачима да оцене квалитет производа који не могу ни да виде ни да додирну. Осим тога, компанија Тифани истакла је да би изјашњавање Врховног суда у овом предмету било уједно прилика да он појасни доктрину посредне одговорности за повреду жига како би она делимично осликавала, или бар не би игнорисала, дубоке промене које су се догодиле од времена када је последњи пут одлучио о овом питању. Електронска трговина отворила је нова тржишта и нове могућности за повреде које нису постојала пре тридесет година.³⁰ Ипак, Врховни суд одбио је петицију, образлажући одлуку тиме да су нижи судови савесно обавили посао.³¹

IV Предмет *Gucci v. Alibaba*

Један од новијих предмета из судске праксе САД-а који се тиче повреде жига на платформама за електронску трговину је спор између француске групе Керинг (*Kering SA*), власника луксузних модних брендова и кинеске компаније Алибаба (*Alibaba*), познатије као „интернет Мека за кривотворену робу“.³²

Компанија Алибаба, основана 2000. године, данас је највећа кинеска компанија за електронску трговину.³³ Њен концепт пословања веома је интересантан јер обухвата услуге електронске трговине, претраживања и процесовања кредитних картица. Дакле ова компанија пружа услуге

29 J. Ђеранић (2018), 43.

30 Tiffany & Co, 'Petition to the Supreme Court of the United States for the Writ of Certiorari', Submission in *Tiffany (NJ) Inc v eBay Inc*, 2010 WL 3442072 (US), 24.

31 J. Ђеранић (2016), 56-57.

32 Cameron Wolf, "The Internet's Mecca for Counterfeiting Clothing, Is Being Sued by a Group of High-Fashion Brands", <https://www.complex.com/style/2015/05/alibaba-being-sued-by-kering-group-again>, 18.04.2019.

33 Под окриљем компаније Алибаба налазе се три сајта за електронску трговину: *Taobao*, *Tmall* и *Alibaba.com*.

које компаније “eBay”, Амазон, Гугл и „PayPal“ пружају заједно.³⁴ Компанија Алибаба има већи обим пословања у односу на све сличније компаније у свету. Штавише, последњих година њене трансакције су веће него трансакције Гугла и Амазона заједно.³⁵

Предмет *Gucci v. Alibaba*³⁶ остаће упамћен по томе што отворио је дискусију о потреби редефинисања услова посредне одговорности у контексту трговине на интернету. С обзиром на специфичне околности у којима се одвија електронска трговина, титуларима жигова веома је компликовано да докажу да платформе испуњавају услове одговорности на основу „Inwood“ теста. Стога се намеће питање колико су уопште ови стандарди прикладни за успостављање посредне одговорности у ери електронске трговине? И да ли би улога интернет посредника требало да буде активнија, у смислу да имају обавезу да заједно са титуларима жигова надзиру своје сајтове у борби против кривотворења?

Чинило се да ће предмет *Gucci v. Alibaba* донети благи заокрет у судској пракси САД-а када је реч о доктрини посредне одговорности. Међутим, стране у спору склопиле су споразум о поравнању, тако да Суд није ни добио прилику да преиспита ову доктрину.

1. Тужба

Група Керинг је 2014. године поднела тужбу против компаније Алибаба Окружном суду државе Њујорк због продаје велике количине кривотворене робе на њеним сајтовима. У тужби се наводи да је платформа за електронску трговину свесно олакшала својим корисницима продају кривотворене робе марке Гучи (*Gucci*), Ив Сен Лорен (*Yves Saint Laurent*), Баленсијага (*Balenciaga*) и Ботега Венета (*Bottega Veneta*). После неколико месеци, тужба је повучена пошто су странке склопиле споразум о поравнању.

Међутим, Керинг је 2015. године поново поднео тужбу зато што компанија Алибаба није поштовала услове поравнања, тј. споразум према коме је дужна да помаже групи Керинг у елиминисању продаје кривотворене робе на својим сајтовима. Штавише, она је олакшавала и подстицала

34 А. Zuccaro, 152.

35 Разлози су двоструки: прво у Кини постоји већи број онлајн купаца него у САД-а, а друго, многи велики градови у Кини немају шопинг молове, те се Кинези окрећу онајн шопингу. Оснивач компаније Алибаба сликовито је објаснио да је електронска трговина у САД-а дезерт, док је у Кини главно јело – због лоше инфраструктуре трговина је веома компликована. (Вид. А. Zuccaro, 151).

36 Окружни суд САД, *Gucci Am. Inc. v. Alibaba Grp. Holding Ltd.*, 15-cv03784 (S.D.N.Y. 2015).

продају кривотворене робе. Компанија Алибаба порицала је наводе из тужбе, истичући да је и сама жртва кривотворења и да има доказе о томе да је сарађивала са титуларима жигова у борби против кривотворења.³⁷

Иначе, због количине кривотворене робе доступне за продају, продавци на палтформи Алибаба представљају већу претњу за титуларе жигова него они на сајтовима, као што је “eBay”. Продавци на сајту “eBay” нуде ограничени број кривотворених производа директно купцима, док продавци на платформи Алибаба најчешће нуде цео контингент, обећавајући ниске цене по комаду за велике поруџбине.³⁸

Месец дана након подношења тужбе, Суд је, у складу са Ланхамовим законом, донео одлуку о трајној забрани и накнади штете у корист компаније Керинг, а против појединачно оптужених продаваца. Оваква одлука протумачена је као мали корак ка победи луксузних брендова.³⁹

2. Ниво знања компаније Алибаба

Група Керинг је у тужби навела да компанија Алибаба нема јасне и ефикасне мере за борбу против продаје кривотворених производа. Компанија Алибаба није спроводила мере како би осигурала аутентичност производа који се продају на њеној платформи. Исто тако, није ни уклањала огласе након добијања обавештења о повреди, нити је суспендовала продавце због продаје кривотворене робе. Заправо компанија Алибаба дозвољавала је и подстицала кориснике да наставе са продајом кривотворене робе на платформама, упркос томе што је била изричито и конкретно обавештена да продавци продају фалсификате, а чак су и они сами то отворено признавали. Не само да је компанија Алибаба знала да подстиче продају фалсификата, већ је и настављала такву праксу како би профитирала од тих трансакција.⁴⁰

Група Керинг изнела је озбиљну аргументацију у прилог овим тврдњама. Прво, компанија Алибаба је свесно помагала продавцима у практично свим аспектима њихових нелегалних радњи.⁴¹ Због опсега услуга које пружа, Алибаба обезбеђује не само тржиште за продају робе, већ и услуге подршке, маркетинга, логистике, оглашавања на основу кључних речи, про-

37 C. Wolf.

38 A. Zuccaro, 171.

39 *Ibid.*, 158.

40 *Ibid.*, 178-179.

41 *Ibid.*, 179.

цесовања кредитних картица и шпедиције (тзв. „екосистем Алибаба“⁴²). Компанија Алибаба је чак нудила позајмице малим и средњим трговцима који су имали проблема да добију кредите од великих финансијских институција.⁴³ Друго, компанија Алибаба пружала је услуге оглашавања на основу кључних речи, као што су „реплика“, „имитација“ и жигом заштићене ознаке као што су “Gucci” или “Balenciaga”.⁴⁴ Осим тога, сама компанија предлагала је да, када потенцијални купац откуца „Gucci“ у поље за претрагу, претраживач излиста и линкове за огласе који као кључне речи садрже “Gucci” или “Guchi”.⁴⁵ Треће, санкције компаније Алибаба за повреду права интелектуалне својине, као што су тзв. „политика три ударца“ или систем казни заснован на поенима, нису уопште осмишљене да спрече повреду жига и продају кривотворене робе. „Политика три ударца“ омогућава продавцима да наставе да продају кривотворену робу све док их не ухвате да продају производе који повређују идентичне жигове у три различита дана.⁴⁶ Политика обавештења и уклањања платформе *Taobao* дозвољава да она направи листу приоритета како ће поступати са примљеним обавештењима о повредама у зависности од тога како је рангиран подносилац обавештења.⁴⁷

Због свега тога, група Керинг тврдила је да је компанија Алибаба знала за продају кривотворене робе, да је чак и подстицала, те је посредно одговорна за повреде жига које чине корисници њене платформе.

3. Споразум о поравнању

Иако би, с правне тачке гледишта, било занимљиво видети како би амерички суд поступио у овом спору, странке су у августу 2017. године склопиле су споразум о поравнању. Група Керинг повукла је тужбу, уз напомену да ће поднети и трећу уколико компанија Алибаба настави да се понаша као после првог поравнања.⁴⁸

42 C. Wolf.

43 A. Zuccaro, 179.

44 *Ibid.*, 180.

45 *Ibid.*

46 *Ibid.*, 182.

47 Рангирање зависи од тога колико су подносиоци обавештења о повредама били прецизни у прошлости. Ако је титулар био најмање 90 одсто у праву, рангиран је као „добар“, а оглас ће бити уклоњен у року од три радна дана. Ако је био у праву мање од 90, али више од 45 одсто, рангиран је као „нормалан“ и оглас ће бити уклоњен у року од три радна дана. Ако је био у праву у мање од 45 одсто, рангиран је као „лош“ и не зна се када ће оглас бити уклоњен.

48 “Kering, Alibaba Settle Counterfeiting Lawsuit. Again. But Will it Stick”, <http://www.thefashion-law.com/home/kering-alibaba-agree-to-settle-counterfeiting-lawsuit-again>, 16.04. 2019.

V Закључна разматрања

Одговорност платформи за електронску трговину због повреде жига једно је од комплекснијих питања са којима се суочава право интелектуалне својине данас. У САД доктрина посредне одговорности резултат је судске праксе, а услови одговорности установљени су осамдесетих година 20. века.

Питање адекватности примене ових услова на платформе за електронску трговину постављено је још у предмету *Tiffany v. eBay*. С обзиром на специфичне околности под којима се одвија електронска трговина, титуларима жигова веома је компликовано да докажу да платформе имају захтевани ниво знања на основу „Inwood“ теста. Иако је у овом спору интернет посредник „eBay“ ослобођен одговорности, део научне и стручне јавности упозоравао је да се Суд оглушио о нове изазове у ери интернет економије и да ће морати да ревидира своје ставове. Оваква одлука Суда имала је озбиљне импликације на титуларе жигова, јер је подразумевала да су они обавезни да сами пажљиво надзиру бројне сајтове за електронску трговину.⁴⁹ Неколико година касније, предмет *Gucci v. Alibaba* отворио је дискусију о потреби редефинисања услова посредне одговорности у контексту електронске трговине. Због начин пословања компаније Алибаба (тзв. „екосистем Алибаба“) и количине кривотворене робе која се продаје на њеним сајтовима, неизводљиво да титулари сами надзиру употребу својих жигова. У интересу ефикасности борбе против продаје кривотворене робе, требало би да улога интернет посредника буде активнија, у смислу да заједно са титуларима жигова надзиру своје сајтове. Уосталом, интернет посредници имају знање и снагу за то. Они би требало да контролишу приступ тржиштима, задржавајући могућност да забране фалсификаторе, успоставе филтере, прегледају идентитете продаваца и дефинишу услове приступа платформама.⁵⁰

Интересантно је да се у свим споровима који се тичу повреде жига на платформама за електронску трговину, обе стране, и титулари жигова и интернет посредници, формално представљају као заштитници права потрошача.⁵¹ Међутим, чини се да је ситуација сасвим супротна. У жестокој борби између великих и моћних компанија (луксузних брендова и

49 G. Dinwoodie (2014), 463.

50 A. Zuccaro, 183.

51 M. Rimmer, 8.

интернет посредника) забрињавајуће је да су интереси потрошача потпуно занемарени.

Jelena CERANIC PERISIC, Ph.D,
Senior Research Fellow
Institute of Comparative Law

**LIABILITY FOR TRADEMARK INFRINGEMENT
FOR E-COMMERCE PLATFORMS IN US LAW - Examining the doctrine
of secondary liability in the context of e-commerce**

Summary

The paper analyses liability for trademark infringement for e-commerce platforms in US Law. The standard for determining secondary liability for trademark infringement was first enunciated by the U.S. Supreme Court in the case of Inwood Laboratories Inc. v. Ives laboratories Inc. If a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has a reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of deceit (Inwood test). After being applied in the case Tiffani Inc. v. eBay Inc., the secondary liability standard has been criticized in recent years for its inadequate application to the modern e-commerce context. The discussion has been intensified by the Gucci v. Alibaba litigation. This paper presents an attempt to answer the question whether secondary liability standard should be redefined? And whether internet intermediaries should be more proactive, i.e. whether e-commerce platforms should share the burden of policing counterfeiters with trademark owners, working together to combat trademark infringement.

Key words: trademark infringement, secondary liability, e-commerce platforms, counterfeiting, case law.