

*Никола Милосављевић**

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
ORCID: 0000-0003-0208-2807

ПОВРЕДА ПРАВА ЖИГА КОЈА НАСТАЈЕ ЗАКЉУЧЕЊЕМ МАЛОПРОДАЈНОГ УГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА**

САЖЕТАК: Глобални развој електронске трговине доводи до интензивније повреде права жига. У раду који следи аутор најпре анализира појам и место закључења малопродајног уговора закљученог путем интернета, као места могуће повреде права жига. Затим се пружа увид у начин на који настаје повреда права жига путем електронске продаје, као и у досадашње покушаје да се овај проблем реши. На крају рада аутор износи своје мишљење о томе на који начин би се ефикасно могло заштитити право жига у електронској продаји уз постизање равнотеже интереса свих учесника на тржишту.

Кључне речи: електронска трговина, малопродајни уговор, интернет, повреда права жига, интернет посредници

* nklmilosavljevic@gmail.com

**Рад је примљен 20. 9. 2020, измењена верзија рада достављена је 21. 11. 2021, а рад је прихваћен за објављивање 26. 3. 2021. године.

УВОД

Штампа је шестог марта 2018. године објавила да Бил Гејтс више није најбогатији човек на свету. Његово место је заузео Џеф Безос, оснивач и директор највећег сајта за електронску трговину www.amazon.com. Ова смена на престољу би могла означавати улазак света у једну нову еру у којој ће класичне продавнице полако бити замењене интернет продавницама. Електронска трговина, упрошћено, представља такав облик трговине, где путем интернет странице појединац наручује робу и евентуално услуге које су му неопходне из практично целог света, а које му након тога бивају достављене на жељену адресу. Ова могућност би потенцијално могла бити изазов за заштиту интелектуалне својине. Класична концепција заштите интелектуалне својине подразумева примену принципа територијалности, док је интернет с друге стране интертериторијалан. У наставку ћемо указати на неке од аспеката повреде права жиџа која се врши путем електронске трговине, односно закључењем малопродатног уговора путем интернета.

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА И МАЛОПРОДАЈНИ УГОВОР ЗАКЉУЧЕН ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

У данашњем свету интернет своју примену налази у бројним пословним трансакцијама, како између привредних друштава (тзв. B2B – *business to business transactions*), тако и у продајама ка крајњем купцу – потрошачу (тзв. B2C – *business to consumer transactions*), код којих постоји могућност да се и читава трансакција перфектуира путем интернета. Веб-сајт је некада значио конкурентску предност, а данас представља економску нужност.¹ У којој мери се интернет трговина развила говоре и статистички подаци Светске банке из 2016. године према којима је вредност свих интернет трансакција достигла износ од 2 трилиона² у 2016. години, са годишњим растом од 20 %.³

¹ Murphy, J., Scharl, A., An investigation of global versus local online branding. *International marketing review* (NO. 2/2000, 120), наведено према: Варга, С. (2016). Ограничено територијално дејство употребе робног или услужног знака на интернету као предуслов за стицање или одржавање права. *Интелектуална својина и интернет*, 11–32. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 20.

² Англосаксонске дуге скале – односно код нас 2 квинтилиона – 1018 – (прим. аутора).

³ Поређења ради, ако би електронска трговина била суверена држава, имала би економију развијенију од аустралијске, и раст три пута већи од кинеске економије: Makiyama, H. L. (s.a.). E-Commerce and Digital Trade, Potential Benefits of an Australia-

Оволики обим трговине изнедрио је потребу да се овим феноменом позабаве и међународне организације, посебно имајући у виду да се трговина на светској мрежи обавља на интернационалном нивоу.⁴ UNCTAD у извештају о Дигиталној економији из 2019. године наводи да је електронска трговина „пословна трансакција која се врши употребом дигиталних технологија, производа и услуга“⁵. Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) електронску трговину дефинише као „промет информацијама, робама или услугама електронским путем“⁶. Светска трговинска организација (WTO) одређује да је „електронска трговина производња, дистрибуција, маркетинг, продаја или испорука добара и услуга путем електронских средстава“⁷. Још 1998. године ова организација је основала радни програм на тему електронске трговине, али све до 2015. године није забележен било какав прогрес. Тек од рунде преговора у Дохи разговори на ову тему се интензивирају, али и даље без конкретних закључака.⁸

Основно средство регулисања односа у трговини је уговор. У том домену нема разлике између класичне и електронске трговине. Разликујемо уговоре којима се регулише однос између привредних субјеката (B2B), и уговоре којима се регулише однос привредног субјекта и крајњег корисника – конзумента (B2C). Ове последње називамо још и потрошачким уговорима, будући да су регулисани једном граном привредног права која се све више издваја у самосталну – потрошачким правом. Ипак, имајући у виду да се у овом раду не бавимо потрошачким правом, ове уговоре нећемо називати потрошачким, већ малопродајним уговорима (енг. Retail contract), истичући притом да је разлика једино терминолошка. Управо зато што је реч о потрошачким уговорима, за дефинисање појма малопродајног уговора закљученог путем интернета круцијална нам је дефиниција потрошача одређена Законом о електронској трговини.⁹ Можемо рећи да је малопродајни уговор закључен путем интернета сагласност воља потрошача и пружаоца услуга, односно трговца, изра-

EU Free Trade Agreement. *University of Adelaide Press*. Доступно на: www.jstore.com, 213.

⁴ Шарбох, С. (2006). *Електронска трговина и интелектуална својина*. Доступно на: www.singipedia.singidunum.ac.rs, 3.

⁵ Ismail, Y. (2020). *E-commerce in the World Trade Organization: History and latest developments in the negotiations under the Joint Statement*. Доступно на: www.jstore.com, 5.

⁶ Шарбох, С. (2006). *Op. cit.*, 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Више о томе: Ismail, Y. (2020). *Ibid.*, 9 и даље.

⁹ „Потрошач је физичко лице које купује робу, односно услуге ради задовољавања личних потреба или потреба домаћинства“, чл. 3. т. 5. Закона о електронској трговини, *Службени гласник РС* бр. 41/2009, 95/2013. и 52/2019.

жена електронским путем употребом електронских средстава, којима потрошач прибавља робу односно услуге ради задовољења својих личних потреба или потреба свог домаћинства.

МЕСТО ЗАКЉУЧЕЊА МАЛОПРОДАЈНОГ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Како бисмо дали одговор на питање на ком месту настаје повреда права жиџа, будући да повреда може настати само у држави у којој је жиџ заштићен, потребно је да одговоримо на ком месту долази до закључења малопродајног уговора када се исти закључује путем интернета. У том смислу могла би нам бити индикативна правила међународног привредног права. Међутим, колизионе норме које важе за уговоре нам овде нису од значаја. Правима интелектуалне својине се не регулишу односи између уговорних страна које закључују уговор, већ однос продавца и лица које је носилац права интелектуалне својине. Стога су нам од већег значаја правила за вануговорну одговорност за штету из чл. 28. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља¹⁰ којима се прописује да је за ову одговорност меродавно право места где је радња извршена или право места где је последица наступила, зависно од тога које је од та два права повољније за оштећеника.

Суд правде Европске уније се овим питањем позабавио у предмету *Wintersteiger*.¹¹ Суд је у овом случају решавао питање судске надлежности за решавање повреде права жиџа учињене путем интернета, која је у складу са чл. 5. т. 3. Уредбе 44/2001. Европске уније одређена местом настанка повреде. Према правном закључку Суда, место налажења сервера се не може сматрати адекватним форумом по основу места настанка штетног догађаја, будући да је нејасно где се он налази, већ је место предузимања штетне радње место седишта туженог предузећа.¹²

¹⁰ Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, *Службени лист СФРЈ*, бр. 43/82. и 72/82. – испр., *Службени лист СРЈ*, бр. 46/96. и *Службени гласник РС*, бр. 46/2006. – др. закон.

¹¹ Предмет спора је била судска надлежност за решавање спора између аустријске фирме која је заштитила жиџ *Wintersteiger* за зимску опрему (машине за ремонт скија) и немачке фирме која је тај назив користила на интернету за рекламирање производа који служе као прибор за опрему за скијање – пресуда од 19. 4. 2002. године, *Wintersteiger*, C-523/10, наведено према: Спасојевић, С. (2013). Међународна судска надлежност у споровима због повреде права интелектуалне својине на интернету. *Право и привреда*. Доступно на: www.pravnicijuprivredi.org.rs, 779 и даље.

¹² *Ibid.*, 783.

Потенцијално нам је индикативан и став судске праксе у примени Бечке конвенције. Конвенцијом о међународној продаји робе није дефинисан начин одређивања места закључења уговора, али је судска пракса Савезног суда Аустралије извела закључак да ће у случају када странке својим споразумом не одреде место закључења уговора место закључења бити оно место где је изјава о прихвату понуде „стигла“ адресату.¹³ То ће редовно бити држава седишта или пребивалишта продавца.

Према нашем мишљењу, интернет представља само још један, додуше напреднији вид комуникације, који не треба посматрати другачије од осталих видова комуникације – телефона, телеграфа или писама. Отуда у одређивању места закључења уговора, као места у коме је повреда права интелектуалне својине извршена, треба применити већ постојећа правила за место закључења уговора код уговора закључених на даљину. Како Закон о електронској трговини не садржи правило о месту закључења уговора, сходно чл. 4. ст. 5. овог закона, овде треба применити правило чл. 31. ст. 2. Закона о облигационим односима¹⁴ према коме се сматра да је уговор закључен у месту у коме је понудилац имао своје седиште, односно пребивалиште у тренутку кад је учинио понуду.¹⁵ Као што је напред наведено и Суд правде Европске уније управо користи принцип *locus regit actum* и упућује на место седишта односно пребивалишта понудиоца. С друге стране, у пракси примене Бечке конвенције се место закључења уговора одређује као место у коме је прихват понуде примљен (решење преузето из англосаксонског права),¹⁶ што ће поново по правилу бити место седишта понудиоца. Стога, по нашем мишљењу и када је реч о неовлашћеној продаји робе, као начину повреде права интелектуалне својине, треба сматрати да је до продаје дошло у месту закључења уговора, односно у месту седишта понудиоца – продавца.

¹³ Вукадиновић, Р. (2012). *Међународно ширљовинско право*. Крагујевац: Удружење за европско право, 444.

¹⁴ Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; *Службени лист СРЈ*, бр. 31/93; Уредба – за време ратног стања: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99; *Службени гласник РС*, бр. 18/2020.

¹⁵ Тако: Панић, М. (2015). *Правни аспект продаје на даљину путем интернета*, докторска дисертација. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 231.

¹⁶ *Ibid.*, 232–233.

ПОВРЕДА И ЗАШТИТА ПРАВА ЖИГА ЗАКЉУЧЕЊЕМ МАЛОПРОДАЈНОГ УГОВОРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Жиг једноставно речено представља искључиво право лица да на робу коју производи и услуге које пружа стави знак којим ће се та његова добра разликовати од робе других лица. У својој суштини жиг представља симбол који носи информацију о одређеном својству робе или услуга на којима се налази. Култура слободе информација која влада на интернету супротстављена је култури искључивог коришћења информације, на којима почивају права интелектуалне својине.¹⁷ Проблем који настаје са електронском трговином јесте тај да се путем интернета може вршити неовлашћена продаја робе (и услуга, мада ређе) из једне земље, у којој право жига није заштићено, лицима која живе у другој земљи у којој је право тог жига заштићено. Простије речено, постоји могућност вршења легалне продаје кривотворене робе, будући да се роба пласира појединачно сваком купцу, те не подлеже царинском поступку контроле повреде права интелектуалне својине¹⁸ преузетом из TRIPS-а.¹⁹ Иако је несумњиво да се путем интернета може пласирати и кривотворена роба која се већ налази на територији државе у којој се налази купац, на шта се указује у литератури,²⁰ сматрамо да ово не представља правни проблем, већ проблем примене права, односно поменутих правила Царинског закона јер је роба већ нелегално ушла унутар граница државе. Насупрот томе, у ситуацији када се роба продаје путем интернета појединачно, постоји наведени изузетак од могућности примене механизма контроле увоза, јер се иста шаље у мањим пошлицама. У случају када би се оне проверавале долазило би до повреде права на приватност појединца.

¹⁷ Вујичић, Н. (2016). Повреда ауторског права коришћењем бит-торент платформи за размену садржаја путем интернета. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 188.

¹⁸ „Мере за заштиту права интелектуалне својине из чл. 280. до 285. овог закона не примењују се на мање количине некомерцијалне робе која се налази у личном пртљагу путника или која се шаље у мањим пошлицама“ – чл. 286. Царинског закона, *Службени гласник РС*, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016. и 113/2017. – др. Закон.

¹⁹ *Agreement on trade related aspects of intellectual property (TRIPS)*

²⁰ Радоњанин, А., Тасић, П. (2018). Трговина на друштвеним мрежама изван дистрибутивних канала произвођача. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 91.

На решавању овог проблема раде многе међународне организације, али за сада не постоји решење.²¹ Указали смо раније да је Светска трговинска организација још 1998. године основала радну групу како би регулисала интернет трговину, али да је помак у том домену био незнатан.²² Практично гледано TRIPS је кроз електронску трговину био превазиђен свега пар година након што је усвојен. Међутим, било је покушаја да Светска трговинска организација да одсечан и јасан одговор на овај проблем. Реч је о тзв. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (АСТА).²³ Овај споразум представља тзв. TRIPS плус споразум. Према првим верзијама овог споразума, интернет провајдери би били овлашћени да сами надгледају саобраћај на интернету, да кориснику интернета који више пута повреди право интелектуалне својине ограниче приступ интернету, да без одлуке суда блокирају приступ одређеним сајтовима и да омогуће приступ подацима о кориснику интернет услуга.²⁴ За нашу тему је од посебног значаја чл. 14. ст. 1. Споразума којим се предвиђа да су потписнице дужне да контролу на граници прошире и на робу комерцијалне природе која се налази у малим пошиљкама, с тим да се сходно ст. 2. државе не морају обавезати да ово право прошире и у односу на робу некомерцијалне природе у личном пртљагу. На тај начин је јасно отклоњен недостатак који је постојао у TRIPS-у у овом домену.²⁵ Међутим, више је него јасно да би државе на тај начин добиле овлашћење да врше увид у поштанске пошиљке, што је директно супротно праву на приватност, зајемченом чл. 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чл. 17. Уговора о грађанским и политичким правима и чл. 12. Универзалне декларације о људским правима. С друге стране, контрола предвиђена чл. 27. АСТА споразума подразумева да ће се грађански и кривични судски поступци односити и на повреде права интелектуалне својине учињене у дигиталном окружењу, али тако да се притом не повређује слобода изражавања, приватности појединца и зако-

²¹ Шарбох, С. (2006). *Електронска трговина и интелектуална својина*. Доступно на: www.singipedia.singidunum.ac.rs, 5–6.

²² *Ibid.*

²³ Трговински споразум против кривотворења робе.

²⁴ Ово све је утицало да се јавно мњење мобилише против овог споразума услед чега он није усвојен у својим ранијим верзијама, али исти није ступио на снагу ни у ублаженој верзији, јер још увек није ратификован од довољног броја држава. Више о томе: Перанић, Ј. (2016). Повреда жига на сајтовима за аукцијску продају робе. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 68.

²⁵ Марковић, С. (2012). Трговински споразум против кривотворења робе (АСТА) – садржина циљеви и значај. *Право и привреда*. Доступно на: www.pravniciprivredi.org.rs. 203.

нитост судских поступака. Уз поштовање ових ограничења дозвољено је и да на захтев надлежних органа интернет провајдер пружи информације о идентитету лица које врши повреду права интелектуалне својине.

С друге стране, на регионалном нивоу је било нешто више успеха у погледу доношења прописа везаних за заштиту интелектуалне својине на интернету. Реч је о Директиви Европске заједнице бр. 2000/31 о неким правним аспектима услуга информационог друштва, посебно електронске трговине у оквиру унутрашњег тржишта²⁶ која је имплементирана у наш Закон о електронској трговини. Правац деловања Директиве је био усмерен на идеју установљавања одговорности интернет посредника у електронској трговини за повреду интелектуалне својине. Наиме, разликујемо два начина електронске продаје: а) аукцијску продају (сајтови попут „eBay“-а или ТАВАО-а);²⁷ б) директну продају по систему каталога (сајтови попут „amazon“-а или „aliexpress“-а). У оба случаја трговина се обавља преко посредника. Судови САД и европски судови су у погледу одговорности посредника дали различите одговоре. У спору *Tiffany and Co. v. eBay* који је започео 2008. године, тужилац је поднео тужбу због тога што се на Ибеју продају производи са ознаком тужиоца, услед чега трпи штету. Судови САД су прихватили наводе туженог да је поступио довољно савесно тиме што је омогућио да заинтересована лица пријаве огласе од стране неовлашћених лица, које је након тога тужени Ибеј уредно уклањао са свог сајта.²⁸ Супротно томе, судови у Француској су у спору *Louis Vuitton Moet Hennessy v. eBay*-а из 2011. године извели закључак да тужени Ибеј није само обичан посредник, већ и брокер, имајући у виду да је укључен у плаћене комерцијалне активности и „игра активну улогу како би повећао број трансакција на основу којих добија провизије“²⁹.

Резоновање судова САД је ипак шире прихваћено, а на њему се заснива и решење садржано у поменутој директиви. Посредна одговорност интернет посредника може постојати у случају када је посредник у позицији да открије и издвоји повреду жиџа учињену од стране лица

²⁶ European Parliament, *Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market*, Brussels, 2000.

²⁷ Реч је о кинеском сајту на коме је забележен обим трговине од 1 квинтилиона јуана, Rakoto, А. (2018). *The Protection Of Intellectual Property Rights In E-Commerce*. Доступно на: www.papers.ssrn.com, 4.

²⁸ Ђеранић, Ј. (2018). Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жиџа у праву САД и ЕУ. *Интелектуална својина и инјернеј*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 41–43.

²⁹ Ђеранић, Ј. (2016). Повреда жиџа на сајтовима за аукцијску продају робе. *Интелектуална својина и инјернеј*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 58.

које је окачило оглас или у случају када је сам допринео продаји којом се врши повреда права жига.³⁰ Директива 2000/31 у параграфу 40. управо предвиђа да пружалац услуга (интернет посредник) треба да учествује у активностима отклањања повреде права интелектуалне својине уклањањем и онемогућавањем приступа, не ограничавајући притом слободу електронске трговине. Параграфом 44. је јасно стављено до знања да ће посредник бити одговоран уколико свесно сарађује са неким од својих корисника који врши повреду права. Још јасније чланом 14. Директиве је указано да одговорност посредника неће постојати уколико: 1) посредник није знао нити имао основа да зна за незакониту радњу или информацију; 2) уколико је одмах након сазнања за незакониту радњу реаговао хитно како би уклонио или онемогућио приступ информацији. Овој одредби у свему одговара чл. 18. нашег Закона о електронској трговини. Чланом 15. Директиве се предвиђа и да државе не могу предвидети правило по коме је интернет посредник у обавези да приликом пружања услуга врше контролу информација које се преносе или похрањују, али да се може установити обавеза да у случају да на повреду наиђу, имају обавезу да исту пријаве надлежним органима. На овај начин је у Директиву унет тзв. принцип „сигурне луке“ (енг. safe harbour) за интернет посреднике, по коме се ограничава њихова одговорност у случају да су обезбедили мере за уклањање повреда права интелектуалне својине.³¹ Нашим правом, које је хармонизовано са одредбама Директиве, предвиђена је обавеза пружаоца услуга да по захтеву трећег лица без одлагања, а најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева тог лица, уклони недопуштени садржај, осим уколико сматра да објављени садржај није у супротности са одредбама закона. У том случају, пружалац услуге информационог друштва може да се обрати органу надлежном за примену и поступање по закону (министарство) и захтева да надлежни орган утврди да ли су у конкретном случају повређене одредбе закона, услед чега је потребно садржај уклонити.³²

Тражећи уточиште у тзв. сигурној луци, већина интернет посредника је развила своје сервисе за пријаву и уклањање огласа којима се повређују права интелектуалне својине.³³ Притом, указује се и на чињеницу да

³⁰ Lichtman, D., Posner, E. (2006). Holding Internet Service Providers Accountable. *Supreme Court Economic Review*. Доступно на: www.jstore.com, 230.

³¹ Ђеранић, Ј. (2018). Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 49.

³² Чл. 20. ст. 6. Закона о електронској трговини.

³³ На сајту британске Владе постоји презентација којом се указује на сервисе најзначајнијих интернет сајтова (Амазон, Фејсбук и Ибеј) којима се могу укло-

се ова правила примењују на сва права интелектуалне својине подједнако.³⁴ У циљу ближег упознавања са овим проблемом, путем интернета приступили смо највећим светским сајтовима за електронску продају, како бисмо утврдили коју заштиту интелектуалне својине пружају.

На сајту www.amazon.com у посебном делу који се односи на политику сајта у вези са интелектуалном својином³⁵ утврдили смо да овај интернет посредник даје могућност да се евентуална повреда интелектуалне својине у огласу пријави од стране носиоца права. Након тога оглас бива суспендован док лице које је оглас поставило не докаже своје право интелектуалне својине. У ту сврху предвиђена је и могућност захтева посредника за достављање писаних доказа о постојању лиценце за продају производа. У случају да не докаже да је био овлашћен да врши продају на наведени начин, интернет посредник има право да обрише оглас, а у случају вишеструке поновљене повреде права интелектуалне својине чак и да суспендује или трајно обрише кориснички налог продавца. На сајтовима www.alibaba.com и www.aliexpress.com (политика заштите интелектуалне својине је заједничка за оба сајта),³⁶ такође је предвиђен систем по коме титулар права интелектуалне својине може пријавити повреду права интелектуалне својине на огласу. Интернет посредник је чак организовао посебну платформу „*IPP Platform*“ путем које се те пријаве обрађују са правилником,³⁷ којим је одређено да се корисницима може доделити одређени број казних поена у зависности од тежине повреде, што даље одређује санкцију. На сајту www.chinabrands.com³⁸ је наведено да је, приликом постављања огласа за продају, продавац дужан да пријави жиг којим су ствари означене, који се накнадно проверава.³⁹

нити огласи којима се врши повреда права интелектуалне својине: <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores>.

³⁴ Ђеранић, Ј. (2018). Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жиџа у праву САД и ЕУ. *Интелектуална својина и инјернеј*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 48.

³⁵ <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070> и https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHVKF2.

³⁶ <https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html>.

³⁷ <https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79>.

³⁸ <https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html>.

³⁹ Приметимо, иако је реч о кинеском интернет посреднику, а Кина годинама важи за земљу у којој се најгрубље крше права интелектуалне својине, степен уређености заштите интелектуалне својине на овом сајту је на далеко вишем нивоу него код америчког сајта Амазон.

Најпознатији сајт за аукцијску трговину стварима, раније поменути www.ebay.com је организовао посебан програм *Verified Rights Owner (VeRO)*. У оквиру овог програма носилац права може да наведе листу својих заштићених права интелектуалне својине која се чини доступном јавности на тај начин, а додатно му се омогућава да пријави сваку евентуалну повреду права интелектуалне својине.⁴⁰

На основу оваквог прегледа, видимо да су и у пракси интернет посредника прихваћени резоновање судова САД и правила Директиве 2000/31 да је интернет посредник ослобођен одговорности за штету због повреде интелектуалне својине уколико пружи могућност титулару – носиоцу права интелектуалне својине – да пријави оглас којим се вређа његово право, односно принцип сигурне луке. Сматрамо да је овакав ниво одговорности прихватљив. Према нашем мишљењу, интернет посредник не треба да одговара за повреду коју врши његов клијент, иако зарачунава провизију за услугу коју врши. Ако ту обавезу нема ни обичан посредник, зашто би то било другачије са интернет посредником. Поред тога не види се оправдани разлог због ког би интернет био другачије третиран од било ког другог облика комуникације.

Напротив, одговорно лице које врши повреду права жига путем електронске продаје јесте продавац, не и интернет посредник, осим ако активно не учествује у повреди. Како смо раније утврдили да се, у случајевима када се продаја врши на даљину, сматра да је уговор закључен у месту седишта или пребивалишта понудиоца, повреда права жига може постојати само ако је жиг био регистрован у месту седишта продавца. Имајући у виду да је Мадридски аранжман ратификован до сада у 122 државе света (укључујући и Кину),⁴¹ постоји велика вероватноћа да титулар жига заштити своје право и у земљи седишта продавца, уколико поднесе међународну пријаву жига. Ако носилац права жига, с друге стране, не изврши заштиту жига у свим земљама у којима може настати повреда, то је искључиво његов пропуст.

Међутим, сматрамо да ипак постоји потреба да интернет посредници учине доступним контакт податке продавца робе са њиховог сајта. Ово је пре свега диктирано потребом сигурности промета (не само у погледу заштите интелектуалне својине, већ и заштите потрошачких права или права личности). У том смислу, сматрамо да треба да постоји обавеза интернет провајдера (у чему би морали помоћи и државни органи) да провери идентитет лица које жели да врши продају робе. Контакт подаци продавца би затим требало да постану доступни заинтересованом лицу.

⁴⁰ <https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3>.

⁴¹ <https://www.wipo.int/madrid/en/>.

На овај начин би се купцима и носиоцима права интелектуалне својине омогућила заштита њихових права. Продавац мора бити свестан одговорности коју има у процесу интернет трговине, те отуда, уколико жели да се бави интернет продајом и из исте извлачи корист, мора своје контакт податке учинити доступним (као што су, уосталом, доступни и подаци о дистрибутеру на амбалажи робе коју купујемо у продавници).

Поред ове, у циљу ефикасније заштите права интелектуалне својине, сматрамо да би било неопходно увести још једну обавезу интернет посредника. Наиме, потребно је увести светску интернет лиценцу. Будући да су интернет сајтови истовремено доступни у свим деловима света, продавац који би желео да путем интернета пласира производ за који је друго лице носилац права жига, морао би да има лиценцу за продају те ствари путем интернета у свим државама у којима је жиг заштићен. Интернет посредник би био дужан да приликом регистрације сваког новог огласа испита постојање ове светске лиценце за продају путем интернета и да не дозволи оглашавање уколико доказ о постојању ове лиценце није презентован. Како смо раније утврдили да се електронска продаја суштински врши у месту седишта продавца, као и да се не врши класичан извоз у стране земље већ слање путем мање пошиљке која се не контролише, заштита права жига би се једино успешно могла извршити путем овакве светске интернет лиценце. У случају када страни интернет посредник не би поштовао ова правила, било би могуће применити правила из чл. 5а. Закона о електронској трговини и путем министарства надлежног за телекомуникације забранити приступ купаца том провајдеру у Републици Србији. Уз све то правилна би била и заштита од стране инспекцијских и кривичних органа на коју се указује у теорији.⁴²

Сматрамо да би овакво нормативно решење пружило адекватну равнотежу интереса заштите приватности и слободе говора корисника, с једне стране, и постојања довољног степена заштите права титулара жига, с друге. Ипак, ваљало би узети у обзир и чињеницу да би на овај начин биле окрњене искључиве лиценце класичних дистрибутера робе путем редовног увоза. Уколико би се дозволила легална продаја робе на територијама држава на којима овлашћени дистрибутери имају искључиво право продаје жигом заштићених производа, тиме би њихово право престало да буде искључиво. Светска интернет лиценца би дерогирала сваку могућност успостављања потпуне искључиве лиценце на одређеној територији. Како би се овај проблем решио, сматрамо да је потребно

⁴² Радоњанин, А., Тасић, П. (2018). Трговина на друштвеним мрежама изван дистрибутивних канала произвођача. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 96–101.

установити ново правно овлашћење носиоца права жига на продају путем интернета, различито од класичног овлашћења на стављање робе и услуга означених жигом у промет. Чак и онда искључива лиценца дистрибутера бива фактички окрњена, али то би ваљало регулисати кроз накнаду коју дистрибутер плаћа носиоцу жига, која би, нужно, била нижа услед овог ограничења искључивости. С друге стране, прибављање светске интернет лиценце, с обзиром на све већу експанзију интернет продаје, подразумевало би већу накнаду, па би се евентуални губици носиоца права жига потрли на овај начин.

Поставља се и питање како ово право ускладити са правилом о исцрпљењу права жига. Наиме, институт исцрпљења је у највећем броју држава територијално ограничен (међународно исцрпљење). Отуда за продају у свим осталим државама света, осим оне у којој су роба и услуге купљени, мора поново постојати светска интернет лиценца. Једино када би се продаја вршила унутар граница државе у којој је роба обележена жигом прибављена, продавац би могао извршити продају те робе без светске интернет лиценце, под условом да то јасно истакне у огласу. Сматрамо да би интернет провајдер морао омогућити, поред поља у коме се тражи постојање светске интернет лиценце, и поље у коме би продавац могао да истакне да је реч о половној роби и да се продаја врши само унутар државе у којој је прибављена. Интернет посредник не би имао обавезу да проверава истинитост тих тврдњи, јер би такав оглас, услед тога што је реч о половној роби која се може прометати само унутар једне државе, био аутоматски мање атрактиван за продају. Уколико би на овај начин ипак била пласирана кривотворена роба, остају већ успостављени механизми пријаве огласа којим се вређа право интелектуалне својине.

Коначно, остаје да размотримо још један облик повреде права жига. Носилац права жига има право да забрани не само употребу заштићеног знака, већ и употребу знака који је сличан заштићеном знаку. Поставља се питање да ли је интернет посредник дужан да контролише битну сличност заштићених жигова са ознакама на роби која се пласира путем интернета. Као што ни царински органи нису дужни да врше заплону робе, осим када је очигледно кривотворена, односно када се њоме очигледно врши повреда права жига, исто тако ни интернет посредници не би били дужни да врше контролу сличних ознака робе. У тим ситуацијама би били довољни постојећи системи нотификације након чега би оглас био суспендован, али до прибављања судске привремене мере (слично царинском поступку), која би се морала прибавити у прописаном року. Тек ако би у судском поступку била утврђена повреда жига могло би се исходovati уклањање огласа са сајта интернет посредника, чиме се отклања арбитражност интернет посредника.

Овим додатним системима контроле и одговорности интернет посредника би се унеколико успорио процес електронске трговине и повећали трошкови, али сматрамо да се не би зауставила експанзија у потпуности. Истовремено би била остварена равнотежа интереса интернет посредника и носилаца права интелектуалне својине. Електронска продаја мора наставити свој развој, али у законским оквирима и уз поштовање права свих учесника на тржишту.

ЗАКЉУЧАК

Промене које је у свет трговине унела електронска трговина су у много чему олакшале живот појединца. Међутим, не може се дозволити да овакав развој буде на штруб заштите интелектуалне својине. На међународном нивоу се у домену заштите права жига на интернету скренуло у кршење људских права, док је на регионалном нивоу развијана идеја одговорности интернет посредника за овај облик повреде. Сматрамо, међутим, да посредник не треба да сноси одговорност за радње продаје које предузимају корисници његове интернет платформе, а да је на носиоцу права да обезбеди заштиту својих права у држави седишта или пребивалишта продавца, у којој повреда и настаје. У том смислу *de lege ferenda* предлажемо да посредник учини доступним контакт податке о лицу које продаје робу путем интернета. Ово притом не значи да посредник не треба да сноси никакву одговорност. Стога предлажемо и увођење посебног права на продају робе заштићене жигом путем интернета, као и „светске интернет лиценце“ којом би одређено лице стицало право да врши електронску продају у свим државама у којима је право жига заштићено. На овај начин би, по нашем мишљењу, дошло до равнотеже интереса свих учесника на тржишту и пружио би се адекватна заштита права жига у електронској продаји.

ЛИТЕРАТУРА

- Варга, С. (2016). Ограничено територијално дејство употребе робног или услужног знака на интернету као предуслов за стицање или одржавање права. *Интелектуална својина и инјернеј*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
- Вујичић, Н. (2016). Повреда ауторског права коришћењем бит-торент платформи за размену садржаја путем интернета. *Интелектуална својина и инјернеј*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

- Вукадиновић, Р. (2012). *Међународно трговинско право*. Крагујевац: Удружење за европско право.
- Ismail, Y. (2020). *E-commerce in the World Trade Organization: History and latest developments in the negotiations under the Joint Statement*. Доступно на: www.jstore.com.
- Lichtman, D., Posner, E. (2006). Holding Internet Service Providers Accountable. *Supreme Court Economic Review*. Доступно на: www.jstore.com.
- Макијама, Н. Л. (без године). E-Commerce and Digital Trade, Potential Benefits of an Australia-EU Free Trade Agreement. *University of Adelaide Press*. Доступно на: www.jstore.com.
- Панић, М. (2015). *Правни аспекти продаје на даљину путем интернета* – докторска дисертација. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.
- Радоњанин, А., Тасић, П. (2018). Трговина на друштвеним мрежама изван дистрибутивних канала произвођача. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
- Rakoto, A. (2018). *The Protection Of Intellectual Property Rights In E-Commerce*. Доступно на: www.papers.ssrn.com.
- Спасојевић, С. (2013). Међународна судска надлежност у споровима због повреде права интелектуалне својине на интернету. *Право и привреда*. Доступно на: www.pravniciuprivredi.org.rs.
- Ђеранић, Ј. (2018). Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду зига у праву САД и ЕУ. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
- Ђеранић, Ј. (2016). Повреда зига на сајтовима за аукцијску продају робе. *Интелектуална својина и интернет*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Интернет странице

- [https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos#:~:text=On%20March%20%2C%202018%2C%20Bezoes,84%20billion\)%2C%20ranked%20third.](https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos#:~:text=On%20March%20%2C%202018%2C%20Bezoes,84%20billion)%2C%20ranked%20third.)
- [https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070.](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070)
- [https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHQKF2.](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHQKF2)
- [https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html.](https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html)
- [https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79.](https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79)
- [https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html.](https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html)
- [https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3.](https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3)
- [https://www.wipo.int/madrid/en/.](https://www.wipo.int/madrid/en/)
- [https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores.](https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores)

Домаћи и страни извори права

Закон о електронској трговини, *Службени гласник РС* бр. 41/2009, 95/2013. и 52/2019.

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља, *Службени листи СФРЈ*, бр. 43/82 и 72/82. – испр.; *Службени листи СРЈ*, бр. 46/96. и *Службени гласник РС*, бр. 46/2006. – др. закон.

Закон о облигационим односима, *Службени листи СФРЈ*, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; *Службени листи СРЈ*, бр. 31/93, Уредба – за време ратног стања: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99; *Службени гласник РС*, бр. 18/2020.

Царински закон, *Службени гласник РС*, бр. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016. и 113/2017. – др. Закон.

European parliament, *Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market*, Brussels, 2000.

*Nikola Milosavljević**
Faculty of Law, University of Kragujevac
ORCID: 0000-0003-0208-2807

THE VIOLATION OF THE TRADEMARK RIGHT CAUSED BY SIGNING A RETAIL SALES AGREEMENT OVER THE INTERNET**

ABSTRACT: The global development of electronic commerce is currently leading to extensive intellectual property rights violations. In this paper, the author has analyzed the definition of the internet retail contract and the place where it is concluded, as the possible area where the trademark infringement happens. Furthermore, there is an overview of electronic sales trademark infringements, as well as the solutions attempted. In the end, the author presents his opinion on methods that should be used in order to protect trademarks in electronic commerce, taking into account the interests of all market participants.

Keywords: electronic trade, retail sales agreement, internet, violation of trademark rights, internet intermediaries

* nklmilosavljevic@gmail.com

** The article was received on September 20, 2020. A revised version was received on November 11, 2020. The article was accepted for publication on March 26, 2021. The translation of the original article into English is provided by the Glasnik of the Bar Association of Vojvodina.

INTRODUCTION

On March 6, 2018, the press reported that Bill Gates was no longer the richest person in the world. He was replaced by Jeff Bezos, the founder and CEO of the largest electronic trading website, www.amazon.com. This change on the throne could signify the beginning of a new era in which traditional retail stores would be replaced by the online ones. Simply put, electronic trade represents a type of trade whereby individuals order goods and eventually services that they need using online websites practically from all over the world, and the goods and services are subsequently delivered to a designated address. This option could potentially challenge the protection of intellectual property rights. The classical conception of the protection of intellectual property presupposes the application of the principle of territoriality, whereas the internet is interterritorial. In the remainder of this paper, we will address some of the aspects of the violations of trademark rights arising through electronic trade or through the signing of a retail sales agreement online.

ELECTRONIC TRADE AND RETAIL SALES AGREEMENT SIGNED ONLINE

In today's world, the internet has found its application in numerous business transactions between businesses (B2B – *business to business transactions*), as well as in retail transactions to final consumers (B2C – *business to consumer transactions*), where there is a possibility of carrying out the entire transaction online. A website used to entail a competitive advantage, but now it is an economic necessity.¹ The degree to which internet trade has developed is revealed by World Bank statistics from 2016, according to which the value of all internet transactions amounted to 2 trillion² with the annual rate of growth of 20 %.³

¹ Murphy, J., Scharl, A., An investigation of global versus local online branding. *International marketing review*, No. 2/2000, 120, as cited in: Varga, S. (2016). *Orgraničeno teritorijalno dejstvo upotrebe robnog ili uslužnog znaka na internetu kao preduslov za sticanje ili održavanje prava. Intelektualna svojina i internet*, 11–32. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 20.

² Of the Anglosakson long scale; 2 quintillion – 1018 of the short scale (author's comment).

³ By comparison, if internet trade were a sovereign country, it would have an economy that is more developed than that of Australia and three times faster growth than the Chinese economy: Makiyama, H. L. (n.d.). *E-Commerce and Digital Trade, Potential Benefits of an Australia-EU Free Trade Agreement*. *University of Adelaide Press*. Available at: www.jstore.com, 213.

This volume of trade gave rise to the need on the part of international organizations to address this phenomenon bearing in mind that online trade takes place at the international level.¹ UNCTAD's report on Digital Economy from 2019 states that electronic trade represents "a business transaction carried out using digital technologies, goods and services."² The World Intellectual Property Organization (WIPO) defines electronic trade as "the trade in information, goods or services using electronic means"³ The World Trade Organization (WTO) defines that "electronic trade constitutes the production, distribution, marketing, sales and delivery of goods and services through the use of electronic mechanisms"⁴ Already in 1998, this organization established a work program on the subject of electronic trade, but there was no progress until 2015. Only after the round of negotiations in Doha, the talks on this subject became more intensive, but still without any concrete conclusions.⁵

The key mechanism of trade regulation is the contract. In this domain, there is no difference between traditional and electronic trade. We can distinguish between contracts that regulate the trade relationship between companies (B2B) and contracts that regulate the relationship between a company and the final user – the consumer (B2C). The latter are also known as consumer contracts since they are regulated by a branch of commercial law, which is becoming more and more independent – consumer law. However, bearing in mind that this article does not address the issue of consumer law, we will not refer to these contracts as 'consumer contracts' but as 'retail contracts', thereby stressing that the difference is only terminological. Precisely because we are dealing with consumer contracts, in order to define the concept of a retail contract, we have to rely on the definition of a consumer as defined by the Law on Electronic Trade.⁶ We can say that the retail contract adopted via the internet represents the agreement between a consumer and a service provider or a seller expressed using electronic devices, which the consumer employs to acquire goods and services in order to meet personal needs or the needs of their household.

¹ Šarboh, S. (2006). *Elektronska trgovina i intelektualna svojina*. Available at: www.singipedia.singidunum.ac.rs, 3.

² Ismail, Y. (2020). *E-commerce in the World Trade Organization: History and latest developments in the negotiations under the Joint Statement*. Available at: www.jstore.com. 5.

³ Šarboh, S., *Op. cit.*, 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ More on this: Ismail, Y. *op. cit.*, 9 and thereafter.

⁶ "The consumer is a private person who buys goods or services in order to satisfy personal needs or the needs of their household", Article 3, Line 5 of the Law on Electronic Trade, *Official Gazette of the RS*, No. 41/2009, 95/2013 and 52/2019.

THE PLACE OF THE CONCLUSION OF A RETAIL CONTRACT IN ELECTRONIC TRADE

Given the fact that a violation of trademark rights can take place only in a country in which the trademark was protected, in order to answer the question regarding the point at which the violation of trademark rights takes place, we need to answer the question regarding the place where the retail contract is concluded when it is concluded online. In that sense, the rules of international commercial law can be taken as a point of reference. However, norm collisions that apply to contracts are not of significance here. Intellectual property rights do not regulate the relationships between contractual parties that sign the contract but the relationship between a seller and a person who holds intellectual property rights. Therefore, the rules for the responsibility for non-contractual damage from Article 28 of the Law on the Resolution of Conflicts of Laws with the Regulations of Other Countries⁷, which prescribes that this type of responsibility falls under the jurisdiction that applies at the location where the action was carried out or the location where the consequence occurred depending on which of these two is more favorable to the damaged party, are of significance.

The Court of Justice of the European Union tackled this question in the “*Wintersteiger*”⁸ case. In this case, the Court ruled on the question of the jurisdiction regarding the violation of trademark rights committed via the internet, which is defined on the basis of the origin of the violation pursuant to Article 5, line 3 of Regulation 44/2001 of the European Union. According to the Court ruling, the location of the server cannot be considered as the adequate form regarding the place of origin of the damage since it is unclear where it is located. Instead, the place where the action was carried out is the location of the headquarters of the sued company.⁹

What is also potentially significant is the case law regarding the application of the Vienna Convention. The Convention on the International Sale of Goods does not define the mechanism for determining the location of the

⁷ The Law on the Resolution of Conflicts of Laws with the Regulations of Other Countries, Official Gazette of the SFRY, No. 43/82 and 72/82 – amd., *Official Gazette of the SRY* No. 46/96 and *Official Gazette of the RS*, No. 46/2006 – other law.

⁸ The subject of the case was the legal jurisdiction for the resolution of the conflict between an Austrian company that protected the trademark “*Wintersteiger*” for winter equipment (machines for repairing skis) and a German company which used that name on the internet to advertise goods that are used as parts of skiing equipment – judgement dated April 19, 2002, *Wintersteiger*, C-523/10, cited according to Spasojević, S. (2013). *Međunarodna nadležnost u sporovima zbog povrede prava intelektualne svojine na internetu. Pravo i privreda*. Available at: www.pravnicuprivredi.org.rs, 779 and thereafter.

⁹ *Ibid.*, 783.

conclusion of a contract, but the case law stemming from the Federal Court of Australia concludes that in cases when the parties do not define the place of the conclusion of the contract, it will be assumed that the place where the statement about the acceptance of an offer was delivered to the addressee is the place of the conclusion of the contract.¹⁰ This will normally be the country of the seller's headquarters or residence.

In our opinion, the internet represents only one, albeit more advanced, means of communication that should not be viewed differently from other means of communication – telephone, telegraph or mail. In that regard, when determining the place where the contract was concluded as the place where the violation of intellectual property rights occurred, one should apply the already existing rules for the location of the conclusion of a contract carried out remotely. Since the Law on Electronic Trade does not contain a rule on the location of the conclusion of a contract, pursuant to Article 4, paragraph 5 of this Law, Article 31, paragraph 2 of the Law of Contracts and Torts¹¹ should be applied. According to this provision, it is assumed that the contract was concluded in a place where the seller's headquarters or place of residence were located at the moment when the violation occurred.¹² As mentioned above, the Court of Justice of the European Union also used the principle *locus regit actum* and references the location of the seller's headquarters or place of residence. On the other hand, the application of the Vienna Convention defines the place of the conclusion of the contract as the place in which the offer was accepted (this solution was adopted from the Anglo-Saxon legal tradition),¹³ which will again be the place of the seller's headquarters. Therefore, in our opinion, even when dealing with unauthorized sales of goods as a way of violating intellectual property rights, it should be assumed that the sale occurred in the place where the contract was concluded, i.e. the place of the seller's headquarters.

¹⁰ Vukadinović, P. (2012). *Međunarodno trgovinsko pravo*. Kragujevac: The Association for European Law. 444.

¹¹ Law of Contracts and Torts, Official Gazette of the SFRY, No. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, *Official Gazette of the SRY*, No. 31/93, Resolution during Martial Law: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99, Official Gazette RS, No. 18/2020.

¹² Following Panić, M. (2015). *Pravni aspekti prodaje na daljinu putem interneta* – doktorska disertacija. Kragujevac: Faculty of Law, University of Kragujevac, 231.

¹³ *Ibid.*, 232–233.

THE VIOLATION AND PROTECTION OF TRADEMARK RIGHTS IN THE CONCLUSION OF A RETAIL CONTRACT VIA THE INTERNET

Simply put, a trademark represents an exclusive right of a person to label the goods that they produce and the services they offer with a symbol that would distinguish those goods from the goods of other persons. In its essence, a trademark represents a symbol that carries information about a particular property of goods and services it is attached to. The culture of the freedom of information that is prevalent on the internet conflicts with the culture of the exclusive use of information, which represents the basis of intellectual property rights.¹⁴ The problem that arises in relation to electronic trade is that using the internet, it is possible to engage in unauthorized trade of goods (and more rarely, services) from one country in which the trademark right is not protected to persons in another country in which the trademark right is protected. In simpler terms, there is a possibility to legally sell counterfeit goods since the goods are being marketed to individual specifically so that they do not fall under the customs control for violations of intellectual property rights¹⁵ derived from The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).¹⁶ Even though it cannot be doubted that the internet can be used to market counterfeit goods that are already on the market on the territory of the country in which the buyer is located, which has been suggested in academic literature,¹⁷ we find that this does not represent a legal issue but a problem of law enforcement, i.e. the abovementioned rules of the Customs Law because the goods have already entered the country illegally. In contrast, in a situation in which the goods are sold via the internet, there is the cited exception from the possibility of applying the mechanisms of import control because the goods are sold in smaller shipments. If these shipments were controlled, it would constitute the violation of the individual's right to privacy.

¹⁴ Vujičić, N. (2016). Povreda autorskog prava korišćenjem bit-torent platformi za razmenu sadržaja putem interneta. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 188.

¹⁵ "The measures for the protection of intellectual property from Article 280 to 285 of this Law do not apply to smaller amounts of non-commercial goods that are found in travellers' personal luggage or that are being sent in smaller shipments" – Article 286 of the Customs Law, *Official Gazette of the RS*, No. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 and 113/2017 – other law.

¹⁶ *Agreement on trade related aspects of intellectual property (TRIPS)*.

¹⁷ Radonjanin, A., Tasić, P. (2018). Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade. 91.

Numerous international organizations are actively involved in solving this problem, but a solution has not been found yet.¹⁸ We have mentioned earlier that the World Trade Organization started a work group as early as in 1998 in order to regulate electronic trade, but the advances in this domain have been insignificant.¹⁹ From the practical point of view, TRIPAS was made obsolete through electronic trade just a few years after it was adopted. However, there have been attempts by the World Bank to provide a decisive response to this problem. One example is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). This agreement represents a so-called “TRIPS plus” agreement. According to the first versions of this agreement, internet providers would be authorized to deny access to the internet to the user who repeatedly violates intellectual property rights or to deny them access to specific websites and enable access to the user’s data without a court order.²⁰ What is especially important for our topic is Article 14, paragraph 1 of the Agreement which prescribes that the signatory states are obliged to extend the border control to commercial goods that are found in small shipment, but in accordance with paragraph 2, the countries are not obliged to extend this right also in relation to non-commercial goods found in personal luggage. That way, a shortcoming of TRIPS in this regard was decisively removed.²¹ However, it is more than clear that in this way, states would obtain a permission to inspect postal parcels, which is directly in conflict with the right to privacy protected by Article 6 of the European Convention for Human Rights, Article 17 of the Agreement on Civil and Political Rights and Article 12 of the Universal Declaration on Human Rights. On the other hand, the control that is prescribed in Article 27 of ACTA presupposes that civil or criminal trials would also involve the violations of intellectual property rights committed in the digital environment but in such a way as to avoid the freedom of speech, individual privacy and the legality of court procedures. While respecting these constraints, internet providers are permitted to provide information about the identity of persons who engage in violations of intellectual property rights at the behest of authorized bodies.

¹⁸ Šarboh, S. (2006). *Elektronska trgovina i intelektualna svojina*. Available at: www.singipedia.singidunum.ac.rs, 5–6.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ All of this resulted in the mobilization of the public opinion against this agreement, which is why it was not adopted in its earlier versions, but it was not implemented even in its weakened version because it has not been ratified by a sufficient number of countries. More on this: Čeranić, J. (2016). *Povreda prava žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe*. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade. 68.

²¹ Marković, S. (2012). *Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja robe (ACTA) – sadržina ciljevi i značaj*. *Pravo i privreda*. Available at: www.pravnicuprivredi.org.rs, 203.

On the other hand, at the regional level, there has been more success with regards to passing legislation pertaining to the protection of intellectual property on the internet. In particular, one can mention Regulation No. 2000/21 related to some legal aspects of the services in an information society, especially electronic trade within the internal market,²² which has been implemented into our Law on Electronic Trade. The focus of the Regulation was directed towards the idea of establishing the responsibilities of the mediators in electronic trade for the violations of intellectual property. Namely, we can distinguish between two kinds of electronic sales: a) auction sales (sites like eBay or Taobao)²³; b) direct sales using catalogs (sites such as Amazon or AliExpress). In both cases, trade takes place through intermediaries. The courts in the US and Europe have provided different responses in relation to the responsibilities of the intermediaries. In the case *Tiffany and Co. v. eBay*, which started in 2008, the plaintiff sued eBay because goods carrying the plaintiff's trademark were being sold on the company's website, which resulted in financial damage to the plaintiff. The US courts accepted the sued party's claims that it acted with sufficient care when allowing interested parties to report the ads from unauthorized persons, where they were subsequently removed from the website.²⁴ In contrast, the courts in France, in the case *Louis Vuittonn Moet Hennessy v. eBay* from 2011, concluded that the sued company was not simply an intermediary but also a broker bearing in mind that it is involved in the payments for commercial activities and "plays an active role in increasing the amount of transactions, from which it obtains commission payments."²⁵

The reasoning of US courts has, nonetheless, been accepted more broadly, and it represents the basis of the position taken in the abovementioned regulation. Indirect responsibility of internet intermediaries can exist in cases when the intermediary is in the position to discover and isolate the violation of a trademark committed by a person who placed the ad or in cases when they participated in the sale in which the violation of a trademark occurred.²⁶ In paragraph 40, Regulation 2000/31 prescribes that the service provider (internet

²² European Parliament, *Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market*, Brussels, 2000.

²³ This is a Chinese website which has registered the volume of trade to the tune of 1 trillion yuan, Rakoto, A. (2018). *The Protection Of Intellectual Property Rights In E-Commerce*. Available at: www.papers.ssrn.com, 4.

²⁴ Čeranić, J. (2018). Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu prava žiga u pravu SAD i EU. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 41–43.

²⁵ Čeranić, J. (2016). Povreda prava žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade 58.

²⁶ Lichtman, D., Posner, E. (2006). Holding Internet Service Providers Accountable. *Supreme Court Economic Review*. Available at: www.jstore.com, 230.

intermediary) has to participate in the activities of removing the violation of intellectual property rights by removing and preventing access without limiting the freedom of electronic trade. Paragraph 44 clearly states that the intermediary will be responsible if they consciously cooperate with some of their users who engage in the violations of these rights. Article 14 of the Regulation states even more clearly that the responsibility of the intermediary will not exist if: 1) the intermediary was not aware of the illegal actions or information; 2) if they acted immediately upon the discovery of the illegal act or disabled access to the information. Article 18 of our Law on Electronic Trade is fully compatible with this provision. Article 15 of the Regulation prescribes that states cannot define a rule according to which an internet intermediary is obligated to control the information being transmitted and stored but they can establish the obligation to report a violation to authorized bodies if they encounter it. In this way, the principle of ‘safe harbor’ for internet intermediaries was introduced into the Regulation. This principle limits their responsibility in case they have put in place the measures for the protection of intellectual property rights.²⁷ Our law, which is in harmony with the provisions of the Regulation, prescribes the obligation of the service providers to remove unauthorized content at the request of a third party within two days from the day when they received the complaint, unless they find that the content is not in conflict with the provisions of the law. In that case, the service provider can contact an authorized body in charge of the application of the law (the ministry) and demand that the authorized body determine whether a violation of the law occurred in the given case, in which case the content has to be removed.²⁸

Looking for shelter in the ‘safe harbor’, most internet intermediaries have developed their own services for reporting and removing the ads that violate intellectual property rights.²⁹ Moreover, it should also be pointed out that these rules apply to all intellectual property rights equally.³⁰ With the aim of learning about this problem in greater detail, we accessed the largest global websites for electronic sales using the internet in order to find out what kind of intellectual property protection they offer.

²⁷ Ćeranić, J. (2018). Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu prava žiga u pravu SAD i EU. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 49.

²⁸ Article 20, paragraph 6, Law on Electronic Trade.

²⁹ On the website of the British government there is a presentation which points to the services of the most important websites (Amazon, Facebook, eBay) which can be used to remove the ads which violate intellectual property rights: <https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores>.

³⁰ Ćeranić, J. (2018). *Op. cit.*, 48.

On www.amazon.com, in the special section dedicated to the website's policies regarding intellectual property,³¹ we found that this internet intermediary provides the holders of rights a possibility to report potential violations of intellectual property rights. After that, the ad is suspended until the person who placed it proves that they have intellectual property rights. For that purpose, there is also a possibility on the part of the intermediary to request the submission of written evidence about the license for selling the goods in question. In case they do not prove that they are authorized for the sales in question, the internet intermediary has the right to delete the ad, and in cases of repeated violations of intellectual property rights, they can even suspend or permanently delete the seller's account. On www.alibaba.com and www.aliexpress.com (the intellectual property rights policy is the same for both websites),³² there is also a system which allows the holders of rights to report the violation of intellectual property in a given ad. The internet intermediary has even organized a separate platform, *IPP Platform*, through which these reports are processed within a set of rules,³³ which define that users can be assigned a certain number of negative points depending on the severity of the violation, which, then, determines the sanction. On www.chinabrands.com³⁴, it is stated that seller's are obligated to register a trademark upon placing an ad for sale and these trademarks are subsequently inspected.³⁵ The best-known website for auction sales, www.ebay.com has organized a special program *Verified Rights Owner (VeRO)*. Within this program, the holder of the rights can register a list of their intellectual property rights, which, thereby, becomes public, and they are also entitled to report each potential violation of intellectual property rights.³⁶

On the basis of this survey, we can see that the practices of internet intermediaries reflect the reasoning of the US courts and Regulation 2000/31 that the internet intermediary is not responsible for the damages for the violations

³¹ <https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070> and https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHVKF2.

³² <https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html>.

³³ <https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79>.

³⁴ <https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html>.

³⁵ We should observe that even though we are dealing with a Chinese internet intermediary and China has been seen as the country in which property rights are violated most severely for years, the degree of intellectual property protection on this website is at a much higher level than on the American website Amazon.

³⁶ <https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3>.

of intellectual property rights if the holder of intellectual property is given an opportunity to report an ad that violates their rights (i.e. the principle of safe harbor). We are of the opinion that this level of responsibility is acceptable. In our view, internet intermediaries should not be held responsible for violations of intellectual property rights committed by their clients even if they receive commissions for the services they provide. If regular intermediaries do not have the same obligation, there is no reason why internet intermediaries should bear it. In addition, it is not clear why the internet should be treated differently from any other form of communication.

To the contrary, the responsible person who engages in trademark violations in electronic trade is the seller, not the internet intermediary, unless they are actively involved in the violation. Since we have already determined that in cases where the sales take place remotely, the contract is concluded at the location of the seller's headquarters or place of residence, the violation of trademark rights can exist only if the trademark was regulated on the territory of the seller's headquarters. Bearing in mind that the Madrid Arrangement has so far been ratified in 122 countries (including China),³⁷ there is a high probability that the holder of trademark rights will have their rights protected in the seller's country if they register their trademark internationally. If, on the other hand, the holder of trademark rights does not register the trademark in all the countries in which violations can occur, that should be considered a misstep on their part.

However, we believe that there is, nonetheless, a need on the part of internet intermediaries to make available the contact information of the sellers from their websites. This is primarily due to the need for the security of transactions (not just for the purposes of protecting intellectual property rights, but also in order to protect the rights of consumers or individual rights).

In that sense, we believe that there should be an obligation of the internet providers (where state bodies should be actively involved) to check the identity of the persons who want to sell goods. In this way, the buyers and holders of intellectual property rights would have their rights protected. The seller must be aware of the responsibility that they have in the process of online trade, and, consequently, if they want to engage in online sales and derive financial gain from it, they have to make their contact information available (just like regular consumers have access to information about the distributor on the packaging of goods that are bought in stores).

In addition to this obligation, we believe that it is necessary to introduce one other responsibility of internet sellers for the purposes of more efficient protection of intellectual property. In our opinion, it is necessary to introduce

³⁷ <https://www.wipo.int/madrid/en/>.

a global internet licence. Since websites are available simultaneously in all parts of the world, a seller who would want to market the goods for which another person has trademark rights would have to have a license for selling those goods via the internet in all countries in which this trademark is protected. The internet intermediary would be responsible for ascertaining the existence of this global license for internet sales upon the placement of each new ad and preventing the advertisement if the evidence of this license has not been presented. Since we concluded earlier that electronic trade is essentially carried out at the location of the seller's headquarters and the traditional export to foreign countries does not take place (the shipment of a smaller parcel whose contents are not inspected is carried out instead), the protection of trademark rights could be successfully implemented only by means of this kind of global internet license. In cases in which a foreign internet intermediary fails to abide by these rules, it would be possible to apply the rules from Article 5 of the Law on Electronic Trade and prohibit the buyers from accessing that service provider in the Republic of Serbia via the ministry in charge of telecommunications. On top of this, the protection of these rights through inspection and criminal justice bodies, which is cited in theory, would be in accordance with the rules.³⁸

We believe that this normative solution would provide an adequate balance between the protection of privacy and freedom of speech, on the one hand, and the sufficient degree of protection of the holders of trademark rights, on the other. Nevertheless, it would be good to also take into account the fact that this would damage the exclusive licences of traditional distributors of goods conducting regular import. If legal trade of goods on the territories of countries in which licensed distributors have exclusive rights to sell trademarked goods, their rights would cease to be exclusive. A global internet licence would prevent every possibility of issuing completely exclusive licences on a given territory. In order to solve this problem, we believe that it would be necessary to establish a new legal authorization of the holders of trademark rights to sell via the internet, which would be different from the classical authorization for marketing goods and services. Even then, the exclusive license of the distributors becomes damaged in practice, but that could be regulated through a fee that the distributor pays to the holder of trademark rights, which would necessarily be lower owing to the limitation of exclusivity. On the other hand, the acquisition of the internet licence would entail a higher fee, bearing in mind the expansion of internet sales, so the eventual losses of trademark rights would be annulled.

³⁸ Radonjanin, A., Tasić, P., (2018). *Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača, Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 96–101.

Another question that arises concerns the way in which this rule can be made compatible with the rule regarding the exhaustion of trademark rights. Namely, the institute of exhaustion is territorially limited in most countries (international exhaustion). Consequently, in order to sell in other countries of the world, except the one in which the goods and services were bought, there should also be an internet licence. Only if the sales were carried out within the borders of the country in which the trademarked goods were acquired would the seller be able to sell it without obtaining the internet licence, under the condition that the ad contains clear information in that regard. We believe that the internet provider would have to provide a box where the seller could declare that the goods are used and they are for sale only in the country in which it was acquired in addition to the box where the possession of the internet licence is declared. The internet intermediary would not have the obligation to check the truthfulness of those claims because such an ad would automatically be less attractive for sales since it concerns used goods. If counterfeit goods are marketed in this way, there are still the established mechanisms for reporting ads that violate intellectual property rights.

Finally, we should consider one more way of violating trademark rights. The holder of trademark rights has the right to forbid not just the use of the trademarked symbol but also the use of a symbol that is similar to the protected one. The question that arises is whether the internet intermediary is obligated to control for important similarities between trademarked symbols and the symbols on the goods that are being marketed online. Just like the customs bodies are not obligated to confiscate goods, unless they are obviously counterfeit (i.e. when they clearly violate trademark rights), internet intermediaries would not be responsible for controlling for similar symbols on goods. In such situations, it would be sufficient to rely on the existing notification systems, after which ads would be suspended until the acquisition of a temporary court injunction (like in the customs procedure), which would have to be obtained within the allotted period. Only once the violation of trademark rights is established in a court procedure, could the ad be removed from the website of the internet intermediary, which removes the arbitrariness of the internet intermediary.

These additional control mechanisms and responsibilities of internet intermediaries would slow down the process of electronic trade and increase the costs to some degree, but we believe that the expansion would not be completely halted.

Simultaneously, the balance between the interests of internet intermediaries and the holders of intellectual property rights would be achieved. Electronic trade has to continue to develop, but within the legal framework and by respecting the rights of all the participants in the market.

CONCLUSION

The changes that internet trade has introduced have facilitated the lives of people to a high degree. However, this kind of development should not be allowed to threaten the protection of intellectual property. At the international level, the protection of trademark rights has deviated towards violating human rights while at the regional level the idea of the responsibility of internet intermediaries for this kind of violation has been developed. We are of the view that the intermediary should not bear the responsibility for the sales of goods carried out by the users of its platform, and the holder of trademark rights should protect their trademark in the country in which the seller's headquarters or place of residence is located and where the violation occurs. In that regard, we propose *de lege ferenda* that the intermediary should make the contact information about the person who sells goods via the internet publicly available. This, however, does not mean that the intermediary should not bear any kind of responsibility. Therefore, we propose the introduction of a special right to sell goods via the internet as well as a global internet licence, which would enable a person to legally engage in electronic sales in the countries in which a trademark is protected. In our opinion, this would strike a balance between the interests of all participants in the market and provide adequate protection of trademark rights in electronic sales.

BIBLIOGRAPHY

- Ćeranić, J. (2018). Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu prava žiga u pravu SAD i EU. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.
- Ćeranić, J. (2016). Povreda prava žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.
- Ismail, Y. (2020). *E-commerce in the World Trade Organization: History and latest developments in the negotiations under the Joint Statement*. Available at: www.jstore.com.
- Lichtman, D., Posner, E. (2006). Holding Internet Service Providers Accountable. *Supreme Court Economic Review*. Available at: www.jstore.com.
- Makiyama, H. L. (n.d.). E-Commerce and Digital Trade, Potential Benefits of an Australia-EU Free Trade Agreement. *University of Adelaide Press*. Available at: www.jstore.com.
- Panić, M. (2015). *Pravni aspekti prodaje na daljinu putem internet* – doctoral thesis. Kragujevac: Faculty of Law, University of Kragujevac.
- Radonjanin, A., Tasić, P. (2018). Trgovina na društvenim mrežama izvan distributivnih kanala proizvođača. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.

- Rakoto, A. (2018). *The Protection Of Intellectual Property Rights In E-Commerce*. Available at: www.papers.ssrn.com.
- Spasojević, S. (2013). Međunarodna nadležnost u sporovima zbog povrede prava intelektualne svojine na internetu. *Pravo i privreda*. Available at: www.pravnicu-privredi.org.rs.
- Varga, S. (2016). Ograničeno teritorijalno dejstvo upotrebe robnog ili uslužnog znaka na internetu kao preduslov za sticanje ili održavanje prava. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.
- Vujičić, N. (2016). Povreda autorskog prava korišćenjem bit-torent platformi za razmenu sadržaja putem interneta. *Intelektualna svojina i internet*. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade.
- Vukadinović, P. (2012). *Međunarodno trgovinsko pravo*. Kragujevac: The Association for European Law.

Web Pages

- https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos#:~:text=On%20March%20%2C%202018%2C%20Bez%20%20billion%20%20ranked%20third.
- [https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070.](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201361070)
- [https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHQKF2.](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201165970?language=en_US&ref=efph_G201165970_cont_ZUQ6GBBXQVHQKF2)
- [https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html.](https://rule.alibaba.com/rule/detail/2049.html)
- [https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79.](https://rule.alibaba.com/rule/detail/11000393.htm?spm=a271m.8038972.0.0.193c6d82iWCz79)
- [https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html.](https://www.chinabrands.com/dropshipping/article-how-is-aliexpress-step-by-step-to-sell-on-aliexpress-online-15590.html)
- [https://pages.ali.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3.](https://pages.ali.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html#m17-1-tb3)
- [https://www.wipo.int/madrid/en/.](https://www.wipo.int/madrid/en/)
- [https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores.](https://www.gov.uk/government/publications/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores/protecting-intellectual-property-rights-on-e-commerce-stores)

Domestic and foreign law

- Law on Electronic Trade, *Official Gazette of the RS*, No. 41/2009, 95/2013 and 52/2019.
- Law on the Resolution of Conflicts of Laws with the Regulations of Other Countries, *Official Gazette of the SFRY*, No. 43/82 и 72/82 – amd, *Official Gazette of the SRY* No. 46/96 and *Official Gazette of the RS*, No. 46/2006 – other law.
- Law of Contracts and Torts, *Official Gazette of the SFRY*, No. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, *Official Gazette of the SRY*, No. 31/93, Resolution during Martial Law: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99, *Official Gazette of the RS*, No. 18/2020.
- Customs Law, *Official Gazette of the RS*, No. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 and 113/2017 – other Law.
- European parliament, *Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market*, Brussels, 2000.