

UDK: 347.772(73) ; 343.533:004.738.5 ; 340.142:343.1(497.11)

CERIF: S124, S144

ТИП РАДА: ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

DOI: 10.5937/PiP2003141C

др Јелена ЂЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ*
професор, виши научни сарадник на Институту за упоредно право

ЕВОЛУЦИЈА СУДСКЕ ПРАКСЕ У ПОГЛЕДУ ТУМАЧЕЊА СТАНДАРДА ПОСРЕДНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ЖИГОВНОМ ПРАВУ САД

Сажетак

*Посредна одговорност се, према омишљеним правилима о одговорности, заснива на постојању савесности, односно на постојању да ли је посредник знао или морао да зна да се путем његове услуге повређује право. Стандард за утврђивање посредне одговорности у жиговном праву САД је резултат судске праксе. У раду ће бити представљена еволуција судске праксе у погледу тумачења стандарда посредне одговорности. Овај стандард први пут је усвојено Врховни суд САД осамдесетих година XX века у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, и то у погледу одговорности произвођача и дистрибутера. У деценијама које су уследиле, судска пракса је својим креативним тумачењима проширивала опис примене овог стандарда, најпре на оперативне посредничке фирме, а касније и на онлајн друштва услуге. Развој дигиталне технологије такође је утицао на то да судска пракса прилагођава стандард посредне одговорности новонасталим околностима у дигиталном окружењу. Иако се, на први поглед, чини да се првобитно постављени*

* Електронска адреса аутора: j.ceranic@iup.rs.

услови нису много променили, анализа судске праксе указује да их амерички судови нису тумачили „окамењено“ и да су одређене пресуде дојрине-ле „лабављењу“ сивојих услова посредне одговорности за повреду жића. Најзначајније пресуде у том контексту су оне у предметима: *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* и *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Пресуда у предмету *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* сведочи о јасном одређењу америчких судова за флексибилније тумачење стандарда посредне одговорности у контексту онлајн пружалаца услуга.

Кључне речи: Стандард посредне одговорности. – Судска пракса. – Право САД. – Повреда жића. – Онлајн пружалац услуга.

I Уводне напомене

У праву Сједињених Америчких Држава израз секундарна одговорност (енг. *secondary liability*) представља тзв. „кишобран термин“ (енг. *umbrella term*) који се односи на различите врсте тужби за повреду жигом заштићене ознаке, подразумевајући да суштина лежи у томе да није одговоран само онај који је користио жигом заштићену ознаку тужиоца. У случајевима секундарне (посредне, индиректне) одговорности, тужени је одговоран за повреде до којих је дошло због тога што је трећа страна користила жигом заштићену ознаку тужиоца. Титулар жига стратешки радије подноси тужбу за секундарну одговорност уместо да тужи трећу страну за директно/непосредно nanoшење повреде. Подношење тужбе за секундарну одговорност утиче на ефикасност процеса, јер омогућава титулару жигом заштићене ознаке да се у једном поступку заштити од стране чије понашање омогућава истовремено вишеструке директне/непосредне повреде.¹ Утврђивање секундарне одговорности се, према општим правилима о одговорности, заснива на питању савесности, односно на питању да ли је посредник знао или морао да зна да се путем његове услуге повређује право.

Секундарна одговорност може бити заснована на учешћу (енг. *contributory liability*) или на односу (енг. *vicarious liability*). Према томе, постоје два начина, тј. два пута да се докаже секундарна одговорност.²

1 Graeme B. Dinwoodie, „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape“, *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 37, Nr. 4/2014, 463.

2 Kurt M. Saunders, Gerlinde Berger-Walliser, „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe“, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, Nr. 37/2011, 41.

Одговорност заснована на учешћу почива на томе што је секундарно тужени проузроковао повреду примарног починиоца или јој је допринео, или је повреду примарног починиоца олакшао (енг. *contributory liability*). Овај тип тужбе базира се на нивоу знања туженог у вези са повредом и на мери у којој је тужени активно допринео nanoшењу повреде која може бити предмет тужбе за директну, тј. примарну одговорност.³ Алтернативно, секундарна одговорност (посредна/индиректна одговорност) може се појавити онда када тужени има користи од повреде и у довољно је блиској вези са примарним учиниоцем да ће их закон третирати као једног истог, често зато што је однос довољно близак да је посредник могао да спречи примарни незаконити акт повреде (енг. *vicarious liability*).⁴

Суштина секундарне (посредне/индиректне) одговорности, као што се види и у једном и у другом концепту, лежи у томе да се тужени сматра одговорним за повреду коју је проузроковало погрешно понашање треће стране. Према томе, одговорност је деривативна.⁵

Интересантно је да, упркос деривативној природи секундарне одговорности, није увек неопходно да се докаже примарна повреда. Иако је свака секундарна одговорност у неком смислу деривативна из примарне одговорности, слика постаје донекле компликованија када се узме у обзир да секундарна одговорност заправо уопште не имплицира навођење нити утврђивање нечије примарне одговорности; пружалац услуге може бити сам означен као носилац одговорности, а обично и јесте одговоран у интернет спору у коме је примарни починилац често анониман, инсолвентан или ван домашаја закона.⁶

Термини секундарна, посредна и индиректна одговорност сматрају се синонимима. Чини се да је термин посредна одговорност највише у духу српског језика, те ће он превасходно бити коришћен у раду.

Стандард за утврђивање посредне одговорности у праву САД је резултат судске праксе. У раду ће бити представљена еволуција судске праксе у погледу тумачења услова посредне одговорности. Стандард посредне одговорности установио је први пут Врховни суд САД почетком осамдесетих година прошлог века у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, и то у контексту одговорности произвођача и

3 Graeme B. Dinwoodie, „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers“, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme B. Dinwoodie), Springer, Cham, 2017, 9.

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 Jaani Riordan, „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law“, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme B. Dinwoodie), Springer, Cham, 2017, 275–316.

дистрибутера. У деценијама које су уследиле, судска пракса брусила је услове посредне одговорности, проширујући њихов опсег примене, најпре на оператере посредничких тржишта, а касније и на онлајн пружаоце услуга. Осим тога, судска пракса је прилагођавала стандард посредне одговорности новонасталим околностима, пре свега развоју дигиталне технологије. Иако се, на први поглед, чини да се првобитно постављени услови нису много променили, анализа судске праксе указује да их она није тумачила „окамењено“ и да су одређене пресуде допринеле „лабављењу“ строгих услова за утврђивање посредне одговорности. Најзначајније пресуде на том путу, а које ће бити размотрене у редовима који следе, су оне донете у предметима: *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* и *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Напослетку ће бити представљена пресуда у предмету *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* која сведочи о заокрету судске праксе, у смислу флексибилнијег тумачења стандарда посредне одговорности, тј. услова за успостављање посредне одговорности онлајн пружалаца услуга, а у складу са измењеним околностима у дигиталном окружењу.

II Успостављање стандарда посредне одговорности – предмет *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*

Стандард за успостављање посредне одговорности први пут је установио Врховни суд Сједињених Америчких Држава 1982. године у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*⁷ У овом предмету, произвођач лекова, који је тужена страна у спору, продавао је апотекама лекове који изгледају као генерички. Међутим, неке од тих апотека су даље продавале наведени лек представљајући га као брендиран. Тужилац, компанија *Inwood Laboratories Inc.*, тужила је произвођача лекова – компанију *Ives Laboratories Inc.* за посредну повреду жигом заштићене ознаке. Врховни суд САД заузео је следећи став: 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 преваром.⁸

Према томе, на основу „*Inwood*“ теста (названог према предмету у коме је успостављен), постоје две ситуације када се може установити посредна одговорност:

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

8 *Ibid.*

- 1) намерно навођење;
- 2) наставак снабдевања уз знање о повреди.⁹

До доношења поменуте пресуде, да би се установила посредна одговорност, било је потребно, условно речено, „стварно знање“ да други користи производ у циљу повреде. Након пресуде у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, за успостављање посредне одговорности критеријум знања подразумева да посредник зна или, пак, само има основа да зна да је укључен у повреду жига. Тиме се сугерише да је и нешто мање од „стварног знања“ довољно да се установи посредна одговорност посредника. Према томе, сама чињеница да посредник има основа да зна да је укључен у повреду жига може бити довољна за његову посредну одговорност.¹⁰

III Тумачење стандарда посредне одговорности од стране америчких судова

Након што је успостављен стандард посредне одговорности (тј. дефинисани услови за утврђивање посредне одговорности) у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, судска пракса проширила је његов опсег примене, најпре на оператере посредничких тржишта, а касније и на онлајн пружаоце услуга, интернет посреднике (пре свега, сајтове за електронску трговину и сајтове за претраживање). Исто тако, развој дигиталне технологије утицао је на то да судска пракса својим креативним тумачењима прилагођава овај стандард, успостављен осамдесетих година прошлог века, новонасталим околностима у дигиталном окружењу.

У том контексту, најзначајније пресуде су оне у предметима: *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* и *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Допринос ових пресуда у погледу тумачења стандарда посредне одговорности, тј. самих услова за успостављање посредне одговорности, биће представљен у редовима који следе.

1. Предмет *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*

Почетком деведесетих година XX века, примена стандарда посредне одговорности проширена је на власнике или оператере посредничких тржишта (у конкретном случају – бувљих пијаца) у предмету *Hard Rock*

9 G. B. Dinwoodie (2014), 472.

10 Elizabeth Levin, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 24, Nr. 1/2009, 508.

*Café Licensing v. Concession Services, Inc.*¹¹ Оно по чему је значајна пресуда из овог предмета је то што је Апелациони суд САД установио да је „намерно затварање очију“ еквивалентно „стварном знању“ и, само по себи, представља довољан основ за утврђивање посредне одговорности.

Што се тиче меритума спора, компанија *Hard Rock Café Licensing Corp.* регистровала је жиг *Hard Rock* за обележавање одевних предмета. Као титулар жига, ова компанија је одобрила употребу жигом заштићене ознаке *Hard Rock* оператерима ресторана *Hard Rock Café*. Дакле, само су они били овлашћени да продају производе који носе жигом заштићену ознаку *Hard Rock*. Компанија *Concession Services Incorporated – CSI*, власник три бувље пијаце, појединачно је продавцима издавала простор за продају робе. На самој пијаци постављен је знак да је забрањена продаја нелегалних производа. Када је компанија *Hard Rock Café Licensing Corp.* утврдила да се на бувљој пијаци продају мајице са кривотвореном жигом заштићеном ознаком *Hard Rock*, о томе је више пута обавестила компанију *CSI*.¹² Пошто компанија *CSI* није реаговала, компанија *Hard Rock Café* је тужила компанију *CSI*. Питање које се нашло пред судом је да ли власник бувље пијаце, који продавцима даје у закуп простор, може бити одговоран за то што они продају кривотворену робу?

Апелациони суд САД утврдио је да компанија *CSI* свесно „затвара очи“ пред повредама које се догађају на пијацама које су у њеном власништву. Суд је „намерно затварање очију“ изједначио са „стварним знањем“ и утврдио да то представља довољан основ за успостављање одговорности. Суд је такође констатовао да компанија *CSI* није предузела разумне кораке да спречи или открије повреду жигом заштићене ознаке на пијацама чији је власник. Према мишљењу суда, да би се сматрало да постоји „намерно затварање очију, особа мора сумњати на повреду и својевољно пропустити да је истражи.“¹³ Дакле, тужени не може бити посредно одговоран за обичан пропуст у предузимању разумних мера предострожности како би спречио непосредну повреду.¹⁴

Суд је у пресуди такође појаснио да власник пијаце нема афирмативну дужност да предузима мере предострожности против продаје фалсификата. Иако „основ да зна“, као један од услова за успостављање посредне одговорности, захтева од власника пијаце (или његових агената) да знају оно што би разумна особа у истим или сличним околно-

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

12 Јелена Теранић Перишић, *Одговорности инјернеј посредника за повреду жија*, Институт за упоредно право, Београд, 2020, 32–33.

13 *Ibid.*

14 К. М. Saunders, G. Berger-Walliser, 42.

стима схватила, не намеће се никаква обавеза тражења и спречавања повреда.

Међутим, компанија *Hard Rock Café* тражила је да суд прошири заштиту тако што би захтевао од власника пијаце и других оператера да буду савеснији чувари трговинских интереса компаније *Hard Rock Café*. За овај захтев, компанија *Hard Rock Café* налазила је упориште у обичајном праву. Ипак, суд је одбио да то учини.¹⁵ Према томе, за разматрање еволуције судског приступа стандарду посредне одговорности ова пресуда је значајна јер је њоме „намерно затварање очију“ изједначено са „стварним знањем“.

2. Предмет *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*

Један од најпознатијих предмета из судске праксе САД уопште јесте спор између јувелирнице *Tiffany & Co.* и сајта за електронску трговину *eBay*. У овом спору, суд је додатно појаснио примену стандарда посредне одговорности на онлајн пружаоце услуга (интернет посреднике). Ова пресуда остаће упамћена, између осталог, по томе што је њоме установљено да је за посредну одговорност интернет посредника потребно да он има више општег знања о томе да се кривотворени производи продају на његовом сајту. Другим речима, он мора да зна за појединачне огласе на којима се нуде кривотворени производи.

Што се меритума спора тиче, компанија *Tiffany & Co.* је 2008. године поднела тужбу против компаније *eBay*. У тужби стоји да је компанија *eBay* одговорна, између осталог, и за посредну повреду жига. Компанија *Tiffany & Co.* окарактерисала је сајт *eBay* као бувљу пијацу на којој се продају фалсификати.¹⁶ Наводи се да је трговачка платформа *eBay* била и да јесте затрпана хиљадама кривотворених производа марке *Tiffany & Co.*, од којих су многи веома лошег квалитета, што директно доводи до тога да је хиљаде потрошача, који верују да купују оригинални Тифанијев накит, заправо преварено.¹⁷

Кључни аргумент компаније *Tiffany & Co.* био је да је компанија *eBay* на неки начин свесно „затворила очи“ пред продајом кривотворене робе марке *Tiffany & Co.*, што повлачи посредну одговорност, као што је установљено у предмету *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.* Компанија *eBay* побијала је овај аргумент доказима о вишегодишњим напорима које, у границама својих могућности, улаже

15 J. Ђеранић Перишић, 33.

16 Matthew Rimmer, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting“, *Journal of Law, Information & Science*, Nr. 1/2011, 7.

17 *Ibid.*

у циљу елиминисања кривотворене робе са своје трговачке платформе. Она је предузела велики број мера како би осигурала аутентичност производа који се нуде на сајту *eBay*.¹⁸

Окружни суд је био мишљења да компанија *eBay* није одговорна за посредну повреду жига. Сваки пут када компанија *Tiffany & Co.* обавести *eBay* о одређеном, конкретном артиклу за који сматра да није оригиналан, *eBay* одмах уклања ту аукцију са свог сајта. Компанија *eBay* је, ипак, одбила да надзире свој сајт и превентивно уклања аукције на кита марке *Tiffany & Co.* пре него што постану доступне јавности. Суд је био мишљења да се компанија *eBay* не може сматрати одговорном за посредну повреду жига због одбијања да предузме такве превентивне кораке у светлу своје „основане претпоставке“ или „уопштеног знања“ о томе да се кривотворена роба продаје на сајту *eBay*. Титулар мора тачно знати који су производи кривотворени и који продавци оглашавају такве производе пре него што се затражи да интернет посредник *eBay* предузме одређену активност у правцу уклањања огласа са трговачке платформе.¹⁹ Дакле, Окружни суд је анализу ове проблематике фокусирао на критеријум знања – „опште знање *versus* специфично знање“²⁰ и на основу тога одбио да установи одговорност за посредну повреду жигом заштићене ознаке на сајту *eBay*.

Апелациони суд САД потврдио је пресуду Окружног суда у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*²¹ у вези са тужбеним захтевом компаније *Tiffany & Co.* који се тиче посредне повреде жига. Позивајући се на ранију судску праксу и „*Inwood*“ тест, Апелациони суд је констатовао да компанија *eBay* није намерно омогућила продају кривотворене робе. Сваки пут када компанија *Tiffany & Co.* достави компанији *eBay* обавештење о повреди (наводећи аукције у којима се нуде на продају кривотворени производи), *eBay* веома брзо уклања те аукције. Стога се тужба компаније *Tiffany & Co.* своди на то да *eBay* наставља да пружа услуге у вези са другим аукцијама, за које на основу општег знања о повредама на сајту *eBay* има основа да зна да су преварне.²²

Апелациони суд САД наводи да је за успостављање посредне одговорности за повреду жига потребно да пружалац услуге има више од општег знања или основа да зна да се његове услуге користе за продају кривотворене робе. Иако је компанија *eBay* признала да генерално зна

18 J. Геранић Перишић, 38–39.

19 Окружни суд Округа Јужни Њујорк, *Tiffany Inc v. eBay Inc*, 576F Supp 2d, 463 (SD NY, 2008).

20 M. Rimmer, 9.

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

22 G. B. Dinwoodie (2014), 473.

да се кривотворена роба марке *Tiffany & Co.* продаје на њеном сајту, то није довољан ниво знања да би се успоставила одговорност на основу „*Inwood*“ теста. Да би се интернет посредник, као што је у конкретном случају *eBay*, могао сматрати одговорним за повреду жигом заштићене ознаке продајом кривотворене робе на сопственој трговачкој платформи, потребно је да има више од општег знања, тј. да зна за појединачне огласе на којима се на продају нуде кривотворени производи.²³

3. Предмет *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*

Следећи предмет из судске праксе који је на неки начин „померио границе“ у вези са тумачењем стандарда посредне одговорности је *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*²⁴ Реч је о спору између америчке компаније за производњу софтвера за учење страних језика *Rosetta Stone* и компаније *Google*. Као одговор на измену *Google*-ове пословне политике за услугу *AdWords* из 2009. године,²⁵ компанија *Rosetta Stone* поднела је тужбу против *Google*-а, наводећи да је активно помагао трећој страни (оглашивачу) у довођењу потрошача у заблуду и у неправедном присвајању жигом заштићене ознаке компаније *Rosetta Stone*, користећи је као: 1) кључну реч за плаћене огласе и 2) у оквиру наслова или текста плаћених огласа на *Google*-овој веб страници. Компанија *Rosetta Stone* тужила је *Google*, између осталог, и због посредне повреде жигом заштићене ознаке (и то за оба облика која познаје америчко право: *contributory trademark infringement* и *vicarious trademark infringement*).

На основу „*Inwood*“ теста, да би компанија *Rosetta Stone* била успешна у делу тужбе који се тиче посредне одговорности, мора да докаже да *Google* намерно наводи другога на повреду жигом заштићене ознаке или наставља да снабдева својим производима некога за кога зна или има основа да зна да је укључен у радње повреде жигом заштићене ознаке. Иако је компанија *Rosetta Stone* доставила суду табеларни приказ који показује да је слала обавештења *Google*-у у вези са линковима који упућују на сајтове на којима се на продају нуди кривотворена роба

23 *Ibid.*

24 Окружни суд државе Вирџинија, *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 730 F. Supp. 2d 531, 537 (E. D. Va. 2010).

25 Изменом политике из 2009. године, *Google* је омогућио оглашивачима да користе туђе жигом заштићене ознаке и у тексту огласа, али само по одређеним условима. Оглашивач може користити туђу жигом заштићену ознаку у тексту свог линка уколико: 1) легално препродаје производе који носе жигом заштићену ознаку; 2) продаје компоненте, делове за замену или компатибилне производе који одговарају жигом заштићеној ознаци или 3) обезбеђује неконкурентне информације у вези са робом или услугама које одговарају појму жигом заштићене ознаке.

марке *Rosetta Stone*, суд је сматрао да ови докази нису довољни да би се утврдила посредна одговорност.²⁶

Приликом одлучивања, Окружни суд ослањао се на судску праксу установљену у предмету *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, у коме је суд одбацио тужбу компаније *Tiffany & Co.* против компаније *eBay*. Окружни суд је утврдио да пријем обавештења о томе да се у огласима који су резултат комерцијалне претраге појављују продавци фалсификованог софтвера *Rosetta Stone* није довољан да се докаже да *Google* зна или има основа да зна да на тим страницама долази до повреде жигом заштићене ознаке. Дакле, опште знање није довољно; тужени мора да снабдева својим производима или услугама „идентификоване појединце“ за које зна или има основа да зна да учествују у повреди жигом заштићене ознаке.²⁷

Ипак, Апелациони суд САД укинуо је пресуду Окружног суда, али само зато што нижи суд, ослањајући се на ниво знања упоредив са оним у предмету *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.*, није објаснио другачије процесне положаје у предмету *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*²⁸ Према мишљењу Апелационог суда САД, постојало је бар фактичко питање да ли је *Google* наставио да омогућава услуге онима за које је знао да повређују жигом заштићену ознаку *Rosetta Stone*. Иако ово мишљење можда делује двосмислено, и Апелациони суд САД сматрао је да опште знање није од значаја за утврђивање посредне одговорности.²⁹

Упркос томе што се, на први поглед, чини да је суд у предмету *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* у потпуности следио судску праксу у вези са захтевом за специфично знање, установљеним у предмету *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.*, сама чињеница да је суд разматрао могућност успостављања одговорности туженог због тога што је омогућио „познатим учиниоцима повреда и фалсификаторима“ да поново нуде на продају кривотворене производе жигом заштићене ознаке *Rosetta Stone* (на шта је скренуло пажњу Апелациони суд САД када је вратио предмет нижем суду на поновно разматрање), указује на то да је дошло до лаганог „лабављења“ у погледу захтева за специфичним знањем, неопходног да би се неки

26 Вид. Kelley Marie Brogan, „Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking Language: Google’s Adwords and the Value of Online Searching“, *Law School Student Scholarship*, 2013, доступно на адреси: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship, 29. 7. 2020.

27 Јелена Ђеранић, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална својина и интернет* (ур. Душан Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, 45.

28 Апелациони суд САД, *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 676F.3d 144 (4th Cir. 2012).

29 G. B. Dinwoodie (2014), 478.

оглас могао уклонити. Наиме, до тада је систем обавештења и уклањања (енг. *Notice and Takedown System*) подразумевао уклањање по принципу „производ по производ“ (или „аукција по аукција“).³⁰

Научна, стручна, а и шира јавност са нестрпљењем је ишчекивала исход овог спора. Било је интересантно видети одлуку нижег суда у вези са могућношћу успостављања одговорности туженог због тога што је омогућио „познатим учиниоцима повреда и фалсификаторима“ да поново нуде на продају кривотворене производе. Дакле, није било речи о појединачним огласима на којима се нуди кривотворена роба, већ само о „познатим учиниоцима повреда и фалсификаторима“. Међутим, до тога да се нижи суд поново изјасни у вези са посредном одговорношћу компаније *Google* – није дошло. Наиме, стране у спору сложиле су се да спор реше вансудским поравнањем.

IV Предмет *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*

Пресуда Апелационог суда САД у предмету *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*³¹ најбоље рефлектује еволуцију судске праксе у погледу тумачења услова за успостављање посредне одговорности. У овом предмету је тужилац, титулар жигом заштићене ознаке *1-800 Contacts*, поднео тужбу, *inter alia*, за посредну одговорност због повреде жигом заштићене ознаке против конкурента – компаније *Lens.com*. Једна од подружница компаније *Lens.com* поставила је збуњујуће огласе, користећи притом жигом заштићену ознаку *1-800 Contacts* у оквиру кључних речи. Тужилац, компанија *1-800 Contacts*, поднела је тужбу против компаније *Lens.com* због посредне повреде жигом заштићене ознаке *1-800 Contacts*. У тужби, уз коју су приложени снимци екрана (енг. *screen shots*) спорних огласа, наводи се да је тужени, компанија *Lens.com*, знала за повреду коју чини њена подружница, али је пропустила да учини „разуман напор како би прекинула праксу подружнице“.³² Чини се, ипак, да компанија *Lens.com* иницијално није знала за повреду. Међутим, након добијања тужбе, компанија *Lens.com* више није могла да порекне да има опште обавештење, па самим тим и опште знање о збуњујућим огласима. Компанија *Lens.com* тврдила је да опште обавештење, које имплицира и опште знање, не испуњава услове за успостављање посредне одговорности на основу „*Inwood*“ теста. Наиме, компанија *Lens.com* није

30 G. B. Dinwoodie (2017), 26.

31 Апелациони суд САД, *1-800 Contacts, Inc. V. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

32 *Ibid.*

знала која је од више од десет хиљада њених подружница поставила збуњујуће огласе.³³

Уколико би се стандард успостављен у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.* окамењено примењивао, компанија *Lens.com* би имала јачи аргумент у спору са компанијом *1-800 Contacts*. Ипак, Апелациони суд САД одбацио је овакву примену прецедента. У мишљењу које је том приликом изнео, први пут је објаснио захтев за специфично обавештење као покушај да се помире принципи неометања и разумности.³⁴

Образложење захтева да тужени зна идентитет вршиоца повреде лежи у томе да тужени не би могао да заустави повреду, а да притом не заустави и оне који исправно поступају. Међутим, намеће се питање: шта ако тужени не мора да зна идентитет онога ко чини повреду да би повреду прекинуо, а да тај прекид нема никаквог утицаја на оне који се законито понашају? Из пресуде у предметима *Tiffany Inc. v. eBay, Inc.* и *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* не произлази закључак да би суд требало да захтева знање о одређеном преступнику да би утврдио посредну одговорност у таквој ситуацији.³⁵ С једне стране, захтев за специфично знање из „*Inwood*“ теста постоји зато да би заштитио права оних који не врше повреду, у смислу да наставе са законитим коришћењем жигом заштићене ознаке, као и права посредника да им у томе помогну. Управо се у томе и огледа примена принципа неометања. С друге стране, пак, уколико посредник може да прекине штетно понашање без нарушавања законите употребе, онда принцип разумности сугерише да би посредник то требало да уради.³⁶

У предмету *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* чињенице указују да је компанија *Lens.com* могла да спречи текуће повреде, и то веома једноставно – слањем имејла мрежи подружница.³⁷ Међутим, она то није учинила. Стога је Апелациони суд САД пресудио да је током периода између подношења тужбе и могуће корективне акције компанија *Lens.com* знала да најмање једна од њених подружница објављује оглас који као једну од кључних речи користи жигом заштићену ознаку *1-800*

33 Stacey L. Dogan, „Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online“, *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 37, Nr. 4/2014, 517.

34 *Ibid.*

35 Апелациони суд САД, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

36 S. L. Dogan, 517.

37 Апелациони суд САД, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 722 F. 3d 1229 (10th Cir. 2013).

Contacts, а ипак није предузела разумне мере да одмах заустави ову праксу.³⁸

Дакле, Апелациони суд САД прогласио је компанију *Lens.com* посредно одговорном за повреду жигом заштићене ознаке *1-800 Contacts*. Ова пресуда јасно указује да се америчка судска пракса приклонила флексибилнијем тумачењу стандарда посредне одговорности у контексту измењених околности у дигиталном окружењу.

V Закључни осврт

У протеклих неколико деценија, амерички судови суочавају се са тужбама за посредну одговорност. Код овог типа тужбе, суштинско питање је да ли би посредник требало да се суочи са одговорношћу за погрешно понашање треће стране, корисника његових услуга? Судска пракса је у овом случају настојала да помири два супротстављена интереса: с једне стране, очување легитимног коришћења технологија које не подразумева повреде, а с друге стране – смањење броја повреда. Иако није успостављен доктринарни консензус, амерички судови су тежили и теже ка томе да установе оквир који чине три стандарда: специфично знање, разуман одговор и навођење.³⁹

Уколико се предмети анализирани у овом раду посматрају скупа, чини се да указују на то да посредна повреда представља флексибилну доктрину намењену промовисању суштинских принципа секундарне одговорности. С једне стране, ова доктрина осигурава да они који су криви буду и одговорни за то, док с друге стране, када је реч о онима чији акти генеришу ризик од повреда, али сами не врше повреду, подразумева контекстуални приступ како би се на основу њега утврдило шта су знали и шта су могли да учине са својим знањем.⁴⁰ У складу са принципом неометања, на основу доктрине одговорност је обично ограничена на оне који знају за специфичне акте повреде и пропуштају да користе расположиво оруђе да то прекину. Ипак, концепт тзв. „добровољног затварања очију“ (установљен још у предмету *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*), заједно са анализом „разумног одговора“ из предмета *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, сугерише да чак и они који имају само опште знање о повреди не смеју пословање конципирати тако да избегну сазнање о повреди, и у обавези су да делују одговорно у прекиду познатих, специфичних повреда.⁴¹

38 *Ibid.*

39 S. L. Dogan, 502.

40 *Ibid.*

41 J. Ђеранић Перишић (2020), 77.

Према томе, стандард посредне одговорности, установљен још у предмету *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, употпуњен доктрином „добровољног затварања очију“ пружа одмерен, избалансиран и нормативно утемељен приступ посредној одговорности.⁴² Сасвим је извесно да ће и убудуће америчка судска пракса приликом разматрања одговорности онлајн пружалаца услуга наставити својим тумачењима да модификује стандард посредне одговорности, покушавајући да прилагоди услове за успостављање посредне одговорности убрзаном развоју дигиталне технологије.

Коришћена литература

- Brogan Kelley Marie, „Rosetta Stone Ltd. v. Google Incorporated: Trademarking Language: Google’s Adwords and the Value of Online Searching“, *Law School Student Scholarship*, 2013, доступно на адреси: https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1393&context=student_scholarship, 29. 7. 2020.
- Dinwoodie Graeme B., „A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers“, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme B. Dinwoodie), Springer, Cham, 2017.
- Dinwoodie Graeme B., „Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape“, *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 37, Nr. 4/2014.
- Dogan Stacey L., „Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online“, *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 37, Nr. 4/2014.
- Levin Elizabeth, „A Safe Harbour for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. eBay“, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 24, Nr. 1/2009.
- Rimmer Matthew, „Breakfast at Tiffany’s: eBay Inc, Trade Mark Law and Counterfeiting“, *Journal of Law, Information & Science*, Nr. 1/2011.
- Riordan Jaani, „Website Blocking Injunctions under United Kingdom and European Law“, *Secondary Liability of Internet Service Providers* (ed. Graeme B. Dinwoodie), Springer, Cham, 2017.
- Saunders Kurt M., Berger-Walliser Gerlinde, „The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe“, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Vol. 32, Nr. 37/2011.
- Ђеранић Јелена, „Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ“, *Интелектуална*

42 S. L. Dogan, 517–518.

својина и инјернеј (ур. Душан Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018.

Ђеранић Перишић Јелена, *Одјоворносј инјернеј јосредника за јовре-ду жија*, Институт за упоредно право, Београд, 2020.

Jelena ĆERANIĆ PERIŠIĆ, PhD

Professor, Senior Research Fellow at the Institute of Comparative Law

EVOLUTION OF CASE LAW REGARDING THE INTERPRETATION OF THE SECONDARY LIABILITY STANDARD IN U.S. TRADEMARK LAW

Summary

*Secondary liability, according to the general rules on liability, is based on the issue of conscientiousness, in other words whether the intermediary knew or should have known that the right was infringed through his service. In U.S. law, the secondary liability standard is a result of case law. This paper presents the evolution of case law regarding the interpretation of secondary liability standard in U.S. trademark law. This standard was announced by the U.S. Supreme Court in *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.* regarding the liability of manufacturers and distributors. In the decades that followed, the U.S. Courts, with their creative interpretations, extended the scope of application of this standard, first to intermediary market operators, and later to online service providers (internet intermediaries). Also, the development of digital technology has influenced the case law to adapt the secondary liability standard for trademark infringement to the new circumstances in the digital environment. The most significant cases in this context are *Hard Rock Café Licensing v. Concession Services, Inc.*, *Tiffany Inc. v. eBay Inc.* and *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.* Finally, *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.* demonstrates a slight turn of the U.S. Courts' practices towards a more flexible interpretation of secondary liability standard to online service providers.*

Key words: *Secondary Liability Standard. – Case Law. – US Law. – Trademark Infringement. – Online Service Provider.*

Датум пријема рада: 31. 7. 2020.

Датум прихватања рада: 10. 9. 2020.