

# Izazovi prava intelektualne svojine za *on-line* reklamiranje

Dr Slobodan Marković

redovni profesor

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

# Izbor tema

1. Žigom zaštićene robne marke i internet uopšte
2. Žigom zaštićene robne marke i nazivi internet domena
3. Korišćenje žigom zaštićene robne marke kao ključne reči za aktiviranje reklamnih oglasa na internet pretraživaču
4. Žigom zaštićene robne marke i druga intelektualna svojina na tzv. društvenim mrežama (npr. Facebook, Tweeter)
5. Žigom zaštićene robne marke i druga intelektualna svojina u internet igrama koje simuliraju realne životne odnose (npr. Second Life)

# Žig

**Pravo da se drugome zabrani korišćenje iste ili slične robne marke za istu ili sličnu vrstu robe**



## Povreda žiga

- Neovlašćeno korišćenje iste ili slične robne marke za istu ili sličnu vrstu robe
- Verovatnoća zabune potrošača o:
  - identitetu robe i/ili proizvođača, ili
  - povezanosti titulara žiga i onoga koji neovlašćeno koristi isti



## 1. Žigom zaščićene robne marke i internet uopšte

# Načelni sukob

Realni svet izdeljen  
državnim granicama

Virtualni svet  
informacija bez granica

Princip teritorijalne  
ograničenosti  
važenja prava  
intelektualne svojine

Teritorijalna  
neograničenost  
pristupa sadržaju na  
internetu

# Problemi u vezi sa žigom

- Koršćenje robne marke kao pravna činjenica
  - Sticanje žiga
  - Prestanak žiga zbog nekorišćenja
  - Povreda žiga
- Radnja korišćenja mora biti na teritoriji države u kojoj postoji žig
- Posledice reklamiranja – korišćenja robne marke na internetu
  - *De facto* je reč o korišćenju robne marke u celom svetu
  - Da li i kakve pravne posledice nastupaju u pojedinim jurisdikcijama?

# Pravne posledice korišćenja robne marke na internetu

- Nacionalne jurisdikcije ne priznaju takvo korišćenje kao uslov za sticanje zaštite ili za održavanje zaštite u važnosti (nije reč o “stvarnom” korišćenju u smislu prava žiga)
- Korišćenje jedne robne marke na internetu može uzrokovati povredu žiga na teritoriji zemalja u kojima je žig registrovan, a korisnik nema licencu
  - Korišćenje sopstvenog žigom zaštićenog robnog znaka može uzrokovati povredu tuđeg žiga u drugoj zemlji!

# Povreda žiga u drugoj zemlji

- Da bi postojala povreda žiga u drugoj zemlji, potrebno je da korišćenje ima stvarni ili potencijalni komercijalni efekat u toj zemlji
- Nema odgovornosti za povredu žiga pre nego korisnik dobije od titulara žiga upozorenje o povredi
- *Disclaimer*
- Savesnost korisnika
- JOINT RECOMMENDATION CONCERNING PROVISIONS ON THE PROTECTION OF MARKS AND OTHER INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS IN SIGNS ON THE INTERNET (WIPO, 2001)





## 2. Žigom zaštićene robne marke i nazivi internet domena

# Naziv internet domena

- Alfaniumerička sintaksa kojom se identifikuje i locira određeni sadržaj na internetu
- zis.gov.rs
  - rs – domen najvišeg nivoa (generički ili kôd države)
  - gov – domen drugog nivoa
  - zis – domen trećeg nivoa
  - ..... – domen n+1 nivoa
- Identifikacija putem klasifikacije i individualizacije

# Problem

- Prirodna težnja titulara žiga da zaštićeni verbalni (alfanumerički) znak bude sastavni deo naziva internet domena (prožimanje funkcije žiga i naziva internet domena)
- Administrativna nezavisnost sistema registracije žigova i sistema registracije internet domena, koji funkcionišu na principu vremenskog prvenstva podnošenja prijave
- Na teritoriji jedne jurisdikcije moguća kolizija žiga i naziva internet domena različitih lica

# Rešavanje spora u slučaju nesavesne registracije domena (*cybersquatting*)

- Na zahtev titulara žiga, ukidanje ili prenos registracije domena u administrativnom postupku ako je:
  - Ime domena identično ili slično žigom zaštićenom robnom znaku
  - Registrant nema pravo ili legitimni interes na tom imenu domena
  - Registracija i korišćenje imena domena je *mala fide*
- Svi nacionalni registri danas prihvataju odluke koje su donesene primenom pravila Jedinstvene politike rešavanja sporova oko imena internet domena (*ICANN, WIPO*; Komisija za rešavanje sporova povodom internet domena – PK Srbije)

# Rešavanje sporova u slučaju savesnog registranta

- Sudski postupak za povredu žiga
- Elementi za utvrđivanje povrede:
  - Identičnost ili sličnost robne marke i imena domena
  - Identičnost ili sličnost robe ili usluge
  - Standard pažnje potrošača
  - Verovatnoća zabune
- Mogući ishod (primer):
  - KIA Motors iz R. Koreje ne može u Srbiji da registruje domen “kia.rs” jer je isti domen već registrovan na ime drugog lica koje ga koristi za prezentaciju svog restorana na internetu

...ing \* important \* impo  
...ic knowing words \* important knowi  
...eting \* **internet** \* **internet market**  
... internet marketing campaign \* internet marketing  
... campaign nothing \* internet marketing strategy \*  
**keyword** \* keyword discovery \* keyword  
... discovery keyword \* keyword discovery keyword  
... research \* **keyword research** \*  
... word research analysis  
... analysis cornerstone

### **3. Korišćenje žigom zaštićene robne marke kao ključne reči za aktiviranje reklamnih oglasa na internet pretraživaču**

# Problem

- Internet pretraživači (npr. Google) nude oglašivačima “u zakup” ključne reči koje će, prilikom unošenja istih u pretraživač, pored prirodnih rezultata pretraživanja”, aktivirati linkove ka internet stranicama tih oglašivača (“sponzorisani linkovi”)
- Ključne reči su često žigom zaštićene robne marke, a oglašivači su često konkurenti titulara žiga ili lica koja na internetu nude krivotvorenu robu
- Da li je to povreda žiga i ko je za nju odgovoran (pretraživač, oglašivač ili internet provajder)?

# Odgovornost oglašivača

- Oglašivač vrši povredu žiga, pod uslovom da:
  - sponzorisan link vodi na internet stranicu na kojoj se reklamira ili nudi roba ili usluga koja je ista ili slična onoj koja se označava žigom zaštićenom robnom markom, i
  - prosečni korisnik interneta, koji je ukucao ključnu reč u pretraživač, ne može ili može uz teškoće da shvati da roba ili usluga koja se reklamira na sponzorisanom linku ne potiče od titulara žiga niti da titular žiga i oglašivač nisu niukakvoj poslovnoj vezi



# Odgovornost drugih

## Internet pretraživač

- Neposredna odgovornost za povredu žiga – pretežno NE (u SAD deo sudske prakse ipak kaže DA)
- Posredna odgovornost za povredu žiga (pomaganje, saučestvovanje) – negde DA negde NE

## Internet provajder

- Nije odgovoran



**4. Žigom zaštićene robne marke na tzv. društvenim mrežama (npr. Facebook, Tweeter)**

# Problem

- Korišćenje žigom zaštićenih robnih marki kao “korisničkih imena” na socijalnoj mreži
- Mnogi titulari žigova su otvorili svoju zvaničnu prezentaciju na Facebook-u ili su prisutni na Tweeter-u pod imenom koje je identično zaštićenoj robnoj marki
- Postoje slučajevi registracije “korisničkih imena” koja su ista ili slična tuđoj zaštićenoj robnoj marki

# Rešenje problema

- Politika zaštite žigova koju propisuje i primenjuje socijalna mreža (prijavljivanje kolizije korisničkog imena i žiga, brisanje korisničkog imena i ukidanje pristupa prezentaciji odn. korisniku, zabrana prenošenja korisničkog imena itd.)
  - Sporovi korisnika čija korisnička imena su brisana i nalog ukinut zbog navodne povrede tuđeg žiga, protiv socijalne mreže
- Sudski postupak zbog povrede žiga
  - uslovi za uspeh u parnici su isti kao kod sporova u vezi sa povredom žiga putem imena internet domena

# Problematika povrede autorskog i srodnih prava na socijalnim mrežama

- Sadržaj komunikacije na socijalnim mrežama generišu sami korisnici (npr. YouTube, MySpace)
- Ko odgovara za povredu autorskog i srodnog prava?
- Odgovor:
  - Svakako sam korisnik, ali je njega teško identifikovati i sankcionisati
  - Društvena mreža je do nedavno pretežno tretirana kao posrednik u komunikaciji, i kao takva bila izuzeta od odgovornosti ukoliko poštuje procedure *notice-and-takedown*
  - Tendencija ka tretmanu društvene mreže kao izdavača koji odgovara za sadržaj



**5. Žigom zaštićene robne marke i druga intelektualna svojina u internet igrama koje simuliraju realne životne odnose (npr. Second Life)**

# Šta je virtualna simulacija realnog života?

- Korisnici sami definišu svoj virtualni identitet (avatar)
- Korisnici stvaraju virtualna artefakta
- Korisnici ulaze u socijalne interakcije
- Postoji virtualni sistem vrednosti
- Postoji virtualna ekonomija
- Subjekti realnog sveta (kompanije, kulturne institucije, profesionalna udruženja i dr.) koriste virtualni svet za promociju svoje delatnosti, robe i usluga

# Problematika žigova

- Korisnici upotrebljavaju žigom zaštićene robne marke iz realnog sveta, radi označavanja virtualnih proizvoda i usluga
- Tipologija slučajeva:
  - Avatar X koristi žig “Ferrari” za označavanje virtualnih automobila koje prodaje u svojoj virtualnoj prodavnici
  - Avatar X koristi žig “Deloitte” za pružanje realnih konsultantskih usluga u svojoj virtualnoj kancelariji
  - Avatar X koristi žig “Rollex” u svojoj virtualnoj prodavnici, radi promocije prodaje svojih krivotvorenih satova u realnom svetu



# Problematika žigova

- Korisnici stvaraju i koriste virtualne robne marke koje registruju u realnom zavodu za intelektualnu svojinu
- Tipologija slučajeva:
  - Avatar X tuži drugog avatara za povredu svog žiga u virtualnom svetu
  - Avatar X tuži realnog subjekta za povredu svog žiga u realnom svetu

# Elementi za mogući odgovor žigovnog prava

- Korišćenje tuđih žigom zaštićenih robnih marki u vezi sa robom i uslugama iz virtualnog sveta, koje su predmet isključivo virtualnih transakcija, nije povreda žiga (nepostojanje robe ili usluge, izostanak korišćenja u prometu, sloboda govora)
- Korišćenje tuđih žigom zaštićenih robnih marki u vezi sa robom i uslugama koje su predmet transakcija u realnom svetu, jeste povreda žiga (izazivanje zabune u prometu)

# Problematika autorskog i srodnih prava

- Avatari stvaraju sopstvene kreacije na kojima imaju autorsko ili srodno pravo (softver, slike, video klipovi, pisana dela, muzika i dr.)
  - Autorsko i srodno pravo deluju kako u virtualnom, tako i u realnom svetu, jer je zaštita usmerena na sam čin komunikacije
  - Ako se žigom zaštićeni robni znak koristi za označavanje usluge komuniciranja intelektualnih dobara, povreda žiga može nastupiti čak i kad pružanje te usluge nema ekonomske efekte u realnom svetu



**Rezime**

- Internet je atraktivan medij za reklamiranje
- Reklamiranje na internetu donosi ozbiljne pravne rizike:
  - Povrede tuđih prava intelektualne svojine u drugim zemljama, uključujući i one zemlje koje nisu ciljna teritorija
  - Nepredvidljivost mogućih pravnih problema
  - Nužnost brzog i adekvatnog reagovanja na upozorenja, u cilju izbegavanja sudskih posledica
- Ulazak reklamne industrije u socijalne mreže i virtualnu simulaciju realnog sveta znači pristanak na konkurentsko nadmetanje u kojem psihološki efekti propagande i anti-propagande jesu realni ali često izostaje realna pravna zaštita intelektualne svojine i lojalne konkurencije

Hvala na pažnji