

**Бранка Марушић\***  
https://orcid.org/0000-0002-8332-6692  
Правни факултет  
Универзитета у Стокхолму  
Стокхолм, Шведска

УДК 347.78  
340.137:346.545/.546(4-672EU)  
*Прејледни научни рад*  
Примљен: 30.06.2022.  
Прихваћен: 12.07.2022.

## **КРИТЕРИЈУМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОФИТА У ПРОЦЕНИ КРШЕЊА АУТОРСКИХ ПРАВА: НЕШТО СТАРО, НЕШТО НОВО, НЕШТО ПОЗАЈМЉЕНО, НЕШТО ПЛАВО\*\***

### **АПСТРАКТ**

Начин на који приступамо садржају, конзумирамо га и уживамо у њему, променио се у току последњих деценија. Традиционални начин приступању садржаја раније је био унапред одређен. Да би приступила садржају, особа је требала да буде на одређеном месту у одређено време. На пример, гледање омиљене телевизијске серије захтевало је присуство испред телевизора у одређено време које је телевизијски емитер одредио. Данас је садржај доступан на месту и у времену које крајњи корисник сам одабере и често му се приступа преко Интернета. На пример, данас се телевизијска серија може гледати на Нетфликсу (*Netflix*) са места и у време које корисник сам одабере. Ипак, неки садржаји нису доступни на интернету. То је због чињенице да правила о ауторским правима – за доступност садржаја на мрежи – постају све сложенија. Овај чланак испитује један део сложености правила о ауторским правима – увођење профитне природе акта који омогућава приступ садржају заштићеном ауторским правом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: повреда ауторских права на интернету, профитна природа дела, Суд правде Европске уније

---

\* Имејл: [branka.marusic@juridicum.su.se](mailto:branka.marusic@juridicum.su.se)

\*\* Овај чланак је заснован на анализи урађеној у докторској дисертацији коју финансира Правни факултет Универзитета у Стокхолму.  
Превео са енглеског Јовица Павловић.

## 1. Увод

Постоји неколико правних разлога зашто механизам функционисања ауторских права у онлајн окружењу – и за носиоца права и за крајњег корисника – може бити сложен. Први је мноштво правних извора. Ауторска права су територијалне природе, тако да постоји онолико закона о ауторским правима колико и држава у свету. Дубљи ниво сложености произлази из чињенице да су неки проблеми које регулишу различити закони о ауторским правима уређени на међународном нивоу, док су неки регулисани у одређеним регионима света, као што је Европска унија (ЕУ).

Други разлог, који је директна последица плуралитета ауторских правних извора, јесте хетерархијски однос између ових последњих. Само са великом дозом сналажљивости и можда малом дозом уметничке дозволе, може се уочити хијерархијска структура међу законодавним каталозима закона о ауторским правима који се налазе на националном, ЕУ и међународном нивоу. Међутим, такав хијерархијски однос може бити остварен из једне перспективе (на пример, из националног права), али не и из друге (на пример, права ЕУ).

Трећи разлог је тај што су правни извори и правни системи живи организми експанзивног карактера. То значи да су национални, ЕУ и међународни правни системи који садрже законе и норме о ауторским правима динамични системи који, кроз законодавне мере законодаваца и тумачења судова, проширују свој делокруг. Са све већим бројем законских мера, повећава се и број сукоба између појмова и система. Ово доводи до преклапања правних система. Понекад то ствара принудну правну симбиозу, а у већини случајева изазива иритацију продубљивањем правне несигурности коју ови сукоби производе. Правни систем ЕУ – који се често сматра најдинамичнијим (Govaere, 2019: 19), посебно у области ауторских права (Rosati, 2019) – показује тако експанзивну природу, пре свега у томе како прераста у националне правне системе и стапа се са њима, до те мере да је постало тешко одредити где престаје национално право и почиње право ЕУ. Будући да различите праксе и механизми признавања права националних организација за колективно управљање – праксе и механизми који су предвиђени законима о ауторским правима у националним системима – у ствари, спречавају садржаје да буду доступни у другим земљама, ЕУ покушава да кроз проширење сопственог система превазиђе ове разлике. То чини и кроз законодавне мере и кроз тумачења Суда правде Европске уније (СПЕУ).

Овај чланак се фокусира на један део проблема доступности садржаја на мрежи. Бави се начином на који СПЕУ тумачи једно специфично економско право – иако је таква врста правног тумачења видљива и у другим мерама хармонизације које ЕУ спроводи – садржано у члану 3 Директиве

2001/29/ЕС о хармонизацији одређених аспеката ауторског и сродних права у информационом друштву (*InfoSoc Directive*); економским правом које представља имплементацију члана 8 Уговора о ауторском праву (УАП) Светске организације за интелектуалну својину (СОИС) у законима ЕУ. Ово право на обавештавање јавности, које укључује и право стављања информација на располагање јавности, последњих деценија је постало главно економско право носиоца права у дигиталној сфери (Dimita, 217: 136). Ово економско право служи као средство којим носилац права може спречити то да садржај буде учињен доступним на мрежи, или обрнуто, дозволи да буде доступан. У овом чланку се говори о увођењу критеријума профитне природе чина комуникације и његовом увођењу у главни наратив процене доступности садржаја од стране СПЕУ.

## 2. Економско право комуницирања с јавношћу

Право на обавештавање јавности раније је претпостављало да чин комуникације ауторско дело чини доступним за коришћење или експлоатацију, док је право стављања на располагање јавности (право више прилагођено онлајн употреби) претпостављало да се актом комуникације дозвољава да грађани могу приступити делу са места и у време које сами одаберу (Basic Proposal, 1996: 10.14). ЕУ је, у својој примени права стављања на располагање, одлучила да га учини врстом права на обавештавање јавности (Deereuw et al., 2014: 85), ефективно везујући његово тумачење и примену за право стављања на располагање јавности (de Francquen et al., 2013: 27).

Тумачење члана 3 *InfoSoc* директиве од стране СПЕУ указало је на присуство перманентне правне несигурности у погледу обима правног концепта економског права (Deereuw, 2014; Hugenholtz and van Velze, 2016). Док је традиционално схватање обима правног концепта економског права претпостављало постојање акта комуникације упућеног јавности, СПЕУ је у процену обима унео и друге елементе. Ови елементи су били у облику критеријума нове јавности (SGAE, 2006: 41) и профитне природе (SGAE, 2006: 44) чина комуникације. Увођење нових критеријума од стране СПЕУ у традиционалне облике комуникације (облике који се налазе изван дигиталне стварности) отворило је простор за разматрање судских предмета вођених унутар националних судова држава чланица – предмета који су се бавили питањем примене новоуведених критеријума. Ситуација се додатно погоршала последњих година, када су ови критеријуми примењени на интернетске случајеве који се налазе унутар дигиталне сфере. Суд ЕУ је затим увео друга два елемента у оцену обима правног концепта привредног права: комплементарне критеријуме специфичних техничких средстава (ITV I, 2013: 26) и знања о

повреди ауторских права (GS Media, 2016: 47), тако још више продубљујући несигурност везану за обим правног концепта привредног права.

Ова правна несигурност је, заправо, изазвала две супротне реакције заинтересованих страна. Прва је била почетна имобилизација носилаца права, који су били несигурни да ли имају право да спрече или дозволе коришћење њиховог садржаја. То је довело до стварања атмосфере у којој се све што се нађе на интернету могло слободно користити. Ово је омогућило процват неколико сервиса – међу којима су и они Напстер (*Napster*), Пајретбеј (*PirateBay*), Лајмвајер (*LimeWire*) и Јутјуб (*YouTube*). Када су ове услуге почеле озбиљно да оштећују приходе носилаца права, уследиле су озбиљне парнице. Парнице су потом изазвале другу врсту реакције: имобилизацију крајњих корисника, који су сада постали несигурни да ли крше ауторска права. Неке од ових служби, као што је Пајратбеј (Eleret et al., 2016), остале су пркосне у новим околностима; други, као што је Јутјуб, променили су свој финансијски модел како би избегли судске спорове. Међутим, ниједна од ове две реакције не расветљава обим правног концепта економског права – па стога не нуди ни одговор на питање како решити растућу правну несигурност.

У покушају да ублажи растућу правну несигурност у вези са регулисањем ауторских права у онлајн окружењу, законодавци ЕУ су увели Директиву (ЕУ) 2019/790 о ауторским и сродним правима на јединственом дигиталном тржишту (ЈДТ директива). Ипак, и након доношења Директиве о ЈДТ-у, правни проблем обима правног концепта економског права у ЕУ остаје исти. Дакле, питање доступности садржаја на мрежи у државама чланицама још увек није решено.

Развој критеријума СПЕУ који су предвиђали обим правног концепта економског права окарактерисали су неки научници – међу њима Ку (Коо, 2017), Квинтаиш (Quintais, 2018) и Кларк и Дикенсон (Clark & Dickenson, 2017) – као спорадичне, несталне и несистематске. Ова критика је, такође, подстакла опсежне научне покушаје да се утврди шта је тачан обим овог економског права. Сви они, у складу са судском праксом СПЕУ, идентификовали су неколико скупова критеријума које треба испунити. Први сет чине кумулативни критеријуми, „чин комуникације“ и „јавност“. Други сет се састоји од комплементарних и међузависних критеријума „нове јавности“, „специфичних техничких средстава“ и „профитне природе чина комуникације“. Неки научници су, такође, разматрали, али никада нису директно одредили критеријуме као што су „знање“ (Коо, 2017: 106), „неопходна интервенција“ (Clark & Dickenson, 2017: 275) и „примарни и секундарни чинови комуникације“ (Oprysk, 2020: 235). Класификација и груписање критеријума је следило логику судске праксе СПЕУ, којом СПЕУ додаје нове елементе у обим правног концепта економског права. Међутим, ова судска пракса често не пружа смисао, образложење и конзистентност тим новим додацима.

У свим својим пресудама, СПЕУ понавља мантру „два кумулативна критеријума“ и други „комплементарни и међузависни критеријуми“ (SGAE, 2006: 34–37). Међутим, начин на који их СПЕУ користи је сасвим другачији од проглашења које износи на почетку поменутих пресуда. Иако је научна заједница опширно размотрила остале критеријуме, критеријум профитне природе чина комуникације није адекватно сагледан. У овом чланку се тврди да је сврха овог критеријума да процени ефекат повреде ауторских права, а пре свега ефекат губитка добити од стране носиоца права.

### **3. Критеријум профитне природе Акта о комуникацији**

За разлику од критеријума нове јавности, критеријум профитне природе комуникације није наишао на претерано негативну реакцију у научној литератури (Rosén 2016: 331; Rosati, 2020), првенствено због чињенице да је идеја о комерцијалној експлоатацији објекта заштите везана за појам стицања добити. Штавише, основна сврха економског права (било ексклузивног или надокнадног) јесте да заштити нематеријалну експлоатацију објекта заштите (Depreew, 2014: 511). Међутим, у току развоја идеје о процени повреде акта комуникације и чина стављања на располагање, овај критеријум се развио као самостална тачка оцењивања. Стога је изненађујуће да овај критеријум није оспораван са истом жестином као критеријум нове јавности, јер се овде могу применити обе главне критике критеријума нове јавности. Прво, овај критеријум се не помиње ни у Бернској конвенцији за заштиту књижевних и уметничких дела (Berne Convention), СЗИС-у, Уговору Светске организације за интелектуалну својину о перформансама и фонограмима (УСОИС), нити у мерама хармонизације законодавства ЕУ. Друго, овај критеријум подразумева давање процене штете, које захтева посебно познавање онлајн платформи. Ипак, овај критеријум је у великој мери остао неразмотрен унутар научне заједнице.

Иако неки научници као што је Дисолије (Dusollier, 2018: 183) тврде да је овај критеријум сувишан, пошто закон о ауторским правима никада није захтевао профитабилност као предуслов за одговорност, ова критика не утиче на његову употребу од стране СПЕУ. То је зато што се овај критеријум не користи као предуслов, већ као квалификатор степена повреде. Као што Депреув (Depreew, 2014: 506–507) исправно примећује, идеја о природи стварања профита лежи у способности носиоца права да контролише свој предмет заштите (и приступ њему) и да делује против неовлашћене експлоатације. Експлоатација мора бити центар чина комуникације и чина стављања на располагање. У суштини, технички детаљи начина на који се чин спроводи су важни за квалификацију да ли одређени чин представља

акт комуникације или ипак представља чин стављања на располагање. Ипак, потенцијална експлоатација је та која коначно одређује да ли је наведени чин неовлашћено доспео у јавност. Идеја контроле приступа објекту заштите није у супротности са контролом коју носилац права врши путем овлашћења. То је зато што такво овлашћење укључује и овлашћење за које није тражена накнада. Због тога се овај критеријум примењује, како у ситуацијама када није дато овлашћење, тако и у ситуацијама када је овлашћење дато, али не у обиму у коме је коришћено (односно, када оно превазилази првобитно овлашћење). У таквим ситуацијама, носилац права има право да тражи одштету, иако то не мора да учини.

У судској пракси СПЕУ постоји све већи интерес за профитабилну природу чина комуникације и чина стављања на располагање, као и за проблематику која се бави тиме да ли је то одлучујући фактор који обликује друге критеријуме везане за правни концепт економског права. Без обзира на то што се испрва чинило да СПЕУ не прихвата у потпуности идеју да је отварање профита обавезан услов за постојање повреде, СПЕУ је ипак укључио овај критеријум у свој поступак доношења пресуда и навео да се он мора применити на околности сваког појединачног случаја.

У случају Егеда (EGEDA, 2006), главни адвокат (ГА) Ла Пергола (La Pergola) је увео овај критеријум у наратив Суда ЕУ, пре свега као фактор у процени приватне и јавне природе комуникације, будући да је жеља за финансијском добити важна када се испитује да ли је нека комуникација усмерена на јавност или не. У разграничењу јавне или приватне природе онлајн комуникације, он је истакао право носиоца права да експлоатише свој рад. Критеријуми се, дакле, морају позабавити секундарним овлашћењем за употребу објављеног дела (као што је то било у случају Егеда), посебно када та употреба доводи до независног економског искоришћавања ради финансијске добити, али и када се односи на економске аспекте нове јавности. Док се ГА Ла Пергола фокусирао на експлоатацију објекта заштите, ГА Шарпстон (Sharpston) се више концентрисао на контролу овлашћења носиоца права, сугеришући да је неопходно проценити број потенцијалних профитера и оквирну економску штету коју су нанели аутору (Opinion SGAE, 2006:54). Оба ова мишљења оставила су трага у наративу оцене СПЕУ овог критеријума. То је зато што СПЕУ испитује природу остваривања добити како у односу на улогу комуникатора и његове финансијске добити, тако и у односу на улогу финансијског губитка за носиоца права ако се круг профитера прошири. Дакле, профитна природа чина комуникације је та на основу које се мери ефекат радње без овлашћења, односно неовлашћено стечена финансијска добит од стране комуникатора.

У пракси СПЕУ процена финансијске добити и губитка посматрана је кроз питање да ли чин комуникације чини део примарне и секундарне услуге

коју пружа комуникатор преко својих објеката. Ово питање је разматрано као основно питање у поменутих случајевима, а најистакнутије од стране ГА (Opinion EGEDA, 1999: 25; Opinion SGAE, 2006: 54). Уведена је идеја да услуга која се пружа у хотелима првенствено укључује хотелске услуге; међутим, да би допунили своју услугу и учинили је атрактивнијом, комуникатори користе телевизоре као додатну услугу за привлачење муштерија. Чин који циља на јавност на тај начин ствара независну економску експлоатацију ради финансијске добити. Ово поткрепљује аргумент да се примарна услуга која се пружа преко комуникатора обогаћује и проширује коришћењем објекта заштите. Комуникатор тако себи ствара профит и неправедно се (без ваљаног правног основа у виду овлашћења) обогаћује на основу туђег рада. У таквим случајевима, економски значај предмета заштите не би се могао сматрати безначајним.

Ово треба разликовати од ситуације у којој не постоји веза између примарне услуге која се пружа преко комуникатора и секундарне услуге коју карактерише пренос објекта заштите. У таквом случају веза између њих двоје се прекида, јер нема стварања додатног профита или богаћења, нити проширења примарне услуге. Примарна услуга не користи нити привлачи више корисника ако постоји секундарна услуга која се састоји од преноса објекта заштите у домен јавног. Без обзира на постојање секундарне услуге, корисници првенствено и искључиво теже да добију примарну услугу. Ако се радње комуникатора квалификују као секундарна услуга, онда та услуга не циља да буде јавно доступна; она је само случајно доступна јавности (Marco del Corso, 2012: 88–90). Критеријум јавности тиме није испуњен, а дело о коме је реч није неовлашћено.

У обе ситуације, комуникатор има одређени степен контроле над секундарном услугом, у смислу да јој обезбеђује приступ. Међутим, оно што је релевантно за процену повреде јесте да ли услуга ствара профит. Примена критеријума профитне природе разграничава примарну услугу (као ону која не крши права) од секундарне услуге (оне која крши права). Али, треба напоменути и то да профитабилна природа комуникације има нижи праг примене у праву на накнаду. То је зато што су права на накнаду више финансијске природе него што су то ексклузивна права, пошто носилац права има право на накнаду.

Конечно, друга идеја – да је круг прималаца на мети овлашћених и неовлашћених комуникација – зависи од тога да ли је постојала почетна ауторизација за радњу релевантну за ауторска права. У овом сценарију долази до ширења круга потенцијалних прималаца, због новог чина комуникације. За разликовање овлашћених и недозвољених радњи у таквим ситуацијама, СПЕУ користи критеријум нове јавности, поред критеријума природе

профита. Критеријум профитне природе дела овде служи као показатељ кршења права.

У онлајн случајевима, процена финансијске добити и губитка кроз критеријум профитне природе чина комуникације може се наћи спојена са процесом познавања онлајн платформи. Да би се утврдило знање онлајн платформе, такво знање треба да буде стварно. Профитна природа онлајн платформе није ни доказ ни претпоставка незаконите активности (YouTube, 2021: 86). Ипак, ако се утврди стварно знање, профитна природа услуга онлајн платформе обезбеђује ментални елемент који показује намеру у стварном знању. СПЕУ наводи одређене неисцрпне факторе које национални судови могу узети у обзир приликом утврђивања сазнања (YouTube, 2021: 102). Овде се стварно знање дели на опште знање о повреди и специфично знање о повреди. У случају да онлајн платформа зна или треба да зна да корисници њене платформе крше ауторска права – и да се она уздржава од примене одговарајућих технолошких мера које се могу очекивати од разумно одговорног оператера у тој ситуацији, како би се веродостојно и ефикасно супротставила кршењу – онлајн платформа има стварно (опште) знање. У случају да онлајн платформа има сазнања да је одређени заштићени садржај доступан илегално на њеној платформи и уздржава се од експедитивног брисања или блокирања приступа њему – онлајн платформа има стварно (специфично) знање. Остали фактори су повезани са намером да се незаконитим активностима створи профит, показујући на тај начин ментални елемент који показује намеру у стварном знању. То су ситуације у којима онлајн платформа учествује у одабиру заштићеног садржаја који је незаконито саопштен јавности, или пружа алате на својој онлајн платформи посебно намењене за незаконито дељење таквог садржаја, или свесно промовише такво дељење.

#### 4. Закључак

Постоји стара енглеска пословица која предвиђа да ће заједница две особе бити срећна ако млада на дан венчања обуче нешто старо, нешто ново, нешто позајмљено и нешто плаво. „Рађање“ критеријума СПЕУ који се користе за оцену повреде економског права на јавно комуницирање, такође је предвиђено као „унија“ између међународног и права ЕУ. Овде, може се рећи, нешто плаво је ЕУ, нешто старо је економско право, нешто ново су нови сетови критеријума који процењују повреду овог права, а нешто позајмљено (што би требало да се врати) је финансијска добит од прекршаја.

Аргумент који износи овај чланак је да је критеријум профитне природе резултат овог споја. Иако се овај спој може чинити несрећним, у овом чланку се тврди да је увођење овог критеријума неопходно како би се проценио

ефекат повреде за носиоца права. У овој процени, профитна природа комуникације се процењује различито за акте комуникације и акте стављања на располагање. У актима комуникације, овај критеријум служи за мерење финансијског губитка за носиоца права уколико се круг прималаца прошири. Ово се може проценити самостално или заједно са критеријумом нове јавности. У поступцима у којима се користи, овај критеријум се употребљује за процену знања комуникатора и финансијске добити повезане са таквим знањем. Ово практично решење за брз развој технологије – које можда неће бити у стању да парира законским формулацијама на међународном и нивоу ЕУ – могло би се показати као победничка карта поменутог споја. Надамо се да ће спој међународног и права ЕУ бити добар спој.

**Branka Marušić\***

Faculty of Law, Stockholm University  
Stockholm, Sweden

## **THE PROFIT-MAKING CRITERION IN THE ASSESSMENT OF COPYRIGHT INFRINGEMENT: SOMETHING OLD, SOMETHING NEW, SOMETHING BORROWED, SOMETHING BLUE\*\***

### **ABSTRACT**

In the last decades, the manner in which we access, consume, and enjoy content has changed. The traditional way of availability of content was predetermined. In order to access content, one was required to be at a certain place at a specific time. For example, watching a favourite television series required that one is present in front of a television set at a certain predetermined time by the television broadcaster. Today, the content is available from a place and a time individually chosen by the end user and oftentimes accessed, consumed, and enjoyed over the internet. For example, today, one can watch a television series on Netflix from a place and a time individually chosen by them. Nevertheless, some content is not available on the internet. This is due to the fact that copyright rules – for online availability of content – are becoming more and more complex. The present article examines one part of the complexity of copyright rules – the introduction of the profit-making nature of the act that gives access to copyright protected content.

**KEYWORDS:** copyright infringement online, profit-making nature of the act, CJEU.

---

\* branka.marusic@juridicum.su.se

\*\* This article is based on the analysis made in the doctoral dissertation financed by University of Stockholm, Faculty of Law.

## 1. Introduction

There are several legal reasons why the mechanism of making copyright function in an online setting – both for the rightholder and for the end user – can be complex. The first is the plurality of legal sources. Copyright is territorial in nature, so there are as many copyright laws as there are countries in the world. A further layer of complexity arises from the fact that some problems which different copyright laws regulate, are regulated on an international level, whereas some are regulated in specific regions of the world, such as the European Union (EU).

The second reason, which is a direct consequence of the plurality of copyright legal sources, is the heterarchical relationship between the latter. Only with a large dose of resourcefulness and perhaps a small dose of artistic licence can one detect a hierarchical structure among legislative catalogues of the copyright laws found on a national, EU and international level. However, such a hierarchical relationship may obtain from one perspective (for example that of national law), but not from another (for example that of EU law).

The third reason is that legal sources and legal systems are living organisms with an expansive character. This means that national, EU and international legal systems that contain copyright laws and norms are dynamic systems which, through the legislative measures of lawmakers and the interpretations of courts, expand their scope. With the growing number of legislative measures, the number of conflicts between concepts and systems increases. This results in an overlapping of legal systems. Sometimes this creates a forced legal symbiosis, and in most cases, it causes irritation by deepening the legal uncertainty produced by these conflicts. The EU's legal system – which is often seen as the most dynamic (Govaere, 2019: 19), particularly in copyright (Rosati, 2019) – exhibits such an expansive nature, above all in how it grows into the national legal systems and merges with them, to the point that it has become difficult to determine where national law ends and EU law begins. Since different practices and mechanisms of rights clearance of national collective management organisations furnished by copyright laws in national systems in effect hinder content from being available in other countries, the EU tries through the expansion of its own system to override these differences. It does so both through legislative measures and through interpretations by the Court of Justice of the European Union (CJEU).

The present article focuses on one part of the problem of the online availability of content. This is the interpretation by the CJEU of one specific economic right – although found in other EU harmonising measures – embodied in Article 3 of the Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (InfoSoc Directive), which is an implementation of Article 8 of the World Intellectual Property Office Copyright Treaty (WCT) in EU law. This right of communication to the public, which

includes the right of making available to the public, has in recent decades become the main economic right of a rightholder in digital realities (Dimita, 217: 136). This economic right serves as a vehicle whereby the rightholder can prevent content from being made available online, or conversely allow it to be. The present article discusses the introduction of a criterion of the profit-making nature of the act of communication, and its introduction in the mainstream narrative of assessment of content availability by the CJEU.

## **2. The Economic Right of Communication to the Public**

Traditionally, the right of communication to the public presumed that the act of communication presented or transmitted the work in question for use or exploitation, whereas the right of making available to the public (a right more tailored for online uses) presumed that the relevant act provided access to the work in such a way that members of the public could access the work from a place and at a time individually chosen by them (Basic Proposal, 1996: 10.14). The EU, in its implementation of the right of making available, opted to make it a species of the right of communication to the public (Depreeuw et al, 2014: 85), effectively tying its interpretation and application to the latter (de Francquen et al, 2013: 27).

The interpretation of Article 3 of the InfoSoc Directive by the CJEU showed steady signs of deepening the legal uncertainty about the scope of the legal concept of the economic right (Depreeuw, 2014; Hugenholtz and van Velze, 2016). Whereas the traditional understanding of the scope of the legal concept of the economic right presumed the existence of an act of communication directed to a public, the CJEU introduced other elements in the assessment of the scope. These elements were in the form of the criteria of the new public (SGAE, 2006: 41) and of the profit-making nature (SGAE, 2006: 44) of an act of communication. This introduction of the new criteria by the CJEU in traditional forms of communication found outside of digital realities opened a floodgate of cases stemming from national courts of the Member States – cases which wrestled with the question of how these newly introduced criteria were to be applied. The situation had furthermore taken a turn for the worse in recent years, once these criteria were applied to internet cases found inside of digital realities. The CJEU then introduced other two elements in the assessment of the scope of the legal concept of the economic right: the complimentary criteria of specific technical means (ITV I, 2013: 26) and of knowledge of copyright infringement (GS Media, 2016: 47), deepening even more the legal uncertainty about the scope of the legal concept of the economic right.

This legal uncertainty effectively caused two opposite reactions on the part of stakeholders. The first was the initial immobilisation of rightholders, who felt uncertain as to whether they have a right to prevent or allow use of their content.

This led to the creation of an atmosphere whereby everything found online could be freely used. This enabled several services – among them those of Napster, Pirate Bay, LimeWire and YouTube – to flourish. When these services started to dent the revenue of rightholders severely, aggressive litigation ensued. This aggressive litigation then caused the second reaction: the immobilisation of end users, who now became uncertain about whether they were infringing copyright. Some of these services, such as Pirate Bay (Eleret et al, 2016), remained defiant in the new circumstances; others, such as YouTube, changed their financial model in order to avoid litigation. However, neither of these two opposite reactions cast light on the scope of the legal concept of the economic right – let alone on how to solve the growing legal uncertainty.

In an attempt to alleviate the growing legal uncertainty regarding the regulation of copyright in an online setting, the EU legislator introduced the Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market (DSM Directive). Nevertheless, even after the enactment of the DSM Directive, the legal problem of the scope of the legal concept of the economic right in the EU remains the same. Thus, the question concerning the online availability of content in the Member States is still unsolved.

The development of the criteria by the CJEU that provided for the scope of the legal concept of the economic right has been characterised by some scholars – among them Koo (Koo, 2017), Quintais (Quintais, 2018), and Clark and Dickenson (Clark & Dickenson, 2017) – as sporadic, erratic and unsystematic. This criticism has also encouraged extensive scholarly attempts to determine what the exact scope of this economic right is. All of these, in accordance with the CJEU's body of case law, have identified several sets of criteria that need to be fulfilled. The first set consists of cumulative criteria of “the act of communication” and “the public”. The second set consists of the complementary and interdependent criteria of “the new public”, “the specific technical means” and “the profit-making nature of the act of communication”. Some scholars have also inferred but never directly stipulated criteria by the CJEU such as “knowledge” (Koo, 2017: 106), “indispensable intervention” (Clark & Dickenson, 2017: 275) and “primary and secondary acts of communication” (Oprysk, 2020: 235). The classification and grouping of criteria has followed the logic of the CJEU's case law, by which the CJEU adds new elements to the scope of the legal concept of the economic right. However, this case law often fails to provide the meaning, rationale and consistency of the new additions. In all of its judgments, the CJEU repeats the mantra of “two cumulative criteria” and other “complementary and interdependent criteria” (SGAE, 2006: 34-37). However, the manner in which the CJEU uses them to assess an infringement is quite different from its proclamation at the start of these judgments. Whereas other criteria had received a large scholarly coverage, the criterion of the profit-making nature of the act of communication had been left

out of the limelight. The present article argues that the purpose of this criterion is to assess the effect of copyright infringement, most importantly the effect of loss of profit by the rightholder.

### **3. The Criterion of Profit-Making Nature of the Act of Communication**

Unlike the criterion of the new public, the criterion of the profit-making nature of communication did not receive an overly negative reaction in the scholarly literature (Rosén 2016: 331; Rosati, 2020) This is mostly due to the fact that the idea of commercial exploitation of the object of protection has the notion of profit-making embedded in it. Moreover, the underlying purpose of an economic right (exclusive or remunerative) is to protect the immaterial exploitation of an object of protection (Depreeuw, 2014: 511). However, in the course of the development of the infringement assessment of the act of communication and of the act of making available, this criterion has developed as a self-standing point of evaluation. Therefore, it is surprising that this criterion was not challenged with the same vigour as the criterion of the *new public*, since both main criticisms of the criterion of the new public can be applied here. Firstly, there is no reference to this criterion in the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention), the WCT, the World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (WPPT), or in the EU legislative harmonisation measures. Secondly, this criterion encompasses an evaluation of knowledge in the infringement assessment, especially the knowledge of online platforms. Yet this criterion has been largely left untouched by scholarly criticism.

Although some scholars such as Dusollier (Dusollier, 2018: 183) argue that this criterion is redundant, since copyright law has never required profitability as a precondition for liability, this criticism does not affect the use of it by the CJEU. This is because this criterion is not used as a precondition, but rather as a qualifier of the degree of infringement. As Depreeuw (Depreeuw, 2014:506-507) rightly notes, the idea of the profit-making nature lies in the rightholder's ability to control his or her object of protection (and access to it), and to act against unauthorised exploitation. The exploitation has to be the centre of the act of communication and of the act of making available. In essence, the technicalities of how an act is carried out are important for qualifying whether a particular act is an act of communication or an act of making available; however, it is the potential exploitation that finally determines whether said act widened the audience without authorisation. The idea of control over access to the object of protection does not run counter to the control that is exercised by the rightholder via authorisation. This is because such authorisation also includes authorisation for which no remuneration was sought. That is why this criterion applies both in situations where no authorisation

was given and in situations where authorisation was given, but not in the scope in which it was used (it goes beyond initial authorisation). There, the rightholder has a right to seek compensation, although he or she does not have to.

In the CJEU's case law, there is an increasing interest in the profit-making nature of the act of communication and of the act of making available, and in whether it is a decisive factor that compliments other criteria contained in the scope of legal concept of the economic right. Even if the CJEU seemed not to wholly embrace the idea that the profit-making nature of the communication to the public is a mandatory condition for the existence of an infringement, it included this criterion in its assessment and stated that it has to be assessed according to the circumstances of each single case.

In the *Egeda* case (EGEDA, 2006), Advocate General (AG) La Pergola introduced this criterion into the CJEU's narrative, primarily as a factor in the assessment of the private and public nature of the communication, since the pursuit of financial profit is important when examining whether a communication is directed to the public. In the delimitation of the public or private nature of the environment, he emphasised the rightholder's right to exploit his or her work. The criteria, he suggests, derive from authorisation for secondary use of the broadcast work (in the *Egeda* case), if this gives rise to independent *economic exploitation for financial profit*, and if it also relates to the *economic importance of the new public*. While AG La Pergola focused on the exploitation of the object of protection, AG Sharpston concentrated more on the control over authorisation by the rightholder, suggesting an assessment of the *extent of the circle of potential recipients* and its *economic significance for the author* (Opinion SGAE, 2006:54). Both of these opinions left their trace in the narrative of the CJEU's assessment of this criterion. This is because the CJEU examines the profit-making nature both in relation to the role of the communicator and its financial gain, and in relation to the role of financial loss for the rightholder if the circle of recipients is broadened. Therefore, the profit-making nature of the act of communication measures the effect of the action without authorisation, namely the accruing of financial gain by the communicator.

In the case law of the CJEU the assessment of financial gain and loss was viewed through the question of whether an act of communication forms part of a primary and secondary service provided by the communicator via its facilities. This issue was discussed as a background issue in the hotel cases, and most prominently by the AGs (Opinion EGEDA, 1999: 25; Opinion SGAE, 2006: 54). They introduced the idea that the service provided in the hotels primarily involves hotel services; however, in order to supplement their service and make it more attractive, the communicators use television sets as an additional service to lure customers. The act that targets a public thereby gives rise to an independent *economic exploitation for financial profit*. This substantiates an argument that the

primary service provided via the communicator's facilities is being enriched and broadened through the use of the object of protection. The communicator thus creates a profit for itself by unjustly enriching itself (without a valid legal basis in the form of authorisation) on someone else's work. In this action, the economic significance of such potential recipients of the object of protection could not be deemed insignificant.

This should be distinguished from a situation where there is no link between the primary service provided via the communicator's facilities and the secondary service characterised by transmission of the object of protection. In this scenario the link is severed between the two, since there is no creation of additional profit or of enrichment, and no broadening of a primary service. The primary service does not benefit or attract more customers if there is a secondary service consisting of the transmission of an object of protection to the public. Irrespective of the existence of the secondary service, customers primarily and exclusively seek to receive the primary service. If the actions of a communicator qualify as a secondary service, then the public is not deemed to be targeted; it is merely caught by chance (Marco del Corso, 2012: 88-90). The criterion of the public is thereby not fulfilled, and the act in question is not an unauthorised one.

In both situations, the communicator has a certain degree of control over the secondary service, in the sense that it provides access to it. However, what is relevant for the infringement assessment is whether the service creates profit. The employment of the criterion of the *profit-making nature* delimits the primary service (as the one that is not infringing) from the secondary service (the one that is infringing). But there is a slight refinement: the *profit-making nature* of communication has a lower threshold of application in remunerative right. This is because remunerative rights are more financial in nature than exclusive right, since the entitlement for the rightholder is a single equitable remuneration.

Lastly, the second idea – that the circle of recipients is targeted by the authorised and unauthorised communications – is based on whether there has been an initial authorisation for the copyright-relevant action. In this scenario, there has been a widening of the circle of potential recipients, due to a new act of communication. For the delimitation between authorised and unauthorised acts here, the CJEU employs the criterion of the *new public*, alongside that of the *profit-making nature* criterion. The criterion of the profit-making nature of the act serves here as an indicator of infringement.

In online cases the assessment of financial gain and loss through the criterion of the profit-making nature of the act of communication can be found fused in the assessment of knowledge of online platforms. In order to establish the online platform's knowledge, such knowledge should be actual. Profit-making nature of the online platform is neither evidence nor presumption of illegal activity (YouTube, 2021: 86). Nevertheless, if actual knowledge is established, profit-making

nature of services of online platforms provide for mental element demonstrating intent in actual knowledge. The CJEU lists certain non-exhaustive factors that the national courts can take into consideration when establishing knowledge (YouTube, 2021: 102). Here, the actual knowledge is divided into a general knowledge of the infringement and a specific knowledge of the infringement. In the event that the online platform knows or ought to know that users of its platform are infringing copyright – and it refrains itself from putting in place the appropriate technological measures that can be expected from a reasonably diligent operator in its situation in order to counter credibly and effectively the infringement – the online platform has actual (general) knowledge. In the event that online platform has knowledge that a specific protected content is available illegally on its platform and refrains from expeditiously deleting it or blocking access to it – the online platform has actual (specific) knowledge. Other factors are linked with the intention to create profit by illegal activity, thus showing mental element demonstrating intent in actual knowledge. These are situations where the online platform participates in selecting protected content illegally communicated to the public, or provides tools on its online platform specifically intended for the illegal sharing of such content, or knowingly promotes such sharing.

#### **4. Conclusion**

There is an old English proverb that envisages a union between two persons to be a happy one if the bride, on the wedding day, wears something old, something new, something borrowed and something blue. The “birth” of the CJEU’s criteria that are used for assessment of the infringement of the economic right of communication to the public are also envisaged as a ‘union’ between the international and EU law. Here, one can say, something blue is the EU, something old is the economic right, something new are the new sets of criteria that assess the infringement of this right, and something borrowed (which should be return) is the financial gain from the infringement.

The argument put forward by this article is that the criterion of the profit-making nature of the act of communication is a result of this union. Although, this union might seem to be an unhappy one, this article would argue that the introduction of this criterion was a practical necessity brought by technological advancements in order to assess the effect of the infringement for the rightholder. In this assessment, the profit-making nature of communication is assessed differently for acts of communication and acts of making available. In acts of communication, this criterion serves to measure the financial loss for the rightholder if the circle of recipients is broadened. This can be evaluated independently or together with the new public. In acts of making available, this criterion is used in

assessing the knowledge of the communicator and the financial gain linked with such knowledge. This practical solution for the rapid development of technology that might not be able to match legislative formulations on the international and EU level, could prove to be the winning ticket of this union. And hopefully, make this union between international and EU law a happy one.

## ЛИТЕРАТУРА / LITERATURE

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (adopted 9 September 1886, completed May 1896, revised 13 November 1908, completed 20 March 1914, revised 2 June 1928, revised 26 June 1948, revised 14 July 1967, revised 24 July 1971, amended 28 September 1979). WIPO TRT/BERNE/001 (1984).
- Clark, B. and Dickenson, J. (2017). Theseus and the labyrinth? An overview of “communication to the public” under EU copyright law: after Reha Training and GS Media Where are we now and where do we go from here?, *European intellectual property review* 39(5): 265-278.
- De Francquen, A. et al. (2013). *Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society (the “Infosoc Directive”)*. European Commission, Directorate-General for the Internal Market and Services, <https://data.europa.eu/doi/10.2780/90141>
- Depreeuw, S. (2014). *The Variable Scope of the Exclusive Economic Rights in Copyright*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Depreeuw, S. and Hubin, J. (2014). *Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital transmissions*. European Commission, Directorate-General for the Internal Market and Services, <https://data.europa.eu/doi/10.2780/20538>
- Dimita, G. (2017). The WIPO right of making available. In: P. Torremans (ed.), *Research Handbook on Copyright Law* (2nd ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC [2019] OJ L 130/92–125.
- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society [2001] OJ L 167/10–19.
- Dusollier, S. (2018). Realigning Economic Rights with Exploitation of Works: The Control of Authors over Circulation of Works in the Public Sphere. In: P. Bernt Hugenholtz (ed.), *Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change*. Kluwer Law International.
- Elert, N., Henrekson, M. & Wernberg, J. (2016). Two sides to the evasion: The Pirate Bay and the interdependencies of evasive entrepreneurship. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy* 5(2): 176–200.

- Govaere, I. (2019). Interconnecting Legal Systems and the Autonomous EU Legal Order: A Balloon Dynamic. In: I. Govaere and S. Garben (eds), *The Interface Between EU and International Law Contemporary Reflections*. Hart Publishing (19–44)
- Hughenoltz, P. B. and Van Velze, S. C. (2016). Communication to a New Public? Three Reasons Why EU Copyright Law Can Do Without a “New Public. *IIC* 47(7): 797–816. <https://doi.org/10.1007/s40319-016-0512-7>
- Judgment in Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) v Hostelería Asturiana SA (Hoasa), C-293/98, EU:C:2000:66.
- Judgment in GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Others, C-160/15, EU:C:2016:644.
- Judgment in ITV Broadcasting Ltd and Others v TVCatchUp Ltd, C-607/11, EU:C:2013:147.
- Judgment in Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA, C-306/05, EU:C:2006:764.
- Judgment in Società Consortile Fonografici (SCF) v Marco Del Corso, C-135/10, EU:C:2012:140.
- Judgment in YouTube and Cyando, C-682/18 and C-683/18, EU:C:2021:503.
- Koo, J. (2019). *The Right of Communication to the Public in EU Copyright Law*. Hart Publishing.
- Opinion in Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) v Hostelería Asturiana SA (Hoasa), C-293/98, EU:C:1999:403.
- Opinion in Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SA, C-306/05, EU:C:2006:479.
- Oprysk, L. (2020). *Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments under the EU Copyright Acquis* (PhD theses University of Tartu). Tartu University Press.
- Quintais, J. P. (2018). Untangling the hyperlinking web: In search of the online right of communication to the public. *The Journal of World Intellectual Property* 21(5–6): 385–420. <https://doi.org/10.1111/jwip.12107>
- Rosati, E. (2019). *Copyright and the Court of Justice of the European Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Rosati, E. (2020). When Does a Communication to the Public Under EU Copyright Law Need to Be to a ‘New Public’?. *European Law Review* 45(6). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3640493>
- Rosén, J. (2016). How Much Communication to the Public is “Communication to the Public”?. In: I. A. Stamatoudi (ed.), *New Developments in EU and International Copyright Law*. Kluwer Law International (331–350).
- World Intellectual Property Office ‘Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works to Be Considered by the Diplomatic Conference (CRNR/DC/4) (1996)’ 46 para 10.16.
- World Intellectual Property Office Copyright Treaty Dec. 20, 1996, 2186 UNTS 121; 36 ILM 65 (1997).
- World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty Dec. 20, 1996, 2186 UNTS 203 36 ILM 76 (1997).