

## YASAMAN

### ONLINE SANAL PAZAR YERLERİNİN SATICI MÜŞTERİLERİ ADINA MARKALI MALLARI DEPOLAMASI BU MARKANIN İHLALİNDEN SORUMLU TUTULMALARINA NEDEN OLUR MU? COTY GERMANY KARARI

*Dr. Zeynep Yasaman*

Online pazar yerleri, üçüncü kişilere ait mal veya hizmetlerin satışa sunulduğu sanal platformlardır. Bu bağlamda bu pazar yerlerinin işlevleri üçüncü kişilere ait mal veya hizmetleri sergilemek olup, aracı görevi görmektedirler. Dolayısı ile, üçüncü kişi satıcılar tarafından satışa sunulan mal veya hizmetler bakımından rolleri nötrdür. Ancak bazı online pazar yeri operatörleri, anılan bu hizmetin ötesinde pazar yerinde satışa sunulan üçüncü kişi satıcılara ait mallar ile ilgili olarak “*fulfillment service*” olarak adlandırılan depolama, paketleme ve kargolama gibi ikmal hizmetleri de sunmaktadır.

Marka tescilinden doğan hakların kapsamının ve istisnalarının düzenlendiği SMK’nın 7. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi uyarınca, “*işareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi*” işaretin ticaret alanında kullanılması halinde 7. maddenin 2. fıkra hükmü uyarınca marka sahibi tarafından yasaklanabilmektedir.

Söz konusu hükmün AB Marka mevzuatındaki karşılığı 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün AB markasının sağladığı haklar başlıklı 9. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesinin 10. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendidir. Aynı düzenleme mülga 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde yer almakta idi.

Bu bağlamda, üçüncü kişi satıcılar adına marka ihlali teşkil eden mallar bakımından örneğin depolama hizmeti verilmesi halinde, bu online pazar yeri operatörü tarafından ihlal teşkil eden bir eylemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği sorusu gündeme gelmektedir.

Bu şekilde bir kullanım Alman Mahkemeleri önünde görülen ve bu kapsamda ABAD’a ön yorum talebinde bulunulan bir davaya konu olmuştur<sup>1</sup>. Söz konusu dava, bir tarafta Coty Germany (Coty) ile diğer tarafta Amazon grup şirketleri (Amazon) arasında olup, üzerinde marka hakkı tükenmemiş parfüm şişelerinin “amazon.de” üzerinde Coty tarafından satış için yetkilendirilmemiş üçüncü kişi tarafından satışı ile ilgili bir davadır.

Davacı Coty, parfüm dağıtıcısı olup, parfümler, yağlar, kozmetik ürünlerinde tescilli “Davidoff” AB Markasının lisans sahibidir. Diğer taraftan Amazon, www.amazon.de internet sitesinin “Amazon-Marketplace” bölümünde üçüncü kişi satıcıların mallarını satışa sunmasına olanak sağlamaktadır. Satış halinde, söz konusu mallarla ilgili sözleşme üçüncü kişi satıcılar

<sup>1</sup> C-567/18, Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe S.a.r.l and others, 02.04.2020 (“Coty Germany”).

ile alıcılar arasında akdedilmektedir. Bu üçüncü kişi satıcılar ayrıca “*Fulfillment by Amazon*” adlı hizmetten de faydalanabilmektedirler. Bu hizmet kapsamında mallar Amazon grup şirketleri tarafından depolanmakta, gönderimi ise başka hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır.

Coty, www.amazon.de üzerinde üçüncü kişilerce “Davidoff Hot Water EdT 60 ml” parfümünün satıldığını ve bunun Amazon tarafından gönderiminin yapıldığını tespit etmiş ve satıcıya ihtarname yollayarak söz konusu ürünlerin markası üzerinde hakların tükenmediğini, keza bu ürünlerin marka sahibi tarafından veya onun izni ile AB piyasasına sunulmamış olduğunu bildirmiştir. Coty ile üçüncü kişi satıcı arasında mutabakat sağlanmıştır.

Diğer taraftan, Coty, Amazon’dan satıcı adına depoladığı markayı taşıyan malların kendisine gönderilmesini talep etmiştir. Amazon, 30 şişe parfümü Coty’ye geri göndermiştir. Amazon Coty’ye gönderilen 30 şişeden 11’inin başka satıcının stoğundan olduğunu bilgisini vermiştir. Bunun üzerine Coty, Amazon’dan bu diğer satıcının ad ve adresini vermesini talep etmiş; ancak Amazon bu talebi kabul etmemiştir.

Bu şekilde taraflar arasında başlayan ihtilafta davacı Coty, Amazon üzerinde satışa sunulan ve üzerinde marka hakkı tükenmemiş birtakım malların ikmal hizmetleri kapsamında Amazon tarafından satıcı adına depolandığı ve kargolandığından bahisle marka hakkı ihlali iddiasında bulunmuştur. Alman Federal Yüksek Mahkemesi, konunun çözümünün 2007/2009 sayılı Tüzük m.9(2)(b) ve 2017/1001 sayılı Tüzük m.9(3)(b)’nin yorumuna bağlı olduğundan bahisle, ABAD’a ön yorum talebinde bulunmuştur. Bu bağlamda Mahkemenin, ABAD’dan cevaplanmasını talep ettiği soru, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 9/3-b maddesi (SMK m.7/3-b) ile ilgili olup, bu madde uyarınca aynen, benzer veya tanınmış marka ihlal şartlarının gerçekleşmesi kaydıyla, “işareti taşıyan malların teklif edilmesi veya piyasaya sürülmesi, veya bu amaçlarla stoklanması veya işaret altındaki hizmetlerin sunulması veya sağlanması” marka sahibince engellenebilir.

Ulusal mahkeme, malların piyasaya sunulması veya sürülmesini amaçlayanın üçüncü kişi olduğu bir durumda, ihlalden haberi olmaksızın marka ihlali teşkil eden malları bu üçüncü kişi adına depolayan bir kişinin AB Marka Tüzüğü m.9/3-b anlamında bu malları piyasaya sunmak veya sürmek amacıyla depoladığı şeklinde kabul edilip edilmediğini sormuştur.

Divan ilk olarak, somut olayda davalı Amazon’un söz konusu malları kendisi satışa sunmaksızın veya piyasaya sürmeksizin sadece depoladığını, bu malları satışa sunma veya piyasaya sürme amacında olmadığını tespit etmiştir. Divan daha sonrasında, bu depolama faaliyetinin Tüzük m.9/1-2 (SMK m.7/1-2) anlamında “kullanım” teşkil edip etmediğini ve özellikle m.9/3-b (SMK m.7/3-b) anlamında satışa sunma veya piyasaya sürme amacıyla “depolama” teşkil edip etmediğini incelemiştir.

Divan, ne 2007/2009 sayılı mülga Tüzükte, ne de yürürlükteki 2017/1001 sayılı Tüzükte m.9’da atfı yapılan “kullanma” kavramının tanımlanmadığını, ancak Divan içtihatları uyarınca “kullanım” ifadesinin söz konusu işareti kullanan kişinin aktif bir eylemini ve kullanım teşkil eden eylem üzerinde doğrudan veya dolaylı bir kontrolünü gerektirdiğini belirtmiştir. Dolayısı ile, Tüzük m.9/3’de yer alan kullanım şekillerinin sadece üçüncü kişinin aktif bir davranışta bulunduğu haller olduğu belirtilmiştir. Zira, kullanım teşkil eden fiil üzerinde ancak doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü bulunan bu kişi bu kullanımı

sonlandırabilme imkanına sahiptir<sup>2</sup>. Divan ayrıca, marka sahibinin markasının aynısının veya benzerinin üçüncü kişi tarafından kullanımının, bu üçüncü kişinin işareti en azından “kendi ticari iletişimi” için kullanmasını gerektirdiği; e-ticaret platformlarının faaliyetleri bakımından, marka ile aynı veya benzer işaretlerin online pazar yerinde satışa sunumlarda kullanımının bu pazar yeri operatörünün kendisi tarafından değil, müşterileri olan satıcılar tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiği; işaretin kullanımı için teknik olanakları sağlamanın ve bu hizmet için bir ücret alınmasının hizmeti sunan kişinin işareti kullandığı anlamına gelmediği yönündeki içtihadını tekrar etmiştir<sup>3</sup>.

Diğer taraftan, 2017/1001 sayılı Tüzük m.9/3-b ile ilgili olarak da Divan, marka ile aynı veya benzer işaretleri taşıyan malların depolanmasının bu madde kapsamında “kullanım” olarak kabul edilebilmesi için, depolama hizmeti veren tacirin kendisinin malları satışa sunma veya piyasaya sürme amacını taşıması gerektiğini; böyle bir durumun söz konusu olmadığı hallerde, markanın kullanımı teşkil eden eylemin bu kişi tarafından gerçekleştirildiği veya işaretin bu kişinin kendi ticari iletişimi için kullanıldığı sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Somut olayda da, davalı Amazon’un söz konusu malları kendisinin satışa sunmadığı veya piyasaya sürmediği, üçüncü bir kişinin bunu amaçladığı açıkça ön yorum talep edilen ulusal mahkeme tarafından belirtildiğinden, davalı Amazon’un kendi ticari iletişimi için işareti kullanmadığı tespit edilmiştir<sup>4</sup>. Sonuç olarak, ihlalden haberi olmaksızın marka ihlali teşkil eden malları üçüncü kişi adına stoklayan bir kişinin, satışa sunma veya piyasaya sürme amacı taşıması halinde, AB Marka Tüzüğü m.9/3-b anlamında bu malları piyasaya sunmak veya sürmek için depolamadığı şeklinde kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir<sup>5</sup>.

Anılan bu karar, online pazar yeri operatörünün üçüncü kişiler adına depolama hizmeti ile ilgilidir. Söz konusu davada davalı taraf olan Amazon’un ikmal hizmetlerinin (*fulfillment by Amazon*) depolama hizmeti ile sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Bu bakımdan, anılan karar ile Amazon’un ihlalden haberi olmayan depolama hizmet sağlayıcısı olarak marka hukuku kapsamında bir kullanımı olmadığı, dolayısı ile marka hukuku kapsamında sorumlu tutulamayacağı, sorumluluğunun ancak marka hukuku dışında örneğin 2000/31 sayılı E-Ticaret Yönergesinin yer sağlayıcılara özgü 14. maddesi kapsamında incelenmesi gerektiği içtihat edilmiştir.

<sup>2</sup> C-179/15, Daimler AG v. Együd Garage, 03.03.2016, par. 39-41.

<sup>3</sup> Bkz. Joined Cases C-236/08 to C-238/08, Google France, 23.03.2010, par.56-57; C-324/09, eBay, 12.07.2011, par.103.

<sup>4</sup> C-567/18, Coty Germany, 02.04.2020, par.34-47.

<sup>5</sup> C-567/18, Coty Germany, 02.04.2020, par.54.