

MARKA İHLAL DAVALARI

ilhami güneş

MARKA İHLAL DAVALARI
TAZMİNATI DOĞURAN OLAYLAR
SMK m. 7, (MarkKHK. 9, 61. md.)

Mutlak hak; gayri maddi malvarlığı değeri

Münhasır hak (tekelci yetkiler)

Marka sahibinin önlenmesini isteyebileceği
eylemler var: iktibas ve iltibas;

- Marka sahibi, tescilli işaretinin aynısının (ayırt edilemeyecek kadar benzerinin) başkaları tarafından aynı mal/hizmetler için kullanılması önleyebilir

SMK m. 7, marka tescilinden doğan hakları ve istisnaları saymaktadır

- İltibas;
- Marka sahibi tescilli markası ile bağlantı kurulması ve veya karıştırılma olasılığı taşıyan aynı veya benzer işaretin/markanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılmasını önleme yetki ve hakkına sahiptir

Mal ve hizmetten bağımsız değerlendirme

- Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı **tanınmışlık düzeyi** nedeniyle tescilli markanın **itibarından dolayı haksız bir yarar** elde edecek **veya** tescilli markanın itibarına **zarar verecek veya** tescilli markanın **ayırt edici karakterini zedeleyecek** nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Yasaklanabilir eylemler

- **7(3)a** İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
- **7(3)b**: Böyle malların piyasaya sürülmesi, bu amaçla stoklanması, icapta bulunulması, teslim edilebileceğinin teklifi veya o işaret altında hizmet sunulması, sağlanması.
- **7(3)c**: ithal, ihraç edilmesi
- 7(3)ç): iş evrakı, reklamda
- 7(3)d.: internette, ticari etki veren alan adı, anahtar, yönlendirici vb.
- 7(3)e. Unvan, işletme adı olarak
- 7(3)f. Karşılaştırmalı reklamlarda (hukuka uygun olmayanlarda)

istisnalar

- SMK m. 7(5) dürüstçe kullanımları saymış
 - a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
 - b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
 - c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.”
- hakkın tükenmesi ilkesi
- İstisnaya istisna: malın üçüncü kişilerce değiştirilmesi veya kötüleştirilmesi halleridir (revizyonlu, kalitesiz)

Markaya tecavüz; MARKA İHLAL DAVALARI

- SMK, Ortak hükümler, bölümünde, 149. maddesinde ileri sürülebilecek talepler sayılı

-a) Fiilin tecavüz olup olmadığının **tespiti**.

b) Muhtemel tecavüzün **önlenmesi**.

c) Tecavüz fiillerinin **durdurulması**.

ç) Tecavüzün kaldırılması ile **maddi ve manevi zararın tazmini**.

d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde **elkonulması**.

e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.

f) Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz **ise imhası**.

g) Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak **ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi**.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda, söz konusu ürün, cihaz ve makinelerin değeri, tazminat **miktarından düşülür**. Bu değer kabul edilen tazminat miktarını aşması hâlinde, aşan kısım hak sahibince karşı tarafa ödenir.

(3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen talebin kabulü durumunda ilanın şekli ve kapsamı kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra **üç ay içinde talep edilmezse düşer**.

MARKA SAHİBİNE KARŞI:

- SMK m. 154'te düzenlenen “Tecavüz» bulunmadığının tespiti davası
- Marka hükümsüzlüğü davası
- Marka iptal davası

GÖREV, YETKİ VE USUL

- SMK'da öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.
- Haksız rekabet davaları Asliye Ticaret görülürler (HMK 2, 16. md)
- Görev ayrımı kanundan doğar; tescil belirleyici,
- İstisnaen telif davalarında tescil aranmaksızın ihtisas mahkemeleri görevli

GÖREV, YETKİ VE USUL

- SMK m. 156(3);Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.
- ZAMAN AŞIMI; TBK'nın 72. maddesine (EBK 60 md) 2- 10 yıl/ ceza zamanaşımı
- Haksız rekabet davası; (1- 3 yıl/ ceza zamanaşımı)

GÖREV VE YETKİ, USUL

- Yazılı delillerle ispat kuralı
- Hizmet markalarında kullanımı gösteren katalog, broşür vb
- Ürün, ambalaj, sarf malzeme, tabela
- İnternet kayıtları
- TTK ve HMK'nın ticari defterlerle ilgili ibraz hükümleri,
- SMK 150(3) «defterlerin sunumu»

HUSUMET; davacı ve davalı

– Davacı:

- Tescil sahibi,
- Mühassır lisansör (SMK m. 158)
- Adi lisans alanın dava açabilme süreci ve şartlar
- Davalı olma husumeti markayı kullanan, üretimi yapan, satış veya diğer hukuka aykırı tecavüz eylemlerinde bulunanlara düşmektedir.

– -davalı;

Davalı olma husumeti markayı kullanan, üretimi yapan, satış veya diğer hukuka aykırı tecavüz eylemlerinde bulunanlara düşmektedir.

SMK m. 155

Önceki haklar

- Tarihsel öncelik
- İstisnalar
- Uygulama, ve SMK öncesinde tescile ağırlık veren kararlar;
- 11. HD. 07.02.2005 tarih ve 2004/4216-2005/836; SNOWFEST VE KAR BAYRAMI kararı;
- 11. HD, 02.02.2009, 2008/13782-2009/1000 sayılı tescilli tasarım kullanma kararı
- 11. HD, 08.04.2015, 2014/9122-2015/4885 «vogue» kararı,

Önceki haklar

Tescil güvenli liman mı?

- Aksi yönde;11. HD, 2010/758-2011/9300, 22.07.2011 tarihli “S. OLİVER”/“S.OVER” kararı.
- 11. HD, 21.12.2011, 2011/1402-2011/17390 Sayılı “ÖZDİLEK” kararı.
- SMK m. 155’e göre; **“Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.»**

Tazminat : Fiili zarar ve YKK

- Fiili zarar:
- Tecavüzden önceki malvarlığı ile sonraki arasındaki olumsuz fark fiili zarardır.
- Bu zararın nasıl hesaplanacağı konusunda özel hüküm yok, BK'nun genel ilkeleri kullanılacak.
- Genel ispat kuralları
- Tecavüzden doğan karışıklık ve yanlış algıların düzeltilmesi için yapılan ilan ve reklam giderleri kanıtlanmalı.
- Dava açan marka sahibi, eylemi, faili, zararı ve kusurun varlığını kanıtlamalıdır.

İtibar zararı

- Bir malvarlığı değeri olan markanın değerini olumsuz etkileyebilecek maddi zarar ; Örnek; “Chanel” markasının kötü kalite, açık parfümlerde, çamaşır suyu veya kezzap ürününde kullanılması,
- Kalitesini kanıtlanmış bir markanın kalitesiz ürünlerde kullanılması

Yoksun kalınan kar

- Tecavüz eylemi olmasaydı elde edilebilecek olan kar
- Olası gelir hesabı, giderlerin düşülmesi
- Sair faktörler: genel ekonomik sektör şartları, mütecavizin diğer eylemlerinin kazancına etkisi, marka sahibinin markasının, önemi, satış gücü, ürünün özellikleri, önceki ve sonraki satış trendleri, piyasa faktörleri.
- İstisnaen toptan fiyatları esas alınır.

Yoksun kalınan kar

- Hangi perakende fiyatı?
- Marka sahibinin fiyatı veya mütecavizin fiyatı
 - orijinal ürünle benzer veya aynı olduğu takdirde
 - taklit fiyatı orijinalin fiyatının %75'nden az değilse
 - taklidin fiyatının esas alınması gerçek zararın hesabını güçleştirecekse
- özellikle markanın ekonomik önemi,
- Marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi
- tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

Yoksun kalınan kar

- Tecavüz eyleminin etkisi ile marka sahibi de fiyat düşürmüştü – indirim serbest rekabet ortamında ve rekabet için yapılmamak kaydıyla-aradaki fark yoksun kalınan kar hesabına katılabilir.

Yoksun kalınan kar

- $YKK = (\text{Tecavüz olmasaydı uygulanacak olan fiyat}) \times (\text{Tecavüz sonucu satılan mal}) - (\text{gerçekleşen gelir}) - (\text{ek maliyetler})$
- Gerçeğe en yakın hesap

YKK Yöntemleri

SMK m. 151

- Marka sahibi tercih etmelidir
- Haklı sebeplerle tercih değişikliğine engel hüküm yok
- a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel **gelir**.
- b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
- c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken **lisans bedeli**.

Hakkaniyet nedeniyle uygun bir pay eklenmesi; YKK artırımı

- Markanın satışlarda önemli bir katkısının bulunduğu hallerde uygun (makul) bir miktar eklenmesi
- Satış analizleri, ekonomik ve istatistiki veriler, anketler
- Markanın bilinirliği, tanınmışlık düzeyi

Denkleştirme

- El konulan malların mülkiyeti marka sahibine devredildiği takdirde değerleri tespit edilerek tazminattan indirilir(SMK m. 144(2))

Tazminatın/YKK'nın belirlenmesi

- SMK m. 151(3); Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının **ekonomik önemi** veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.

İspat Konuları

- Geçerliliği devam eden bir marka
- Ticari kullanma
- Aynen, benzer veya iltibaslı kullanma olgusu
- Faaliyet alanı benzerliği
- Tecavüz
- Tecavüz süresinin geçerlilik süresi dahilinde olması
- Marka sahibinin rızası veya onayının yokluğu
- Karıştırma
- Hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması
- Zarar, tutarı ve nedensellik bağı

Dava açılamayacak kişiler:

- Dava açılamayacak kişiler:

1-tüketici

2-boyacı, lastik tamircisi gibi kullanıcılar, ihlalden habersiz kendi ticaretini sürdürmek için sınırlı bir kullanımda bulunuyor ve doğrudan malın sürümünü yapmıyorlarsa

Marka tescilli değilse?

- TTK'nın Haksız rekabete ilişkin hükümleri
- Temel hukuk ilkeleri
- Aşılması gereken engeller;
- Markanın sahipliği, kullanımı
- Öncelik hakkı ve ayırt edici kılma

Cezai hükümler

- Madde 61/A – (Ek : 3/11/1995 - 4128/5 md.;Değişik: 21/1/2009 – 5833/3 md.)
- **Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.** Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın **Türkiye’de tescilli olması şarttır.** Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve **kovuşturulması şikayete bağlıdır.** Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
- SMK’nın kabulünden önce KHK’LAR sistemine yamanmış bir cezai uygulama söz konusuydu. Bu yanlışlık bir dizi hak kaybı ve hukuki soruna yol açmıştır.
- **Madde 30-** (1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
- (2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
- (3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
- (4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
- (5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın **Türkiye’de tescilli olması şarttır.**
- (6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve **kovuşturulması şikâyete bağlıdır.**
- (7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
- Buna göre seçimlik hareketli, şikayete bağlı ekonomik suç düzenlemeleri bulunmaktadı. Kapsam, SMK ile biraz daha genişlemiş, ithalat da suç olmuştur.

teşekkürler

İlhami Güneş

İzmir FSHHM Hakimi

23.12.2017