

MARKA İHLALİ HALİNDE HUKUKSAL KORUNMA YÖNTEMLERİ

1. Giriş

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") 7. maddesi uyarınca marka hakkı kural olarak tescil ile elde edilir. Marka üzerindeki hak, tescil kapsamına giren mal veya hizmetleri kapsamakta olup, marka sahibine izni olmadan markanın kullanılmasını önleme yetkisini veren mutlak bir haktır. Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda SMK'da markanın korunması için çeşitli hukuki ve cezai önlemler mevcuttur.

B. Marka Hakkına Tecavüz

Markaya tecavüz bir haksız fiil olup bu kapsamda SMK'da düzenlenmiş eylemlerden birinin işlenmiş olması ve somut olayda hukuka uygunluk hallerinin bulunmaması gerekmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu, 29. maddesinde aşağıda sayılan fiilleri marka hakkına tecavüz kapsamında değerlendirmektedir:

- Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı Kanunun 7. maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak
- Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek
- Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak
- Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek

C. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Hukuki Sorumluluk

Sınai Mülkiyet Kanunu Beşinci Kitap Birinci Kısımda "Ortak Hükümler" başlığı altında düzenlenen 149. madde 1. fıkrası uyarınca, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

- 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"*

D. SMK'da Marka Hakkına Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talep ve Davalar

I. Gümrükte El Koyma Talebi ve İhtiyatı Tedbir (SMK madde 159)

SMK madde 159 uyarınca marka sahibi kişiler, dava konusu markanın kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmakta ol-

duğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Bu bağlamda, SMK madde 159/2 ihtiyati tedbirlerin özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamına hükmetmiştir:

- Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulmasına karar verebilir. Bunun kapsamına; dava konusu işareti taşıyan mal veya hizmetlerin üretimi, ambalajlanması, stoklanması, satılması, sipariş alınması ile tüm bu fiiller için hazırlık yapılması dahildir.
- Marka hakkına tecavüz edilerek üretilen, ithal edilen ürünlere el konulması ve saklanması şeklinde ihtiyati tedbire hükmedilebilir. Bu ürünlere Türkiye sınırları içinde herhangi bir yerde el konulabileceği gibi gümrüklerde, serbest liman veya bölgelerde de el konulabilir.
- Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesine karar verilebilir.

SMK'nın 159. maddesinde yer alan gümrüklerde el koyma tedbiri de marka sahibinin menfaatlerinin korunmasına yöneliktir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57. madde hükümleri gümrüklerde el koyma tedbirine ilişkindir. Bu bağlamda, örneğin taklit markalı ürünlere gümrükte el koymak mümkün olup, el koyma işlemi ilgili gümrük müdürlükleri tarafından hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus el koyma kararının tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde dava açmanın veya mahkemeden tedbir niteliği taşıyan karar alınmasının zorunlu olduğudur. Aksi takdirde idarenin el koyma kararı ortadan kalkacaktır. Gümrük Kanunu'ndaki düzenlemeye göre ise el konulan eşyalardan çabuk bozulur mahiyette olanlar için bu süre üç işgünüdür.

II. Delil Tespiti veya Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti (SMK madde 149 1/a)

Marka hakkına tecavüzü ileri sürmeye yetkili olan kişi, marka hakkına tecavüz sayılabilecek olayların tespitini de mahkemeden isteyebilir. Bu davanın açılabilmesi için, hukuki ilişkinin bir an evvel tespit edilmesinde davacının korunmaya değer bir hukuki yararı bulunmalıdır. Bu bağlamda, SMK'da öngörülen tespit davaları;

delillerin tespiti talebi ve marka hakkına tecavüzün mevcut olup olmadığının tespiti davasıdır. SMK'nın 149. maddesine göre açılacak delil tespitinde amaç, mahkemenin delilleri toplayıp değerlendirmesi ve sonucuna göre SMK 29. madde'ye ve aynı maddenin atıfta bulunduğu 7. maddeye göre tecavüz bulunup bulunmadığının değerlendirilmesidir.

III. Menfi Tespit Davası (SMK madde 154)

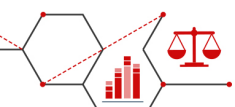
Menfaati olan herkes, Türkiye'de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz.

Menfi tespit davasını menfaati olan herkes, marka sahibine karşı dava açarak, fiillerinin marka hakkına tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. Örneğin, markayı Türkiye'de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyet sonucu üretilen ürünlerde veya hizmette kullanmak veya tescil ettirmek isteyen kişi ya da marka üzerinde bir hak iddiası olanlar menfaati olan kişilerdir. Ancak önemle dikkat edilmesi gereken husus, bu dava, marka hakkına tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılmaz. Karşı dava olarak da ileri sürülemez. Zira tecavüzün mevcut olup olmadığı tecavüz nedeniyle açılan davada zaten ele alınacağından, bu kişinin menfi tespit davası açmakta menfaati bulunmamaktadır.

IV. Marka Hakkına Tecavüz Fiillerinin Durdurulması (Men) Davası (SMK madde 149/1/b-c)

Marka sahibi, marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını talep edebilir. Men davası, marka hakkına tecavüzün fiilen başlamış olması yanında, tecavüz fiili/fiilleri başlamamış olmakla birlikte tecavüz tehlikesinin bulunduğu, örneğin, tecavüz teşkil edecek fiillerle ilgili olarak ciddi hazırlıkların varlığının anlaşılması durumlarında da açılabilen bir davadır.

Bu davanın açılması için tecavüzde bulunanın kusuru ve hatta zararın varlığı da aranmamaktadır. Bu bağlamda, dava sadece tecavüzün meydana gelmesinden sonra değil, henüz meydana gelmemiş ancak ileride



meydana gelmesi kuvvetle muhtemel olan bir tecavüzün durdurulması için de açılabilir.

V. Tecavüzün Giderilmesi (Ref) Davası (SMK Madde 149/1/ç)

Marka hakkı tecavüze uğrayan kişi, tecavüzün giderilmesini ve böylece tecavüzün yarattığı hukuki aykırılıkların ortadan kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir. Tecavüzün giderilmesi davasının açıldığı hallerde, marka hakkına tecavüz oluşturan fiiller sonuçlarını doğurmuş bulunmaktadır. Yani marka hakkına tecavüz oluşturan markalı ürünler halihazırda satılmakta ya da sergilenmekte olabilir. Davada amaç tecavüz ile gerçekleşen hukuka aykırı sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Böylece örneğin söz konusu ürünler toplatılabilir ya da ürün üzerindeki taklit markalar silinebilir veya çıkartılabilir.

VI. Tazminat Davası (SMK madde 149–150)

Marka hakkı sahibi, marka hakkına tecavüz edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hem maddi hem de manevi zararların tazmini isteyebilir.

1. Maddi Tazminat

Markaya tecavüz nedeniyle marka sahibinin uğradığı maddi kayıp, fiili zarar ve yoksun kalınan kazançtan oluşmaktadır. Marka hukukunda tazminatın ortaya çıkması için, marka hakkına tecavüz sayılan fiillerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi gerekir. Marka hakkına tecavüz fiilinin özünde haksız fiil sorumluluğu bulunduğu için, Türk Borçlar Kanunu madde 49 vd. uyarınca tazminat davalarının açılabilmesinde genel kural, hukuka aykırılık unsurunun yanında kusur, zarar ve illiyet bağının bulunmasıdır. Fiili zarar, markasına gerçekleştirilen tecavüz nedeniyle dava açmaya yetkili kişinin malvarlığında uğramış olduğu mevcut kaybı ifade eder. SMK madde 151’de düzenlenen yoksun kalınan kazanç ise, marka hakkına tecavüz edilmesi dolayısıyla malvarlığında kesin olarak ya da büyük ihtimalle gerçekleşecek artışın kısmen veya tamamen önlenmesi, yitirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

2. Manevi Tazminat

Marka hakkı ihlal edilen hak sahibi, manevi zararının tazminini de talep edebilir. Manevi tazminatın amacı markanın haksız kullanımı veya itibarının zedelenmesi

sonucu, marka hakkı sahibinin ticari ve kişisel varlığında meydana gelen olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasıdır. Marka sahibinin tüzel kişi olması halinde de manevi tazminat istenmesine engel bir durum yoktur.

3. İtibar Tazminatı

SMK madde 150/2 uyarınca marka hakkına tecavüz durumunda, hakka konu ürün ve hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa bu nedenle ayrıca tazminat talep edilebilir.

VII. El Koyma Davası (SMK madde 149/1/d)

SMK 149. maddesi uyarınca; tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması mümkündür.

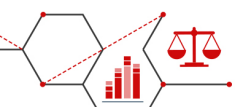
VIII. El Konulan Ürün Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması (SMK Madde 149/1/e)

Kanunda, marka hakkı tecavüze uğrayan kişi; tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasını isteyebilir.

Kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep ettiği durumlarda, söz konusu ürünlerin değeri, maddi tazminat miktarından düşülür.

IX. Tecavüzün Devamına Mani Olmak İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi (SMK m.149/1/f)

Söz konusu maddeye göre; marka hakkı tecavüze uğrayan, tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere SMK 149. madde (d) bendine göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesini ve somut olayın koşullarında kaçınılması imkansız ise imhasını isteyebilecektir.



X. Hükümün Kamuya İlanı ve İlgililere Tebliğ Talebi (SMK m.149/1/g)

SMK madde 149/1 (g) bendine göre; haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi talep edilebilecektir.

E. Cezai Hükümler (SMK madde 30)

Marka sahiplerinin tescil sayesinde yararlandıkları hukuki koruma seçeneği yanında cezai koruma yürümkettedir. Marka suçlarına ilişkin ceza yargılamalarında, öncelikle SMK 29 ve 30. maddelerinde hüküm var ise bu hükümün tatbik edilmesi gerekmektedir; eğer burada herhangi bir düzenleme yoksa genel kanunlar olan TCK ve CMK uygulama alanı bulacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu 29. maddede öngörülen suçlar şikayete bağlıdır.

Kanunu'nun 29. maddesinde yer alan suçlardan koruma sağlayabilmek için markanın Türkiye'de tescilli olması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Av. Dr. Ata TORUN - ata.torun@hansu.av.tr

tr.hansu.av.tr | +90 216 464 12 12

© Hansu Avukatlık Ortaklığı

Hansu Avukatlık Ortaklığı, yerli ve uluslararası müvekkillerine özellikle gayrimenkul, şirketler, vergi, enerji ve fikri mülkiyet hukuku alanında hizmet veren bir avukatlık ortaklığıdır. Bu makale Türkiye'de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.

