

Boston Kongresi 2008

Kabul Edilmiş Versiyon

10 Eylül 2008

Karar

Konu Soru 203

Ticari Markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığından kaynaklanan zararlar

AIPPI

Aşağıdakileri dikkate alarak:

- 1) Önceki sorularda, AIPPI aşağıdaki kararların alınmasına yol açan, kısmen ticari marka kanununun ihlal edilmesine dair parasal yaptırımlarla ilgili konuları araştırmıştır:
 - a) Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal edilmesiyle ilgili cezai kanun yaptırımları hakkında 2002 Lizbon İcra Komitesinin kararı (Soru 169); ve
 - b) Fikri Mülkiyet Haklarında tartışmalı bir konu olarak cezai zararlar hakkında 2005 Berlin İcra Komitesinin kararı (Soru 186).
- 2) Soru 186 hakkındaki karar hukuk davalarındaki geliştirilmiş tazminat hükümlerinin kanunların aksi halde kasti ihlale karşı caydırıcı bir uygulama tedarik etmediği durumlarda doğrulanabileceğini ifade etmiştir.
- 3) Mevcut Karar, herhangi belirli bir ülkede uygulanabilen bu tip tazminat hükümleri için belirli teorik temelden bağımsız olarak, ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığı için maddi tazminatların değerlendirilmesi için genel prensipleri belirtmektedir.

Aşağıdakileri göz önüne alarak:

- 1) Bu tür tazminatların tespitinin delillere dayalı olması gerektiği ve ekonomik durum göz önüne alınmasına dayanılarak yapılması gerektiği ve bu tür tazminatlara ihlalin bir sonucu olarak ticari marka hak sahibinin maruz kaldığı hanel ya da zarar durumunu tazmin etme amacıyla hüküm verilmesinin gerektiği gibi ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığı için maddi zararları belirleyen kapsayıcı prensipler üzerinde geniş bir fikir birliği mevcuttur.
- 2) Ülkelerin büyük çoğunluğu aynı zamanda bir ihlal edenin, sadece ihlal edenin ihlal fiilini iyi niyetle yapması nedeniyle ticari marka hak sahibine tazminat ödeme yükümlülüğünden azledilmemesi gerektiğine karar vermiştir.

- 3) Ticari marka tazminatları değerlendirilirken fiilen hesaba katılan belirli ekonomik ve başka faktörler ele alındığında yaklaşımlar arasında gözle görünür bir çeşitlilik mevcuttur. Bununla birlikte, bu farklılıklar temel bir fikir birliği eksikliğini yansıtmamaktadır ancak ağırlıklı olarak farklı ülkelerde mevcut olan yasak uygulama farklılıklarına dayanmaktadır (delil keşfinin mevcudiyeti, derecesi ve zamanlaması gibi).
- 4) Bu karar, ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığının yasal tanımlarıyla ilgili konulara hitap etmemektedir.
- 5) Ticari markaların ihlali, taklitçiliği ve korsanlığı, ulusal kanunlarda mevcut olabilecek tanımlardan bağımsız olarak, hep birlikte, bu kararda “ticari marka ihlali” ya da “ihlal” anlamlarına gelmektedir.
- 6) “Ticari marka hak sahibi” terimi, bir ticari markanın ihlali için bir hukuk davası açma hakkına sahip olan tüm kişileri içermektedir.

Aşağıdakilere karar verilmiştir:

- 1) Ticari marka ihlallerinin tazminatına ilişkin verilen hüküm, tüm bu tür zararları telafi etmek ve ticari marka haklarının ihlal edilmesi konusunda caydırıcı olmak amacıyla ihlal mağdurunun tüm zararlarını tazmin etmelidir.
- 2) Ticari marka ihlallerinin tazminatına ilişkin değerlendirmeler temel olarak objektif ekonomik karşılıklar bazında değerlendirilmelidir.
- 3) Aşağıdaki prensipler de uygulanmalıdır:
 - a) Mukabil delile tabi olarak, ticari marka sahibinin zarar gördüğü farz edilecektir. Maddi tazminatların derecesi adil ve objektif metodolojilere uygun olarak hesaplanmalıdır.
 - b) İhlal edenin kastının kanıtlanması zararları tazmin edilmesini gerektirmemelidir. İhlal edenin iyi niyeti tazminatın empoze edilmesinin önüne geçmemelidir.
 - c) Uygun durumlarda, gelecekteki ticari marka ihlallerine için ekonomik caydırıcılık yaratmak ihtiyacı, tazminatların miktarları belirlenirken hesaba katılmalıdır.
 - d) Ticari marka hak sahibinin ihlal edenin ihlal fiili sonucunda elde edilen finansal kazancını tazminat olarak almasına izin verilebilir. Bununla birlikte, aşağıdaki (f) maddesinde öngörülen durumlar saklı kalmak koşuluyla, ticari marka hak sahibinin hem kendi kazanç kaybını hem de ihlal edenin ihlal fiili sonucunda elde edilen finansal kazancını tazminat olarak almasına izin verilmemelidir.
 - e) Zararların tazminatının bir imtiyaz karşılığı hesaplanması yoluyla tespit edilmesi halinde, verilen hüküm (1) ticari marka hak sahibinin zararlarının tamamen tazmin edilmesi ve (2) gelecekteki ihlallerin caydırılması için uygun durumlarda geliştirilebilir.
 - f) Ağır şekilde ihmalkarlık ya da kötü niyetli ihlal durumlarında, tazminat verilmesi hükmü uygun şekilde geliştirilebilir. Aynı şey, ticari marka hak sahibi ve tüketici toplumu kapsamlı olarak zarara uğratma ihtimali yüksek olan belirli ciddi ihlal

türleri için de geçerlidir. Bu yapıdaki yanlışlıklara, yasal tazminatlar ya da fiili zararların yasal çoğaltıcıları tarafından hitap edilebilir.

4) Genel olarak, Ticari marka davalarındaki tazminatların tespit edilmesinde tüm ilgili ekonomik bilgiler göz önüne alınmalıdır. Bu durum aşağıdaki kanıt türlerini içermekte olup, bunlardan herhangi biri ya da çoğu her bir belirli davanın delillerine dayanılarak tazminat hükmünün tespit edilmesine katkıda bulunabilir:

a) Aşağıdakilerin kanıtı gibi, ihlalin bir sonucu olarak ticari marka hak sahibinin uğradığı zararı gösteren kanıt:

- i. Kar kaybı;
- ii. Kayıp ya da gerçekleştirilememiş satışlar;
- iii. Fiyat erozyonu;
- iv. Pazar payı ve fiyatlandırma avantajı kaybı;
- v. Tüketici nezdinde itibas olasılığının ya da piyasada fiilen meydana gelmekte olan tüketici nezdindeki itibasın derecesi;
- vi. Lekeleme ve ihlalcinin ürünlerinin düşük kalitesinden kaynaklanan zarar gibi diğer tanınmışlıkla ilgili zararlar gibi markaya ilişkin tüketicinin iyi itibarının zarar görmesi;
- vii. İhlalle ilgili olarak, ticari marka hak sahibi tarafından alınan makul yapıcı ya da ihtiyati önlemlerin maliyeti;
- viii. İhlal fiilinin neden olduğu ticari fırsatların kaybı

b) İhlalci ile ilgili tazminatların kanıtı:

- i. İhlal fiili sonucunda ihlalcinin elde ettiği finansal kazançlar;
- ii. Mütecaviz ürün ya da hizmetlerin reklamı, pazarlaması, dağıtımı ve satışlarının derecesi;
- iii. Mütecaviz ürün ya da hizmetlerin kalitesi (kalite gerçek ticari marka hak sahibi tarafından tedarik edilenin altındaysa, ticari marka hak sahibine verilen zarar daha da büyük olabilir);
- iv. İhlalcinin kötü niyeti

c) Zararların bir imtiyaz bedeli hesaplaması yoluyla tespit edilmesi halinde, benzer durumlardaki makul imtiyaz bedelleri

5) Ticari marka davalarındaki uygun tazminatların tespit edilmesi deneysel kanıtlara dayandığı için, tarafların her birin bu kanıtları dava sürecinde toplayabilmelidir. Bunlar, bu Kararda Bölüm 4.a – c’de belirtilen kanıtı içermelidir. Ticari sırların ve diğer ticari bakımdan hassas bilgilerin korunmasına tabi olarak, aşağıdaki 6. Maddede tartışıldığı gibi, ihlalci satışlarının ve kar rakamlarının yanı sıra uygun durumlarda

ihlalcinin mütecaviz markayı kullanımıyla ilgili olduğu gibi tedarik ve dağıtım kanalları hakkındaki bilgileri ifşa etme yükümlülüğü altında olmalıdır.

- 6) Ticari sırlar ve diğer ticari açıdan hassas bilgiler, alıcı tarafa ya da kamuya ifşa edilmekten, bu bilgilerin (1) alıcı tarafın belirli personeli, (2) alıcı tarafın dış acentesi, ya da (3) mahkeme ya da tarafların atadığı uzmanların erişimine kapatan koruyucu emirler ya da diğer prosedür vasıtaları ile korunması gerekmektedir.
- 7) Davacının, maddi tazminatı hesaplamak için kullanılacak yöntemi seçmek zorunda olduğu ülkelerde, tüm ilgili kanıtlar bu seçimin yapılmasından önce taraflara tedarik edilmelidir.