

Soru Q230

Ulusal Grup

Türk Grubu

Başlık:

Markaların Transit Halindeki Mallar Tarafından İhlali

Katılımcılar

Esra Zeynep YARKIN, Türkan Begüm MERAM, İpek Yıldız ESİNER, Müge KURTBEYOĞLU, Hakan PEHLIVAN, İrem ÇAĞLAR

**Çalışma Komitesi
İçindeki Raportör**

İrem ÇAĞLAR

Tarih:

09.04.2012

Sorular

I. Mevcut mevzuat ve içtihat hukukunun analizi

Gruplar, kendi ulusal kanunları ve varsa bölgesel/toplumsal mevzuatlarına göre aşağıdaki soruları yanıtlamaya davet edilmektedirler:

Transit halinde terimi

- 1) Ülkenizin kanunları bir “transit halinde” kavramını (tam terminoloji ne olursa olsun) içeriyor mu?

Ülkemizin kanunları “transit halinde” kavramını içermektedir.

- 2) Eğer birinci sorunun yanıtı evet ise, ülkenizde bu kavramı tanımlamak için hangi terim kullanılıyor?

Türkiye’de “gümrük alanına koymak veya ihlalde bulunan ürünün bir gümrük geçişine tabi tutulması” transit halinde kavramına karşılık gelmektedir.

- 3) Eğer birinci sorunun yanıtı evetse, ülkeniz “gümrük geçişi”, “aktarma” ve “transit halinde” arasında bir ayırım yapıyor mu?

Türk Gümrük Mevzuatı altında bu terimler ayrı olarak öngörülmemiştir. “Transit halinde” genel bir terim olup “gümrük geçişi” ve “aktarma”yı kapsamaktadır.

- 4) Ülkenizin “transit halinde” kavramı örneğin gümrük depolarını, serbest antrepoları, serbest bölgeleri ve malların serbest dolaşıma salınmadığı ve gümrük kontrolü altında tutulduğu diğer gümrük prosedürlerini içeriyor mu?

Türkiye'nin "transit halinde" kavramı gümrük depolarını, serbest antrepoları, serbest bölgeleri ve malların serbest dolaşıma salınmadığı ve gümrük kontrolü altında tutulduğu diğer gümrük prosedürlerini içermektedir.

Gümrük prosedürü malların yeniden ihraç edilmesini, Türkiye Gümrük Bölgesi'nden serbest dolaşım için salınmayı; bunların imhasını; Hazine'ye devrini; dahilde işleme rejimi; gümrük kontrolü altında işlemeyi; geçici kabulü; hariçte işleme rejimi; ve ihracatı kapsar.

Buna ek olarak, Gümrüksüz mallar mağazası da serbest bölge olarak kabul edilmektedir ve yukarıdaki yorum Gümrüksüz mallar bölgeleri için de geçerlidir. 2004 tarihli "Tekirdağ Rakı" davasından bu konu ile ilgili içtihat hukuku mevcuttur. Belirtilen karar tarafından onaylanmıştır.

Transit halindeki mallar - ihlal

Aşağıdaki 5-12 numaralı sorularda, "transit halinde" terimi sizin ülkenizde kullanılan terimi kastetmektedir.

- 5) Transit halindeki mallar, ticari marka sahibinin başkalarını ticari markayı taşıyan malları ithal etmesini engelleme yönündeki münhasır hakkı dahilinde sayılıyor mu?

Transit halindeki mallar, ticari marka sahibinin başkalarını ticari markayı taşıyan malları ithal etmesini engelleme yönündeki münhasır hakkı dahilinde sayılmaktadır. Serbest bölgede herhangi bir ihlal olması durumunda Gümrük daireleri, hak sahibinin veya temsilcisinin isteği üzerine hak sahibinin yetkilerini ihlal eden malların gümrük prosedürlerini geciktirme veya durdurma hakkına sahiptir.

- 6) Transit halindeki malların, transit ülkede tecavüz konusu mallar olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu aşağıda belirtilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda ne şekilde değerlendirilir?

- i. Markalı malın tescilli olmadığı A ülkesinden, tescilli olmadığı C ülkesine, tescilli olduğu B transit ülkesi üzerinden gönderilmesi durumu

Eğer transit ülke B Türkiye ise, tescilli bulunmadığı A ülkesinden, tescilli bulunmadığı C ülkesine, tescilli bulunduğu B transit ülkesi üzerinden gönderilen markalı mal, transit ülkede tecavüze konu mal kabul edilir.

- ii. Marka sahibinin yalnızca malın gönderildiği C ülkesinde geçerli bir marka tescilinin olması durumu

Marka sahibinin transit ülke olan Türkiye'de geçerli bir tescili olmadığı için, malın gönderildiği ülkede geçerli bir tescilinin olması B transit ülkesi Türkiye'de tecavüz kabul edilmez.

- iii. Marka sahibinin yalnızca A menşe ülkesinde geçerli bir marka tescilinin olması durumu

Marka sahibinin transit ülke olan Türkiye'de geçerli bir tescili olmadığı için, A menşe ülkesinde geçerli bir tescil olması B transit ülkesi Türkiye'de tecavüz kabul edilmez.

- iv. Malların transit ülkeye girdiği anda son varış noktasının bilinmiyor olması durumu (malın B ülkesinde tescilli olması ve B ülkesinde tescilli olmaması durumları için ayrı ayrı değerlendiriniz)

Marka, B transit ülkesi Türkiye’de tescilli değilse, malların transit ülkeye girdiği anda son varış noktası bilinmiyor olsa dahi, mallar tecavüze konu mal olarak kabul edilmez.

Marka, , B transit ülkesi Türkiye’de tescilli ise, malların transit ülkeye girdiği anda son varış noktası bilinmiyor olsa dahi, mallar tecavüze konu mal olarak kabul edilir.

7) Transit malların transit ülkedeki tescilli bir marka hakkına tecavüz teşkil ettiği aşağıdaki durumlarda:

i. Malların hukuka aykırı bir biçimde transit ülke pazarına sokulması ya da sokulma riskinin bulunması durumunda tecavüz söz konusu olur mu?

Yürürlükteki Türk Gümrük Mevzuatına göre, tecavüzün sonuçlarının etkisine ilişkin olarak iç pazara sunulan ve iç pazara sunulmayan mallar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Transit malların tescilli bir marka hakkına tecavüz teşkil edip etmemesi durumu, Gümrük İdaresi tarafından her olayın şartlarına göre değerlendirilir. Yürürlükteki Türk Gümrük Mevzuatına göre, malların tecavüz teşkil etme riski taşınması dahi tecavüzün değerlendirilmesi için yeterlidir..

Türk Gümrük Kanunu uyarınca, “Risk”, uluslararası ve ulusal tedbirlerin doğru uygulanmasını engelleyen veya devletin finansal çıkarlarını tehlikeye atan ya da devletin güvenliği ve asayişine veya toplum sağlığına veya çeyreye ya da tüketicilere tehdit oluşturan olayların meydana gelmesi ihtimali anlamına gelmektedir.

ii. Malların hukuka aykırı bir biçimde transit ülke pazarına sokulduğunu ya da sokulma riskinin bulunduğunu ispat etme yükümlülüğü kime aittir?

Yukarıda belirtildiği gibi, Türk Hukuku’nun malların iç pazara sunulması şartını aramaması nedeniyle, malların hukuka aykırı bir biçimde transit ülke pazarına sokulduğunu ya da sokulma riskinin bulunduğunu ispat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

iii. Bu kapsamda sunulması gereken delillerin türü nedir?

Yukarıdaki açıklamalar itibarı ile, belirli bir delil gerekliliği bulunmamaktadır.

iv. Bu tür durumlarda söz konusu olan kanıt ölçütü nedir?

Yukarıdaki açıklamalar itibarı ile, bu bağlamda belirli bir kanıt gerekliliği bulunmamaktadır.

Ürün ve Markaların Kategorileri

8) Transit ülkede marka hakkına tecavüz konusunda, transit halindeki malların (i) sahte mal, (ii) paralel ithalata konu mal veya (iii) ayırt edilemeyecek kadar benzer markalı mallar olması arasında fark var mıdır?

Transit halindeki malların sahte mal veya ayırt edilemeyecek kadar benzer mal olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak, paralel ithalata konu mallar orijinal mal olduğu için, bu malların kalite/ana karakterinde bir değişiklik veya kötüleştirme

yapılmadıkça veya transit ülkede ilk defa piyasaya sürülüyor olmadıkça, bu malların paralel ithalatı marka hakkına tecavüz teşkil etmez. Bu sebeple, paralel ithalata konu mallar açısından bir farklılık söz konusudur.

- 9) Transit halindeki mallar bağlamında, tanınmış veya meşhur markalar bakımından genişletilmiş veya özel bir koruma bulunmakta mıdır?

Kanun Hükmünde Kararname'de Paris Sözleşmesi'nin 6bis maddesine ve TRIPS'in 16. Maddesine atıfla tanınmış markalar ve meşhur markalar açısından genişletilmiş bir koruma sağlanmıştır ancak, Gümrük Mevzuatı'nda herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Gümrük yetkililerinin muhtemel bir tecavüz halinde ilgili mallara el konulması hususunda takdir yetkisi bulunduğu dikkate alındığında, özellikle tescil kapsamında olmayan diğer mallar açısından, tanınmış veya meşhur markaların tespit edilerek el konulması diğer markalara göre daha kolay olacaktır.

- 10) Yukarıda 9. Soru kapsamında açıklanan genişletilmiş veya özel koruma, ilgili marka transit ülkede tescilli olmasa bile uygulanacak mıdır?

Bir markanın tescilli olması şartı arandığı için tescilsiz tanınmış veya meşhur markanın genişletilmiş veya özel bir korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Gümrük Önlemleri ve Çareleri

- 11) Ülke mevzuatınızda transit halindeki mallar için gümrük önlemleri düzenlenmiş midir? Eğer cevap evet ise, ilgili madde(ler) veya paragraf(lar)ı belirtiniz.

Transit mallar için gümrük önlemleri 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de 2009 yılında yapılan değişiklik ile Türk mevzuatına dahil edilmiştir. 556 sayılı KHK'nın 9/2(c) maddesi, tescilli bir markanın aynı veya benzerini teşkil eden bir işareti taşıyan malların tüm gümrük muamelelerini yasaklamaktadır. Aynı şekilde, 556 sayılı KHK'nın 61/c maddesi, "gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak" hallerini marka hakkı ihlali olarak düzenlemiştir. Gümrük Kanunu'nun 3/15(b) maddesinde, gümrük rejimi tanımlanmaktadır ve "transit rejim" açıkça transit rejim olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda ve 556 sayılı KHK'nın 7. maddesi doğrultusunda, transit halindeki sahte mallara el konulabilecek, saklanabilecek ve marka sahibinin zararlarının tazmini için her türlü hukuki işleme tabi tutulabilecektir.

- 12) Ülkenizde transit halindeki mallar için gümrük önlemleri ile ilgili verilmiş mahkeme kararları bulunmakta mıdır? Eğer cevap evet ise, mahkeme kararlarından örnekler vererek ülke uygulamanızın ne yönde olduğunu yorumlayınız.

556 sayılı KHK ve Gümrük mevzuatında ilgili değişikliklerin yapılmasından önce, Türkiye'de transit halindeki malların marka haklarını ihlal edip etmeyeceği konusunda bir tartışma söz konusuydu. 2003 yılı öncesinde, Yargıtay 2000 yılındaki Bahman kararında, serbest bölgedeki kullanımı markasal kullanım olarak kabul etmemiştir. Ancak; marka korumasını gümrük ve serbest bölgelere genişleten hükümler doğrultusunda, içtihatlarda bir birlik oluşmuş olup, Yargıtay da ilk derece mahkemelerinin transit halindeki mallara ilişkin vermiş oldukları durdurma kararlarını onamaktadır. 2003 ve 2004 yılındaki Marlboro kararları ile 2004 yılındaki Parliament kararı Yargıtay'ın bu bağlamdaki en önemli kararlarındanidir.

- 13) Transit geçen malların transit ülkede tecavüz oluşturduğu düşünülürse ne çeşit çareler mevcuttur? Örneğin; tedbirler, tazminat veya bu tip malların imhası mümkün müdür?

Eğer transit halindeki malların transit ülkede tecavüz oluşturduğu düşünülürse; tecavüzün engellenmesi, malların satışının engellenmesi için kalıcı tedbir, marka tecavüz davası ile birlikte ihtiyati tedbir, mallara el konulması, malların imhası, tazminat (maddi ve manevi tazminat), ilamın yayınlanması ve el konulan mallar üzerindeki mülkiyet hakkının iktisabı mümkündür.

14) Eğer soru 13 ün cevabı tazminatı içermekteyse, tazminat miktarı nasıl hesaplanır?

Tazminat miktarı esas olarak 556 Sayılı KHK'nın 66 ncı maddesi uyarınca hesaplanır. Bu maddeye göre, marka sahibi tecavüz olmasaydı muhtemel gelirini veya tecavüz edenin markayı kullanmak yolu ile elde ettiği geliri veya tecavüz edenin markayı bir lisans anlaşması ile kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedelini istemeyi tercih edebilir.

KHK'nın yanında, içtihat uyarınca, tazminat miktarının hesaplanma methodu vakiyadan vakiyaya değişmektedir, bir vakiyada eğer mallar iç piyasaya sürülmüş ise yapılan satış bedelleri belirlenerek, bu bedelden maliyet miktarı düşüldükten sonra elde edilen menfaatin göz önüne alınmasına karar verilmiştir.

Manevi tazminatın hesaplanmasında ise; marka sahibinin itibarı, iş hacmi, markanın itibarı, değeri, tescil tarihi, tarafların ticari ve ekonomik koşulları ve vakianın tüm koşulları göz önüne alınır.

15) Eğer soru 13 ün cevabı tecavüze konu malların imhasını içermekte ise, tecavüze konu malların imhasını temin etmekten kim sorumludur?

Tecavüze konu malların imhasını temin etmekten Gümrük İdaresi sorumludur.

II. Uyumlaştırma önerileri

Gruplar transit halindeki malların ticari marka ihlalleri için uyumlaştırılmış kuralların benimsenmesi amacıyla öneriler sunmaya davet edilmektedir. Spesifik olarak, Gruplar aşağıdaki soruları yanıtlamaya davet edilmektedir.

Lütfen aşağıda transit halinde teriminin daha geniş anlamdaki terime işaret ettiğini ve belirli bir gümrük prosedürünü kastetmediğine dikkat edin.

Transit halindeki mallar - ihlal

16) Transit halindeki mallar, transit ülkesi içinde tescilli bir ticari markayı ihlal ediyor sayılmalı mı? Eğer evetse, neden? Eğer hayırsa, neden?

Transit halindeki mallar transit ülkesindeki bir tescilli ticari markayı ihlal ediyor sayılmamalıdır, zira mallar piyasaya sürülmeyecektir ve tüketicilere ulaşmayacaktır. Bu nedenle piyasada herhangi bir zarara neden olmayacaktır.

17) Malların üretiminin ve/veya menşei ülkesinden ithalinin yasal olup olmaması önemli olmalı mıdır?

Malların iç piyasada dolaşımında olmayacağı düşünülduğünde, malların üretiminin ve/veya menşei ülkeden ihracının yasal olup olmadığı önemli olmamalıdır.

- 18) Malların son varış ülkesinde pazara yasal olarak sokulup sokulamaması önem taşımalı mıdır?

Malların Türkiye’de pazara sunulmayacak olması ve Türk Hukukunun uygulanmayacak olması nedeniyle önem taşımamalıdır.

- 19) Transit halindeki malların transit ülkede tescilli bir markaya tecavüz ettiğinin kabul edilmediği durumlarda, malların hukuka aykırı bir biçimde transit ülke pazarına sokulması ya da sokulma riskinin bulunması durumlarında bir istisna olmalı mıdır?

Transit halindeki malların transit ülkede tescilli bir markaya tecavüz ettiği yalnızca söz konusu malların o pazara sunulması halinde kabul edilmelidir. Zira, Avrupa mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda da, bu durum marka hakları kapsamında değerlendirilecektir.

Hak sahibi ya da onun temsilcisi tecavüzün varlığını ya da var olma riskini kanıtlamak zorundadır. Gümrük işlemlerindeki uygulama dikkate alındığında, “hak sahibi” kavramı, markanın sahibini, inhisari lisans sahibini ve, lisans sahibinin lisans veren adına hareket etmesine izin veren şartların bulunması halinde, inhisari olmayan lisans sahibi ifade etmektedir.

- 20) Bu istisnanın etkili olması için hangi tür deliller sunulmalıdır?

Söz konusu deliller, dolaşım belgesi ve malların pazara sunulacağını gösteren tüm diğer deliller olmalıdır.

Ürün ve Markaların Kategorileri

- 21) Transit ülkede tecavüzün varlığı, sadece transit halindeki malların sahte mal olması halinde mi kabul edilmelidir yoksa paralel ithalata konu mallar ve ayırt edilemeyecek kadar benzer markalı mallar bakımından da kabul edilmeli midir?

Transit malların sadece sahte mal olması halinde değil, ayırt edilemeyecek kadar benzer markalı mallar ile kalite/ana karakterinde bir değişiklik veya kötüleştirme yapıldıysa veya transit ülkede ilk defa piyasaya sürülüyorsa paralel ithalata konu malların da marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

- 22) Tanınmış veya meşhur markalar transit halindeki mallar karşısında genişletilmiş korumadan yararlanmalı mıdır? Eğer öyleyse, bu koruma, marka transit ülkede tescilli olmasa dahi uygulanmalı mıdır?

Tescil şartına bağlı olmaksızın tanınmış markalar için genişletilmiş bir koruma olmalıdır. Ancak, taraflar arasındaki çıkarlar dengesi mutlaka dikkate alınmalıdır ve bu noktada, gümrüklerdeki incelemenin hızlı bir şekilde yapıldığı dikkate alındığında, bu aşamada tanınmış markalar için detaylı inceleme ve düzenlemeler yapılması mümkün olamayabilecektir.

Gümrük Önlemleri ve Çareleri

- 23) Transit halindeki mallar için gümrük önlemleri uygulanmalı mıdır?

Transit halindeki mallar için gümrük önlemleri, ancak bu malların Türkiye’de iç piyasaya girmesi halinde geçerli olmalıdır. Mevcut Türk Gümrük mevzuatı kapsamında, marka ihlalinin sonuçlarına etkisi açısından, transit halindeki malların iç piyasaya girip girmemesinin herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Transit halindeki tüm marka hakkını ihlal eden mallar marka koruması kapsamında kabul edilerek, iç piyasaya girip girmemesine bakılmaksızın gümrükte durdurulabilmekte, marka tecavüzü davasına konu olabilmekte ve gerekirse imha edilebilmektedir. Tüm bu önlemler oldukça ağır olup, Türkiye’nin ekonomik çıkarlarına ne kadar uyduğu şüphelidir. Bu sebeple, Türk Gümrük mevzuatı bu açıdan tartışmalıdır. Avrupa Birliği mevzuatına göre, transit halindeki mallar ancak Avrupa Birliği sınırları içerisinde piyasaya girmeleri halinde marka hakkı kapsamında kabul edilmektedir. Böylelikle, transit malların gümrük önlemlerine tabi tutulması bu malların iç piyasadaki durumlarına göre belirlenmesi gerekir.

24) Transit malların yol açtığı tecavüze dair önlemler (tedbirler, tazminat ve imha gibi) diğer marka tecavüzleri için de mevcut olmalı mıdır?

Türkiye’de diğer marka tecavüzleri için mevcut olan önlemler transit halindeki malların yol açtığı tecavüzler için de mevcut olmalıdır.

25) Menşe memleketten veya başka memleketten direkt ithal edilen mallar için mevcut olan aynı savunmalar transit malların ithalatçıları için de mevcut olmalı mıdır?

Malların taklit olma ihtimaline karşı, menşe memleketten veya diğer memletten direkt ithal edilen mallar için mevcut olan aynı savunmalar transit malların ithalatçıları için mevcut olmamalıdır, zira, direkt ithalata konu malların genel olarak orjinal olduğu düşünülür.

ÖZET

Türk Grubu;

a. Türk kanunun “transit halinde” kavramını “gümrük alanına koymak veya ihlal eden ürünün bir gümrük geçişine tabi tutulması” olarak tanımladığını düşünmektedir.

b. tescilli bir ticari marka sahibinin, sahte veya benzer ticari markaları taşıyan mallar da olsa, malların Türkiye iç piyasasına sokulduğu gerçeğine bakılmaksızın, mal sahibi en azından ihlal riskini, ihlalin kesinliğini yeterli dereceye kadar gösteren kanıt ile kanıtladığı durumda gümrük önlemleri aracılığı ile transit halindeki malları yasaklayabileceği fikrindedir.

c. çıkarlar dengesi göz önüne alındığında tanınmış ticari markalar için özel/genişletilmiş bir koruma uygulanması gerektiğini düşünmektedir.

d. transit halindeki malların, transit ülkede piyasaya sürüldüğü ülkenin ekonomik çıkarlarını ve ticari marka sahibinin haklarını dengeleyeceği durumda bir ihlal olarak görülmesi gerektiği görüşündedir.