Hakkı Kötüye Kullanma

Dr. Markus Brauer

Hamburg Eyalet Mahkemesi Hakimi

I. Giriş

- Rekabet ortamında kabul gören bir tekelleştirme unsuru olarak marka
- Sınır: Marka Hukukunda *art niyetli kullanım* uygulaması: "Kişinin kendisi İÇİN değil; aksine diğerlerine KARŞI"
- Her bir davaya ilişkin kararın münferit verilmesi – "Marka Hukuku" değil i.e.S.
- Uygulanma şekli
  - Art niyet içeren marka başvurusu
  - Art niyetli marka kullanımı

II. Art niyetli <u>başvurusu</u> (Dava grupları)

- **Korunmaya değer bir tasarruf durumundan yoksun bırakma ya da bunun istismarı**

Esas ilke: Daha önceden kullanılmış bir işaretin tescili kabul görür/uygundur

İstisna: Özel haller hakkı kötüye kullanmaya sebep olabilir

- **Rakibin işaretini bilmek suretiyle bir marka başvurusu yapılması**
- **İşaret kullanılmaktadır ancak tescilli değildir**
- **aynı ya da benzer mallar için**
- **değerli bir yatırım/tasarruf vasıtası**
- **<u>öncelikli amaç: Taciz etmek/zarar vermek ya da önemli bir değeri üzerine geçirmek!</u>**

Örn.:

Alman Federal Mahkemesi v. 10.8.2(
davası

Davacı ve davalı, davacının “Equistro” adlı at yemi üzerinde satış ortaklarıydılar.

İş yeri ve satış ortaklığının bitiminde davalı 1989 senesinin sonunda “Equi2000” adıyla kendi at yemi firmasını kurdu

Davalı 24.02.1990’da bu marka için başvuruda bulundu

Davacı ise Ocak 1990’da “Equi”ye dava açtı

→ Hakkı kötüye kullanma var çünkü:

- Davalı, söz konusu işaretle karıştırılma ihtimali bulunacak derecede benzer bir işareti önceden kullanmış, (henüz) tescilini almamıştır. Böylece, değerli bir yatırım aracını edinmiştir.

- Davacı bunun farkındaydı

- Davacı şu öncelikli amaca sahipti: davalının firmasını rahatsız etmek yani davalıyı taciz etmek, bir diğer deyişle markayı rekabet aracı olarak kullanmak

Engel olma niyeti

rekabeti bozmak amacıyla kasıtlı olarak bir işaretin başvurusunu yapmak

Örn: “Hamidiye” davası (Federal Patent Mahkemesi Az 26 w (pat) 32/0

Hamidiye

Aynı suyu Almanya’da da piyasaya sürmek amacıyla yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır

Siparişi veren kişi aracılığıyla markanın Almanya’da başvurusu

Siparişi veren kişi aracılığıyla Alman alıcının ihtar çekmesi

→ Hakkı kötüye kullanma var çünkü:

- Marka Alman piyasasına olan ilgisini belli etmiş olan davacıyı bu pazardan uzak tutmak için (ya da satış ortaklığına zorlamak için) tescil ediliyor.

Örn.: “Torch” davası (***Alman Federal Mahkemesi*** GRUR 1980, 110 - Torch)

Yabancı uyruklu işaret sahibiyle çakmaklarla ilgili inhisari olmayan bir pazarlama anlaşması

Yabancı uyruklu üreticinin markalarının seri olarak başvurusunu yapmak (rakip ithalatçının iç pazarını bastırma amacı)

III. Art niyetli başvurunun sonuçları

- **Patent Ofisinde:**

Mutlak ret nedenleri

Tescil işlemleri: sınırlı inceleme, 37. fıkra Marka Kanunu (pratikte nadiren)

İtiraz gerekçesi yok, 42. fıkra Marka Kanunu

İptal işlemleri, 50. fıkra, 1. bent, 54. bent Marka Kanunu

- **İhlal mahkemesinde:**

Markanın “etkisizliğine” dair kural dışılık yok- Tescilin mahkeme için bağlayıcı olması– süreci ertelemek/iptal etmek mümkün

Rekabet hukuku açısından iptal talebi 4. Fıkranın 10. sayısı Haksız rekabetle mücadele yasası 826 Medeni Kanun: Karşı iptal davası

Markayla ilgili hakların geçerli kılınmasına karşı kötü niyet itirazı

IV. Art niyetli kullanım (Dava grupları)

Art niyetli olarak başvuruda bulunmuş bir işaret geçerli kılmanın da art niyetli olarak kabul edilmesine yol açar.

Ancak şu da mümkündür: İşaretin başvurusu kabul edilmese de, işaretle ilgili haklar geçerli kılınmalıdır

- **Kullanmama niyeti**

  Başvuru sahibinin kendisinin kullanma niyetinin olmadığı ve başkalarının kullanımını engellemek istediği marka başvurusu yapması – markayı elinde bulundurmak istemesi

Örn.: “Classe E” davası - ***Alman Federal Mahkemesi*** GRUR 2001, 24

E-Klasse ***Classe E***

Davalı 1992 yılında “Classe E” markası (ve çok sayıda bir çok diğer marka için) Fransa’da başvuruda bulundu– IR-Markası (F, CH, D)

1993’ten beri Mercedes KFZ’yi “E-Klasse” olarak nitelendirmektedir. (önceleri ise: S-Klasse)

Davacı lisans sözleşmelerinin sona erdirilmesini talep ediyor.

→ Hakkın kötüye kullanım var çünkü:

- Farklı mal ve hizmetler için çok sayıda marka başvurusu

- Kişinin kendisi için ciddi bir kullanım arzusu yok veya (örn. Bir danışmanlık fikri için – marka tasarımı) üçüncü bir firma için

- Markalar esasen amaca yönelik olarak elde bulundurulur, aynı ya da benzer isimleri kullanan 3. kişiler men ya da tazminat talebinde bulunurlar

- **Savunma markaları**

Marka "yakınlık" ilişkisi olan marka sahibinin diğer markalarının savunmasının genişlemesine yarar

Örn.: “Chéri” davası (***Alman Federal Mahkemesi*** GRUR 1972, 180)

+ **Chéri** **Cérisio**

+ **Chério** (vişneli şarap için)

Davacı tanınmış “Mon Chéri” markasının yanı sıra Chéri”yi tek başına tescil ettirdi, ancak marka tek başına “Chéri” olarak kullanılmadı

IV. Art niyetli kullanımın doğurduğu sonuçlar

- **Patent Ofisinde:**

Bir anlam taşımıyor

- **İhlal mahkemesinde:**

Markadan kaynaklanan hakları geçerli kılmaya karşı

V. Özet

Hakkı kötüye kullanma davaları münferit hadiselerdir

Temel fikir: Markanın tescilinin hak sahibinin kendisi için değil; aksine üçüncü kişilerin faaliyetlerine yönelik olmasıdır