

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

DERSİN ADI
MARKA HUKUKU

KONU
MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

Hazırlayan
Metin POLAT

KAYSERİ 2014

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ.....	ii
GİRİŞ	
I. KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜK.....	
SEBEBİ OLARAK SAYILMASI.....	1
II. KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ KAVRAMI VE KÖTÜNİYETİN TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR.....	3
A. Tanım.....	3
B. Kötüniyetin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar.....	3
1. CJEU Kararlarında Benimsenen Kriterler.....	4
2. Yargıtay Kararlarında Benimsenen Kriterler.....	5
C. Tescilli Markanın Kötüniyetle "Tasarım" Olarak Tescil Edilmesi.....	7
III. KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.....	8
A. Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı KHK m. 35/1 Hükmü Uyarınca Kötü Niyet İtirazı.....	9
1. İtirazın " <i>Görüş Bildirme</i> "den Farkı	9
2. İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilecek Kişi ve Makamlar.....	10
B. Hükümsüzlüğün " <i>Kural Olarak</i> " Geçmişe Etkili Olması.....	10

KISALTMALAR CETVELİ

b.	: bent.
BK	: Bakanlar Kurulu.
Bkz.	: Bakınız.
Bkz.	: bakınız.
C.	: Cilt.
CJEU	: Court of Justice of European Union
dn.	: dipnot.
E.	: Esas.
FSHHM	: Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi.
K.	: Karar.
m.	: madde.
R.G.	: Resmi Gazete.
S	: Sayı.
s.	: sayfa.
T.	: Karar tarihi.
TBB	: Türkiye Barolar Birliği.
TBK.	: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu.
TMK	: Türk Medeni Kanunu.
vd.	: ve devamı.
Y.HGK.	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Y.İBK.	: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı.
Yay.	: Yayıncılık.

GİRİŞ

556 Sayılı Markanın Korunması Hakkındaki KHK hükümlerinde markanın re' sen ve itiraz üzerine hükümsüzlüğüne karar verilecek mutlak ve nisbi ret sebepleri düzenlenmiştir. Fakat marka hakkının kötüye kullanılması kavramı, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'da markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Halbuki gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın olarak rastladığımız en önemli hükümsüzlük sebeplerinden birisi kötüniyetli tescildir ve kötüniyetli olarak yapılan marka başvurulardan hak sahiplerinin nasıl korunacağı önemli bir hukuki meseledir.

Bu çalışmamızda uygulamada karşımıza sıklıkla çıkan kötüniyetli marka tescili konusuna ilişkin uyuşmazlıkları Yargıtay ve Avrupa Mahkemeleri kararları ışığında ayrıntısı ile inceleyeceğiz.

I. KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİ OLARAK SAYILMASI

Markanın kötüniyetli olarak tescili, AB Marka Tüzüğü'nün 52/1-b maddesinde açıkça bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmesine ve Türk öğretisinde de kabul edilmesine rağmen 556 S. KHK' da bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmemiştir¹. Markanın hükümsüzlük sebepleri KHK' nın 42. maddesinde düzenlenmiştir ve bu sebepler arasında *"markanın kötüniyetli tescili"* yer almamaktadır. Ayrıca Yargıtay da, 2008 yılına kadar markanın kötüniyetli tescilini bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmemekteydi.

Yargıtay markanın tescilinde kötüniyeti ilk defa İstanbul (4) No'lu Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından verilen bir direnme kararının² 2008 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararı ile yerinde görülmesi neticesinde hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiştir. Söz konusu uyuşmazlıkta İstanbul (4) No' lu FSHHM, davalının *"RG 512+Şekil"* markasının kötüniyetli tescil edildiğinden bahisle hükümsüzlüğüne karar vermiş, söz konusu karar Y.11.Hukuk Dairesi tarafından *"hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesinde, marka tescil başvurusu veya tescilin kötü niyetle yapıldığı takdirde markanın hükümsüz sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bu bakımdan, sadece KHK'nın 35. maddesine dayalı olarak kötü niyetli tescilden dolayı*

¹ Uğur **Çolak**, Türk Marka Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, 12 Levha Yay., İstanbul 2014, s. 781; Hayrettin **Çağlar**, Marka Hukuku Temel Esaslar, 1. Baslı, Adalet Yay., Ankara 2013, s. 181.

² İstanbul (4) No'lu FSHHM, 16.04.2008 T., 2006/3939 E., 2007/12468 K. *"Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, tarafların markalarının birbirine çok benzediği, bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alındığında markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması nedeniyle genel görünüme etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceği, davalının giysi üretiminde bulunan ve tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olduğu, bu itibarlı müdebbir bir tacir gibi davranmasının gerektiği, kullanacağı işaretin herhangi bir kişiye ait olup olmadığını araştırmasının gerektiği, ihtilaf konusu ibarenin herhangi bir anlamı olmayan harfler ve rakamlardan oluşması nedeniyle, davacı seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu nedenle iyi niyetli sayılamayacağı, davalının fantezi bir ibare olan RG ... ibaresini tescil ettirmesinin, faaliyet alanı nedeniyle varlığından haberdar olduğu davacı markasından faydalanma kastını gösterdiği, davacının bu işaret üzerinde öncelikli kullanım hakkına sahip olduğu, bu nedenle davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği, ancak tescilli markanın kullanımının haksız rekabet yaratmayacağı gerekçesiyle, davalı adına 2001/21313 no ile tescilli RG ... + şekil markasının hükümsüzlüğüne, sair taleplerin reddine, karar kesinleştiğinde hüküm faturası özetinin gazete ile ilamına karar verilmiştir."*

hükümsüzlük kararı verilemeyeceği" gerekçesi ile bozulmuş ve mahkemenin direnme kararı vermesi üzerine uyuşmazlık Y.HGK. önüne gelmiştir. Y.HGK. şu gerekçelerle yerel mahkemece verilen direnme kararını isabetli görerek onamıştır:

*"556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde özel olarak düzenlenen sınırlı sayıdaki hükümsüzlük nedenleri içerisinde yer almayan "marka tescilinin kötü niyetle yapıldığı iddiasına dayalı hükümsüzlük isteminin" 550 sayılı KHK' nın sistematik ve ilkeleri ile genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesine göre, "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." ...556 sayılı KHK' nın 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK' nın amacına uygundur. Çünkü, KHK' nın 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK' nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK' nın 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK' nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK' nın ruhuna da uygundur."*³

Y.HGK kararında açıkça kabul edildiği üzere markanın kötüniyetli tescili her ne kadar KHK' da açıkça bir hükümsüzlük sebebi olarak sayılmamış ise de TMK m. 2'de düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık Türk Hukuk sistemimizce korunmamıştır. Bu nedenle Y.HGK tarafından verilen iş bu karar ile kötüniyetin varlığının ispatı halinde isabetli olarak tescili hükümsüzlüğüne karar verilmesi içtihat haline gelmiştir.

³ Y.HGK., 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K.

II.KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ KAVRAMI VE KÖTÜNİYETİN TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR

A. Tanım

Her ne kadar KHK' nın 35. maddesinde her ne kadar "başvurunun kötüniyetle yapılması" ve 42. maddesinde "marka tescilinde kötüniyet" ifadeleri kullanılmak suretiyle markanın kötüniyetli tesciline değinilmiş olsa da Marka Hukukunda kötüniyetli tescilin tanımına ve içeriğine KHK' da yer verilmemiştir.

Bununla beraber Y.HGK' nın yukarıda bahsi geçen 2008 tarihli kararında kötüniyetli tescilin tanımı yapılmıştır. Buna göre: *"Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir."*

Y.HGK kararını doktrin görüşleri ile birlikte değerlendirecek olursak Marka Hukukunda kötüniyetli tescilin tanımını şu şekilde yapmak doğru olacaktır: *"Ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak tanınmış olsun ya da olmasın markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve haksız teciller birer kötüniyetli tescildir."*⁴

B. Kötüniyetin Tespitinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar

KHK' da kötüniyetli tescilin tespitin ve ispatının nasıl yapılacağı düzenlenmemiştir. Bu nedenle kötüniyetli tescilin tespitinde Yargıtay kararları başta olmak üzere CJEU kararlarında açıkça belirtilen esaslara göz önünde bulundurulmalıdır.

⁴ Çolak, s. 782; Çağlar, s. 182.

1. CJEU Kararlarında Benimsenen Kriterler

CJEU' a göre kötüniyetli tescilde somut olayın bütün faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

CJEU' ın 2009 tarihli CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRÜNGLI-FRANZ HAUSWIRTH kararında tespit ettiği kriterler şu şekildedir:

- Kendisinden önce bir başkasının diğer bir üye ülkede aynı veya karışıklığa yol açacak kadar benzer bir markanın,
- aynı veya karıştırılabilecek derecede benzer markanın tescilli olduğunu;
- bilip bilmediği,
- bilmesinin gerekip gerekmediği,
- bu kimsenin bir başkasına ait markanın kullanılmasına veya kullanım alanını genişletmesine engel olma amacı taşıyıp taşımadığı,
- önceki markanın sahip olduğu hukuki korumanın ne olduğu,
- tescil başvuru tarihi itibarıyla “markanın sahip olduğu ün” dikkate alınarak kötüniyetli tescilin var olup olmadığı tespit edilecektir⁵.

CJEU' ya göre bilme olgusu varsayıma dayalıdır ve tespitinde önceki markanın ne kadar süredir var olduğu ve kullanıldığı dikkate alınacaktır. Fakat önceki markadan haberdar olma tescilin kötüniyetli olarak yapıldığının ispatında tek başına yeterli değildir. Nitekim CJEU, 2013 tarihli MALESIA DIARY- YAKULT kararında önceki markayı bilmenin kötüniyetin varlığının kabulü için yeterli olmadığı ve bunun için tescil başvurusu anındaki bütün faktörlerin göz önüne alınarak değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etmiştir⁶.

CJEU kararlarında ve AB Marka Tüzüğü'nün 52/1-b maddesinde açıkça belirtildiği üzere tescilin kötüniyetli olup olmadığı, bu şekilde yapıldığı iddia edilen tescil başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla incelenecektir⁷.

⁵CJEU, 11.07.2009 T., C-529/07 K., paragraf 38 ve paragraf 53; Çolak, s. 782, 124 No'lu dn.; Çağlar, s. 183.

⁶Çolak, s. 783.

⁷Çolak, s. 784.

2. Yargıtay Kararlarında Benimsenen Kriterler

Yargıtay 11.HD. 2013 tarihli bir kararında *"bir marka hakkında gerçek hak sahipliği iddiasıyla açılmış bir hükümsüzlük davası biter bitmez ya da henüz bu dava devam ederken, aynı ya da benzer markanın tescili için TPE' ye yeni bir tescil başvurusunda bulunulması halinde kötüninietin söz konusu olduğuna"* karar vermiştir. Dava konusu uyuşmazlıkta ALMAN ve ALMAN HASTANESİ markalarının hükümsüzlüğü davası devam ederken bu kez ALM., ALMAN HASTANELER GRUBU, ALMAN MEDİRESİDENCE gibi markalar için tescil başvurusu yapılmasını kötüninietli görerek hükümsüzlük kararını isabetli bulmuştur⁸.

Markanın yaratılmış marka olması, herkesin aklına gelmesinin ticari hayatın olağan akışı ile bağdaşmaması hallerinde kötüninietin varlığı kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay, davalının kendisine ait bir lakaptan oluşturduğunu iddia ettiği HAVALLES isimli markanın daha önce davacı adına tescilli olması ve farklı ülkelerde yer alan kişiler tarafından birbirinden habersiz bir kelime olarak oluşturulmasının olanaksız olduğu gerekçesi ile yerel mahkemenin markanın hükümsüzlüğüne dair kararını isabetli bulmuştur⁹. Bu gibi hallerde başkasına ait markayı tescil ettirmek isteyen marka sahibinin markayı *"tesadüfen"* bulduğunu *"çok iyi ve inandırıcı bir açıklama"* ile ispatlamadıkça kötüninietin varlığı kabul etmek gerekir¹⁰.

Daha önce tescil edilmiş marka ile iltibasa yol açacak şekilde benzer markanın tescili için başvurulmuş ve kullanılıyor olması halinde markayı öncelikli olarak kimin

⁸ Y.11.HD. 19.11.2013 T., 2012/7271 E., 2013/20862 K.

⁹ Y.11.HD. 30.06.2014 T., 2014/1193E., 2014/12464K. *"HAVELLS ibaresinin orijinal bir işaret olduğu, farklı ülkelerde yer alan kişiler tarafından birbirinden habersiz bir kelime olarak oluşturulmasının da olanaksız olduğu, davacının HAVELLS ibareli markasının, davalının başvuru tarihi itibarıyla Paris Sözleşmesi'ne dahil birlik ülkelerinde ve Türkiye'deki ilgili sektördeki müşteri çevresinde ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle; davalı tarafından yine HAVELLS biçimiyle aynı tür ürünler ile ilgili alanlarda tescilinin davacı markasının ürünleri / hizmetleri ayırt etme gücünün yavaş yavaş yok olup sulandırılacağı, davacı ile aynı sektörde faaliyette bulunan davalının, davacıya ait olduğunu bildiği müşahede olunan markayı, davacının uzun süredir kullandığı malları da kapsayacak biçimde adına marka olarak tescil ettirmesinin haksız ve kötü niyetli olup, davacıyı pazarda engelleme ve piyasada zarara uğratma, Türkiye'de henüz tescili bulunmayan markasına zarar verme ve onu piyasaya sokmayı önleme yahut uzaklaştırma amaçlı olduğu gerekçesiyle, YİDK kararının iptali istemiyle TPE'ye açılan davanın reddine, markanın hükümsüzlüğü istemiyle davalı şirkete karşı açılan davanın kabulü ile davalı şirket adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine dair verilen karar isabetlidir."*

¹⁰ Çolak, s. 786.

tescil ettirip kullandığının tespiti edilmesi gerekir¹¹. Yargıtay' ın yerleşik içtihatlarında her ne kadar aynı sektörde bulunan tacirlerin tanınmış markaları kendi adlarına tescil ettirmelerinde kötünîyet karinesi kabul edilmekte ise de markanın kötünîyetli tescilinde ilgili markanın tanınmış marka olması kötünîyetli tescilin kabulü için tek başına yeterli değildir¹².

Kötünîyetin varlığını tespitinde araştırılması gereken en önemli husus, tarafların aynı ticari alanda faaliyet gösterip göstermediği ve uyuşmazlık konusu markanın birden çok ülkede tescilli olup olmadığıdır. Zira Yargıtay, davalı marka sahibinin uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bir kuruluşunun olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorunluluğu karşısında aynı sahada çalışan davalının on beş ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesini kötünîyetli bulmuştur¹³.

Tescili istenen markanın iltibasa yol açması, tarafların uzun süredir aynı sektörde faaliyette bulunması kötünîyetin tespiti için göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir. Fakat bu sebepler tek başına kötü niyet ve hükümsüzlük nedeni oluşturmaz. Buna göre hükümsüzlük kararı verilebilmesi için kötünîyetin açık/bariz olması, hakkın kötüye kullanılması ve ahlaka aykırılık oluşturmaları gerekmektedir¹⁴.

Yargıtay kararlarında da benimsendiği üzere tescilde kötünîyetin var olup olmadığının tespit edileceği tarih tescil başvurusunun yapıldığı tarihtir¹⁵.

¹¹ Y.11.HD. 18.06.2014 T., 2014/5008 E., 2014/11722K.

¹² Çolak, s. 784, Y.11.HD. 02.04.2013 T., 2012/7350E., 2013/6540K.

¹³ Y.11.HD.,19.04.2002 T., 2001/9903 E., 2002/3699 K., "...davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bir kuruluş olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalışan davalının 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK.'nın 20/2. maddesinde aykırı olduğu gibi, MK.'nin 2.maddesine göre de mümkün görülemez. Şu halde, Paris Sözleşmesi'nin mükerrer 6.maddesi 3.bendi anlamında kötünîyetli bir tescil vardır ve bu şekilde oluşturulan tescilin terkinin gerçek marka sahibince talep edilebilir. "

¹⁴ Çağlar, s. 182; Y.11.HD., 12.06.2013 T., 2011 / 11371 E., 2013 / 12306 K., "Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Somut uyuşmazlıkta, davalının markasının davacı markaları karşısında iltibasa yol açması, davalının uzun süredir davacıyla aynı sektörde faaliyette bulunması...başlı başına kötü niyet ve hükümsüzlük nedeni oluşturmaz. Bu sebeple mahkemece kötünîyetli tescil olunduğundan bahisle davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru olmamıştır."

¹⁵ Y.HGK. 12.12.2007 T., 2007/11-974 E., 2007/962 K. " ...Görülmektedir ki, dava konusu 179651 sayılı marka tescil belgesi üzerinde yazılı olan 04.12.1996 tarihi; 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında

Uygulamada karşımıza en çok çıkan kötünietli marka tescilleri spekülasyon ve engelleme markalarıdır. Spekülasyon markalarında marka sahibi daha önce tescil edilmemiş bir işareti tescil ettirmekle birlikte bu tescili markayı bizzat kullanmak amacıyla değil, gelecekte başkalarının kullanmasını engellemek amacıyla yani tanımda bahsettiğimiz üzere marka ticareti yapmak amacıyla tescil başvurusunda bulunmaktadır¹⁶. Engelleme markalarında ise bir işaretin aynısının ya da benzerinin bilerek ve haklı bir gerekçe olmaksızın¹⁷ sırf rakibi engelleme amaçlı tescil ettirilmesidir¹⁸.

C. TESCİLLİ MARKANIN KÖTÜNİYETLE "TASARIM" OLARAK TESCİL EDİLMESİ

Uygulamada daha önce başkası adına tescilli olan markanın bir ambalaj tasarımı haline getirilerek tasarım tescil belgesi alınmak suretiyle marka tescilinden kaynaklanan hakların dolanıldığı görülmektedir.

Kural olarak TPE nezdinde tescilli bir sınai hakka dayalı kullanım korunmaktadır. Zira tanınmış olsun ya da olmasın başkasının markasından haksız yararlanmaya yönelik kötünietli tescillerin ispatlandığı takdirde markanın hükümsüzlüğü neticesini doğuracağında şüphe yoktur. Fakat uygulamada başkasına ait marka kullanılmak suretiyle tasarım tescil belgesi alındığında marka hakkı sahibinin

Kanun Hükmünde Kararname'nin 40. maddesi uyarınca, tescilli bir markanın 10 yıllık koruma süresinin başlangıç tarihi olan "marka başvurusu tarihi"dir. Dolayısıyla marka başvurusu tarihi olan bu tarihin, aynı KHK' nın 39. maddesinde düzenlenen "markanın sicile kaydedildiği tescil tarihi" olarak kabulü mümkün değildir. Eş söyleyişle; tescil belgesinde yer alan ve KHK'nın 40. maddesi gereğince marka başvurusu tarihi olduğu belirgin olan tarih tescil tarihi olmayıp, hükümsüzlüğe ilişkin dava süresinin başlangıcına da esas alınamaz..."

¹⁶Rauf **Karasu**, "Spekülasyon ve Engelleme Markaları", Ankara Barosu Dergisi, C: 8, Ankara 2008, s. 13.

¹⁷Bir kimse daha önce tescili yapılmış bir markayı haklı ve geçerli bir sebeple tescil ettiriyorsa bu durumda yapılan tescil kötünietli olarak değerlendirilemez. Bu duruma örnek olarak doktrinde temsilcinin yabancı bir markanın Türkiye'de tanıtılması için uzun süre, zahmetli ve büyük gayret sarf etmesi neticesinde markanın iyi bir yere gelmesi fakat marka sahibinin Türkiye piyasasını gözden çıkardığını açıkça belli etmesi halinde temsilcinin söz konusu markanın Türkiye'ye tescili için yaptığı haklı başvuru hali gösterilmektedir. Bkz. Sabih **Arkan**, Marka Hukuku C:I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara 1997, s. 112; Arslan **Kaya**, Marka Hukuku, 1. Baskı, Arkan Yay., Ankara 2006, s. 130-131; Hamdi **Yasaman**, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2004, s. 151.

¹⁸**Karasu**, s. 19; Spekülasyon ve engelleme markalarına ilişkin örnek yargı kararları için bkz. **Karasu**, s. 24 vd.

marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim tasarım tescili, ürünün görseli üzerinde bir koruma sağlamakla birlikte bu görselde başkasına ait bir markanın kullanılması halinde tescilli bir tasarım olmasına rağmen marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır¹⁹.

III. KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

A. Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı KHK m. 35/1 Hükmü Uyarınca Kötü Niyet İtirazı

KHK m. 35/1 hükmü kötüniyetli olarak tescil başvurusu yapılması halinde bir itiraz imkanı tanımıştır. Hükme göre *"Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır."* KHK m. 35/1, belli bir zaman dilimi içindeki kötüye kullanmalara karşı uygulanabilmesiyle özel ve sınırlı bir nitelik göstermektedir. Zira TPE önünde işletilen itiraz süreci yalnızca tescil başvurusu aşamasında müracaat sahibinin kötü niyet taşıması ihtimalleri ile sınırlıdır. Şayet tescil başvurusunda bulunan kişi müracaat aşamasında kötü niyetli değilse bu yolla itiraz mümkün değildir. *Tekinalp*'e göre, başvurunun kötü niyetle yapılması ile gerçekte kullanılmayıp yedekleme veya marka ticareti yapma amacına ve şantaja yönelik başvurular kastedilmektedir²⁰.

Tescil başvurusu sahibi tescil gerçekleşikten sonraki herhangi bir zamanda markasını kötü niyetle kullanırsa, yani gerek markayı kullanma gerekse de markadan doğan bir takım dava ve talep haklarını kötüye kullanırsa bu durumlar KHK m. 35/1 hükmünün kapsamına girmez. Bu tür durumlar TMK m. 2 uyarınca doğrudan hakkın kötüye kullanılması itirazının konusu olabileceklerdir²¹.

¹⁹ Çolak, s. 787.

²⁰ Tekinalp, s. 335.

²¹ Fatih Bilgili, *"Türk Marka Hukukunda Kötüniyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz"*, TBB Dergisi, S. 70, Ankara 2007, s. 27.

İtiraz KHK m. 35/3 hükmü gereği TPE' ye yazılı ve gerekçeli olarak yapılır²². Yargıtay, kötünîyetin varlığı halinde hükümsüzlük davasının her zaman açılabilceğini kararlarında açıkça ifade etmiştir²³. Y.HGK kararında da benimsendiğı üzere *"556 sayılı KHK' nın 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğı gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK' nın amacına uygundur. Çünkü, KHK' nın 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK' nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiğı belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir."*²⁴ Burada marka tescil işlemleri ile ilgili olarak kötünîyet kavramı sadece KHK m. 35 içerisindeki itirazlarda düzenlendiğı için marka başvurusunun kötünîyetle yapıldığına ilişkin itirazlar diğeri itirazlar gibi marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır²⁵.

Markanın tanınmış marka olarak kabulü halinde hükümsüzlük davasının tescili tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde açılması, ancak markanın tescilinde kötünîyetin varlığı durumunda ise iptal davasının süreye bağı olmaması nedeniyle öncelikle mahkemece davacı markasının tanınmış olup olmadığı hususunda gerekli delillerin toplanarak değerlendirilmesi, tanınmış olduğunun kabulü halinde de davalının tescilinin kötü niyetli olduğunun ispatı gerekmekte olup, buna göre davanın süreye tabi olup olmadığı hususlarının belirlenmesi zorunlu bulunmaktadır²⁶.

1. İtirazın "Görüş Bildirme"den Farkı

KHK m. 35/1 hükmü uyarınca kötünîyetli tescile karşı başvurulacak itiraz yolu KHK . 34 hükmünde düzenlenen "görüş bildirme" den farklıdır. Zira görüş bildirme ilgililer dışında 3. kişiler tarafından da ileri sürülebilecek KHK m. 7'de düzenlenen

²² Bilgili, s. 29;

²³ Y.11.HD, 23.11.2007 T., 20067758 E., 2007/14801 K.

²⁴ Y.HGK., 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K.

²⁵ Çağlar, s. 182.

²⁶ Y.HGK., 21.09.2005 T., 2005/11-476 E., 2008/483 K

mutlak red nedenlerine dayanarak yapılır²⁷. KHK m. 35/1 anlamında itiraz ise sadece hak sahibi ve ilgilileri tarafından ileri sürülebilecek bir hükümsüzlük sebebi iken KHK m. 34 hükmüne göre görüş bildiren kişinin taraf sıfatını haiz olması gerekmez²⁸.

2. İtiraz Sebeplerini İleri Sürebilecek Kişi ve Makamlar

Kötü niyetli tescile bağlı itiraz TPE tarafından re' sen göz önünde bulundurulamaz. TPE'nin re'sen göz önüne bulunduracağı tescil engelleri KHK m. 7'de sayılan mutlak red nedenleridir. Buna karşılık gerek m. 8'deki nispi ret nedenleri, gerekse de kötüniyet hali ilgili tarafından itiraza konu olmadıkça resen incelemeye konu olmaz²⁹.

Kötüniyetli tescile itiraz edebilecek olanlar KHK m. 35'te "ilgili kişiler" olarak ifade edilmiştir. Bu düzenlemeden kastedilen, başvurunun tescil edilmesinden zarar görebilecek kimselerdir³⁰.

B. Hükümsüzlüğün "Kural Olarak" Geçmişe Etkili Olması

KHK m. 44/1 hükmü uyarınca markanın kötüniyetli tescili dolayısıyla verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir. KHK m. 44/2'de markanın hükümsüzlüğünün geçmişe etkili olmasının iki istisnası düzenlenmiştir. Buna göre "*Markanın hükümsüz sayılmasından önce bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenmeyecektir. Örn; hal ve şartlara göre haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.*" Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur.

²⁷Ünal **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2004, s. 366; Kutlu **Oytaç**, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2002, s. 244-245; **Bilgili**, s. 28; **Arslan**, s. 878.

²⁹**Bilgili**, s. 30.

³⁰**Tekinalp**, s. 366; Hamdi **Yasaman** /Sıtkı Anlam **Altay** /Tolga **Ayoğlu**/Fülürya **Yusufoğlu** /Sinan **Yüksel**, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C:II, 1. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2014, s. 829-830; **Bilgili**, s. 29.

SONUÇ

Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak tanınmış olsun ya da olmasın markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve haksız tesciller birer kötüniyetli tescildir.

Kötüniyetli tescilin tespitinde Yargıtay kararları başta olmak üzere CJEU kararlarında açıkça belirtilen esaslara göz önünde bulundurulmalıdır. Kötüniyetin varlığını tespitinde araştırılması gereken en önemli husus, tarafların aynı ticari alanda faaliyet gösterip göstermediği ve uyumsuzluk konusu markanın birden çok ülkede tescilli olup olmadığıdır. Daha önce tescil edilmiş marka ile iltibasa yol açacak şekilde benzer markanın tescili için başvurulmuş ve kullanılıyor olması halinde markayı öncelikli olarak kimin tescil ettirip kullandığının tespiti edilmesi gerekir. Bir marka hakkında gerçek hak sahipliği iddiasıyla açılmış bir hükümsüzlük davası biter bitmez ya da henüz bu dava devam ederken, aynı ya da benzer markanın tescili için TPE' ye yeni bir tescil başvurusunda bulunulması halinde kötüniyetin söz konusudur.

Tescil başvurusu yapılmış markanın 7. ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır İtiraz KHK m. 35/3 hükmü gereği TPE' ye yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Yargıtay, kötüniyetin varlığı halinde hükümsüzlük davasının her zaman açılabileceğini kararlarında açıkça ifade etmiştir Kötüniyetli tescile itiraz edebilecek olanlar KHK m. 35'te "ilgili kişiler" olarak ifade edilmiştir. Bu düzenlemeden kastedilen, başvurunun tescil edilmesinden zarar görebilecek kimselerdir.

KAYNAKÇA

Arkan Sabih, Marka Hukuku C:I, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara 1997.

Bilgili Fatih, "*Türk Marka Hukukunda Kötüniyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz*", TBB Dergisi, S. 70, Ankara 2007.

Çağlar Hayrettin, Marka Hukuku Temel Esaslar, 1. Baslı, Adalet Yay., Ankara 2013, s. 181.

Çolak Uğur, Türk Marka Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, 12 Levha Yay., İstanbul 2014.

Karasu Rauf, "*Spekülasyon ve Engelleme Markaları*", Ankara Barosu Dergisi, C: 8, Ankara 2008.

Kaya Arslan, Marka Hukuku, 1. Baskı, Arıkan Yay., Ankara 2006.

Oytaç, Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, 2. Baskı, Nobel Yay., Ankara 2002.

Tekinalp Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2004.

Yasaman Hamdi / **Altay** Sıtkı Anlam / **Ayoğlu** Tolga / **Yusufoğlu** Fülürya / **Yüksel** Sinan, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C:II, 1. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2014.

Yasaman Hamdi, Marka Hukuku Cilt II, 1. Baskı, Vedat Yay., İstanbul 2004.