



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ

SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HUKUKUNDA
KÖTÜ NİYETLİ TESCİL
VE KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİN HUKUKİ SONUÇLARI

ÖZGE ERER EVŞEN

OCAK 2020

Tez Başlığı: Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukunda Kötü Niyet ve Kötü Niyetli Tescilin Hukuki Sonuçları

Tezi Hazırlayan: Özge ERER EVŞEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Onayı

Mehmet YAZICI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Bu tezin yüksek lisans derecesi elde etmek için gerekli koşulları sağladığını onaylıyorum.

Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU

Özel Hukuk AnaBilim Dalı Başkanı

Bu tez, tarafımdan incelenmiş olup yüksek lisans tezi olarak uygun bulunmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

Tez Danışmanı

Tez Savunma Tarihi: 23/01/2020

Tez Jüri Üyeleri:

1- Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN (Çankaya Üniv.)


2- Doç. Dr. Burçak YILDIZ (Ankara Üniv.)

3- Doç. Dr. Emel BADUR (Çankaya Üniv.)

İmza

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları alıntılıdığım ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.

Ad, Soyad : **Özge ERER EVŞEN**
İmza : 
Tarih : **21.02.2020**

ÖZET

SINAI MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA KÖTÜ NİYETLİ TESCİL VE KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİN HUKUKİ SONUÇLARI

ERER EVŞEN, Özge
Yüksek Lisans Tezi
Özel Hukuk Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

Ocak 2020, 135 sayfa

“Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukunda Kötü Niyet ve Kötü Niyetli Tescilin Hukuki Sonuçları Markanın Tescilinde Kötüniyet” başlıklı tez çalışmamızda kötüniyet kavramı, dürüstlük ilkesi çerçevesinde ve konuya ilişkin ulusal düzenlemeler ile çeşitli hukuk sistemlerindeki düzenlemeler kapsamında incelenmiştir. Kötü niyetli marka tescili olarak değerlendirilebilecek durumlar, kanun kapsamında düzenlenmediği için, doktrin ve yargı kararlarından yararlanılarak incelenmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu ile kötü niyetli tescilin nispi red ve hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi ile her ne kadar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bir adım ötesine geçilmiş olsa da, Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkede ve Çin'de olduğu gibi mutlak red nedeni olarak kabul edilmesi, kötü niyetli tescille mücadelede daha etkin rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kötü Niyet, Marka, Kötüniyetli Tescil, Hükümsüzlük.

ABSTRACT

BAD FAITH IN TRADEMARK REGISTRATION AND IT'S LEGAL CONSEQUENCES WITHIN INDUSTRIAL PROPERTY LAW

ERER EVŞEN, Özge

M.L., Department of Private Law

Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN

Ocak 2020, 135 pages

The thesis of “Bad Faith In Trademark Registration and It’s Legal Consequences within Industrial Property Law” studies the term of bad faith within the scope of the rule of good faith under national and international regulations. Since the scope and examples of bad faith in trademark registration aren’t regulated by any law, doctrine and high court decisions and foreign judgments are utilized.

It’s one step further by application in bad faith has been accepted as a cause for refusal and invalidation within Industrial Property Law by Decree-Law No. 556. Considering bad faith in trademark registration as a cause for refusal and invalidation like in many EU countries and China, would be more effective role in a bad faith in trademark registration.

Keywords: Bad Faith, Trademark, Registration in Bad Faith, Invalidation.

TEŞEKKÜR

Tez danışmanlığımı kabul ederek, tez çalışması sürecinde yardım ve katkılarıyla beni bilgilendiren ve yönlendiren saygıdeğer danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN'e, tez çalışmasının her safhasında benden değerli desteğini ve yardımını esirgemeyen, tez çalışmasını detaylı bir şekilde okuyarak yapıcı eleştirileriyle katkıda bulunan saygıdeğer hocam Doç. Dr. Burçak YILDIZ'a, değerli vaktini ayırarak tez savunmamda yer alan, görüşleri ve ilgisi ile çalışmama destek sağlayan saygıdeğer hocam Doç. Dr. Emel BADUR'a derin saygılarımı ve şükranlarımı sunarım.

Tüm hayatım boyunca bir çok fedakarlıklar gösterip beni destekleyerek her an yanımda olan, bana duydukları güven ile beni cesaretlendiren ve emeklerini asla ödeyemeyeceğim sevgili annem Zeliha ERER ve sevgili babam Muzaffer ERER'e ailem oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sayelerinde çok mutlu bir ömrüm oldu. Hayatımın her alanında olduğu gibi, tez çalışmamı hazırlarken de her aşamada bana yardımcı olan sevgili eşim Nejat Serdal EVŞEN'e sonsuz teşekkür ederim. Çalışmam esnasında verdiği akademik desteğin yanında ömürlük manevi desteği için sevgili dostum Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIZ'a teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

TEZDE İNTİHAL OLMADIĞINA DAİR BEYAN	iii
ÖZET.....	iv
ABSTRACT	v
TEŞEKKÜR	vi
İÇİNDEKİLER	vii
KISALTMALAR LİSTESİ.....	xi
GİRİŞ	1
BÖLÜM 1 DÜRÜSTLÜK KURALI, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE İYİNİYET KAVRAMLARI.....	7
1.1 Medeni Hukuk Bakımından	7
1.1.1 Dürüstlük Kuralı.....	7
1.1.1.1 Kanuni Düzenleme	7
1.1.1.2 Kavram ve Özellikleri	8
1.1.2 Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı.....	9
1.1.2.1 Kanuni Düzenleme	9
1.1.2.2 Şartları	10
1.1.2.3 Uyulmamasına Bağlanan Yaptırımlar	11
1.1.3 İyiniyet İlkesi.....	12
1.1.3.1 Kanuni Düzenleme	12
1.1.3.2 Unsurları	13
1.1.3.3 İyiniyetin Korunma Sebepleri	14

1.1.3.4 İyiniyet Karinesi	15
1.1.4 Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyet Kavramları Arasındaki İlişki	16
1.2 Marka Hukuku Bakımından Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyet Kavramlarının Değerlendirilmesi ve Kötü Niyetin Tanımı	18
BÖLÜM 2 KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİNE İLİŞKİN ULUSAL VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DÜZENLEMELER	20
2.1. Ulusal Düzenlemeler	20
2.1.1 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem	20
2.1.2 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Yer Alan Düzenlemeler.....	22
2.1.3 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler.....	25
2.2. Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Düzenlemeler	30
2.2.1 Paris Sözleşmesi.....	32
2.2.1.1 Genel Olarak	32
2.2.1.2 1. Mükerrer 6. Madde	33
2.2.1.3 2. Mükerrer 6/7. Madde	34
2.2.2 AB Hukukunda	35
2.2.2.1 2015/2436 Sayılı AB Yönergesi	38
2.2.2.2 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzüğü	39
2.3 Çin Ticari Marka Yasası.....	41
BÖLÜM 3 MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİ.....	47
3.1 Kapsam ve İçeriği.....	47
3.2 Hem Hükümsüzlük Hem De İtiraz Nedeni Olması	49
3.3 Kötü Niyetli Marka Tescili Olarak Değerlendirilen Durumlar	49
3.3.1 Engelleme Markaları	50
3.3.2 Tuzak Markaları	54
3.3.3 Spekülasyon Markaları.....	55
3.3.4 Transfer Markaları.....	57
3.3.5 Savunma Markaları	60
3.3.6 Hileli Markalar	61

3.3.7 Vekil Markaları	62
3.3.8 Tanınmış Kişi Adı Markaları	64
3.3.9 Tanınmış Alan Adı Markaları	69
3.4 Tescilli Markanın Kötü Niyetle “Tasarım” Olarak Tescil Ettirilmesi	72
3.5 Tek Başına Kötü Niyetli Marka Tescili Olarak Değerlendirilemeyecek Durumlar	74
3.6 Kötü Niyetli Tescili İspatı	77
BÖLÜM 4 MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR	81
4.1 Kötü Niyetli Marka Tescil Başvurusuna Karşı İtiraz	81
4.1.1 İtiraz Süresi	83
4.1.2 Türk Patent ve Marka Kurumunun Kötü Niyetli Marka Başvurusunu İncelemesi	83
4.1.2.1 Markalar Dairesi Başkanlığı’nın İncelemesi	83
4.1.2.2 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun İncelemesi	85
4.2 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davası	86
4.3 Kötü Niyetli Marka Tescili İle İlgili Arabuluculuk Süreci	87
4.4 Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası	89
4.4.1 Hükümsüzlük Nedenleri	89
4.4.2. Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı	90
4.4.3 Hükümsüzlük Davasının Esasları	94
4.4.3.1 Genel Olarak	94
4.4.3.2 Davacı	95
4.4.3.3 Davalı	95
4.4.3.4 Görevli ve Yetkili Mahkeme	96
4.4.3.5 Süre	97
4.4.4 Hükümsüzlük Kararının Etkileri	98
4.5 Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası Sonrası Tazminat Davası	99
4.5.1 Türk Borçlar Kanunu’na Göre Tazminat Talebi	100
4.5.1.1 Maddi Tazminat	100
4.5.1.2 Manevi Tazminat	103

4.5.1.3 İtibar Tazminatı	105
4.5.1.4 Görevli ve Yetkili Mahkeme.....	106
4.5.1.5 Zamanaşımı	106
4.5.2 Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Tazminat Talebi.....	107
4.5.2.1 Maddi Tazminat	110
4.5.2.2 Manevi Tazminat	112
4.5.2.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme.....	112
4.5.2.4 Zamanaşımı	112
SONUÇ	114
KAYNAKÇA	117

KISALTMALAR LİSTESİ

AB:	Avrupa Birliđi
ABAD	Avrupa Birliđi Adalet Divanı
B.:	Baskı
C.:	Cilt
CNIPA:	Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi
E.:	Esas
K.:	Karar
ICANN:	The Internet Corporation For Assigned Names and Numbers
MarKHK:	556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
RG.:	Resmi Gazete
s.:	sayfa
S.:	Sayı
SMK:	Sınai Mülkiyet Kanunu
TBK:	Türk Borçlar Kanunu
TCK:	Türk Ceza Kanunu
TMK:	Türk Medeni Kanunu
TÜRKPATENT:	Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK:	Türk Ticaret Kanunu
UDRP:	İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Yayınlanan Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kuralları

Y.: Yıl

YHGK: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

YİDK: Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

vb.: ve benzeri

WIPO: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

GİRİŞ

Marka, sahibine belli bir mal veya hizmet ile ilgili olarak, üçüncü kişilere karşı inhisari (tekelci) yetkiler sağlayan bir hak olup hem ticari işletmeler ve rakipler hem de ilgili çevre açısından farklı ekonomik ve toplumsal işlevlere sahiptir.

İşletmeler, hızla küreselleşmenin yaşandığı dünyada, bir yanda hızlı değişen müşteri talep ve beklentilerinin ortaya çıkardığı karmaşıklık, belirsizlik ve yoğun rekabetle mücadele ederken, diğer yanda teknoloji ve internetin sağladığı imkânlarla, daha önceden ulaşamadıkları pazarlara kolayca girme imkânı bulabilmektedirler. Bu pazarlara girerken hem ürün ve hizmetlerini tanıtmak hem de bunları korumak adına markalaşma gereğini zaman içinde artarak hissetmektedirler.

Marka, işletmenin yüzü olduğu gibi ürünü de olduğundan, hem kâr ve risk hem de rekabet avantajı bakımından anlamlı bir değere sahiptir¹. Markanın, işletme ile müşteriler arasında bağlılık kurulmasına yardımcı olduğu ve bu konumu itibariyle de markanın çoğu kez işletmenin en değerli unsurunu oluşturduğu² söylenebilir.

Tescil edilen bir marka, markayı kullanmada, markadan yararlanmada ve marka üzerinde tasarrufta bulunmada sahibine tekelci haklar ve yetkiler sağlamaktadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun³ 7.maddesinde belirtilen inhisari yetkiler içeren hakları⁴ marka, sahibine sağlar.

¹ GÜNEŞ, İlhami; Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu, Ankara Barosu FMR Dergisi, C.17, Sayı 2015/1, s. 42.

² ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C.1, Ankara 1997, s.1.

³ 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, RG. 10.01.2017, S.29944.

⁴ SMK'nın 7. Maddesine göre, marka sahibi, marka hakkına dayanarak işaretin mal veya ambalaj üzerine konulmasını, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesini veya bu amaçla stoklanmasını, teslim edilebileceğinin teklif edilmesini veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanmasını, işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesini, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını yasaklayabilir. Bunların dışında ayrıca, işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılmasını, işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılmasını da yasaklayabilir.

Marka hakkı sahibinin, marka üzerindeki inhisari yararlanma hakkı ve yetkisi, buradan hareketle üçüncü kişilerin markayı izinsiz kullanmalarını önleme yetkisi, ayrıca bu hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi gibi özellikler, marka hakkına mutlak hak karakteri vermektedir⁵. Marka hakkının, sahibine sağladığı tekeli haklar nedeniyle vasıflı bir marka, her türlü kötüye kullanıma açık hale gelmektedir.

Marka, ürün ve hizmetlerin tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. İlgili çevrenin çoğunluğu markayı bir sembol ve aidiyet emaresi olarak algılayarak, kendisini o markaya bağımlı hissetmekte ve farkında olmadan kendisi için bir sembol olarak gördüğü markayı kullanmakta ve başkalarına da tavsiye etmektedir. Bu durumda marka sahibinin, marka imajını korumak ve bilinirliğini arttırmak için sergilediği çalışma, üretim, ar-ge, harcadığı emek ve mesleki birikimleri ile sonunda belirli bir yere getirdiği ve değer kattığı markasının kötü niyetli başvuru ve tescilden korunması büyük önem taşımaktadır.

Esasen, marka hukukunun temelinde de bu düşünce yatar. Zaman içerisinde, markaların ticari yaşantının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesi ile birlikte bu unsurun hukuki metinler içerisinde korunması ihtiyacı giderek kendini hissettirmeye başlamıştır⁶. Marka hakkı aynı zamanda bağımsız bir malvarlığı değeri de oluşturduğundan, korunması önem taşımaktadır.

Marka hukuku ile getirilmek istenen koruma; marka sahibinin kötü niyetli başvurular ve kötü niyetli tescillerden, dolayısı ile kötü niyetli kişilerden korunmasıdır.

Markanın işlevleri; ayırt edicilik, kaynak gösterme, reklam ve garanti işlevidir. Markanın en temel işlevi olan ayırt edicilik işlevi ile marka kavramına dahil olan, pazarda bir malı veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan, mal ve hizmete kişilik kazandırarak o mal ve hizmete ad veren temel işlev ifade edilmektedir⁷.

⁵ ÜLGEN, Hüseyin; HELVACI, Mehmet; KAYA, Arslan; NOMER ERTAN, N. Füsün; Ticari İşletme Hukuku, B. 6, İstanbul 2019, s.448.

⁶ KIRCI, N. Berkay; Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara 2009, s.1.

⁷ SERT, Selin; “Markanın Kullanılması Yükümlülüğü”, Ankara 2007, s.35;” TEKİNALP, (Fikri Mülkiyet), s.352, ARKAN (Marka I), s.38; OYTAÇ, “Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri İle Birlikte Ele Alınması” FMR, C.III, S.2003/2, s.60; TEKİNALP, “Ayırt Edici Nitelik Kazanma” Prof. Dr. Fahiman Tekil’e Armağan; s. 183; KARAAHMET, “Türkiye’de Marka ve Tasarım Koruması”, Türkiye’de Dünya’da Sınai Mülkiyet Koruması Uluslararası Konferansı, 24-25 Haziran 1997, İstanbul, s.170; BİLGE,

Markanın ancak işletmeye bağı olarak tescil edilebileceği kabul edilmiş iken zaman içerisinde üretim ilişkilerinin değişmesi (lisansa dayalı üretimin, franchising usulünün yaygınlaşması) nedeniyle, kaynak gösterme işlevi eski önemini kaybetmiş⁸, bu durum da markanın işletmeye bağlılığını gösterme işlevini yitirmesine neden olmuştur.

Bir yandan lisans sözleşmelerine dayalı üretimin yaygınlaşması, diğer yandan uluslararası konzerlerin ortaya çıkması, markanın arkasındaki işletmelerin anonimleşmesine neden olmuştur. Bu gelişime paralel olarak da markanın, mal ya da hizmetin menşeyini, başka bir deyişle hangi işletme tarafından üretildiğini ya da piyasaya sürüldüğünü gösterme fonksiyonu ikinci plana düşmüştür⁹. Markanın kaynak bildirme fonksiyonu gerilerken, onun yerini ayırt etme fonksiyonu ve garanti fonksiyonu almıştır¹⁰.

Tarihsel gelişim içinde markanın malın kaynağını gösterme işlevinin -malın hangi işletme tarafından üretildiği ya da piyasaya sürüldüğü konusu- yerini işletmeyle bağılılık kurmadan, malları benzerlerinden ayırt etmeye yönelmesi üzerine Avrupa Birliği, 1988 yılında Avrupa Konseyi'nin Üye Devletlerin Marka Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında 89/104 sayılı Yönergeyi¹¹ kabul etmiş ve markanın işletmeden ayrı olarak tesciline olanak tanımıştır. Bu gelişime sonrası, marka işletmeden bağımsız bir sınai mülkiyet hakkı haline gelmiştir.

Türkiye'de ise markanın işletmeden bağımsız olarak tescili, 1995 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası antlaşmaların getirdiği yükümlülükler sonucunda Mülga 556

“Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi”, BATIDER 2005, C.XXII, S.1, s.130; YASAMAN, (İşaret), s.135.

⁸ ÜLGEN, Hüseyin; HELVACI, Mehmet; KENDİGELEN, Abuzer; KAYA, Arslan; NOMER ERTAN, N. Fusun; Ticari İşletme Hukuku, B. 5, İstanbul 2015, s.456.

⁹ ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C.I, s.1.; ÖÇAL, Akar; Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967, s.17; KARAHAN, Sami; Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1996, s.6

¹⁰ ÜLGEN / HELVACI / KAYA /NOMER ERTAN; Ticari İşletme Hukuku, s.457.

¹¹ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Official Journal L 040 , 11/02/1989 P. 0001 – 0007. Avrupa Konseyi'nin 21.12.1988 tarihinde kabul ettiği Üye Devletlerin Marka Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında 89/104 sayılı Yönerge, 2008/95 sayılı 22.10.2008 Tarihli Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılması Konusundaki Parlamento ve Konsey Yönergesi kabul edilerek değiştirilmiştir.

sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname¹² (MarKHK) ile gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği ve ardından Türkiye’de yapılan değişik sonrasında, marka, artık işletmeden bağımsız olarak tescil edilebileceği gibi, herhangi bir ticari faaliyette bulunmayan kişilerin de, markalarını kendi adlarına tescil edebilmelerinin önü açılmıştır.

Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Kararı ile Avrupa Birliği (AB) müktesebatı ile uyum sağlamak üzere hazırlanan MarKHK ile kötü niyetli tescil bir itiraz nedeni olarak öngörülmüştür. Ancak MarKHK’da markanın kötü niyetle tescilini ve kötü niyetle kullanımını kapsar bir şekilde düzenlenmiş değildir. Hem Avrupa ülkelerinde hem de Türkiye’de, markanın işletmeye bağlılığının kaldırılması üzerine kötü niyetli tescil daha olası hale gelmiştir. En önemli hükümsüzlük sebeplerinden biri olan kötü niyetli tescile karşı hak sahiplerinin nasıl korunacağı meselesi ne yazık ki, MarKHK’da olduğu gibi SMK’da da kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş değildir.

Ancak, SMK ile kötü niyetli marka tescil başvurularının nisbi red nedeni olarak kabul edilmesi ve buna bağlı olarak hükümsüzlük davasına konu edilebilmesi, SMK öncesi dönemde Yargıtay içtihatları doğrultusundaki uygulamaların kanuni zemine kavuşturulması açısından önemlidir. Esasen, Türk marka hukukunda kötü niyetli tescil başvuruları ile ilgili olarak Yargıtay içtihatları doğrultusunda hali hazırdaki uygulama zaten bu şekilde idi. Her ne kadar, kapsamlı bir düzenleme yapılmamış olsa da, içtihatlar doğrultusunda uygulama haline gelen nispi red ve hükümsüzlük nedeni teşkil etmesi hususunun SMK’nın 6/9. ve 25. maddeleri ile kötü niyetli tescilin kanun hükmü haline getirilmesi yerinde bir düzenleme olmuştur.

Bu çalışmanın konusu, marka hakkının, kötü niyetli tescil suretiyle kötüye kullanılmasının, uluslararası metinler kapsamında ve yürürlükte bulunan Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen kötü niyetli tescile ilişkin hükümler çerçevesinde incelenmesi, kötü

¹² 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükümünde Kararname, RG. 27.06.1995, S. 22326. 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 191. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup bundan sonra “MarKHK” olarak anılacaktır.

niyetin marka alanında ortaya çıkış şekillerinin irdelenmesi ve kötü niyetle mücadeleye yönelik öneriler sunulmasına ilişkindir.

“Marka Hukukunda Kötü Niyet ve Kötü Niyetli Tescilin Hukuki Sonuçları” başlığını taşıyan çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır.

Çalışmamızın ilk bölümünde kötü niyetin hangi anlamda anlaşılması gerektiği üstünde durulacaktır. Kötü niyet kavramı açıklanırken Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerinden yararlanılmıştır. Başlangıç hükümlerinde yer alan dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması yasağı ve iyiniyet ilkesinden bahsedilmiş, marka hukukunda kötü niyetin, Yargıtay içtihatları ve Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan dürüstlük ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması yasağına aykırı davranışlar neticesinde ortaya çıktığı sonucu üzerinde durulacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, kötü niyetli marka tesciline ilişkin SMK öncesi dönem ve SMK dönemi olmak üzere ulusal ve ayrıca çeşitli hukuk sistemlerindeki düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kapsamda çeşitli hukuk sistemlerindeki düzenlemeler, Paris Sözleşmesi, AB düzenlemeleri ile Çin Ticari Marka Kanunu kapsamında incelenmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, kötü niyetli marka tescilinin kapsam ve içeriği incelenmiş, kötü niyetli marka tescilinin ortaya çıkış biçimleri, tescilli markanın kötü niyetle “tasarım” olarak tescil ettirilmesi hali ile tek başına kötü niyetli tescil olarak değerlendirilemeyecek durumlar üzerinde durulmuştur.

Ayrıca, kötü niyetli marka tescilinin SMK ile hükümsüzlük nedeni ile itiraz nedeni olarak düzenlenmiş olması ile kötü niyetli tescilin ispatı konusu da üçüncü bölümde incelenmiştir.

Dördüncü bölümde, kötü niyetli tescile karşı başvurulabilecek hukuki yollara yer verilmiştir. Öncelikle, başvuruya itiraz ile Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarının iptali davası incelenmiştir. Ardından, başvuruya itirazlar ile karara itirazlara ilişkin olarak SMK ile getirilen Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tarafları uzlaşmaya davet etmesi, tarafımızca daha uygun bir kavram olarak kabul edilen “arabuluculuk süreci” kapsamında ele alınmıştır.

Son olarak, hükümsüzlük davası, sessiz kalma yoluyla hak kaybı ve hükümsüzlük davası sonrası açılacak tazminat davasına yer verilmiştir.

Tüm bu açıklamaların ardından, konunun genel hatlarıyla özetlendiği ve kendi görüşümüzle birlikte kötü niyetli tescilin mutlak red sebebi olarak düzenlenmesinin ve buna bağlı olarak sonradan itiraz ve hukuki dava süreci yerine önleyici bir denetim mekanizması getirilmesinin isabetli olacağı kanısına vardığımız sonuç kısmıyla çalışmamız tamamlanacaktır.

BÖLÜM I

DÜRÜSTLÜK KURALI, HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE İYİNİYET KAVRAMLARI

1.1 Medeni Hukuk Bakımından

1.1.1 Dürüstlük Kuralı

1.1.1.1 Kanuni Düzenleme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) "Dürüst Davranma" başlıklı 2. maddesine göre; "*Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.*" Bu kural toplum içinde kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini göstermekte, hatta kişilere bu ilkenin gösterdiği biçimde davranma yükümlülüğü getirmektedir¹³.

Söz konusu madde, TMK'nın başlangıç hükümleri arasında yer almakta olup hukukun genel ilkelerindedir. Buna bağlı olarak, sadece medeni hukukun değil, özel hukuk tarafından kişilere tanınan bütün hakların, hatta kamu hukukundan doğan hakların da kullanılmasının kapsam ve içeriğini çizen genel bir işlevi vardır¹⁴. Taraflar bir hukuki işlemle, bir sözleşmeyle dahi hakların ve borçların içeriğini çoğu kez önceden bütün ayrıntılarıyla görüp düzenleyemezler. Bu gibi hallerde, TMK'nın 2/1. maddesi hükmü ile

¹³ ZEVKLİLER, Aydın; HAVUTÇU, Ayşe; ERTAŞ, Şeref; ACABEY, M. Beşir; GÜRPINAR, Damla; Medeni Hukuk Temel Bilgiler, B.10, Ankara 2018, s. 57.

¹⁴ AKİPEK, Jale/ AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ, Derya; Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, C.I, B.15, İstanbul 2019, s. 165; AKİPEK, Jale, "*Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri*", AÜHFD, C. XIV, s. 1-4, Ankara 1957, s. 56.; OĞUZMAN, M Kemal, BARLAS, Nami; Medeni Hukuk: Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, B. 25, İstanbul 2019, s. 267.

hakların ve borçların nasıl saptanacağı konusunda genel bir ana ilke kabul edilmiştir¹⁵. Kanun koyucu bu hüküm ile, hayatın bütün olaylarına uygulanabilecek kanun yapmanın güçlüğünü gidermek istemiştir¹⁶.

TMK'nın 2. maddesinde yer alan *dürüstlük kuralı*, emredicidir, çünkü bu ilke, genel ahlak ve kamu yararı düşüncesi ön planda tutularak düzenlenmiş temel bir ilkedir¹⁷. Emredici kural olması nedeniyle, dürüstlük kuralına uyulup uyulmadığı hâkim tarafından re'sen dikkate alınmaktadır.

1.1.1.2 Kavram ve Özellikleri

TMK'nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralının, kanun koyucu tarafından bir tanımı yapılmamıştır. Dürüstlük kuralı, hakların ve borçların nasıl ve hangi kurallara uyularak kullanılacağı veya yerine getirileceğini belirleyen bir ilkedir.

Dürüstlük kuralı, bir kimseden, namuslu, dürüst ve makul bir insan olarak beklenen davranışı ifade eder. Bu kurallar herhangi bir yerde yazılı olan kurallar değildir. Bunlar toplumdaki dürüst, namuslu ve orta zekalı kişilerin ahlak, doğruluk ve karşılıklı güven esaslarına uyan sürekli davranışları sonucunda oluşan ve toplum tarafından da toplumun menfaatlerine ve iş hayatının gereklerine uygun görülerek benimsenen kuralların tümüdür. Dürüst davranmanın esasını ne sadece teamül kuralları, ne sadece ahlaki esaslar ne de sadece iş ilişkilerindeki adetler oluşturur. Dürüstlük kuralları bütün bunların tümünü birden içermektedir¹⁸.

Bir başka deyişle, hakkını kullanan veya borcunu yerine getiren kişilerin dışında kalan ve kendilerine uyulması toplum tarafından dayatılan (empoze edilen) davranış kurallarıdır. Bunlar, kişilerin kendi anlayışlarından, ahlak ve namus hakkındaki subjektif

¹⁵ Ancak, TMK'nın 2/1. madde hükmü, bu anlamda her çeşit hakkın ve borcun içeriğini ve kapsamını önceden belirleyen ve saptayan soyut bir hüküm de değildir. Madde hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi ile ilgili her somut olayda, bunların kapsamı belirlenirken göz önünde tutulması gerekli olan esasların neler olduğunu göstermektedir. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.167.

¹⁶ KILIÇOĞLU, Ahmet; "Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması", Yargıtay Dergisi, Özel Sayı, C.15, S.1-4, 1989, s. 299-300.

¹⁷ ZEVLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 57.

¹⁸ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 168-169; ANTALYA, O. Gökhan / TOPUZ, Murat; Medeni Hukuk, C. I, Ankara 2019, s. 494-495.

anlayışlarından, ruhsal davranışlarından tamamen ayrı ve bağımsız olarak, herkes tarafından uyulması gereken kurallardır¹⁹. Objektif nitelikteki bu kurallar kişilerin irade beyanlarındaki eksiklikleri tamamlamakta, bunların yorumlanmasında ve kanun boşluklarının doldurulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dürüstlük kuralı bu açıdan, tamamlayıcı ve açıklayıcı özelliğe sahiptir²⁰.

1.1.2 Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

1.1.2.1 Kanuni Düzenleme

Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı genel bir hukuk ilkesi olarak, hukukun hemen her alanında kendisini gösteren ve yargı uygulamasında da sıkça başvurulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır²¹. TMK'nın 2/2. maddesi, "*Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.*" hükmü ile kişinin hakkını açıkça suistimal ederek, dürüstlük kuralına uymadan kullanımını yasaklamıştır. TMK'nın 2. maddesinin her iki fıkrası birbirini tamamlar nitelikteki normlardır. Çünkü bir hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılması, hakkın kötüye kullanımını oluşturduğu gibi, bir hakkın kötüye kullanılması da çoğunlukla dürüstlük kurallarına aykırı düşer²².

Dürüstlük kuralı gereğince, bir hak amacına uygun biçimde kullanılmalıdır. Bir kişi, hakkını gereğinden daha kapsamlı olarak, yani kendisine yararlı olan ölçüyü de aşarak ve başkalarına zarar verecek biçimde kullanırsa, bu durumu hukuk korumaz. Buna "*hakkın kötüye kullanılması yasağı*" denir²³. Hak, kendi sınırları içinde kalmakla beraber, amacına aykırı olarak kullanılırsa kötüye kullanılmış olur²⁴.

¹⁹ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 169. ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 57.

²⁰ ANTALYA / TOPUZ, s. 501.

²¹ ALASLAN, Fatma; "*Medeni Hukuk'da Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*", Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 2016 s. 414; ANTALYA / TOPUZ, s. 495.

²² AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 179.

²³ ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 58.

²⁴ OĞUZMAN / BARLAS, s. 272.

1.1.2.2 Şartları

Bir hakkın kötüye kullanılmasından söz edebilmek için bazı şartların bir arada bulunması gerekir. Bunlar; hukuken tanınmış bir hakkın varlığı, hakkın dürüstlük kuralına açıkça aykırı şekilde kullanılması ve hakkın dürüstlük kuralına açıkça aykırı şekilde kullanılmasından başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmasıdır.

Hakkın kötüye kullanılmasından söz edebilmek için her şeyden önce kişiye hukuk tarafından tanınan bir hakkın varlığı gereklidir. Kişi, bu hakkını dürüstlük kurallarına aykırı kullanırsa, hakkın kötüye kullanımından söz edilir²⁵.

Hakkın kötüye kullanılmasının diğer bir şartı; mevcut hakkın dürüstlük kuralına göre belirlenen amaç ve kapsamını aşacak şekilde kullanılmasıdır. Dürüst kuralına aykırılığın “açık, bariz” olması gerekir. Diğer bir deyişle, kötüye kullanma herkesin anlayabileceği açıklıkta olmalıdır. Toplum içinde ortalama akıl ve düşünceye sahip kişi yönünden de hakkın kötüye kullanıldığının açıkça fark edilebilir olması gereklidir²⁶. Kötüye kullanmanın açık olup olmadığını takdir, hâkime düşen bir görevdir²⁷.

Hakkın kötüye kullanılmasının son şartı ise, dürüstlük kurallarına aykırılık nedeniyle, başkalarının zarar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olmalarıdır. Söz konusu zarar, diğer kişilerin korunan maddi veya manevi menfaatlerinin zedelenmesi biçiminde ortaya çıkar. Başka bir deyişle, hakkın kötüye kullanılması, parayla ölçülebilen maddi menfaatlerde olduğu gibi, kişilik haklarında şeref veya haysiyetleri üzerinde bir saldırı, bir zedelenmenin olması halinde manevi menfaatlerde de ortaya çıkabilir²⁸. Bir hakkın dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullanılmasından

²⁵ Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı bir hakkı, esasen kendisine tanınmamış olan yetkileri sanki varmış gibi kullanmaya kalkışması, hakkın kötüye kullanımı olarak nitelendirilemez. Bu durumda hukuka aykırı bir eylem, Türk Borçlar Kanununun 49. maddesi anlamında bir “haksız fiil” işlenmiş olur. Hakkın kötüye kullanımı ile haksız fiil arasındaki fark da buradan ortaya çıkar. Öyleyse, hukuken sahip olunan bir hakkın kötüye kullanılması, hakkın kötüye kullanımını; hukuken tanınmış bir hakka sahip olmadan hareket edilmesi de haksız fiili oluşturur. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ; s. 189.

²⁶ ZEVLİLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 59.

²⁷ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 189.

²⁸ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 190.

başkalarının hiç zarar görmemiş olduğu hallerde, hakkın kötüye kullanımından söz edilmez²⁹.

1.1.2.3 Uyulmamasına Bağlanan Yaptırımlar

Hakkın kötüye kullanılması halinde yaptırımın ne olacağı bazı özel kanunlarda özel olarak düzenlenmektedir. Kanunda özel düzenlemenin bulunması halinde, öngörülen yaptırımın uygulanması yoluna gidilecektir. Özel düzenlemenin bulunmaması halinde ise TMK'nın 2. maddesi uygulama alanı bulacaktır³⁰. TMK'nın 2/2. maddesi ile hakkın kötüye kullanılması düzenlenirken, genel nitelikli ve kapsamlı bir yaptırım öngörülmüştür. Söz konusu maddeye göre, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Hakkın kötüye kullanılması halinde, hak sahibi elde etmek istediği yararı elde edemeyecek, kanun buna izin vermeyecektir.

Genel nitelikteki bu yaptırım, hakkını kötüye kullanan kimsenin davacı veya davalı olduğu hallerde önemli sonuç doğurmaktadır. Çünkü hakkını kötüye kullanan kimseden ileri sürdüğü hak, ilke olarak esirgenecektir³¹.

Bu genel yaptırımın yanında, öğretide TMK'nın 730. maddesinden yararlanılarak, bu maddede öngörülmüş yaptırımların genelleştirilebileceği ve hakkın kötüye kullanılmasında bu yaptırımlara başvurulabileceği de kabul edilmektedir. Bu yaptırımlar, hakkın kötüye kullanılmasından zarar gören kişiye, hakkın kötüye kullanımını önleme ya da durdurma davası, hakkın kötüye kullanıldığını tespit davası ve tazminat davası açma olanaklarının tanınmasıdır. Ancak bu davalarla, hakkın kötüye kullanımının hukuk düzenince korunmayacağına ilişkin TMK'nın 2/2. maddesinin pratik bir değeri söz konusu olabilir³².

Hakların dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılmasının etkin bir şekilde sağlanabilmesi, ancak hâkimin bunu re'sen dikkate almasıyla mümkün olabilir. Taraflar, bu yönde bir itirazda bulunmamış olsalar dahi, olayın hal ve şartlarından bir hakkın

²⁹ Bu gibi hallerde, kanuna karşı hileden söz edilir., ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 69. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 190.

³⁰ ALASLAN, s. 424.

³¹ OĞUZMAN / BARLAS, s. 289. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 193-194.

³² OĞUZMAN / BARLAS, s. 290. ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 62. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 195.

doğruluk, dürüstlük, ahlak ve karşılıklı güven kurallarına uygun olarak kullanılmadığı kanaatine varan hâkim, bu durumu re'sen dikkate almalıdır³³.

1.1.3 İyiniyet İlkesi

1.1.3.1 Kanuni Düzenleme

İyiniyet ilkesi, TMK'nın "*Başlangıç Hükümleri*"nde yer alan 3. maddesinde düzenlenmiştir. TMK'nın başlangıç hükümleri arasında yer alması nedeniyle sadece medeni hukukta değil, tüm özel hukukta ve hatta kamu hukukundan doğan hakların kullanılmasında uygulanacak temel ilke niteliğindedir.

TMK'nın 3. maddesi, "*Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.*" hükmünü amirdir. Maddede sözü geçen iyiniyet, "*durumun gerektirdiği özeni gösterdiği halde, bir hakkın kazanılmasına veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ilişkin bir engelin varlığının farkında olmamak*" şeklinde tanımlanabilir³⁴.

İyiniyet kuralı, kamu güvenliğini sağlamaya yönelik, gerek ticari ilişkileri gerek yaşam ilişkilerini koruyan bir kural niteliğinde olup aynı zamanda bir atıf kuralıdır. Görünen hukuki duruma güvenerek hukuki ilişkiye giren iyiniyetli kişiye, TMK'nın 3. maddesi ile kanunun düzenlediği durumlarda hukuki bir koruma sağlamaktadır³⁵.

İyiniyetin temelinde de, namuslu, doğru, dürüst davranma esası vardır. Önceki Medeni Kanunun³⁶ 2. ve 3. maddelerindeki kurallar içinde iyiniyet anlamına gelen "hüsnüniyet" ifadesi kullanılmıştı. Doktrin, bu kavram karmaşasını gidermek için, TMK'nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralını, "objektif iyiniyet", 3. maddesinde

³³ OĞUZMAN / BARLAS, s. 291. AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 195.

³⁴ OĞUZMAN / BARLAS, s. 253'ten naklen. Ayrıntılı bilgi için bkz. EDİS, Seyfullah, "*Türk Medeni Hukukunda İyiniyet (Sübjektif Hüsnüniyet)*", Hüseyin Cahit Oğuzoğlu'na Armağan, Ankara 1972, s.135 vd.; AKİPEK, Jale.; "*Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri*", s. 56 vd.

³⁵ ANTALYA / TOPUZ, s. 449.

³⁶ 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, KT.17.2.1926, RG. 4.4.1926, S.339.

düzenlenen iyiniyet kuralını ise “sübjektif iyiniyet” olarak isimlendirilmişti³⁷. Yeni TMK ile bu kavram karmaşası giderilmiş ve iyiniyet ile dürüstlük kuralı net bir şekilde birbirinden ayrılmıştır.

1.1.3.2 Unsurları

İyiniyet, bir hak kazanılırken olayda kazanmayı önleyen bir durumun varlığı veya kazanma için gerekli bir unsurun yokluğu hakkında kişide mevcut hoş görülebilen bir bilgisizlik veya yanlış bilgi olarak tanımlanabilir³⁸. İyiniyetin unsurları da bu tanımdan hareketle bilgisizlik veya yanlış bilgi ile hoşgörülebilirlik olarak ortaya çıkmaktadır.

İyiniyetin ilk unsuru, hakkın geçerli biçimde doğumunu veya kazanılmasını önleyen bir durumun varlığı veya yokluğu konusunda bilgisizlik veya yanlış bilgidir.

İyiniyetin diğer unsuru, bilgisizliğin hoş görülebilir olmasıdır. Kişide mevcut bilgisizlik veya yanlış bilgi hoş görülebilecek bir bilgisizlik olmalı, başka bir ifadeyle kişinin kendi kusurundan ileri gelmiş olmamalıdır³⁹. Benzer olaylar karşısında, toplumdaki ortalama akıl ve düşünce sahibi kişiler, başka bir deyimle toplumdaki kişilerin büyük bir çoğunluğu nasıl davranıyorsa, kişide aynı ölçüde bir davranış aranır. Bu bakımdan “bilmesi gerekmemesi”den yani bir bilgisizliğin hoş görülebilirliğinden söz edilir⁴⁰. Kişiyi toplumdaki ortalama kişi gibi davranmış sayabilmemiz için, bu kişinin ortalama akıl ve düşünceye sahip bir kişi kadar özen göstermiş, gerekli araştırmayı yapmış olması gerekir. Ortalama kişilerin göstereceği bu özene karşın, hakkın ya da hukuki sonucun doğmasına engel olacak nedeni öğrenememişse, kişi ancak o zaman iyiniyetli sayılmaktadır.

Özen ve araştırma yükümlülüğü beklenirken, somut olayın oluş biçimi, özellikleri ve koşulları da göz önünde tutulur. Kişinin bilgisizliğinin hoş görülebilir nitelikte olup

³⁷ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.151. OĞUZMAN / BARLAS, s.250. VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet; Türk Medeni Hukuku, C.I, Umumi Esaslar, B.5, İstanbul 1956, s.265, 324.

³⁸ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.152. ANTALYA / TOPUZ, s. 455 vd.

³⁹ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 153. ANTALYA / TOPUZ, s. 455 vd.

⁴⁰ ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ / ACABEY / GÜRPINAR, s. 47. ANTALYA / TOPUZ, s. 457 vd.

olmadığını belirlerken bu özel koşullar da dikkate alınır⁴¹. Hakkın kazanılmasını önleyen bir durumun varlığından veya hakkın kazanılması için gerekli olan bir şartın, bir unsurun olayda mevcut bulunmadığından şüphe eden kimseye, bu şüphesini giderme yükümlülüğü düşmektedir.

Kendisine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan kimse, iyiniyet iddiasında bulunamaz. Zira bu durumda onun bilgisizliği ya da yanlış bilgisi bizzat kendi kusurundan kaynaklanmış olmaktadır; başka bir deyişle bilmese bile bilebilecek durumdadır çünkü araştırmada bulunmamıştır. Öyleyse böyle bir kimse artık iyiniyetin tam karşıtı olan “kötü niyetli”, daha doğru ifadeyle “iyi niyetli olmayan” bir kimse durumundadır⁴².

1.1.3.3 İyiniyetin Korunması Sebepleri

İyi niyetin aranmasında ve korunmasında kamunun yararı ve iş ilişkilerinin gerektirdiği güven önemli bir rol oynamaktadır. Kamu yararı, karşılıklı ilişkilerin güven ve huzur içinde akıp gitmesini ister. Bir ilişkideki hukuki bir eksikliğin yıllar sonra ileri sürülmesi, bu güven ve huzuru sarsacak mahiyettedir⁴³. İş hayatında, hukuki işlemlerde ve daha genel olarak günlük yaşamda hukuk açısından güvence ögesinin bulunması zorunludur. Kişiler giriştikleri ilişkilerde ve hukuki işlemlerde güvence duymak zorundadırlar. İyi niyetle hareket eden kişi bilmelidir ki, lehine doğan hak ve hukuki sonuçlar, kendisi iyi niyetli olduğu sürece korunacaktır. Eğer iyi niyet hukuk düzenince korunmasaydı toplumsal yaşamda bir güvensizlik duygusu hâkim olurdu. Bu da tüm yaşamı etkilerdi, kimse bir başkasına güvenerek onunla bir hukuki ilişkiye girişmezdi. İşte bu nedenle iyi niyet korunarak iş hayatında ve günlük yaşamda güvence sağlanmaktadır⁴⁴.

⁴¹ ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ /ACABEY / GÜRPINAR, s. 47. ANTALYA / TOPUZ, s. 458 – 459.

⁴² AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 153.

⁴³ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 162.

⁴⁴ ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ /ACABEY / GÜRPINAR, s. 49.

1.1.3.4 İyiniyet Karinesi

Belirli bir halde iyiniyeti kanunen korunmakta olan bir kimseyi bu korumadan yararlanabilmesi için iyiniyetini ispatla yükümlü tutmak, pek çok halde iyiniyetin koruyucu rolünü oynama imkanını fiilen ortadan kaldırırdı. Zira, bir kimsenin, bir engeli bilmediğini ispat etmesi çok güç, hatta imkansızdır⁴⁵. İşte bu nedenle, TMK'nın 3/1. maddesi "*kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır*" hükmüne yer vermektedir.

TMK'nın 3/1. maddesi, herkeste iyiniyetin mevcut olduğunu kabul etmekte ve kişilerin birbirleriyle hukuki ilişkilerde bulunurken, özellikle hak kazanırken ahlaklı ve dürüst surette davrandıkları varsayımından hareket etmektedir⁴⁶. Buna iyiniyet karinesi⁴⁷ denilmektedir. TMK'nın 3/1. maddesi ile iyiniyete bir karine niteliği vererek, herkesin hak kazanırken bu hakkın kazanılması veya doğumu için gerekli olan şartların varlığını araştırdığı ve bu hususta hal ve şartların gerekli kıldığı dikkat ve özeni göstermiş olduğu esastan hareket etmektedir. İyiniyetin karine niteliği, özellikle ispat yükü bakımından önem taşır⁴⁸. İyiniyet karinesine dayanan, iyiniyetin koruyucu etkisinden yararlanmak isteyen kişi, iyiniyetli olduğunu kanıtlamak zorunda değildir. Kişinin iyiniyetli olmadığını iddia edenin, bu iddiasını kanıtlaması gerekmektedir⁴⁹. İspat edilecek husus karşı tarafın, "*kazanıma ilişkin engeli bilmesi gerektiği*" veya bilgisizliğinin "*hoş görülebilecek bir bilgisizlik olmadığıdır.*"⁵⁰

⁴⁵ OĞUZMAN / BARLAS, s. 261.

⁴⁶ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 162-163.

⁴⁷ Karine, kanunen mevcut ve bilinen bir takım olgu, hukuki fiil veya ilişkilerin yardımıyla bilinmeyen bazı olgu, hukuki fiil veya ilişkilerin varlığını çıkarmak, onların mevcudiyetini kabul etmek demektir. Diğer bir ifadeyle karine, mevcut ve bilinen bir olaydan, bilinmeyen bir olayın varlığı lehine olarak kanun veya hâkim tarafından çıkarılan sonuçlardır.

⁴⁸ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.163.

⁴⁹ OĞUZMAN / BARLAS, s. 262. ZEVKLİLER / HAVUTÇU / ERTAŞ /ACABEY / GÜRPINAR, s. 56.

⁵⁰ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.163.

1.1.4 Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyet Kavramları Arasındaki İlişki

Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması yasağı ile iyiniyet ilkesi ortak kökenlere sahiptirler. Her üçünün temelinde de doğru, dürüst ve namuslu davranma fikri yatmaktadır⁵¹. Ancak anlam ve işlev olarak işaret ettikleri kavramlar birbirinden ayrılmaktadır.⁵²

TMK'nın 3. maddesinde düzenlenen iyiniyet ilkesi, hakkın kazanımına ilişkin iken, TMK'nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralı ile hakkın kötüye kullanılması yasağı, hakkın kullanılması ve borcun yerine getirilirken nasıl davranılması gerektiğini düzenlemektedir.

Her üç kavram da, başlangıç hükümleri arasında yer almaları nedeniyle hukukun temel ve genel ilkelerinden olup emredici nitelik taşımakta ve dayanaklarını kamu düzeninin korunması prensibinden almaktadırlar. Ancak, dürüstlük kuralı özel hukukun tüm alanlarında uygulama alanı bulurken iyiniyete sadece “kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda” başvurulabilmektedir.

Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağını düzenleyen TMK'nın 2. maddesinin her iki fıkrası birbirini tamamlar niteliktedir. Dürüstlük kuralına uyulması ve hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlal edilmemesi halinde, kişiler hukuki ilişkilerini sağlıklı bir biçimde sürdürebileceklerdir. Kimse zarara uğramadan ve başkasını da zarara uğratmadan haklarını kullanabilecek, borcunu ifa edebilecektir. Dolayısıyla menfaat çatışmaları engellenecek ve daha az hukuki uyuşmazlıkla karşı karşıya kalınacaktır⁵³.

⁵¹ Roma Hukukunda da dürüstlük ve iyiniyet kavramlarının tek bir kavram ile (“*bona fides*” kavramı ile) ifade edilmesi bu yüzdendir.

⁵² OĞUZMAN / BARLAS, s. 261; YAŞIYAN, Elif; “*Marka Hukukunda Kötüiniyet Kavramı Ve Kötüiniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi*”, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2015, s.36.

⁵³ ALASLAN, Fatma; “*Medeni Hukuk’da Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*”, s. 431.

İyiniyet kuralı ise, sadece kanunun hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda geçerli olduğundan⁵⁴ dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı, iyiniyet kuralına göre daha geniş ve uygulama alanı daha fazla olan bir ilke niteliğindedir.

İyiniyet ilkesi temelde sübjektif bir nitelik taşıdığı halde dürüstlük kuralı objektif kıstaslara dayanmaktadır. İyiniyet değerlendirmesi yapılırken ilgili kişinin durumuna bakılmakta ve o kişinin hak kazanılmasına engel olayı bilip bilmediği araştırılmaktadır. Ancak iyiniyetin varlığı tespit edilirken kişinin olaya ilişkin “bilmesi gerekmeme” durumu da araştırıldığı için bu ölçü bir nebze objektifleştirilmiştir⁵⁵. Dürüstlük kuralına dair araştırma ise kişilerin kendi anlayışlarından, ahlak ve namus hakkındaki sübjektif anlayışlarından, ruhsal davranışlarından tamamen ayrı ve bağımsız olarak, toplumun çoğunluğu tarafından uyulması gereken objektif kıstaslara göre yapılmaktadır.

Türk hukukunda dürüst davranma ilkesi ve hakkın kötüye kullanılması yasağının işlevi, hukuk kurallarının genel, soyut ve donmuş kurallar olmasından doğan sertliği yumuşatmak⁵⁶, hakların kullanılmasının ve borçların yerine getirilmesinin sınırlarını çizmek, kanunu yorumlarken ve tamamlarken hâkimlere yol göstermektir⁵⁷. İyiniyet ilkesinin işlevi ise, toplum ve iş ilişkilerinde yürütülen hukuki işlemlerde güven ilkesini sağlamak ve böylece daha az menfaat çatışmasına sebep olmaktır. Her ne kadar farklı kavramlar olsalar ve farklı düzenlemelere tâbi olsalar da tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda her üç ilkenin temelinde de doğru, dürüst ve namuslu davranma fikrinin yattığı, hukuki işlemlerde güveni sağlayarak ve dengeleyerek kamu yararını gözettikleri görülmektedir.

⁵⁴ Kanunda belirli bir konuda iyiniyetin korunacağı belirlenmiş olmadıkça, bir kimsenin bu konuda iyiniyetli olması, hukuken korunması için yeterli değildir. EDİS, Seyfettin; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997, s.273.

⁵⁵ YAŞIYAN, Elif; “Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı” s.37.

⁵⁶ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, s.169.

⁵⁷ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, s.171.

1.2. Marka Hukuku Bakımından Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyet Kavramlarının Değerlendirilmesi ve Kötü Niyetin Tanımı

Bütün hakların kullanılmasında uyulması gerekli bir kural vardır ki bu, TMK'nın 2. maddesinde ifade edilen dürüstlük kuralıdır. TMK, herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uygun davranmasını emretmektedir. TMK'nın 2. ve 3. maddelerinde yer alan iyiniyet ve dürüstlük kuralları özel hukukun uygulama alanı bulduğu tüm hukuki ilişkilerde uygulanan "temel ilkeler" niteliğinde olup, özel hukukun dallarından biri olan fikri mülkiyet hukukunda da uygulama alanı bulmaktadır⁵⁸.

İyiniyet kuralı, sadece kanunun hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda geçerlidir. Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı ise, iyiniyet kuralına göre hem daha geniş bir ilkedir hem de uygulama alanı daha fazladır. Bu nedenle, iyiniyet ve dürüstlük ilkesi, her ne kadar birbirini tamamlayan ilkeler olsalar da, biz kötü niyeti Yargıtay içtihatlarında da gözetilen TMK'nın 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük ilkesi çerçevesinde ele alacağız.

Kötüniyet başvuru aşamasında bulunabileceği gibi tescilden sonraki bir dönemde de ortaya çıkarak markadan doğan hakların kötüye kullanımı söz konusu olmuş da olabilir. Dürüstlük kuralına dair araştırma ise kişilerin kendi dünyalarından, ahlak konusundaki subjektif anlayışlarından, ruhsal hallerinden tamamen bağımsız olarak, toplumun çoğunluğu tarafından uyulması gereken objektif kıstaslara göre yapılmaktadır. Her iki halde de, kötüniyetli tescilin değerlendirilmesinde, TMK m. 2'deki dürüstlük ve hakkın kötüye kullanılması yasağına ilişkin kural göz önünde bulundurulmalıdır.

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aşağıda bahsedilen "RG 512 kararında"⁵⁹, hâkim tarafından resen gözetilmesi gereken TMK'nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına atıf yapılarak, kötü niyetli tescil halinde ortaya çıkan hakkın kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağıının altı çizilmiştir. Kararda, genel hüküm ve temel ilke niteliğindeki TMK'nun 2. maddesi uyarınca kötü

⁵⁸ YASAMAN, Hamdi: "Fikir ve Sanat Eserlerinde İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı", Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, S.1, Y. 2005-2006, s. 25.

⁵⁹ Bkz. s.18 vd. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 E., 2008/507 K. Sayılı İçtihadı.

niyetin korunmasının söz konusu olamayacağı, bunun aynı zamanda kanunun ruhuna da uygun olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda, her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescillerinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Kanun koyucu, TMK'nın 2/1. maddesi ile kişilerin, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken kişisel eğilimlerle, kişisel duygu ve düşüncelerle ve özellikle salt kişisel menfaatlerle hareket etmelerini önlemek ister⁶⁰. TMK'nın 2. maddesinin bertaraf ettiği hak, tescilin, marka sahibine sağladığı haklardır. Gerçekten marka sahibinin, kötü niyetli olduğu durumlarda tescil ona bir koruma sağlamamalıdır. Varılan bu sonuç adalet duygularına da uygun düşmektedir⁶¹.

⁶⁰ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s. 171.

⁶¹ MEMİŞ, Tekin: "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 415.

BÖLÜM II

KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİNE İLİŞKİN ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

2.1 Ulusal Düzenlemeler

2.1.1 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem

Türkiye’de marka hukukuna ilişkin ilk düzenleme 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesidir. Ardından, 1888 tarihli Fabrikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamnamesi kabul edilmiştir. Her iki düzenlemede de kötü niyetli tescile ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Alamet-i Farika Nizamnamesi 1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu⁶² ile kaldırılmıştır.

551 sayılı Markalar Kanununda, kötü niyetli marka tescili açıkça düzenlenmemiştir. Markalar Kanunu’nun 15/1. maddesine göre, bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır. Söz konusu maddeye göre, bir işareti kim daha önce kendi adına tescil ettirmişse şekli anlamda hak sahipliği ilkesine göre hak sahibi sayılmaktadır.

Maddenin 2.fıkrasına göre ise, "şu kadar ki başka şahıs aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini tescil ettirmiş marka sahibine karşı iddia ve iddiasını dava veya karşılıklı dava suretiyle ispat etmek hakkını haizdir"

Her ne kadar Markalar Kanununda kötü niyetli tescil açıkça düzenlenmemişse de, 15. madde hükmüyle şekli anlamda hak sahipliği ilkesi kötü niyetli tescil ve kötü niyetli

⁶² 551 sayılı Markalar Kanunu, RG. 12.03.1965, S. 11951.

tescille mücadele bakımından temel bir ölçüt teşkil etmiştir⁶³. 15. madde hükmüne göre, maddi anlamdaki marka hakkı sahibi, yani bir işareti bizzat daha önceden marka olarak oluşturup kullanan ve onu piyasada maruf hale getiren, markasına ilişkin bu gerçek hak sahipliğini, markanın başkasınca (şekli marka hakkı sahibince) tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrendiğinden itibaren 6 ay ve her halde tescilin ilanından itibaren 3 yıl içinde ileri sürmelidir⁶⁴. Söz konusu süre hak düşürücü nitelikte olup hâkim tarafından resen göz önüne alınmalıdır.

Markalar Kanunu'nun 18/3. ve 50. maddelerine göre, şekli marka hakkı sahibi, birbirini izleyen 3 yıl içinde markasını geçerli bir nedene dayanmaksızın aynen ve gereği gibi kullanmadığı takdirde, Sanayi Bakanlığı'nın veya her ilgili kişinin başvurusu üzerine mahkemece markanın sicil kaydından silinmesine karar verilebilecektir.

Markalar Kanununda genel olarak kötü niyetli marka tescili açıkça düzenlenmemişse de 15/2. maddede düzenlenen gerçek hak sahipliğine ilişkin hüküm ile 18/3. ve 50. maddelerde düzenlenen kullanma zorunluluğu ilkesi, kötü niyetli marka tesciline engel olma amacıyla konulmuş hükümlerdir.

Markalar Kanunu, 1995 yılında MarKHK'nın kabulü ile yürürlükten kalkmıştır. Türkiye'de 1995 yılında MarKHK ile markanın ancak bir işletmeye bağlı olarak tescil edilebileceği kuralı kaldırılmıştır. Avrupa Birliği'nin aksine; kötü niyetli marka başvurusu için MarKHK'nın 35/1. maddesi hükmü ile marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itiraz edilebileceği öngörülmüştür. Söz konusu madde ile, kötü niyetli başvuruya karşı sadece itiraz imkanı tanınmıştır. Kötü niyetli marka başvurusu, ayrıca bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiştir.

⁶³ KÜÇÜKŞAHİN, Ali; "Marka Hakkının Kötüye Kullanılması", T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2010, s. 56.

⁶⁴ KÜÇÜKŞAHİN, Ali; s. 28.

2.1.2 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Yer Alan Düzenlemeler

Türkiye, Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı⁶⁵ gereği⁶⁶, marka mevzuatını 89/104 sayılı Yönerge'ye uygun olarak Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan, fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının koruma düzeyine eşit düzeyde bir koruma getirmeyi taahhüt etmiş, hazırlanan MarKHK'nın 1995 yılında kabulü ile bu yükümlülük yerine getirilmiştir. MarKHK'da, sözü edilen Yönerge'de yer alan düzenlemelerden büyük ölçüde yararlanılmıştır⁶⁷.

MarKHK ile kötü niyetli tescilin hükümsüzlük nedeni olarak kabulü ile ilgili herhangi bir düzenleme getirilmemiş olması karşısında uygulamada süregelen markanın kötü niyetli tesciline ilişkin uyuşmazlıklarda, kötü niyetli tescilin hükümsüzlük sebebi olarak kabulü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarihli kararı⁶⁸ (RG512 Kararı) ile olmuştur. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde⁶⁹ görülen, içtihata konu uyuşmazlık, davacının tanınmış markasına davalı tarafından tecavüzün tespiti, durdurulması ile davalı markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine talebine ilişkindir.

Söz konusu uyuşmazlıkta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK); MarKHK'nin 42. maddesinde özel olarak düzenlenen sınırlı sayıdaki hükümsüzlük nedenleri içerisinde yer almayan "marka tescilinin kötü niyetle yapıldığı iddiasına dayalı hükümsüzlük isteminin" MarKHK'nin sistematik ve ilkeleri ile genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki TMK'nın 2. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda çığır açan aşağıdaki kararını vermiştir.

⁶⁵ 1/95 sayılı Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafından 13.12.1995 tarihinde onaylanmıştır.

⁶⁶ Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Kararının 8 numaralı Eki.

⁶⁷ ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C.1, s.5; YALÇINER, Uğur; Türkiye'de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK'nın Getirdikleri, Markalar Hukukunun Avrupa Birliği'ne Uyum ve Sorunları (İTO, Yayın No.1995-39), İstanbul, s.62.

⁶⁸ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 E., 2008/507 K. Sayılı İçtihadı.

⁶⁹ İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 20.12.2005 tarih, 2005/23 E., 2005/303 K. Sayılı kararı.

HGK kararında ilk olarak, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığının irdelenmesi gerektiği belirtilmiştir. Devamında, 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 şantajla yönelik başvuru ve tescillerin kötü niyetli olarak kabul edileceğini, kötü niyetin varlığının her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

HGK kararında, MarKHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki TMK'nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılmasının KHK'nin ruhuna da uygun olduğu belirtilmiş ve bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

HGK'nın bu kararı, Türk marka hukukunun sistematığına de uygundur. Kararda, tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin MarKHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda öğretideki görüş birliğine atıfta bulunulmuştur. Ayrıca İspanyol, Alman ve İngiliz marka kanununda kötü niyetli marka tescilinin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlendiğine dikkat çekilmiştir.

Bunun gibi, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararları gereğince AB ile Türkiye arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın uyumlu hale getirilmesi kapsamında 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren MarKHK'nin mehzazını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi'nin 3/2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1-b maddelerinde de kötü niyetli marka tescil başvurusunun mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlendiği de belirtilmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehzaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki ülkesellik, başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunması, hükme esas alınmıştır.

Böylece Yargıtay HGK kararı ile, markanın kötü niyetli tescili her ne kadar MarKHK'da açıkça bir hükümsüzlük sebebi olarak belirtilmemiş ise de TMK m. 2'de düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık, aynı zamanda MarKHK sistematigi de göz önüne alınarak hukuk sistemimizce korunmamış ve kötü niyetin varlığının ispatı halinde kötü niyetli tescilin hükümsüzlük nedeni olarak kabul edileceği içtihat haline gelmiş, bu konuda kanunda bulunan boşluk, içtihat kararı ile giderilmiştir. Bu durum öğretiyeye uygun ve isabetli bir karardır. Gerçekten Türk hukukunda dürüstlük kuralı, hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanında uygulama alanı bulan temel bir hukuk ilkesidir⁷⁰. Ayrıca, dürüstlük ilkesine bağlı olarak, tacirlerin Türk Ticaret Kanunu⁷¹'nin (TTK) 18/2. maddesi gereği, ticaretlerine ait faaliyetlerinde basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorunda oldukları, basiretli tacir gibi hareket edilmemesi halinde iyiniyetten bahsedilemeyeceği belirtilmiştir.

Marka hukukunda kötü niyet, MarKHK'nin 7/1-i. maddesi ile, Paris Sözleşmesi'nin kötünüyet ifadesinin geçtiği 1. Mükerrer 6. madde hükmü iç hukukumuzda aktarılmıştır. MarKHK'nin 7/1-i. maddesi ile, tescili istenen markanın, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında üye devletlerden birisinin tabiiyetindeki üçüncü bir kişiye ait tanınmış marka olması ve tescil başvurusunun da bu kişinin izni olmadan yapılması hali, MarKHK kapsamında mutlak red nedenleri arasında düzenlenmiştir⁷². MarKHK'nin "Marka tescilinde red için nispi nedenler" başlıklı 8/4. maddesinde, tanınmış markalar ayrıca nispi red nedeni olarak kabul edilmiştir⁷³.

Sonrasında, Anayasa Mahkemesi kararı⁷⁴ ile MarKHK'nin 7/1-i. maddesi hükmü Anayasa'nın 91. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş, tanınmış markalara 7/1-i.maddesi kapsamında re'sen sağlanan koruma ortadan kalkmıştı.

⁷⁰ MEMİŞ, Tekin: "Türk Hukukunda Kötünüyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar", s. 420.

⁷¹ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, RG. 14.02.2011, S.27846.

⁷² ABACIOĞLU VİSKUŞENKO; "Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler", s.65.

⁷³ GÜRBÜZ GÜNGÖR, Esin; "Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Korunması", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017, 16. ÜİK Özel Sayı, 293-310 ISSN 1307-9832, s. 301.

⁷⁴ Anayasa Mahkemesi'nin 27.05.2015 tarih, 2015/33 E, 2015/50 K. sayılı iptal kararı;

"MarKHK'nin 6. maddesinde, bu KHK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği belirtilmiş; itiraz konusu kuralda ise sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların, marka olarak tescil

Paris Sözleşmesi'nin kötüniyet ifadesinin geçtiği diğer maddesi olan, 2. mükerrer 6/7. madde hükmü, devlet amblemlerinin, resmi kalite işaretlerinin ve devletlerarası kuruluş amblemlerinin marka olarak tescil edilemeyeceğini öngörmektedir. Söz konusu madde hükmü, MarKHK'nın 7/1-g. maddesi ile iç hukukumuzda aktarılmış ve marka tesciline mutlak bir red ve hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.

2.1.3 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler

Türkiye, bugün itibarıyla Avrupa Birliği'ne üye değilse de, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı gereğince üstlendiği yükümlülükler gereğince, 89/104 sayılı Birinci Konsey Yönergesi ile 40/94 Topluluk Marka Tüzüğü⁷⁵ hükümlerini mehzaz almak suretiyle MarKHK'yi yürürlüğe koymuştur. 10.02.2017 tarihinde ise, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü⁷⁶, nü değiştiren 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü⁷⁷ ve 2015/2436 sayılı AB Yeni Marka Yönergesi⁷⁸ (Üye Devletlerin Marka Hukuku ile İlgili Düzenlemelerinin

edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında "Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler..."in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan, Anayasa'nın "Mülkiyet hakkı" başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu; ikinci fıkrasında bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği; üçüncü fıkrasında ise mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmıştır. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının "Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararnama ile düzenleme yapılması mümkün değildir.

Mülkiyet hakkının konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar kapsamında iken, fikrî ve sınai mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuralda yer alan markanın tesciline ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kural, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı görülerek iptal edilmiştir."

⁷⁵ Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 011 , 14/01/1994 P. 0001 – 0036.

⁷⁶ Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, OJ L 78, 24.3.2009, P. 1–42.

⁷⁷ Regulation (EU) 2015/2424 Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark, OJ L, 24.12.2015, 341/21.

⁷⁸ Directive (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L, 23.12.2015, 336/1.

Uyumlaştırılmasına Dair Direktif) de dikkate alınarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) yürürlüğe girmiştir⁷⁹. 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Marka Hukuku ile İlgili Düzenlemelerinin Uyumlaştırılmasına Dair Direktif ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile değiştirilen 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'ndeki düzenlemeler hukukumuzda aktarılmış, AB düzenlemeleri ile tam uyum sağlanmıştır.

SMK yürürlüğe girdikten bir süre sonra, söz konusu mevzuat 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü, yürürlükten kaldırılarak, 14.06.2017 tarihinde marka alanındaki düzenlemeleri kodifiye eden 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Markası Hakkında Tüzük kabul edilmiştir.

Sınai mülkiyet haklarının, mülkiyete ilişkin düzenlemelerinin Anayasal anlamda kanunla düzenlenmesi gerekliliği⁸⁰ yanında, uluslararası sözleşmeler, AB mevzuatıyla uyumun artırılması, ülke sınırlarını ortadan kaldıran sınai mülkiyet hakları ve uygulamaları, rekabetçi dünya ticareti, bilgi ve bilişim sektörü ile teknolojik gelişmeler, ülkemiz için nitelikli ve etkin işleyen, uluslararası kanunlarla eşdeğer bir sınai mülkiyet sistemine geçişi zorunlu hale getirmiştir⁸¹. Bu sebeplerin yanında, Anayasa Mahkemesi'nin marka üzerindeki hakkın, "mülkiyet hakkı" olduğu ve mülkiyet hakkının

⁷⁹ ÇOLAK, Uğur; Türk Marka Hukuku, s.4.

⁸⁰ Anayasa Mahkemesi, 14.12.2016 tarih, 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı Kararı (R.G. 6.1.2017 - Sayı; 29940); 27.05.2015 tarih, 2015/33 E., 2015/50 K. sayılı Kararı (R.G. 2.6.2015 - Sayı; 29374); 09.04.2014 tarih, 2013/147 E., 2014/75 K. sayılı Kararı (R.G. 24.7.2014 - Sayı; 29070) ve 3.1.2008 tarih, 2005/15 E., 2008/2 K. sayılı Kararları (R.G. 5.7.2008 - Sayı; 26927) ile;

"Anayasa'nın 35. maddesinin birinci fıkrasında herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu, ikinci fıkrasında bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği, üçüncü fıkrasında ise mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmıştır. Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında ise "...sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez." denilmektedir. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının "Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkının KHK ile düzenlenmesi mümkün değildir.

Mülkiyet hakkının konusunu, maddi ve gayrimaddi mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar, maddi mallar kapsamında iken, fikri ve sınai mülkiyet hakları gayrimaddi mallar kapsamında bulunmaktadır. Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise "marka hakkı" olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kural, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan KHK ile düzenlenemez." şeklinde karar vermiş olup sınai mülkiyete ilişkin düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesinin açıkça Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kararlara rağmen KHK'lar 22 yıl boyunca yürürlükte kalmıştır.

⁸¹ ÖZER, Fatma; Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, B.1, Ankara 2017, s.11.

kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceğine ilişkin kararlarının etkili olduğu şüphesizdir⁸². SMK ve buna dayalı tali düzenlemeler ile birlikte Türk marka mevzuatı, çok büyük ölçüde AB direktif ve tüzüğüne dayalıdır⁸³.

Tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin MarKHK'nın 42. maddesinde düzenlenmemiş olması karşısında, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması gerektiği konusunda öğretideki görüş birliği⁸⁴ ve Yargıtay HGK içtihadı doğrultusunda, SMK ile kötü niyetli tescil hali, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. Hali hazırda itiraz nedeni olmasının yanında ayrıca hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi ile bu konuda Avrupa Birliği'ne uyum sağlanmıştır.

Mülga MarKHK'nın 7. ve 8. maddelerinde yer alan mutlak ve nispi red nedenleri genel olarak SMK hükümlerine aktarılmış olmakla beraber, yeni red nedenleri de 2015/2436 sayılı AB Direktifinden esinlenilerek SMK kapsamında mevzuata eklenmiştir. Eski düzenlemede olduğu gibi mutlak ve nispi red nedenleri aynı zamanda birer hükümsüzlük nedenidir⁸⁵.

SMK'da kötü niyetli tescille ilgili düzenlemeler, 6/9, 25/1, 25/6 maddelerde yer almaktadır. SMK'nın "Marka tescilinde nispi red nedenleri" başlıklı 6/9. maddesinde, kötü niyetle yapılan marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceği düzenlenmiş olup kötü niyetli tescil, açıkça nispi red nedeni olarak öngörülmektedir.

"Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi" başlıklı 25/1. maddeye göre, 5. veya 6. maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği düzenlenmiştir. Madde hükmü ile, kötü niyetli tescil, bir nispi red nedeni olması nedeniyle açıkça hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmektedir.

SMK'nın 25/6. maddesine göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl

⁸² **TEKİNALP**, Ünal; "Sinai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri", **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 7.

⁸³ **ÇOLAK**, s.4.

⁸⁴ **ARKAN**, Sabih; Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, s.158; **TEKİNALP**, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.452, B. 5, İstanbul 2012, **YASAMAN**, Hamdi, Marka Hukuku, C. II. İstanbul 2004, s.878-879.

⁸⁵ **ABACIOĞLU VİSKUŞENKO**, s.58.

boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünietli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. MarKHK’da düzenlenmemiş olan “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”, SMK’nın 25/6. Maddesi ile düzenlenmiştir. Düzenleme ile, karşı tarafın kötü niyetli olması halinde, marka sahibinin sonraki tarihli tescili bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde beş yıl boyunca sessiz kalmış ise, hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri sürebileceğini, markanın hükümsüzlüğü davası açma süresi olan beş yıllık sürenin kötünietli tescilde uygulanmayacağına hükmedilmiştir.

SMK’nın markalara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı birinci kitapta, kötü niyetin düzenlendiği diğer son madde ise, “Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi” başlıklı 27. maddesidir. Madde hükmüne göre, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılacaktır. Eğer, marka sahibinin ağır ihmali var ise veya kötünietli olarak hareket etmiş ise, zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi, hükümsüzlük kararından önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile hükümsüzlük kararından önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemeyecektir.

Yukarıda bahsedilen Yargıtay HGK kararı⁸⁶, MarKHK’nin yürürlükte olduğu dönemde verilmiş olup SMK ile getirilen yeni düzenleme, kötü niyetli marka tesciline ilişkin bu kararı önemsiz kılmamaktadır⁸⁷. Bahsi geçen Yargıtay HGK kararı ile markanın kötünietli tescili açıkça yasal bir hükümsüzlük sebebi olarak belirlenmemiş olsa da TMK’nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralına aykırılık Türk Hukuk sistemimizce korunmamıştır. Verilen işbu karar ile kötünietin varlığının ispatı halinde, tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesi içtihat haline gelmiştir.

Kararda yapılan tespitler, özellikle kötü niyet ve TMK’nın 2. maddesi anlamında dürüstlük ilkesi çerçevesinde yapılan tespitler yeni kanuni düzenlemede halen geçerli ve

⁸⁶ Bkz. İkinci Bölüm - Kötünietli Marka Tesciline İlişkin Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler, 1. Ulusal Düzenlemeler, 1.1. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Dönem.

⁸⁷ AKGÜN, Aliye; “Kötü Niyetli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 2195.

isabetli tespitlerdir. Zira, SMK'ya ait Genel Gerekçede⁸⁸ de belirtildiği üzere SMK, mevcut sistemi revize eden bir düzenlemedir. Genel Gerekçede açıkça AB mevzuatıyla uyumun amaçlandığı belirtilerek 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi kaynak gösterilmiştir.

Kötüniyet ifadesinin geçtiği Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. madde hükmü bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları MarKHK döneminde mutlak ret sebebi olarak düzenlenmişti. SMK'da ise tanınmış markalar mutlak ret nedeni olmaktan çıkarılmış ve sadece nispi ret nedeni olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki, SMK'nın 6/4. maddesi uyarınca, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

SMK'nın 6/4. madde hükmü, mehz AB düzenlemesi paralelinde bir düzenlemedir. Bu düzenleme gereğince, Türkiye'de Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu ve aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir marka başvurusu tescili, itiraz üzerine reddedilecektir⁸⁹.

Getirilen yeni düzenleme sonrasında, SMK'nın 25/1. maddesi uyarınca, marka sahibi, SMK 6/4. maddeye aykırılık nedeniyle hükümsüzlük talebinde bulunulabilecektir. SMK'nın 25/6. madde hükmüne göre ise marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir.

SMK, marka sahibinin bu durumu bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde beş yıl boyunca sessiz kalmasının karşı tarafın kötüniyetli olması halinde, hükümsüzlük

⁸⁸ T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 6.4.2016 tarih, Sayı: 31853594-101-1249-1184, Sınai Mülkiyet Kanunu Genel Gerekçe; "*Sınai mülkiyet haklarının kanunla düzenleme ihtiyacı yanında, uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatıyla uyumun artırılması ve daha nitelikli ve etkin işleyen çağdaş bir sınai mülkiyet sistemine geçişin sağlanması için, mevcut sistemin revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.*"

⁸⁹ SMK Madde Gerekçesi, 6. madde.

gerekçesi olarak ileri sürebileceğini, markanın hükümsüzlüğü davası açma süresi olan beş yıllık sürenin kötüniyetli tescilde uygulanmayacağını düzenlemiştir.

SMK hükmü ile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara sağlanan koruma, Türkiye’de tescilli ve tanınmış olan markadan farklı olarak yalnızca aynı veya benzer mal veya hizmetlere ilişkindir. Bu anlamda Türkiye’de tanınmış tescilli markaların şartları mevcut ise farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması mümkün iken, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalara farklı mal ve hizmetler bakımından koruma sağlanmamıştır⁹⁰.

Paris Sözleşmesi’nin kötüniyet ifadesinin geçtiği diğer maddesi olan, 2. mükerrer 6/7. madde hükmü, devlet amblemlerinin, resmi kalite işaretlerinin ve devletlerarası kuruluş amblemlerinin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir.

Sözleşme’nin söz konusu maddesi, MarKHK’da 7/1-g. maddesi ile iç hukukumuzda aktarılmış olmakla, marka tesciline mutlak bir red ve hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiş⁹¹, söz konusu hüküm SMK’nın 5/g maddesi ile de korunmuştur. SMK’nın “Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek işaretler, marka olarak tescil edilmez.” hükmünü amir 5/g maddesi ile mutlak red ve aynı zamanda hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.

2.2 Çeşitli Hukuk Sistemlerindeki Düzenlemeler

Dünyada dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası kuruluşların başında Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO)⁹² gelmektedir. WIPO, 14 Temmuz 1967 tarihinde Stockholm’de imzalanan sözleşme ile kurulmuş olup, asıl geçmişi 1883 tarihli Sınâî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ve 1886 tarihli Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’ne dayanmaktadır. Paris ve Bern Sözleşmeleri ile

⁹⁰ ABACIOĞLU VİSKUŞENKO; “Markalar İle İlgili Sinai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler”, s.66.

⁹¹ BİLGİLİ, Fatih; Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s.48.

⁹² World Intellectual Property Organization.

oluşturulan Uluslararası Bürolar 1893'te birleştirilmiş ve değişik isimler altında faaliyet gösterdikten sonra 1970 yılında WIPO olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

WIPO'nun temel amacı; fikri mülkiyet haklarının bütün dünyada etkin biçimde korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ve WIPO tarafından yönetilen anlaşmalar gereği kurulan fikri mülkiyet birlikleri arasındaki idari işbirliğini sağlamaktır. Bu bağlamda WIPO, ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmakta, söz konusu haklara ilişkin anlaşmalar hazırlayarak bunların yürürlüğe girmesini sağlamaktadır.

Ulusal düzeyde tescil edilmiş bir markanın, uluslararası merkezi bir büroya (WIPO) bildirilerek, tescil edilmesi ve bu yolla markanın, diğer üye devletlerde de aynı statüye sahip olmasını sağlamak için Madrid Anlaşması imzalanmıştır⁹³.

1996 yılında WIPO, Dünya Ticaret Örgütü ile İşbirliği Anlaşması (TRIPS) imzalayarak fikri mülkiyet haklarının küresel ticaretteki önemine dikkat çekmiş ve bu alanda kendi rolünü genişletmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesine göre⁹⁴, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler, iç hukukta kanun hükmündedir.

⁹³ ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C.I, s. 32.

⁹⁴ Anayasa'nın "Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesi; "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadanyürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükmünü amirdir.

Marka hukuku alanında Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası düzenlemelerde⁹⁵ yer alan hükümler daha çok üye devletlere hitap ettiklerinden, Türkiye'de uygulanmaları için iç hukuka aktarılmış olmaları gerekmektedir⁹⁶.

2.2.1 Paris Sözleşmesi

2.2.1.1 Genel Olarak

Paris Sözleşmesi⁹⁷, Türkiye'nin de taraf olduğu, sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlayan ve bir çatı anlaşması niteliğinde olan⁹⁸ ilk uluslararası sözleşmedir⁹⁹. WIPO tarafından yürütülen Paris Sözleşmesi, 20.03.1983 tarihinde Paris'te on bir ülke arasında imzalanmıştır¹⁰⁰. Türkiye, Paris Sözleşmesi'ne 1925 yılında taraf olmuş, ardından 1994 yılında Stockholm metnini kabul etmiştir. 1956'da Londra tadil metnine, 1976'da Stockholm Tadil Metninin (13-30) arası maddelerine, 1 Şubat 1995'den itibaren de Stockholm metninin (1-12) arası tadil maddelerine taraf olmuştur. Sözleşmeye 12.11.2019 tarihi itibarı ile 177 ülke üyedir¹⁰¹.

⁹⁵ Paris Sözleşmesi, Dünya Ticaret Örgütü ile İşbirliği Anlaşması (TRIPS), Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nis Sözleşmesi, Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını tesis eden Viyana Sözleşmesi ve Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşması.

⁹⁶ ÇOLAK, s. 5.

⁹⁷ Sınai Mülkiyetin Himayesi İçin Birlik Teşkiline Dair Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 tarihinde akdedilmiş; 14 Aralık 1900 tarihinde Brüksel'de; 2 Haziran 1911'de Washington'da, 6 Kasım 1925 tarihinde La Hahey'de; 2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da, 31 Ekim 1958 tarihinde Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de gözden geçirilmiş ve 1979 yılında tadil edilmiştir.

⁹⁸ SEKMEN, Orhan; Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2013, s. 37.

⁹⁹ Sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin Türkiye'nin de taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmeler; Sevr Anlaşması, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPs), Markaların Milletlerarası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması, Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması, Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasına Dair Viyana Anlaşması ile Marka Kanunu Anlaşması.

¹⁰⁰ İlk metni imzalayan 9 ülke; Belçika, Brezilya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Portekiz.

¹⁰¹ Sayı, WIPO'nun resmi internet sitesinden alınmıştır. Üye ülkelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 Erişim Tarihi: 12.11.2019.

Paris Sözleşmesi, üye ülkeler arasında hem sözleşme ilişkisi kurmakta hem de Sözleşme'nin 1/1 maddesine göre, üye ülkelerin, sınai mülkiyetin korunması¹⁰² için tüzel kişiliği bulunan bir "Birlik" oluşturmaktadır. Paris Sözleşmesi, sınai mülkiyet hakları konusunda en fazla devletin taraf olduğu sözleşme olup üye ülkelerin birbirlerinin vatandaşları arasında ayırım yapmayacağını; üye ülkelerin vatandaşlarının Paris Sözleşmesi'ne taraf olan tüm üye ülkelerde aynı haklara, avantajlara ve korumaya sahip olacakları esasını içermekte, marka hakkının sadece kişinin bulunduğu ülkede değil, diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi imkanını sağlamaktadır.

Üye ülkelerin iç hukukunu ihlal etmeden, sınai mülkiyet haklarını korumak amacıyla kabul edilmiş olan Paris Sözleşmesi ile, marka hukuku bakımından kapsamlı şekilde kötüniyetli tescile ilişkin bir düzenleme yapılmamış olup kötü niyet ifadesi iki maddede geçmektedir.

2.2.1.2 1. Mükerrer 6. Madde

Kötü niyet ifadesinin geçtiği maddelerden biri, Sözleşmenin "Tanınmış Markalar" başlıklı 1. mükerrer 6. maddesidir¹⁰³. Maddeye göre, kötü niyetli tescile sadece tanınmış markalarla ilgili sınırlı olarak hüküm bağlanmıştır. Kötü niyet, marka tescilinde mutlak red sebepleri arasında sayılarak, kötüniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinin ve kullanılmasının yasaklanması istemek için süre tespit edilemeyeceği

¹⁰² Paris Sözleşmesi – Stockholm Değişikliği 1/2 maddesine göre, sınai mülkiyetin korunması kapsamına ihtira beratları, faydalı modeller, sınai resim veya modeller, fabrika veya ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanı, orijin işaretleri, menşe adlandırmaları ve gayri kanuni rekabetin önlenmesi dahildir.

¹⁰³ Madde Metni; "(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın önemli bir bölümünün tanınmış bir markanın reproduksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.

(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir."

düzenlenmiştir. Madde ile, kötünîyetin varlığı durumunda, hükümsüzlük davası açma süresinin üye ülkeler tarafından sınırlandırılmayacağı belirtilmiştir.

Maddede, tanınmış markanın tanımı yapılmamıştır. Karışıklığa sebebiyet vererek taklit, değişiklik ve tanınmış markanın aynı ya da benzeri ürünler için kullanılması halinde mevzuata göre ilgili merci tarafından ya da ilgilinin isteği üzerine tescilin reddedileceği ya da terkin edileceği öngörülmektedir.

Tanınmış markalarla ilgili söz konusu maddede bahsedilen “tanınmışlık” kavramı ile ilgili iki görüş vardır. Bir görüş, menşee ülkedeki tanınmışlığın kastedildiğini, tanınmışlığın sözleşme tarafı tüm ülkelerde tanınmışlık anlamına geleceğini öne sürmektedir. Diğer görüş ise, menşee ülke dahil diğer ülkelerdeki tanınmışlığın koruma talep edilen ülkede otomatik olarak tanınmışlık anlamına gelmediğini, tanınmışlığın koruma talep edilen her ülke için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Genel kabul gören görüş ise, koruma kapsamının tescilsiz ancak tanınmış markalar için öngörüldüğü, tanınmışlığın korumanın talep edildiği ülkedeki tanınmışlık olarak yorumlanması gerektiği yönündedir¹⁰⁴.

2.2.1.3 2. Mükerrer 6/7. Madde İle

Kötünîyet ifadesinin geçtiği diğer madde olan, 2. mükerrer 6/7. madde hükmü, Sözleşmeye göre, devlet amblemlerinin, resmi kalite işaretlerinin ve devletlerarası kuruluş amblemlerinin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkindir.

Madde hükmüne göre, kötünîyetle hareket edildiği durumlarda üye ülkeler, 6 Kasım 1925 tarihinden önce tescil edilmiş devlet amblemlerini işaret ve damgaları içeren markaları iptal etmek yetkisine sahiptir.

¹⁰⁴ SEKMEN, s. 152. ÇAĞLAR, Hayrettin; Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2013, s. 28; DİRİKKAN, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 58-59; KARAHAN, Sami; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002. s. 23; MERAN, Necati; Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2015, s. 99; OYTAÇ, Kutlu; Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Marka Hukuku, İstanbul 1999. OYTAÇ, Kutlu; “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2001, C. I., S.3, s. 91-102.

2.2.2 AB Hukukunda

1950'li yıllarda altı Avrupa ülkesinin¹⁰⁵ siyasi ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak amacıyla bir araya geldiği Avrupa Birliği'nde kabul edilen kurucu temel antlaşmalar ve bu antlaşmalar ışığında yapılan diğer anlaşma, tüzük, yönerge ve kararlar ile kişilerin, sermayenin, mallar ve hizmetlerin üye devletler arasında serbestçe dolaşımı sağlanmak istenmiştir.

Markanın ancak bir işletmeye bağlı olarak tescil edilebileceği kuralının Avrupa Birliği'nde 1988 yılında kaldırılması ile birlikte kötü niyetli marka başvurularının olabileceği riskine karşın bir düzenleme yapılmıştır. Kötü niyetli marka başvurusu, mutlak red sebebi ve ayrıca hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilerek herhangi bir işletmeye sahip olmadan da yapılabilecek olan kötü niyetli başvurular engellenmek istenmiştir.

Birliğe üye ülkelerin iç hukuklarındaki farklılıkların, mal veya hizmetlerin serbest dolaşımına engel teşkil edebilecek ve ortak pazar dâhilinde rekabeti bozabilecek nitelikte olması nedeniyle iç pazarın düzgün işlenmesini sağlamak için üye devlet mevzuatının birbirine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bahsedilen nedenlerle, 1989 yılında kabul edilen AB üyesi ülkelerin markaya ilişkin mevzuatlarının uyumlaştırılmasına ilişkin 89/104 sayılı Yönerge ile¹⁰⁶, üye devletlerin çeşitli yönlerden farklılık gösteren marka mevzuatlarının tümüyle birbirine uyumlu hale getirilmesi hedeflenmemiştir. Yönerge ile sadece içpazarın kuruluş ve işleyişini doğrudan etkileyen hususların uyumlaştırılması konusu üzerinde durulmuştur¹⁰⁷.

89/104 sayılı Yönergenin çeşitli sebeplerle¹⁰⁸ kodifiye edilmesi gerekmiş, 2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından yenilenerek Üye

¹⁰⁵ Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika.

¹⁰⁶ Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı Konsey Yönergesi

¹⁰⁷ ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C.1, s.3.

¹⁰⁸ Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Yönergesi ile;

(1) Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı Konsey Yönergesi'nde değişiklik yapıldığından; açıklık ve akılcılık yararına söz konusu Yönergenin kodifiye edilmesi gerektiğinden;

(2) Üye devletlerde 89/104/AET sayılı Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce uygulanan marka mevzuatları malların serbest dolaşımını ve hizmet sunma serbestisini engelleyebilecek ve ortak

pazar dâhilinde rekabeti bozabilecek farklılıklar içerdiğinden; bu nedenle iç pazarın düzgün işlemlerini temin etmek için üye devletlerin yasalarının birbirlerine yaklaştırılması gerektiğinden;

(3) Topluluk marka sisteminin marka edinmek isteyen işletmelere sağlayabileceği çözümleri ve avantajları göz ardı etmemek önemli olduğundan;

(4) Üye devletlerin marka mevzuatlarının tam olarak yaklaştırılmaları gerekli görülmediğinden; yaklaştırmanın, iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyecek ulusal yasalarla sınırlı tutulması yeterli olduğundan;

(5) Bu Yönerge, üye devletlerin kullanım yoluyla elde edilen markaların korunması haklarını ellerinden almadığından; Yönerge bu markaları, sadece bu tür markalar ve tescil yoluyla elde edilen markalar arasındaki ilişki açısından dikkate aldığından;

(6) Üye devletler; tescil, iptal ve tescil yoluyla elde edilmiş markaların hükümsüzlüğü konularında prosedürlere ilişkin hükümler tesis etme konusunda serbest olduklarından; örneğin, marka tescilinin ve hükümsüzlük işlemlerinin şeklini saptayabilecek, tescil ya da hükümsüzlük işlemlerinde veya her ikisinde birden önceki haklara başvurulup başvurulmayacağına karar verebilecek ve eğer tescil işlemlerinde önceki haklara müracaat edilmesine izin verirse, bir itiraz prosedürüne ya da resen inceleme prosedürüne ya da her ikisine birden sahip olabileceklerinden; üye devletler markaların iptal ya da hükümsüzlüğünün etkilerini saptama serbestliklerini devam ettirdiklerinden;

(7) Bu Yönerge haksız rekabet, hukuki sorumluluk ya da tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler gibi, üye devletlerin marka mevzuatı dışındaki hükümlerinin markalar için uygulanmasına engel teşkil etmediğinden;

(8) Mevzuatların bu biçimde yaklaştırılmasıyla ulaşılmaya istenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için, tescilli bir marka elde etme ve mülkiyetini sürdürme koşullarının tüm üye devletlerde genel olarak aynı olması gerektiğinden; bu amaçla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkilerden ayırt edebilmeyi sağlaması koşuluyla, marka oluşturacak işaret örneklerinin bir listesinin yapılması gerekli olduğundan; ayırt edici bir niteliğinin bulunmaması gibi, markanın kendisiyle ilgili ya da markayla önceki haklar arasındaki ihtilaflarla bağlantılı ret ya da hükümsüzlük gerekçelerinin, bu gerekçelerin bazıları üye devletler için kendi mevzuatlarında muhafaza edilmek ya da bunlara dâhil edilmek üzere seçenekler olarak sunulmuş da olsa, ayrıntılı bir biçimde listelenmeleri gerektiğinden; üye devletler, örneğin markanın tescil edilebilirliğiyle, markanın yenilenmesiyle ya da ücret kurallarıyla ilgili ya da prosedüre ilişkin kurallara uyulmaması hakkında kurallar gibi yaklaştırma hükümleri bulunmaması durumunda marka edinme ve mülkiyetini sürdürme koşullarıyla ilgili kendilerinin redde ya da hükümsüzlüğe ilişkin yasal gerekçelerini sürdürebildiklerinden; veya bunları kendi mevzuatlarına dâhil edebildiklerinden;

(9) Topluluk dâhilinde tescil ettirilmiş ve korunan toplam marka adedini ve dolayısıyla aralarında oluşan ihtilafları azaltmak için tescilli markaların fiilen kullanılmalarının gerekli kılınması veya kullanılmıyorsa iptale konu olmaları bir gereklilik olduğundan; önceki tarihli kullanılmayan bir markanın varlığına dayanarak bir markanın hükümsüz kılınmamasını sağlamak gerekli olmakla birlikte, üye devletler aynı prensibi bir markanın tesciliyle ilgili olarak uygulamakta ya da bir ihlal davası sonucu markanın hükümsüzlüğü yönünde bir karar verilmişse, artık bu markanın ihlal davalarında gerekçe olarak gösterilememesini öngörmekte serbest olduğundan; tüm bu durumlarda prosedüre ilişkin uygulanabilir kuralları tesis etmek üye devletlere kalmış bir husus olduğundan;

(10) Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak için tescilli markaların tüm üye devletlerin yasal sistemlerinde aynı korumadan yararlanması esas olduğundan; bununla birlikte, bu durum üye devletlerin tanınmışlığa sahip markalara kendi tercihlerine bağlı olarak geniş koruma sağlamalarını engellemediğinden;

(11) İşlevi esas olarak markayı kaynak yönünden garanti etmek olan tescilli marka tarafından sağlanan koruma, marka ve işaretler ile malların ya da hizmetlerin aynı olduğu durumlarda mutlak

Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Yönergesi (2008/95 sayılı Yönerge) halini almıştır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatında yer alması zorunlu hususlar 2008/95 sayılı Yönerge kapsamında düzenlenmiştir. Yönergeler, şekil ve yöntem bakımından yetkiyi ulusal kurumlara bırakarak, yöneldiği devleti varılacak sonuçlar bakımından¹⁰⁹ başka bir deyişle dolaylı biçimde bağlamaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatlarında yer alması zorunlu hususların düzenlendiği 2008/95 sayılı Yönergede, kötü niyetli marka başvurusuna ilişkin üç maddede düzenleme yapılmıştır.

Yönergenin, “*üye devletler kötü niyetli olarak başvurulmuş markanın tescil edilmeyeceğini, eğer tescil edilmişse hükümsüz ilan edileceğini öngörebilir*” hükmünü amir 3/2-d maddesi ile marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması hali, bir mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir.

Yönergenin, “*başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ediyor olması koşuluyla, markanın başvuru tarihinde yurt dışında kullanılmış olan ve halen*

olduğundan; koruma ayrıca marka ve işaret ile mallar veya hizmetler arasında- benzerlik söz konusu olduğunda da uygulandığından; karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak benzerlik kavramının bir açıklamasını yapmak zaruri olduğundan; tanımlanması çok sayıda ögeye ve özellikle markanın pazardaki bilinirliğine, kullanılan veya tescil edilen işaretle arasında kurulabilen bağlantıya, marka ile işaret arasındaki ve tanımlanmış mallar veya hizmetler arasındaki benzerliğin derecesine göre takdir edilen karıştırılma ihtimali, böyle bir koruma için kati koşulu oluşturduğundan; karıştırılma ihtimalinin belirlenebilmesinde kullanılan yollar ve özellikle ispat külfeti bu Yönerge hükümlerinin etkilemeyeceği prosedüre ilişkin ulusal kuralların konusu olduğundan;

(12) Hukuki belirlilik ve önceki marka sahibinin çıkarlarının haksız olarak zarara uğratılmaması gerekçeleriyle, sonraki marka başvurusu kötü niyetle yapılmadıkça, önceki marka sahibinin, önemli bir zaman dilimi boyunca bilerek kullanımına izin verdiği kendisinininkinden sonraki bir markanın kullanımına itiraz edememesini ya da artık hükümsüzlük talebinde bulunamamasını sağlamak önemli olduğundan;

(13) Bütün üye devletler Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ile bağlı olduğundan; Bu Yönerge hükümlerinin tamamıyla Paris Sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olması gerektiğinden; Bu Yönerge üye devletlerin bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerine halel getirmediğinden; Gerektiğinde, Antlaşma’nın 307. maddesinin ikinci paragrafı uygulandığından;

(14) Bu Yönerge üye devletlerin Ek 1, Kısım B de belirtilen 89/104/AET sayılı Yönerge’in ulusal hukuka aktarılması için tanınan süre limitine ilişkin yükümlülüklerine halel getirmediğinden; işbu Yönerge kabul edilmiştir. Alıntı; <https://www.ab.gov.tr> > Fasil_7_Fikri_Mulkiyet_Hukuku > 32008I0095. Erişim Tarihi: 28.11.2019.

¹⁰⁹ GÜNUĞUR, Haluk; Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Ankara, 2007, s.32.

kullanımı devam eden bir marka ile karıştırılma ihtimali olması halinde, her üye devlet markanın tescil edilmemesini ya da tescil edilmişse, hükümsüz kılınmasını öngörebilir” hükmünü amir 4/g. maddesi ile kötü niyetli başvuruyu bir nispî ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemiştir.

Yönergenin 9/1. maddesine göre ise, *“Bir üye devlette 4/2. maddede belirtildiği şekilde önceki bir marka sahibinin üst üste beş yıllık bir süreyle, o kullanımdan haberdar olarak o üye devlette sonraki bir markanın kullanımına rıza göstermesi halinde, sonraki marka tescil başvurusu kötü niyetle yapılmadıkça, önceki marka sahibi önceki markayı esas alarak sonraki markanın hükümsüz olduğu beyanı için ya da sonraki markanın kullanıldığı mallar veya hizmetler ile ilgili olarak kullanımına itiraz etme yetkisine sahip değildir.”*

2.2.2.1 2015/2436 sayılı AB Yönergesi

Avrupa Birliği’nde ortak pazar hedefine ulaşmak için ülkesellik prensibinin esnetilmesiyle üye devletlerin marka mevzuatını olabildiğince yakınlaştırma amacı güden 2008/95 sayılı Yönerge sayesinde öncelikle tescil edilebilecek işaretler, red ve hükümsüzlük sebepleri gibi asli konularda Birlik içi uyum sağlanmıştır. 2008/95 sayılı Yönerge’deki değişiklikler ise 16.12.2015 tarihli 2015/2436 sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Hakkında Yönerge¹¹⁰ ile gerçekleştirilmiştir¹¹¹.

Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile markaya ilişkin mevzuatını Yönerge doğrultusunda uyumlu hale getireceğini taahhüt etmiş olduğundan SMK hazırlanırken 2015/2436 sayılı Yönerge hükümleri¹¹² de esas alınmıştır.

2015/2436 sayılı Yönergenin, *“Marka tescil başvurusunun başvuru sahibi tarafından kötü niyetli olarak yapıldığı durumlarda, marka hükümsüz sayılır. Her üye devlet, başvuru sahibince kötü niyetle yapılan marka tescil başvurusunun tescil*

¹¹⁰ 2015/2436 sayılı AB Direktifi 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 23.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

¹¹¹ MEMİŞOĞLU, Sami Özgür; Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara 2019, s.98.

¹¹² Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council; <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN#d1e541-1-1> Erişim Tarihi: 12.11.2019.

edilmeyeceğini öngörebilir.” hükmünü amir 4/2 maddesi ile marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması hali, bir mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir¹¹³.

2015/2436 sayılı Yönergenin, *“Başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ediyor olması koşuluyla, markanın yurtdışında tescilli daha önceki tarihli marka ile karıştırılma ihtimali olması halinde, her üye devlet markanın tescil edilmemesini ya da tescil edilmişse, hükümsüz kılınmasını öngörebilir”* hükmünü amir 5/4-c maddesi kötü niyetli başvuruyu bir nispî ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemiştir.

2015/2436 sayılı Yönergenin 9/1. Maddesine göre ise, *“Bir üye devlette 5/2. madde ile 5/3-a maddesinde belirtildiği şekilde önceki bir marka sahibinin üst üste beş yıllık bir süreyle, o kullanımdan haberdar olarak o üye devlette sonraki bir markanın kullanımına rıza göstermesi halinde, sonraki marka tescil başvurusu kötü niyetle yapılmadıkça, önceki marka sahibi önceki markayı esas alarak sonraki markanın hükümsüz olduğu beyanı için ya da sonraki markanın kullanıldığı mallar veya hizmetler ile ilgili olarak kullanımına itiraz etme yetkisine sahip değildir.”* hükmünü amirdir.

2.2.2.2 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzüğü

Tüzükler, tüm yönleriyle bağlayıcı olup üye devletlerde doğrudan uygulanır¹¹⁴.

2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü¹¹⁵ yeni bir metin değildir. Aksine, yıllardır kullanılan 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü’nün 2015/2424

¹¹³ 2008/95 sayılı önceki Yönerge’de “may” kalıbı ile birlikte kullanılarak üye ülkelerin takdirine bırakılan kötü niyetli başvurunun hükümsüzlük halini, “shall” kalıbı ile düzenleyerek tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük nedeni haline getirilmiştir;

“A trade mark shall be liable to be declared invalid where the application for registration of the trade mark was made in bad faith by the applicant. Any Member State may also provide that such a trade mark is not to be registered.”

¹¹⁴ Avrupa Konseyi’nde oyçokluğu ile kabul edilen bir tüzüğü, kabulünde karşı oy veren ve fakat azınlıkta kalan devlet de uygulamak zorundadır. GÜNUĞUR, Haluk; Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara, 1993, s.42.

¹¹⁵ 14.06.2017 tarihli, (AB) 2017/1001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Official Journal of the European Union, L 154, 16.06.2017 (“Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark). OJ, 16.6.2017, L. 154/1 [Regulation (EU) 2007/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (Codification)]. “AB Marka Tüzüğü” olarak anılacaktır. SMK’nın kabul edildiği tarihte, benzer hükümleri içeren, 2015/2424 sayılı Tüzük

sayılı Tüzük¹¹⁶ ile değiştirilmesi sonucu elde edilen metin, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Markası Hakkındaki Tüzüğünü oluşturmuştur¹¹⁷.

Tüzük, marka hakkının kötüye kullanılması ile ilgili açık ve genel bir hüküm içermemekte, hükümsüzlük nedenleriyle ilgili bölümde; 59/1-b, 61/1-2. ve 138/2. maddelerinde olmak üzere üç yerde kötü niyetli tescil kavramına yer vermektedir.

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün¹¹⁸ kötü niyetli tescille ilgili maddelerinden biri olan 59/1-b. maddesi ile kötünietli tescil mutlak hükümsüzlük sebebi olarak öngörülmüştür. Maddeye göre, AB Markası başvurusu kötü niyetle yapılmışsa, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuru üzerine veya tecavüz davasındaki bir karşı davaya dayanarak Avrupa Birliği Markası hükümsüz kılınacaktır¹¹⁹.

Kötüniet kavramının geçtiği bir diğer madde olan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61/1. maddesi ile “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, sonraki markanın kullanıldığını bilen ya da bilmesi gereken marka sahibi beş yıl boyunca sessiz kalmışsa markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Kötü niyetli yapılan başvurular için ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Maddede, sonraki tescil sahibinin kötü niyetli olmaması bir ön koşul olarak kabul edilmektedir.

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61/2. maddesine göre, Tüzüğün 8/2. maddesi ile yollama yapılan önceki bir ulusal markanın veya 8/4. maddedeki sair önceki işaretin sahibinin, sonraki Birlik markasının önceki marka veya işaretin korunduğu üye

anılabacaktır. SMK'nın kabul edildiği tarihte, benzer hükümleri içeren, 2015/2424 sayılı Tüzük (OJ, 24.12.2015, L. 341/21) ile değiştirilen 207/2009 sayılı Tüzük (OJ, 24.12.2015, L. 341/21) yürürlükte idi.

¹¹⁶ 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nde değişiklikler öngören 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü 16.12.2015 tarihinde kabul edilmiş ve 24.12.2015 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır.

¹¹⁷ YAPAR, Fulya; “*Türk Ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Olabilecek İşaretler*”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018, s.82.

¹¹⁸ SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra 2015/2424 sayılı Tüzük yürürlükten kaldırılmış, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Markası Hakkında Tüzük ile marka alanındaki düzenlemeleri kodifiye edilmiştir.

¹¹⁹ ÖZSOY, Özge; “*Türk Markalarının Avrupa Birliği Markası Olarak Tescil Edilmemesinin Sonuçları – Şenpiliç Markası Üzerinde Bir İnceleme*”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.9, S.1, Yıl: 2018, s. 611.

devlette aralıksız 5 yıl boyunca kullanıldığını bilmesine rağmen bu kullanıma ses çıkarmaması hali düzenlenmiştir. Bu halde, önceki marka veya işaretin sahibi olarak, sonraki markanın tescili kötü niyetle yapılmadıkça, sonraki markanın hükümsüzlüğüne ilişkin açıklamada bulunulmasını isteme ya da sonraki markanın tescilli olduğu mallara veya hizmetlere ilişkin kullanılmasına itiraz etmeye hakkı yoktur.

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına bakıldığında; marka sahibinin, sonraki markanın kullanıldığını bildiği halde, buna en az beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki markayı kullanana karşı sürebileceği hakları kaybedeceği, ancak sonraki tescilin kötüniyetli olması halinde hak kaybının söz konusu olmayacağı söylenebilecektir.

2.3 Çin Ticari Marka Kanunu

Tüm dünyada ithalat ve ihracatın gelişmesi, işletmelerin internet ortamı ile dünyanın her yerindeki müşterilere ulaşabilme imkanı bulması (amazon, alibaba, ebay, bestbuy, vb. siteleri), kargo ağlarının gelişmesi ve globalleşmesiyle taşımacılığın eskiye nazaran çok daha hızlı ve az maliyetli olması gibi gelişmeler karşısında, kötü niyetli marka başvuruları, tüm dünya ülkeleri için bir tehdit haline gelmeye başlamıştır.

Yapılan uluslararası düzenlemeler sonrasında, çoğu ülke kendi ulusal düzenlemelerinde değişiklikler yapmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti de, kötü niyetli başvurular bakımından nüfusun fazlalığına paralel olarak oldukça büyük bir pazara ve ticari potansiyele sahip olması nedeniyle yaşadığı ciddi sorunlar üzerine kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir taslak hazırlamıştır. Söz konusu yönetmelik taslağı, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi – CNIPA (Çin Marka Ofisi) tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde “*Marka Tescilini Düzenlemeye İlişkin Bazı Hükümler (Danışma Taslağı)*” adı ile ilan edilerek toplumun tüm kesimlerinin görüşüne açılmıştır¹²⁰.

¹²⁰ <http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1135919.htm> / Erişim Tarihi; 10.11.2019. Ticari Marka Kanunundaki altı maddeyi kapsayan değişikliğe ilişkin taslak, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi (yasama organı) tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 23 Nisan 2019 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanun metni için bkz. http://www.chinalaw.gov.cn/Department/content/2019-06/11/592_236648.html Erişim Tarihi; 15.11.2019.

Çin marka tescil sisteminde de¹²¹, başvuru sahibinden yalnızca asgari kişisel bilgiler talep edilmekte, tescili talep edilen markanın meşru bir işletmede kullanılması niyetinde olup olmadığına ilişkin bir beyan veya belge talep edilmemektedir¹²². Başvuru esnasında markanın belirli bir süredir kullanımına ilişkin herhangi bir beyan ve belge istenmemesi nedeniyle, birçok gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmadıkları ve kullanmayacakları markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmekte idi.

Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmakta ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir¹²³.

Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girerken, başka kişiler adına tescilli, tanınmış markaların, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescili talebi, taklit ürünlerin veya kullanılmayan markaların – üstelik de mal veya hizmet sınıf sayısının fazlalığı ve söz konusu sınıfların birbirleriyle herhangi bir bağlantıları bulunmadığı halde tescilini talep etmeleri nedeniyle yaşanan sıkıntılar bakımından mevcut kanun hükümleri yetersiz kalmıştır. Çin devleti, marka başvurusu sırasında hileli eylemleri önlemeye ilişkin hazırladığı taslak yönetmelikle kötü niyetli tescilin ve kötüye kullanımın önüne geçmek istemiştir.

Kamuoyuna sunulan taslağın 1 Kasım 2019 tarihinde kanun haline gelmesiyle kötü niyetli tescil, mutlak red nedeni, nispi red nedeni ve ayrıca hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. Çin Marka Ofisi, marka uzmanlarına başvuru hakkında ilk incelemeyi yaparken yeni başvuruların kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirleme yetkisi vermiştir. Kanuna göre, kötü niyetli başvuru yapıldığı varsayımında bulunulacak

¹²¹ Madrid Protokolüne üye ülkelerde olduğu gibi.

¹²² BECONCINI, Paulo; (2019, 7 Mart), “China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings”, <https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/> Erişim Tarihi: 10.11.2019.

¹²³ ÜNSAL, Önder Erol; (2019, Mart), “Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı”, <https://ipgezgini.org/2019/03/17/radikal-bir-duzenleme-geliyor-cin-marka-ofisi-kotu-niyetli-marka-basvurulari-hakkinda-taslak-yonetmeliği-goruse-acti/> Erişim Tarihi: 10.11.2019.

başvurular, incelemenin başlangıcında marka uzmanı tarafından reddedilecek, böylece gerçek hak sahipleri Çin pazarına girerken veya mevcutta yaşadıkları kötü niyetli başvuru ve tescillerle ilgili engellerden kurtulmuş olacaklardır. Aynı zamanda ofis sağlamak istediği korumayı hak sahiplerine sağlamış ve zaman ve mesaiden tasarruf etmiş olacaktır.

Marka uzmanlarının ilk incelemeyi yaparken, kötü niyet varsayımı olarak kabul edebilecekleri başvurularda; makul olmayan miktarda marka tescili talebi ve bu talebin başvuru sahibinin ihtiyacından fazla olup olmadığı; başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve başkalarına ait olduğu tespit edilen markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları değerlendirilecektir. Bunların dışında, başvuru sahibinin tescilli markaları var ise bunları kullanıp kullanmaması, kullanmıyor ise yeniden satmaya çalışıp çalışmadığı; başvuru sahibinin tescilini talep ettiği markayı kullanım niyetinin olup olmadığı ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır kullanım hakkını elde etme konusunda bir gereklilik olup olmadığı vb. gibi hususlar da değerlendirilecektir.

Çin’de de, aynı Türkiye’de olduğu gibi, mevcut kanuna göre, başvuru sahibinin markayı kullanma durumunu veya niyetini kanıtlamak için herhangi bir belge sunmasına gerek bulunmuyordu. İşletmesi olmayan bireyler de, markayı kullanım amacına ilişkin ticari faaliyetini kanıtlaması istenmediğinden, dilediği kadar marka tescil ettirmesine izin verilmekte idi.

Marka Kanununda yapılan değişiklik¹²⁴, markanın tescili için başvuran başvuru sahibinin, gerçek bir işletmeyi işlettiğini ve bu işletmeyi işletirken söz konusu markanın tescilinin bir gereksinim olduğunu ispatlamasını zorunlu kılmaktadır.

Kabul edilen değişiklik sonrasında yeni kanuna göre, “*kullanım amacı olmadan yapılan kötü niyetli ticari marka başvuruları reddedilir*¹²⁵.” Kanuna göre, marka uzmanları başvuru sahiplerinden kullanım niyetlerini kanıtlamalarını ve başvurusunun nedenlerini açıklamalarını, faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu kanıtlamaları istenmektedir. Başvuru sahibinin meşru bir gerekçe sunamaması veya kanıtın yetersiz olması durumunda başvuru

¹²⁴ Çin Ticari Marka Yasasında yapılan değişikliklerin İngilizce çevirisi, <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6201>. Erişim Tarihi; 15.11.2019.

¹²⁵ Çin Ticari Marka Kanunu’nun 4. Maddesi. http://www.chinalaw.gov.cn/Department/content/2019-06/11/592_236648.html Erişim Tarihi; 15.11.2019.

reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir delil olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, Kanunun 33. maddesine göre kullanım niyetinin olmadığı gerekçesi ile herkes yayımlanan marka başvurularına ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde itiraz edebilmekte ve her halükârda yayım süresi bitmişse dava yoluyla hükümsüzlük talebinde bulunabilmektedir.

Yeni kanun ile kötü niyetli marka başvurularının yapılmasına aracılık eden marka vekilleri yönünden de ciddi yaptırımlar getirilmiş olup, bu hallerde marka vekillerinin disiplin cezaları ve bazı hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması söz konusu olmaktadır. Kanunun 19. maddesine göre, kullanım amacı olmaksızın kötü niyetli ticari marka başvurularına ilişkin gelen taleplerin marka vekillerince reddedilmesi gerekmekte olup marka vekillerinin iyi niyetle hareket etmesi beklenerek böyle bir durumda müşterilerini temsil etmeleri yasaklanmaktadır. Bu madde hükmüne rağmen, ticari marka başvurularının kötü niyetle yapılması, yapılan Kanunun 68. maddesine göre uyarı ya da para cezası gibi idari cezalara tabi olup ayrıca marka vekilinden, yapılan başvurunun düzeltilmesi istenmektedir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Kanunun 63. maddesine göre, “*ticari marka ihlaline ilişkin tazminat tutarı, ihlal nedeniyle hak sahibinin uğradığı fiili zararı, marka hakkını ihlal edenin kazancı ve ticari marka için lisans hakları gözetilerek temel bir miktar olarak belirlenir*”. Maddenin devamına göre, “*ticari marka haklarının kötüye kullanılması ve ihlalin ciddi olduğu durumlarda, azami cezai tazminat, bu şekilde belirlenen temel miktarın beş katına kadar çıkarılabilir. Temel miktarın belirlenmesinin zor olduğu durumlarda ise, azami cezai tazminat, 5 milyon Çin yuanından fazla olamaz.*” Söz konusu madde hükmü ile, kötü niyetli başvuruda bulunan kişileri, yüksek tazminatlar yoluyla caydırmak amaçlanmıştır.

Yine Kanunun 63. maddesine göre, hak sahiplerinin talebi üzerine mahkemeler, ihlal eden ticari markaları taşıyan malların ve ayrıca bu malları üretmek için kullanılan

malzeme ve araçların imhasına karar verebilmektedirler. Ayrıca, ihlale konu mallar, üzerlerindeki ihlal konusu markaların kaldırılması ile de piyasaya sürülemezken bazı istinai hallerde herhangi bir tazminat vermeden bu tür malzemelerin veya araçların tekrar piyasaya girmelerinin yasaklanması da talep edilebilmektedir.

Çin Ticari Marka Kanunu, 1982'de yayımlanmasından bu yana; 1993, 2001, 2013 ve 2019 yılında olmak üzere dört kez değiştirilmiştir. Son değişiklik, 23 Nisan 2019 tarihinde, Dünya Fikri Mülkiyet (IP) Günü'nden¹²⁶ üç gün önce Çin'deki ulusal yasama organı tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu 2019 değişikliği ile iki ana konuya odaklanıldığı görülmektedir; ilki, kötü niyetli ticari marka başvurularıyla mücadele etmek; ikincisi ise ihlallere karşı önlemleri geliştirmektir.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kabul edilen Marka Kanunu, marka hukukunda radikal bir düzenleme olarak kabul edilebilir. Hak sahiplerinin marka haklarının korunması için, sonradan yapılacak itirazlar veya hükümsüzlük davaları gibi uzun süren süreçler yerine hak sahiplerini gözeten düzenleme adeta önleyici denetim mekanizması niteliğindedir. Kanunun özellikle, bu önleyici denetim mekanizması sayesinde ve kötü niyetli başvuru sahiplerinin bazı devlet teşviklerinden yararlanmalarının engellenmesi ve cezai sorumluluklar getirmesine ilişkin hükümler karşısında, kötü niyetli tescil başvurusuna karşın etkin bir hamle olacağı açıktır.

Ayrıca, kötü niyetli marka başvurusu konusunda yönlendiren marka vekillerinin birtakım disiplin cezaları, para cezası gibi idari cezalara ve hatta bazı hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması gibi yaptırımlara çarptırılabilmesi de kötü niyetli marka başvurularını önemli ölçüde azaltacaktır.

Böylelikle, gerçek hak sahiplerinin korunmasının yanında, Çin Marka Ofisi de, kullanım niyeti bulunmayan markaların tescili talebiyle artan başvurulardan kaynaklanan iş yükünden kurtulmuş olacak ve Mahkemelere düşen iş yükü de ciddi anlamda azalacaktır.

Çin Ticari Marka Kanununda, kötü niyetli tescil başvuruları ile ilgili getirilen yenilikler reform niteliğindedir. Avrupa Birliği'nde kötü niyetli tescil başvurularının da

¹²⁶ Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır.

mutlak ve nispi red nedeni sayılması ile aynı zamanda hükümsüzlük nedeni teşkil ettiğini göz önüne alırsak, bunların hepsi kötü niyetli tescil başvurularını önlemede önemli yaptırımlardır.

Ancak, Çin Ticari Marka Kanununda bir adım öne geçilerek kötü niyetli tescil başvuruları ile ilgili, sonradan yapılacak itirazlar veya hükümsüzlük davaları gibi hak sahibinin uğraş ve emeğini gerektiren hukuki süreçler yerine hak sahiplerini gerçekten gözeten, önleyici denetim mekanizması niteliğinde olan hükümler getirilmesi yerinde olmuştur. Böylelikle, marka sicilinin gereksiz tıkanması engellenmekte, kötü niyetli tescilin önüne geçilerek piyasada sağlıklı bir şekilde serbest rekabete zemin sağlanmaktadır.

BÖLÜM III

MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ

3.1 Kapsam ve İçeriği

Kötüniyet kavramı pozitif hukukumuzda tanımlanmamıştır. Ancak kötüniyete işaret eden ve TMK'nın başlangıç hükümleri arasında yer alan hakların kötüye kullanılmasını yasaklayan ana ilke TMK'nın 2. maddesinde düzenlenmiştir.

SMK'nın 6/9. maddesinde her ne kadar “başvurunun kötüniyetle yapılması” ve 25/6. maddesinde “marka tescilinde kötüniyet” ifadeleri kullanılmak suretiyle markanın kötüniyetli tesciline değinilmiş olsa da Marka Hukukunda kötüniyetli tescilin tanımına ve içeriğine SMK'da da yer verilmemiştir. Kötü niyet kavramının herhangi bir kanunumuzda tanımlanmaması nedeniyle, kavram büyük ölçüde, öğretici görüşleri ve yargı kararları çerçevesinde şekillenmiştir.

Yargıtay HGK'nın yukarıda bahsedilen RG512 kararında¹²⁷ 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 amacıyla ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir.

BİLGİLİ'ye göre, kötü niyetli marka tescili ile özellikle, marka başvurusunda bulunan kişinin markayı kullanma niyeti olmaksızın yedekte tutmak, marka ticareti yapmak veya şantaj amacını taşıması gibi durumlar anlaşılır. Ancak kötü niyetle marka

¹²⁷ Bkz. s.18 vd. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 E., 2008/507 K. Sayılı İçtihadı.

tescili yalnızca bunlardan ibaret değildir. Başvurulan marka başkasına ait olmadan da sırf marka mevzuatının öngörülüş amacına aykırı olarak da dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde kötü niyetli marka tescili mümkündür¹²⁸.

ARKAN'a göre kötünîyet, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amaca aykırı biçimde kötüye kullanılması şeklinde tanımlanmıştır¹²⁹.

ÇAĞLAR'a göre, 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 kötünîyetli tescildir¹³⁰.

COLAK, kötü niyetli tescili, ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve tanınmış olsun ya da olmasın, başkasının markasını ele geçirmeye, başkasının markasının tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik yaptırılan haksız tesciller olarak tanımlamıştır.

AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 2003 yılında, özellikle aday ülkelerin uygulamalarına yol göstermek amacıyla hazırlanan Kötünîyete İlişkin Rehberde, kötü niyet kavramı, marka hakkının kazanılması sırasında ortaya çıkan dürüstlüğe aykırı her türlü amaç olarak tanımlanmıştır¹³¹.

Yargıtay HGK kararını doktrin görüşleri ile birlikte değerlendirecek olursak Marka Hukukunda kötünîyetli tescilin tanımı şu şekilde yapılabilir: Kötü niyetli marka tescili, tanınmış olsun veya olmasın başkasına ait bir markayı, yedekte tutmak, marka ticareti yapmak, engellemek veya şantaj amacını taşıyan nedenlerle, dürüstlük kurallarına aykırı olarak yararlanmaya yönelik yapılan haksız tescillerdir.

¹²⁸ BİLGİLİ, s.28.

¹²⁹ ARKAN, C.II, s.158.

¹³⁰ ÇAĞLAR, s. 181-182.

¹³¹ BALIK, İfakat; "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötü Niyetli Tescili", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Yıl:2018, C.34, Sayı:2, s. 447.

3.2 Hem Hükümsüzlük Hem de İtiraz Nedeni Olması

Markanın kötü niyetli tescili, Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve yasal gereklilikler sonrasında SMK'nın "kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir" hükmünü amir 6/9. maddesi ile nispi red sebebi olarak kabul edilmiştir.

Ancak bu noktada SMK düzenlemesinin AB Marka Tüzüğü'nden farklılık gösterdiği hususunun altı çizilmelidir. AB Marka Tüzüğü'nün 59/1-b maddesine göre kötü niyetli tescil başvurusu nispi değil, mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Buna karşılık SMK kötü niyetli tescili mutlak değil, nispi bir red nedeni olarak kabul etmiştir. Bu nedenle Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından bu durum re'sen incelenmeyecek, itiraz olursa gözetilecektir.¹³²

3.3 Kötü Niyetli Marka Tescili Olarak Değerlendirilen Durumlar

Türk marka hukukuna ilişkin düzenlemelerde kötü niyetli marka, kötü niyetli marka başvurusu veya tescile ilişkin herhangi bir tanıma rastlanmamakla¹³³ birlikte, genel olarak markayı kullanmaktan ziyade şantaj veya başkasından haksız para elde etmek veya başkalarının ticaretine engel olmak gibi amaçlarla yapılan marka başvuruları kötü niyetle yapılmış başvuru olarak kabul edilmektedir¹³⁴.

Türk doktrininde de kötü niyetli tescil konusu sadece genel olarak incelenmekte ve başvurunun kötü niyetle yapılması ile neyin kastedildiği, dolayısıyla, kötü niyetli tescilin kapsamına hangi hallerin girdiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır¹³⁵.

Kötü niyetli tescilin henüz hükümsüzlük nedeni olarak sayılmadığı dönemde, Yargıtay HGK, RG512 Kararı¹³⁶ ile, MarkHK'nın 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi

¹³² ÇOLAK, s. 938.

¹³³ CAN, Ozan; "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru Ve Tescilinde İptal Ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler", Ticaret ve Fikri Mülkiye Hukuku Dergisi, 2015/1, s. 49.

¹³⁴ Yargıtay 11.HD, 13.02.2019 tarih, 2017/3943 E., 2019/1154 K. Sayılı Kararı.

¹³⁵ KARASU, Rauf, "Spekülasyon ve Engelleme Markaları", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:08, C.8, S.2008/3, s.12. TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, B.5, İstanbul 2012, s.370; YASAMAN, Hamdi / YUSUFOĞLU, Fülürya; Marka Hukuku, C.II, 2005, s.878 vd., BİLGİLİ, s.95 vd.

¹³⁶ Bkz. s.18 vd. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 E., 2008/507 K. Sayılı İçtihadı.

nasıl mümkün ise, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesinin de MarKHK'nin amacına uygun olduğuna hükmetmiştir. Ayrıca, MarKHK'nın 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemelerin de, esasen, TMK'nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibaret olduğunu, bu nedenle her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Söz konusu kararda, marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmanın kötü niyetli tescil olarak kabul edileceğine hükmedilmiştir. Kararda ayrıca, gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin de kötü niyetli olarak kabul edileceği ve kötü niyetin var olup olmadığının her somut olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerektiği belirtilerek genel bir çerçeve çizilmiştir.

Öyleyse, kötü niyetli marka tescili kabul edilecek durumlar tahdidi olarak sayılmamıştır, dolayısıyla her somut olayın özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Kötü niyetli marka tescili olarak değerlendirilebilecek durumlar, kötü niyetli tescilin bir hükümsüzlük nedeni sayıldığı Avrupa Birliği'ne üye ülkeler (İspanya, İngiltere, Almanya) marka düzenlemelerinde belirlenen kötü niyetli tescil hallerinden başlıca olanlar kapsamında incelenecektir.

3.3.1 Engelleme Markaları

Engelleme markaları, başvuru sahibinin başkası tarafından kullanılmakta olan bir markanın aynısını veya çok benzerini, bilerek ve haklı olmayan nedenlerle, sırf rakibini engellemek amacıyla kendi adına tescil ettirme isteğinden doğmaktadır¹³⁷.

Burada başvuru sahibi, başkası tarafından kullanılmakta olan bir markanın aynısını veya çok benzerini kendi adına tescil ettirerek, markanın mevcut sahibinin markasını ileride tescilli veya tescilsiz olarak kullanmasına engel olmak istemektedir¹³⁸.

¹³⁷ BİLGİLİ, Fatih, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanımı, B.1, Ankara 2006, s. 125.

¹³⁸ KARASU, s. 19.

Engelleme markalarından bahsedebilmek için, başvuru sahibinin engelleme amacının bulunması gerekmektedir. Yabancı işletmelerin, ülkemiz piyasasına girmesini engellemek amacıyla yapılan marka başvurularında bu niyetin varlığından söz edilebilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen bir uyuşmazlıkta¹³⁹, uzun yıllardır sigara ve tütün mamülleri sektöründe faaliyet gösteren davacı, "DJARUM BLACK" ibareli markasının ABD ve Endonezya gibi birçok ülkede tescilli olduğunu, söz konusu logoya sahip ürünlerin 2007 yılından bu yana Türkiye'ye ithal edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle, davalının varlıklarından haberdar olmamasının mümkün olmadığını ileri sürmekte ve davalının kötü niyetli olduğundan bahisle davalı adına tescilli "BLACK" markasının hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 24.10.2011 tarihli kararı ile, davalının tescil ettirdiği "BLACK" markasını kullanma girişiminin olmamasını ve davalının aynı zamanda "PARLIAMENT, GARANTİ DANIŞMANLIK, MIAMI VICE, WALL STREET, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE" ibarelerinin marka olarak tescili için girişimlerinin bulunmasını kötü niyet olarak yorumlamıştır. Kararda ayrıca, davalının davacının üretim ve pazarlama yaptığı birçok ülkede tescilli markasının aynısını, aynı sınıfta tescil ettirmesinin de kötü niyetini gösterdiği, davalının kötü niyetli eyleminin MarkHKK kapsamında korunmasının da mümkün olmayacağı da gerekçe gösterilerek davanın kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararını onanmıştır.

Engelleme markasından söz edebilmek için, başvuru sahibinin engellemek isteyeceği, bir başkası tarafından haklı olarak kullanılan bir marka olması ve başvuru sahibinin bu markayı biliyor olması gerekmektedir. Ancak, kötü niyetin tespitinde önceki markadan haberdar olma veya bilebilecek durumda olma önemli bir kötü niyet göstergesi olmakla birlikte tek başına belirleyici değildir, bunun için başvuru anındaki tüm faktörlerin göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir¹⁴⁰.

Söz konusu Yargıtay kararında da, davalının söz konusu markayı bilmesi veya bilebilecek durumda olmasının yanında davalının tescilini talep ettiği markayı kullanma

¹³⁹ Yargıtay 11. HD, 24.10.2011 tarih, 2011/12336 E. ve 2011/14360 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 10.12.2019.

¹⁴⁰ ÇOLAK, s. 940.

niyetinin olup olmadığına ve davalının tescilini talep ettiği dava dışı diğer markalara bakılarak kötü niyet tespitinde bulunulmuştur.

Başvuru sahibinin engelleme amacı, belli bir rakip veya rakiplere yönelik olup rakiplere zarar vermek isteyen başvuru sahibinin piyasada tek olma isteğinden de kaynaklanabilmektedir.

Engelleme markalarında başvuran kişi çoğu kez rakiplerini tek bayilik veya lisans almaya zorlayabileceğinden bu gibi hallerde tuzak markalarından da söz etmek mümkün olabilmektedir¹⁴¹. Örneğin, Türkiye’de bir işletme sahibi, yabancı bir markanın tek satıcılık hakkını talep etmiş ve olumlu bir cevap alamayınca, söz konusu markayı kendi adına Türkiye’de tescil ettirmiş ise, bu markanın bir engelleme markası olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye’de işletme sahibi, bu yolla yabancı işletmenin Türkiye piyasasına girmesini engelleyerek, kendisine verilmeyen tek satıcılık hakkını elde etmeye çalışmaktadır¹⁴².

Yabancı markaların kötü niyetli olarak tescili, bu marka sahiplerinin Türkiye’deki temsilcisi veya vekilleri tarafından da sıkça yapılmaktadır. Vekil veya temsilcinin, müvekkilinin markasını ondan izin almaksızın kendi adına tescil ettirmesi de engelleme markası olarak nitelendirilebilir¹⁴³.

Zira, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 16.01.2014 tarihli kararında¹⁴⁴, “ *taraflar arasındaki sözleşmede, davacı tarafından davalıya “MITOL”, “MEKOL”,*

¹⁴¹ BİLGİLİ, s. 125.

¹⁴² KARASU, s. 21.

¹⁴³ KARASU, s. 22.

¹⁴⁴ Yargıtay 11. HD, 16.01.2014 tarihli, 2013/10904 E., 2014/946 K. sayılı Kararı.

Söz konusu davada; davacı, 60 yıllık geçmişi olan tebalı bir şirket olduğunu, tüm Dünya’da ve bu arada Türkiye’de “MITOL”, “MEKOL”, “TERMOKOL” markalı malların üreticisi ve satıcısı olduğunu, davalının ise haksız ve izinsiz olarak bu üç markayı kendi adına tescil ettirdiğini, davacının eski distribütörü olan davalıya 20/11/2006 tarihli sözleşme ile tek satıcı olarak yetki verildiğini, ancak davalının bu markaları adına tescillemesi için izin verilmediğini, taraflar arasındaki sözleşmenin 2011 yılı Eylül ayından itibaren siparişlerin davalı tarafından durdurulması sebebiyle fiilen sona erdiğini, markaların haksız ve izinsiz olarak kötü niyetle tescillendiğini ileri sürerek, davaya konu markaların KHK’nın 17. maddesi uyarınca kendisine devrine veya 42. madde uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, markaları kötü niyetli tescillemediğini, markaların distribütörlük sözleşmesi uyarınca 2006’dan beri satışı, dağıtımı yapılan ürünlerin tanıtımında yoğun emek ve çaba harcadığı için davalı tarafta tescillendiğini ve fuarlarda çeşitli etkinliklerle tanıtıldığını, tanıtım giderleri yapıldığını,

“TERMOKOL” markaları kendi adına kaydettirmesi için yetki ya da izin verilmediği, davalı tarafından yapılan tescillere zamanında itiraz edilmese bile onay edilmediği, marka başvurularının geri çekilmesi ile ilgili yazışmalar yaptıkları, tek satıcılık yetkisi alan tarafın salt asıl marka sahibinin çıkarı için tanıtım, reklam harcamaları yapmasının, fuarlara katılmasının söz konusu olmadığı, davalının kendi ticari faaliyeti için bu eylemlere katılmasının doğal olduğu, MarKHK'nın 8/2 fıkrası uyarınca marka sahibi, ticari vekil veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için izin almadan ve geçerli gerekçe göstermeden yaptığı başvuruya itiraz hakkına sahip olduğu, davalının bu markaları aynen tescillemiş olduğu, tescil için makul bir gerekçeye dayanmadığı, söz konusu tanıtım eylemleri veya giderlerinin, markaların davalı tarafından sahiplenilmesini gerektirecek nitelikte olmadığı, markanın sicile işlenmesinin, idari işlemler süreci sonunda gerçekleşmesi sebebiyle devre karar verilemeyeceği gerekçesiyle, davanın kabulüne, davalı adına kayıtlı dava konusu hükümsüzlüklerine, sicilden terkin edilmelerine” karar vermiştir.

Dava konusu olayda, taraflar arasındaki tek satıcılık sözleşmesi ile davacının Türkiye’deki distribütörü olan davalının, davacının üreticisi ve satıcısı olduğu malların dağıtımını yaptığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalının, davacı ile arasındaki sözleşmenin sona ermesini takiben söz konusu markaları kendi adına tescil ettirmesi, davacıyı Türkiye piyasasında engelleme amacıyla yapılan kötü niyetli bir başvuru olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin, markanın başkasına ait olduğunu bilmediği hallerde, engelleme amacının varlığından söz edilemez. Bilmeme hali, başvuru sahibinin hiç araştırma yapmamasında veya kendi branşındaki yabancıları aşırı dikkatsizliğinden dolayı hiç fark etmemiş olmasından kaynaklanabilir. Ancak, dikkatsiz davranan başvuru sahibine karşı, olayda bazı özel durumlar veya özellikler engelleme niyetinin varlığına işaret ediyorsa, burada da basit bir dikkatsizlikten söz edilemeyecektir¹⁴⁵. Eğer tescile konu marka tanınmış bir marka ise, başvuru sahibinin markayı bilmediği yönündeki iddiası haklı görülemez.

özlü olarak sözleşmenin feshine onay vermediğini, fesih konusunda bir mütabakat olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

¹⁴⁵ BİLGİLİ, s. 128.

3.3.2 Tuzak Markaları

Tuzak markalarında başvuru sahibi iyi niyetli üçüncü kişilere karşı marka yoluyla tuzak kurmayı ve onları buraya düşürmeyi amaçlamaktadır¹⁴⁶. Başvuru sahibi, elde ettiği markayı, markayı o zamana kadar kullanmakta olan kişiye karşı koz olarak ileri sürmekte, şantaj ve baskı yaparak doğrudan maddi menfaat temin etmeyi amaçlamaktadır. Başvuru sahibinin tescilini talep ettiği marka, bir başkası tarafından henüz kullanılmıyor ama yakın bir zaman içinde kullanılacağı başvuru sahibi tarafından biliniyorsa, başvuru sahibi tescilden sonra markayı kullanacağını bildiği, düşündüğü kişiye ulaşarak markayı satmak veya tek lisans hakkı almak konusunda teklifte bulunuyor veya baskı yapıyorsa, yapılan tescilin tuzak marka olduğu söylenebilir.

Örneğin, bir siyasi partinin kurulması aşamasında partinin adının ne olacağı konusunda tartışmalar sürerken, üzerinde tartışılan isimleri marka olarak tescil ettiren kişinin, daha sonra parti kurulacağı zaman, parti yetkililerine ulaşarak söz konusu markayı satmayı teklif etmesi halinde, tuzak markadan bahsedilir.

Tuzak markasına dayalı kötü niyetli tescilin varlığından söz edebilmek için olayın bütününe bakarak, yan delilleri de değerlendirmek gerekir. Yoksa marka sahibinin bir işletmeye sahip olmaması veya bir ticari faaliyette bulunmaması tek başına yeterli değildir¹⁴⁷.

Yukarıda bahsedilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 24.10.2011 tarihli “DJARUM BLACK” kararında¹⁴⁸; davalının dava dışı “*PARLIAMENT, GARANTİ DANIŞMANLIK, MIAMI VICE, WALL STREET, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE*” ibarelerini de marka olarak tescil girişimlerinin bulunmasını, yan delil olarak kabul etmiş ve diğer tüm dosya bilgileriyle birleştirdiğinde davalının kötü niyetli olduğuna kanaat getirmiştir.

Tuzak markalarında, başvuru sahibi tescille kazandığı hukuki zeminden yararlanmak istemekte, bunu başkalarına karşı kullanmaktadır.

¹⁴⁶ BİLGİLİ, s. 128.

¹⁴⁷ BİLGİLİ, s. 132.

¹⁴⁸ Bkz. 4.1. Engelleme Markaları.

3.3.3 Spekülasyon Markaları

Spekülasyon markalarında, marka sahibi, markayı bizzat kullanma yerine, marka ticareti yapma, baskı ve şantaj aracı olarak veya maddi menfaat elde edilmesi amacıyla taşımaktadır¹⁴⁹. Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de markanın ancak bir işletmeye bağlı olarak tescil edilebileceği kuralının kaldırılması ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmayan kişiler de, herhangi bir engele takılmadan diledikleri markayı kendi adlarına tescil edebilmektedirler. Elbette ki herhangi bir işletmeye bağlı olmadan yapılacak her tescil başvurusunun, “spekülasyon markası” olduğundan bahisle kötü niyetli olduğu iddia edilemeyecektir.

Spekülasyon markalarının tespiti oldukça zordur. Zira, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 18.09.2019 tarihli kararında¹⁵⁰, Ankara 3. Fikri ve Sınâî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25.05.2017 tarihli¹⁵¹, dava konusu markanın spekülasyon amaçlı

¹⁴⁹ KARASU, s.13.; BİLGİLİ, s. 136.

¹⁵⁰ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.9.2019 tarihli ve 2018/3928 E., 2019/5568 K. Sayılı kararı

¹⁵¹ Ankara 3. Fikri ve Sınâî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25/05/2017 tarih ve 2016/378 E. - 2017/242 K. sayılı kararı ile; “KÜLTÜR” ibareli tanınmış seri markaları bulunan davacının, kendi markalarıyla karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer olan, aynı mal ve hizmetleri kapsayan, davalıya ait dava konusu “ESPANCOL İSPANYOL KÜLTÜR KOLEJİ” ibaresinin marka olarak tesciline ilişkin başvuruya yapılan itirazın nihai olarak TPMK tarafından reddedildiğini, oysa ki başvuru markasının “ESPANCOL” ve “İSPANYOL” ibarelerinin yer ve ülke bildirici olduğunu, coğrafi kaynak ve bağlantı kurma nedeniyle halkı yanılgıya düşüreceğini, davalıların İspanya ve İspanyol kültürüyle herhangi bir bağlantılarının veya yasal izinlerinin olduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığını, davalının içinde “KANADA, İSVİÇRE, İTALYA, AVRUPA, AMERİKA, KUZEY AMERİKA, İSPANYA, İNGİLTERE” bulunan 292 adet marka başvurusu bulunduğunu, bu kadar farklı alandaki markayı kullanmalarının mümkün olmadığını, tescillerin kötü niyetli olduğunu ileri sürerek dava konusu markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talepli davada; dava konusu başvurusu kapsamında mal ve hizmetler ile itiraza mesnet markalar kapsamındaki mal/hizmetlerin aynı veya aynı tür veya benzer olduğu, “KÜLTÜR” ibaresinin, başvurusu yapılan birtakım hizmetleri nitelediği ve dolaylı bakımdan çağrıştırdığı, ibarenin ekler almak suretiyle sıklıkla tescile konu edildiği, zayıf bir marka olduğu, “ESPANCOL İSPANYOL” ibarelerinin eklenmesiyle markalar arasındaki bütünsel izlenimin birbirinden farklılaştığı, ortalama düzeyde tüketici nezdinde bir bütün olarak yaratacağı algı ve izlenim itibarıyla taraf markalarının benzer olmadığı, ancak davalı şirketin sağlık, hukuk, güzellik gibi farklı sektörlerde aynı ve yakın tarihte çok sayıda marka tescil başvurusu bulunduğunun, davalının bu alanlarda faaliyet göstermediğinin, yedekleme, engelleme ve spekülasyon amaçla hareket ettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle YİDK’nun 2016-M-4393 Sayılı kararının iptaline, 2014/111879 Sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine” karar vermiştir.

olduđuna ilişkin kararını kaldıran Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin 10.05.2018 tarihli¹⁵² kararını onamıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, onanan kararında, taraf markalarının asli unsurunu "KÜLTÜR" ibaresinin oluşturduğuna, bu ibarenin tescili istenilen hizmetler yönünden doğrudan tanımlayıcı bir niteliğinin bulunmadığına ve ayırt edici gücünün zayıf olduğuna hükmetmiştir. "KÜLTÜR" ibaresinin, uyuşmazlık konusu sınıf kapsamında yer alan hizmetlerin her zaman satın alınmayan, ortalama tüketicisinin satın alma sürecinde daha dikkatli olacağı kabul edilen hizmetler olduğu ve aralarında bütünsel olarak görsel ve işitsel benzerlik bulunmayan başvuru ile redde mesnet markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığı, bu nedenlerle benzerlik taşımayan marka tescil başvurusunun kötü niyetli olduğundan söz edilemeyeceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca çok sayıda ve farklı marka tescil başvurularının yapılmasının kötü niyet göstergesi olmadığına da dikkat çekilmiştir. O halde, başvuru sahibinin spekülatif amaç taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için marka sahibinin davranışlarını bir bütün olarak olayın özellikleri ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir¹⁵³.

Bazı kişiler, siyasetçiler, şarkıcılar, yazarlar, futbolcular gibi ünlü isimlerine bağlı alan adlarını (domain) kendilerinden önce kullanarak websitesi kurmakta ve daha sonra bu ünlülere yüksek fiyatlar karşılığında satmaktadırlar. Aynı alan adındaki durum gibi, spekülasyon markasında da marka sahibi, markayı kullanmaktan veya ondan yararlanmaktan öte bir başkasına karşı şantaj, baskı yapmaya yönelik niyetlerle hareket etmektedir.

¹⁵² Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nce verilen 10/05/2018 tarih ve 2017/1639 E. - 2018/532 K. sayılı kararı. Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 25/05/2017 tarih ve 2016/378 E. - 2017/242 K. sayılı kararının davalılarca istinaf edilmesi üzerine verdiği karar ile, taraf markaların asli unsurunu oluşturan "KÜLTÜR" ibaresinin tescili istenilen 41. sınıf hizmetler yönünden doğrudan tanımlayıcı bir niteliği bulunmamakla birlikte ayırt edici gücünün zayıf olduğu, uyuşmazlık konusu 41. sınıf kapsamında yer alan hizmetlerin her zaman satın alınmayan, ortalama tüketicisinin satın alma sürecinde daha dikkatli olacağı kabul edilen hizmetler olduğu, aralarında bütünsel olarak görsel ve işitsel benzerlik bulunmayan başvuru ile redde mesnet markalar arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığı, **benzerlik taşımayan marka tescil başvurusunun kötü niyetli olduğundan söz edilemeyeceği, ayrıca çok sayıda ve farklı marka tescil başvurularının yapılmasının kötü niyet göstergesi olmadığı** gerekçesiyle istinaf başvurularını kabul ederek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermiştir.

¹⁵³ KARASU, s.13.; BİLGİLİ, s. 135.

3.3.4 Transfer Markaları

Transfer markalarında marka sahibi öncelikli kullanımda bulunan bir markanın itibar veya imajından bu markayı başka tür mallarda kullanmak suretiyle yararlanmaktadır¹⁵⁴. Bu yararlanma, imaj transferi sağlamak suretiyle ürün pazarlamasında avantaj elde etme, öncelikli kullanımda bulunan markanın sahip olduğu itibardan yararlanarak müşterilere karşı 'kaliteli' imajı verme amaçlı olabileceği gibi, önceki markanın reklam gücünden haksız yere yararlanmak veya öncelikli markanın başka ürünlerde kullanılması amaçlı da olabilir. Her halükarda, markanın itibarından yararlanma hali mevcuttur.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen uyuşmazlıkta¹⁵⁵ davacı, "SAHİBİNDEN" esas unsurlu ve tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı tarafça yapılan 35-01. sınıf mal/hizmetleri içeren "SAHİBİANTEPTE+ŞEKİL" ibareli marka tescil başvurusuna karşı iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayanılarak itiraz ettiklerini ancak yaptıkları itirazın Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca reddedildiğini, itirazların reddine ilişkin kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, markanın tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir. Davalı, taraf markaları arasında benzerlik bulunmadığını ileri sürmüştür.

İlk derece mahkemesince, *"taraf markaları arasında görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzerlik bulunduğu, "SAHİBİANTEPTE" ibareli davalı markası ile "SAHİBİNDEN" ve "SAHİB" ibareli davacı markalarının MarKHK'nin 8/1-b maddesi anlamında iltibasa yol açacak derecede benzer olduğu ve aynı/aynı tür veya benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılması halinde karıştırma ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulüyle Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline, davalı adına tescilli markanın tescilli olduğu 35.sınıf yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine"* karar verilmiştir. Karar, davalı tarafça istinaf edilmiştir.

¹⁵⁴ BİLGİLİ, s. 136.

¹⁵⁵ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 06.05.2019 tarih ve 2018/2001 E., 2019/3451 K. Sayılı kararı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20.Hukuk Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda, “*taraf markalarının telaffuzu sırasında seslendirilen "SAHİBİ" ibaresinin markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal açıdan dolaylı benzerlik yarattığı, davalı markasını gören bir tüketicinin, davalı hizmetinin davacıya bağlı olduğu yanılığısına kapılmasının kuvvetle muhtemel olduğu, davacının "SAHİBİNDEN" asıl unsurlu markasının "satış hizmetleri" bakımından tanınmış marka olduğu ve bu tanınmışlığın, benzerlik ve itibası artıran bir unsur olarak kabul edilmesinin gerektiği, dolayısıyla davalı markasının tescili halinde markalar arasında **imaj transferi** oluşabileceği, bu yolla haksız yarar sağlanmasının gündeme gelebileceği, ayrıca davacı markasının üçüncü kişiler tarafından kullanımının, markanın itibarına zarar verebileceği gerekçesiyle, davalılar vekillerinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine” karar verilmiştir. Söz konusu karar yine davalı tarafça temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı onamıştır.*

Kararda, davacının "SAHİBİNDEN" asıl unsurlu markasının "satış hizmetleri" bakımından tanınmış marka olmasının, davalı markasını gören bir tüketici tarafından davalı hizmetinin de davacıya bağlı olduğu yanılığısına kapılabileceği, markalar arasında **imaj transferi** oluşabileceği ve bu yolla haksız yarar sağlanma ihtimalinin meydana geleceği değerlendirilmiştir. Gerçekten de, davalı tarafça “SAHİBİANTEPTE” markası ile davacıya ait “SAHİBİNDEN” markasının itibarından ister istemez faydalanacak, davacının markasını itibarlı hale getirmek için uzun yıllar vermiş olduğu emek, iş gücü, yatırım, reklam çalışmaları, bilinirliğin getirdiği kalite ve güven haksız yere kullanılmış olacaktır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davacıya ait “BAMBİ” ve “BAMBİNİ” markaları ile davalının "BAMBİ GRUP" markası başvurusu ile ilgili kararında¹⁵⁶, davacıya ait

¹⁵⁶ Yargıtay 11. HD, 22.05.2019 tarih, 2018/2272 E., 2019/4078 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 03.12.2019.

Davacı, “*ticaret unvanının ayırıcı unsurunu "BAMBİ" ibaresinin oluşturduğunu, davacının 16. ve 25. sınıf ürünler için 35/6. sınıftaki perakendecilik hizmetlerini içeren "BAMBİ" ve "BAMBİNİ" ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, markalarının tanınmışlığından yararlanmak isteyen davalının "BAMBİ GRUP" ibareli 16. sınıftaki ürünleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, ticaret unvanıyla haksız rekabet, itibas ve tanınmışlık vakiasına dayanarak başvurusunun reddi istemi ile yaptığı itirazının TPMK YİDK tarafından kısmen kabul olunduğunu ve başvurusunun 16/5. sınıf ürünler için reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek davalı TPMK YİDK'nın anılan kararının iptalini” talep ve dava etmiştir.*

markaların ayırt edicilik vasfının bulunduğu ve uzun süreli kullanımla ayırt ediciliğinin yükseldiğini belirtmiştir. Her iki markada asıl ve ayırt edici unsurun "Bambi" sözcüğü olduğunu vurgulanan kararda, davalı başvurusunda yer alan "grup" ibaresinin ayırt ediciliğinin bulunmadığı ve başvuru kapsamındaki ürünlerin davacı ürünleri ile aynı türden olduğu belirtilmiştir. Bunlara bağlı olarak, belli bir süredir kullanılan davacı markalarının tüketiciler nezdinde tesis ettiği *imajın transferi* sonucunu doğuracağı gerekçesiyle davanın kabulüne ve davalı Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının davacı itirazlarının reddi yönünden iptaline ilişkin verilen kararı onamıştır.

Yine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin bir başka kararında¹⁵⁷, davalının "ENTEPE" ibareli markanın tescili için yaptığı başvurunun, "TEPE" ibareli davacı markalarının anlamsal, görsel ve sescil olarak bıraktığı intiba itibariyle bağlantı kurulabilecek derecede benzer olduğuna hükmetmiştir. Gerçekten de, davalının "ENTEPE" markası ilk bakışta, davacının "TEPE" markası ile ilişkilendirilebilecek kadar benzerlik taşımaktadır.

Davalı, "kapsamında kalan ürünler itibariyle başvuru konusu "Bambi Grup" ibareli işaretle, redde mesnet alınan "BAMBI" ibare ve biçimli markaların anlamsal, görsel ve sescil olarak, bütünü itibarı ile bıraktığı izlenim itibarı ile ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olmadıklarını" savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince; "davacının markalarının asıl ve ayırt edici unsurunun "BAMBI" ibaresinden oluştuğu, anılan kelimenin marka kapsamındaki ürün ve hizmetler bakımından derhâl ve doğrudan doğruya ürün ve hizmetlerin cinsini, vasfını veya herhangi bir hâlini belirtmediğinden somut ve soyut olarak ayırt edicilik vasfının bulunduğu, uzun süreli kullanımla ayırt ediciliğinin yükselmiş olduğu, davalı başvurusunun konusu olan işaretin "Bambi Grup" ibaresinden oluştuğu, markadaki asıl ve ayırt edici unsurun "Bambi" sözcüğü olduğu, "grup" ibaresinin ayırt ediciliğinin bulunmadığı, başvuru kapsamında yer alan 16. sınıftaki "Kağıt, karton (mukavva) ve bunlardan yapılmış ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, ambalaj ve sarma amaçlı kağıtlar, karton kutular. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı evraklar; basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, (pullar). Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar." ürünlerinin, davacının markalarının kapsamında yer alan "Büro makineleri ve malzemeleri (mobilyalar hariç): Yazı makineleri (daktilolar), elektrikli daktilolar, adresleme makineleri, pullama makineleri, teksir makineleri, büro sepetleri, sümenler, mektup açacakları, kağıt tutturma mandalları, ataşlar, daktilo şeritleri, kaşeler, stampalar, stampa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri, çini mürekkepleri, yazı düzeltme sıvıları, silgiler, elektrikli veya elektriksiz kalem açacakları..." ürünleri ile aynı türden olduğu, bu hâlin öteden beri kullanılan davacı markalarının tüketiciler nazarında tesis ettiği *imajın transferi* sonucunu doğuracağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı TPMK YİDK'nın 2014/M-15114 Sayılı kararının davacı itirazlarının reddi yönünden iptaline" karar verilmiştir.

¹⁵⁷ Yargıtay 11. HD, 08.04.2019 tarih, 2018/946 E., 2019/2963 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 03.12.2019.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararının devamla, ürün ve hizmetlerin aynı tür olmasının uzun süredir kullanılan davacı markalarının tüketiciler nezdinde tesis ettiği *imajın transferi* sonucunu doğuracağı ve davacının markalarının elde ettiği bilinirlikten ve reklam gücünden haksız yararlanma sağlayabileceği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine ilişkin yerel mahkeme kararını onanmıştır.

Her üç kararda da, başvuru sahiplerinin, önceki marka ile aynı/aynı tür veya benzer mal veya hizmetler üzerinde tescil talebinde bulunmaları hali söz konusudur. Önceki marka ile aynı/aynı tür veya benzer mal veya hizmetler üzerinde yapılan tescil, markalar arasında imaj transferi oluşturacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bundan başka, belirli bir ürün alanında itibar kazanmış markadan, bu özelliğinden dolayı başka bir ürün alanına aktarma yaparak bu yolla rekabet avantajı elde etmek¹⁵⁸ istendiği durumlarda da yine kötü niyetli tescil hali olan transfer markadan bahsedilecektir.

3.3.5 Savunma Markaları

Savunma markalarında başvuru sahibi, gerçekten kullanma amacı olmaksızın, sahip olduğu asıl markayı diğer markalarından korumak için bir savunma aracı olarak ve engelleme maksadıyla kullanmaktadır. Başvuru sahibi, asıl markasına yakın, ortaya çıkacak benzer markalara karşı aşama aşama farklılaşan bir kısım marka tescili yaptırarak koruma sahasını genişletmek istemektedir. Yani başvuru sahibi bir yandan asıl markasını korumak için diğer markayı savunma aracı olarak kullanmakta, bir yandan da asıl markanın karıştırma tehlikesine karşı kanunla getirilen korumayı da aşan haksız bir himaye sağlamaktadır.

Savunma markaları yalnızca marka sicilinin gereksiz tıkanmasına yol açtığı gibi aynı zamanda serbest rekabeti de engellemektedir.

Savunma markalarında, başvuru sahibinin markayı gerçekten kullanma amacının olmaması başvuru aşamasında belirlenemeyeceğinden, tespiti oldukça zordur. Bu tür markalarda, kullanım amacının yokluğu zaman içinde ortaya çıkacağından, marka başvurusunda TÜRKPATENT tarafından re'sen denetimi fiilen mümkün değildir. Savunma markalarından zarar görenlerin TÜRKPATENT nezdinde itirazda bulunması,

¹⁵⁸ BİLGİLİ, s. 138.

itiraz süresini geçirmişse Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde hükümsüzlük davası açmaları gerekmektedir.

3.3.6 Hileli Markalar

TÜRKPATENT'e başvuru esnasında gizlenmezse başvurunun reddedilecek olması nedeniyle, başvuru sahibi tarafından tescile engel olabilecek gerçek bilgi ve belgelerin gizlenmesi halinde hileli markalardan bahsedilir.

Başvuru sahibinin kötü niyeti başvuru esnasında ortaya çıkmaktadır. Zira, başvuru sahibi tescil engellerini, mutlak ve nisbi red sebeplerini bilmekte ancak başvurusunun reddi ihtimalini ortadan kaldırmak için sahte bilgiler sunmakta, gerçeği gizlemekte ve tescili bu suretle elde etmektedir.

Bu nedenler TÜRKPATENT tarafından yapılan incelemede fark edilirse başvuru zaten reddedilecek, ancak markanın bir şekilde tescile gitmesi ve gerçeklerin gizlenmesi nedeniyle kötü niyet açısından da bir hükümsüzlük nedeni teşkil edebilecektir¹⁵⁹.

Bunun gibi, başvuru markası ürünün cinsi, özellikleri veya coğrafi kökeni hakkında halkı aldatıcı niteliği taşıyan başvurularda, hileli markaya girmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 04.10.2018 tarihli kararında¹⁶⁰, davacının markasının tanınmışlığını ispat edemediği, bu sebeple davalıya ait markanın tescilini farklı mallar yönünden engelleyemeyeceği, ancak taraf markalarında yer alan işaretlerinin yüksek düzeyde benzerliği ve çekişmeli malların niteliği nazara alındığında; davalı markası kapsamındaki tüm emtialar yönünden iltibas tehlikesinin bulunduğunu ifade etmiştir. Mahkeme, davalı marka başvurusunun kötü niyetli olduğunu çünkü faaliyette bulunacağı sektörde markaya yatırım yapacak olan bir ticari işletmenin birbiriyle bu kadar alakasız birçok marka için yakın dönemde marka başvurusu yapmış olmasının ticari hayatın akışına uygun olmadığına kanaat getirmiştir. Neticeten, *“birbirinden bu denli farklı ve bu kadar çok sayıda markanın tescil ettirilmeye çalışılması ve devir alınmasının marka ticareti yapmaya yönelik kötü niyetli bir girişim olarak değerlendirildiği gerekçesine dayanarak hüküm kurulmuştur.*

¹⁵⁹ KÜÇÜKŞAHİN, s. 56.

¹⁶⁰ Yargıtay 11. HD, 04.10.2018 tarih, 2016/14969 E., 2018/6029 K. sayılı Kararı.

3.3.7 Vekil Markaları

Ticari vekil veya temsilcinin, markayı kendi adına tescil ettirmesi halinde vekil markalarından bahsedilir. Ticari vekil veya temsilci, sahip olduğu vekalet veya temsil ilişkisine dayalı yetkisinin dışına çıkarak hareket etmekte ve marka sahibinin izni olmaksızın markayı kendi adına tescil ettirmek istemektedir.

Vekil markaları; vekalet sözleşmesi veya tek satıcılık sözleşmesi gibi tekel hakkına sahip ithalat veya satım sözleşmelerine dayalı hukuki ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Burada ilişkinin kaynağı olan sözleşmenin niteliği önemli değildir. Vekil markalarında belirleyici olan marka sahibinin izniyle vekalet veya temsilcilik yetkisine sahip her tür vekilin markayı kullanabilmesidir¹⁶¹.

SMK'nın 6/2 ve 10. maddelerinde ticari vekil veya temsilci adına marka tescili yapılması ile ilgili olarak, marka sahibini, dürüst davranmayan ticari vekil ve yetkili temsilciden korumak adına düzenlemeler yapılmıştır.

SMK'nın nispi red nedenlerinin düzenlendiği 6. maddenin 2. fıkrasında, ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmadan ve haklı bir sebebe dayanmadan markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescili için yaptığı başvurunun, marka sahibinin itirazı üzerine reddedileceği düzenlenmiştir.

Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibine ait markayı tescil ettirmek istemesi halinde, bu hükme dayanarak hükümsüzlük davası açılabilir. MarKHK'da da vekil markaları nispi red nedeni olarak düzenlenmişti. MarKHK'da sadece aynı markanın vekil adına tescili engellenebilecek iken, SMK ile eski düzenlemeden farklı olarak sadece aynı markanın değil, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın vekil adına tescilinin engellenebileceği hüküm altına alınmıştır¹⁶². Böylece, sadece aynı markanın tescilinin engellenebileceği şeklindeki yanlış anlamının önüne geçilmiştir¹⁶³.

¹⁶¹ BİLGİLİ, s. 139.

¹⁶² T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 6.4.2016 tarih, Sayı: 31853594-101-1249-1184, Sınai Mülkiyet Kanunu **Genel Gerekeç**; "2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin 5/3-b. maddesine uygun bulunmaktadır. Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek amacıyla madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır."

¹⁶³ YASAMAN, Hamdi; "Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler", ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 137.

SMK'nın ticari vekillerle ilgili diğer maddesi, "Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler" başlıklı 10. maddedir. Madde hükmüne göre, marka sahibinin izni olmadan, markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin ticari vekil ya da temsilci adına tescilinin yapılması hâlinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkmeden, markasının kullanımının yasaklanmasını talep edebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devredilmesini de talep edebilir¹⁶⁴.

SMK ile eski düzenlemeden farklı olarak "markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin" ibaresi metne eklenmiş, kötü niyetli ticari vekillerin küçük değişikliklerle markayı kendi adlarına tescil ederek markanın itibarından haksız yere faydalanmalarının önüne geçilmiştir¹⁶⁵.

Yargıtay'ın yukarıda bahsedilen kararında¹⁶⁶, davacının Türkiye'deki distribütörü olan davalının, aralarındaki tek satıcılık sözleşmesine dayanarak davacının üreticisi ve satıcısı olduğu malların dağıtımını yaptığı, tek satıcılık sözleşmesi sona erdikten sonra davacıya ait üç markayı kendi adına tescil ettirmesi üzerine, Yargıtay tarafından davalının başvurusunun, davacıyı Türkiye piyasasında engelleme amacıyla yapılan kötü niyetli bir başvuru olduğuna karar verilmiştir¹⁶⁷. Burada bahsi geçen marka, vekil markasıdır. Davalı, yurtdışı menşeli bir firmanın Türkiye'deki distribütörü olup aralarında bulunan tek satıcılık sözleşmesi ile şirketin ticari temsilcisidir. Kanunda her ne kadar ticari vekil ve temsilciden söz edilse de, marka sahibinin kötüniyetli tescilden korunması için, ticari vekil ve temsilci ibaresinin geniş biçimde anlaşılması uygun olacaktır¹⁶⁸. Taraflar arasında ticari vekil ve temsilciden başka yönetici pozisyonunda bulunanlar ile yönetime yakın duran çalışanlar, pay sahipleri¹⁶⁹ veya ticari mümessil ve müstahdemler¹⁷⁰ için de söz konusu hükümlerin geçerli olması gerekmektedir.

¹⁶⁴ SMK'da tek maddede birleştirilen düzenleme, MarKHK'da iki madde halinde düzenlenmişti. MarKHK'da sadece aynı markanın vekil adına tescili halinde, marka sahibinin markasının kullanılmasına itiraz edebileceği ve söz konusu tescilin kendi lehine devrini talep edebileceği hükme bağlanmıştır.

¹⁶⁵ YAPAR, Fulya; "Türk Ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Olabilecek İşaretler", s.58.

¹⁶⁶ Yargıtay 11. HD, 16.01.2014 tarihli, 2013/10904 E., 2014/946 K. sayılı Kararı. Bkz. s.50. Başlık 4.1. Engelleme Markaları.

¹⁶⁷ Ayrıntılı bilgi için bkz. 4.1. Engelleme Markaları, dipnot.89.

¹⁶⁸ ARKAN, C.1, s.112.

¹⁶⁹ BİLGİLİ, s. 140.

¹⁷⁰ ARKAN, C.1, s.112.

Ticari vekil veya temsilcinin, markayı kendi adına değil de, tanıdığı ve güvendiği bir üçüncü kişi adına tescil ettirmesi ve marka hakkını bu şekilde elde etmesi ihtimalinin de değerlendirilmesi gerekir. Burada amaç marka sahibinin korunması olduğu için, ticari vekil veya temsilcinin paravan olarak kullandığı üçüncü kişiye karşı da SMK'nın 6/2. maddesine göre hükümsüzlük talebi; SMK'nın 10. maddesine göre marka kullanımının yasaklanması ile tescilin kendisine devredilmesi talebi ve ayrıca kusur halinde tazminat talebinde bulunulabilmelidir.

Bahse konu kararda, aralarındaki tek satıcılık sözleşmesinin sona ermesi akabinde davalı, kötü niyetli davranarak davacıya ait markayı Türkiye'de kendi adına tescil ettirerek haksız kazanç sağlamak ve davacıyı Türkiye piyasasından engelleme amacı ile hareket ettiği gerekçesiyle, markanın hükümsüzlüğüne, MarKHK'nın 17. maddesine göre markanın devri talebinin de markanın sicile işlenmesinin, idari işlemler süreci sonunda gerçekleşmesi sebebiyle reddine karar verilmiştir.

3.3.8 Tanınmış Kişi Adı Markaları

Ad, bir kimseyi hemcinslerinden ayırt eden, onu belirten bir kelimedir¹⁷¹. Hukuki olarak da *"kişileri toplumdaki diğer kimselerden ayırmaya yarayan, toplum içerisindeki ilişkilerde onu belirleyen hukuki bir tanıtım aracı"*¹⁷² olarak tanımlanabilir.

Kişilerin, birbirleri ve toplum ile olan ilişkilerinde kendilerini diğer kişilerden ayırmaya yarayan bir tanıtım aracına ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkan ad, kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır¹⁷³. Bu kapsamda kişilik haklarından sayılan ad üzerindeki hak mutlak ve devredilemez niteliktedir¹⁷⁴. Bir kimsenin bir adının olması, aynı zamanda kanuni bir yükümlülüktür¹⁷⁵.

¹⁷¹ ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları (Hukuka Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku), B. 38, Ankara 2013, s. 295.

¹⁷² AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Derya; Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, s.420; DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; Türk Özel Hukuku C.2, Kişiler Hukuku, B.17, İstanbul 2016, s.155.

¹⁷³ VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet; Medeni Hukuk Umumi Esaslar, s. 106.

¹⁷⁴ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, Derya; Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, s.420;

¹⁷⁵ ÖZTAN, s. 295.

Kişinin adı üzerindeki hakkı, kişilik hakkının bir parçasıdır. Adın bir başkası tarafından haksız kullanımı kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve bu haksız kullanım hallerinden birisi de kişinin adının rızası olmaksızın marka olarak tescil edilmesidir. SMK'nın 6/6. maddesi hükmüne göre, adın haksız kullanımı halinde ad sahibi marka tesciline itiraz edebilir. Eğer marka tescil edilmiş ise aynı gerekçe ile hükümsüzlük davası açılması da mümkündür¹⁷⁶.

SMK'nın 4. maddesi uyarınca, gerçek kişi adları¹⁷⁷ veya soyadları, ayırt edicilik kazanmış olmaları ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması koşuluyla marka olarak tescil edilebilir. Buna göre, SMK'nun 5. ve 6. maddelerinde sayılan mutlak ve nispi red nedeni teşkil eden işaretler içine girmeyen, ayırt edici nitelikte olan kişi adları marka olarak tescil edilebilir¹⁷⁸. Marka olarak tescili istenen işaretin açık ve net bir şekle sahip olması ve şeklin kendine yeten nitelik taşıması yani işaretin kendisinin bizzat bahşedilen korumanın konusunu açıkça ifade etmesi gerekir¹⁷⁹.

Ad ve soyadların marka olarak tescilinde, diğer markalardan farklı bir kriter uygulanmamaktadır. Ancak toplumda yaygın olarak kullanılan isimlerin de tek başlarına ve kullanıma bağlı olarak ayırt edicilik kazandıkları ikna edici bir biçimde ortaya konmadan da marka olarak tescil edilmemeleri gereklidir¹⁸⁰.

Kişi adının marka olarak kullanılarak tanınmış hale gelmesinden sonra aynı adı taşıyan bir başka kişi tarafından marka olarak kullanılması ise, ayırt edici bir ek alınmasına bağlıdır¹⁸¹. Kişi adının marka olarak tescil edilebilmesi için kişi adının markayı tescil

¹⁷⁶ YILDIZ, Ozan Ali; "Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.23, S.3, Yıl: 2017, s. 725.

¹⁷⁷ SMK'nın 4. maddesinde "ad" sözcüğü tercih edilmişken, 6/6. Maddesinde "isim" sözcüğü tercih edilmiştir. Her ne kadar aynı kavramın farklı kelimelerle ifade edilmesi, hükmün uygulanması bakımından bir farklılık göstermese de, aynı kavramın Kanun kapsamında tek kelimeyle ifade edilmesi daha özenli bir çalışma olurdu.

¹⁷⁸ İMİRLİOĞLU, Dilek; "Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti", Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 3, S. 3, s. 99.

¹⁷⁹ TEKİNALP, Ünal; "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri", ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 15.

¹⁸⁰ ÇOLAK, s.69.

¹⁸¹ ARKAN, C.I, s.41, s. 110.

ettirmek isteyen kişiye ait olması gerekmez¹⁸². Ancak başkasına ait bir adın tescilinde, özellikle bu kişinin bilinen, tanınan veya topluma mal olmuş bir kişi olması halinde, kişi gerçek ise kendisinin veya mirasçılarının, tüzek kişi ise yetkili organının izni gerekir¹⁸³.

SMK m.6/6 hükmü kişiye, kendi adını içeren marka başvurularına itiraz etme hakkı tanımaktadır. Nispi ret nedenleri aynı zamanda hükümsüzlük sebebi teşkil ettiklerinden, kişinin hükümsüzlük davası açabilme imkanı da vardır.

Ünlü sporcular, sanatçılar ve toplumda tanınan kimselerin de kendi isim ve soyisimlerini marka olarak tescil ettirmeleri de sıklıkla görülmektedir. BENFICA ibareli marka tescil başvurusu, BENFICA futbol kulübünün itirazı üzerine, bu markanın tanınmış marka olması ve tescil edildiği halde haksız yararlanma ve ayırt ediciliğinin zedelenmesi hallerinin ortaya çıkacak olması nedeni yanında, TÜRK PATENT tarafından kötü niyetli başvuru olduğu gerekçesiyle de reddedilmiştir¹⁸⁴.

Tanınmış kişilere ait isim ve soyisimlerin ilgisiz kişilerce marka olarak tescili istemiyle yapılan başvurular da kötünietli tescil kapsamında değerlendirilmektedir. Tanınmış bir kişinin adını tescil ettiren başvuru sahibinin amacı ya spekülâtif amaçlı markalarda olduğu gibi söz konusu markayı devrederek kazanç elde etmek ya da tanınmış kişilerin adını kullanmak suretiyle bu kişilerin reklâm gücünden haksız yarar sağlamaktır¹⁸⁵.

Tanınmış kişilerin sahip oldukları popülaritenin aynı zamanda ekonomik bir değerinin de olduğunu bilen ve bunu maddi kazanca çevirmek isteyen kötünietli kişilerin, söz konusu adların tescilini sağlamaya yönelik girişimleri tüm dünyada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kötünietli başvuru sahibinin amacı, markayı kendi adına tescil ettirerek tanınmış kişi üzerinde bir baskı yaratmak ve markayı çoğunlukla abartılı bir ücret karşılığında adın asıl sahibine devretmektir. Bu yönüyle tanınmış kişilerin ad, takma ad

¹⁸² İMİRLİOĞLU, s. 100.

¹⁸³ CAĞLAR, Hayrettin; Marka Hukuku, s.15.

¹⁸⁴ ÇOLAK, s.409. ARSLAN, Özge; Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019, s. 92.

¹⁸⁵ ŞENOCAK, Kemal: “Tanınmış Gerçek Kişilerin İsim, Portre Resim, İmza Gibi Kişisel Varlıklarının Marka Olarak Tescili (Human Brands)”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 1363.

veya resimlerine ilişkin başvurular, spekülâtif amaçlı başvuruların bir türünü oluşturmaktadır¹⁸⁶.

Bundan başka, tanınmış kişilerin ad ve soyadlarının marka olarak tescili başvurularında, imaj transferi sağlamak suretiyle ürün pazarlamasında avantaj elde etme amacı da bulunabilir. Dolayısıyla bu tür başvurularda amaç, tanınmış kişi üzerinde baskı oluşturarak sadece markanın yüksek ücretle devrini sağlama düşüncesiyle sınırlı olmayıp aynı zamanda tanınmış kişilerin adını kullanmak suretiyle bu kişilerin reklâm değerinden haksız yarar sağlamak amacı da bulunmaktadır.

Bazı adlar, birden fazla kişi tarafından kullanılıyor olabilir. Bu gibi hallerde aynı ad sahibinin adını marka olarak tescil ettirmek istemesi halinde diğer kişi/kişiler SMK'nın 6/6. maddesine dayanarak itiraz edemez. Çünkü, kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesi, hukuka aykırı bir fiil oluşturmayacağı için bir başkasının kişilik hakkına saldırıdan da söz edilemez. Ancak bazı hallerde kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesinin de sakıncaları olabilir. Yargıtay, 2011 tarihli kararında, bir başkasının markasına yanaşma gayreti varsa, kendi soyadından esinlenerek marka oluşturma veya kullanım iddialarının inandırıcı olmadığına hükmetmiştir¹⁸⁷. Her somut olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerekir.

Örneğin, "Müjdat Gezen", "Ajda Pekkan" gibi tanınmış ve toplum tarafından sevilen kişiler ile aynı adı taşıyan bir kişi, adını marka olarak tescil ettirmesi halinde bu kişilerin tanınmışlığından haksız yere yararlanma imkanı elde edecektir. Somut olayın şartları göz ardı edilmemek kaydıyla, bu tür bir marka tescili kötünîyetli olarak nitelendirilebilir ve kötünîyetle yapıldığı anlaşılan bir marka başvurusu SMK'nın 6/9. maddesi gereğince yapılacak itiraz üzerine reddedilecektir¹⁸⁸. Elbette ki, bu durum kişinin tanınmış bir kişi ile benzer bir ada sahip olması adını hiçbir şekilde tescil ettiremeyeceği anlamına gelmez; ayırt edicilik sağlayacak bir ek alması şartıyla bu nitelikteki adların da marka olarak tescili mümkündür.

¹⁸⁶ KARASU, s. 16.

¹⁸⁷ Yargıtay 11. H.D, 13.06.2011 tarih, 2009/14978 E., 2011/7135 K. sayılı kararı.

¹⁸⁸ YILDIZ, Ozan Ali; "Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili", s.742.

ABAD¹⁸⁹, ın 14 Mayıs 2019 tarihli “NEYMAR” kararı¹⁹⁰,  nl  Brezilyalı futbolcu Neymar¹⁹¹, ın ismi ve k t  niyetli marka tesciline iliŐkin gerek eleriyle, olduk a  nemli bir karardır¹⁹².

ABAD i tihadı, marka baŐvurusunun yapıldıĐı tarihteki niyetin deĐerlendirilmesi gerektiĐini, davacının marka baŐvurusunu yaptıĐı tarihte k t  niyetli olup olmadıĐının araŐtırılması gerektiĐini belirtmektedir. BaŐvuru tarihinde baŐvuru sahibinin niyeti s bjektif bir fakt r olsa da, inceleme vakanın objektif koŐullarına atıf yapılarak, vaka bazında ger ekleŐtirilmelidir¹⁹³. Divan’a g re k t  niyet kavramı, marka baŐvurusu sahibinin  znel motivasyonu, diĐer bir deyiŐle d r st olmayan veya k t  niyetli g d leriyle ilgilidir. K t  niyet, kabul g rm Ő etik davranıŐ ilkelerinden veya d r st ticari ve iŐ pratiklerinden uzaklaŐmayı kapsar¹⁹⁴.

¹⁸⁹ Avrupa BirliĐi Adalet Divanı (European Court Of Justice), Avrupa BirliĐi'nin yargı organıdır ve Adalet Divanı ve Genel Mahkeme olmak  zere ikili bir yapıdan oluŐur. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa BirliĐi hukukunun Avrupa BirliĐi i erisinde her yerde aynı Őekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını saĐlamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı saĐlama, ulusal hukuk d zenleri ile AB hukuk d zeni arasındaki iliŐkilerin d zenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyumazlık  zme, hukuk yaratma ve boŐluk doldurma iŐlevlerini yerine getirir.

¹⁹⁰ ABAD, 14.05.2019, T-795/17,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319> EriŐim Tarihi: 05.12.2019.

¹⁹¹ Ger ek adı “Neymar da Silva Santos Junior” olan, kısaca “Neymar” adıyla tanınan, d nyanın en  nl  ve pahalı futbolcularından birisidir. D nya  apında b y k  ne kavuŐarak, y ksek bonservis  cretleriyle transferler ger ekleŐtiren Neymar,  lkemizde de bilinen bir futbol yıldızıdır.

¹⁹² Davacı Portekiz vatandaŐı Carlos Moreira'nın, 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baŐ giysileri” malları i in tescilli talebiyle Avrupa BirliĐi Fikri M lkiyet Ofisi'ne (EUIPO) baŐvurmuŐ, baŐvurunun ilanına karŐı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde baŐvurusu tescil edilmiŐtir. Daha sonra, Brezilyalı futbolcu Neymar, tescilli markanın k t  niyet gerek esiyle h k ms z kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunmuŐtur. Neymar'ın talebi kabul edilmiŐ ve marka h k ms z kılınmıŐtır. Bu geliŐmeler  zerine, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karŐı itiraz etmiŐ ancak EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eyl l 2017 tarihli kararıyla h k ms zl k kararını onamıŐtır. Bunun  zerine, Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karŐı dava a mıŐ ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu kararını onamıŐtır.

¹⁹³ Bkz. aŐaĐıda s. 82, ABAD LINDT kararı.

¹⁹⁴  NSAL,  nder Erol; “Neymar Kararı- Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nden K t  Niyetli Markalara İliŐkin DeĐerlendirme” <https://iprgezgini.org/2019/05/24/neymar-karari-adalet-divani-genel-mahkemesinden-kotu-niyetli-markalara-iliskin-degerlendirme-t-795-17/> EriŐim Tarihi: 05.12.2019.

Kararda, Neymar'ın, dava konusu markanın tescil edildiği 2013 tarihinde dünya çapında tanınan bir futbolcu olduğunun sunulan bilgi ve belgelerle kanıtlandığı belirtilmiştir. Davacının, dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan "IKER CASILLAS" ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunduğu da Divan tarafından gözetilerek dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğu anlaşılan davacının Neymar'ı tanımamasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, davacının, marka tescil başvurusunun ardındaki asıl amacının, Neymar'ın itibarını kullanmak ve bu itibardan haksız yarar sağlamak olduğu tespitine varılmıştır. Divan, somut olayın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO¹⁹⁵ Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

3.3.9 Tanınmış Alan Adı Markaları

"İnternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan, internet protokol numarasını tanımlayan adlar" olarak tanımlanan¹⁹⁶ internet alan adları da, ayırt edici olmaları koşuluyla, "www" ibaresi ile birlikte veya ibare olmaksızın marka olarak tescil edilebilirler¹⁹⁷. Bir internet alan adının tescil edilmiş olması, aynı zamanda marka olarak tescil edildiği anlamına gelmemekte, ayrıca marka tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. "www.evinizinrenklidünyası.com" ve "www.360tatil.com" internet alan adlarının, aynı zamanda marka olarak tescil edilmiş olmaları vb. durumlar bu konuya örnek olarak gösterilebilir.

Burada markanın "www", "com", "tr", "eu" gibi ayırt edici olmayan unsurları bir yana, ayırt edici unsurları dikkate alınmalı ve bütün olarak bıraktığı izlenime göre değerlendirme yapılmalıdır.

Tanınmış alan adlarının marka olarak tesciline ilişkin başvurular da, kötünietli tescilin görünüm biçimleri arasında yer almaktadır. Özellikle, elektronik ticaretin yaygınlaşması karşısında ün ve itibar kazanmış alan adlarının marka olarak tescilini sağlamak suretiyle haksız yarar sağlama düşüncesi, bu tür başvuruların ortaya çıkmasına

¹⁹⁵ Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office).

¹⁹⁶ 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 3/1-v maddesi. (R.G.10.11.2008)

¹⁹⁷ ÇOLAK, s.409.

neden olmaktadır. Ayrıca, ün ve itibar sahibi bir alan adının marka olarak tescili, engelleme amaçlı başvuruların bir türü olarak da değerlendirilmektedir¹⁹⁸.

Bundan başka, WIPO'nun bir kolu olan The Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) tarafından ilk olarak 24 Ekim 1999 tarihinde internet alan adı uyuşmazlıklarının çözümü için yayınlanan Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kurallarında (UDRP)¹⁹⁹ da kötü niyet olabilecek haller sayılmıştır. Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kuralları'nın 4/b. maddesinde sınırlı sayı ilkesine bağlı olmadan kuvvetli şekilde kötü niyeti gösterir örnekler dört madde halinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki; alan adının öncelikli olarak asıl hak sahibine veya bir rakibe satılmak, kiralamak ya da başka bir suretle devredilmesini sağlamak için kaydettirildiği durumlardır. İkincisi, marka üzerindeki asıl hak sahibinin alan adını kendi adına kaydettirmesine engel olmak amacıyla kaydettirildiği hallerdir. Üçüncüsü, alan adının, asıl hak sahibinin iş ilişkilerine zarar vermek amacıyla kaydettirildiği durumlar olup sonuncusu ise bu alan adını kullanarak internet kullanıcılarını yanılgıya düşürerek kendi internet sitesine veya diğer internet sitelerine göndererek, kar sağlamak amaçlı yapılan kayıtlardır²⁰⁰.

Markanın kötü niyetli bir şekilde alan adı olarak tesciline karşı, belli koşullarda Türk hukukunda da ICANN tahkim usulüne başvuru ve bu yolla koruma sağlama imkanı mevcuttur²⁰¹. 7 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan "İnternet Alan Adları Yönetmeliği" ve bu yönetmeliğe dayanarak hazırlanarak 21 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan "İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği" uyarınca ülkemizde ilk defa ICANN'ın Alan Adı Uyuşmazlıkları Yeknesak Kuralları doğrultusunda internet alan adı uyuşmazlıklarının mahkeme dışı çözümü için WIPO benzeri bir sistem getirilmiştir.

¹⁹⁸ **BİLGİLİ**, s. 183-184.

¹⁹⁹ İnternet alan adı ile ilgili haklarının ihlal edildiğini düşünen kişiler, internet alan adlarının kendilerine transfer edilmesini ya da internet alan adının hükümsüz kılınması için UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) çerçevesinde, uluslararası bir çözüm yolu ya da özel bir tahkim yöntemi olarak kabul edilen bir kurum ya da kuruluşa başvuruda bulunabilirler.

²⁰⁰ "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> Erişim Tarihi: 01.12.2019.

²⁰¹ **BOZBEL**, Savaş ; İnternet Alan Adlarının(Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü, Ankara, 2006, s. 55 vd.

Türk hukukunda, markanın alan adı yoluyla kötüye kullanılmasına karşı korunması SMK'nın 7. ve 29. maddeleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

SMK'nın marka tescilinden doğan hakların kapsamının belirlendiği 7/3-d maddesine göre, işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı olarak kullanılması yasaktır.

Marka haklarına tecavüz durumlarının belirlendiği 29/a maddesinde ise 7. maddesine atıf yapılmaktadır. 29. maddeye göre, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, marka hakkına tecavüz sayılır. Alan adı yoluyla kötü niyetli kullanım halinde, marka hakkına tecavüz 7/3-d maddesi kapsamında değerlendirilecek, böylece markanın bir başkasınca kötü niyetli olarak alan adı olarak tescili önlenebilecektir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 13.12.2012 tarihli kararında²⁰²; Yerel Mahkemenin “*CITY'S NİŞANTAŞI* ibaresi üzerindeki öncelik hakkının davalıya ait bulunduğu, her iki marka arasında *MarKHK*'nin 8/1-b maddesi anlamında karıştırma ihtimalinin olduğu, ayrıca davalı-karşı davacının hükümsüzlük talebinde bulunurken, davalının marka tescilinin kötü niyetli olduğu iddiasına da dayandığı, davacı-karşı davalının, davalı-karşı davacıya elektronik posta göndererek *citynisantas.com* internet ve *citynisantasi.net* biçimindeki internet alan adlarını satmayı teklif ettiği, ayrıca davalının İstanbul Nişantaşı semtinde bulunan, markası ile aynı isimdeki bir alışveriş merkezinin sahibi oluşu, bu alışveriş merkezinin bu isimle açılacağına dair umuma açık bilgi ve açıklamalar yapılması karşısında davalının tescilinin kötü niyetli olduğu gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulü ile davalı adına tescilli ‘*City's Nişantaşı Alışveriş Merkezi*’ ibareli markanın hükümsüzlüğüne” dair verilen kararı 29.05.2012 tarihli kararıyla onanmış, 13.12.2012 tarihli kararı ile de davalının karar düzeltme talebinin reddine karar vermiştir.

Davalının İstanbul Nişantaşı’nda bulunan, markası ile aynı isimdeki sahibi olduğu alışveriş merkezinin, bu isimle açılacağına dair umuma açık bilgi ve açıklamalar yapması

²⁰² Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 13.12.2012 tarih ve 2012/14916 E., 2012/20664 K. Sayılı kararı.

karşısında davacının, davalıya elektronik posta göndererek “citynisantas.com” internet ve “citynisantasi.net” biçimindeki internet alan adlarını satmayı teklif etmesi, davacının amacının markayı kullanmak olmadığı, markayı sadece şantaj ve baskı aracı olarak gördüğünü açıklamaktadır.

Diğer kötü niyet hallerinde olduğu gibi, internet alan adlarında da kötüniyet belirlenirken, her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Alan adlarına dair ihlali gösteren tek bir standart kural koymak gerçekçi değildir, her açıdan konunun değerlendirilmesi gerekmektedir²⁰³.

3.4 Tescilli Markanın Kötü Niyetle “Tasarım” Olarak Tescil Ettirilmesi

Uygulamada görülen bir diğer kötü niyetli tescil hali de, daha önce başkası adına tescilli olan markanın, bir ambalaj tasarımı haline getirilerek tasarım tescil belgesi alınmak suretiyle marka tescilinden kaynaklanan hakların dolanılmasıdır.

Yargıtay, RG512 kararında²⁰⁴ ve benzer diğer kararlarında²⁰⁵, TÜRKPATENT nezdinde geçerli bir tescil belgesi olması durumunda, bu belgeye dayalı kullanımın, başkasının tescilli hakkına tecavüz veya haksız rekabet oluşturmayacağı görüşündedir. Her ne kadar kural olarak TÜRKPATENT nezdinde tescilli bir sınai hakka dayalı

²⁰³ ZORLUOĞLU, Ayça; “Alan Adlarında Kötü Niyet Kavramı”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, 2012, s.67-84.

²⁰⁴ Anılan kararda ayrıca, markanın kötüniyetli tescili bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiş ise de tescilin geçerli olduğu süre içinde, tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olamayacağından bahisle tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir. Kararın bu kısmı isabetli değildir. Kararın eleştirisi için bkz. MEMİŞ, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, s. 420. Kanun ve dürüstlük kurallarının koyduğu çizgiden ayrılıp ekonomik rekabetin haksız rekabete dönüştürülmesi halinde, hakların korunması, tecavüzlerin önlenmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkar ve kanunların koruyuculuğuna sınımlıdır; DÖNMEZ, İrfan; Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 1987, s.3. Söz konusu kararda kötü niyetli tescilin hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesine rağmen tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediğine hükmedilmesi isabetli olmamıştır. Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Başkasına ait marka veya işaretin kullanılması en yaygın haksız rekabet olup dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması için marka hakkının kötü niyetli olarak kullanımının engellenmesi gerekmektedir, BOZKURT, Tamer; Ticaret Hukuku’nda Son Viraj, İstanbul 2015, B.3, s.32. TTK’nın haksız rekabet hükümleri ve SMK birbirini tamamlar niteliktedir.

²⁰⁵ Yargıtay 11. HD’nin 31.10.2011 tarih ve 2010/3229 E., 2011/14640 K. sayılı Kararı, Yargıtay 11. HD’nin 05.02.2002 tarih, 2001/9120 E., 2002/896 sayılı Kararı, Yargıtay 11. HD’nin 01.11.2004 tarih ve 2004/1528 E., 2004/10568 K. sayılı Kararı, Yargıtay 11. HD’nin 05.04.2007 tarih ve 2005/14054 E., 2007/5387 K. sayılı Kararı.

kullanımın korunacağı öngörölmüş olsa da²⁰⁶, tanınmış olsun ya da olmasın başkasının markasından haksız yararlanmaya yönelik kötünıyetli tescillerin ispatlanması halinde markanın hükümsüzlüğü neticesini doğuracağında şüphe bulunmamaktadır.

Özellikle uygulamada karşılaşılan, başkasına ait marka kullanılmak suretiyle tasarım tescil belgesi alınması halinde, marka hakkı sahibinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin söz konusu olduğunu kabul etmek gerekir. Tasarım tescili, ürünün görseli üzerinde koruma sağlamakla birlikte bu görselde başkasına ait bir markanın kullanılması halinde, tescilli bir tasarım olmasına rağmen marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır²⁰⁷.

SMK'nın, "Tasarımlarla ilgili hükümsüzlük halleri"ni düzenleyen 77/1-a. maddesine göre²⁰⁸, başvurunun kötünıyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse, tasarımın hükümsüz kılınmasına mahkemece karar verilir. Söz konusu madde hükmüne göre, başkasına ait bir markanın endüstriyel tasarım olarak tescili için yapılacak kötü niyetli bir tasarım başvurusu, hükümsüz kılınabilecektir.

²⁰⁶ Eleştiri için bkz. **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal; "Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.12, S.1, Yıl: 2011, s.60-69; "16 Şubat 2012 Tarihli ABAD kararında, tescilli tasarım sahibinin kötünıyetli olması şartı aranmaksızın tescilli tasarım hakkının kullanımının tecavüz oluşturabileceği, dolayısıyla tescilin hükümsüzlüğü talep edilmeden tecavüz davası açılabilirliği kabul edilmiştir. Böylelikle "tescilli hakkın kullanımının hukuka uygun olduğu" ilkesinin mutlak nitelik taşımadığı ortaya konmuştur. Mevcut yargı uygulaması çerçevesinde tescilli hakkın kullanımının genel bir hukuka uygunluk nedeni olduğu ilkesine en azından kötünıyetli tescil durumlarında bir esneklik getirilip getirilmeyeceği hususu tartışılabilir. Her ne kadar inceleme konusu ABAD kararı tescilli bir tasarımın bir başka tasarıma tecavüz edip edemeyeceği hususuna ilişkin ise de, kararda varılan sonuç Yargıtay uygulamasında kabul edilen tescilli hakkın kullanımının mutlak anlamda hukuka uygun olduğu ilkesi ile örtüşmemektedir. ABAD kararının Türk hukuku açısından yargı uygulamasına bir değişiklik veya en azından kötünıyetli tescil ve açıkça bir başkasının fikri mülkiyet hakkını içeren tasarımlar açısından bir esneklik getirip getirmeyeceği merak konusudur."

²⁰⁷ **ÇOLAK**, s.946.

²⁰⁸ 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname döneminde, özellikle başvurunun kötü niyetli yapılmış olması ve bir başkasına ait fikri mülkiyet hakkını içermesi ve bu halin KHK ile hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olması, uygulamada sorunlara neden olmuştur. SMK ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunların çözümü yasal dayanağa bağlanmıştır. **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal; "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler", **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Ankara 2017, s. 278.

Yargıtay, DUMANKAYA kararında²⁰⁹; davacıya ait “DUMANKAYA” markasının bulunduğu, davalı tarafça aynı ibare için endüstriyel tasarım tescil başvurusunda bulunulduğu ve tescil edildiği, söz konusu tasarım tescilinin davacıya ait "DUMANKAYA" ibareli marka ile iltibas ve benzerlik oluşturduğu, davacı tarafın markasının inşaat ve konut sektöründe tanınmış bulunduğu, bilgilenmiş kullanıcı nezdinde iki marka arasında ekonomik bağ olduğu duygusuna kapılabileceği, davalı taraf tasarımının gazete küpür haberleri, panolar, reklamlar, çeşitli fuar ve organizasyonlarda sergilenen davacıya ait görseller karşısında yeni ve ayırt edici olmadığı, davacı markasının tanınmışlığından haksız fayda elde edebileceği, onun itibarına ve tanınmışlığına zarar verebileceği, dava konusu tasarımın yenilik ve ayırt edicilik vasfının olmadığı gerekçesiyle tasarımının hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

Yargıtay’ın MICKEY MOUSE kararı da²¹⁰ bu yöndedir. Davacıya ait, telif hakkı ve tescilli marka hakkı ile korunan MICKEY MOUSE markasının davacı tarafından terlik üzerinde kullanıldığı uyuşmazlıkta, davacının tanınmış markası ile davalının terlik tasarımına konu görsellerin ortalama tüketici nezdinde en azından bağlantı kurulmasına ve yanılgıya sebep olacak bir benzerlik taşıdığı, davalı tasarımının davacı marka, ürün ve işaretleri ile haksız rekabet oluşturacağı, tanınmış bir markanın esas unsurunun ve telif hakkına sahip bir çizgi film karakterinin tasarıma uyarlanması TTK’nun 20. maddesi uyarınca basiretli bir tacirden beklenen özen yükümlülüğüne uymadığı gibi, MK’nun 2. maddesinde düzenlenen dürüstlük kurallarına aykırı ve bir hakkın açıkça kötüye kullanılması mahiyetinde bulunduğu gerekçesiyle, tasarımın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

3.5 Tek Başına Kötü Niyetli Marka Tescili Olarak Değerlendirilemeyecek Durumlar

Kötü niyetin sınırlı sayı ilkesine tabi olmaksızın, her somut olayın özelliklerine göre belirlenmesi gerekliliği karşısında, kötü niyetin varlığına delalet eden birtakım göstergeler olduğu gibi, tek başına kötü niyetin var olduğu anlamına gelmeyen bir takım durumlar da bulunmaktadır.

²⁰⁹ Yargıtay 11. H.D’nin 15.4.2019 tarih ve 2018/1298 E., 2019/2923 K. sayılı Kararı.

²¹⁰ Yargıtay 11. H.D, 13.06.2012 tarih ve 2011/4399 E., 2012/10417 K. sayılı Kararı.

Sınırlı sayı ilkesine tabi olmaksızın; başvuru sahibinin markayı kullanmaması ya da kullanma niyetinin olmaması; başvuru sahibi tarafından çok geniş kapsamlı mal ve hizmetler için marka tescil başvurusu yapılması; marka sahibinin bir işletmeye sahip olmaması veya bir ticari faaliyette bulunmaması tek başına kötü niyetin delili olarak değerlendirilemez. Bu gibi hallerin kötü niyetli başvuru veya tescil olarak kabul edilebilmesi, kötü niyeti kanıtlayan başkaca delillerin de bulunmasına bağlıdır.

Marka hakkı, kullanma niyeti veya işletmeye sahip olma gibi unsurlara bağlı olmaksızın kazanıldığından, markanın tescilinde markayı kullanma niyetinin varlığı aranmaz. Markanın beş yıl içinde kullanılmaması veya başvuru sırasında markayı kullanma niyetinin bulunmaması durumları, tek başına kötüniiyetin varlığını ispatlayan veya markanın hükümsüzlüğünü gerektiren nedenlerden değildir. Ancak markanın kullanılmaması veya markayı kullanma niyetinin yokluğu, başka bir takım unsurlarla bir araya gelerek kötüniiyetin varlığına kanıt oluşturabilir.

Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılması gerekliliği, markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için, geçerli bir sebep olmadan, uzun süre tek kişinin kullanımında tutulmasını engellemek içindir. Nitekim, beş yıl içinde tescilli markanın kullanılmaması, ayrıca bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir.

Marka sahibinin bir işletmeye sahip olmaması veya bir ticari faaliyette bulunmaması doğrudan kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilemez. Zira kanun koyucu, marka sahibi olmayı, bir işletme faaliyetini yürütme veya bir işletmeye sahip olma şartına bağlamayarak, markayı işletmeden bağımsız bir malvarlığı olarak görmüştür. Bu nedenle, bir işletmeye bağlı olmama, ancak dürüst olmayan davranışlarla birlikte bulunursa, marka başvurusu kötü niyetli olarak kabul edilebilir²¹¹.

Başvuru sahibinin çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunması durumunun, kötüniiyetli tescil kapsamında değerlendirilmesi, ancak kötüniiyeti kanıtlayan başka durumların varlığına bağlıdır. Özellikle ilaç sektörü gibi ürünlerin çok çeşitli olduğu ve sık değiştiği sektörlerde, işletmeler, kullanılmasını muhtemel gördükleri pek çok işareti marka olarak tescilini talep edebilmektedir. Bu bağlamda çok sayıda markanın tesciline

²¹¹ KARASU, s. 15.

ilişkin talebin, her durumda kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır.

Seri markalarda da aynı durum geçerlidir. Seri markalarda marka sahibi, eski tarihli tescilli (kök) markasının ilgili alıcı çevresi nezdinde yarattığı olumlu izlenimden yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu yolla önceki markanın ilişkin olduğu mal/hizmetler, yenilenmiş bir marka imajı ile sunulmaktadır²¹². Örneğin, “ZARA” markasını tercih eden bir tüketici “ZARA HOME” markasını gördüğünde bunun farklı bir firmaya ait bir marka olduğunu değil de, “ZARA” markasının ev tekstili ürünlerini oluşturan bir türevi olduğunu düşünecektir. Bahsi geçen durum tüketici nezdinde aynı marka olarak algılanacağından yeni bir tehlike oluşturmaya müsaittir. “ZARA HOME” markasının, “ZARA” markası ile aynı başvuru sahibine ait olması halinde seri markadan bahsedilecektir. Eski tarihli kök markanın yeni bir imaj kazandırılarak seri marka şeklinde piyasaya sunulması, eski tarihli kök markanın korunarak, ona bir kısım eklemeler yapılması söz konusu olabilir. Böyle durumlarda kötüniyetli tescilden söz edilemez.

Ancak, “ZARA HOME” markasının bir başkası tarafından tescil edilmesi halinde, markanın bilinirliğinden yararlanılması söz konusu olacak, aynı marka gibi gözükten markalar tüketicide diğer markanın devamını oluşturduğu sonucunu doğuracaktır. Bu halde, kötü niyetli tescilden bahsedilecektir.

Buna karşın seri markanın mükerrer markaya yakınlaşma çabasında olduğu durumlarda, başvuru/marka sahibinin marka tescilinde SMK'nın 6/9. maddesi hükmü uyarınca kötüniyetli olduğu ileri sürülebilecektir²¹³. Mükerrer markalar, başlangıçta tesciline itiraz edilmemesi nedeniyle farklı kişiler adına tescil edilmiş ve uzun süredir varlığını sürdüren markaları ifade etmektedir²¹⁴.

Seri marka ile mükerrer markada, kötü niyetli tescil olup olmadığını incelerken, tescili talep edilen markanın seri marka yaratmak amacıyla mı yoksa mükerrer markaya

²¹² YILDIZ, Burçak: “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili - SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXIV, Yıl: 2018, S. 4, s. 94.

²¹³ YILDIZ, Burçak, s.115.

²¹⁴ YILDIZ, Burçak, s.98.

yakınlaşarak iltibas ve haksız yararlanma amacıyla mı seçildiği hususunun belirlenmesi gerekmektedir²¹⁵.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, “PELİKAN” kararında²¹⁶, markasını beş yıldan uzun süre kullanmamış olan marka sahibinin, markanın “kullanmama” nedeniyle iptalini engellemek adına, tescilli bir markanın çok benzerinin yeniden marka olarak tescili başvurusunun kötü niyet kapsamına girip girmediğini tartışmıştır.

Kararda, kullanmama nedeniyle iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilebileceği ancak her somut olayın koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Somut olayda, “PELİKAN” markasının önceki ve sonraki tarihli markalar arasında neredeyse fark bulunmasa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt olmadığından, hükümsüzlük davasının reddine karar verilmiştir. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını tescil ettirmelerinin mümkün olduğunun altı çizilmiştir. Kararın devamında, kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirilmesi gereken faktörler, kullanım ve başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyeti olarak belirlenmiştir²¹⁷.

3.6 Kötü Niyetli Tescilin İspatı

Kötü niyetli tescilin ispatında tam bir belirlilik söz konusu değildir. SMK ile kötü niyetli tescilin tanımı yapılmamıştır. Bu nedenle de ispatı anlamında bazı zorluklar ortaya çıkmaktadır. SMK ile kötüniyetli tescil tanımının yapılmış olması gerekliliği, hem genel bir çerçeve çizilmesi bakımından, hem de başvuruyu yapan veya başvuruya itiraz edecek olan kişilerin tam olarak neye itiraz etmeleri gerektiğini belirlemek bakımından önemlidir.

²¹⁵ YILDIZ, Burçak, s.117.

²¹⁶ ABAD kararı, 13.12.2012, T-136/11,

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN> (Erişim Tarihi: 04.01.2019)

²¹⁷ ÜNSAL, Önder Erol; “Adalet Divanı Genel Mahkemesi Pelikan Kararı” <https://iprgezgini.org/tag/pelikan-karari/> Erişim Tarihi: 04.01.2020

Kötü niyet kanunda da tanımlanmadığı için, TMK'nın 2. ve 3. maddelerinden yola çıkarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, her somut olaya göre değişmekte, her somut olay kapsamında tüm unsurlarıyla, yan delillerle değerlendirilmesi gerekmektedir²¹⁸.

TMK'nın 3/1. maddesi ile iyiniyete bir karine niteliği vererek, herkeste iyiniyetin mevcut olduğunu kabul etmektedir. Maddeye göre, herkes hak kazanırken bu hakkın kazanılması için gerekli olan şartların mevcudiyetini araştırdığı ve bu hususta hal ve şartların gerekli kıldığı dikkat ve özeni göstermiş olduğu varsayımından hareket etmektedir.

İyiniyetin karine niteliği, özellikle ispat yükü bakımından önem taşır²¹⁹. İyiniyet karinesine dayanan kişi, iyiniyetli olduğunu kanıtlamak zorunda değildir. Asıl olan iyi niyet olduğu için, tescilin kötü niyetli olduğunu, iddia eden tarafın ispatlaması gerekmektedir²²⁰. Kişinin kötü niyetli olduğunu ortaya çıkarmak ve ispatı oldukça zordur. Zira bir markanın tescilinin kötü niyetle yapıldığı çoğu zaman daha sonra markanın kullanılması sırasında marka sahibinin tutumundan anlaşılmaktadır²²¹.

Kötü niyetli tescili iddia eden kişi bunu ispatlamak için, ya başvuran kişinin dürüstlüğü aykırı bir şekilde hareket ettiğini ortaya koyacak ya da durumun gerektirdiği araştırma ve özen yükümünün yerine getirmediğinden bahisle kötü niyetli olduğunu ispatlayacaktır. Bu bağlamda, TTK'nın 18/2. maddesine göre tacir, hakları kazanırken ve borç altına girerken tacir olmayan kimselere nazaran çok daha fazla tedbirli olmak ve ticarî hayatın gereklerini bilmek ve araştırmak zorundadır. TTK 18/2. maddesi hükmü, tacirin ticarî hayatına ilişkin bir hususu bilmediği gerekçesiyle kötü niyetli olmadığını iddia etmesine engel teşkil etmektedir. Basiretli iş adamı gibi davranma yükümü aslında, objektif bir özen ölçüsü getirmekte ve tacirin ticari işletmesiyle ilgili faaliyetlerinde²²², kendi yetenek ve imkanlarına göre ondan beklenebilecek özeni değil, aynı ticaret dalında

²¹⁸ Yargıtay HGK'nın RG512 kararı ile, kötü niyetin varlığı sabitse TMK'nın 2. maddesine göre hukuk düzeninin, kötü niyeti korumayacağı vurgulanmıştır.

²¹⁹ AKİPEK / AKINTÜRK / ATEŞ, s.163.

²²⁰ ÇOLAK, s. 938.

²²¹ BİLGİLİ, s. 254, BAHADIR, Zeynep; Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018, s. 109.

²²² Basiretli iş adamı gibi davranma yükümü, tacirin faaliyet gösterdiği alan için geçerlidir.

faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden beklenen özeni göstermesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadır²²³.

Yargıtay HGK'nın RG512 kararında, davalının tekstil alanında faaliyet gösteren bir kişi olması ve bu itibarla basiretli tacir gibi davranması gerektiği, kullanacağı işaretin herhangi bir kişiye ait olup olmadığını araştırması gerektiğini, ihtilaf konusu ibarenin herhangi bir anlamı olmayan harfler ve rakamlardan oluşması nedeniyle, davalı seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu nedenle iyi niyetli sayılamayacağı benimsenmiştir. Davalının basiretli bir tacir gibi davranması gerekliliği, aynı zamanda TMK 2. maddesinde belirtilen dürüstlük kuralı gereği haklarını kullanan ve borçlarını yerine getiren herkesin dürüst, namuslu bir insan gibi davranması gerekliliği olarak da ifade edilebilir. TMK'nın "Başlangıç Hükümleri" arasında 2. maddede yer alan dürüstlük kuralı, diğer başlangıç hükümleri gibi "genel kural"dır. Dolayısıyla, Medeni Hukuk ve onun dışındaki diğer hukuk dallarında da geçerli olan genel kurala uyma yükümlülüğü hakları kullanan ve borçları ifa eden herkes için vardır. Tacirler de TMK m. 2'de belirtilen "herkes" kavramına dahil olduklarından bu kurallara uymak zorundadırlar²²⁴.

Her ne kadar, TTK'nın 18/2. maddesi, bir ispat hükmü değilse de, bu hüküm tacire, işlerini görürken basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümü getiren ve yaptığı işlemlerin onu bağlaması ve daha sonra hata gibi iradeyi sakatlayan halleri ileri sürebilmesini engelleyen bir hükümdür²²⁵.

SMK ile tanımı yapılmamış olan kötü niyetin yargı kararlarıyla şekillendiğini görmekteyiz. Yargıtay bir kararında²²⁶, aynı sektörde bulunan tacirlerin, tanınmış markaları kendi adlarına tescil ettirmelerini kötü niyet karinesi olarak kabul etmiştir. Ancak, elbette ki sadece tanınmış markaları değil, bir başkasına ait tanınmış olmayan bir markadan yararlanmaya çalışılması hali de, kötü niyetli tescil kapsamına girmektedir.

²²³ ARKAN, Sabih; Ticari İşletme Hukuku, B. 25, Ankara 2019, s. 140.

²²⁴ Demek ki tacir, hakları kazanırken ve borç altına girerken tacir olmayan kimselere nazaran çok daha fazla tedbirli olmak ve ticarî hayatın gereklerini bilmek ve araştırmak zorundadır. TTK 18/2.maddesi hükmü, tacirin ticarî hayatına ilişkin bir hususu bilmediği gerekçesiyle kötü niyetli olmadığını iddia etmesine engel teşkil etmektedir.

²²⁵ MEMİŞ, Tekin: "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlı Sonuçlar", s. 420.

²²⁶ Yargıtay 11. HD'nin 02.04.2013 tarih ve 2011/5436 E., 2013/6621 K. sayılı kararı.

Aynı şekilde, önceki markadan haberdar olma veya bilebilecek durumda olma hali bir kötü niyet göstergesi olsa da, tek başına belirleyici değildir.

Olayın oluş şekli, ispat zorlukları ve hayatın akışı çerçevesinde hâkim, tam ispata gerek kalmaksızın tecrübe kurallarının yardımıyla ispatın yapıldığını kabul edebilmelidir²²⁷. Kötüniyetin marka başvurusu sırasında mevcut olması aranır. Ancak, başvurudan önce veya başvurudan sonra marka sahibinin davranışları ve ortaya çıkan bilgi ve belgeler neticesinde de kötüniyetin bulunup bulunmadığı değerlendirmeye alınabilir²²⁸.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), “LINDT/FRANZ” kararında²²⁹, kötü niyetin tespitinde markayı önceden bilme hâlini gözetilecek olan faktörler arasında saymakla beraber, tek başına bu hususa dayanarak kötüniyetin varlığına hükmedilemeyeceğine karar vermiştir²³⁰.

ABAD, “LINDT/FRANZ” kararı ile kötüniyetin tespiti için bazı kriterler belirlemiştir. Buna göre; kötüniyet değerlendirmesinde başvuru sahibinin, başvuru markası ile karıştırılmaya sebebiyet verebilecek nitelikte aynı veya benzer başka bir markayı benzer mal veya hizmetler için, en az bir üye ülkede kendisinden önce kullandığını bilmesi veya bilebilecek durumda olmasının yanında, önceki marka sahibinin kullanımını engelleme amacının bulunup bulunmadığı ve önceki markanın sahip olduğu hukuki korumanın derecesinin de araştırılması gerekmektedir²³¹.

²²⁷ MEMİŞ, Tekin: “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, s. 419.

²²⁸ ÇAĞLAR, s. 182.

²²⁹ ABAD kararı, 11.06.2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG V. Franz Hauswirth GmbH

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2735701> (Erişim Tarihi: 14.12.2019)

²³⁰ ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; “İtibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi”, Bati- der 2011, C. XXVII, S. 23, s. 99.

²³¹ ŞEHİRALİ ÇELİK, s. 98.

BÖLÜM IV

MARKANIN KÖTÜ NİYETLİ TESCİLİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ YOLLAR

4.1 Kötü Niyetli Marka Tescil Başvurusuna Karşı İtiraz

Marka hakkı, gayri maddi malvarlığı haklarından olup aynı zamanda mutlak nitelik taşımaktadır. Bu nedenle, herkese karşı ileri sürülebilen ve sahibine inhisari yetkiler sağlayan haklardandır²³². SMK'nın 7/1. maddesine göre, bu Kanun kapsamında sağlanan marka koruması, tescil yoluyla elde edilir.

Marka tescil başvurusu, SMK'nın 11. maddesinde gösterilen belgelerle birlikte TÜRKPATENT'e yapılır. Yapılan başvuru, TÜRKPATENT tarafından öncelikle şekli açıdan incelenir. Tescili talep edilen mal veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına²³³ göre sınıflandırılarak sunulması gerekir. SMK'nın 11/3. maddesine²³⁴ göre TÜRKPATENT,

²³² ÇOLAK, s. 103.

²³³ Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. <https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/> Erişim Tarihi: 04.01.2020. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması 1957 yılında kabul edilmiştir. Marka tesciline konu başvuruların, mal ve hizmetlerinin uluslararası sınıflandırılması sistemine ilişkin olup mal ve hizmetlerin, 34'ü mal, 11'i hizmet olmak üzere 45 sınıf altında düzenlemektedir. Türkiye de, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması'na 1996 yılından beri taraftır. PEHLİVAN, Hakan; "Marka Tescilinde Mal ve Hizmet Sınıflandırmasında Yapılacak Değişiklikler, Nice Sınıflandırma Sistemi 11. Versiyon", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2018, C.19, S.2017/1, s. 149-163. ÇOLAK, s. 114. KILIÇOĞLU, Ahmet; Fikri Haklar, Ankara 2018.

²³⁴ SMK'nın 11/3. maddesi; "Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir."

başvuruda yer alan mal ve hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

TÜRKPATENT, tescil başvurusunu öncelikle “şekli” olarak ve ardından “mutlak red nedenleri” bakımından inceler.

Şekli inceleme, SMK'nın 15. maddesi ile Yönetmeliğin 4, 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılır. Eğer başvuru, SMK'nın 3²³⁵. ve 11²³⁶. maddelerinde aranan şartlara uygunsa, başvuru, başvurunun alındığı tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Şekli eksiklik bulunması halinde ise, başvuru sahibine bu eksikliğin tamamlanması için iki ay süre verilir. Eksiklik, bu iki aylık süre içinde giderilmez ise, başvuru işleminden kaldırılır.

SMK'nın 16/1. maddesine göre TÜRKPATENT, başvurunun şekli yönden eksik olmadığına karar verirse bu kez, 5.madde kapsamında, “mutlak red nedenleri” bakımından başvuruyu inceler. Söz konusu inceleme TÜRKPATENT tarafından re'sen yapılacak bir incelemedir. İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru

²³⁵ SMK'nın “Korumadan Yararlanacak Kişiler”i düzenleyen 3.maddesine göre; bu Kanunla sağlanan korumadan;

- a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
- b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
- c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
- ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyuğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyuğundaki kişiler yararlanır.

²³⁶ SMK'nın “Başvuru Şartları, Sınıflandırma ve Bölünme” başlıklı 11.maddesine göre;

(1)Marka başvurusu;

- a) Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu,
- b) Marka örneğini,
- c) Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini,
- ç) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
- d) Başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa 32 nci madde kapsamında düzenlenmiş teknik şartnameyi,
- e) Rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi,
- f) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsar.

(2) Her başvuruyla sadece bir markanın tescili talep edilebilir.

(3) Başvuruya konu mal veya hizmetler 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına göre sınıflandırılır. Kurum, başvuruda yer alan mal veya hizmetlerin ait olduğu sınıflarda ve sınıf numaraları üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilir.

bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve 15. madde ile 16/1. madde hükümlerine göre reddedilmemiş olan başvuru, Marka Bülteninde yayımlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına sunulur.

Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayımı tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Şekli inceleme ile mutlak red nedenleri bakımından inceleme yapıldıktan sonra, Marka Bülteninde yayımlanan başvurulara karşı itiraz²³⁷ yolu açıktır.

4.1.1 İtiraz Süresi

SMK'nın 18/1. maddesi ile kötü niyetli marka tescil başvurularına karşı itiraz imkanı oluşturulmuştur. Maddeye göre, *bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5. veya 6. maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.* SMK'nın 6/9. maddesinde kötünietli başvuru, nispi ret nedeni olarak kabul edildiğinden, bu madde hükmüne göre kötünietle yapılan başvurular aynı zamanda SMK'nın 18/1. maddesi gereğince itiraz nedenidir.

4.1.2 Türk Patent ve Marka Kurumunun Kötü Niyetli Marka Başvurusunu İncelemesi

4.1.2.1 Markalar Dairesi Başkanlığı'nın İncelemesi

SMK, marka başvurusunun yayımlanmasına yapılacak itiraz ile başvurunun reddi veya kabulü konusunda TÜRKPATENT tarafından alınan kararlara karşı yapılacak itirazı ayrı ayrı düzenlenmiştir. Başvurunun yayımlanmasına yönelik yapılacak itiraz, "**Yayına**

²³⁷ SMK'nın 17/1. maddesi ile üçüncü kişilere görüş bildirme olanağı verilmiştir. Bu maddeye göre, arka başvurusunun yayımlanmasından sonra **herkes**, marka başvurusunun 5/1-ç bendi - aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden olması hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar TÜRKPATENT'e sunabilir. Üçüncü kişilerin görüş bildirme olanağı sadece SMK'nın 5. maddesinde yer alan mutlak red nedenleri ile sınırlıdır. Üçüncü kişilerin, 6. Maddede yer alan nispi red nedenleri bakımından itiraz etme hakları yoktur. Bu hak, marka tescil başvurusundan zarar görme ihtimali olan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvurusu sahipleri, başvuru konusu işareti tescilsiz kullanan kişiler gibi **ilgili kişilere** mahsustur.

İtiraz” başlıklı 18. ve 19. maddelerde düzenlenmiştir. Yayına itiraz sonrasında, TÜRKPATENT’in vereceği kararlara karşı yapılacak itirazlar ise “*Karara İtiraz*” başlıklı 20. ve 21. maddede düzenlenmiştir.

SMK’nın 18. maddesine göre, itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT’e yapılır. Eğer itiraz başvurusunda gerekçeler bildirilmemiş ise, itiraz gerekçelerinin iki ay içerisinde bildirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde gerekçeler bildirilmez ise, itiraz yapılmamış sayılır.

TÜRKPATENT, mutlak red nedenlerini re’sen incelerken, nispi red nedenlerini ise ancak ilgililerin, markanın bültende yayımlanmasından itibaren iki ay içerisinde itiraz etmeleri halinde inceleyecektir. Öyleyse, TÜRKPATENT, tescil başvurusunun açıkça kötü niyetli olduğuna kanaat getirirse bile, olayın niteliği 5. maddedeki mutlak red nedenleri kapsamında değerlendirilemiyorsa, kendiliğinden kötü niyet halini bir tescil engeli sayarak tescili reddedemez²³⁸.

TÜRKPATENT nezdinde işletilen itiraz süreci sadece tescil başvurusu aşamasında başvuru sahibinin kötü niyet taşınması ihtimali ile sınırlıdır. Belli bir zaman dilimi içindeki kötüye kullanmalara karşı uygulanan özel ve sınırlı bir nitelik göstermektedir²³⁹. Gerçekten de, marka tescili başvurusuna TÜRKPATENT nezdinde yapılan itiraz, başvuru sahibinin tescil başvurusu aşamasında kötü niyetli olması halinde mümkündür. Tescil başvuru aşamasında kötü niyetli değilse, buna dayanarak itiraz yoluna başvurulamaz.

SMK’nın 18/1. maddesine dayanarak yapılacak kötü niyetli marka tescil başvurularına karşı itirazların kapsamına; markanın kanunda belirlenen kullanım amacı ve fonksiyonlarına aykırı bir şekilde, iyi niyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma veya engelleme²⁴⁰, yedekleme veya marka ticareti yapma amacı güden, başka bir ifadeyle bir markanın kullanılması için ciddi çalışmalar yapıldığını bilen bir

²³⁸ BİLGİLİ, Fatih, “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, TBB Dergisi, 2007, S. 70, s. 30.

²³⁹ BİLGİLİ, “Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, s. 27.

²⁴⁰ SULUK, Cahit/ KARASU, Rauf/ NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3, Ankara, 2019, s.203.

kişinin sırf başkasına zarar vermek veya adına tescil ettireceği markayı daha sonra yüksek bir bedel karşılığında satmak amacıyla²⁴¹ tescil edilen markalar girmektedir.

TÜRKPATENT'in kötü niyet itirazı üzerine yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda ya kısmi kabul kararı verir, ya itirazı reddederek başvuruyu kabul eder ya da itirazı kabul ederek marka tescil başvurusunu reddeder. Eğer itirazın haklı olduğu ve doğruluğu anlaşılır ise, itiraza konu karar TÜRKPATENT tarafından kısmen veya tamamen düzeltilir. TÜRKPATENT, yapılan itirazın haklı olduğuna veya doğruluğuna kanaat getirmese, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, YİDK'ya gönderir²⁴².

4.1.2.2 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun İncelemesi

TÜRKPATENT'in vereceği kararlara karşı yapılacak itirazlar, SMK'nın "*Karara İtiraz*" başlıklı 20. ve 21. maddelerinde düzenlenmiştir.

SMK'nın 20. maddesine göre, TÜRKPATENT tarafından alınan kararlardan zarar gören taraflar, söz konusu karara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT nezdinde itiraz edebilir. İtirazlar, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir.

Kötü niyete ilişkin itirazların, YİDK tarafından incelenebilmesi için, itiraz süresi olan iki ay içinde ücretin ödenmesi ve yine bu sürenin içinde, ücretin ödendiğine ilişkin bilginin TÜRKPATENT'e sunulması zorunludur.

İtiraz süresi içinde, itiraz gerekçelerinin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı olarak²⁴³ sunulması gerekir. Sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. Ayrıca, itiraz süresinden sonra, itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler de eklenemez.

SMK'nın 20. maddesine göre, şekli eksiklik içermeyen itirazlar YİDK tarafından incelenir. YİDK, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister,

²⁴¹ ARKAN, C. 2 Ankara 1998, s.158.

²⁴² ÇOLAK, s.127.

²⁴³ Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 31/2. madde. RG:24.04.2017 – Sayı:30047.

gerekli görürse ek bilgi ve belge sunmalarını talep edebilir. Görüşler ve istenilen ek bilgi ve belgeler süresinde sunulmaz ise, itiraz mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

YİDK, başvurunun yayımlanmasına yapılan itiraz üzerine yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda kararını verir. YİDK'in vereceği karar TÜRKPATENT'in nihai kararıdır.

4.2 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararlarının İptali Davası

YİDK tarafından verilen başvuruyu kabul ya da kısmen veya tamamen reddine ilişkin kararlardan kısmen ya da tamamen memnun olmayan başvuru sahibi veya itiraz sahibi, bazen de her ikisi, YİDK işlemlerinin iptali için iki ay içinde iptal davası açabilir. SMK'nın 156/2. maddesine göre, görevli ve yetkili mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir.

Kötü niyetli marka tescil başvurusuna yapılan itirazların ancak TÜRKPATENT tarafından kısmen kabulüne veya reddine karar verildikten sonra, YİDK'e başvurulabilir. Bu sıra ve usule uyulmadan doğrudan Mahkemeye başvurulması halinde, mahkeme talebi reddedecektir²⁴⁴. TÜRKPATENT'in nihai kararını YİDK verir. TÜRKPATENT tarafından verilen karara karşı YİDK'e itiraz edilmeden dava açılmamasının nedeni, idarenin henüz nihai bir karar vermemiş olmasıdır²⁴⁵. Neticede, TÜRKPATENT bir kamu kurumu olduğu için, verdiği kararlar da idari niteliktedir. YİDK'in idari nitelikteki nihai kararından sonra ancak, iki ay içinde iptal davası açılabilir. İki aylık dava açma süresi, YİDK kararının taraflara tebliğinden itibaren başlar. Hak düşürücü süre niteliğinde olup Mahkemece re'sen gözetilir ve süresinde açılmadığı anlaşılır ise, Mahkemece davanın reddine karar verilir.

Üçüncü kişinin itirazı üzerine başvuru sahibi, YİDK kararının iptalini talep edecek olursa, TÜRKPATENT'in yanında itiraz sahibini de davalı olarak göstermek zorundadır. Eğer davayı itiraz sahibi açarsa hem TÜRKPATENT'i hem de başvuru sahibini davalı olarak göstermek durumundadır. Eğer itiraz eden olmamışsa, başvuru sahibi sadece

²⁴⁴ BİLGİLİ, "Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz", s. 33.

²⁴⁵ SULUK / KARASU / NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3, Ankara, 2019, s.406.

TÜRKPATENT’i davalı olarak gösterir. İtiraz süresi içinde başvuruya itiraz edilmemesi halinde, üçüncü kişilerin iptal davası açma hakkı kalmaz, ancak bu kişilerin hükümsüzlük davası açma hakları saklıdır. YİDK kararına karşı iptal davaları, uygulamada genellikle hükümsüzlük davası ile birlikte açılmaktadır. Her ne kadar hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılabileceğinden, TÜRKPATENT’e hükümsüzlük davasında husumet yöneltilemeyecek ise de, YİDK kararına karşı iptal davası ile birlikte hükümsüzlük davası da açılmışsa, TÜRKPATENT de davalı sıfatını haiz olacaktır.

YİDK kararına karşı iptal davası açılmaz ise, red kararı kesinleşir. Buna karşın dava açılması durumunda ise red yönündeki idari kararın yürürlüğü sorunu ortaya çıkmaktadır. Bazı görüşlere göre iki aylık dava açma süresinin geçmesiyle veya bu iki aylık süre içinde dava açılmış ise, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte itirazın reddi hakkındaki TPE kararı kesinleşmiş olur. Ancak TPE’nin bu görüşe paralel şekilde nihai olarak red olmuş markaları söz konusu dava açma süresi içinde veya dava açılmışsa dava süresince yaşıyor görmesi neticesinde aldığı bazı kararlar mahkemece iptal edilmiştir.

4.3 Kötü Niyetli Marka Tescili İle İlgili Arabuluculuk Süreci

SMK’nın 19/4, 21/3. maddeleri ve SMK Yönetmeliği’nin 32. maddesi ile marka tescil başvurularının yayımlanmasından sonra yapılacak itirazlar ile başvuru hakkında TÜRKPATENT tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlar konusunda “uzlaşma” imkânı getirilmiştir.

SMK’nın 21/3. maddesine göre TÜRKPATENT, inceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde, itirazın reddine karar verilir. İşte, TÜRKPATENT, bu maddeye göre verilen kararlara karşı itiraz edilmesi durumunda 19/4. madde uyarınca, gerekli görmesi halinde tarafları 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında, uzlaşmaya²⁴⁶ davet edebilir.

²⁴⁶ SMK’nın 19/4. ve 21/3. madde düzenlemelerinde “uzlaşma” ifadesinin kullanılması yerinde olmamıştır. Söz konu maddelerde bahsi geçen uzlaşma, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümlerine tabidir. Bilindiği gibi, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri

Taraflar, TÜRKPATENT tarafından kendilerine iletilen uzlaşma daveti ile ilgili, bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin yazılı beyanlarını sunarlar. Bir ay içinde cevap vermeyen taraf, uzlaşma davetini reddetmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte TÜRKPATENT'e bildirmeleri halinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ayrıca bu süre içerisinde, anlaşma ihtimalinin olması ancak sürenin yetmemesi halinde tarafların birlikte talep etmesi üzerine, üç aya kadar uzatılabilir.

Taraflar arabuluculuk sürecinde anlaşmaları halinde, taraflarca düzenlenen, Arabuluculuk Kanununa göre ilam niteliği kazanan tutanağın TÜRKPATENT'e verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler uzlaşma sonucuna göre devam ettirilir.

Bu süre içinde tarafların anlaşamamaları veya süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, son tutanağın süreç bittikten itibaren bir ay içerisinde TÜRKPATENT'e teslim edilmemesi halinde, TÜRKPATENT incelemesine kaldığı yerden devam eder.

Bunun dışında, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olması halinde, taraflardan biri, her zaman diğer tarafa karşı da arabuluculuk başvurusunda bulunabilir.

SMK'nın 19/4, 21/3. maddeleri ve SMK Yönetmeliği'nin 32. maddesi ile getirilen uzlaşmaya ilişkin hükümler öncelikle marka sahipleri, başvuru sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözümünün teşvik edilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda, tarafların uzlaşmaya varmaları halinde, idarenin ve yargının iş yükünün azalacak olması da, sürecin getirdiği avantajlardan biridir.

Kanununda düzenlenen "Uzlaştırma" müessesesi, ceza soruşturması ve ceza davasında uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu sürece ilişkindir. Arabuluculuk ise, herhangi bir suç ile bağlantısı olmayan özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışı çözüm yöntemidir. SMK kapsamında, TÜRKPATENT'in tarafları, aralarındaki özel hukuk uyuşmazlığını çözmeleri için arabulucuya yönlendirmesine ilişkin süreçle ilgili "uzlaşma" ifadesi yerine "arbuluculuk" ifadesinin kullanılması daha yerinde olurdu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafları itiraz konusu hakkında uzlaşmaya davet edebileceği gibi, taraflar da özel hukuk uyuşmazlığı olması nedeniyle diledikleri zaman arabuluculuğa başvurabileceklerdir.

4.4 Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası

SMK'da düzenlenen markanın sona erme hallerinden birisi de, hükümsüzlük halidir. Bir marka, koruma süresinin dolması ve süresi içerisinde yenileme işlemlerinin yapılmaması ya da marka sahibinin hakkından vazgeçmesi ile sona erebileceği gibi, üçüncü kişiler tarafından açılacak hükümsüzlük davası ile de sona erebilir.

MarKHK'da hükümsüzlük ve iptal nedenleri ayrı ayrı düzenlenmediği için uygulamada yaşanan sıkıntıları²⁴⁷ bertaraf etmek için SMK'da hükümsüzlük ve iptal nedenleri ayrı maddelerde düzenlenerek, bu konudaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Böylece 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyum sağlanmıştır.

Markanın hükümsüzlüğü, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi red nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar hakkında söz konusu olur. Sonradan ortaya çıkan nedenlere bağlı olarak markanın hükümsüzlüğüne karar verilemez. Markanın tescili sırasında var olmayan fakat sonradan ortaya çıkan sebeplere dayanarak markanın iptali istenebilir²⁴⁸.

MarKHK döneminde kötü niyetli tescil sadece itiraz nedeni olarak öngörülmüştü. SMK ile kötü niyetli tescil, hem nispi red nedenleri arasında sayılarak itiraz nedeni olarak öngörülmüş hem de SMK'nın 25. maddesi ile hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. Söz konusu düzenleme, Türk Hukuk sistemimizde kötü niyetin hiçbir şekilde korunmayacağı esasına dayanan dürüstlük esasına ve marka hukukunun ruhuna uygundur.

4.4.1 Hükümsüzlük Nedenleri

Hükümsüzlük nedenleri SMK'nın 25. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, 5. maddede sayılan mutlak red nedenleri ile 6. maddede sayılan nispi red

²⁴⁷ SEKMEN, Orhan; s. 96-102.

²⁴⁸ SULUK, KARASU, NAL; s.222.; ARKAN; C.II, s. 155.

nedenleri²⁴⁹, aynı zamanda birer hükümsüzlük nedenidir. Kötü niyetli tescil de, SMK 6/9. maddesi kapsamında nispi red nedeni olması nedeniyle aynı zamanda bir hükümsüzlük nedenidir.

Ayrıca SMK'nın 77/1-a maddesine göre “Başvurunun kötü niyetle yapıldığı ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içerdiği ispat edilmişse tasarımın hükümsüz kılınmasına mahkemece karar verilir.” Bu madde hükmü gereğince tescilli bir markanın kötü niyetle tasarım olarak tescil ettirilmesi SMK'nın 6. maddesine dayanarak itiraz üzerine reddedilebileceği gibi SMK'nın 77/1-a maddesine göre hükümsüz de kılınabilir.

Bunun gibi, kötüniyetle tescil ettirilmiş bir markayı iyiniyetli dahi olsa devralan kimsenin, bu yöndeki savunması sonuca etkili değildir ve markanın kötü niyetli tescili nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesine engel oluşturmaz²⁵⁰.

Bir marka mutlak ve nispi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş ve bu nedenler sonradan tespit edilmiş olursa, sicilden re'sen terkin edilemez. Bunun için marka hükümsüzlük davası açılması ve Mahkeme aracılığıyla hükümsüz kılınması gerekir.

4.4.2 Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61/1. maddesi ile “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin SMK'daki karşılığı 25/6. maddedir²⁵¹.

²⁴⁹ SMK'nın 6. maddesinde nispi red nedenleri düzenlenmiştir. Bu hükme, 2015/2436 sayılı AB Yönergesi'nin 5. maddesi ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 8. maddesi mehz teşkil etmektedir. **BAHADIR**, s. 84.

²⁵⁰ **ÇOLAK**, s. 948.

²⁵¹ MarKHK'da sessiz kalma yoluyla hak kaybı konusu düzenlenmemiş ancak Yargıtay kararlarında kabul edilmiştir. “Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile de bağdaşmayacağı nazara alındığında, bu husustaki yasal boşluğun, yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar içinde uygulanarak doldurulması Dairemizce uygun görülmekle...” Yargıtay 11. HD. 25.12.1997 tarih ve 1997/5417 E. 1997/9676 K. sayılı kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 02.12.2019.

“...556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde Paris Konvansiyonu'na göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekeceği belirtilmiş, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu sürenin en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması Yargıtayca uygun görülmüştür...” Yargıtay 11.

SMK'nın 25/6. maddesi, AB uyum müktesebatı çerçevesinde 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 61/1. maddesi ile 2015/2436 sayılı AB Yönergesi'nin 9. maddelerinin eksik olarak çevirilmesi ile iç hukuka aktarılmıştır.

AB mevzuatında sessiz kalma yoluyla hak kaybı hem hükümsüzlük davası açmak bakımından hem de kullanıma karşı çıkmama bakımından düzenlenirken SMK'da sadece hükümsüzlük davası açmaya engel olarak ele alınmış, kullanıma karşı çıkmama konusuna değinilmemiştir²⁵². Başka bir deyişle, SMK'da marka hakkına tecavüz eylemleri bakımından sessiz kalma yoluyla hak kaybını düzenleyen herhangi bir hüküm yoktur.

AB Marka Tüzüğü'nün 61/1. maddesi doğrultusunda yapılan SMK m.25/6 düzenlemesine göre, sonraki markanın kullanıldığını bilen ya da bilmesi gereken marka sahibi beş yıl boyunca sessiz kalmışsa markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyecektir. Kötü niyetli yapılan başvurular için ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır. RG512 kararı olarak anılan ve kötü niyete ilişkin içtihat oluşturan Hukuk Genel Kurulu kararında da kötü niyete dayalı olarak açılan hükümsüzlük davalarında sürenin uygulanmayacağı belirtilmekte ve pek çok Yargıtay kararında da bu aynı ilke uygulanmaktadır²⁵³.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararında²⁵⁴, markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre sessiz kalan kimsenin, zımni olarak bu kullanıma ve tescile müsaade ettiği, rıza gösterdiği belirtilmektedir. Bu süre içinde markayı kullanan veya tescil ettiren kişinin iyiniyetli olarak büyük miktarlarda yatırım yapması nedeniyle, bu kişinin markayı kullanmasına engel olunması veya tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde uğrayacağı zarar ile marka sahibinin markasını korumadaki hukuki menfaat arasında bir çatışma doğmaktadır²⁵⁵. SMK'nın 25/6. maddesi ile bu çatışma giderilmiştir.

HD. 08.04.2002 tarih ve 2001/10860 E., 2002/3275 K. sayılı kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 02.12.2019.

²⁵² ÇOLAK, s. 870.

²⁵³ Yargıtay 11. HD. 30.09.2010 tarih ve 2008/13588 E., 2010/9472 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 03.12.2019.

²⁵⁴ Yargıtay 11. H.D., 14.06.2012 tarih ve 2010/8788 E., 2012/10516 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 02.12.2019.

²⁵⁵ ÇOLAK, s. 871.

Markanın tescili sırasında var olan tescil sebeplerinin varlığına rağmen markanın hükümsüzlük kılınamayacağına ilişkin istisnai hali²⁵⁶ düzenleyen SMK'nın 25/6. maddesine göre, marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünietli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

MarKHK ile hükümsüzlük için beş yıllık süre sadece tanınmış markalar için öngörülmüştü, diğer markalar için de beş yıllık sürenin geçerli olup olmadığı konusunda doktrinde çeşitli görüşler ve Yargıtay'ın çelişkili kararları mevcuttu. SMK düzenlemesi ile bu konudaki çelişkiler giderilmiştir.

Bu hüküm AB Marka Yönergesi'nin 9. maddesi ile de uyumludur. Hukuk sisteminin kötü niyeti korumaması ilkesi gereğince bu hüküm kapsamında sonraki marka tescilinin kötü niyetli olması hali saklı tutulmuştur²⁵⁷.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin düzenleme, özellikle markanın aynısının veya benzerinin bir başkası adına tescil ettirilmiş olması veya kullanılmasına rağmen marka sahibinin buna belirli bir süre sessiz kaldıktan sonra dava açmasının, hukuki işlem güvenliğine aykırı olacağı gerekçesiyle kabul edilmiştir²⁵⁸. Bir hakkın sınırsız olarak kullanılması imkanının tanınması hukuki işlem güvenliği ile bağdaşmayacağı gibi, hakkaniyet ve iyiniyet kuralları ile de bağdaşmayacaktır²⁵⁹. Marka sahibinin belirli bir süre içerisinde söz konusu markaya karşı hükümsüzlük davası açmaması nedeniyle, markayı sonradan tescil ettirerek kullanan kişinin, bu kullanıma onay verildiğini düşünerek daha fazla emek ve para harcamasının önüne geçilmek istenmiştir²⁶⁰. Kanun koyucu söz konusu düzenleme ile taraf menfaatlerini dengeleyerek korumak istemektedir.

²⁵⁶ BAHADIR, s. 115.

²⁵⁷ AKIN, Elif Betül; "Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler", ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 196.

²⁵⁸ ÇAĞLAR, s.158. YURTOĞLU CAN, Mücella, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016, s. 69.

²⁵⁹ KARAHAN, Sami; "Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi", Prof. Dr.Hayri DOMANIÇ'e 80. Yaş Günü Armağanı, C.1, İstanbul 2001, s. 293-305.

²⁶⁰ UZUNALLI, Sevilay; Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, 2012, s. 557. YURTOĞLU CAN, s. 69. BAHADIR, s. 116.

Marka hakkı sahibi, markasının kullanılmasına karşı çıkmamışsa, belli bir süre sonra, markasının kullanılmasına karşı çıkamaz ve hükümsüzlüğünü talep edemez²⁶¹.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının dört koşulu vardır. Bunlardan ilki, marka sahibinin, markanın başkası tarafından tescil ettirildiğinden ya da kullanıldığından haberdar olması koşuludur. Zira, markasının başkası tarafından tescil ettirildiğini, kullanıldığını bilmeyen ve somut olayın özelliklerine göre de bilebilecek durumda olmayan, bilmesi kendinden beklenmeyecek durumda olan bir kimsenin sessiz kalmasından söz edilemez.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının ikinci koşulu, marka sahibinin, markasının kullanılmasına karşı harekete geçmemesi, dava açmaması, sessiz kalmasıdır. Markanın kullanılmasına karşı çıkılması bakımından ihtarname gönderilmesi yeterli olmayıp, dava açılması gerekmektedir²⁶². Hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından, kullanıma sessiz kalmak suretiyle, karşı tarafta hakkın kullanılmayacağı yönünde bir güven uyandırılmıştır. Sessiz kalınarak karşı tarafta güven uyandırdıktan sonra, tamamen farklı bir davranışta bulunarak, karşı tarafı hukuken elverişsiz bir duruma sokmayı hukuk düzeni korumayacaktır²⁶³.

Diğer koşul, marka sahibinin, üçüncü kişinin tescil veya kullanımına beş yıl sessiz kalmasıdır. SMK'nın 25/6. maddesinde, her ne kadar hükümsüzlük davaları bakımından beş yıllık süre öngörülmüş ve maddede "sessiz kalmak"tan söz edilmiş ise de, aslında bu hak düşürücü süre niteliğindedir ve sadece hükümsüzlük davaları bakımından geçerlidir²⁶⁴.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının son koşulu, markayı tescil ettiren ve kullanan kişinin iyiniyetli olmasıdır. Sadece iyiniyetli bir şekilde başkasına ait markayı tescil ettiren, kullanan, markanın başkası adına tescilli olduğunu, kullanıldığını, markanın gerçek sahibinin başkası olduğunu bilmeyen ve bilebilecek durumda olmayan kişi sessiz

²⁶¹ Davalının 17 yıl boyunca Altınbaşak markasının kullanılmasına izin verdikten sonra, marka hakkına dayanarak bu kullanıma ve tescile karşı çıkması MK'nın 2. Maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırıdır. YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku, İstanbul 2005, s.224-225.

²⁶² ÇOLAK, s.874.

²⁶³ PEKDİNÇER, Remzi Tamer; Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar – II, Ankara 2019, s. 407.

²⁶⁴ ÇOLAK, s.877.

kalan marka sahibine karşı bir hak ileri sürebilir. Zira, kişinin kötü niyetli olması halinde 25/6. madde hükmü gereğince, açılacak hükümsüzlük davasında herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

4.4.3 Hükümsüzlük Davasının Esasları

4.4.3.1 Genel Olarak

Hükümsüzlük davası, SMK'nın 5. ve 6. maddelerde öngörülen sebeplerden birinin varlığı halinde, tescilli bir markanın koruma süresi henüz sona ermeden mahkeme kararıyla geçersiz olduğu ve bu nedenle sicilden terkinin sonucunu doğurur. Hükümsüzlük davası sonunda, markanın sicilden terkinine karar verilebileceği için, eda davası niteliğindedir²⁶⁵. Eda davası yoluyla, davacının istediği edaya davalının mahkum edilmesi için, önce dava konusu hakkın veya hukuki ilişkinin tespiti gerekir. Mahkeme bu tespiti yaptıktan sonra, davalıyı davacıya belli bi edada bulunmaya mahkum eder. O halde eda davası kabul edildikten sonra verilecek karar iki hususu içermelidir; davanın dayandığı hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının tespiti ile davacının talep ettiği edanın yerine getirilmesi²⁶⁶. Öyle ise Mahkeme, markanın hükümsüzlüğünün tespitiyle yetinmeyip, TÜRK PATENT nezdinde tutulan markalar sicilinden de terkinine karar vermek durumundadır.

Hükümsüzlük sebepleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Hükümsüzlük sebepleri, markanın tescil edildiği bütün mal ve hizmetleri kapsıyorsa, tamamı için hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Hükümsüzlük davasında, tescilin kötü niyetli olup olmadığı, bu şekilde tescil ettirildiği iddia edilen markanın “*tescil başvurusu yapıldığı tarih itibarıyla*” incelenmelidir.

²⁶⁵ SEKMEN, Orhan; s. 235.

²⁶⁶ KURU, Baki; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder; Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 23. Baskı, Ankara 2014, s.263.

4.4.3.2 Davacı

SMK'nın 25/2.maddesi uyarınca hükümsüzlük davası, menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılır. MarKHK'da “*menfaati olanlar*” yerine “*zarar görenler*” ibaresi kullanılmıştı. “*Menfaati olanlar*” ibaresi ile tescil edilmemesi gereken markanın tescilinden zarar görenlerin yanında zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalanları da kapsar. Söz konusu ifadenin değiştirilmesiyle, zarar görme tehlikesi nedeniyle dava açılıp açılmayacağı konusundaki tartışmalar da sona ermiştir²⁶⁷.

Mutlak red nedenlerine göre açılacak hükümsüzlük davalarında kamu yararı ön planda olduğu için ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, nispi red nedenlerinde ise önceki hak sahibinin çıkarlarının korunması amaçlanmıştır. Bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler de kamu kurum ve kuruluşları kapsamında değerlendirilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilebilir²⁶⁸. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait rütbe veya amblem gibi işaretlerin tescil edilmesi halinde bu kuruma ilgili kamu kuruluşu sıfatıyla hükümsüzlük davası açılabilir²⁶⁹.

4.4.3.3 Davalı

Hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Marka sahibinin halefleri mirasçılar veya markayı devir alanlardır. Marka sahibinin birden çok kişi olması halinde marka hükümsüzlüğü davasının davalıları markanın sahiplerinin tümü olacaktır²⁷⁰.

²⁶⁷ SULUK, KARASU, NAL; s.223.

²⁶⁸ ARKAN, Ticari İşletme, s. 322.

²⁶⁹ SULUK, KARASU, NAL; s.223.

²⁷⁰ Marka sahipleri, marka üzerinde elbirliği mülkiyetine sahip olduklarından aralarında mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. BAHADIR, s. 167.

Marka üzerinde lisans hakkı olan lisans alana veya rehin alacaklısına karşı hükümsüzlük davası açılmaz²⁷¹. Zira, bu kişiler marka sahibi değil, marka üzerinde hak sahibi olan kişilerdir²⁷².

Kanun koyucunun, sadece dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere karşı hükümsüzlük davası açılabileceğini düzenlemiş olması nedeniyle TÜRK PATENT de hükümsüzlük davasında davalı gösterilemez²⁷³. TÜRK PATENT, YİDK karar iptali davaları hariç, davalı olarak gösterilemez.

Hükümsüzlük nedenlerinden birinin varlığı halinde, hükümsüzlük davasının, yetkili ve görevli mahkemede bağımsız bir dava olarak açılması mümkün olduğu gibi, karşı dava olarak açılması da mümkündür.

4.4.3.4 Görevli ve Yetkili Mahkeme

Hükümsüzlük davalarında görevli mahkeme, SMK'nın 156/1 maddesi gereğince Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleridir. Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme ise, özel yetki kuralı halinde düzenlenen SMK'nın 156/5 maddesine göre, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin yani davalının Türkiye'de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda ise yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte davalının sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Dava açıldığı tarihte marka sahibinin sicilde kayıtlı bir vekili bulunmuyorsa Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kötü niyetli başvuruya karşı bir hükümsüzlük davası açıldığında mahkeme, taleple bağıllık ilkesi²⁷⁴ gereğince, talep edilenle sınırlı bir inceleme yapmaktadır. Mahkeme,

²⁷¹ Lisans alanlar, rehinli alacaklılar, haciz koyduran alacaklılar ve intifa hakkı sahiplerine karşı hükümsüzlük davası açılmaz.

²⁷² BAHADIR, s. 167.

²⁷³ KARAHAN, Sami; PEKDİNÇER, Remzi Tamer; GİRAY, Rabia Eda; BAŞ, Kadir; Marka Hukuku Mevzuatı, Ankara 2016, s. 78. ARSLAN, s. 103.

²⁷⁴ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 26. Maddesi ile düzenlenen taleple bağıllık ilkesi, hakimin talep sonucuyla bağlı olması ve ondan fazlasına veya başka bir sonuca karar veremeyeceği sınırını çizen ilkedir.

TMK'nın 2. maddesi bağlamında kötü niyeti re'sen inceleyecektir ancak talepten fazlasına hükmedemeyecektir.

4.4.3.5 Süre

SMK'nın 25/6. maddesinde hükümsüzlük davası için 5 yıllık süre öngörülmüştür. Maddeye göre; marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötünietli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Bu maddede her ne kadar sessiz kalmaktan söz ediliyor ise de burada esasen bir hak düşürücü süre söz konusudur. Ayrıca bu madde sadece tescilli bir markaya dayalı olarak açılacak davalar yönünden geçerlidir. Dolayısıyla tescilli bir markaya dayalı olmayan nispi hükümsüzlük nedenleri yönünden, sözgelimi tanınmış marka nedeniyle SMK'nın 6/4 md. kapsamında açılacak hükümsüzlük davaları yönünden yahut mutlak red nedenlerine dayalı olarak açılacak hükümsüzlük davaları yönünden herhangi bir hak düşürücü süre SMK'da mevcut değildir²⁷⁵. 5 yıllık süre sadece haksız tescil sahibinin iyiniyetli olması hali için geçerlidir. Marka tescilinin kötünietli olması halinde ise, hükümsüzlük davasının açılabilmesi için herhangi bir süre söz konusu değildir²⁷⁶.

Dolayısıyla, sadece iyi niyetli bir şekilde sonraki markayı tescil ettiren kişi ilk marka hakkı sahibinin sessiz kalmasından yararlanabilir. Marka sahibi, dava haklarını makul bir sürede kullanmalıdır. Markanın bir başkası tarafından kullanılmasına veya tesciline bilerek belli bir süre sessiz kalınmasına rağmen sonradan dava açılması hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilmektedir²⁷⁷. Sonraki markayı tescil ettiren kişi kötü niyetliyse hükümsüzlük davası herhangi bir süreye bağlı değildir. Kötü niyetli marka tescili ağır bir ihlal teşkil ettiğinden ve kötü niyetin hiçbir şekilde korunmaması gerektiği ilkesi nedeniyle önceki marka sahibinin 5 yıl boyunca markasının bir başkası tarafından

²⁷⁵ ÇOLAK, s.1038. KARAHAN, Sami; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s. 144-145.

²⁷⁷ BAYRAK, Önder; Fikri, Sınai Mülkiyet ve Haksız Rekabet Suçları, Ankara 2019, s. 120.

kullanılmasına bilerek göz yumması ve müdahale etmemesi halinde bile, önceki marka hakkı sahibi sonrakine karşı talep haklarını ileri sürebilir.

4.4.4 Hükümsüzlük Kararının Etkileri

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde marka üzerinde tescille kazanılan hak son bulur²⁷⁸. Hükümsüzlük davası, markanın tescili sırasında var olan mutlak ve nispi red nedenlerine rağmen tescil edilmiş markalar hakkında açıldığından, hükümsüzlük kararları geçmişe etkili sonuç doğurur.

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararın geçmişe yönelik etkisinin birinci istisnası, markanın hükümsüz kılınmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararlarıdır. SMK'nın 27/3. maddesine göre, marka sahibinin kötünietli olarak²⁷⁹ hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük kararları, geçmişte verilen bu gibi kararları etkilemeyecektir²⁸⁰.

SMK'nın 27/1 maddesi ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu kararın marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlük kararı, kesinleştikten sonra mahkeme tarafından TÜRKPATENT'e resen gönderilir. Hükümsüzlük kararı kesinleştikten sonra marka

²⁷⁸ ARKAN, C.II, s.167.

²⁷⁹ ÇOLAK'a göre (s.1051); *bir kimse eğer faaliyet gösterdiği sektörde, bir işaretin başkasının markası olduğunu ve bu markanın başkası tarafından eskiden beri ticarete kullanıldığını bilmekte ya da bu markanın tanınmışlığından veya somut olaydaki bir takım nedenlerden dolayabilebilecek duruma iken, bu markayı kendi adına tescil ettirerek, başkalarına ve bu arada markanın gerçek sahibine ve onun müşterilerine karşı kullanmakta ve özellikle bu markanın hükümsüzlüğü için gerçek marka sahibi veya üçüncü kişilerce dava açılmış olmasına rağmen, gerçekte markanın sahibi olmayan, ancak şeklen marka sahibi bulunan bu kimse, markayı kullanmakta sebat ederek, inatla ve ısrarla ihtiyati tedbir kararları talep etmek suretiyle, piyasadaki işletmeler aleyhinde toplatma, el koyma ve hatta imha kararları almakta ise, bu gibi kimseler, SMK'nın 27/3 maddesi anlamında "kötü niyetle hareket eden kişi" kabul edilmeli ve hükümsüzlük kararlarının etkisi bu çerçevede yorumlanmalıdır.*

²⁸⁰ ÇOLAK, s.1050; SÖNMEZ, Numan Sabit; "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar", İstanbul Hukuk Mecmuası, Sayı: 76 (1), DOI: 10.26650/mecmua.2018.76.01.0010, s. 305.

sicilden terkin edilir ve durum Bültende yayımlanır²⁸¹. Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, sadece hükümsüzlük davasını açan kişi bakımından değil, herkese karşı hüküm doğurur. Hükümsüzlüğüne karar verilen bir marka, hiçbir kimseye karşı kullanılamaz.

Eğer bir tazminat davasında, bir tecavüzün ref'i, tespiti, önlenmesi davasında dayanılan markanın hükümsüzlüğü talep edilmiş ise, tecavüz davasına bakan mahkemenin, hükümsüzlük davasını bekletici mesele yapması ve bu davada verilecek kararın kesinleşmesini bekleyerek sonucuna göre karar vermesi gerekir. Zira, hükümsüzlük davası sonucunda eğer marka hükümsüz kılınırsa, tecavüz ve tazminat davasına konu olaydan sonra ortaya çıkan hükümsüzlük halleri hariç olmak üzere, hükümsüzlük kararının sonuçları geçmişe etkili olacağı için, artık tecavüzün ref'i, önlenmesi, tazminat gibi davalar dayanaksız kalacaktır²⁸².

Marka sahibinin, kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin açacağı tazminat davaları bu madde hükmünün dışındadır. Hükümsüzlük davasının geriye dönük etkisi, marka sahibinin kötü niyetli tescili nedeniyle zarar görenlerin açacakları tazminat davasını etkilemeyecektir.

4.5 Kötü Niyetli Marka Tesciline Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası Sonrası

Tazminat Davası

SMK'nın 27/1. maddesi gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Başka bir deyişle, hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir.

SMK'nın 27/3. maddesine göre, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, markanın hükümsüz sayılmasından önce bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları ile markanın hükümsüzlüğüne karar

²⁸¹ Hükümsüzlüğüne karar verilen markanın sicilden terkinini işlemi, açıklayıcı ve durumu üçüncü kişilere bildiren bir işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle, terkin işleminin yerine getirilmemesi, söz konusu markanın varlığını devam ettirdiği anlamına gelmeyecektir. ARSLAN, s. 110. ÇOLAK, s.967. SEKMEN, s. 277.

²⁸² ÇOLAK, s.1044.

verilmeden önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemeyecektir. Ancak, marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklıdır. Maddeye göre, marka sahibi, kötü niyetli hareket etmesi durumunda kaynaklanan zararları gidermekle yükümlüdür.

Diğer bir deyişle, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinden önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen, kesinleşen ve uygulanan mahkeme kararlarının geçerliliklerini koruyacağı ifade edilmektedir. Ancak marka sahibi, kötü niyetli bir şekilde hareket etmesi halinde, örneğin markayı kötü niyetli bir şekilde tescil ettirmesi durumunda, aleyhine karar verilen kişinin uğradığı zararı tazminle yükümlü tutulacaktır. Zira, kötü niyetli marka hakkı sahibinin zararı gidermekle yükümlü tutulması kötü niyetin TMK 2. maddeye aykırı hususların hukuk sistemince korunmayacağı ilkesiyle uyumludur.

Aynı durum, taraflar arasında hükümsüzlük kararından önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler için de geçerlidir. Sözleşmenin uygulanmış olmasına rağmen, karşı taraf hükümsüzlük nedeniyle bir zarara uğramışsa, marka sahibinin kötü niyetli olması halinde, marka sahibinden bu zararın tazminini talep edebilir.

4.5.1 Türk Borçlar Kanunu'na Göre Tazminat Talebi

4.5.1.1 Maddi Tazminat

Kötü niyetli hareket ederek marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür²⁸³. SMK'nın 151. maddesine göre, hak sahibi fiili zararının tazmini yanında yoksun kaldığı kazancın karşılanmasını da isteyebilir²⁸⁴. Marka hakkı kötü niyetle ihlal edilen tarafın, tazminat davasında davalının kusurunu ve uğradığı zararı kanıtlaması gerekmektedir. SMK'nın 150 ve 151. maddelerinde düzenlenen tazminat sorumluluğu, özü itibariyle Borçlar Hukuku anlamında bir haksız fiil sorumluluğudur²⁸⁵. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49.

²⁸³ EGE, Önder; Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları, Ankara 2018, s. 80.

²⁸⁴ UZUNALLI, s. 14-15.

²⁸⁵ ÇOLAK, s. 771.

maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile başkasına zarar veren kişi, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

6098 sayılı TBK'nın genel hükümleri uyarınca haksız fiil sonucu maddi tazminat talebi, zarar görenin malvarlığında oluşan eksikliği giderme ve malvarlığının haksız fiil öncesi durumuna getirilmesi, yani maddi zararı tazmin etme borcundan doğmaktadır²⁸⁶.

Haksız fiil sorumluluğundan söz edilebilmesi için dört unsurun bir arada bulunması gerekir. Bu unsurlar, bir fiilin bulunması, bu fiilden dolayı bir zararın meydana gelmiş olması, fiil ile zarar arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve fiili gerçekleştirenin kusurlu olması gereklidir²⁸⁷.

Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili zararı ve yoksun kalınan kazancı kapsamaktadır. SMK'nın 151/2. maddesine göre, sınai mülkiyet haklarının ihlalden doğan tazminat davalarında davacının öncelikle, istediği tazminatın niteliğini, fiili kayba ilişkin olup olmadığını belirtmesi ve yoksun kaldığı kârın hesap yöntem tercihini de bildirmesi gereklidir. Sınai mülkiyet hakkı sahibinin uğradığı zarar, tecavüz dolayısıyla hem fiili zarar hem de yoksun kalınan kazançtır.

Fiili zarar, marka hakkına tecavüz nedeniyle malvarlığının aktifinde bir azalma veya pasifinde bir çoğalma olmasıdır²⁸⁸. Marka hakkına tecavüz nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı nedeniyle gazetelere verilen ilan giderleri, marka hakkında tecavüz nedeniyle başvuru hukuki yollara ilişkin giderler, fiili zarara örnek olarak verilebilir²⁸⁹.

Yoksun kalınan kazanç ise, fiili zarardan farklı olarak, olayların normal akışına ve genel hayat tecrübelerine göre malvarlığında meydana gelebilecek bir artışın zarar verici eylem sonucu kısmen veya tamamen engellenmesi nedeniyle meydana gelen varsayımsal eksilmeyi ifade eder²⁹⁰. Zarar verici olay nedeniyle malvarlığının zarar verici olaydan

²⁸⁶ KILIÇOĞLU, Ahmet M.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.17, Ankara 2014, s.293. OĞUZMAN, M. Kemal; ÖZ, Turgut; 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu'na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II, İstanbul 2013, s.1. NOMER, Haluk N; Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996, s. 33.

²⁸⁷ EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.11, 2009, s.468 vd.

²⁸⁸ TANDOĞAN, Haluk; Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 64.

²⁸⁹ ÇOLAK, s. 775.

²⁹⁰ TANDOĞAN, s. 65.

önceki durumu ile sonraki durumu arasında gerçekte bir deęişiklik meydana gelmez. Zarar, malvarlığında kesin olarak ya da büyük ihtimalle meydana gelebilecek bir artışın kısmen veya tamamen önlenmesi yoluyla ortaya çıkar. Başka bir deyişle, markaya tecavüz eylemi hiç olmasaydı, marka hakkı sahibinin malvarlığı ne olacak idiyse, buradaki muhtemel kazanç, yoksun kalınan kazançtır²⁹¹.

SMK'nın 151/2-a. maddesine göre, yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine baęlı olarak, üç seçenektan biri ile hesaplanır. Bunlar, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceęi muhtemel gelir; marka hakkına tecavüz edenin elde ettięi net kazanç ve marka hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedelidir. Marka hakkı sahibi, bunlardan başka bir yöntemle yoksun kalınan kazancın hesaplanmasını isteyemez²⁹².

Marka hakkı sahibi bu üç seçenek arasında tercihini yaparken birtakım verilere, davalının ticari kayıtlarına, satış rakamlarına, mali verilerine ihtiyaç duyabilir. Marka hakkı sahibinin uğradığı zararın tespitinin zor olması karşısında kanun koyucu SMK'nın 150/3 maddesi ile hak sahibine kolaylık sağlamıştır. Madde ile, hak sahibinin, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebileceğine hükmetmiştir.

Fiili zarar ve yoksun kalınan kazancın, dosyadaki delil durumuna göre hesaplanabildiği haller dışında bazen bu hesaplamayı yapmak mümkün olmayabilir. Örneğin, marka hakkına tecavüz edenin elde ettięi net kazanç seçeneęi tercih edilmiş ancak marka hakkına tecavüz edenin defter ve kayıtları bulunmaması halinde, hesaplama

²⁹¹ ÇOLAK, s. 775. TOPUZ, Murat; İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul 2011, s. 47.

²⁹² UZUNALLI, s. 371. ATASOY, Kemal; "Marka Hakkında Tecavüzde Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması", Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, Eskişehir 2015, s. 35.

yapmak mümkün olmayacaktır. Bu gibi hallerde, hâkim TBK'nun 50. ve 51. maddelerine göre, oluşa ve hakkaniyete uygun bir tazminat belirleyecektir²⁹³.

Maddi tazminat davası, SMK'nın 149. ve 150. maddelerine göre, "sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi" tarafından açılabilir. Marka hakkı tecavüze uğrayan kişi, tescilli marka sahibi olabileceği gibi lisans alan da olabilir. Maddi tazminat davasında, tecavüzde bulunan kişiler veya herhangi bir şekilde marka hakkına tecavüze iştirak eden kişilere davalı olarak husumet yönlendirilebilir.

4.5.1.2 Manevi Tazminat

SMK'nın 149/1-ç ve 150. maddelerinde, marka hakkına tecavüz nedeniyle manevi tazminat hakkı düzenlenmektedir. Maddeye göre, marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, manevi zararının tazmini için manevi tazminat davası açabilmektedir.

Marka sahibi, marka hakkının kötü niyetle hareket ederek ihlal edilmesi durumunda, maddi zararının tazminini isteyebileceği gibi manevi zararının giderilmesini de TBK'nın 58. maddesi çerçevesinde talep edebilir.

Haksız eylem, bunun doğurduğu üzüntü ve manevi zarara ilişkin olarak, kusurun varlığı ile nedensellik bağı kanıtlandığı takdirde manevi tazminata karar verilir. Tüzel kişiler de, manevi tazminat talep edebilir, zira tüzel kişilerin de sahip olduğu şöhret ve ticari itibarları etkilenebilmektedir.

Haksız eylem, bunun doğurduğu üzüntü ve manevi zarara ilişkin olarak, kusurun varlığı ile nedensellik bağı kanıtlandığı takdirde manevi tazminata karar verilir. Manevi tazminatın miktarını ve türünü belirleme konusunda takdir, davaya bakan hâkime aittir. Elbette, bu takdirin kullanılması keyfi ve kuralsız olmayıp birtakım unsurlara bağlıdır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına²⁹⁴ göre, manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarara uğrayan kişinin manevi ıstırabını bir nebze olsun dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır. Hâkim, rekabet edenlerin sosyal ve ekonomik

²⁹³ OĞUZMAN/ÖZ, s. 84. KILIÇOĞLU, Borçlar Genel, s. 409, UZUNALLI, s. 358,

²⁹⁴ 22.06.1966 tarih ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 10.12.2019.

durumlarını, zarar veren olayın mahiyeti ve hak sahibinde yarattığı öfke ve üzüntünün boyutlarını dikkate alacaktır.

Manevi zarar ve manevi tazminat bölünmez niteliktedir. Manevi tazminat davası maddi tazminattan farklı olarak, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak kısmi taleple açılmaz.

Tüzel kişilerin manevi tazminat talebinde bulunup bulunamayacakları konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Tüzel kişilerin manevi zarara uğrayıp uğramayacakları konusu, manevi zararın nasıl nitelendirildiği ile yakından ilgilidir²⁹⁵. Manevi zararı açıklayan teoriler, sübjektif, objektif ve karma teoridir. Doktrinde hâkim olan sübjektif teoriye göre, manevi zararın doğabilmesi için objektif unsur teşkil eden kişilik değerlerine yapılacak bir ihlalin yanında sübjektif bir unsur daha aranmaktadır. Bu sübjektif unsur ise, elem, acı, keder, yaşama sevinci kaybı ve ruhsal dengedeki bozukluklardır²⁹⁶.

Objektif teoriye göre, manevi zarar, kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen objektif eksilme olarak tanımlanmaktadır. Kişinin manevi tazminat talep edebilmesi için, manevi zarara uğrayabileceği herhangi bir olayla karşılaşması yeterlidir, sübjektif teorinin aksine duygusal zararının da olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur. Bu teori, manevi zararın belirlenmesi sırasında sübjektif teorinin şart koştuğu elem, acı ve kederin meydana geldiğinin kanıtlanmasının zorluğu karşın ortaya çıkan bir görüştür.

Karma teoride ise, objektif ve sübjektif teorileri birleştirilerek, objektif teorinin şartı olan kişilik değerlerinde objektif azalma ve sübjektif teorinin şartı olan kişilik değerlerindeki objektif azalmanın sonucunda kişinin acı çekmesi unsurları birlikte aranmaktadır. Bu yönüyle karma teori, sübjektif teoriden farklı bir yaklaşım sergilememektedir²⁹⁷.

²⁹⁵ ORAL, Tuğçe; Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini, İstanbul 2018, s. 2.

²⁹⁶ ORAL, s. 35. KILIÇOĞLU, Ahmet; “Tüzel Kişi Manevi Zarar İsteyebilir mi?”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, C. I, s.288 vd.

²⁹⁷ ORAL, s. 39.

Yargıtay tarafından benimsenen teori, objektif teoridir. Yargıtay içtihat kararında²⁹⁸ belirtildiği üzere, “Tüzel kişiler de manevi tazminat isteyebilir. Hukuk düzeni tüzel kişileri hukuk sujesi olarak tanıdığına ve onlara ad, şeref, onur ve itibar gibi kişisel varlıklar bahşedilmiş olduğuna göre tüzel kişilerin de manevi tazminat talep edebileceklerini kabul etmek gerekir. Zaten manevi zarar, salt üzüntünün varlığı halinde değil, kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda gerçekleşen bir zarardır.” Buna göre, tüzel kişilerin de sahip olduğu şöhret ve ticari itibarları zarar görebileceğinden tüzel kişiler de, manevi tazminat talep edebilir.

Tarafımızca da doktrinde yer alan ve aynı zamanda Yargıtay tarafından da benimsenen objektif teoriye göre, gerek gerçek kişi gerekse tüzel kişi bakımından her ikisine de kişilik hakkı tanınmış olduğundan, manevi zarara uğramak açısından bir fark bulunmamalıdır. Kişilik hakkı tanınmış unsurların hukuk düzeni tarafından eşit şekilde korunması gerekmektedir.

4.5.1.3 İtibar Tazminatı

SMK'nın 150. Maddesinde itibar tazminatı düzenlenmektedir. Maddeye göre, marka hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda markanın itibarı zarara uğrarsa, bunun da tazmini istenebilir²⁹⁹.

İtibar, markaya yapılan yatırımdan, markanın kalite ve güven sembolü olmasından, toplumda edindiği imajdan ve reklam değerinden meydana gelir³⁰⁰. Madde ile marka sahibinin uzun yıllar içinde, belli yatırımlar yaparak elde ettiği itibarın korunması amaçlanmaktadır. ÇOLAK'a göre, itibar tazminatının her marka için söz konusu olması mümkün olmayıp, maddede markanın kötü üretim ve kullanımından bahsedildiğine ve burada markanın kalite ve güven imajı korunmaya çalışıldığına göre, itibar tazminatının tanınmış ve bir kalite sembolü olmuş markalar için söz konusu olması

²⁹⁸ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01.02.2012 tarih ve 2011/4-687 E., 2012/26 K. Sayılı kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 10.12.2019.

²⁹⁹ EGE, s. 81. ÇOLAK, s. 772.

³⁰⁰ ÇOLAK, s. 820.

gerektiđi savunulmaktadır³⁰¹. Bizim de katıldığımız bu görüşe göre, diđer markalar yönünden manevi tazminata hükmedilebilir ancak toplumda bilinmeyen, tanınmayan, kalite ve güven imajı olmayan, sıradan markalar için itibar tazminatına hükmedilmesi yerinde olmayacaktır.

4.5.1.4 Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tazminat davalarında görevli mahkeme, SMK'nın 156/1. maddesi geređince Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleridir. Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme ise, özel yetki kuralı halinde düzenlenen SMK'nın 156/5 maddesine göre, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin yani davalının Türkiye'de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda ise yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte davalının sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Dava açıldığı tarihte marka sahibinin sicilde kayıtlı bir vekili bulunmuyorsa Ankara Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.

4.5.1.5 Zamanaşımı

SMK'nın 157. maddesine göre, marka hakkına tecavülden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için TBK'nın zamanaşımına ilişki hükümleri uygulanır. TBK'nın zamanaşımını düzenleyen 72. maddesine göre, marka sahibinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiđi tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiđi tarihten itibaren başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

Ancak tazminat, ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa bu zamanaşımı süresi uygulanır.

Zamanaşımı gerçekleşmiş olsa bile dava açılabilir. Çünkü zamanaşımı süresi hak düşürücü süre olmadığından hâkim resen dikkate alamaz; karşı tarafın zamanaşımı def'ini ileri sürmesi gerekir.

³⁰¹ ÇOLAK, s. 820.

4.5.2 Türk Ticaret Kanunu'nun Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Tazminat

Talebi

Haksız rekabet hukuku, kişinin hukuken korunan ve ekonomik kişiliğinin bir parçası olan ticaret yapma ve rekabet etme hakkını, hukukun elverdiği sınırlar çerçevesinde kullanması esasına dayanmaktadır³⁰².

Ticaret ve sanayi serbestisi ilkesinin kabulü ile birlikte ekonomide, rekabet serbestisi ilkesi esas alınmıştır. Ancak, zamanla tacirler, bu serbestiden hareketle, ticaret yaparken meşru olmayan vasıtalara başvurmak suretiyle, rakipleri karşısında haksız üstünlükler elde etmeye başlamışlardır. Özellikle aynı tür malları üreten rakip firmaların, birbirlerinin ticaret unvanlarını ve markalarını taklit etmeleri ve alıcı (müşteri, tüketici) nezdinde iltibasa yol açmaları ya da birbirlerini (mallarını, hizmetlerini, işletmelerini, vs.) kötülemeleri, en sık başvurdukları rekabet yöntemleri olmuştur³⁰³. Bu gelişmeler neticesinde, rakiplerinin ticarî ahlâk ile bağdaştırılamayan rekabet eylemlerine maruz kalan dürüst ve ahlâklı tacirlerin korunması gereksinimi doğmuştur³⁰⁴.

Kanuni koşullar içinde rekabet etmek bir hak olmakla birlikte, rekabet hakkının kullanılması, başkalarına dönük zararların doğmasına sebep olmamalıdır. Rekabetin belirli hukuk normları çerçevesinde yapılmaması halinde; yani, ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde, haksızlıklara ve hukuka aykırı davranışlara dayalı yöntemlerle, piyasanın tüm aktörlerinin dürüst davranış kurallarına riayet edeceğine olan güvene aykırı hareket edilmiş olması halinde haksız rekabet oluşur. Rekabet hakkının başkasına zarar verici bir nitelik kazanarak; rekabet haksız hale geldiğinde, hakkın hukuk tarafından korunduğu sınırlar aşılmış olmaktadır.

Bu durumda hakları, haksız rekabet fiili nedeniyle maddi zarara uğrayan kişi, haksız rekabette bulunan kişinin kusurlu olması ve zararı ispatlayabilmesi halinde maddi tazminat; aynı şekilde haksız rekabet fiili sebebiyle kişilik hakları zedelenen kişi uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat talebinde bulunabilir.

³⁰² GÜVEN, Şirin; Haksız Rekabet Hukukunun Amacı Ve Koruduğu Menfaatler, Ankara 2012, s.1.

³⁰³ KARAYALÇIN, Yalçın: Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme, B.3. Ankara 1968, s. 446; GÜVEN, s. 9.

³⁰⁴ GÜVEN, s. 9.

Haksız rekabeti tanımlayan 6762 sayılı (Eski) Türk Ticaret Kanunu'nun 56. maddesi yetersiz bulunmuş ve 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu ile haksız rekabet, rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar³⁰⁵ olarak tanımlanmıştır³⁰⁶.

Haksız rekabetin tanınmasında belirleyici unsur, dürüst davranma kuralıdır. TMK'nın 2. maddesi hükmü çerçevesinde, "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken, dürüstlük kurallarına uymak zorundadır." Bir pazar yerinde rekabet durumuna girmiş kimseler, karşılıklı olarak yasallığın, meşruluğun gerektirdiği en olağan sorumluluklara, iyi davranış kurallarına ve kişilik haklarına riayet etmek zorundadırlar³⁰⁷.

TTK'nın 56. maddesinde haksız rekabet, aldatıcı hareket veya iyi niyet (dürüstlük) kurallarına aykırı şekilde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılması olarak ifade edilmiş ve 57. maddesinde ise haksız rekabet teşkil edebilecek davranışlar sayılmıştır. Bu bağlamda TTK 57/5. maddesinde başkasının emtiası, iş mahsûlleri, faaliyeti veya ticari işletmesiyle itibaslar meydana getirmeye çalışmanın veya buna müsait bulunan tedbirlerle başvurunun, özellikle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanmanın haksız rekabet oluşturduğu öngörülmektedir. Buradan çıkan anlama göre, başkasının markasını kullanmak aynı zamanda haksız rekabet teşkil etmektedir. Haksız rekabet hükümleriyle markaya ilişkin getirilen korumada tescilli tescilsiz ayırımı yapılmamaktadır.

Haksız rekabet hükümlerinin amacı, ticarete dürüstlük kurallarının egemen olmasını sağlamaktır. Bu hükümler, marka, patent ve tasarım gibi bireysel hak sahipliği korumasına değil, genel olarak hukuka uygunluğu sağlamak ve korumak hedefine yöneliktir. Nitekim, bu nedenle haksız rekabetten söz edilebilmesi için yanlar arasında

³⁰⁵ Ticari davranış ve uygulamalar ile kastedilen, rekabet ortamını, piyasayı, kısaca ticari hayatı etkileyen veya etkileme ihtimali olan davranış ve uygulamalardır. UZUNALLI, Sevilay; "Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi", Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU'na Armağan; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.71, Sayı 2, 2013, s.387-388. ERTAN, N. Füsün NOMER; Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul 2016, s. 100.

³⁰⁶ ARKAN, Sabih; Ticari İşletme, s. 323.

³⁰⁷ İNAL, Hamdi Tamer.; "Haksız Rekabet", Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi; Ankara 2014, S. 5, s. 91.

rekabet ilişkisinin bulunması koşul değildir. Kötüleme, yanıltma, ilgiyi çekme, başkasının ününden yararlanma gibi haksız rekabet halleri böyledir.

Bir kimsenin hukuken sahip olmadığı bir hakkı, esasen kendisine tanınmamış olan yetkileri sanki varmış gibi kullanmaya kalkışması, hakkın kötüye kullanımı olarak nitelendirilemez. Bu durumda hukuka aykırı bir eylem, TBK'nun 49. maddesi anlamında bir "haksız fiil" işlenmiş olur. Hakkın kötüye kullanımı ile haksız fiil arasındaki fark da buradan ortaya çıkar. Öyleyse, hukuken sahip olunan bir hakkın kötüye kullanılması, hakkın kötüye kullanımını; hukuken tanınmış bir hakka sahip olmadan hareket edilmesi de haksız fiili oluşturur. Bir başkasına ait markayı, kötü niyetli olarak tescil ettiren kişi, marka hakkına dayandığından, burada bir hak söz konusu olduğu için hakkın kötüye kullanılması kapsamında haksız rekabet hükümleri uygulanacaktır.

ŞEHİRALİ ÇELİK'e göre, fikri mülkiyet hukuku³⁰⁸ ile haksız rekabet hukuku arasındaki ilişki uzun yıllardır tartışılan ve halen üzerinde uzlaşmaya varılamamış bir konudur³⁰⁹. Bu tartışmaların temelinde, iki hukuk dalının yollarının kesiştiği noktalarda birlikte uygulanmasının birinin diğerinin varlığını ve işlevini gölgeleme tehlikesi yatmaktadır³¹⁰. Bizim de katıldığımız görüş, her iki hukuk dalının uygulama alanının temini, kendi uygulama şartlarının dikkate alınması suretiyle birbirine paralel uygulanması gerektiği yönündedir. Haksız rekabet hükümlerine başvuru olanağının sağlanması, yalnızca ilgili hükümlerin somut olay bakımından uygulanıp uygulanmayacağına irdelenmesine olanak tanır. Buna göre, her somut olayda, marka hakkına tecavüz fiilinin haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı hususu, özel haksız rekabet halleri ile genel hükümler dikkate alınarak değerlendirilmelidir³¹¹.

³⁰⁸ Her ne kadar fikri mülkiyet hukuku bağlamında inceleme yapılmış olsa da, aynı değerlendirmeler sınai mülkiyet hukuku için de geçerlidir.

³⁰⁹ ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikri Mülkiyet - Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014, s.36.

³¹⁰ ŞEHİRALİ ÇELİK, Tasarım, s. 1.

³¹¹ ŞEHİRALİ ÇELİK, Tasarım, s. 375-376. Ticari davranış ve uygulamalar ile kastedilen, rekabet ortamını, piyasayı, kısaca ticari hayatı etkileyen veya etkileme ihtimali olan davranış ve uygulamalardır³¹¹.

Marka tescili, sahibine tekeli hak ve yetkileri sağlamakta, başkalarının izinsiz kullanımını önleme ve gerektiğinde tedbir kararı ile üretim, satış veya ticaretlerinin durdurulmasını isteme hakkı vermektedir³¹².

SMK'ya göre marka üzerindeki hak, tescille doğar. O halde, markayı haksız rekabet hükümleri korumasından marka hukuku korumasına çıkaracak olan ölçüt; tescildir. Marka tescil edilsin veya edilmesin haksız rekabet hükümlerine göre korunmaktadır. Tescilli marka, markaya özgü ve özel ulusal kanun ve uluslararası anlaşmalarla korunurken, tescilsiz marka ekonomik rekabetin önemli unsurlarından biri olması sebebiyle öncelikle genel hükümlerle ve özellikle de haksız rekabet hükümleriyle korunmaktadır³¹³.

Tescilli sınai hakları korunması, haksız rekabet hükümleriyle paralel bir mantıkta şekillenmektedir. Marka hakkına izinsiz el atmalar, özde haksız rekabet oluşturmaktadır³¹⁴.

Marka taklit ederek piyasadan pay koparmak, piyasada aranan ve tutulan bir ürünün markasını taklit ederek kolay ve haksız kazanç sağlamaya çalışmak haksız rekabet kavramının pratikteki yansımalarıdır³¹⁵.

4.5.2.1 Maddi Tazminat

Davacı, fiili kaybının dışında, yoksun kalınan kazanç ile davalının elde ettiği menfaatten birini seçmek durumundadır. Zararı ispat etme külfetini hafifletmek için, kanun koyucu TTK'nun 56/1. maddesi ile "*davacı lehine tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir*" hükmünü getirmiştir³¹⁶. Elde edilen net menfaat tutarı davalının ticari defterleri incelenerek somutlaştırılır³¹⁷. Davacı tarafından haksız rekabet kanıtlandığı halde zararın

³¹² GÜNEŞ, İlhami; Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 2017, s. 224.

³¹³ ÜLGEN / HELVACI / KENDİGELEN / KAYA / NOMER ERTAN, s.491.

³¹⁴ GÜNEŞ, İlhami; s.34.

³¹⁵ GÜVEN, Şirin; s. 166.

³¹⁶ ARKAN, Ticari İşletme, s.333

³¹⁷ GÜNEŞ, İlhami; s.387.

tutarı kanıtlanamazsa, mahkemece davalının elde ettiği menfaate hüküm verilebilecektir³¹⁸.

Haksız rekabet nedeniyle açılan maddi tazminat davalarında da fiili zarar ile yoksun kalınan kazanç talep edilebilir³¹⁹. Haksız rekabet nedeniyle açılan maddi tazminat davalarında genellikle yoksun kalınan kazanç talep edilse de, böyle bir durumun varlığı fiili zararın talep edilemeyeceği anlamına gelmez. Haksız rekabet nedeniyle maddi tazminata ilişkin hükümlerde, sadece yoksun kalınan kazancın istenebileceğini öngören bir hüküm mevcut değildir. Haksız rekabet eylemi neticesinde ortaya çıkan maddi zarar, yoksun kalınan kâr olabileceği gibi fiili bir zarar da olabilir. Yargıtay, haksız rekabet neticesinde doğan zararın yoksun kalınan kazanç olduğunu ifade etmekle birlikte, haksız rekabet eylemi neticesinde fiili zararın da doğabileceğini kabul etmiştir³²⁰.

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında sınır, davacının mal varlığında meydana gelebilecek muhtemel artıştır. Bu da davacı şirket kapasitesinin belirlenmesi ile mümkündür³²¹.

Tespit edilen zarar miktarı, hükmedilecek tazminatın üst sınırını teşkil ettiğinden³²², tazminat miktarının tayininden önce zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Bu nedendir ki, haksız rekabet eylemi neticesinde bir zararın oluşup oluşmadığı, oluşmuşsa zarar miktarının ne kadar olduğu belirlenmeden tazminata hükmedilemez. Yukarıda³²³ zararın belirlenmesine ilişkin hususlar burada da geçerlidir.

³¹⁸ TTK'nun 56. maddesinde yapılan özel bir düzenleme ile haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına hükmedilmesine imkan tanınmıştır. Burada özel bir düzenleme yapılmasının amaçlarından biri; haksız rekabete uğrayan kimsenin fiili zararını ispat etmesinin zorluğu karşısında tazminatsız kalmasını önlemek olduğu gibi diğer bir amaç da haksız rekabeti gerçekleştiren kimsenin haksız olarak elde ettiği menfaati sahiplenmesini ve böylece hukuka aykırı hareketlerinden herhangi bir netice elde etmesini engellemektir.

Davalının haksız rekabet sonucunda elde etmiş olduğu menfaatin karşılığına hükmedilmesi için, davacının bu yönde talepte bulunması şarttır. Davacının talepte bulunmadığı bir durumda, hâkim re'sen davalının elde etmesi mümkün görülen menfaate hükmedemez.

³¹⁹ **ORUÇ**, Murat; Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, İstanbul 2009, s.80.

³²⁰ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin, 08.12.2005 tarih ve 2004/13015 E., 2005/12046 K. sayılı kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 15.12.2019.

³²¹ **PEKDİNÇER**, s. 429.

³²² **TANDOĞAN**, s. 315.

³²³ Bkz. 5.1.1. Maddi Tazminat

4.5.2.2 Manevi Tazminat

Marka hakkına tecavüz eylemi aynı zamanda bir haksız rekabet hali de oluşturduğundan, TTK'nun 56/1-e maddesine göre manevi tazminat talep edilebilecektir. Manevi tazminat davasında, TBK'nun 58. Maddesi de kıyasen uygulanabileceğinden yukarıda bahsedilen³²⁴ hükümler de burada geçerlidir.

4.5.2.3 Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tazminat davalarında görevli mahkeme, SMK'nın 156/1. maddesi gereğince Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleridir. Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemeleri bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme ise, özel yetki kuralı halinde düzenlenen SMK'nın 156/5 maddesine göre, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin yani davalının Türkiye'de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda ise yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte davalının sicilde kayıtlı marka vekilinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Dava açıldığı tarihte marka sahibinin sicilde kayıtlı bir vekili bulunmuyorsa Ankara Fikrî ve Sınâî Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.

4.5.2.4 Zamanaşımı

SMK'da kötü niyetli tescil halinde açılacak tazminat davaları için zamanaşımı süresi öngörülmediğinden genel hükümler uygulanacaktır. TTK'nun 60/1. hükmü gereğince, haksız rekabet davalarının, davaya hakkı olan tarafın bu hakkının doğumunu öğrendiği günden itibaren bir ve herhalde bunların doğumundan itibaren üç yıl içinde açılması gerekir.

Ancak haksız rekabet fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre daha uzun zamanaşımı süresine tabi olan bir suç oluşturuyorsa, ceza zamanaşımı, hukuk davaları hakkında da geçerli olur. Eğer ceza davası açılmamışsa, fiilin suç niteliğinde olup olmadığını hukuk hâkimi takdir edecektir³²⁵. TTK'nun 62. maddesindeki suçlar TCK'nın

³²⁴ Bkz. 5.1.2. Manevi Tazminat

³²⁵ Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 27.01.2003 tarih ve 2002/10674 E., 2002/844 K. sayılı Kararı. Erişim; www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 22.12.2019.

66/1-e maddesindeki sekiz yıllık asli zamanaşımına tabi olduğundan, bu fiillerden kaynaklanan hukuk davaları da fiilden itibaren sekiz yıl içinde açılabilir³²⁶.

Zamanaşımı gerçekleşmiş olsa bile dava açılabilir. Çünkü zamanaşımı süresi hak düşürücü süre olmadığından hâkim resen dikkate alamaz; karşı tarafın zamanaşımı def'ini ileri sürmesi gerekir³²⁷.

³²⁶ NOYAN, Erdal; GÜNEŞ, İlhami; Marka Hukuku, B. 5, Ankara 2015, s. 755.

³²⁷ UYGUR, Turgut; Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, C.2, Ankara 1990, s. 610 vd. NOYAN/ GÜNEŞ, s. 754.

SONUÇ

Kötü niyetli marka başvurusu, SMK'nın 6/9. ve 25/1. maddelerinde hem bağımsız bir nispi red nedeni hem de hükümsüzlük nedeni olarak açıkça düzenlenmiştir. MarKHK döneminde kötü niyetli tescil başvuruları ile ilgili olarak Yargıtay içtihatları doğrultusunda hali hazırdaki uygulama da bu idi. Süregelen uygulamanın en azından kanuni zemine taşınarak SMK ile kanun hükmü haline getirilmesi yerinde bir düzenleme olmuştur. Ancak kanaatimizce TMK'nın 2. maddesi gereğince kötü niyetin hiçbir şekilde korunmaması ilkesi gereğince kötü niyetli başvurunun nispi red nedeni olarak değil aynı zamanda mutlak red nedeni olarak düzenlenmiş olması daha yerinde olurdu.

Keza, 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi'nin 4/2. maddesinde de, kötü niyetli tescil mutlak red nedeni olarak kabul edilmiştir. AB üyesi ülkelerde kötü niyet re'sen dikkate alınması gereken bir red sebebidir. Tescil başvuru aşamasında kötü niyetli olduğu anlaşılan başvuruların, mutlak red nedeni olarak kabul edilmesi uygun olur. Elbette ki marka tescil başvurusu aşamasında kötü niyetli olmayan veya kötü niyetli olduğu bilinemeyecek halde olan başvuruların mutlak red nedeni olarak kabul edilmesi mümkün ve uygun olmayacaktır. Ancak başvuru anında kötü niyetin tespit edilebildiği hallerde, TÜRKPATENT tarafından başvurunun re'sen reddedilmesi, hem marka hukukunun amacına, SMK sistematiğine, TMK'nın dürüstlük ilkesine ve aynı zamanda AB mevzuatına uygun olacak hem de marka sicilinin gereksiz yere dolmasının önüne geçilerek kamu yararı gözetilecektir. AB mevzuatına paralel olarak, kötü niyetli tescil mutlak red nedeni olarak kabul edilmiş olsa, kötü niyetli başvuruların en azından TÜRKPATENT nezdinde re'sen reddedilebileceği görüşü, bazı kötü niyetli halleri en baştan engelleyebilirdi.

SMK ile kötü niyetin nisbi red nedeni ve ayrıca hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi kötü niyetin varlığının tanınması ve ona bağlanacak hukuki sonuçlar bakımından gerekli ancak eksik bir düzenleme olmuştur. Kötü niyetli tescil konusunda kapsamlı bir düzenleme getirilmemiştir. Marka hukuku kapsamında markanın amacının, marka

sahibinin, ekonomi ve rekabetin korunması olduđu göz önünde bulundurulduğunda, kötü niyetli başvuru ve tescillerden korunması adına daha kapsamlı bir düzenleme yapılmasının daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda, Çin Ticari Marka Kanunu ile getirilen hükümler kötü niyetli tescille mücadeleye yönelik ve önleyici bir denetim mekanizması niteliğinde olan hükümlerdir.

Çin Ticari Marka Kanunu ile getirilen reform niteliğindeki hükümlerden bazılarının kendi mevzuatımıza dahil edilmesi ile kötü niyetli tescille etkin mücadele sağlanabileceğini düşünmekteyiz. Özellikle, kötü niyetin mutlak red nedeni olarak kabul edilerek marka uzmanlarının ilk incelemeyi yaparken, “kötü niyet varsayımı” kabul edebilecekleri başvuruları reddetmelerine ilişkin madde, AB mevzuatıyla da uyumlu olup ayrıca “kötü niyet varsayımı” ile kötü niyetli tescil olarak değerlendirilebilecek durumların belirlenmesi açısından da son derece önemlidir.

Kötü niyet varsayımı olarak kabul edilebilecek haller, makul olmayan miktarda marka tescili talebi, bu talebin başvuru sahibinin ihtiyacından fazla olup olmadığı, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve başkalarına ait olduğu tespit edilen markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları hususları değerlendirilerek ortaya çıkarılabilecektir.

Yine, Çin Ticari Marka Kanunu ile başvuru anında mevcut kötü niyetli ticari marka başvurularına ilişkin gelen taleplerin marka vekillerince reddedilmesi gerekmekte olup marka vekillerinin buna rağmen, ticari marka başvurularının kötü niyetle yapılması, marka vekillerinin disiplin cezaları ve bazı hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceklerdir. Eğer amaç, kötü niyetli marka tescillerine karşı etkin mücadele etmek ise, marka vekillerini de bu mücadeleye dahil etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Başvuru sahiplerinin, kötü niyetli başvuruda bulunmaları halinde devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi gibi yaptırımlar da kötü niyetle mücadele oldukça etkin rol oynayacaktır.

Çin Ticari Marka Kanununda, AB mevzuatı ve uygulamalarının da bir adım önüne geçilerek kötü niyetli tescil başvurularına karşı, sonradan yapılacak itirazlar veya

hükümsüzlük davaları gibi hak sahibinin uğraş ve emeğini gerektiren, zaman alan hukuki süreçler yerine hak sahiplerini ve kamu yararını gerçekten gözeten hükümler getirilerek adeta önleyici bir denetim mekanizması oluşturulmuştur.

Marka sicilinin gereksiz tıkanmasını engellemek, gerçek hak sahiplerini korumak, kötü niyetli tescilin önüne geçilerek sağlıklı bir rekabet zemini yaratmak ve temelde kamu yararını sağlamak adına bu adımların gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

KAYNAKÇA

ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Melis; “Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Yer Alan Değişiklikler”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Sayı:2018/1, s. 55-85.

AKGÜN, Aliye; “Kötü niyetli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 2193-2208.

AKIN, Elif Betül; “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 175-206.

AKİPEK, Jale.; “Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri”, AÜHFD, C. XIV, S. 1-4, Ankara 1957.

AKİPEK, Jale/ **AKINTÜRK**, Turgut/ **ATEŞ**, Derya; Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, C.I, B.15, İstanbul 2019.

ALASLAN, Fatma; “Medeni Hukuk’da Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, 2016.

ANTALYA, O. Gökhan / **TOPUZ**, Murat; Medeni Hukuk, C. I, Ankara 2019.

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C. 1, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih; Marka Hukuku, C. 2 Ankara 1998.

ARKAN, Sabih; Ticari İşletme Hukuku, B. 25, Ankara 2019.

ATASOY, Kemal; “Marka Hakkında Tecavüzde Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, Eskişehir 2015, s. 1-49.

ARSLAN, Özge; Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019.

- BALIK**, İfakat; “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötü Niyetli Tescili”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Yıl:2018, C.34, Sayı:2, s. 443-475.
- BAYRAK**, Önder; Fikri, Sınai Mülkiyet ve Haksız Rekabet Suçları, Ankara 2019.
- BİLGİLİ**, Fatih, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanımı, B.1, Ankara 2006.
- BİLGİLİ**, Fatih, “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, TBB Dergisi, 2007, S. 70, s. 27-40.
- BADUR**, Emel; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Ankara 2012.
- BAHADIR**, Zeynep; Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Ankara 2018.
- BOZBEL**, Savaş ; İnternet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü, Ankara, 2006.
- BOZKURT**, Tamer; Ticaret Hukuku’nda Son Viraj, İstanbul 2015, B.3, s.32
- CAN**, Ozan; “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru Ve Tescilinde İptal Ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2015/1, s. 47-56.
- ÇAĞLAR**, Hayrettin; Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015.
- ÇOLAK**, Uğur; Türk Marka Hukuku, B.4, İstanbul, 2018.
- DİRİKKAN**, Hanife; Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.
- DÖNMEZ**, İrfan; Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 1997.
- DURAL**, Mustafa; **ÖĞÜZ**, Tufan; Türk Özel Hukuku C. 2, Kişiler Hukuku, B.17, İstanbul 2016.
- EDİS**, Seyfettin; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997.
- EDİS**, Seyfettin; “Türk Medeni Hukukunda İyiniyet (Sübjektif Hüsniyet), Hüseyin Cahit Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara 1972, s. 135-166.
- EGE**, Önder; Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları, Ankara 2018.
- EREN**, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.11, 2009.
- ERTAN**, N. Füsun NÖMER; Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul 2016.

- GÜNEŞ**, İlhami; Kullanılmayan Markanın İptali Sorunu, Ankara Barosu FMR Dergisi, C.17, Sayı 2015/1, s.38-48.
- GÜNEŞ**, İlhami; Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Ankara 2017.
- GÜRBÜZ GÜNGÖR**, Esin; “Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Korunması”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2017, 16. UİK Özel Sayı, 293-310 ISSN 1307-9832, s. 293-309.
- GÜNUĞUR**, Haluk; Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Ankara, 2007.
- GÜNUĞUR**, Haluk; Avrupa Topluluğu Hukuku, Ankara, 1993.
- GÜVEN**, Şirin; Haksız Rekabet Hukukunun Amacı Ve Koruduğu Menfaatler, Ankara 2012, s.1.
- İMİRLİOĞLU**, Dilek; “*Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Kişi Adı Markalarında Ayırt Edicilik Tespiti*”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 3, S. 3, s. 87-114.
- İNAL**, Hamdi Tamer.; “*Haksız Rekabet*”, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi; Ankara 2014, S.5, s. 82-105.
- KARAHAN**, Sami; Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat, Konya 1996.
- KARAHAN**, Sami; Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.
- KARAHAN**, Sami; “*Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi*”, Prof. Dr.Hayri DOMANIÇ’e 80. Yaş Günü Armağanı, C.1, İstanbul 2001, s. 293-305.
- KARAHAN**, Sami/ **SULUK**, Cahit/ **SARAÇ**, Tahir/ **NAL**, Temel; Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, B.3, Ankara 2013.
- KARAHAN**, Sami; **PEKDİNÇER**, Remzi Tamer; **GİRAY**, Rabia Eda; **BAŞ**, Kadir; Marka Hukuku Mevzuatı, Ankara 2016.
- KARASU**, Rauf, “*Spekülasyon ve Engelleme Markaları*”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:08, C.8, S.2008/3, s. 11-44.

- KARAYALÇIN**, Yalçın; Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme, B.3. Ankara 1968.
- KILIÇOĞLU**, Ahmet; Fikri Haklar, Ankara 2018.
- KILIÇOĞLU**, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.17, Ankara 2014.
- KILIÇOĞLU**, Ahmet; “Tüzel Kişi Manevi Zarar İsteyebilir mi?”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1983, C. I, s.287 – 294.
- KILIÇOĞLU**, Ahmet; “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötüye Kullanılması”, Yargıtay Dergisi, Özel Sayı, C.15, S.1-4, s.289-322, 1989.
- KIRCI**, N. Berkay; Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara 2009.
- KURU**, Baki; **ARSLAN**, Ramazan; **YILMAZ**, Ejder; Medeni Usul Hukuku, B. 25, Eylül 2014.
- KÜÇÜKŞAHİN**, Ali; “Marka Hakkının Kötüye Kullanılması”, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2010, s. 56.
- MEMİŞ**, Tekin; “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 407-421.
- MEMİŞOĞLU**, Sami Özgür; Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara 2019.
- MERAN**, Necati; Marka Hakları ve Korunması, Ankara 2015.
- NOMER**, Haluk N; Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İstanbul 1996.
- NOYAN**, Erdal; **GÜNEŞ**, İlhami; Marka Hukuku, B. 5, Ankara 2015.
- OĞUZMAN**, M. Kemal; **BARLAS**, Nami; Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, B. 25, İstanbul 2019.
- OĞUZMAN**, M. Kemal; **ÖZ**, Turgut; 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.II, İstanbul 2013.
- ORAL**, Tuğçe; Tüzel Kişilerin Manevi Zararının Tazmini, İstanbul 2018.
- ORUÇ**, Murat; Haksız Rekabette Maddi Tazminat Davası, İstanbul 2009.

- OYTAÇ**, Kutlu; Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Marka Hukuku, İstanbul 1999.
- OYTAÇ**, Kutlu; “*Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son*”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2001, C. I., S.3, s. 91-102.
- ÖÇAL**, Akar; Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967,
- ÖZER**, Fatma; Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara 2017.
- ÖZTAN**, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları (Hukuka Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku), B. 38, Ankara 2013.
- ÖZSOY**, Özge; “*Türk Markalarının Avrupa Birliği Markası Olarak Tescil Edilmemesinin Sonuçları – Şenpiliç Markası Özelinde Bir İnceleme*”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.9, S.1, Yıl: 2018, s. 609-622.
- PEHLİVAN**, Hakan; “*Marka Tescilinde Mal ve Hizmet Sınıflandırmasında Yapılacak Değişiklikler, Nice Sınıflandırma Sistemi 11. Versiyon*”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2018, C.19, S.2017/1, s. 149-163.
- PEKDİNÇER**, Remzi Tamer; Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar – II, Ankara 2019.
- SEKMEN**, Orhan; Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara, 2013, s. 37.
- SÖNMEZ**, Numan Sabit; “*6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar*”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Sayı: 76 (1), 2018, DOI: 10.26650/mecmua.2018.76.01.0010, s. 277–308.
- SULUK**, Cahit/ **KARASU**, Rauf/ **NAL**, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3, Ankara, 2019.
- ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal; Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikri Mülkiyet - Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; “İtibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi”, Bati-der 2011, C. XXVII, S. 23, s. 65-108.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler”, **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Ankara 2017, s. 255-302.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; “Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.12, S.1, Yıl: 2011, s. 39-69.

ŞENOCAK, Kemal; “Tanınmış Gerçek Kişilerin İsim, Portre Resim, İmza Gibi Kişisel Varlıklarının Marka Olarak Tescili (Human Brands)”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 1363-1397.

TANDOĞAN, Haluk; Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961, s. 64.

TEKİNALP, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2012.

TEKİNALP, Ünal; **ÇAMOĞLU**, Ersin; Sınai Mülkiyet Kanunu, İstanbul 2017.

TEKİNALP, Ünal; “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 5-84.

TOPUZ, Murat; İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul 2011.

UZUNALLI, Sevilay; Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012.

UZUNALLI, Sevilay; “Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi”, Prof. Dr. Ersin **ÇAMOĞLU**’na Armağan; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.71, Sayı 2, 2013, s.383-420.

ÜLGEN, Hüseyin; **HELVACI**, Mehmet; **KAYA**, Arslan; **NOMER ERTAN**, N. Füsun; Ticari İşletme Hukuku, B. 6, İstanbul 2019.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet; Türk Medeni Hukuku, C.I, Umumi Esaslar, B.5, İstanbul 1956.

YALÇINER, Uğur; Türkiye’de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK’nın Getirdikleri, Markalar Hukukunun Avrupa Birliği’ne Uyumu ve Sorunları (İTO, Yayın No.1995-39), İstanbul.

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku, İstanbul 2005.

YASAMAN, Hamdi: “Fikir ve Sanat Eserlerinde İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı”, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, S.1, Y. 2005-2006, s. 25-37.

YASAMAN, Hamdi; “*Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler*”, **ŞEHİRALİ ÇELİK**, Feyzan Hayal (ed.), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017, s. 125-172.

YASAMAN Hamdi; **YUSUFOĞLU**, Fülürya; Marka Hukuku, C.2, İstanbul 2005

YASAMAN, Hamdi/ **ALTAY**, Sıtkı Altay/ **AYOĞLU**, Tolga/ **YUSUFOĞLU**, Fülürya/ **YÜKSEL**, Sinan, Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, B.1, C. II, İstanbul 2004.

YAPAR, Fulya; “*Türk Ve Avrupa Birliği Hukukunda Marka Olabilecek İşaretler*”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek lisans Tezi, Ankara, 2018.

YAŞIYAN, Elif; “*Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı Ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi*”, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.

YILDIZ, Burçak; “*Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili - SMK m. 5.1.ç ve m. 6.1 Hükmelerine Yargıtay Kararları ile Getirilen İstisna*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2018, C. XXXIV, S. 4, s. 93-119.

YILDIZ, Ozan Ali; “*Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili*”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.23, S.3, Yıl: 2017, s. 725-748.

YURTOĞLU CAN, Mücella, Marka Hukukunda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı, Ankara 2016.

ZEVKLİLER, Aydın; **HAVUTÇU**, Ayşe; **ERTAŞ**, Şeref; **ACABEY**, M. Beşir; **GÜRPINAR**, Damla; Medeni Hukuk Temel Bilgiler, B.10, Ankara 2018, s.57.

ZORLUOĞLU, Ayça; “Alan Adlarında Kötü Niyet Kavramı”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, 2012, s.67-84.

İNTERNET KAYNAKLARI

BECONCINI, Paulo; (2019, 7 Mart), “China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings”, <https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/> Erişim Tarihi: 10.11.2019,

ÜNSAL, Önder Erol; (2019, Mart), “Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı”, <https://iprgezgini.org/2019/03/17/radikal-bir-duzenleme-geliyor-cin-marka-ofisi-kotu-niyetli-marka-basvurulari-hakkinda-taslak-yonetmeliği-goruse-acti/> Erişim Tarihi: 10.11.2019.

ÜNSAL, Önder Erol; “Neymar Kararı- Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme” <https://iprgezgini.org/2019/05/24/neymar-karari-adalet-divani-genel-mahkemesinden-kotu-niyetli-markalara-iliskin-degerlendirme-t-795-17/> Erişim Tarihi: 05.12.2019.

ÜNSAL, Önder Erol; “Adalet Divanı Genel Mahkemesi Pelikan Kararı” <https://iprgezgini.org/tag/pelikan-karari/> Erişim Tarihi: 04.01.2020

Çin Ticari Marka Yasasında yapılan değişikliklerin İngilizce çevirisi, <https://www.ccpit-patent.com.cn/node/6201>. Erişim Tarihi; 15.11.2019.

Çin Ticari Marka Kanunu’nun 4. Maddesi. http://www.chinalaw.gov.cn/Department/content/2019-06/11/592_236648.html Erişim Tarihi; 15.11.2019.

Directive (Eu) 2015/2436 Of The European Parliament And Of The Council; <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN#d1e541-1-1> Erişim Tarihi: 12.11.2019.