

6769 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Canan KÜÇÜKALİ*
ORCID:0000-0002-0403-4588

ÖZ

6769 sayılı Kanun'da ilk kitap olarak düzenlenen markalara ilişkin Kanun'un 25. maddesi markanın hükümsüzlük hallerini düzenlemektedir. 556 sayılı KHK'da iptal ile birlikte düzenlenen hükümsüzlük davası ayrı bir maddede düzenlenmiş ve madde ile yeni birtakım hükümler getirilmiştir. Kanun'un değişiklik amacına bakıldığında, sınaî mülkiyete ilişkin hükümlerin bir çatı altında toplanması, Anayasa Mahkemesinin iptallerinin sonlandırılması, yargılamaların daha seri hale gelmesi, daha öncelikli olarak da markalarla ilgili 2015 yılında çıkarılan 2424 Marka Tüzüğü ve 2015/ 2436 marka Direktifine, TRIPS hükümlerine daha uyumlu hale getirilmesi, doktrindeki tartışmalarla ve Yargıtay'ın içtihatlarıyla yönlendirdiğimiz ve boşluk doldurduğumuz alanların kanunla düzenlenmesi olduğunu görüyoruz. Nitekim bu amaç Kanun ile gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Hükümsüzlük, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Marka Direktifi

THE INVALIDITY OF TRADEMARK ACCORDING TO LAW NO. 6769

ABSTRACT

Article 25 of the Law on trademarks, which was organized as the first book in Law No. 6769, regulates the invalidity of the trademarks. In 556 numbered Decree, the invalidity case that was held with the cancellation was arranged in a separate article and some new provisions were introduced with the article. Considering the purpose of the amendment of the law, the provisions regarding industrial property are gathered under one roof, the annulments of the Constitutional Court are terminated, the trials become more serial, and, first of all, the harmonization with the 2424 Trademark Regulation and the 2015/2436 Trademark Directive, TRIPS provisions. We see that the areas we direct and fill in the gap are regulated by law through the discussions in the doctrine and the case law of the Supreme Court. As a matter of fact, this aim was achieved by the Law.

Keywords: Trademark, Industrial Property Cod, Invalidity, Directive.

**Bakırköy Hakimi, Dr., canankali@yahoo.com, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması" konulu sempozyum sunumu., Received/Geliş Tarihi: 06.06.2020, Accepted/Kabul Tarihi: 23.06.2020.*

GİRİŞ

Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun üç seneyi aşkın bir süredir yürürlükte olması ve uygulanmasına rağmen öncelikle mahkemelerimizdeki artan dava dosya sayısı ve mahkeme sayılarının azaltılarak bir süre bu şekilde çalışılmak zorunda kalınması ihtisas mahkemelerinin iş yoğunluğunu iki katı arttırmıştır.

Bundan 12 yıl kadar önce Yüksek lisans tezimi yazdığım sıralarda, sınaî mülkiyete ilişkin özellikle markalar hakkında yaklaşık 10 yıl öncesinden bir Kanun Tasarısının bulunduğunu, yıllardır üzerinde çalışıldığı ve yakın tarihte kabul edilerek yürürlüğe gireceği söylenmekte idi. Üzerinden bir o kadar yıl daha geçtikten sonra nihayet 10. Ocak. 2017 tarihinde “6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu”¹ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un yürürlüğe girdiği o tarihten bu yana gerek ilk derece mahkemelerimiz gerekse üst mahkemelerden Kanun'un uygulanmasına ilişkin esasa yönelik yeterli kararlar çıkmamış ve henüz içtihatlar da oluşmamıştır. Bunda, İstanbul Adliyelerinde fikri haklar mahkemelerinin bir süre sayılarının yarıya indirilmesi ve iş yükünün artması, hâkim değişikliklerinin olması da önemli bir etkidir.

Fikri haklar, gayri maddi eşyalar (fikrî eşyalar) üzerindeki mutlak nitelikli malvarlığı haklarındandır. Buna karşın, mülkiyet niteliğiyle temel ve mutlak nitelikte hak ve malvarlığı değeri olarak Anayasa ile teminat altına alınmıştır². AYM tarafından verilen iptal kararlarında da gerekçe olarak bu hakkın mülkiyet olması ve temel haklara ilişkin Kanun ile düzenleme yapılmaması gösterilmiştir³.

İncelemekte olduğumuz sorun, Sınaî Mülkiyet Kanununun'da ilk kitap olarak yer verilen markalara ilişkin hükümlerde, “hükümsüzlük ve iptal hakkın sona ermesi” başlıklı 5. kısmın 1. bölümünde düzenlenmiştir. Kanunda, marka hükümsüzlüğü ve marka iptali ayrı maddelerde ele alınmıştır⁴.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesinde hükümsüzlük hallerinin yanısıra marka iptaline ilişkin düzenleme de bulunmakta iken; 6769 sayılı Kanun'da ilk göze çarpan değişiklik, bu iki halin ayrılması ve m. 25'de hükümsüzlük, m. 26'da iptal halinin düzenlenmiş olması; ayrıca Kanun'un 28. maddesinde, diğer sona erme nedenleri olan markanın yenilenmemesi ve marka hakkından vazgeçmeye yer verilmiş olmasıdır⁵.

¹R.G.T.10. 01.2017- S: 29944.

²Fikri hakların üzerinde cisimleştiği eşya yönünden maddi olarak malvarlığının yanı sıra manevi yönü açısından ise bunun dışında bir mutlak nitelikli mülkiyet hakkı yönü vardır.

³Son olarak bu iptallere örnek Mülga KHK'lardan 556 sayılı KHK'nın 14. maddesinin iptaline ilişkin AYM'nin kararı gösterilebilir. Bkz. RG. T. 06.01.2017, S:29940.<http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr>.

⁴ Cahit SULUK, (2018). "6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi C. 4, S. 1, s. 95 (s. 91-109).

⁵ Kanundaki marka iptal ve hükümsüzlük davalarını ayrı düzenlenmenin gerekçesi, 6769 sayılı SMK 193/1-a Geçici madde 4/1, 2 bendindeki düzenleme ile ilk derece mahkemelerinde iptale ilişkin görev

Markanın kullanılmaması nedeniyle iptaline ilişkin mezkûr düzenlemenin yürürlüğe girişi ile AYM'nin iptal kararı⁶ arasındaki birkaç günlük kanun boşluğu, derdest iptal davalarında hak kaybına neden olmuşsa da, hükümsüzlük davaları yönünden Kanun düzenlemesi eksikleri gidermiştir.

1. MARKA HAKKININ KORUNMASI

1.1. Marka Tanımı

6769 sayılı Kanun m. 4 markanın tanımında, “*Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.*” hükmü ile KHK'dan farklı olarak TRIPS düzenlemesine uygun biçimde sicilde gösterilebilir olma şartını getirmiş ve net bir şekilde anlaşılabilir olma sayesinde marka sahibine güçlü bir koruma tesis edilmek istenmiştir⁷. Madde “*2015/2436 sayılı AB Direktifi*” ve “*2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü*” doğrultusunda düzenlenmiştir⁸.

1.2. Markanın Koruma Süresi

556 sayılı KHK'da düzenlendiği gibi SMK m. 7 hükmünde de marka korumasının kurucu nitelikteki tescil ile elde edileceği belirtilmektedir⁹. Marka tescil edildiğinde SMK kapsamında korunurken; tescilsiz marka TTK m. 56 vd. uyarınca haksız rekabet hükümleri ile korunur.

süresinin sınırlandırılması, iptal işlemlerinin 7 yıllık süre sonrasında Kuruma verilmesidir.

⁶ AYM., E. 2016/148, K.2016/189, T. 14.12.2016, R.G. 6.1.2017, S:29940.

<http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr>

⁷ Lerzan YILMAZ, (2017). Yeni 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Güncelleştirilmiş Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2. Baskı Aristo, s. 63, 67; Rabia Eda GİRAY/Kadir BAŞ, Marka Hukuku Mevzuatı İçtihatlı- Notlu, Seçkin Hukuk, Ankara 2016, s. 181; Madde Gereğesi için bkz. Ünal TEKİNALP/Ersin ÇAMOĞLU, (2017). Sınai Mülkiyet Kanunu, Birinci Bası, Vedat Kitapçılık, s. 16, 48.

⁸ 2015/2436 AB Direktifi m. 3 hükmü, “*Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen her türlü işareti içerir*” şeklinde markayı tanımlamaktadır. TRIPS m. 15/1 hükmü de “*Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretler, özellikle kişisel adları, harfleri, sayıları, mecazi unsurları içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir. İşaretler ilgili mal veya hizmetleri ayırdedici kalacak özellikte olmadıkları takdirde, üyeler tescil edilebilirliği kullanım aracılığıyla kazanılan ayırdedici özelliğe bağlı kalabilirler. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler*” şeklinde düzenlenmiştir.

⁹ Arslan KAYA, (2006). Marka Hukuku, Arıkan, s. 63; Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL, (2019). "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar", İKÜHFD, Y. 18, C. 18, S. 1, s. 14, (s. 13-31).

Markalar SMK. m. 23 hükmüncü 10 yıllık yenileme dönemleri sonunda yenilenmek şartıyla süresiz korunur¹⁰. Markalar kural olarak ülkesellik prensibi gereğince rüçhan hakkı ve tanınmış markalar gibi istisnalar dışında o markanın tescilli olduğu ülke sınırlarında korunurlar¹¹.

2. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

2.1. Genel Olarak

556 Sayılı KHK'da marka hükümsüzlüğü ve iptali tek bir maddede düzenlenmekteydi. 6769 sayılı Kanun her iki durumu ayrı maddelerde düzenlemektedir. Marka tescil başvurusuna itiraz edilerek tescili önleme ya da tescil edilmiş ise markanın hükümsüzlüğünü istemek mümkündür. Marka hükümsüzlüğüne ilişkin olmak üzere Kanun'un 25. maddesinde bir düzenleme yapılmış, yedi bent halinde markanın hükümsüzlüğü halleri düzenlenmiştir. Markanın hükümsüzlüğüne ancak mahkemelerce karar verilir¹². Hükümsüzlük davalarında Türk Patent ve Marka Kurumu'na davalı olarak husumet yöneltilemez. 556 Sayılı KHK'da düzenlenen marka hükümsüzlüğüne dair hükümlerden farklı olarak Kanun'un getirdiği yenilikler açısından hükümsüzlük davalarına bakıldığında, meselenin, yorum gerektirmeyecek şekilde daha net ve tereddüt uyandırmadan; AB düzenlemelerine de uygun biçimde düzenlendiği görülmektedir.

2.2. Markanın Hükümsüzlük Şartları

2.2.1. Mutlak ve Nispi Red Nedenleri

6769 sayılı SMK 25. maddesindeki düzenlemeye baktığımızda Kanun'un 5. ve 6. maddelerindeki mutlak ve nispi red sebepleri 556 sayılı KHK'nın 7. ve 8. maddesindeki hükümler gibi aynı şekilde yine Kanun'a 25. maddenin kapsamına alınmıştır¹³. 556 sayılı KHK'da da yer alan SMK 6. maddesi hükmü, AB Marka Direktifi'nin 8. maddesi ile de uyumludur¹⁴. Burada değişiklik olarak marka

¹⁰ Arslan KAYA, (2006), s. 43.

¹¹ Hamdi YASAMAN, (2004). Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), C.I, Vedat Kitapçılık, s. 5-9; Uğur ÇOLAK, (2012). Türk Marka Hukuku, s. 12.

¹² "Marka sahibine sağlanan koruma kural olarak tescil koşuluna bağlanmıştır. Bu korumanın sağlanabilmesi için fiilen tescil yeterlidir. Tescil yolsuz olsa dahi, sicilden terkin edilinceye kadar marka sahibi bu korumadan yararlanabilir. Bu itibarla kendisinden markaya tecavüz dolayısıyla bir talepte bulunulamaz ve markanın haksız kullanımından bahsedilemez." 11 HD. 07.02.2005, 2004/4216 E. 2005/836 K. www.kazanci.com.tr Erişim T. 22.05.2018.

¹³ TEKİNALP/ÇAMOĞLU,(2017), s. XVIII.

¹⁴ Kanun'un nispi red nedenleri arasında sayılan Kanun m. 6/f 3 hükmünde "daha önce kullanılan tescilsiz bir marka veya ticari işaretin sahibi tarafından yapılabilecek itirazlar", AB Marka Tüzüğü'ne benzer olarak düzenlemiştir. Maddenin dördüncü fıkrasında, "niteliği gereği nisbi bir hak içeren Paris Sözleşmesi 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların aynıysa veya benzeri niteliğindeki marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceği" belirtilmiştir. 556 sayılı KHK'da mutlak red nedenleri arasında yer alan bu husus, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin uygulamalarına paralel olarak nispi red sebebi olarak

hükümsüzlüğü davalarında Türk Patent ve Marka Kurumu'nun davalarda taraf gösterilmemesi gerektiği maddenin üçüncü bendinde düzenlenmiştir. Böylece, olumlu bir değişiklik olarak marka hükümsüzlüğü davalarında hatalı olarak TPMK'nun hasım gösterilmesi nedeniyle husumet yokluğundan Kuruma karşı açılan davanın reddine dair verdiğimiz kararların önü kapanmıştır.

SMK m. 25/f. 1'de yukarıda belirttiği gibi bu Kanun'un 5. veya 6. maddesinde sayılan mutlak ve nispi red sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği belirtilmektedir¹⁵. Nisbi red sebepleri, TPMK veya mahkemelerce resen dikkate alınmaz. Hak sahibi olan üçüncü kişinin ileri sürmesi üzerine dikkate alınırlar¹⁶. Maddenin sonraki fıkralarında, “*menfaati olanların, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebileceği, davanın dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılacağı*” belirtilmiş ve markanın hükümsüzlüğü davalarında, Kurumun taraf gösterilmeyeceği düzenlenmiştir.

2.2.2. Ayırt edicilik

6769 sayılı Kanun'un 4. maddesinde marka olarak tescil edilebilecek işaretler sayılmış ve diğer maddelerde olduğu şekilde, TRIPS 15. maddesi, 2015/2436 AB. Marka Direktifi ve 2015/2424 Marka Tüzüğüne paralel düzenlenmiştir¹⁷. Maddede marka olabilecek işaretleri sınırlı saymadan vazgeçilerek Kanunda “*her tür işaret*” ibaresi getirilmiş ve çizimle görüntülenebilme şartı kaldırılmıştır. 2015/2424 Marka

sayılmıştır. SMK m. 6/f. 5 hükmü, “*tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme*” konuları TRIPs ve AB Marka Tüzüğü'ne uyumlu hale getirilmiştir. 556 sayılı KHK'dan farklı olarak başvuru sahibine başvuruda haklı nedenlerinin bulunduğunu ileri sürebilme imkânı tanınmış ve fıkra kapsamındaki korumanın koşulların sağlanması halinde mal veya hizmetlerin aynı, benzer veya farklı olup olmadığına bakılmaksızın sağlanacağı düzenlenmiştir. Maddenin altıncı fıkrasında, marka tescil başvurusunun başkasına ait şahsi, fikri veya sınai hakları içermesi halinde itiraz hakkı, AB Marka Tüzüğü'ne uyumlu olarak düzenlenmiştir. SMK m. 6/f.7 ve 8 hükmünde ise koruması biten markaların, üçüncü kişiler adına tescil edilmek istenmesi durumunda önceki marka sahibinin buna itiraz hakkı, AB Marka Tüzüğü'ne paralel olarak düzenlenmiştir.

¹⁵ 6769 sayılı Kanun m. 5/f. 1-(c) bendi, “*tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken, kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerin, 1- (ç) aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin aynı ya da aynı türdeki mal ve hizmetlerde kullanım, 1- (d) bendinde ortak kullanıma ait ticaret alanında herkes tarafından kullanılan işaretler, belli bir meslek ve sanat, ticaret grubuna ait işaret ve adların, 5/1 -(e) bendi malın özgün, doğal yapısından kaynaklanan şekil veya özellik içeren işaretlerin, 1 -(f) mal ve hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynak gibi halkı yanılgıya düşürecek markaların, 1-(g) reddedilmesi gereken marka başvurularının Paris sözleşmesi 2. mük. 6. maddesi (arma, bayrak, flama, hükümlerlik belirtileri), 1-(ğ) bunların dışında kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olan işaretlerin, 1- (h) dini değer ve sembollerin, 1-(i) kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı markaların, 1-(i) tescilli bir coğrafi işaret veya bu tür işareti içeren*” işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenlenmiştir. Bu işaretlerin marka olarak tescil edilmesi halinde hükümsüzlüğü talep edilebilecektir. Ancak, Kanun'un m. 5/2 fıkrası gereği kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması sonunda maddenin (b), (c), (d) bendlerine göre tescil talebi reddedilemeyecek ve marka tescili yapılabilecektir.

¹⁶ Ünal TEKİNALP, (2012). Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası Vedat Yayınevi, s. 365. s. 419; KAYA, (2006). s. 134; YASAMAN, (2004). C. I, s. 395; ÇOLAK, (2012). s. 197.

¹⁷ TEKİNALP/ÇAMOĞLU, (2017), s. 22.

Tüzüğü m. 7 gereği markanın ayırt ediciliğe sahip olması şartı bulunmaktadır. Kanun'un 5/1 (b) bendinde de yeni bir hüküm ile "sicilde gösterilebilmesine rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin" marka olarak tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir¹⁸.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair çıkartılan Yönetmelik¹⁹ m. 7 ile de KHK'dan farklı olarak marka başvurularındaki şartlar etraflıca ele alınmıştır²⁰. SMK m. 25/f. 4 hükmünde, "Bir marka, 5. maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınmaz." İfadeleri yer almaktadır.

Marka bilinirliğinde, hedef kitle esas alınır. Tüm ülkede yaşayanların markayı bilmesi gerekmez²¹. Markasal kullanımın belirli bir ticaret veya hizmet ile ilişkilendirilmesi, en azından belirli bir bölge ve ilgili çevrede ayırt edicilik sağlanması yeterli görülmektedir. Bir başkası tarafından işaret üzerinde hak elde edilmişse hak sahibi tarafından sonraki tescil edilmiş markanın hükümsüzlüğü istenebilecektir.

2.2.3. Aynı ve Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzer İşaretler, Karıştırılma Tehlikesi

Markanın tescil kapsamında bulunan mal ve hizmetler yönünden, markaya karıştırılmaya yol açacak ölçüde benzer olan bir işaretin uzun yıllar marka olarak sürekli ve yoğun şekilde kullanılarak kuvvetli tanıtımla markanın ayırt edici kılınması, tescilli marka sahibinin başvuru tarihine kadar niza çıkarmaması halinde; her iki markanın uzun yıllardır barış içinde birlikte var oldukları ve artık tescilsiz markanın başvuru tarihi itibarıyla kullanım sonucu ayırt edici hale geldiği ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği kabul edilir. Önceki marka sahibi markasını kullanmıyorsa, markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması daha kolay olacaktır²².

¹⁸ Yasemin Şahinler BAYKARA/ Levent YAVUZ/Türkey ALICA, (2018). Sınai Mülkiyet Kanunu, (Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı) Seçkin Libra Mevzuat Dizisi, s. 37; Elif KALDIRIM,(2029). "Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali" Bahçeşehir Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 95.

¹⁹ RG. 24.04.2017 Tarih, S: 30047.

²⁰ Melis ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, (2018). "Markalar İle İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler", Ankara Barosu FMR Hukuku Dergisi, C. 20, S.1, s. 57.

²¹ Hanife DİRİKKAN,(2003). Tanınmış Markanın Korunması, s.125.

²² " (... davalı tarafça; davaya konu işaretin tescil başvurusundan önce uzun yıllardır kendilerince nizasız ve yoğun bir şekilde kullanıldığı, markanın kuvvetli tanıtım sonucu ayırt edici hale getirildiği, buna karşın davalının markayı kullanmadığı da ileri sürüldüğüne göre, dayanan deliller ve yukarıdaki ilkeler muvacehesinde, davalı başvurusuna konu markanın "birlikte var olma" ilkesi uyarınca ve kullanım sonucu ayırt edici hale getirilip getirilmediğinin incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken denilerek, karar düzeltme itirazlarının kabulüyle Dairemizin 23.01.2018 tarihli 2016/6586 Esas- 2018/577 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün davalı şirket yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir".11. HD., E. 2018/2050, K. 2019/7034, T. 11.11.2019, www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi:10.03.2020.

6769 sayılı Sınâî Mülkiyet Kanunu m. 5/1-ç bendinde; “*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 işaretlerin*” marka olarak tescil edilmeyeceği Mülga 556 sayılı KHK m. 7/1-b düzenlemesinde olduğu gibi düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK kapsamında Paris Sözleşmesi bağlamındaki tanınmış markalar mutlak ret sebebi olarak kabul edilmişken; SMK ile nisbi ret sebepleri arasına alınmıştır²³. SMK m. 6/f. 5 hükmüncü “*Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir*”. Buna rağmen marka tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenebilir²⁴. Madde, geçmişten farklı olarak haklı bir sebebe dayanma halini saklı tutmuştur.

Önce tescil edilmiş marka ile iltibas yaratacak şekilde benzer markanın tescili için başvurulmuş ve işaretin kullanılıyor olması halinde markayı öncelikli olarak kimin tescil ettirip kullandığının tespit edilmesi gerekir.

“*Marka başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir*”. SMK m. 6/f. 3'deki bu hüküm gereği, “*marka olarak kullanılacak işaret üzerinde hak iddia edebilmek için üçüncü kişinin tescil başvurusundan veya rüçhan hakkının doğumundan önce bu işareti kullanarak belli bir oranda tanınır hale getirilmesi*” gerekir. Bu hüküm gereği işareti ilk kullanan ve ayırtedicilik kazandıran kişi hak sahibi olarak kabul edilir. Bir işaret üzerinde hak iddia edebilmek için üçüncü kişinin tescil başvurusundan veya rüçhan hakkının doğumundan önce bu işareti kullanmak ve belli bir oranda tanınır hale getirmek gerekmektedir. Ancak bu halde işaret üzerinde bir hak elde edilmiş olabilir. Gerçekten “*bir işareti ilk kullanan ve ona ayırt edici nitelik kazandıran kişi*” onun hak sahibi olarak kabul edilir²⁵.

SMK 6. maddesinin ilk fıkrasındaki “*Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir*.” hükmü KHK'da da 8/1-b 'de bulunmaktaydı. Markanın tescil edilmiş olması halinde de SMK 25/f. 1 uyarınca hükümsüzlüğü istenebilir.

²³ SULUK, (2018). s. 94.

²⁴ Sabih ARKAN,(1997) Marka Hukuku, C. I, Ankara, s. 105

²⁵ YASAMAN, (2004). s. 406.

Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken inceleme konusu markaların “benzerlik derecesi, mal ve hizmetlerin benzerlik derecesi, önceki markanın ayırt edici gücünün, tanınmışlığının derecesi, inceleme konusu mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi” gibi hususlar dikkate alınır²⁶. Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan bu hususların birlikte değerlendirilmesiyle, davalı markasının bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktığı izlenim çerçevesinde, davacıya ait marka ile davalıya ait marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına karar verilmelidir. Marka bilinirliğinde, tüm ülkede yaşayanların markayı bilmesi gerekmez. Marka sahibinin hedef kitlesinin esas alınması gerekir²⁷.

Yargıtay iltibas tehlikesi değerlendirmesinde “işaretlerin dikkat çekici özellikleri de gözetilmek suretiyle üzerinde kullanılacağı ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal olarak karışıklığa yol açıp açmayacağına dikkate alınması gerekir. Bu değerlendirme yapılırken de ibareler bir bütün olarak dikkate alınıp ibarenin parçalara bölünmesi suretiyle iltibas oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi mümkün değildir.” görüşündedir²⁸. Markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmet, toplumun sadece bir kesimini ilgilendiren, teknik veya özel bir mal ve/veya hizmet ise, bu kesimin eğitim ve bilgi düzeyi de dikkate alınacaktır²⁹.

Mal ve hizmetlerin benzerliği veya ilişkilendirilebilir niteliği; mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve alanlarının benzerliğinden, ürünü kullananların benzerliğinden, malların fiziki görünüm benzerliğinden, mal ve hizmetlerin pazara ulaşımı için kullanılan satış yollarının benzerliğinden, birbirleriyle rekabetinden kaynaklanan benzerlikten, mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmasından kaynaklanan benzerlikten; malların mağazalarda aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlikten dolayı ortaya çıkabilir. Örneğin, birbirine yakın olan işaretlerin kullanıldığı ürünlerden, mağazada aynı raflarda bulunan bir kağıt havlu ve tuvalet kağıdı ürünü arasında bağlantı çok rahat kurulabilir³⁰. Yahut bir

²⁶ 11 HD. 21.06.2011 T. 2009/12972 E., 2011/7528 K. www.kazanci.com.tr, Erişim T. 11.03.2018; Elif KALDIRIM, (2019). “Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi, s. 43.

²⁷ DİRİKKAN,(2003). (Tanınmış Marka), s.125.

²⁸ 11. HD. E. 2009/12972 K. 2011/7528, T. 21 06. 2011.www.kazanci.com.tr, Erişim T. 22. 07. 2018.

²⁹ ÇOLAK, (2012). s. 279.

³⁰ “...yargılama sonucunda; davalının "nigar" ibareli başvuru markasıyla davacının "NİGAH" ibareli tescilli markası arasında "pekmez" emtiası yönünden görsel ve sescil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, "pekmez" emtiası davacının tescilli markası kapsamında olmasa da 30. sınıfta kayıtlı malları nedeniyle "pekmez" emtiasının da aynı veya birbirine yakın raflarda satılması dolayısıyla ortalama tüketici nezdinde bu emtiayı içeren markanın davacının markalı ürünü sanılabileceği, taraf markaları arasında 556 Sayılı KHK'nın 8/1 maddesi yönünden iltibas koşulunun oluştuğu, bu itibarla dava konusu edilen markanın kapsamında yer alan "pekmez" emtiası yönünden de davanın kabulüyle yine "pekmez" emtiası yönünden de TPMK YİDK'nın 2014-M-1899 Sayılı kararının iptaline..” verilen karar, Yargıtay tarafından onanmıştır. 11. HD. 09.09.2019 T., 2018/3637 E., 2019/5173 K., www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi:26.06.2020.

gözlük ürünü ile yine bir aksesuar niteliğindeki fular yahut şapka ürünü arasında rahatlıkla bağlantı kurulabilir³¹.

Çağrıştırma ihtimali 6769 Sayılı SMK'da "ilişkilendirme ihtimali" ve "ilişkili olduğu ihtimali" şeklinde kullanılmaktadır. Yargıtay'a göre, "Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs. den oluşan şekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru, markanın bütünü itibarı ile bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırtıcılığını vurgulayan imajda aramak lazımdır³².

Markalar arasında karıştırılma ihtimali incelenirken ayrıca "önceki markanın ayırt edici gücünün tanınmışlığının derecesi, mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan bu hususların birlikte değerlendirilmesi ile markanın bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktığı izlenim" çerçevesinde markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilir. Birçok Yargıtay kararında da bunun uzman bilirkişi marifetiyle değerlendirmesinin yapılması gerektiği belirtilmektedir³³

³¹ "...davacının "SAMUMED" ibareli başvurusuyla redde mesnet "SANİMED" ibareli markalar arasında görsel ve işitsel olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede benzerlik bulunduğu, ortalama düzeydeki tüketici kesimi tarafından başvuru konusu işaret ile davalı şirket markaları arasında işletmesel bağ olduğu, her iki markanın aynı işletmenin markası ve idari-ekonomik anlamda bağlantılı bir işletme markaları olarak algılanabileceği, dosyada mevcut bilirkişi heyeti raporunda, 5. sınıftaki farmasötik ürünler açısından iltibas tehlikesinin bulunmadığı yönünde açıklama yapılmış ise de markalar arasındaki yüksek dereceli benzerlik gözetildiğinde aynı ve yakın raflarda bulunan bu markaların karıştırılabilecekleri gibi reçetesiz satılan ürünler yönünden ortalama düzeydeki tüketici kesimi tarafından satın alınabileceği, başvuru kapsamında tüm mallar yönünden iltibas tehlikesinin bulunduğu, kurum kararının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun, başvuru kapsamında yer alan "kozmetikler, farmasötik ürünler" şeklindeki malların redde mesnet 2011/30247 Sayılı markanın kapsamında aynen yer aldıkları; dava konusu başvurunun standart karekterle yazılmış "SAMUMED" ibaresinden, redde mesnet markalar ise yine standart karekterlerle yazılan "SANİMED" ibaresinden oluştuğu, kelimelerin ortasında yer alan farklılığın başvuruya yeterli ayırt edicilik katmadığı, dava konusu başvuru ile redde mesnet 2011/30247 Sayılı marka arasında, başvuru kapsamındaki "kozmetikler" malları yönünden 556 Sayılı KHK'nın8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi mevcut bulunduğu, farmasötik ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldıktan sonra doktor tarafından reçetelenip eczacılar tarafından yazılan reçetede teşhise göre hastaya verildiği, anılan ürünlerin ortalama tüketicilerinin doktorlar ve eczacılar olduklarından iltibas değerlendirmesinde, bu tüketicilerin bilinç düzeylerinin gözetilmesi gerektiği, reçetesiz satılma halinde de tüketicinin sağlığı ile ilgili bir durumda normalin üzerinde dikkat sarf edeceği ve bir doktorun ya da eczacının desteği ve yardımı ile söz konusu ürünü alacağı, başvuru kapsamındaki farmasötik ürünlerin tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi gözetildiğinde, dava konusu başvuru ile redde mesne marka arasında iltibasa yol açacak düzeyde bir benzerliğin bulunmadığı, dosya arasındaki bilirkişi raporunda da aynı sonuca ulaşıldığı gerekçesiyle kabulüne, ilk derece mahkemesince verilen kararın kaldırılarak davanın kısmen kabulüne, YİDK'nın 2016-M-12724 Sayılı kararının başvuru kapsamındaki "farmasötik ürünler" malları yönünden kısmen iptaline, tescil talebinin reddine karar verilmiştir."11. HD. 13.01.2020 T., 2019/115E., 2020/223 K., www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi:26.06.2020.

³² YHGK 22. 05. 2013 T., 202/11-1569 E, 2013/7750, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 03.06. 2018.

³³ "Mahkemece, davalının www....com alan adlı web sitesi içeriğinde davacı markalarının tescil edildiği malların tanıtımının yapıldığı, ...markası ile cihaz onarımı duyurusunda bulunduğu, davalı eyleminin davacının tescilli ..markası kapsamındaki "video kameraları, lensler ve bunların aksesuarları ile kılıflar" ürünleri bakımından ve ..markası kapsamındaki "kesintisiz güç kaynağı, harici siren beslenmesi, flaşör ve ses kartı" ürünleri bakımından marka hakkına tecavüz oluşturduğu kabul edilmiştir. Ancak, davalı

Yargıtay, 14.11.2003 tarihli bir kararında; karıştırma tehlikesi bakımından, "halkın bu işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurması olduğunu, burada işitsel veya görsel bir benzerlik hatta genel görünüş açısından 'umumi intiba olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulmasının ve hatta çağrıştırılmasının dahi karıştırma ihtimali için yeterli bir ölçüt olarak kabul edilmesi" gerektiğini belirtmiştir³⁴.

Çağrıştırma ihtimalinde, "sonraki marka ile önceki marka arasında kolaylıkla fark edilebilen farklılıklar bulunur ve bu nedenle sonraki marka tüketicilerce farklı bir işaret olarak değerlendirilir niteliktedir. Bununla birlikte, sonraki markanın önceki markanın sahibiyle ilişkilendirilmesi, tüketicinin markaların sahiplerinin ekonomik olarak bağlantılı olduklarını düşünmesi tehlikesi mevcuttur. İlişki veya bağlantı kurulması hali, sonraki markanın, tüketicilerce önceki markanın sahibine ait bir marka serisinin devamı veya alt markası olarak değerlendirilmesi" hallerinde ortaya çıkabilir. Somut olayda, görsel ve işitsel farklılıklar dikkate alınsa bile, her iki markanın da aynı nitelikteki mallar üzerinde kullanımı söz konusu olduğundan 'çağrıştırma' bağlantı kurma' ihtimali suretiyle karıştırılma ihtimali evleviyetle söylenebilecek bir durumdur³⁵.

Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre; "Marka birden çok unsur ihtiva ediyorsa, asıl unsuru, markanın bütünü ile bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayrıcalığını vurgulayan imaj" da aramak gerekir³⁶.

Karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde, malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi ile markaların benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur³⁷. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik

tarafça yukarıda sayılan ürünler üzerinde bir uğraş ve markasal kullanımının bulunmadığı, iştil alanının ses, görüntü ve ışık sistemleri olduğu savunulmuştur. Bu durumda, davalının web sitesinde duyurusu yaptığı faaliyet alanında kalan eyleminin davacı markaları kapsamındaki yukarıda sayılan mallar ile aynı ya da benzer olup olmadığının belirlenmesi hakimnin hukuki bilgisi dışında özel ve teknik bilgiyi gerektirmektedir. O halde, mahkemece içlerinde marka vekilinde bulunduğu ve yukarıda sayılan mal ve hizmetler konusunda uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinden görüş alınarak hasil olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir" gerekçesi ile mahkemenin kararı davalı yararına bozulmuştur. 11. HD. E. 2017/2017, K. 2018/8162, T. 24.12.2018, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 12.03.2019.

³⁴ 11 HD. T. 13.11.2003 , E. E.2003/4003 , K. 2003/10839 ,www.kazanci.com.tr, Erişim T. 11.01.2019.

³⁵ 11 HD. T.03.02.2009 , E. 2007/6317, K. 2009/1165, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 23.01.2019.

³⁶ 11. HD, E. 2001/1399, K. 2001/1718 , 11.HD E. 2000/7590, K. 2000/9528, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 23.11.2018.

³⁷ Örneğin, Yargıtay, "markalar arasında görsel, sescil ve anlamsal benzerlik yönünden nispeten bilinçli kitle olan ortalama tüketici kitlesinin bütüncül bakış açısı itibariyle karıştırılmaya yol açacak ölçüde benzerlik olmadığı, davacının tanınmış marka olmasının da 556 Sayılı KHK'nun 8/4. maddesindeki "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyi sebebiyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği" şeklinde belirtilen risklerden herhangi birinin somut olayda oluşmayacak olması sebebiyle sonuca etkisinin bulunmadığı gözetilmeksizin mahkemece yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesini doğru bulmamış" ve yerel mahkemenin kararını bozmuştur. 11. HD. T. 18.12.2017, E. 2016/4966, K. 2017/7341, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 12. 05. 2018.

derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. Bu değerlendirmede özellikle, tescilli markanın tanınmışlık derecesi arttıkça mal veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesi az olabilir. Diğer bir ifadeyle, böyle bir durumda da karıştırılma tehlikesi söz konusu olabilir. Doktrinde de kabul edildiği şekilde, Nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre “*farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olarak değerlendirilmesi*” mümkündür³⁸. Yargıtay da kararlarında mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır³⁹. Hükümsüzlük taleplerinde 556 sayılı KHK'da olduğu şekilde bu kriterler değerlendirilmek suretiyle, karıştırılma ihtimali göz önüne alınmaktadır⁴⁰.

2.2.4. Ticaret Ünvanı

Ticaret unvanları açısından da mahkemelerde SMK öncesinde davalar açılmakta ise de kanuni bir düzenlemesi yoktu. Kanunun marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarının sayıldığı SMK m. 7/f. 2- e bendinde, “*işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması*” fiilinin marka sahibince yasaklanması istenebilirken, nispi red nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 6/f. 6 da, “*tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir*” şeklinde açıkça bu husus düzenlenmiştir⁴¹. Marka tescilinde de hükümsüzlük talebi karşımıza gelecektir. Ancak, kanaatimizce, marka ile ticaret unvanının işlevi farklı olduğundan sırf unvanın bulunması marka tesciline engel olmaması gerektir. Marka tescil edilmişse bu durumda markanın hükümsüzlüğü istenebilir.

Tescilli marka ile ticaret unvanı arasında benzerlik olması halinde Yargıtay tescilde öncelik ilkesinin geçerli olduğunu kabul etmiştir⁴².

2.2. 5. Dava Açanın Markasını Ciddi ve Gerçek Kullanımı Şartı

SMK'nun 6. maddesi 1. fıkrasına dayalı açılan hükümsüzlük davalarında, SMK m. 25/f. 7'de belirtildiği üzere, SMK m. 19/f.2 hükmünde düzenlenen markanın kullanılmadığı iddiası def'i olarak ileri sürülebilir. Marka sahibinin markasını

³⁸ YASAMAN,(2004). C. II, s.779.

³⁹ ÇOLAK,(2012) s. 253 vd.

⁴⁰ 11. HD. 03.02.2020 T., 2019/2823 E., 2020/840 K., ; Aynı dairenin 21. 01. 2020 T., 2019/2486 E., 2020/618 K.; 20.01. 2020 T., 2019/2535 E., 2020/493 K sayılı kararları, www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi:26.06.2020.

⁴¹ "... davalı adına tescilli marka ile davacının soyadı olan tescilli ticaret unvanının aynı ibareden oluştuğu, davacının eskiye dayalı kullanım hakkı olduğu, davalının iyi niyetli olmadığı gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne; bu kullanımın aynı yerde ve aynı alanda faaliyet gösteren iki firma arasında haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle manevi tazminat talebinin kısmen kabulüyle 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine" karar verilmiştir. 11. HD, E. 2016/10732, K. 2018/1362,T. 22.2.2018, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 18.08.2018.

⁴² 11.HD. 06.07.2006 /795 2006/ 8111.www.uyap.gov.tr.Erişim Tarihi:14.02.2019.

kullandığına dair ispatı istenildiğinde, kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldan beri tescilli ise, davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde SMK m. 19/f. 2 de belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. Kanunda markanın 5 yıllık kullanımına ilişkin konulan süre dava tarihi itibarıyla ele alınmıştır. Yapılan itirazlarda olsun, hükümsüzlük davalarında olsun yahut tecavüz davalarında olsun markaya itiraz edenin veya dava açanın markasını kullanması şartı aranmaktadır.

Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekir. Yayına itiraz incelemesinde SMK ile birlikte itiraza dayanak gösterilen markanın Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğunun ispatı gerekmektedir. Bu durum hükümsüzlük ve iptal davalarında da önem taşıyacaktır. Zira 5 yıldır Türkiye’de ciddi bir şekilde kullanılmayan marka için iptal talebinde bulunulabilecektir. Bu kullanım, “*ciddi veya gerçek kullanım*” olmalıdır⁴³.

SMK m. 9 hükmü gereği markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil amacına, işlevine uygun olarak marka sahibince ciddi ve gerçek kullanımı gerekir. Markanın hükümsüz kılınmasını önlemek amacıyla, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması gerçek kullanım sayılmaz⁴⁴.

Marka tescilinin yayımından itibaren haklı sebep olmaksızın beş yıl içinde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptali talep edilebilir.

Haklı neden, “*maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller*” olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması gerekmektedir.

Mesela bir ürünün satışının mahkemenin kararı ile durdurulması durumu haklı bir neden olabilir. SMK. m. 9/f. 2’de markayı kullanma kabul edilebilecek durumlar sayılmıştır. Maddenin mehzazını oluşturan AB Marka Tüzüğü’nün 15. maddesi ve AB Marka Direktifi’nin 10. maddesi ışığında, marka sahibi, markasını kullanmamasının haklı nedenlerinin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini engelleyebilir.

2.2.6. Kötüniyetli Tescil

Kanun’da diğer bir yenilik ise kötü niyetli tescillere ilişkindir. Konuyla ilgili Yargıtay uygulamasının, yine kanuna girdiği ve 6. maddenin 9. bendinde yapılan düzenleme ile kötü niyetli tescillerin önünün kapandığı söylenmelidir. Maddenin dokuzuncu fıkrasında nispi red nedeni olarak kötü niyetle yapılan başvuruların itiraz üzerine

⁴³ KAYA, (2006). s. 199.

⁴⁴ ARKAN, (1998), C. II, s. 236 vd.; TEKİNALP, s. 424; DİRİKKAN, " Tescilli Markayı Kullanma Kulfeti", Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, Vedat Kitapçılık., s. 244, 245; ÖZTÜRK AKKARTAL, (Hukuki Sonuçlar) s. 19.

reddedileceği düzenlenmiştir⁴⁵. Marka tescil edilmişse hükümsüzlüğü talep edilebilecektir.

Her somut olayda kişinin daha önce bir başkasının aynı yahut karışıklığa yol açacak kadar benzer bir markanın tescilli olduğunu bilip bilmediği, bilmesinin gerekip gerekmediği, bu kimsenin bir başkasına ait markanın kullanılmasına veya kullanım alanını genişletmesine engel olma amacı taşıyıp taşımadığı, önceki markanın sahip olduğu hukuki korumanın ne olduğu, tescil başvuru tarihi itibarıyla “*markanın sahip olduğu ün*” dikkate alınarak “*kötüniyetli tescilin var olup olmadığı*” tespit edilecektir⁴⁶. Kötü niyetin varlığı halinde sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyecektir⁴⁷. Kötü niyetin tespitinde bir markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kimsenin açmış olduğu davada hükümsüzlük talebinde bulunduğu bu davanın bitiminde veya davanın devamı esnasında aynı ya da benzer markanın tescili için TPE'ye yeni bir tescil başvurusunda bulunulması halinde kötüniyet söz konusudur.

Markanın yaratılmış marka olması, herkesin aklına gelmesinin ticari hayatın olağan akışı ile bağdaşmaması hallerinde kötü niyetin varlığı kabul edilmektedir. Markayı tescil ettirmek isteyen marka sahibinin markayı “*tesadüfen*” bulduğunu çok iyi ve inandırıcı bir açıklama ile ispatlamadıkça kötü niyetinin varlığını kabul etmek gerekir.

⁴⁵ SULUK, (2018). s. 97.

⁴⁶ “... markasının tanınmış marka olduğu, kötüniyetli marka tescilinin 556 Sayılı KHK’da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmadığı fakat doktrinde hükümsüzlük nedeni olarak savunulduğu, kötüniyet açısından marka sahibinin tescil anının dikkate alınması gerektiği, taraf markaları ve görselleri incelendiğinde ilk dikkati çeken hususun ... ve ... ibareleri olduğu, ... ve ... kelimelerinin tüketici gözünde ayırt ediciliğinin bulunmadığı, davacı markaların da ayırt ediciliği yüksek ve tanınmış nitelikte olan ibarenin ... ibaresi olduğu, ... ibaresinin olmadığı, davalı taraf markalarında ... ibaresinin geçiyor olması kötüniyetli tescil varlığı için tek başına yeterli olmadığı, markaların hitap ettiği kesimin dikkatli tüketici olduğu ve ... ibaresinin markalarda yardımcı unsur olduğu, markalar bir bütün halinde incelendiğinde herhangi bir benzerlik bulunmadığı, renklerin kimsenin tekeline bırakılmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Daire kararında, mahkemece taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de davacı adına önceden tescilli olan 2004/07196 Sayılı ve “...” ibareli markanın ayırt edici unsurlarından birisinin de “...” ibaresi olduğu, davalı şirketin sonradan tescil ettirdiği davaya konu 2010/07419 ve 2011/64754 Sayılı markalarda da bu ibarenin aynen kullanıldığı, markaların tescil kapsamlarının da aynı olması sebebiyle karar tarihinde yürürlükte bulunan 556 Sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi gereğince taraf markalarında geçen “...” ibaresi yönünden markalar arasında karıştırılma tehlikesinin bulunduğu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken” gerekçesi ile kararı bozmuştur. 11. HD. E. 2016/408, K. 2017/2894, T. 15.5.2017, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 03.05.2018.

⁴⁷ “...556 Sayılı KHK’nın 8/1- (b) ve 42. maddelerine dayalı hükümsüzlük davasının tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekli olup, kötü niyet halinde hak düşürücü süre uygulanmaz. Dava konusu 2006/10665 ve 2009/70043 Sayılı markalar hakkında hükümsüzlük davası tescilden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığı halde mahkemece sessiz kalma yoluyla dava hakkının yitirildiğine dair gerekçe isabetli değildir. Öte yandan, davacı markaları ile dava konusu markalar asıl unsurları “...” ibaresi ve bu ibareden türetilen kelime olan markalarıdır. Bu ürünlerin ortalama alıcıları nezdinde dava konusu markalar arasında ilişkilendirilme ihtimalini de içerecek şekilde iltibas tehlikesine yol açacak nitelikte benzerlik bulunduğu kabulü gerekir. Bu durumda, mahkemece anılan markaların kapsadığı 30 ve 35. sınıflar bakımından aynı ya da benzer tür olup olmadıkları yönünden değerlendirme yapılarak hasil olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, işaretlerin benzer olmadığı kabulü doğru görülmemiştir.” 11. HD. E. 2016/10331, K. 2018/8143, T. 20.12.2018, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 11.03.2019.

AB Marka Tüzüğü olsun, daha önceki eski Tüzükler olsun ((40/94) m. 51/b'de, (207/2009) m. 52/1 b'de ve 2015/2424 sayılı 12. 12. 2015 tarihli Tüzük 54. maddesinde) kötü niyetli tescil hükümsüzlük hali olarak düzenlemiştir⁴⁸. Kötü niyetli tescil ilk olarak 89/104 sayılı AB Marka Direktifi m. 3/2-d'de yer almış ve üye devletlere bu hali tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. AB üyesi ülkeler buna uygun olarak kötü niyetli tescil engelini iç hukuklarına taşımışlardır. Mesela, 2015/2436 sayılı Direktif m. 4/2' de de aynı şekilde düzenlenmiştir. Kötü niyetli marka tescili 556 sayılı KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Ancak, Yargıtay da SMK öncesi bu yolda kararlar vermekteydi⁴⁹. Kötü niyetli tescillerde mahkemelerce araştırma yapılırken markanın sadece tanınmış marka olması kötü niyeti tespiti yeterli olmadığı ifade ediliyordu⁵⁰. Tarafların aynı

⁴⁸ Regulation (EU) 2015/2424 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424>, Erişim T. 17. 05. 2018.

⁴⁹ "(...)Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesine göre, "Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz....KHK'nın 35/1. ve 42A-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen MK'nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılmaması KHK'nın ruhuna da uygundur.". YHGK, 16.07.2008 T, 2008/11-501- E. 2008/507 K. ; "... davaya konu 2013/71972 numaralı "Buck + şekil" markası davalı adına 8. sınıfta 11/06/2014 tarihinde tescil edildiği, davacının dava dosyasına eklediği görseller, internet çıktuları, uluslararası tescil listeleri, apostil şerhli vekâletnameler ile "Buck" ibaresini esas unsur olarak taşıyan markanın öncelikli hak sahibi olduğunu kanıtlatıldığı, anılan uluslararası tescillerin davaya konu markadan önceki tarihlere dayandığı, davalının bu yönde bir savunma ve kanıt da sunmadığı, öncelikle Türkiye'nin de imzacıları arasında olduğu Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddeye göre tanınmış marka sahiplerinin üstün haklarının korunmaya devam olunduğu, davacının ileri sürdüğü tanınmışlık iddiasının teknik olarak ortaya konup kanıtlanması bir yana, davacının uluslararası alandaki tescilli markasının korunmasına rağmen Türkiye'de davalının sektör mensubu olarak bile bile bu markayı tescil ettirdiğinin aşikar olduğu, başkasına ait olduğu bilinen bir markayı tescillemek ve tescille mülkiyet elde etmeye çalışmak iyi niyet ve basiretli tacir nitelikleriyle bağdaşmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin MarkKHK 7/1 maddesi iptal ettiği 27/05/2015 tarih 2015/33-50 Sayılı karar 02/06/2015 tarihinde 29374 Sayılı Resmi Gazete'de de yayınlanmış bulunmakla birlikte davalıya bu davanın reddi için bir gerekçe sağlamadığı, davaya konu marka ile davacının önceki tarihleri taşıyan uluslararası tescilleri ve çeşitli ülkelerdeki tescillerinin aynı olduğu, 8. sınıf mallar bakımından davacının marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğu, davalının kendi internet sitesinde kullandığı görselin birebir davacı sitesinden alındığı, bu görsel ve sözcüklerin aidiyetinin de kötü niyeti kanıtlamaya yeterli olduğu, MarkKHK'nın 8/4 maddesi hükmü davacı lehine bir korumayı ön gördüğü gerekçesiyle davanın kabulüyle davalı adına kayıtlı "Buck + şekil" ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmiştir." Yerel mahkeme kararı Yargıtayca onanmıştır. 11. HD. E. 2016/3964, K. 2017/5856, T. 30.10.2017, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi:13.01.2020.

⁵⁰ "(...) davalının kendi markalarının ayırt ediciliğinin "İNCİ TERLİK" ve tomurcuk görünümülü şekilde birlikte ve terlik emtiası için söz konusu olduğunu bilmesine rağmen davacı markalarına yaklaşmak amacıyla markaları tescil ettirmekle kötü niyetli olduğu, bu markaların, davacının daha eski tarihli markalarıyla iltibas yaratacağı, ortalama tüketicilerin bu markaları davacıya ait seri markalardan birisi olarak algılayacağı, dolayısıyla davacının markalarından ve markalarının, ayak giysileri için tanınırlığından haksız yararlanmanın söz konusu olacağı, davalının eskiye dayalı tescil ve kullanımının "İNCİ TERLİK" ve "İNCİ TERLİK+ şekil" markaları için söz konusu olduğu ve bunların sadece terlik emtiasını kapsadığı, "İNCİ" markası üzerinde eskiye dayalı üstün ve öncelikli hakkın davacıya ait olduğu, tüm ayak giysileri bakımından "İNCİ" markası üzerindeki gerçek hak sahipliğinin davacıya ait bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, ayak giysileri bakımından "İNCİ" sözcüğünden oluşan marka üzerinde eskiye dayalı gerçek hak sahipliğinin davacıya ait olduğunun tespitine, davalı adına tescilli 2008/61782 numaralı "İİNCİ", 2008/63333 numaralı "TRİNCİ" ve 2010/35696 numaralı "İNCİ"

ticari alanda faaliyet göstermesi, birden çok ülkede tescil veya ticari alanlarının aynı olması gibi durumlarda kötü niyetin bulunup bulunmadığı tespit etmeye çalışılıyordu.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında her ne kadar aynı sektörde bulunan tacirlerin tanınmış markaları kendi adlarına tescil ettirmelerinde kötü niyet karinesi kabul edilmekte ise de markanın kötü niyetli tescilinde ilgili markanın tanınmış marka olması kötü niyetli tescilin kabulü için tek başına yeterli değildir. Kötü niyetin varlığının tespitinde tarafların aynı ticari alanda faaliyet gösterip göstermediği, markanın birden çok ülkede tescilli olup olmadığı önem taşır⁵¹. Kötüniyetin var olup olmadığının tespitinde tescil başvurusunun yapıldığı tarih gözönüne alınır.

Tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja

markalarının hükümsüzlüğü ile sicilinden terkinine, davacının "İNCİ" markası üzerinde tanınmışlığın tespiti talebinin usul yönünden reddine karar verilmiştir. 11. HD. E. 2016/2538, K. 2017/7399, T. 19.12.2017; "davacı markaları ile birebir aynı olan ve markalar arasında iltibas oluşturacağı net olan Onvif ibareli davacının dünyaca bilinen markasını, davalının bu markanın davacıya ait olduğunu ve dünyaca bilişim sektöründe tanınmış marka olduğunu bilerek TPE nezdinde tescil ettirdiği, her ne kadar hükümsüzlüğü istenilen marka da tescilli başkaca emtialar bulunmakta ise de, KHK'nın 8/4 maddesinde belirtildiği üzere davacı markasının dünyaca tanınmışlık düzeyi sebebiyle davalının haksız bir kazanç sağlayabileceği ve dolayısıyla davacı yan markasının itibarına zarar verebileceği gibi davacı markasının ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlarda doğabileceği, davalının kötü niyetli tescil ettirdiği gerekçesiyle davalı markasının tescilli olduğu tüm emtiaları içerecek şekilde hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükümsüzlük davasında verilen kararın ilanına dair yasal dayanak bulunmadığından bu yöndeki talebin reddine " karar verilmiş, karar dairece onanmıştır. E. 2016/4638, K. 2017/7039, T. 7.12.2017. www.kazanci.com.tr, Erişim T. 13. 03.2018.

⁵¹ " (...) davacı ile aynı alanda iş yapan moda sektörü ile ilişkili alanda ticaret yapan davalının basiretli bir tacir gibi davranmadığı, aynı iş kolunda ticaret yapan davalının her iki markasının başvuru tarihi itibarıyla dünyanın birçok ülkesinde tescilli yapılmış davacının tanınmış markasının varlığından haberdar olmamasının bu günkü teknik imkanlarla bilmemesinin mümkün olmadığı, basiretli tacir kavramına göre bilmesi gerekmeyp markayı bilebilecek durumda olması yeterli olduğu, davacının tanınmışlığından yararlanma amacıyla hareket ederek her iki marka başvurusunda kötü niyetli olduğu, ayrıca davacı markası ile görünüm okunmuş ve genel izlenim itibarıyla yakın benzerlik taşıyan Türkçe'de kullanılmayan yabancı bir sözcük olan her yerde sıklıkla kullanılan bir kelime olmayan bir markasının ayısının marka olarak başvuruda bulunulmasının rastlantı olmadığı, dolayısıyla davalının kötü niyetinin açık olduğu, ayrıca davacı markasının ilgili sektörde tanınmış olduğu, davalıya ait 2000/09... kod numaralı marka başvuru aşamasında da davacının tanınmış markasının tanınmışlığından yararlanmak amacıyla hareket ettiği her iki başvuru aşamasında kötü niyetli olduğu, kötü niyetli tescilde belli bir sürede öngörülmeyp her zaman dava açılabilceği gerekçesiyle ... YİDK'nın 19/04/2007 tarih 2006-M-3958 Sayılı kararının iptaline, davalı şirket adına tescilli 2004/17... kod numaralı J'... +Şekil markasının tescilli olduğu tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davalı adına tescilli 2000/09...kod numaralı J'... + KALP şekil markasının kötü niyet sebebiyle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, haksız rekabetin tespiti ve durdurulması talebinin yalnızca marka başvurusunda bulunmak haksız rekabetin yaratılması için yeterli olmadığı, başvuruda bulunan işaretle ilgili olarak tescil edilmeden kullanıldığı ve davacının markasının tescilli olduğu sınıflar da gözetilerek haksız rekabet yarattığı hususunun ispat edilemediği ve marka başvurusu ile ilgili YİDK iptal ve hükümsüzlük kararının ilan edileceğine dair yasal düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin fazlaya dair taleplerinin reddine karar verilmiş" Dairece karar onanmıştır. 11. HD. 05. 05. 2014, E. 2013/11926, K. 2014/8450, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 02. 05. 2018.

yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir.⁵²

Yargıtay 11. HD. 2013 tarihli bir kararında "bir marka hakkında gerçek hak sahipliği iddiasıyla açılmış bir hükümsüzlük davası biter bitmez ya da henüz bu dava devam ederken, aynı ya da benzer markanın tescili için TPMK' ya yeni bir tescil başvurusunda bulunulması halinde kötü niyetin söz konusu olduğuna" karar vermiştir⁵³.

Markanın sahibi tarafından yaratılmış olması ve herkesin aklına gelmesinin ticari hayatın olağan akışına uygun olmamasına rağmen bir başkası tarafından tescili hallerinde kötü niyetin varlığı kabul edilmektedir. Başkasına ait markayı tescil ettirmek isteyen marka sahibi, markayı tesadüfen bulduğunu ve kötü niyetli olmadığını ispatlamak zorundadır.

Almanya Federal Yüksek Mahkemesi'nin 2015 yılında verdiği bir kararda; "Davacı, Alman Marka ve Patent Ofisi'nde 26 Eylül 2006 tarihinden bu yana gerçek kişi adına tescilli olan "LIQUIDROM" markasının, kötü niyetle tescil edildiği iddiası ile terkinini talep etmiş, Federal Patent Mahkemesi davayı kabul etmiş ve marka sicilden terkin edilmiştir. Ancak Alman Federal Yüksek Mahkemesi, "sadece sınırlı bir bölge için koruma kapsamında olan bir ticari ibare için, tüm ülke yani Federal Almanya için koruma kapsamında olan kötüniyetli tescilin terkinini kararı verilemez" gerekçesi ile mahkeme kararını bozmuştur. Yüksek Mahkeme, yalnızca bir bölgede Alman Marka Kanunu m. 5 hükmü gereği hak sahipliği iddiasında bulunan kimsenin "sadece o bölge için" markanın kullanılmasını önleme hakkı bulunmaktadır. Belirli bir bölge için tanınan hakkın bütün ülkede korunan tescilin terkinine sağlaması, sınırlı olan hakkın "orantısız" olarak genişletilmesini sağlayacaktır. Yüksek Mahkeme'ye göre kötü niyete dayalı terkin taleplerinde somut olay, sadece zaman açısından değil bölge açısından da değerlendirilmelidir. Yüksek Mahkeme yalnız sınırlı bir bölgede korunan bir hakkın kötü niyetli ihlali, tüm ülke çapında koruması olan bir tescilin terkininin yasal gerekçesi olamaz. Ancak mahkeme, sınırlı bir bölgede hak sahibi olan kişi kötü niyetli tescil karşısında, Alman Haksız Rekabet Kanunu'nun 4. maddesi 10. fıkrası maddesindeki haksız rekabet hükümlerine göre, o bölge için haksız kullanımı önleyebileceğine karar verilmiştir⁵⁴.

⁵² "...Somut uyumsuzlukta, davalının markasının davacı markaları karşısında iltibasa yol açması, davalının uzun süredir davacı ile aynı sektörde faaliyette bulunması yukarıda belirtilen HGK kararında benimsenen esaslara göre başlı başına kötü niyet ve hükümsüzlük nedeni oluşturmaz. Bu sebeple mahkemeye kötü niyetli tescil olduğundan bahisle davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru olmamış kararın bu sebeple davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir" gerekçesiyle bozulan kararda direnilmiş Genel Kurulca bozmaya uyulması gerektiği gerekçesi ile yerel mahkeme kararı bozulmuştur. YHGK 2017/11-96, K. 2018/1043, T. 9.5.2018, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 11. 05. 2018.

⁵³ 11. HD, E. 2012/7271, K. 2013/20862, T. 19.11.2013, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 11. 07. 2018.

⁵⁴ <https://iprgyzini.org/tag/liquidrom/> Karar için bkz. <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5f85f08b8a36302a2e9511659860d9e1&nr=73933&pos=0&anz=1>

2.3. Öncelikli Hak Sahipliği

Gerçek hak sahipliği için gerçek hak sahibi tarafından yapılan işaretin kullanımının belirli bir hizmet ile ilişkilendirilmesi ve markasal kullanım olarak nitelendirilebilmesi, en azından o işaret için belirli bir bölge ve ilgili çevrede ayırt edicilik sağlanması yeterli görülmektedir.

Yargıtay tarafından marka hukukumuzda kabul edilmiş olan "*Gerçek Hak Sahipliği İlkesi*" ile "*marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna gerçek hak sahibi denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir*"⁵⁵.

Bir işaret ayırt ediciliğe sahip olduğu gibi bir müddet kullanılarak, tanınması için yoğun ve devamlı yatırım yapılarak, ilanlar, reklamlar, tanıtıcı programlar, kampanyalar ve yerleştirici çalışmalarla bu niteliği elde ederler⁵⁶.

2.4. Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

SMK m 25/f. 6 , "*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 süremez.*" hükmü ile marka hakkı sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybı düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı Marka Tüzüğüne uygun olarak Kanun bu düzenlemeyi getirmiştir⁵⁷.

Markanın hükümsüzlüğünün talep edilemeyeceği istisnai bir durum olan "*sessiz kalma*" bir yenilik olarak SMK'nun 25. maddesinin 6. fıkrası ile getirilmiştir. "*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 kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez*"⁵⁸. Daha önce yasal düzenlemesi olmayan bu konu Yargıtay içtihatları

⁵⁵ "(...) Davacı vekili, müvekkilinin bu marka üzerinde ticaret unvanına dayanan öncelikli hakkı bulunduğunu, ifade ederek davalı tescil edilen ...markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, haksız rekabet sebebiyle 50.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemeye tüm dosya kapsamına göre, davalı adına tescilli marka ile davacının soyadı olan tescilli ticaret unvanının aynı ibareden oluştuğu, davacının eskiye dayalı kullanım hakkı olduğu, davalının iyi niyetli olmadığı gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğüne; bu kullanımın aynı yerde ve aynı alanda faaliyet gösteren iki firma arasında haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir". 11. HD, E. 2016/10732, K. 2018/1362,T. 22.2.2018, www.kazanci.com.tr, Erişim T. 18.08.2018.

⁵⁶ TEKİNALP, (2012), s. 365.

⁵⁷ GEVHER, A.,(2020). "Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında "Zamanaşımı" Hususunun Değerlendirilmesi", <https://fikrimulkiyet.com/markanin-hukumsuzlugu-davalarinda-zamanasimi-husunun-degerlendirilmesi/> Erişim Tarihi:26.06.2020.

⁵⁸ " Davacı vekili, müvekkilinin "BEIYUAN markasını 1994 yılından bu yana kullandığını, tanınmış hale getirdiğini, 2008 yılından sonra da Türkiye'de kullanmaya başladığını, müvekkilinin bu marka üzerinde üstün hak sahibi olduğunu, davalı tarafın kötü niyetli olarak "BEIYUAN" markasını tescil ettirdiğini ileri sürerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin 2006

doğrultusunda TMK m. 2 uyarınca mahkemelerce, dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle uygulanmakta idi. 6769 sayılı Kanun ile birlikte Tüzük ve Direktif hükümleri doğrultusunda yasal zemine oturmuş oldu⁵⁹.

Avrupa Adalet Divanı 20.04.2016 tarihli kararında sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin gerekli şartları, “sonraki tarihli bir marka başvurusunun tescil edilmesi, sonraki tarihli markanın başvurusunun iyi niyetle yapılmış olması, markanın kullanılmakta olması ve önceki tarihli markanın sahibinin bu markadan ve kullanımından haberdar olması gerektiği” şeklinde saymıştır⁶⁰. Divan’ın FLÜGEL(T-150/17 kararında da mahkeme taraflar arasında görülen Almanya’daki davalar nedeniyle davacının FRÜGEL ibaresinden haberi olmamasının mümkün olmadığı şeklindeki iddiaya en eski açılmış davanın 2010 tarihli olduğunu ve RED BULL’ün 2011 yılında FLÜGEL markasının iptali için EUIPO’ya başvurduğu 5 yıllık sürenin geçmediğini sürenin başlangıç tarihinin 2010 yılı olduğunu belirtmiş, Adalet Divanı ise Almanya’daki davalar ile ilgili delilleri, Avusturya’daki kullanımın bilinmesi iddiasını ispatlayamayacağından değil, 5 yıldır sessiz kalma şartını sağlamayacağından red etmiştir⁶¹.

3. Hükümsüzlük Davalarında Markanın Kullanılmama Defisi

SMK m. 25/f. 7' de “Kanun’un 6. maddesinde düzenlenen, markanın aynı ve benzeri markaların karıştırılma tehlikesi yaratacak şekilde kullanımı halinde açılacak hükümsüzlük talepli davalarda Kanun’un 19. maddesinde getirilen bir düzenleme ile tescil edilen, ama kullanılmayan markalara ilişkin önemli bir yenilik getirilmiştir.

yıldan bu yana markanın bulunduğu ürünleri Çin’de fason ürettirip Türkiye’ye ithal ettiğini, müvekkilinin kendisinin markayı ihdas ettiğini, ürünün piyasada tutması nedeniyle başkalarını markayı taklidini önlemek amacıyla tescil ettirdiğini, müvekkilinin Çin’e gittiğinde oradaki yer isimlerinden esinlenerek markayı ortaya çıkarttığını, davacı markasının tanınmış nitelikte olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece,davacının gerçek hak sahibi olduğu dava konusu markanın kötü niyetli olarak davacı tarafca tescil ettirildiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, davacı adına tescilli 2013/42251 tescil numaralı markanın tescilli bulunduğu tüm mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine” karar verilmiş ve karar Yargıtayca karar onanmıştır. 11. HD. E. 2019/2687, K. 2020/833, T. 03.02.2020. www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi:10.03.2020.

⁵⁹ “.. tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmekte olduğundan, sırf davalının önceki başvuruları değerlendirilerek somut olaya ilişkin başvurusunun kötüniyetli bulunduğu yönünde gerekçeye yer verilmesinin doğru bulunmadığı gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-2. maddesi gereğince kabulü ile,..... usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.” 11. HD, E. 2019/796, K. 2019/8011, T. 9.12.2019, www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi:22.03.2020.

⁶⁰ 20 Nisan 2016 Tarihli Tranios Group International v. EUIPO-SKY (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226.

⁶¹ ÇATMA BİLEN, Cansu, “Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Adalet Divanı Genel Mahkemesi Tarafından Değerlendirildi: FLÜGEL Kararı (T-150/17),<https://iprgezgini.org/2020/06/26/sessiz-kalma-yoluyla-hak-kaybi-adalet-divani-genel-mahkemesi-tarafindan-degerlendirildi-flugel-karari-t-150-17/> Erişim Tarihi:26.06.2020.

Davalının kullanmama defisi karşısında davacının markasını kullandığını ispatlaması gerekecektir.

SMK m. 25/f. 7 hükmüne göre m.6 /f. 1 uyarınca açılan davalarda davacının markasını kullanmadığı def'i olarak ileri sürülebilir. Davacı bu durumda, hükümsüzlük davası açıldığı tarih itibarıyla en az 5 yıldır tescilli olan markasını ciddi bir biçimde kullandığını veya kullanmıyorsa kullanmamasına ilişkin haklı sebeplerini delilleriyle ispatlaması gerekir⁶². Davacının kullanımını ispatladığı takdirde davanın esasına girilecek aksi takdirde dava reddedilecektir. Bu nedenle verilen red kararı taraflar arasında hüküm doğurur⁶³. Markanın daha sonraki kullanıma başlanması fiili sonraki açılacak hükümsüzlük davalarında kullanımı ispata yönelik delil olarak ileri sürülebilecektir⁶⁴.

4. Hükümsüzlük Kararının Sonuçları

6769 sayılı Kanun 27/f. 1'de "markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın, koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olacağı, marka hakkının hiç doğmamış sayılacağı" belirtilmektedir. Hükümsüzlük şartları bir kısım mal ve hizmetler yönünden oluşmuşsa sadece o mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilir⁶⁵. SMK m. 25/f. 5'de de KHK'da düzenlendiği gibi markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar verilebileceği ve marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği düzenlenmiştir. Hükümsüzlük kararı verildiği takdirde daha önce alınmış ve uygulanmış bir ihtiyati tedbir kararı varsa bu tedbir nedeniyle zarar gördüğünü iddia ederek tazminat talebinde bulunan kimse şartları oluştuğu takdirde tazminat talep edebilir⁶⁶. Burada kusursuz sorumluluk söz konusu ise de lehine tedbir kararı verilen kimsenin ihtiyati tedbir kararı verildiği tarihte haklı olması ve kötü niyetli olmaması durumunda somut olaya göre değerlendirme yapılması gerekir.

SMK m. 27/f. 3'de, hükümsüzlük ve iptal kararının etkilemeyeceği haller düzenlenmiştir. Bu fıkranın (a) bendinde yer alan "uygulanmış kararlar ibaresinden kastedilen, kesinleşen mahkeme kararının rızaen veya icra yoluyla uygulanmış olmasıdır. Maddenin dördüncü fıkrasında hükümsüzlük veya iptal kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebileceği" hükme bağlanmıştır. Hükümsüzlük kararı herkese karşı hüküm doğurur. Bir başka yenilik olarak SMK. 27/f. 6 gereği markanın hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkemenin Kuruma

⁶² ÖZTÜRK AKKARTAL,(2019), s. 27.

⁶³ Numan Sabit SÖNMEZ,"6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar" (2018). İstanbul Hukuk Mecmuası, S. 76(1), s. 284, 285.

⁶⁴ ÖZTÜRK AKKARTAL, (2019), s. 28.

⁶⁵ Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL/ Hülya TAŞ KORKMAZ, (2017). "Sınai Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğüne veya İptaline Karar Verilmesi Sebebiyle Haksız İhtiyati Tedbirden Dolayı Tazminat Davası ve Kusur Sorunu" Prof. Dr. İur. Merih Kemal OMAĞ'a ARMAĞAN, C. 16, S. 2, (Özel Sayı) (Armağan), s. 388.

⁶⁶ ÖZTÜRK AKKARTAL, (2017). (Armağan), s. 396, 403.

kararı re'sen göndermesi yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca tarafın bir talebine gerek kalmamıştır. Maddenin 7. bendinde kararın kesinleşmesi sonrasında da marka sicilinden terkin edilerek bültende yayınlanması hükmü getirilmiştir. Karar kesinleştiğinde mahkeme tarafından Enstitüye resen gönderilir, sicilden terkin edilerek durum Bültende yayımlanır. 6769 sayılı Kanun'un 162. maddesi gereği hükümsüzlük talepli davalarda karar kesinleşmedikçe icra olunamaz.

Kanun'un Geçici 1. maddesinde Kanun'un Yayın tarihi olan 10.01.2017 tarihinden önce kuruma yapılan başvuruların başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Kanun'un Geçici 2. maddesinde mevcut yönetmeliklerin yenisi düzenleninceye karar yürürlükte olacağı ifade edilmiştir. Diğer hükümler bakımından ise, kural olarak istisnalar dışında dava açılış tarihi itibarıyla değerlendirme yapılarak 10.01.2017 tarihinden sonra açılan davalarda yürürlükte olan Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle hükümsüzlük davalarında da davanın açılış tarihi itibarıyla uygulanacak KHK veya Kanun belirlenecektir.

5. Görevli Mahkeme

SMK Geçici 6. madde hükmü gereği 556 Sayılı KHK'nin 71. maddesinde düzenlenen ihtisas mahkemelerinin görevine ilişkin düzenlemenin Kanununun 156. maddesinde aynı şekilde kabul edildiği ve derdest davaların bu mahkemelerde görülmeye devam edileceği belirtilmiştir. Görevli mahkeme de böylece artık Kanun ile düzenlenmiş olmaktadır. Marka hükümsüzlüğü davalarında da SMK m. 156 hükmünce 556 sayılı KHK m. 71'de olduğu gibi yine ihtisas mahkemeleri görevlidir ve 6769 sayılı Kanun Geçici 6. maddesi gereği derdest davalara da bu mahkemelerde bakılacaktır.

SONUÇ

6769 sayılı Kanun ile birlikte KHK'lar döneminde Doktrin ve Yargıtay içtihatları ile giderilmeye çalışılan eksikliklerin büyük oranda giderildiği, Anayasa Mahkemesi'nin iptallerinin önüne geçildiği görülmektedir. Kanun ile AB hukukuna uyumlu olarak AB Marka Direktifi, Marka Tüzüğü ve TRIPS hükümleri doğrultusunda olumlu değişiklikler yapılmış ve Avrupa Birliği Hukukuna taahhütler doğrultusunda uyum sağlanmıştır.

Daha önce 556 sayılı KHK'da düzenlenmeyen, sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kötüniyetli tescil, markanın kullanılmaması def'i, ticaret ünvanı sahibinin hakları gibi hükümler Kanuna girmiştir. Yapılan bu değişiklikler ile Sınai mülkiyet ihtilaflarında daha adil, isabetli ve doğru bir şekilde yargılama yapılarak davaların sonuçlandırılacağı inancındayız. Bunun yanısıra azaltılan ihtisas mahkemelerinin sayılarının yeniden artırılması yönündeki uygulama da isabetli bir karar olmuştur. Yeni atanan hakimlerin alanda eğitimlerinin yapılarak görevlendirilmelerini de seri ve adil yargılamalara katkı sağlayabileceği söylenebilir.

KISALTMALAR

AYM: Anayasa Mahkemesi
bkz.: Bakınız
C: Cilt
E.: Esas
FMR: Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi
HD: Hukuk Dairesi
YHGK.: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
İKÜHFD:İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
K: Karar
KHK: 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
MK.: Medeni Kanun
SMK.: Sınaî Mülkiyet Kanunu
S.: Sayı
s.: sayfa
TRIPS:Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
TTK : Türk Ticaret Kanunu
RG : Resmi Gazete
Y. : Yıl

KAYNAKÇA

ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Melis:(2018), " Markalar İle İlgili Sınaî Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler", Ankara Barosu FMR Hukuku Dergisi, C. 20, S. 1.

ARKAN, Sabih: (1997) (1998). Marka Hukuku, C. I, II.

BAYKARA Yasemin Şahinler/
YAVUZ, Levent/

ALICA, Türkay: (2018), Sınaî Mülkiyet Kanunu, (Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı), Seçkin Libra Mevzuat Dizisi.

ÇOLAK, Uğur: (2012), Türk Marka Hukuku, Onikilevha Yayınevi.

DİRİKKAN, Hanife:(2003), Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, (Tanınmış Marka).

DİRİKKAN, Hanife:(1998), " Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, Vedat Kitapçılık.

GEVHER, Abdullah,,(2020). "Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında "Zamanaşımı" Hususunun Değerlendirilmesi", <https://fikrimulkiyet.com/markanin-hukumsuzlugu-davalarinda-zamanasimi-hususunun-degerlendirilmesi/> Erişim Tarihi:26.06.2020.

KALDIRIM, Elif,(2019). “Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KAYA, Arslan: (2006), Marka Hukuku, Arıkan, İstanbul 2006.

ÖZTÜRK AKKARTAL, Hanife:(2019), "6769 Sayılı Sınâi Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescilli Markanın Kullanılmaması ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar", İKÜHFD, Y. 18, C. 18, S. 1, (s. 13-33).

ÖZTÜRK AKKARTAL Hanife/TAŞ KORKMAZ, Hülya: (2017). "Sınâi Mülkiyet Hakkının Hükümsüzlüğüne veya İptaline Karar Verilmesi Sebebiyle Haksız İhtiyati Tedbirden Dolayı Tazminat Davası ve Kusur Sorunu" Prof. Dr. Merih Kemal Omağ'a ARMAĞAN, C. 16, S. 2, (Özel Sayı) (Armağan), (s.373-407).
SÖNMEZ, Numan Sabit:(2018), "6769 Sayılı Sınâi Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar" İstanbul Hukuk Mecmuası, S. 76(1). (s. 273-304).

SULUK, Cahit:(2018), "6769 Sayılı Sınâi Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi C. 4, S. 1, (s. 91-109).

TEKİNALP, Ünal: (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası Vedat Yayınevi.

TEKİNALP, Ünal/
ÇAMOĞLU, Ersin:(2017), Sınâi Mülkiyet Kanunu, Birinci Bası, Vedat Kitapçılık.

YASAMAN, Hamdi: (2004), Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Altay, Ayoğlu, Yusufoglu, Yüksel), C. I, Vedat Kitapçılık.

YILMAZ, Lerzan: (2017), Yeni 6769 sayılı Sınâi Mülkiyet Kanunu Kapsamında Güncelleştirilmiş Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, 2. Baskı Aristo.

www.kazanci.com.tr.

www.uyap.gov.tr.