

## SAVUNMA MARKASI\*

### DEFENSIVE TRADEMARK

Dr. Öğr. Üyesi Hediye BAHAR SAYIN\*\*

#### ÖZ

Marka bir teşebbüsün mallarını ve/veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işarettir. Markanın çeşitli açılardan sınıflara ayrılması mümkündür. Tescil amacına göre marka türlerinden biri de savunma markasıdır. Savunma markası, asıl markanın korunması amacına yönelik olan ve onun gelişimini garanti altına alan markadır. Bu tür markalar, kullanma amacıyla değil, asıl markayı diğer markalardan korumak amacıyla sicile tescil edilir. Savunma markası, marka sahibinin diğer markalarını savunmak için kullandığı bir araçtır ve markanın ana işlevi olan ayırt edici işaret olma fonksiyonunu yerine getirmez. Marka bir malvarlığı değeri oluşturduğu için markanın korunması önem taşır. Tescilli marka, sahibine, ilgili işaret üzerinde tekel ve koruma hakkı sağlar. Savunma markası bu hakkın genişletilmesine sebep olur. Savunma markası, markayı kullanma zorunluluğunu ihlal etmesi ve kötüniyetli tescil örneği oluşturması sebebiyle marka hakkının kötüye kullanılması hallerinden biridir.

**Anahtar Kelimeler:** Marka, Savunma Markası, Kötüye Kullanma.

\*

#### ABSTRACT

A trademark is a sign capable of distinguishing goods and/or services of an enterprise from those of another enterprise. It is possible to classify a trademark from various aspects. According to their registration purposes, a type of them is defensive trademark. A defensive trademark is a trademark serving trademark protection purposes and guaranteeing its development. Such trademarks are registered not to use them, but to protect the original one from other trademarks. A defensive trademark is a tool used for defending the other trademarks of the trademark holder and it does not function as a distinguishing sign, which is the primary function of the trademark. Trademark protection is important because the trademark constitutes an asset value. The registered trademark provides its holder with the monopoly and protection rights on the relevant sign. Defensive trademark, on the other hand, induce the expansion of these rights. A defensive trademark is one of the circumstances of trademark rights abuse because it violates the obligation to use the trademark and constitutes an example of malicious registration.

**Keywords:** Trademark, Defensive Trademark, Abuse.

\* (Araştırma Makalesi, Geliş Tarihi: 04.08.2020 / Kabul Tarihi: 11.11.2020).

\*\* Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ([hediye@anadolu.edu.tr](mailto:hediye@anadolu.edu.tr), ORCID: 0000-0001-5175-8987).

\*

## I. GİRİŞ

Marka bir teşebbüsün mallarını ve/veya hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işarettir. Sınai Mülkiyet Kanunu<sup>1</sup> (SMK) madde 4'e göre; "marka ancak bir teşebbüsün<sup>2</sup> mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesinin sağlanması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler ve malların ve ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir". İşaret temelinde yapılan bu tanım, ortak ve garanti markaları dahil ticaret markaları ve hizmet markalarını da içerir. Ayrıca marka kavramı, sicile tescilli markalar ile kullanım suretiyle ayırt edicilik kazanmış markaları ve tanınmış markaları da kapsar<sup>3</sup>.

Markanın tanımından yola çıkarak bir markanın varlığından söz edilebilmesi için bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt eden ve koruma konusunu açık ve kesin olarak anlaşılacak şekilde sicilde gösteren bir işaretin bulunması gerekir<sup>4</sup>. Ayırt edicilik, marka olarak kabul ve tescilin işlevsel ve yasal (SMK m. 4, 5/1-c) unsurunu oluşturur. Bu unsur, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından resen veya itiraz üzerine incelenir. SMK m. 4'te

marka olarak tescil edilebilecek işaretler sınırlı sayıda sayılmamış, "korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir" ibaresi ile duyu organlarından en az birine hitap eden işaretlerin de tescil edilebilirlik şartları varsa marka olabilmesine imkân tanınmıştır.

Marka, belirli mal ve hizmetleri anonimlikten koruyarak, ferdileştirilmesini sağlamaktadır. Tüketiciler de bu sayede teşebbüslerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırd edebilmektedir. Bu bağlamda marka; ticari yaşamda ayırd edicilik, mal ve hizmetlerin kaynağını gösterme, reklam ve garanti fonksiyonu gibi önemli fonksiyonlar üstlenir<sup>5</sup>. Markanın işlevine göre (ticaret, hizmet markası), sahibine göre (ferdi marka, ortak marka, vekil markası) tanınmışlık düzeyine göre (alelade marka, tanınmış marka), tescil amacına göre (savunma markası, ihtiyat markası) şeklinde çeşitli sınıflara ayrılması mümkündür<sup>6</sup>.

Bir malvarlığı değeri oluşturduğu için markanın korunması önem taşır. Tescilli marka, sahibine, ilgili işaret üzerinde tekel ve koruma hakkı sağlar. Markaya tanınan bu tekel hakkı temelde rekabetin<sup>7</sup> sınırlandırılmasında rol oynar. Markanın sağladığı hukuki korumanın hukuki düzlemde meşru sayılmasının sebebi, markanın ekonomi ve hukuk düzeni açısından pek çok yarar içermesidir<sup>8</sup>. Markanın sağladığı tekel niteliğindeki hak ve yetkiler

<sup>1</sup> 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Kabul Tarihi: 22.12.2016, RG. Sayısı: 29944, RG Tarihi: 10.01.2017.

<sup>2</sup> Teşebbüs kavramı, ticari işletmeden daha geniş bir kavramdır. Marka tescil ve kullanımı için ticari işletmenin varlığı zorunlu değildir. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 11. Ayrıca bkz. **Ülgen**, Hüseyin/ **Helvacı**, Mehmet/ **Kaya**, Aslan/ **Nomer Ertan**, N. Fusun (2019) Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 452; Sınai Mülkiyet Kanunu'nda "teşebbüs" ve "işletme" kavramları aynı anlamda kullanıldığı hususunda bkz. Uzunallı, s. 20. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'de "teşebbüs" yerine "işletme" kavramının kullanılmasının daha uygun olacağı hususunda bkz. **Arkan**, s. 36.

<sup>3</sup> **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 11.

<sup>4</sup> **Bozer**, Ali/ **Göle**, Celal (2018) Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 245; **Uzunallı**, s. 20.

<sup>5</sup> **Suluk**, Cahit/ **Karasu**, Rauf/ **Nal**, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 159 vd.

<sup>6</sup> **Çolak**, Uğur (2018) Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayınları, s. 18 vd.; **Karaca**, Osman Umut (2018) Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanılmamanın Hukuki Sonuçları (2. Baskı) Ankara, Lykeion Yayınları, s. 17 vd.; **Tekinalp**, s. 369 vd.; **Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan**, s. 464.

<sup>7</sup> Marka hukuku, marka sahibinin sübjektif hakkının, haksız rekabet hukuku ise dürüstlük ilkesine aykırı ticari yöntem ve uygulamalar karşısında emek ilkesi uyarınca birikim, yatırımın ve işletmesel çabanın korunmasını hedef alır. **Tekinalp**, s. 37.

<sup>8</sup> **Kaya**, Arslan (2017) "Kullanmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine" Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, İstanbul, XII Levha Yayınları, s. 375.

herkese karşı ileri sürülebilir mutlak haklardır. Ancak bu haklar, sınırsız da değildir. Her hak gibi marka sahibinin markanın sağladığı hukuki korumayı kötüye kullanması mümkündür. Bu sebeple; marka sahibi, rakipler ve toplum çıkarları dikkate alınarak markanın sağladığı haklara bazı sınırlamalar getirilmiştir<sup>9</sup>. Tam da bu nokta çalışmanın “Savunma Markası”nı konu edinmesine sebep olmuştur. Savunma markası, marka sahibinin asıl/ana markasını diğer markalardan korumak amacıyla sicile tescil ettirdiği markadır. Bu bağlamda, marka sahibi, savunma markasını, kendi teşebbüsün mallarını ve/veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamak amacıyla tescil ettirmemektedir. Marka sahibinin amacı, asıl/ana markasını korumaktır. Dolayısıyla, savunma markasını marka hukuku açısından değerlendirmek gerekir. Çalışmada öncelikle savunma markası kavramı ve unsurları tanımlanarak, savunma markasının benzer markalardan ayırt edilmesinin ardından, savunma markası kavramı kötüniyetli tescil ve markayı kullanma zorunluluğu açısından inceleme altına alınacaktır. Bu inceleme, yabancı hukuk sistemleri özellikle Alman Hukuku ile karşılaştırmalı şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

## II. SAVUNMA MARKASI KAVRAMI VE UNSURLARI

Savunma markası, asıl markanın korunması amacıyla yönelik tescil edilen, asıl markanın gelişimini garanti altına alan markadır<sup>10</sup>. Doktrinle “savunma markası” kavramı yerine “koruyucu”, “engelleyici” marka kavramına da rastlanır.

Bazı yazarlar; koruyucu markaları, “tescilli bir markanın koruma alanını genişletip geliştirmek, markanın taklidini kullanacak olası kimseleri mar-

kadan uzak tutmak için tescil ettirilen, asıl markadan ayırt edilemeyecek veya karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzer ancak asıl marka sahibi tarafından kullanılmayan markalardır” şeklinde tanımlar<sup>11</sup>. Bazı yazarlara göre ise tescilli ve halihazırda kullanılmakta olan bir markanın, aynıının farklı mallarda veya hizmetlerde tescil edilmesi veya markanın çeşitli varyasyonlarının tescil edilmesi suretiyle, esas markaya gerek işaret gerek ise kapsam olarak yaklaşma teşebbüslerini engelleyerek, esas markanın korunması amacını taşıyan marka “engelleyici marka”dır<sup>12</sup>. Bazı yazarlara göre ise asıl markanın korunması amacına yönelik olan gerçekte kullanma maksadı ile tescil edilmeyen markalar savunma markalarıdır<sup>13</sup>. Savunma, engelleme veya korucuyu marka tanımlarında ortak ve öne çıkan unsurlar bize açıklanmaya çalışılan kavramın aynı olduğunu gösterir. Bu bağlamda “savunma markası, tescilli ana/asıl markanın benzerlerinin aynı veya farklı mal veya hizmetlerde tescil edilmesi suretiyle, savunulmaya/korunmaya çalışılan markanın başka teşebbüslerce aynı veya benzerlerinin tescil edilmesinin önlenmesinin amaçlandığı fakat gerçekte kullanma amacının bulunmadığı marka” olarak tanımlanabilir. Söz konusu marka, sicile asıl/ana markanın savunulması amacı ile tescil edildiği ve yabancı hukuk sistemlerinde bahse konu markayı ifade etmek için “defensive trademark” “Defensivmarken” kavramlarının kullanıldığı dikkate alınarak, bu çalışmada “savunma markası” kavramının kullanılması tercih edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tanımlardan, savunma markasının ayırt edici unsurları şu şekilde tespit edilebilir: Marka sahibinde markayı kullanma irade-

<sup>9</sup> **Meran**, Necati (2015) Marka Hakları ve Korunması, Ankara, Seçkin Kitapevi, s. 165.

<sup>10</sup> **Fezer**, Karl-Heinz (2009) Markenrecht, 4. Auflage, München, Verlag C. H. Beck, MarkenG § 3 Rn. 34.

<sup>11</sup> **Çolak**, Marka Hukuku, s. 22; **Yaman**, Özlem (2019) “Marka Hukukunda Dürüst Kullanım İlkesi” (Yüksek Lisans) Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 15; **Özkök**, Başak (2015) Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 43.

<sup>12</sup> **Kaya**, Arslan (2006) Marka Hukuku, İstanbul, Arkan Yayınları, s. 53; **Karaca**, s. 22.

<sup>13</sup> **Bilgili**, s. 140.

sinin olmaması, markanın asıl markanın savunulması amacıyla tescili, asıl markaya benzer işaretlerin, hemen hemen tüm mal veya hizmet sınıflarında tescili<sup>14</sup>.

Bu unsurlardan ilki, marka sahibinin markayı kullanma iradesinin olmamasıdır. Savunma markası, markayı kullanma amacıyla değil, asıl markayı diğer markalardan korumak amacıyla sicile tescil edilir. Böyle bir tescil, asıl marka karşısında ortaya çıkabilecek benzer markalara karşı asıl markanın koruma alanını genişletir. Bu markanın amacı; asıl markayı korumak ve asıl marka üzerinde rakiplerin olası eylem ve işlemlerini engellemektir<sup>15</sup>. Savunma markası, marka sahibinin tescilli markanın sağladığı yasal korumanın uygulama boyutunda tam olarak güvenceye alınmasını sağlar<sup>16</sup>. Amaç; asıl markanın korunması, savunulması olduğu için, marka siciline tedbir amaçlı tescil edilen savunma markasında, marka sahibinin markayı kullanma amacı bulunmaz<sup>17</sup>. Marka sahibinin amacı asıl/ana markasını kullanmaktır.

Bir diğer unsur, markanın asıl markanın savunulması amacıyla tescildir. Marka sahibi, markayı piyasada işletmesinin ürünlerinin ayırt edici işareti olarak kullanmayı amaçlamaz. Savunma markasının amacı; tescil edilen, kullanılan asıl markayı diğer marka sahiplerinin markalarından korumaktır. Diğer bir anlatımla; savunma markası, marka sahibinin asıl

markasını savunmak için kullandığı bir araçtır. Bu marka, markanın ana işlevi olan “ayırt edici işaret olma” fonksiyonunu yerine getirmez<sup>18</sup>. Savunma markası oluşturulmasının temelinde asıl markanın karıştırılmaya neden olabilecek benzerinin veya aynınsının, aynı veya farklı mal veya hizmetlerde üçüncü kişiler lehine tescil edilmesine ya da bu kişilerce fiilen kullanılmasına engel olmaktadır<sup>19</sup>.

Son unsur ise asıl markaya benzer işaretlerin, hemen hemen tüm mal veya hizmet sınıfları için tescildir. Savunma markası oluşturulurken markanın tüm kombinasyonları aynı veya farklı mal ve hizmetlerde tescil edilmeye çalışılır. Bu sebeple, savunma markası yaratılırken markanın oldukça geniş ürün/hizmet yelpazesinde veya markayı oluşturan işaretin fazla sayıda kombinasyonlarının tescil edilmesine çalışılır<sup>20</sup>. Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanarak markasını güvene almak isteyen marka sahibi, asıl markası ile karıştırılma ihtimali bulunan tüm işaretleri tescil ettirir. Böylece gerçekte az sayıda markayı kullanan marka sahibi, çok sayıda savunma markasını tescilini gerçekleştirir. Bu sayede, markanın sağladığı hakların kullanımının genişletilmesini sağlar<sup>21</sup>.

Savunma markası markayı taklit etmek isteyen rakipleri markadan uzak tutmayı hedeflediğinden, asıl marka ile karıştırılması mümkün işaretler savunma markası olarak tescil edilir. Bu bağlamda, marka bir sözcükten oluşuyor ise sözcüğün ilk harfi veya önemli harfleri veya heceleri değiştirilerek ya da şeklin çok benzerlerine yer verilerek belirlenen markalar oluşturulur. “PAPATYA” markası için

<sup>14</sup> Lange, Rn. 1157-1159.

<sup>15</sup> Arslan, Özge (2019) Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara, Adalet Yayınevi, s. 82; Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 141; İmirli-oğlu, Dilek (2018) Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi (2. Baskı) Ankara, Adalet Yayınevi, s. 233; Lerach, Mark (2009) Defensivmarken für Veranstaltungsbezeichnungen Eine Fallgruppe bösgläubiger Markenmeldung gem. § 8 II Nr. 10 MarkenG?, GRUR 2009/2, s. 109; Özkök, s. 43; Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan, s. 463; Yaman, s. 15.

<sup>16</sup> Bozgeyik, Hayri (2010) “Tescilli Markanın Kullanılması Ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Prof. Dr. Firat Öztan’a Armağan C: I, Ankara, Turhan Kitapevi, s. 460.

<sup>17</sup> Lange, Paul (2012) Marken-und Kennzeichenrecht, 2. Auflage, C.H. Beck, München, Rn. 1157; Özkök, s. 47; Savunma markalarında markayı kullanma niyeti tescilde veya gelecekte mevcut olmadığından ihtiyat markalarına nazaran kanuna aykırılık teşkil ederler. Bilgili, s. 140.

<sup>18</sup> Fezer, MarkenG § 3 Rn. 37; Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 143.

<sup>19</sup> Bozgeyik, s. 460; Çolak, Marka Hukuku, s. 22; Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoglu, Fulur-ya/ Yüksel, Sinan (2004) Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi C. I, II, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 642.

<sup>20</sup> Bozgeyik, s. 460; Çolak, Marka Hukuku, s. 22; Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoglu, Fulur-ya/ Yüksel, Sinan (2004) Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi C. I, II, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 642.

<sup>21</sup> Fezer, MarkenG § 3 Rn. 39.

“RAPATYA” “PARATYA” “PAPATYAM” gibi kullanım biçimleri savunma markasına örnektir<sup>22</sup>.

Bu marka, şeklen asıl markaya kıyasla tamamlayıcı unsurlar bakımından farklılık gösteren, tescil amacı asıl markaya yönelik karıştırılma ihtimalini azaltmak olan markadır<sup>23</sup>. Örneğin, asıl marka olan “üç çizgi+Adidas” markasının yanında iki ve dört çizginin tescil edilmesi halinde son iki tescil savunma amaçlı kabul edilir<sup>24</sup>.

Savunma markaları marka sınıfları içinde gerçek anlamda bir sınıf oluşturmaz. Bir markanın gerçek anlamda işlevini yerine getirmesi için kullanılması gerekir. Örneğin; Aspirin, Cosprin, Disprin, vs. savunma markanın işlevini yerine getirebilmesi için yeteri kadar kullanılması gerekmektedir. Aksi halde hükümsüzlük davası ile karşılaşılır<sup>25</sup>.

## A. SAVUNMA MARKASININ GEÇERLİLİĞİ

Savunma markasının en belirgin özelliği markayı tescil ettiren kişide markayı kullanma iradesinin bulunmasıdır. Bu noktada, markayı kullanma niyeti/iradesi bağlamında, marka tescilinde marka hakkının kazanılma anı ve şartlarının genel olarak değerlendirilmesi gerekir:

Türk hukukunda, SMK'nun sağladığı korumadan yararlanabilmek için markanın tescil edilmesi şarttır<sup>26</sup>. Tescil edilmeyen marka TTK m. 54 vd.'ndeki haksız rekabet hükümlerine göre korunur. Bu bağlamda, marka üzerindeki hak, marka olması

mümkün bir işaretin seçilmesi, kamusal alanda ayrılması ve markanın markasal kullanıma konu edilmesi yoluyla ortaya çıkar. Tescil, SMK korumasından yararlanmak için gereklidir<sup>27</sup>.

Marka tescil başvurusu, Marka Tescil Başvuru Formu'nun elektronik ortamda doldurulması yoluyla TÜRKPATENT'e yapılır. Marka başvurusunda, SMK m. 11<sup>28</sup> ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY) m. 5'de<sup>29</sup> düzenlenen bilgilerin yer alması gerekir. TÜRKPATENT, başvuruyu hak sahipliği ve şekli açısından inceler<sup>30</sup>. Marka başvurusu usulüne uygun yapılmışsa, başvuruda mutlak red sebepleri söz konusu değilse ve marka yayın sürecinde markaya itirazda bulunulmamış veya itiraz reddedilmiş ise marka “Marka Sicili”ne tescil edilir. Bu kapsamda, marka tescil sürecinde, tescil

<sup>22</sup> Çolak, Marka Hukuku, s. 22.

<sup>23</sup> Karayalçın, Yaşar (1968) Ticaret Hukuku I Giriş-Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara, Güzel İstanbul Matbaası, s. 416.

<sup>24</sup> Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan, s. 463.

<sup>25</sup> Tekinalp, s. 370; Yaman, s. 15.

<sup>26</sup> SMK m. 7/1'e göre, marka tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak markayı tescil ettirmeden kullanıma dayalı marka hakkı elde edilmesi de mümkündür. Önceki kullanımdan kaynaklanan hak sahipliği aynı veya benzer işaretlerin başkası adına tescil edilmesine engel olur (SMK m. 6/3). Ayrıca tanınmış marka sahibi, Türkiye'de markasını tescil ettirmemiş olsa bile markanın aynı veya benzerinin tesciline engel olabilir (SMK m. 6/4).

<sup>27</sup> Memişoğlu, Sami Özgür (2019) Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 108.

<sup>28</sup> SMKY (RG 24.04.2017, S: 30047) “Madde 11- (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.”

<sup>29</sup> 24/05/2020 tarih 30047 sayılı RG yayınlanan SMKY “Madde 5- (2) Başvuru formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur: a) Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri. b) Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri. c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler. ç) Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği. d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı. e) Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi. f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza. g) Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi. ğ) Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler. h) Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler. ı) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler”.

<sup>30</sup> Şekli inceleme, SMKY md. 4'e göre başvuru sahibi, SMKY m. 5'e göre dilekçede yer alması gereken bilgiler ile SMKY m. 11'de yer alan şartların yerine getirilip getirilmediği ayrıca bu madde ve SMKY md. 6 sayılan belgelerin ibraz edilip edilmediği, tüm belgelerin SMKY'de öngörülen hususları kapsayıp kapsamadığı konularına ilişkindir (SMKY m. 8/1).

başvurusunun herhangi bir aşamasında başvuru sahibinin markayı kullanma niyetine dair bir beyan veya ispat şartı aranmamaktadır<sup>31</sup>. Aslında subjektif şartın tespiti ve ispatı da tescil aşamasında oldukça zordur. Belki ispat ve tespitteki söz konusu zorluk, subjektif şartın aranmamasının temel sebebi olarak değerlendirilebilir.

Bir markanın sicile tescilinde marka sahibinin markayı kullanma iradesinin bulunması gerekmez. Bu bağlamda, marka sahibinin savunma markasını tescil ettirmesi ile markanın geçerli bir şekilde oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir. Bu noktada doktrinde farklı görüşler mevcuttur: Bazı yazarlara göre, 556 sayılı KHK döneminde bu markaların tescil edilmiş ve halihazırda kullanılmakta olan markanın koruma kapsamını genişletmeyi hedeflemesi sebebi ile markanın fiilen korunmasına gerek bulunmamaktadır. Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıllık süre zarfında kullanılmaması halinde iptal düzenlemesi içeren 556 sayılı KHK m. 14 bağlamında savunma markasının tesciline izin verilmez. Ayrıca marka mevzuatı ile getirilen sınıflama sistemi, asıl markanın benzer markalarla karıştırılma tehlikesini azaltmak için savunma markasına başvurma ihtiyacını azaltır<sup>32</sup>. Söz konusu markayı tescil talebinde bulunanın marka ticareti yapmak veya markayı tescil ettirdiği mallarla ilgili

olmayan başkaca mallarda kullanma amacını taşıdığına anlaşılması üzerine, marka tescil talebinin reddedilmesi gerekir. Ancak bu yetki söz konusu amaçların çok açık olduğu hallerde kullanılmalıdır<sup>33</sup>.

Doktrindeki başka bir görüşe göre, marka tescil başvurusunda başvuran bilerek hukuka aykırı hareket ediyor, talebinin hukuka aykırı olduğunu biliyor ise ortada kötüniyetli tescil söz konusudur. Bu tescil, Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 2'de düzenlenen hakkın kötüye kullanılmasının özel görünümü değildir. Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılmasının objektif sınırını oluşturduğundan; bu tescil, TMK m. 3'de düzenlenen iyiniyet ile ilgilidir. Bu noktada, marka hukuku anlamında kötüniyet sonradan geçerlilik kazandırılmayan bir işlem yaratır<sup>34</sup>.

Doktrinde bir diğer görüşe göre ise, markanın tescili aşamasında marka sahibinin hangi amaçla markayı tescil ettirdiğinin tespit edilmesi mümkün olmadığından, beş yıllık hoşgörü süresi zarfından savunma markasına tam koruma sağlanması, beş yıllık sürenin tamamlanmasından sonra markanın kullanılmadığının tespit edilmesi halinde korumanın kaldırılması gerekir<sup>35</sup>. Ayrıca kötüniyetli tescil sebebi ile markanın hükümsüzlüğü yoluna başvurulması da mümkündür<sup>36</sup>.

Savunma markasında marka sahibinin ticari faaliyetlerinde kullandığı tescilli bir markası söz konusudur. Bu bağlamda, marka sahibinin bir işletmesi de mevcuttur. Ancak marka tescili için bir işletmenin varlığı zorunlu değildir. Bir gerçek veya

<sup>31</sup> **Dirikkan**, Hanife (1998) "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti" Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 227 vd. ; **Yaşayan**, Elif (2015) Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı Ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Uzmanlık Alan Tezi), Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, s. 46 vd.

<sup>32</sup> **Arkan**, C. I, s. 59 ve dpn. 20. Yazara göre, marka mevzuatı ile birlikte uygulanan sınıflandırma sistemi sayesinde karışıklığa sebep olacak savunma markası tesciline gerek kalmamıştır. Çünkü marka sahibine markanın aynısı veya benzerinin özdeş mal veya hizmetlerde kullanılmasına engel olma olanağı tanınmıştır. Bu sistemde belirli bir grup içindeki kullanım tescilli marka açısından markanın kullanıldığını göstermekte ve markanın iptalini engellemektedir. Ancak farklı bir görüşe göre, markanın kayıtlı olduğu sınıfta sadece bir ürün/hizmet için kullanımı o sınıftaki diğer ürünler bakımından kullanım yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelmez. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 956. Dolayısıyla savunma markalarına olan ihtiyaç azalmış değildir. **Bozgeyik**, s. 460; **Özkök**, s. 46.

<sup>33</sup> **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 231; **Karayağçın**, s. 413 ve 415.

<sup>34</sup> **Balık**, İfakat (2018) "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili" BATIDER, C: 34, S. 2, s. 452; **Memiş**, Tekin, (2009) "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar": Memiş, Tekin (Editör), Fikri Mülkiyet Yıllığı, İstanbul, XII Levha Yayınları, s. 416 vd.; **Balık**, s. 452.

<sup>35</sup> **Dirikkan**, s. 230 dn. 39; **Özarmağan**, s. 65; **Sert**, Selin (2007) Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 58.

<sup>36</sup> **Tekinalp**, s. 459; **Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan**, s. 463.

tüzel kişi, bir teşebbüse bağlı olmaksızın marka tescilini gerçekleştirebilir<sup>37</sup>. Bu durum, marka üzerindeki hakkın devri, lisans sözleşmesine konu olması ve markanın işletmeden bağımsız olarak ekonomik açıdan değerlendirilmesinin mümkün olmasıyla uyumludur. Ayrıca tescilli bir marka sahibi olmak için markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili işletmenin varlığı zorunlu değildir. Bu bağlamda, tescilden kaynaklanan marka hakkı, markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin sürdürüldüğü bir işletme ve marka kullanma niyetinden bağımsız olarak doğar. Üstelik tescil başvurusunda bulunan, markayı bizzat kullanmaksızın onu devretmek, lisans vermek niyetiyle marka tescil başvurusunda bulunabilir. Böyle bir niyet, tescil başvurusunda bulunana kötüniyetli yapmaz<sup>38</sup>. Dolayısıyla, marka tescilinde bulunan kişinin markaya ilişkin niyetinin/saîkinin tespit edilmesi zor olduğu gibi, tespit yapılsa bile, bu tespit her zaman doğru sonuca işaret etmeyebilir.

Hukukumuzda marka tescili sırasında başvuruda bulunanın markayı kullanma niyetine dair herhangi bir ispat yükümlülüğü söz konusu değildir. Kullanma niyetinin bulunmadığı ancak markanın uzun süre kullanılmaması halinde tespit edilebilir. Dolayısıyla, tescil sırasında markanın tescil edilme amacının tespitinin imkansızlığı dikkate alındığında savunma markalarının (markanın koruma alanına giren faaliyetlerde bulunan iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutmak, onları finansal olarak yıpratmak, tescil engeli oluşturmak niyeti açık bir şekilde söz konusu değil ise) hoşgörü süresi boyunca marka korumasından yararlanması gerekir. Yu-

karıda arz edilen görüşler bağlamında, marka tescilinde markayı kullanma iradesindeki eksikliğin marka tescilinin kurucu unsurlarından olmadığı göz önüne alındığında, tescil prosedürünü SMK ve SMKY kapsamında tamamlamış olan bir marka, sahibine hukuken geçerli bir marka koruması sağlar. SMK'da markanın derhal kullanım zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme de olmadığından, savunma markası sicilden silinene kadarki süreçte hukuken geçerli bir marka olarak kabul edilmelidir.

## B. BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE SAVUNMA MARKASI

Alman Hukuku'nda savunma markasına<sup>39</sup> (Defensivmarken) ilişkin gelişimi ikiye ayırarak incelemek gerekir. Emtia İşaretleri Kanunu (*Warenzeichengesetz-WZG*) döneminde savunma markaları hukuken geçerli olarak kabul edilmiştir. Ancak Dreitannen<sup>40</sup> kararında Alman Federal Mahkemesi (*Bundesgerichtshof-BGH*) henüz piyasada tam kabul gör-

<sup>37</sup> Tekinalp, s. 369 ve 386. SMK m. 3 uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının SMK ile sağlanan korumadan yararlanmaları için ticari faaliyette bulunmasına gerek yoktur. Türkiye Cumhuriyeti içinde yerleşim yeri olanlar veya sinai ya da ticari faaliyette bulunanlar da bu korumadan yararlanırlar (SMK m. 3/1, b). Paris Anlaşması ile kurulmuş olan Birliğe üye ülkelerin vatandaşları ve o ülkelerde ciddi, işler durumda bir ticari veya sinai müessesesi veya yerleşim yeri olan kişiler de korumaya dahildir (SMK m. 3/1, c). Sinai veya ticari faaliyetin varlığı sadece SMK m. 3/1, b ve c açısından aranır.

<sup>38</sup> **Dirikkan**, s. 227-229 vd.

<sup>39</sup> Alman Hukuku'nda markanın tescilden sonra hiç kullanılmaması durumuna ilişkin görüşler şöyle özetlenebilir: Bir görüşe göre, tescile rağmen markanın kullanılmaması sebebiyle hak hiç doğmamış sayılır. Bu görüş, marka sahibine marka kullanımına yönelik işletme hazırlıkları yapma konusunda zaman tanımamaktadır. Bir başka görüşe göre ise, tescilli markayı kullanma zorunluluğu vardır. Tescil ancak kullanma niyeti ve bunu takip eden kullanım varsa hakkın doğumunu ve korunmasını sağlar. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 232.

<sup>40</sup> Alman Federal Mahkemesi söz konusu kararı ile konuya ilişkin önceki kararlarından tamamen farklı şekilde, savunma markasının ancak özel durumların varlığı halinde korunabileceğine hükmetmiştir. Savunma markalarının korunabilmesi için ihlal amacı taşıyan marka ile savunma markası arasında karıştırılma tehlikesinin bulunması; savunma markası ile ihlal edici marka arasında ortak yönlerin ve benzerliklerin olması ve asıl markanın ek korunmaya ihtiyaç duyması gerekir. Korunacak marka, bununla beraber karıştırılma ihtimali olan marka, asıl markanın benzerlik alanında yer alıyorsa, asıl markanın ek koruma ihtiyacından söz edilmez. Benzerlik alanı çerçevesi kesin şekilde sınırlanmıştır. Bu çerçevede, asıl markanın tescilli olmadan elde edebileceği kurumadan daha fazlasını sağlamaz. Savunma markasını, hakkın kötüye kullanılması açısından değerlendiren Mahkeme, asıl markanın mevcut ve normal koruma sınırını aşan ve başka markaların engellenmesi amacını taşıyan markaların şekli marka hakkının kötüye kullanılması teşkil edeceğine karar vermiştir (BGHZ, 29.03.1960, 32, 133 ff.). **Fezer**, § 3 Rn. 41 vd.

memiş asıl markaya bağlı savunma markasına zayıf bir koruma sağlamış, ardından piyasada kendisini normal derecede kabul ettiren asıl markalara ilişkin savunma markalarına hukuki koruma sağlamamıştır. WZG döneminde, marka kullanma zorunluluğunun getirilmesi üzerine savunma markaları başvuru üzerine hükümsüz sayılmıştır. Alman Markalar Kanunu (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen-MarkenG*) döneminde ise savunma markalarının tescili engellenmiştir. Marka sahibinin kullanma iradesindeki eksiklik MarkenG m. 3/1'e aykırı olduğu için bu tür markaların tescili mümkün değildir. Savunma markaları, savunma amaçlı tescil edildikleri için aslında tescil edilmelerine dayanak teşkil eden haklı bir sebep yoktur. Bu dönemde de savunma markaları ayırt edicilik sağlamadıkları ve kullanma amacı gütmedikleri için beş yıllık hoşgörü süresi içinde dahi MarkenG m. 50/1 gereği hükümsüzlük yaptırımına tabidir. Ayrıca beş yıllık sürenin geçmesi, sona erme sebebi olarak kabul edilir (MarkenG m. 49)<sup>41</sup>.

İsviçre Hukuku'nda ise mahkeme kararları ve doktrin tarafından savunma markaları, gerçekte kullanım amacı taşımamaları, sicili gereksiz yere işgal etmeleri ve haksız surette marka korumasından yararlandıkları için hükümsüz kabul edilmektedir. İlgililer, mahkemeye başvuruda bulunarak savunma markasının söz konusu niteliğini ispat etmek kaydı ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep edebilir<sup>42</sup>.

Fransız Hukuku'nda marka korumasının bu şekilde genişletilmesi markanın kullanma zorunluluğu bağlamında değerlendirilir ve tescil sırasında marka sahibinin tescil amacının tespitindeki güçlük göz önüne alınarak hoşgörü süresinin sonunda halen kullanılmayan markaların sicilden silinmesi yoluna başvurulur<sup>43</sup>.

İtalyan Hukuku'nda ise İtalyan Marka Kanunu m. 24'te (*Codice della proprietà industriale*) yer alan düzenleme ilgi çekicidir. Düzenlemeye göre, markasını kullanmayan marka sahibinin, aynı zamanda bir veya daha fazla başkaca benzer markanın da sahibi olması durumunda, bu markalardan en az bir tanesi aynı mal veya hizmetin işareti olarak kullanılıyor ise kullanılmayan marka da, marka korumasından yararlanır. Daha açık ifade ile savunma markaları açısından markanın beş yıl kullanılmaması durumuna ilişkin bir istisna söz konusudur. Topluluk Markası Tüzüğü (*Council Regulation (EC) on the Community Trade Mark*) m. 43/2'e göre, marka sahibinin haklı sebeplerle kullanılmayan topluluk markasının korunmasını talep etmesi için savunma markasının İtalyan Hukuku'nda korunduğu itirazında bulunması gerekir. İtalyan Hukuku'ndaki bu kabul, Avrupa Birliği Hukuku'nda onay görmemektedir. Böyle bir markanın tescili -özellikle ticari amaçlı koruma fonksiyonlu marka kullanımı- doğru olmayıp, topluluk markasında markaya ilişkin düzenlemeler ile bağdaşmamaktadır. Ülkesel nitelikli savunma amaçlı marka tescilleri Avrupa Birliği Hukukunda dikkate alınmaz<sup>44</sup>. Bu kapsamda Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bazı kararları da mevcuttur. Divan, daha çok "seri marka" kavramı üzerinde durduğu kararında; savunma markası olgusunun, 40/94 sayılı Tüzük ile uyumsuz olduğuna, bir topluluk markası tescil başvurusuna itiraz eden ulusal tescil sahibinin, 40/94 sayılı Tüzük m. 43/2 - 3<sup>45</sup> uyarınca, üzerine

<sup>44</sup> **Lerach**, s. 109.

<sup>45</sup> **20 Aralık 1993 tarih ve 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü (EC)** Madde 43 Muhalefetin İncelenmesi- 2. Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, muhalefet bildiriminde bulunan daha önceki bir Topluluk ticari markasının sahibi, Topluluk ticari marka başvurusunun yayın tarihinden önceki beş yıllık süre boyunca, önceki Topluluk ticari markasının Toplulukta, kayıtlı olduğu ve muhalefetinin gerekçesi olarak belirttiği mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak gerçek kullanıma sokulmuşsa veya daha önceki Topluluk ticari markasının, kullanılmaması için uygun nedenler varsa o tarihte beş yıldan az olmamak üzere tescil edilmiştir. Bu hususta kanıt bulunmaması halinde itiraz reddedilecektir. Daha önceki Topluluk ticari markası, tescil edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı ile ilgili olarak kullanılmışsa, itirazın incelenmesi amacıyla, mal veya hizmetlerin sadece o kısmına ilişkin kayıtlı kabul edilecektir. 3. Paragraf 2, önceki ulusal ticari markanın Topluluk içinde kul-

<sup>41</sup> **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 141 vd.

<sup>42</sup> **Yasaman/Yüksel**, s. 643.

<sup>43</sup> **Yasaman/Yüksel**, s. 643.



düşen ispat yükünden kurtulmak için, sadece ticari olarak kullanılan bir markayı korumak (savunmak) amacıyla yapılan tescile izin veren ulusal bir düzenlemeye dayanamayacağına karar vermiştir<sup>46</sup>.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, başkaca ürünlerin yanı sıra, protein bazlı ürünler için tescilli "Protiplus, Proti, Proti Power" markalarının ulusal ticari marka sahibi, gıda takviyeleri, vitamin preparatları ve diyetetik gıda maddelerinde tescilli "Protifit" markasının iptal edilmesi ve markanın kullanımının yasaklanmasını talebiyle açılan davada ise şu şekilde hüküm kurmuştur: "89/104 sayılı Tüzük 10/2, a maddesinin<sup>47</sup>, onu iç hukuka aktarmayı amaçlayan ulusal hükmün yorumlanmasına izin vermeyecek şekilde ele alınması gerekir. Bu bağlamda, 89/104 sayılı Tüzük 10/2, a maddesi, kullanıldığı biçimde tescil edilmiş ticari markanın korumasını güvence altına almak veya genişletmek amacıyla "savunma amaçlı" ticari markaya uygulanmaz."<sup>48</sup>. Daha açık bir ifade ile Divan, markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılmasının, markanın kullanılması şeklindeki kabulün, savunma markalarına uygulanamayacağını hükme bağlamıştır.

lanılmak üzere korunduğu Üye Devletteki kullanımın yerine, Madde 8 (2) (a) 'da atıfta bulunulan önceki ulusal ticari markalara uygulanacaktır.

<sup>46</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Defensivmarke&docid=62798&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17591116#ctx1> s.e.t. 07.10.2020 Avrupa Birliği Adalet Divanı 13.09.2007 tarih C-234/06 P kararı.

<sup>47</sup> 21 Aralık 1988 tarih ve 89/104/ sayılı EEC Birinci Konsey Direktifi Madde 10 Ticari markaların kullanımı-1. Tescil prosedürünün tamamlanma tarihini takip eden beş yıllık bir süre içinde, mal sahibi, tescil edildiği mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak ticari markayı Üye Devlette gerçek kullanıma koymamışsa veya bu tür bir kullanım beş yıllık kesintisiz bir süre boyunca askıya alınmışsa, ticari marka, kullanılmama için uygun nedenler olmadıkça, bu Direktifte öngörülen yaptırımlara tabi olacaktır. 2. Aşağıdakiler de 1. paragrafın anlamı dahilinde kullanım teşkil edecektir: (a) Markanın tescil edildiği biçimdeki markanın ayırt edici karakterini değiştirmeyen unsurlar bakımından farklı bir biçimde kullanılması...

<sup>48</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128901&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1> s.e.t. 07.10.2020 Avrupa Birliği Adalet Divanı 25.10.2012 tarih C-533/11 kararı.

### III. SAVUNMA MARKASININ BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ

#### A. SERİ MARKA

Seri marka; marka sahibinin önceki marka veya markaları ile bağlantılı olduğu imajını veren bir marka oluşturmaktır. Bu markada tescilli markanın kök unsuru korunmakta, bu kök unsurun yanına yeni başka unsurlar eklenmektedir. Böylece markalar dizisi oluşturulur<sup>49</sup>. Seri marka kavramı özellikle telekomünikasyon, teknoloji, gıda, kozmetik sektörlerinde görülen bir uygulamadır. İşletmeler kendilerine ait çeşitli mal ve hizmetler için aynı kök unsuru içeren markalar hazırlayarak, bir nevi marka ailesi oluştururlar<sup>50</sup>. Seri markanın söz konusu olabilmesi için aynı ortak unsura sahip yeterli sayıda markanın piyasada kullanılıyor olması gerekir. Bu sebeple marka sahibinin tescil başvurusundan itibaren kullanmayı amaçlamadığı sadece asıl markayı koruyabilmek için onun çeşitli varyasyonlarını tescil ettirdiği savunma markaları aynı ortak unsuru taşıyabilirler bile seri marka olarak kabul edilemezler<sup>51</sup>.

#### B. İHTİYAT MARKASI

İhtiyat markaları gelecekte kullanılmak üzere tescil edilen markalardır. Savunma markaları tescil anında veya gelecekte kullanılma amacı taşımama noktasında ihtiyat markalarından ayrılır<sup>52</sup>.

İhtiyat markasında, marka sahibi öncelikle başkaları tarafından ileride tescil edilme riski bulunan bir işareti tescil ettirerek kendini güvence altına alır. Marka sahibi, ileride ticari faaliyetini genişlet-

<sup>49</sup> Yıldız, Burçak (2018) "Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK M. 5.1.Ç Ve 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları İle Getirilen İstisna" BATİDER, C. 34, S. 4, s. 94.

<sup>50</sup> Örneğin "i-" kök unsuru içeren "iPhone", "iPod", "iPad" ve "iMac" markalarında olduğu gibi. Karaaslan, Pelin (2016) "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Uygulamalarında 'Seri Markalar', Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, C. 12, S. 48, s. 1132.

<sup>51</sup> Marka sahibinin tescil anında değil de sonraki bir zamanda kullanmayı planladığı ihtiyat markaları (*Vorratsmarken*) marka serisi oluşturmaz. Karaaslan, s. 1141.

<sup>52</sup> Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 140

mesi haline binaen markayı kendi nezdinde hazır tutar. İhtiyat markasının markanın sağladığı hakların kötüye kullanılmasına hizmet etme potansiyeli yüksektir. Öncelikle çok sayıda ihtiyat markası tescili, marka sicilinin fonksiyonunu yerine getirememesine sebep olur. Kanunun vermiş olduğu yetki aşılarak çok sayıda ve korunması gereken haklı bir menfaat olmadan marka tescili halinde ihtiyat markasının kötüniyetli tescilinin söz konusu olduğu söylenebilir<sup>53</sup>.

Savunma markasında marka sahibinin tescil anında markayı kullanma iradesine sahip olup olmadığının belirlenmesinde olduğu gibi ihtiyat markasında da marka sahibinin markayı gelecekte kullanma iradesinin tespitinde güçlük vardır. Bu noktada aslında ortada bir marka varsa ve engelleme amaçlı marka tescilinde ihtiyat markası yerine savunma markasından da söz edilebilir. Yani savunma markası ile ihtiyat markası arasındaki çizgi oldukça incedir.

### C. ENGELLEME MARKASI

Markanın kullanılmasının engellenmesi veya durdurulması amacını taşıyan markalar engelleme (*sperre durch Markenwerb*)<sup>54</sup> markalarıdır. Başvuru sahibi başkası tarafından kullanılan markanın aynısını veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini tescil ettirerek sırf belli bir kişinin piyasaya girmesini önleme amacı taşır. Bu markalarda başkasının kullandığı markanın<sup>55</sup> aynısını veya benzerini söz konusu durumu bilerek<sup>56</sup> ve haklı bir sebep ol-

maksızın<sup>57</sup> tescil edilmesi öncelikle hakkın kötüye kullanılması yasağını ihlal eder<sup>58</sup>. Bir markanın rakiplerini haksız yoldan<sup>59</sup> engelleme amacıyla tescil edildiği tespit ediliyorsa ortada kötüniyetli tescilin söz konusu olduğu da söylenebilir. Bu bağlamda, marka amacını ve işlevini yerine getirmesi için değil, aksine haksız rekabet amacıyla tescil ediliyor ise kötüniyetli tescil oluşur. Markanın hangi amaçla tescil ettirildiğinin, tescilde ahlaka aykırı bir amacın güdülüp güdülmediğinin, kötüniyetli tescilin söz konusu olup olmadığının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Engelleme markasında önemli olan engelleme niyetidir. Aslında seri marka ve savunma markası da genel olarak engelleme amacı taşıyan markalardandır<sup>60</sup>. Seri marka ve savunma markasında, marka sahibi başkasında ait olmayan bir marka tescil ederek yasal korumayı genişletmeye çalışırken, engelleme markasında başkasına ait markanın tescili söz konusudur. Engelleme markasının spekülasyon markasından farkı ise menfaat temini noktasındadır. Spekülasyon markasında marka sahibinin amacı; markasını üçüncü kişilere devrederek veya lisans vererek maddi menfaat elde etmek iken, engelleme markasında marka sahibinin amacı rakiplerinin söz konusu markayı kullanmasını engelleyerek piyasada tek olmaktır<sup>61</sup>.

de kötü niyetten bahsedilir. Ancak bilme unsurunun tespitinde ağır şartlar aranmamalıdır. Eğer başvuruda bulunan tacir ise basiretli iş adamı gibi hareket yükümlülüğü bağlamında objektif özen kriteri işletilmelidir. **Karasu**, s. 10; **Şenocak/Yarayan**, s. 103.

<sup>57</sup> Engelleme markasından söz etmek için, marka tescil talebinde haklı sebebin olmaması gerekir. Eğer başvuru sahibi tescilden önce söz konusu işareti kullanarak hak elde etmişse veya müşteri çevresi açısından markanın kaynak gösterme fonksiyonu gerçekleşmişse tescilde engelleme amacından bahsedilemez. **Şenocak/Yarayan**, s. 103.

<sup>58</sup> **Balık**, s. 463; **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 122 vd.; **Karasu**, 18 vd.; **Şenocak/Yarayan**, s. 103.

<sup>59</sup> Engelleme markasında, markanın rekabet savaşlarında, rakipleri engelleme aracı olarak kullanmasının, marka tescilinin tek amacı olması zorunluluğu yoktur. Engelleme amacının, başvurunun önemli unsurlarında biri olması yeterlidir. **Karasu**, s. 21 vd.

<sup>60</sup> **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 124 vd.; **Karasu**, s. 18 vd.

<sup>61</sup> **Karasu**, s. 19.

<sup>53</sup> **Balık**, s. 458 vd.; **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 144 vd.

<sup>54</sup> Bu kavram ve markanın çok sayıda kötüye kullanma hallerini içine alan tanımı MarkenG. m. 8/II ve § 50/I kapsamında yer alır.

<sup>55</sup> Engelleme markasından bahsetmek için tescil başvurusu yapılan marka üzerinde bir başkasının hukuken korunan yaran bulunmalıdır. Ancak marka hakkının kullanılması ve buna istinaden hak sahipliği elde etmiş olması gerekir. **Şenocak**, **Kemal/Yarayan**, Ali (2015) "Kötüniyetli Marka Tescili", *Terazi Hukuk Dergisi*, C: 10, S: 111, s. 102; Aksi görüş için bkz. **Yaşayan**, s. 66

<sup>56</sup> Başvuru sahibinin tescil ettirmek istediği markanın bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gereken haller-

Engelleme ve savunma markalarının ortak noktası, markanın, markanın sağladığı hukuki koruma dışında özellikle rekabeti haksız surette sınırlama amacıyla tescil edilmedi. Başvuranın tescilde markayı rekabet savaşında rekabeti engelleme amacıyla araç olarak kullanması rekabete aykırı davranış teşkil eder. Engelleme markasında tescil edilen markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılacağı düşünülmür. Bu başvuru planlanan kullanımı engellemeyi veya zorlaştırmayı amaçlar<sup>62</sup>.

#### D. SPEKÜLASYON MARKASI

Marka tescilinin başkalarına şantaj ve baskı amacı taşıdığı markalar, spekülasyon markalarıdır. Bu markalarda, marka sahibi markayı kullanma amacı taşımaz; marka ticareti yapma amacı taşır. Spekülasyon markalarının oluşmasında, marka tescili için herhangi bir işletmenin bulunması zorunluluğunun olmaması rol oynar<sup>63</sup>. Şart olmamakla birlikte genellikle işletme sahibi olmayan kişiler, Türkiye’de veya herhangi bir ülkede kullanılmayan işaretleri, işaretin yakın zamanda birileri tarafından kullanılacağını düşünerek marka olarak tescil ettirir. Daha açık ifade ile spekülasyon markaları, başkaları tarafından kullanılmayan işaretlerden oluşur. Marka sahibi, markayı üçüncü kişiye devretmek, lisans vermek, iltibas halinde men ve tazminat davası açmak amacıyla markayı baskı ve şantaj aracı olarak kullanır<sup>64</sup>. Bir markanın spekülasyon amaçlı tescil ettirildiğini ispat etmek oldukça zordur. Bu noktada, marka sahibinin işletme işletmemesi, çok sayıda

markanın tesadüfi şekilde çeşitli mal ve hizmetler için tescili, marka sahibinin saldırgan davranışları ve açıklamaları bu marka türünün tespitinde yol gösterici olabilir<sup>65</sup>. Markayı kullanma niyetiyle tescil ettirip ardından kullanmayıp markanın devredilmesinin veya markanın lisans verilerek menfaat elde edilmesinin hukuka aykırılık olmadığına da ayrıca belirtilmesi gerekir. Spekülasyon markası, marka sahibinin kullanma amacı taşımayıp marka hakkını amacı dışında kullanıp menfaat temin etmesi sebebiyle savunma markasına benzer.

#### E. TUZAK MARKA

Tuzak markada marka başvurusunda bulunan, markayı, kendisine doğrudan veya lisans sözleşmesi akdederek dolaylı şekilde para ödemesi için baskı aracı olarak kullanır. Marka sahibi, tescille elde ettiği markaya ilişkin haklarını engelleyici etkili bir baskı aracı olarak kullanmayı hedefler. Bu bağlamda tuzak markalar aynı zamanda engelleme markası olarak da işlev görürler. Tuzak markada marka sahibi, iyi veya kötüniyetli birinin (kurban) aynı marka veya karıştırılabilecek düzeydeki marka tescil başvurusuna kadar bekler. Tescil ettirdiği çok çeşitli ve sık sık değişen ürün türleri kapsamında elde ettiği tekel hakkı çerçevesinde markanın başkaları tarafından kullanılmasını engeller, tescil talebinde bulunanlar üzerinde baskı kurar ve bu sayede kazanç elde eder<sup>66</sup>. Bu noktada, tuzak markalar markanın markasal kullanımını amacı taşımaması sebebiyle savunma markalarına benzer. Bu bağlamda da savunma markaları gibi tuzak markanın kötü niyetli tesciline örnektir.

#### F. TRANSFER MARKA (MERCHANDISING MARKA)

Transfer markası ile bir sektörde tanınmışlığı yüksek bir marka başka sektörde kullanılarak, markanın kalite gösterme fonksiyonunun başka sektör-

<sup>62</sup> **Lerach**, s. 108.

<sup>63</sup> Tuzak markalar genellikle ticari faaliyetle uğraşmayan marka tasarımcısı, öğrenci vb. kişilerce kullanılır. Marka hukukuna hâkim olan markanın işletmeden bağımsızlığı prensibi gereği marka sahibi olmak için işletme sahibi olmaya gerek yoktur. Bu bağlamda, işletmesi bulunmayan kişilerin marka tescilleri bir markanın tuzak marka olduğunun tek başına göstergesi değildir. **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 130; Benzer şekilde bkz. **Karasu**, s. 15.

<sup>64</sup> **Karasu**, Rauf (2008) "Spekülasyon ve Engelleme Markaları", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C. 8, S. 3, s. 12; **Şenocak/Yarayan**, s. 104; **Balık**, s. 459 vd.; **Yaşayan**, s. 66.

<sup>65</sup> **Balık**, s. 460; **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 135.

<sup>66</sup> **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, s. 128 vd.; **Balık**, s. 461 vd.

lerde zahmetsizce elde edilmesi sağlanır<sup>67</sup>. Transfer markasında, öncelikli kullanımda bulunan bir markanın itibar ve imajından bu markayı başka tür mallarda kullanmak suretiyle yararlanır. Bu sebeple, markayı öteden beri kendi mallarında kullanmakta olan öncelikli hak sahibi bundan zarar görür<sup>68</sup>. Böyle bir markanın tescili, mevcut bir markanın ünü/ imajının başka ürünlerde kullanılması için transfer edilmesi amacıyla yapılır. Önceki marka sahibinin markayı kullanımı başka malların kullanımının ardına gizlenir<sup>69</sup>. Markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerde elde ettiği itibarın veya reklam gücünün, başka mal ve hizmetlerde zahmetsizce kullanılmasına yönelik olması dolayısıyla transfer markası kötüniyetli tescil örneği teşkil eder<sup>70</sup>. Örneğin, spor markası olan “Adidas”ın, kozmetik veya süs eşyası markası olarak kullanılması gündeme gelmektedir. Bu alanda imaj transferi, ürün korsanlığına dahi ulaşabilmektedir<sup>71</sup>.

Bu marka türünde marka sahibi ile markanın kullanıldığı ürünü üreten/pazarlayan kişi farklıdır. Söz konusu markalar; markanın kaynak gösterme, ayırt etme fonksiyonlarını yerine getirmesini mümkün kılmaması sebebiyle tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, fonksiyonlarını yerine getirmeyen marka kullanılmış olsa dahi kullanma zorunluluğunu sağlayamaz. Bu markalar aslında lisanslı ürünler ile lisansız ürünlerin ayrılmasında, markayı kullanan teşebbüsün ürünlerini ayırt etmeyi sağladığından SMK m. 9 hükmü bağlamında kullanma zorunlulu-

ğunu yerine getirir<sup>72</sup>. Dolayısıyla söz konusu marka, savunma markasından bu anlamda farklılık arz eder.

#### IV. SAVUNMA MARKASININ İHLAL ETTİĞİ DÜZENLEMELER

Marka tescil başvurusunda SMK ve SMKY kapsamında gerekli şartlar yerine getirildiğinde tescil işlemi gerçekleştirilir. Başvuru sahibinin tescil talebinden, markayı kullanma niyeti olmadan kötüniyetle hareket ettiğinin tespit edilmesi zordur. Kötüniyetli marka başvurularını engellemek ve markanın asli amacına hizmet etmesini sağlamak için pek çok hukuk sisteminde olduğu gibi bizim hukuk sistemimizde de kötüniyetli tescil ve markayı kullanma zorunluluğu düzenlemelerine yer verilmiştir.

#### A. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI VE KÖTÜNİYETLİ TESCİL

##### 1. Genel Olarak Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı

Hakkın kötüye kullanılmasını incelemeye geçmeden önce dürüstlük kuralından bahsetmekte yarar vardır. TMK m. 2/1'e göre, “herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır”. Dürüstlük kuralı; toplumdaki dürüst, namuslu ve orta zekalı kişilerin ahlak, doğruluk ve karşılıklı güven esaslarına uyan sürekli davranışları sonucu oluşan ve toplum tarafından da toplumsal menfaatlere uygun olması nedeniyle benimsenen kurallardır<sup>73</sup>.

Dürüstlük kuralı bazen hakkın kötüye kullanılması yasağı ile birlikte uygulanır, bazen de dürüstlük kuralının belirleyiciliği bir hakkın kullanılmasına gerek olmaksızın ortaya çıkar. Dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılmasının temelini oluşturur. TMK m. 2/2 gereği, “bir hakkın açıkça

<sup>67</sup> Karaca, s. 61; Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 136 vd.; Yaşayan, s. 70 vd.; Sert, Selin (2007) “Mechandising Marka” Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 1164 vd.

<sup>68</sup> Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 136. Alman Hukukunda transfer markasının söz konusu olduğu hallerde marka sahibi markasının kötüye kullanımına karşı benzerlik alanı dışında sadece UWG m. 1'e göre korunur. Wiedmann, Elke (2002) Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht (Dissertation) Universität Konstanz, Fachbereich Rechtswissenschaft, s. 188.

<sup>69</sup> Wiedmann, s. 188.

<sup>70</sup> Bilgili, Kötüye Kullanma, s.137.

<sup>71</sup> Wiedmann, s. 188; Bilgili, Kötüye Kullanma, s.137.

<sup>72</sup> Karaca, s. s. 61.

<sup>73</sup> Köprülü, Bülent (1984) Medeni Hukuk, 2. Baskı, İstanbul, Acar Matbaacılık, s. 35 vd.; Bilgili, Kötüye Kullanma, s. 31 vd.; Durral, Mustafa/ Sarı, Suat (2019) Türk Özel Hukuku C. I, 14. Baskı, İstanbul, Filiz Kitapevi, s. 244.

*kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz*". Hak, dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanılır ise hakkın varlığından bahsedilir. Ancak hakkın sahibine tanıdığı yetkilerin dışına çıkılarak kullanılması halinde, hakkın kullanıldığı görüntüsü altında haksız bir davranış gerçekleştirilmiş olur; bu davranış ise hukuk düzenince korunmaz<sup>74</sup> <sup>75</sup>. Hakkın kötüye kullanılmasından söz etmek için hukuken geçerli şekilde kazanılan bir hakkın varlığı, hakkın amacına aykırı kullanılması ve hakkın kullanımında menfaatin olmaması gerekir. Kullanan için yararı olmayan kullanım, çelişkili davranışlar, dikkatsizce kullanma, haksız yere hak kazanma hallerinde hakkın amaca aykırı kullanımlarından bahsedilir<sup>76</sup>. Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması hali, her somut olayda olayın özellikleri dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenir<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> **Dural/ Sarı**, s. 256.

<sup>75</sup> Bir hakkın hangi hallerde kötüye kullanıldığının temelini açıklayan çeşitli görüşler vardır. Subjektif görüşe göre, bir hakkın mutlak surette başkasına zarar verme amacıyla kullanılması halinde, hakkın kötüye kullanımı söz konusudur. Objektif görüşe göre, hak sahibi başkasına zarar verme maksadı yanında genellikle başka maksatlarla da hareket etmelidir. Bu görüşün somutlaşmasında hakkın yasal bir menfaat temini için kullanılıp kullanılmadığı, hakkın yasal ve ekonomik amaca uygun kullanımı veya hakkın ahlak kurallarına aykırı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ölçüt olmalıdır. Genel olarak bu görüşte, hakkın kötüye kullanımında dürüstlük kuralının esas alındığı görülür. Karma görüşe göre ise hakkın kötüye kullanılması için hakkın yalnızca başkalarına zarar verme amacıyla kullanılması yeterli olmayıp ayrıca hakkın bu amaçtan başka amaçlarla kullanıma imkânının olmadığı tespit edilmelidir. TMK m. 2/2 bağlamında görüşleri incelediğimizde, objektif görüşün TMK m. 2/2'ye hâkim olduğu söylenebilir. Hüküm, hakkın açıkça kötüye kullanılmasını engellemektedir. Bu bağlamda, başkasına zarar verme kastı yanında dışsal ve objektif olgularla hakkın kötüye kullanılmasının tespitinde rol oynar. **Bilgili**, *Kötüye Kullanma*, 33 vd.

<sup>76</sup> **Akyol**, Şener (2006) *Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*, 2. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 10; **Antalya**, Gökhan/Topuz, Murat (2019) *Medeni Hukuk C. I*, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, s. 497.

<sup>77</sup> **Dural/ Sarı**, s. 257. Dürüstlük kuralı değerlendirme kuralı niteliğinde olup muhatabı hak sahibi iken, hakkın kötüye kullanılması yasağı değiştirici nitelikte kural olup yasağın muhatabı hukuku uygulayan hakimdir. **Antalya**, s. 507. Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması emredici hükümler olup, aksine sözleşme yapılamaz. Hâkim, TMK md. 2'ye uygunluk denetimini re'sen yapar. **Akyol**, s. 10; **Köprülü**, s. 138.

## 2. Kötüniyet Kavramı

Hukukumuzda kötüniyet kavramının tanımı mevcut değildir. Kötüniyeti açıklamak için onun zıt ve tamamlayan kavramı olan "iyiniyet" kavramına başvurulabilir. TMK m. 3'e göre, "*Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı hallerde asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz*". Özel hukuka yön veren bir ilke olan iyiniyet, bir hakkın kazanılmasına veya hukuki durumun meydana gelmesine ait bir engeli bilmeme ve bilebilecek durumda da olmama durumudur. Hukukumuzda iyiniyet kural olarak korunmaz. Koruma ancak kanunun ona sonuç bağladığı hallerde söz konusu olur<sup>78</sup>.

Kötüniyet, bir hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğması yönünden mevcut bir engeli, eksikliği veya benzeri bir durumu bilmek veya halin gerektirdiği özen gösterildiğinde bilecek durumda olmaktır<sup>79</sup>. Başka bir ifade ile kötüniyet, dürüst davranış standardından sapan, haksız davranış şeklidir. Ticari yaşamda kötüniyet ise ticari yaşamdaki dürüst davranış standardından sapan haksız, dürüst olmayan davranış şekli olarak tanımlanabilir<sup>80</sup>. Marka hukukunda kötüniyet ise marka olarak tescili talep edilen işaret, işletmesel kaynağa işaret etme aracı olarak kullanılmak yerine marka hakkının sağladığı tekelin üçüncü kişileri marka hukuku açısından haklı görülmeyecek şekilde engelleme amacıyla kullanılmak istendiğinde, söz konusu olur<sup>81</sup>. Ayrıca, marka hukukunda kötüniyet, markayı kullanma amacı olmaksızın sadece markayı

<sup>78</sup> İyiniyetli olmayan kişinin kötüniyetli olması gerekmediği gibi, kişi kötüniyetli olmayabilir ama iyiniyetli olması da gerekli değildir. **Antalya/Topuz**, s. 453.

<sup>79</sup> **Dural/ Sarı**, s. 235.

<sup>80</sup> **Şenocak/Yarayan**, s. 100. İlginin kendisinden beklenen özeni göstermemesi, fiili kötüniyet karinesini meydana getirir. Ancak kişi özen göstermemesine rağmen iyiniyetli olduğunu ispat edebilir. Özen göstermeme kötüniyet karinesi oluşturur fakat doğrudan kötüniyetin varlığına kesin delil teşkil etmez. **Köprülü**, s. 162 vd.

<sup>81</sup> **Şenocak/Yarayan**, s. 100.

yedekte tutma, marka ticareti yapma veya şantaj amacına da işaret eder<sup>82</sup>. Bu bağlamda, savunma markası, işletmesel kaynağa işaret etme aracı olarak kullanılmak yerine marka hakkının sağladığı tekelin üçüncü kişileri marka hukuku açısından haklı görülmeyecek şekilde engelleme ve mevcut markayı koruma amacıyla kullanılmak istendiğinden, kötü niyet örneği oluşturur.

#### a. Marka Hakkının Kötüye Kullanılması

Hakkın kötüye kullanılması yasağı, genel ilke olduğundan hukukun diğer alanlarında ve bu bağlamda marka hakkının kötüye kullanılmasında da uygulama alanı bulur. Markanın yasal olmayan amaçlar için veya markadan beklenen sosyal ve ekonomik amaca aykırı kullanılması başka bir ifade ile TMK m. 2/2'de yer alan dürüstlük kuralına aykırı kullanımı marka hakkının kötüye kullanılmasıdır. Marka hakkının dürüst kullanımı esastır. Tescilli markanın sahibine sağlamış olduğu koruma sınırını aşan tekelcilik, dürüst kullanım ilkesine aykırıdır<sup>83</sup>. Bu bağlamda, savunma markası, marka korumasından kanun öngörmediği şekilde yararlanmayı hedef aldığından daha açık bir ifade ile markaya ilişkin düzenlemelerin koruma sınırını aşar şekilde yararlanmayı amaçladığından dürüst kullanım ilkesine aykırılık teşkil eder.

#### b. Kötü Niyetli Marka Tescil Başvurusu

##### i. Genel Olarak

Kötü niyetli marka tescili<sup>84</sup>, marka hakkının kötüye kullanılması olgusunun marka tesciline yansıyan boyutudur<sup>85</sup>. Daha açık bir ifade ile kötü niyetli tescil, başvuru sahibinin başvuru aşamasında

kötü niyetle hareket etmesiyle sınırlı bir durumdur<sup>86</sup>. Eğer tescil başvurusunda, marka, işletmesel kaynağı gösterme aracı olarak kullanılmak istenmiyor, markanın sağladığı tekel hakkından yararlanılarak üçüncü kişi marka hukuku açısından haklı görülmeyecek şekilde engellenmek isteniyorsa, başvuru sahibi kötü niyetli kabul edilir<sup>87</sup>. Marka sahibinin markasını tescil ederken markanın kullanılış amacı ve fonksiyonlarına aykırı şekilde iyiniyetli kişileri baskı altına alma, şantaj yapma veya engelleme amacı gütmesi halinde de kötü niyetli tescil söz konusu olur<sup>88</sup>. Markanın kötü niyetli kullanımında ise, başvuru sahibinin tescil aşamasında kötü niyeti kural olarak söz konusu değildir. Bu durumda, dürüst şekilde markasını tescil ettiren bir kişinin, tescilin ardından, işlev ve amacına aykırı şekilde markayı kullanımı mevcuttur<sup>89</sup>.

Marka tescilinde, kötü niyetle tescil talebinde bulunan, hak sahibi olmadığını bilmesine karşın dürüstlük kuralını ihlal ederek, tescil başvurusunda bulunur. Tescil sırasında dürüstlük kuralını ihlal eden başvuru sahibi, markanın aynısı veya benzerinin başkası tarafından kullanıldığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, tescil talebinde bulunanın kötü niyetinden söz edilebilir<sup>90</sup>. Savunma markasında da, marka tescil başvurusunda bulunanın, markanın sağladığı tekel hakkını kötüye kullanılarak, üçüncü kişileri markayı kullanmada engellenmeye çalışılması markanın kötü niyetli tesciline örnek teşkil eder.

Kanun koyucu, marka sahibi olmayı işletme faaliyeti yürütme veya işletmeye sahip olma şartına

<sup>82</sup> **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 254, dpn. 247; **Balık**, s. 450.

<sup>83</sup> **Bilgili**, Kötüye Kullanma, s. 39 vd.

<sup>84</sup> **Arkan**, C. II, s. 158. Bilgili'ye göre, öngörülen amaca ve kendisinden beklenen iktisadi işleve aykırı amaçlarla yapılan tescil kötü niyetli tescildir. Bu tescilin dürüstlük kuralına aykırı pek çok şekli söz konusudur. **Bilgili**, Kötü niyetli Tescil, s. 27 vd.; **Can**, s. 49.

<sup>85</sup> **Bilgili**, Kötüye Kullanma, s. 40.

<sup>86</sup> **Bilgili**, Kötüye Kullanma, s. 249; **Balık**, s. 470.

<sup>87</sup> **Tekinalp**, s. 486; **Şenocak/Yarayan**, s. 100; **Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan**, s. 493.

<sup>88</sup> **Karasu**, s. 12; **Tekinalp**, s. 366.

<sup>89</sup> **Paslı**, Ali (2014) Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına Etkileri, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 529; **Bilgili**, Kötüye Kullanma, s. 249.

<sup>90</sup> **Can**, Ozan (2015) "Türk Hukukunda Kötü niyetli Marka Başvurusu ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler", TFM, S. 1, s. 49.

bağlamayarak, markayı işletmeden bağımsız bir mal varlığı olarak kabul eder. Markanın işletmeden bağımsız bir mal varlığı olduğu kabul edilmesine bağlı olarak, marka başvurusunda işletme sahibi olma zorunluluğu bulunmasa dahi tescil başvurusunda bulunanın bir işletmeye sahip olup olmaması, iyiniyetin tespiti bakımından dikkate alınabilecek bir unsurdur<sup>91</sup>. Savunma markasında, marka sahibinin halihazırda kullandığı bir markası mevcut olduğundan, genellikle marka tescil talebinde bulunanın bu markaya bağlı bir işletmesinin varlığı söz konusu olur. Ancak marka sahibinin pek çok markayı belli bir marka etrafında tescil etmesi her zaman kötüniet göstergesi olmayabilir. Bu durumda marka sahibinin davranışları, amaçları ve yasanın sağladığı hoşgörü süreleri dikkate alınmalıdır<sup>92</sup>.

Kötünietli tescile ilişkin düzenlemeler temelinde markanın işletmeye bağlılığı kuralının kaldırılması sonucu ortaya çıkması muhtemel sakıncalardan sicil sistemini koruma amacı taşır. Çok sayıda işaretin bir işletmenin varlığına gerek dahi duyulmadan tescili, markanın baskı ve şantaj amacıyla kullanılmasına zemin hazırlar. Dolayısıyla marka ticareti amaçlı tesciller engellenmeye çalışılır<sup>93</sup>. Savunma markasında, marka ticareti değil, tescilli markanın kanunun sağladığı yollardan korunması amacıyla tescil söz konusudur.

Kötünietin çok açık ve ağır olması hali dışında, bu durumun varlığının sicile başvuru aşamasında anlaşılması ve bu konuda itiraz üzerine kapsamlı bir incelemenin yapılması oldukça zordur. Kötünietli tescile ilişkin emareler daha çok tescilden sonraki aşamalarda kendini gösterir<sup>94</sup>. Savunma markasında, marka sahibinin markasını tescilden sonra uzun süre kullanmaması bu sürece örnektir.

Dolayısıyla, markayı tescil amacı, başvuru sahibinin zihni durumu ile alakalıdır. Başvuru sahibinin bir markayı tescil ettirirken mevcut olan düşüncelerinin objektif emareler üzerinden ortaya konması gerekir. Somut olayın özellikleri, tescil edilen ve kaynak alınan markanın durumu, sahip olduğu hukuki korumanın kapsamı değerlendirmede önem arz eder. Tescil başvurusunun ve tescilin kötünietli olduğunu iddia eden bunu ispatla yükümlüdür<sup>95</sup>.

Kötüniet tescil anında mevcut olmasına rağmen sonradan ortadan kalkıp kalkmayacağı hususu ise tartışmalıdır. Bir kez kötünietle elde edilen tescilin, bu özelliğinin sonradan değişip değişmeyeceği kötünietin bir süre sonra değişme olasılığı somut olayın şartları içinde değerlendirilmelidir<sup>96</sup>. Örneğin, savunma markası ilerleyen zamanda marka sahibinin duyduğu ihtiyaç üzerine sahibince veya onun izni ile üçüncü kişilerce kullanılmaya başlanabilir. Söz konusu durumda marka gerçek fonksiyonunu gerçekleştirebilir.

## ii. Kötünietli Marka Tescil Başvurusunun Hukuki Sonuçları

Kötünietli tescil, hakkın kazanılması sırasında, marka hakkının sağladığı yetkileri kullanmanın dışında hukuka aykırı herhangi bir amaçla tescil talebinde bulunulmasıdır<sup>97</sup>. SMK m. 6/9'da kötünietli tescil nispî red nedenleri arasında<sup>98</sup> sayılarak kötünietle yapılan marka başvurularının

<sup>91</sup> Karasu, s. 15 vd.

<sup>92</sup> Güneş, İlhami (2018) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu İşığı İle Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi, s. 395.

<sup>93</sup> Balık, s. 456 vd.

<sup>94</sup> Bilgili, Fatih (2007) "Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz", TBB Dergisi, S. 70, s. 38.

<sup>95</sup> Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan, s. 491.

<sup>96</sup> Güneş, s. 399.

<sup>97</sup> Balık, İfakat (2018) "6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötünietli Tescili" BATİDER, C: 34, S. 2, s. 450.

<sup>98</sup> Nispî red sebepleri hak sahibinin kişisel menfaatleri gözetilerek belirlenir. Mutlak red sebeplerinin belirlenmesinde ise kamusal menfaat ön plandadır. Bu noktada kötünietli tescilin iki menfaate uzanan boyutu bulunur. Kötü niyetli tescilin sicil fonksiyonunu gereği gibi yapması isteniyor ise bu tescilin mutlak red sebebi olarak düzenlenmesi gerekir. Ancak kötünietli tescilin marka hakkının engelleme, haksız yararlanma amaçlı kullanılmaması isteniyor ise (burada kişisel menfaatler söz konusu olduğu için) nispî red nedeni olarak düzenlenmesi uygun olur. Balık, s. 457; Şenocak/Yarayan, s. 104.

itiraz üzerine reddedileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, SMK m. 25/1'de mutlak ve nispi red nedenlerine atıfla hükümsüzlük nedenleri sayılarak, kötünietli tescil aynı zamanda hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir<sup>99</sup>. SMK m. 27/1 gereği hükümsüzlük kararları, marka başvuru tarihinden itibaren etkili olur. Buna bağlı olarak, tescil hiç gerçekleşmemiş ve marka koruması hiç sağlanmamış gibi bir sonuç doğar. Aslında kötünietli tescil başvurusuna itiraz hakkı; TMK m. 2'de öngörülen hakkın kötüye kullanılması kurumunun özel bir görünümü olup; marka hakkının sağladığı tekeli korumanın hak sahibi tarafından kötüye kullanılmasının hukuk düzenince korunmayacağına tespitinden ibarettir<sup>100</sup>. Temel bir hukuk ilkesi olan dürüst davranma, markanın tescil edilmesinde de genel bir sınır teşkil etmektedir. Bu doğrultuda; hukuki düzenlemelerde kötünietli tescil başvurusu itiraz nedeni, kötünietli tescil ise hükümsüzlük nedeni olarak yer alır<sup>101</sup>.

<sup>99</sup> 556 sayılı KHK döneminde kötünietli tescilin hangi red sebebi kapsamında yer aldığı ve hükümsüzlük sebebi oluşturup oluşturmadığı tartışmaları SMK ile sona ermiştir. 556 sayılı KHK döneminde kötünietli tescilin Türk Patent Enstitüsünce (TPE) resen araştırılmasına engel bulunmadığı yönünde bkz. **Tekinalp**, s. 427. TPE tarafından hazırlanan marka inceleme kılavuzlarında kötünietli tescil nispi red sebebi kabul edilmiştir. TPE, Marka İnceleme Klavuzu, 2015, s. 156; Aynı dönemde kötünietli tescilin mutlak red sebepleri arasında sayılmaması sebebi ile TPE'ce resen araştırılmayacağı yönünde bkz. **Bilgili**, Kötünietli Tescil, s. 27 vd.; **Karasu**, s. 36. HGK kararında ise "556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nin amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1- (a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK'nun 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" ifadeleri ile kötünietli tescilin genel ilke ve hüküm olan TMK m. 2 karşısında korunmayacağı vurgulanarak, kötünietli tescil hem red hem hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. HGK 16.07.2008 2008/11-501E ve 2008/507K. (www.kazanci.com.tr. Erişim Tarihi: 02.07.2020).

<sup>100</sup> **Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan**, s. 491.

<sup>101</sup> **Akgün**, Aliye (2017) "Kötünietli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme" D.E.Ü Hukuku Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş'a Armağan, C: 19, S. Özel, s. 2203.

## B. MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

### 1. Genel Olarak Markayı Kullanma Zorunluluğu

Öncelikle vurgulamak gerekir ki, markanın kullanımı ve tescili isteğe bağlıdır. Daha açık bir ifade ile marka sahibinin mal ve hizmetlerini bir marka altında sunması ve markayı kullanması durumunda markayı tescil ettirme yükümlülüğü söz konusu değildir<sup>102</sup>. Hakların kullanılması kural olarak ihtiyari olduğundan, marka sahibi markayı tescil ettirmekle onu kullanma zorunluluğu altına girmez<sup>103</sup>. Markadan beklenen ayırt edicilik fonksiyonunun ve markanın tescil edilmesi halinde tescil kapsamında korunması için markanın kullanılması gerekir<sup>104</sup>. Ayrıca, marka hakkının kazanılması sırasında markayı kullanma niyeti aranmaz. Tescille başlayan hak ve koruma, kural olarak markanın kullanılmasına bağlı olarak devam eder. Bu noktada markanın "markasal kullanımı" kavramı karşımıza çıkar. Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesi için ticaret alanında markanın amacına yönelik, sürekli ciddi<sup>105</sup> ve aktif eylemlerle markanın kullanılması "markasal kullanım" olarak kabul edilir<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 224; **Ülgen/ Helvacı/ Kaya / Nomer Ertan**, s. 469.

<sup>103</sup> **Bozgeyik**, Markanın Kullanılması, s. 462.

<sup>104</sup> **Pekdinçer**, Tamer R./**Çoşğun**, Gizem (2019) "Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptaline İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi", İKÜHD, C, 18, S. 1, s. 140; **Bozgeyik**, Markanın Kullanılması, s. 462.

<sup>105</sup> Ciddi kullanım, markanın işlevlerine uygun ve menfaat elde edecek şekilde daha açık bir ifade ile markanın malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal/hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak tarzda ve yoğunlukta, piyasaya hitap edecek şekilde kullanılmasıdır. **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 242. Markanın elde kalmasını temin etmek, markanın hükümsüz kılınmasını engellemek ve göz boyamak amacı taşımaması, suni ve gerçek dışı olması halinde ciddi kullanımdan söz edilebilir. **Bozgeyik**, Markanın Kullanılmaması, s. 470.

<sup>106</sup> **Tekinalp**, s. 459. Arkan, markasal kullanımı, işareti taşıyan mal veya hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin alıcılar tarafından anlaşılmasını mümkün kılan kullanımı markasal kullanım olarak tanımlar. **Arkan**, Sabih (2000) "Mar-



SMK'da<sup>107</sup> markayı kullanma zorunluluğuna ilişkin bir düzenleme mevcuttur<sup>108</sup>. SMK m. 9/1'e göre, markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıfı esas alınarak Türkiye'de ciddi şekilde kullanılması gerekir. Bu şekilde haklı sebep olmadan kullanılmayan veya kullanımına ara verilen markalar iptal edilir. SMK m. 9/2'de, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden<sup>109</sup> farklı unsurlarla kullanılması<sup>110</sup>, sadece ihracat amacıyla mal ve ürün ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile üçüncü kişi tarafından kullanılması, markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir.

SMK m. 26'da markanın iptal sebepleri dört başlıkta toplanarak, tescilli markanın beş yıl boyunca haklı sebep olmadan kullanılmaması iptal sebebi

ka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Kullanılması Zorunluluğu" BATİDER, C: 20, S. 3, s. 5 dñn. 1. Bektaş, markayı kullanma kavramı başlığı altında markanın işleve uygun kullanılması, kullanma niteliğinin ciddi biçimde olası gerektiğine işaret eder. **Bektaş**, İbrahim (2018) "Sinai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali-AB Adalet Divanı'nın Güncel Kararları Işığında Bir Değerlendirme", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C: 17, S. 2, s. 225 vd.

<sup>107</sup> 556 sayılı KHK'da markayı kullanma zorunluluğu açık şekilde düzenlenmemiştir. KHK m. 42/1, c'de markanın kullanılmaması hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Anayasa Mahkemesi hükümdeki yaptırımının hükümsüzlük olması ve hükümsüzlük kararının geçmişe etkili sonuç doğurması sebebiyle mülkiyet hakkına müdahale kabul ederek hükmü iptal etmiştir (Anayasa Mahkemesi 09.04.2014 tarih, 2015/147E 2014/75K sayılı kararı). 556 sayılı KHK m. 14'de yer alan markanın kullanılmama sebebiyle iptaline ilişkin düzenleme ise Anayasa Mahkemesi 14.12.2016 tarih 2016/148E ve 2016/189K sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

<sup>108</sup> **Çağlar**, Markayı Kullanmama, s. 12. Aksi görüş için bkz. **Karaca**, s. 27.

<sup>109</sup> Tescilli markanın tescil dolayısıyla elde ettiği korumadan yararlanması için tescil edildiği şekilde kullanılması gerekir. Aksi halde markadan doğan hakkın kapsam dışında kullanılması ve belirli süre kullanılmamaya bağlı iptal yaptırımını gündeme getirir. Bu kuralın katı şekilde uygulanmasının hakkaniyetli olmayacağı göz önünde bulundurularak markanın ayırt edici karakteri değiştirilmemek kaydı ile farklı unsurlarla kullanılması da markanın kullanılması olarak kabul edilmektedir. **Çağlar**, Hayrettin (2007) "Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C: 7, S. 2, s. 11 vd.; **İmirlioğlu**, s. 235 vd.

<sup>110</sup> Markanın farklı unsurlarla kullanılmasına imkân tanınması, marka sahibine piyasa koşullarına ve zamanın gerekliliklerine uyum sağlama olanağı sağlar. **Bektaş**, s. 241.

olarak düzenlenmiştir<sup>111</sup>. Haklı sebeplerin<sup>112</sup> söz konusunu olduğu hallerde, markanın beş yılı aşkın bir süre kesintisiz olarak kullanılmaması, iptal kararı verilmesine engel olur. Kullanılmayan markanın iptal yaptırımına tabi tutularak sicilden silinmesi sayesinde üçüncü kişiler söz konusu markayı kendi adlarına tescil olanağına kavuşur; kullanılmayan markalardan temizlenen sicil ise fonksiyonunu gereği gibi yerine getirebilir<sup>113</sup>.

Kullanılmama sebebi ile markanın iptali halinde iptal kararının etkisini hangi andan itibaren göstereceği konusunda 556 sayılı KHK zamanında çeşitli görüşler vardı. Bir görüşe göre, iptal kararı etkisini geçmişe yönelik olarak gösterir ve iptal sebebinin ortaya çıktığı ana kadar geriye yürür. Dolayısıyla karar beş yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar etki eder<sup>114</sup>. Bir başka görüşe göre, iptal kararı etkisini iptal davası başvurusundan itibaren gösterir<sup>115</sup>. SMK m. 27/2'ye göre ise markanın iptali halinde karar, iptal talebinin TÜRKPATENT'e sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. İptal kararı ancak iptal sebebinin ortaya çıktığı ana kadar geriye yürüdüğünden, markanın kullanılmadığı ilk beş yıl bakımından SMK m. 27/3'te

<sup>111</sup> SMK m. 192 uyarınca, iptal kararları Türk Patent ve Marka Kurumunca verilir. Bu hüküm, SMK'nın yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra (10.01.2024) yürürlüğe girecektir. Süre dolana kadar iptal yetkisi mahkemeler tarafından kullanılacaktır.

<sup>112</sup> Haklı sebep marka sahibinin kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan, ilgili süre zarfında markanın kullanılmasını imkânsız kılan fiili, hukuki her türlü engeldir. **İmirlioğlu**, s. 239. Marka sahibinin önleyebileceği, etkisini giderebileceği durumlar haklı sebep olarak değerlendirilmez. Haklı sebepler öncelikle marka sahibinin iradesi dışında kalan doğal afet, savaş, ambargo vb. uzun süreli engellerdir. **Bektaş**, s. 239.

<sup>113</sup> **Bozgeyik**, s. 457; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 223; **Balık**, s. 469; **Sert**, s. 87.

<sup>114</sup> **Yasaman/Yüksel**, s. 655; **Sert**, s. 106; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 275; **Kaya**, Markanın İptali, s. 385.

<sup>115</sup> **Arkan**, s. 168. Benzer şekilde Yargıtay 11. HD. 2.4.2015 tarih 2014/6633 E ve 2015/4600 K. sayılı kararı. <https://www.lexpera.com.tr/makaleler/yargitay-kararlari-markanın-hukumsuzlugunun-gecmise-etkisi-440-445/1> (Erişim Tarihi: 14.07.2020).

yer alan istisnalar dahi söz konusu olmaz<sup>116</sup>. Savunma markasında başvuruda bulunanın markayı kullanma niyeti yoktur. Bu sebeple savunma markaları markayı kullanma zorunluluğunu ihlal eder. Ancak iptal sebebinin gerçekleştiği veya iptal talebinin ileri sürüldüğü tarihe kadar savunma markası markanın sağladığı hukuki korumadan yararlanır.

SMK'da markanın kullanılmaması haline ilişkin getirilen tek yaptırım iptal değildir. SMK m. 19/2 uyarınca, önceki tarihli marka hakkına dayalı itirazlarda itiraz konusu markanın beş yıldan önce tescil edilmiş olması halinde, itiraz konusu mal ve hizmetler açısından markanın kullanıldığına ispat edilmesi istenir. Ayrıca marka sahibi, sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü talep ettiğinde, karşı taraf davacının tescilli markayı beş yıldan uzun süredir kullanmadığı definde bulunabilir. SMK m. 29/2'ye göre ise marka hakkına tecavüz iddiasında bulunulan kişi, marka sahibine karşı kullanmama definde bulunabilir<sup>117</sup>. Bu bağlamda, getirilen düzenlemeler ile kullanılmayan markaların tescilin koruyucu etkisinden çıkarılıp sicilden terkin edilmesinin yanında iptal edilmese dahi tescilin söz konusu etkisinden kısıtlı şekilde yararlanması sağlanmaktadır. Bu sebeple, markasını kullanmayan marka sahibi markası iptal edilmese bile hakkını etkin şekilde koruyamama olasılığı ile karşılaşabilir<sup>118</sup>. Ancak şu husus belirtil-

melidir ki, SMK'da düzenlenen markayı kullanma zorunluluğu (SMK m. 9) ve marka kullanımını ispata dair hükümler (SMK m. 19 ve 29) marka sahiplerinin hoşgörü süresi olan beş yıl dolmadan markayı kullanma ve kullanımı ispat külfetinden kurtulmak amacıyla aynı marka için yeni tescil başvuruları yapılmasına sebep olabilir<sup>119</sup>. Aynı markanın güncelleme (gençleştirme) amacıyla veya kötüniyetli olarak, aynıının veya benzerinin çok defa tescil edilmesi fakat tescil edilen markaların kullanılmaması halinde beş yıllık hoşgörü süresi her bir tescil için ayrı ayrı hesap edilmelidir<sup>120</sup>.

Tescilli markanın kullanılmamasının yaptırma tabi tutulmasındaki temel amaç yedek ve savunma markalarının artarak, marka sicilinin bu markalarla doldurulmasını önlemektir. Kullanılmayan markaların sicilden silinerek sicilin doğruluğunun güvence altına alınmasında ve marka sahibinin biçimsel bir hakka dayanarak rekabete aykırı davranış sergilemesinin engellenmesinde kamu yararı da vardır<sup>121</sup>.

Markanın tescil edilmesi ile marka sahibi maddi ve manevi haklar ile bu hakların korunması için geniş yetkilere sahip olur. Markanın mutlak bir hak olduğu ve marka ihlalinin herkes tarafından gerçekleştirilebileceği göz önüne alındığında marka sahibine tanınan yetkiler önem taşır. Markayı kullanma zorunluluğu, marka sahibinin bu geniş yetkileri sebepsiz yere elinde bulundurmasının engellemesine hizmet eder<sup>122</sup>. Tescilli bir markanın kullanılmaması markanın sicilde âtil halde durmasına, yatırıma ve ekonomiye katkı sağlayamamasına sebep olur. Sahibince kullanılmayan markalar, marka sicilini lüzumsuz işgal eder. Markanın kullanılmaması, ticari yaşama hâkim olan serbest rekabet ortamının oluşması ve sürdürülmesi ilkesine engel olur. Kullanılmayan markaların iptali ile markanın sağladığı

<sup>116</sup> İptal hükmünün etkisinin istisnaları; Tecavüz davalarında verilen karar ile karardan önce kurulan ve ifa edilen sözleşmeler nedeniyle marka sahibi kötüniyetli olmadığı sürece marka sahibinden kararın geriye yürütmesine dayanılarak talepte bulunulması mümkün değildir. Ancak SMK m. 27/4'e göre hakkaniyet gereği sözleşmelerden doğan iade talebi söz konusu olabilir. **Sönmez**, s. 305.

<sup>117</sup> Bu düzenleme marka hakkına tecavüze bağlı tazminat taleplerinin önüne geçilmesi açısından yerinde bir düzenlemedir. Markayı kullanma zorunluluğuna aykırılığa dair yaptırımlar etkisini en erken 10 Ocak 2022'de gösterecektir. **Çağlar**, Hayrettin (2017) "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, s. 11 vd.

<sup>118</sup> Örneğin karıştırılma ihtimali sebebi ile yayıma itiraz veya hükümsüzlük talebinde markasını kullandığını ispat edemeyen marka sahibinin talebi, karıştırılma ihtimali hususu incelenmeden reddedilir. **Pekdiğer/Coşgun**, s. 141.

<sup>119</sup> **Karaca**, s. 24; **Çağlar**, Markayı Kullanmama, s. 11.

<sup>120</sup> **Çolak**, Marka Hukuku, s. 984.

<sup>121</sup> **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 223; **İmirlioğlu**, s. 234; **Sönmez**, s. 284 vd.

<sup>122</sup> **Tekinalp**, s. 459; **Karaca**, s. 32; **Paslı**, s. 537.

haklardan kaynaklanan uyumsuzlukların sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak sadece şekli olarak mevcut olan marka hakkının kullanılması önlenmeye çalışılır<sup>123</sup>.

Marka sahibinin mutlaka markayı kendisinin kullanma amacı taşıması da gerekmez. Marka sahibinin markayı üçüncü şahıslara kullandırılma amacı taşıması da yeterlidir. Savunma markasında markanın kullanılması zorunluluğu bağlamında kullanma iradesi eksiktir. Dolayısıyla marka sahibi markayı kullanmayı planlamadığı gibi markayı üçüncü bir kişiye de kullandırma amacına sahip değildir. Markanın tescili sırasında kullanma iradesi unsurunun denetimi ise zordur. Aslında marka tescili temelde tahminen bu iradeyi hedef alır. Bu tahminin aksi marka sahibinin tüm davranışları dikkate alınarak ispat edilebilir. Genel kullanım iradesinin aksi özelliklerle çok sayıda markanın tamamen farklı mal ve hizmetler için tescilinde görülebilir. Eğer marka sahibinin tescil sırasında markayı ciddi bir kullanım planı yoksa ve marka tescili markanın asli fonksiyonundan farklı olarak istifleme amacı taşıyorsa veya benzer veya aynı markanın üçüncü kişilerce kullanımı dolayısıyla men veya tazminat davalarına engel olunmak isteniyorsa kullanma iradesinden bahsedilemez<sup>124</sup>. Söz konusu emareler savunma markasında kullanma iradesinin mevcut olmadığının tespitinde de yol gösterici olabilir.

## 2. Markanın Kullanılmasının Hukuki Niteliği

Marka kullanma zorunluluğu, markanın tekel hakkı dahil sahibine sağladığı hakların kötüye kullanılmasının önüne geçmeyi hedefler. Markayı kullanma zorunluluğu kavramının hukuki niteliği konu-

sunda farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşler yükümlülük, külfet ve zorunluluk şeklinde üçe ayrılır:

Markanın kullanılmasını yükümlülük olarak nitelendiren yazarlara<sup>125</sup> göre, markanın kullanılması hem hak hem de yükümlülüktür. Her hukuki ilişki kural olarak, bir hak ve bu hakkın karşılığında bir yükümlülüğten meydana gelir. Hak, hukuk düzeninin diğer kişilere karşı tanıdığı ayrıcalık veya ayrıcalıklı durumdur. Hukuki yükümlülük ise hukuk düzeninin kişilere yönelttiği ve uyulması zorunlu emirlerdir. Bu emir, kişilerden belirli davranışlarda bulunmasını ister<sup>126</sup>. Yükümlülük söz konusu olduğunda belirli davranış şekline veya emre uyulmaması halinde üçüncü kişi ifa veya tazminat davası açarak bu davranış şekline aykırı davranan kişiyi yükümlülüğü yerine getirmeye zorlayabilir. Ancak SMK'da markasını kullanmayan hak sahibini markasını kullanmaya zorlayacak ifa veya tazminat davaları mevcut değildir<sup>127</sup>. Bu bağlamda markanın kullanılmasının hukuki açıdan bir yükümlülük olarak değerlendirilmesi mümkün değildir<sup>128</sup>.

Külfet ise kanun tarafından kendisine yüklenen davranışı yerine getirmeyen kişinin haklarını kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Kanun bazı haklardan doğan yetkilerin kullanılmasını, külfetin yerine getirilmesine bağladığı hallerde külfeti yerine getirmeyen, kendi yararına olan hukuki durumu kaybeder<sup>129</sup>. Külfette, hak sahibi hakkını veya borcunu yerine getirmeye zorlanamaz ancak hak veya borcun yerine getirilmemesi halinde hak kaybı meydana gelir<sup>130</sup>. Külfet kavramını marka kullanma

<sup>123</sup> **Adıgüzel**, Burak (2013) "Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)" *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, S. 15, s. 1028; **Çağlar**, Markayı Kullanmama, s. 12; **Kaya**, Marka İptali, s. 375 vd.; **Karaca**, s. 33; **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 223; **Pekdincer/Coşgun**, s. 14.

<sup>124</sup> **Lerach**, s. 109; **Lange**, Rn. 1159.

<sup>125</sup> Bu konuda bkz. **Arkan**, C. II, s. 145; **Güneş**, s. 244; **İmirlioğlu**, s. 154; **Sert**, s. 84.

<sup>126</sup> **Eren**, Fikret (2019) *Borçlar Hukuku Genel Hükümler* (24. Baskı) Ankara, Yetkin Yayınları, s. 26 vd.

<sup>127</sup> **Özkök**, s. 98.

<sup>128</sup> **Karaca**, s. 29; **Paslı**, s. 539; **Uzunallı**, s. 121.

<sup>129</sup> **Antalya**, Gökhan (2019) *Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. V/1,1* (2. Baskı) Ankara, Seçkin Kitapevi, s. 67.

<sup>130</sup> **Kaya**, Marka İptali, s. 376. Markanın kullanılmaması SMK m. 9 bağlamında iptal yaptırımına tabidir. Ayrıca, SMK m. 19 kapsamında yayıma itiraz halinde başvuru sahibinin talebi halinde itiraz sahibinden itiraza konu markasını itiraz dayanak gös-

açısından incelediğimizde, marka kullanma külfeti altında bulunan kişilerden markanın derhal kullanılması beklenmediği tespit edilir. Bu noktada hak sahibine beş yıllık “hoşgörü süresi” tanınır. Bu süre, marka sahibinin markanın kullanılacağı mal ve hizmetleri pazara sürmede hazırlık yapmasına olanak sağlama amacı taşır<sup>131</sup>. Marka kullanma külfetinin ihlali halinde markadan kaynaklanan hakların kaybı kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için bir dava açılması veya def'i olarak kullanmama durumunun ileri sürülmesi zorunludur<sup>132</sup>.

Markayı kullanmanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden yazarlara göre<sup>133</sup> burada, marka hakkının son bulması tehdidi söz konusu olmaksızın marka sahibinin yararına ve markanın devamı ile marka koruma kapsamının daralmamasına yönelik bir zorunluluk söz konusudur<sup>134</sup>. Markayı kullanma zorunluluğunun yerine getirilmemesinin yaptırımı markanın korumasız kalması değildir. Marka sicilde kayıtlı olduğu sürece korumadan yararlanır. Hoşgörü

terdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de usulüne uygun olarak kullanıldığına veya kullanılmaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep etme hakkı söz konusudur. Aynı şekilde markanın tecavüzü ve hükümsüzlüğü davalarında (SMK m. 25/7) davalının davacıdan uyuşmazlığa konu markayı kullandığını ispatı talebi def'i olarak ileri sürülebilir. **Bektaş**, s. 234.

<sup>131</sup> **Kaya**, Marka İptali, s. 376.

<sup>132</sup> **Coşgun**, Gizem (2018) Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, s. 35; **Dirikan**, Kullanma Külfeti, s. 234, dpn. 55; **Kaya**, Marka İptali, s. 376; **Kahveci**, Burcu (2008) “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü” (Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 44 **Paslı**, s. 539, 542; **Pekdiñer/Coşgun**, s. 142; **Sönmez**, Numan Sabit (2018) “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, S: 76/1, s. 279.

<sup>133</sup> **Çağlar**, Faklı Şekilde Kullanma, s. 12; **Karaca**, s. 31; **Özkök**, Başak (2015) Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 100; **Tekinlalp**, s. 459; **Yasaman/Yüksel**, s. 651. Benzer görüş için ayrıca bkz. **Kaya**, Begüm (2019) “Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları” (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 12; **Bilgili**, Fatih (2008) “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu” TBB Dergisi, S. 74, s. 30 dpn. 8.

<sup>134</sup> **Karaca**, s. 31; **Özkök**, s. 100.

süresinin dolması marka üzerindeki korumayı kendiliğinden kaldırmaz; markanın iptalinin dava yoluyla ileri sürülmesi gerekir<sup>135</sup>.

Yukarıda yer alan tartışmaya ilişkin olarak görüşümüz marka kullanımının bir zorunluluk olduğu yönündedir. Aslında külfet değerlendirmesinde, hak sahibinin hakkını veya borcunu yerine getirmeye zorlanamaması, marka koruması ile uyumlu olsa da hoşgörü süresinin geçmesinden sonra doğrudan marka üzerindeki korumanın kalkmaması ve bunun için bir davaya ihtiyaç duyulması hususu, markanın kullanılmasının zorunluluk olduğu görüşüne bizi yaklaştırmaktadır.

Markanın kullanılması zorunluluğu esasen markanın korunması ile ilgili değildir. Markanın korumadan yararlanması için mutlaka kullanılması gerekmez. SMK m. 9’da yer alan düzenleme markanın sürekli olarak kullanılmasını emretmez; sadece kullanmama durumunun beş yıldan fazla sürmemesi gerekliliğine işaret eder. SMK m. 9/1’de yer alan beş yıllık hoşgörü süresi içinde kullanılmaması halinde dahi markaya sağlanan koruma, aynı kullanılan markalarda olduğu gibidir. Markanın kullanılmamasının yaptırımı, markanın korunmaması değildir<sup>136</sup>.

### 3. Savunma Markasının İptali

Bir markanın savunma markası olarak tescil edilmesine tanınmış markalarda sıklıkla rastlanılmaktadır<sup>137</sup>. Geniş halk kitlelerine hitap eden

<sup>135</sup> **Yasaman/Yüksel**, s. 628 dpn. 3, 651.

<sup>136</sup> **Bilgili**, Kullanma Zorunluluğu, s. 30; **Özkök**, s. 101; **Sert**, s. 83; **Tekinlalp**, s. 459. SMK m. 9’da düzenlenen süreye ilişkin iki ihtimal vardır: İlk olarak, markanın tescilinden itibaren beş yıl içinde ciddi biçimde kullanılmaya başlaması gerekir. Bu bağlamda markayı kullanma zorunluluğu tescil anında hemen başlamayıp, marka sahibine hazırlık için süre tanınır. İkinci olarak, marka kullanılmaya başladıktan sonra kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmemesi gerekir. Bu süre ise markanın kullanılması sonucu elde ettiği müşteri çevresinin kullanıma ara verildikten sonra belli bir süre devam edeceği düşünülmektedir. **Bektaş**, s. 236.

<sup>137</sup> **İmirlioğlu**, s. 243; **Özkök**, s. 43.

tanınmış bir markayı benzerlerinden korumak önem taşır. Ancak bir markanın savunma markası olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinde tanınmış marka olma zorunluluğu yoktur. Bu noktada alelade marka/tanınmış marka bağlamında bir inceleme yapılması faydalı olabilir.

Alelade marka yasal tanımda yer alan unsurları taşıyan, markaya yüklenen işlevleri tescil edildiği mal ve hizmetler yönünden sınırlı olarak sağlayan markadır<sup>138</sup>. Alelade bir markanın da savunma amaçlı tescil edilmesi de mümkündür.

Tanınmış marka<sup>139</sup> ise alelade bir marka olmayıp, tercih sebebi olan markadır. Tanınmış markaya ilişkin doktrinde<sup>140</sup> ve yargı kararlarında<sup>141</sup> pek çok tanım mevcuttur. Tanınmış marka; reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelen ve o markayı taşıyan mal ve hizmetlerle ilgili olan veya olmayan bir

çevrede, ilgisi olan ve olmayan kişilerce de bilinen markadır<sup>142</sup>.

Tanınmış markanın toplumda yarattığı yüksek tercih edilirlikten yararlanmak isteyen kimseler markayı farklı mal ve hizmetlerde kullanmak ister. Tanınmış markayı farklı mal ve hizmetlerde karşısında gören tüketici ise tanınmış markanın güvenilirliğini esas alarak bu farklı mal ve hizmetleri kullanmayı tercih edebilir. Tanınmış marka sahipleri, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde hak sahibi olmayan kişilerce kullanılmasını önlemek için markayı esas kullanıldığı mal ve hizmet sınıfı dışında güvence amaçlı tescil ederek korumaya çalışır. Bu sebeple, tanınmış markaların pek çoğunun bütün mal ve hizmet sınıflarında tescil edildiği görülür. Fiilen kullanılmayan mal ve hizmet sınıflarında tanınmış bir markanın tedbir amaçlı tescili ve yetkisiz kişilerin farklı mal ve hizmetlerde tanınmış markayı kendi adlarına tescilinin engellenmesi, savunma markasına işaret eder<sup>143</sup>. Tanınmış markanın savunma amaçlı tescilinde marka sahibi markanın sağladığı korumayı güvenceye almak ister ve marka hakkının sulandırılmasını engellenmeye çalışır<sup>144</sup>.

Tescilli bir marka ancak tescil kapsamına giren mal ve hizmetler yönünden korunur. Markanın farklı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescil edilmesi ve kullanılması ise mümkündür. Ancak tanınmış markalar, tescilli markanın sadece tescilli olduğu mal ve hizmetler için değil, benzer olmayan mal ve hizmetler açısından da korunur. SMK m. 6/5 uyarınca, tescil edilmiş veya tescil için başvuruda bulunmuş markanın toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyinin zarara uğrayacağı, ayırdedici karakterinin zedelenebileceği hallerde söz konusu tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine marka farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile tescil talebi red olunur. SMK m. 7/1,c gereği bu tarz kullanımlar farklı mal ve

<sup>138</sup> Arkan, C. I, s. 53; Çolak, s. 19; Güneş, s. 50; Karaca, s. 20; Ülgen/Helvacı/Kaya/Nomer Ertan, s. 465.

<sup>139</sup> Adıgüzel'e göre, tanınmış marka bir üst kavram olup, bu üst kavram çerçevesinde tanımlanan herkesçe bilinen marka, dünya markası, maruf marka gibi kendilerine sağlanan koruma içeriği ve tanınırlık düzeyine göre ayrılır. Adıgüzel, s. 1024.

<sup>140</sup> Dirikkan, tanınmış marka kabulünde gerekli unsurları ikiye ayırarak niteliksel unsur olarak markanın tanınırlık derecesine ulaşmasını niteliksel unsur olarak itibara sahip olması gerektiğini belirtir. Dirikkan, Hanife (2003) Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 110 vd. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararına göre, markanın toplumda tanınırlık düzeyine erişip erişmediğinin belirlenmesinde somut olayın özellikleri, pazar payı, markanın kullanıldığı süre, markanın kullanıldığı coğrafi alan, marka kullanım yoğunluğu, işletmenin promosyon faaliyet yatırımları dikkate alır. Divan ölçütler arasında markanın iyi bir şöhrete sahip olması şartına yer vermemiştir. Bu bağlamda tanınmış markanın itibarının üçüncü kişilerce ihlal edilmesi için tanınmış markanın iyi bir şöhrete sahip olması gerekli değildir. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 14.09.1999 CHEVY kararı. Şenocak, Kemal (2009) "Toplumda Tanınırlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal Veya Hizmetlere İlişkin (556 sayılı KHK m. 8/3)", BATİDER, C. 25, S. 2, s. 141 vd.

<sup>141</sup> Yargıtay, tanınmış markayı "bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağırışım" olarak tanımlar. Y. 11. HD. 13.03.1998 tarih 1997/5647 E ve 1998/1704 K sayılı karar.

<sup>142</sup> Arkan, s. 93; Ülgen/Helvacı/Kaya/Nomer Ertan, s. 465.

<sup>143</sup> Dilmaç, Şule (2014) Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara, Seçkin Yayınevi, s. 60.

<sup>144</sup> Adıgüzel, s. 1037.

hizmetlerde olsa dahi önlenebilir<sup>145</sup>. Burada amaç, uzun ve zor uğraşlar sonucu tanınmış markanın kazandığı itibardan üçüncü kişilerin karşılıksız yararlanmasının engellenmesi, markanın ayırt ediciliğinin ve itibarının korunmasıdır<sup>146</sup>.

Tanınmış markanın TÜRK PATENT nezdinde çeşitli mal ve hizmet sınıflarında tescil edilmiş olmasına rağmen markanın bu sınıflardan bir veya birkaçında beş yıllık hoşgörü süresi zarfında kullanılmaması halinde markanın iptal yaptırımına tabi tutulmasının değerlendirmesi gerekir. 556 sayılı KHK döneminde doktrinde bir görüşe göre, tanınmış markanın söz konusu olduğu hallerde dahi kısmen kullanmama hali söz konusu ise iptal davası açılabilir. Zira markanın kullanılmama sebebi ile iptale tabi olmasında özel menfaatin yanında kamusal menfaat de vardır<sup>147</sup>. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun da benzer kararları mevcuttur<sup>148</sup>. Doktrindeki bir başka görüşe göre ise asıl markanın tanınmış marka olması halinde bunların tanınırlık düzeyine bağlı olarak asıl marka için kullanma zorunluluğunun yerine getirilmesi şartı ile savunma markasının iptali yoluna gidilemez ancak tanınırlığın olmadığı veya sınırlı olduğu hallerde kullanma zorunluluğu yerine getirilmez ise iptal gündeme gelebilir<sup>149</sup>.

Bazı hukuk sistemlerinde, tanınmış markanın tanınırlık gücü ve bu bağlamda tercih edilme özelliği sebebiyle savunma markası olarak tescil edilip fiilen kullanılmadığı mal ve hizmet sınıflarında iptaline karar verilmemesi<sup>150</sup>. Zira böyle bir karar verilmesi halinde tanınmış marka sahibi markayı tescil ettirmek isteyen kişilere karşı mutlak ve nispi red sebepleri kapsamında itirazda bulunabilir veya markanın tescilli halinde hükümsüzlük davası açılabilir. Bu da taraflar arasında açılacak davalarda bir kısır döngüye sebep olabilir. Tanınmış markanın kullanma zorunluluğunun dışında tutulmasının, onun korunmasındaki temel mantıkla uyumlu olduğu kabul edilir. Dolayısıyla, tanınmış markanın söz konusu olduğu hallerde marka fiilen kullanılmaması bile korumadan yararlanır. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi'nin uygulandığı ülkelerde tanınmış bir markanın, kullanılmadığı mal ve hizmetlerde, savunma markası olarak tescil edilmesi mümkündür. Tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerde kullanıldığının kabulünde kamu yararı olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple tanınmış marka, savunma markası olarak tescil edilmiş ise kullanmama sebebiyle hükümsüzlüğü yoluna gidilmemektedir<sup>151</sup>.

Tanınmış markanın kullanılmadığı mal ve hizmetlerde tescil edilmesinde marka sahibinin hukuki menfaatinin olmadığı düşünülebilir. Aslında burada önemli olan markanın itibarı ve toplumda ona verilen değerdir. Bilindiği gibi bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi için uzun emek ve sermaye gerekmektedir. Markanın kullanılmadığı mal ve hizmetlerde kısmi hükümsüzlüğü<sup>152</sup> yerine, tanınmış markaya verilen bu emek ve sermaye dikkate alınarak tanınmış markanın kullanılmadığı mal ve hizmetlerde de korunması ilkesi

<sup>145</sup> **Bozgeyik**, Hayri (2019) Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, İstanbul, XII Levha, s. 116 vd. 556 sayılı KHK döneminde de tanınmış marka sahibi farklı mal veya hizmetler söz konusu olsa da aynı veya benzer markanın üçüncü kişilerce kullanılmasını ve tescilini engellemekteydi (Bkz. m. 8/4).

<sup>146</sup> **Adıgüzel**, s. 1026; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 319 ve 324. Tanınmış markayı koruma altına alan düzenlemeler ile tanınmış marka ile özdeş veya benzeri bir markanın, tanınmış markanın itibarına zarar verecek şekilde kullanılması önlenmeye çalışılır. Markanın itibarı iki şekilde zarar görebilir. İlk olarak tanınmış marka veya benzerinin üçüncü kişi tarafından kalitesiz ürünlerde kullanılması, ikincisi ise tanınmış marka veya benzerinin kötü şöhreti olan bir işletme tarafından kullanılması. **Şenocak**, Tanınırlık Düzeyi, s. 175.

<sup>147</sup> **Bilgili**, Kullanma Zorunluluğu, s. 42; **İmirlioğlu**, s. 242; Sert, 63.

<sup>148</sup> Yargıtay HGK 09.02.2011 tarih 2010/11-695E ve 2011/47K sayılı kararı. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 995.

<sup>149</sup> **Bozgeyik**, Markanın Kullanılması, s. 461.

<sup>150</sup> **Adıgüzel**, s. 1037; **Dilmaç**, s. 64.

<sup>151</sup> **Adıgüzel**, s. 1037.

<sup>152</sup> Markanın kısmi olarak iptali veya hükümsüzlüğü marka tescil başvurularının sınıf sitemine göre yapılması sebebiyle mümkündür. Türk Hukuku'nda marka tescil başvurularının sınıflandırılması, "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre yapılır.

üstün tutulmaktadır<sup>153</sup>. Aksi halde, markanın kısmen hükümsüzlüğünü talep eden kişi, tanınmış marka kullanılmadığı mal ve hizmetlerde sicilden silindiğinde, markayı kendi adına tescil ettirebilir ve markayı kullanabilir. Elbette ki tanınmış markanın aynı veya benzerini kullanmak her zaman tanınmış markanın ayırt edici karakterini bozup marka itibarına zarar verileceği, itibarın haksız sömürüleceği anlamına gelmez<sup>154</sup>. Her somut olayda durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Açılan hükümsüzlük davasında tanınmış markaya yönelik söz konusu tehditlerin gerçekleşebileceği ortaya konuluyor ise hükümsüzlük kararı alınmaması gerekir<sup>155</sup>.

SMK döneminde bir marka tanınmış marka olsa bile bazı mal ve hizmet sınıfları açısından son beş yılda ciddi bir kullanım söz konusu değil ise kullanılmayan mal ve hizmet sınıfları için iptal kararı verilmesinin mümkün olduğunu savunan yazarlar vardır<sup>156</sup>. Tanınmış markalar, SMK m. 6/5 kapsamında farklı mal ve hizmet sınıfları kapsamında korumadan yararlanırlar<sup>157</sup>. Dolayısıyla tanınmış markaya daha geniş bir koruma sağlanarak kullanma zorunluluğu kapsamı dışında tutulması kanunun amacı aşan bir yaklaşım olabilir. Alelade marka ve tanınmış marka arasında kullanma zorunluluğu açısından bir ayırım yapılmaması gerekir.

<sup>153</sup> **Nomer Ertan**, Fusun (1999) "Tanınmış Marka: Nike" Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayını, s. 500.

<sup>154</sup> **Şenocak**, s. 174.

<sup>155</sup> **Adıgüzel**, s. 1039 vd.

<sup>156</sup> **Çolak**, Marka Hukuku, s. 994.

<sup>157</sup> Tanınmış markanın farklı mal ve hizmet sınıflarında korunması bir markanın tanınmış olmasının doğrudan sonucu değildir. Farklı mal ve hizmet sınıfları yönünden korumanın söz konusu olması için; markanın tanınmış olması, marka tanınırlığının ve ayırt ediciliğinin yüksek olması, sulandırma hallerinden birinin (haksız yarar sağlama, ayırt edici karakteri zedeleme, markanın ününe zara verme) mevcut olup olmadığı, ortalama tüketicinin tanınmış marka ile sonraki marka arasında bağlantı kurması ve bu bağlantı sonucu tüketicinin ekonomik davranışlarında değişiklik meydana gelmesi gerekir. **Çolak**, Uğur (2013) "Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması": Memiş, Tekin (Editör), Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, Yetkin Yayınevi, s. 276 vd.

Ayrıca SMK m. 19/2 ve 29 kapsamında yer alan ispat yükümlülükleri savunma markaları açısından bir nevi denetim fonksiyonu icra edebilir<sup>158</sup>.

## V. SONUÇ

Marka sahibi, savunma markasını işletmesinin ürünlerinin ayırt edici işareti olarak kullanmayı amaçlamaz. Savunma markasının amacı tescil edilen, kullanılan asıl markayı korumaktır. Hukukumuzda marka tescili sırasında başvuranın kullanma niyetine dair herhangi bir ispat yükümlülüğü söz konusu değildir. Kullanma niyetinin bulunup bulunmadığı ancak markanın uzun süre kullanılmaması halinde ispat edilebilir. Savunma markası, markayı kullanma zorunluluğunu ihlal eder. Ayrıca, söz konusu marka, markanın sağladığı hukuki korumanın kötüye kullanılması sebebiyle kötüniyetli tescil örneği oluşturur.

Savunma markası hakkında kötüniyetli tescil sebebiyle hükümsüzlük kararı verilmesi halinde; verilen hüküm, etkisini marka başvuru tarihinden itibaren gösterir. Markayı kullanma niyetinin bulunmadığı ise ancak markanın uzun süre kullanılmaması halinde ispat edilebilir. Bu sebeple tescil sırasında başvuruda bulunanın kullanma iradesine sahip olduğunu varsaymak daha doğru bir yaklaşımdır. Ancak marka başvurusunda bulunanın markayı savunma amaçlı tescil ettirdiği somut olayda tespit ediliyor ise hoşgörü süresi beklenmeksizin SMK m. 27/1'e göre, markanın hükümsüzlüğü yoluna başvurulması mümkündür. Kullanma zorunluluğunun ihlali halinde ise SMK m. 9'a göre; marka, iptal yaptırımına tabidir. İptal hükmü ise etkisini iptal davası açıldığı andan itibaren gösterir.

Bir savunma markası söz konusu olduğunda yapılan yargılamada, mahkeme kararının dayanağını oluşturan hükme bağlı olarak savunma markası iptal veya hükümsüzlük yaptırımına tabi olur. Kötüniyetli marka tescili ise marka hakkının kötüye kullanılması

<sup>158</sup> **İmirlioğlu**, s. 245.

olgusunun marka tesciline yansıyan boyutu olup hakkın kötüye kullanılması ve dürüstlük kuralının ihlali hâkim tarafından resen dikkate alınır. Kötüniyetin tespiti halinde mahkeme, hükümsüzlüğe karar verir ve marka, başvuru tarihinden itibaren korumadan yoksun kalır. Ancak kötüniyetin tespitindeki zorluk, hükümlerin büyük çoğunlukla iptal; kullanma zorunluluğunun ihlali gerekçesiyle verilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla marka sahibinin, savunma markası hakkında dava açılıncaya kadarki süreçte SMK'da düzenlenen haklardan yararlanması müm-

kün olabilir. Bu noktada, savunma markası hakkında ispata bağlı olarak farklı yaptırımlar uygulanması gündeme gelebilir. Savunma markasına ilişkin uyumsuzlukta hem kullanma zorunluluğunun ihlalinin hem de kötüniyetin mevcudiyetinin tespiti halinde, mahkemenin kötüniyete dayanarak hüküm kurması ve markanın hükümsüzlüğüne karar vermesi daha uygun olur. Çünkü kötüniyetli tescil, hukukun temel ilkelerinden olan hakkın kötüye kullanılması yasağını ve dürüstlük kuralını ihlal eder.



## KAYNAKÇA

**Adıgüzel**, Burak (2013) “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 15, s. 1019-1044.

**Akgün**, Aliye (2017) “Kötüniyetli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme” D.E.Ü Hukuku Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C: 19, S. Özel, s. 2193-2108.

**Akyol**, Şener (2006) Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

**Antalya**, Gökhan (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C: V/1,1, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Kitapevi.

**Antalya**, Gökhan/Topuz, Murat (2019) Medeni Hukuk C: I, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

**Arkan**, Sabih (1997) Marka Hukuku C: I, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 520. (Anılış: C: I)

**Arkan**, Sabih (1997) Marka Hukuku C: II, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 533. (Anılış: C: II)

**Arkan**, Sabih (2000) “Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Kullanılması Zorunluluğu” BATİDER, C: 20, S. 3, s. 5-16.

**Arslan**, Özge (2019) Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara, Adalet Yayınevi.

**Balık**, İfakat (2018) “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili” BATİDER, C: 34, S. 2, s. 443-475.

**Bektaş**, İbrahim (2018) Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmama Nedeniyle İptali-AB Adalet Divanı’nın Güncel Kararları

İşığında Bir Değerlendirme, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C: 17, S. 2, s. 219-258.

**Bilgili**, Fatih (2006) Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, Seçkin Yayıncılık. (Anılış: Kötüye Kullanma)

**Bilgili**, Fatih (2007) “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, TBB Dergisi, S. 70, s. 27-40 (Anılış: Kötüniyetli Tescil).

**Bilgili**, Fatih (2008) “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu” TBB Dergisi, S. 74, s. 29-43. (Anılış: Kullanma Zorunluluğu)

**Bozer**, Ali/ Göle, Celal (2018) Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.

**Bozgeyik**, Hayri (2010) “Tescilli Markanın Kullanılması Ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan C: I, Ankara, Turhan Kitapevi, s. 457-481. (Anılış:Markanın Kullanılması)

**Bozgeyik**, Hayri (2019) Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayınları.

**Can**, Ozan (2015) “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvurusu ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”, TFM, S. 1, s. 47-56.

**Coşgun**, Gizem (2018) Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

**Çağlar**, Hayrettin (2007) “Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S: 2, s. 11-27. (Anılış: Farklı Şekilde Kullanma)

**Çağlar**, Hayrettin (2015) Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi. (Anılış: Marka Hukuku)

**Çağlar**, Hayrettin (2017) “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukukî Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin 556 Sayılı KHK m. 14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi S: 1, s. 3-19. (Anılış: Markayı Kullanmama)

**Çolak**, Uğur (2018) Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayınları. (Anılış: Marka Hukuku)

**Çolak**, Uğur (2013) “Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal Ve Hizmetler Yönünden Korunması”: Memiş, Tekin (Editör), Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara, Yetkin Yayınevi, s. 273-293.

**Dilmaç**, Şule (2014) Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara, Seçkin Yayınevi.

**Dirikkan**, Hanife (1998) “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti” Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 219-280. (Anılış: Kullanma Külfeti)

**Dirikkan**, Hanife (2003) Tanınmış Markanın Korunması, Ankara, Seçkin Yayınevi. (Anılış: Tanınmış Marka)

**Eren**, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.

**Fezer**, Karl-Heinz (2009) Markenrecht, 4. Auflage, München, Verlag C. H. Beck.

**Güneş**, İlhami (2018) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığı İle Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.

**İmirlioğlu**, Dilek (2018) Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.

**Kahveci**, Burcu (2008) “Tescilli Markanın Kullanılma Yükümlülüğü” (Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

**Karaaslan**, Pelin (2016) “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Uygulamalarında ‘Seri Markalar’”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, C: 12, S. 48, s. 1131-1161.

**Karaca**, Osman Umut (2018) Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanılmamanın Hukuki Sonuçları, 2. Baskı, Ankara, Lykeion Yayınları.

**Karasu**, Rauf (2008) “Spekülasyon ve Engelleme Markaları”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), C: 8, S. 3, s. 11-44.

**Karayalçın**, Yaşar (1957) Ticaret Hukuku Dersleri I. Giriş-Ticari İşletme, Ankara, Güzel İstanbul Matbaası.

**Kaya**, Arslan (2006) Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan Yayınları.

**Kaya**, Arslan (2017) “Kullanmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi Ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine” Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, XII Levha Yayınları, s. 373-391. (Markanın İptali)

**Kaya**, Begüm (2019) “Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları” (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

**Lange**, Paul (2012) Marken-und Kennzeichenrecht, 2. Auflage, C.H. Beck, München.

**Lerach**, Mark (2009) Defensivmarken für Veranstaltungsbezeichnungen Eine Fallgruppe bösgläubiger Markenmeldung gem. § 8 II Nr. 10 MarkenG?, GRUR 2009/2, s. 108-112.

**Memiş**, Tekin, (2009) “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlı Sonuçlar”.

**Memiş**, Tekin (Editör), Fikri Mülkiyet Yıllığı, İstanbul, XII Levha Yayınları, s. 407-421.

**Memişoğlu**, Sami Özgür (2019) Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri, Ankara, Seçkin Yayınevi.

**Meran**, Necati (2015) Marka Hakları ve Korunması, Ankara, Seçkin Kitapevi.

**Nomer Ertan**, Fusun (1999) “Tanınmış Marka: Nike” Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayını, s. 485-507.

**Özkök**, Başak (2015) Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara, Seçkin Yayınevi.

**Paslı**, Ali (2014) Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına Etkileri, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

**Pekdiñcer**, Tamer R./ Çoşğun, Gizem (2019) “Markanın Kullanılmaması Sebebiyle İptaline İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi”, İKÜHD, C:18, S. 1, s. 135-151.

**Sert**, Selin (2007) “Mechandising Marka” Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan C. I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 1163-1178.

**Sert**, Selin (2007) Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara, Seçkin Yayınevi.

**Sönmez**, Numan Sabit (2018) “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, S. 76/1, s. 277-30.

**Suluk**, Cahit/ Karasu, Rauf/ Nal, Temel (2019) Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi 8.

**Şenocak**, Kemal (2009) “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal Veya Hizmetlere İlişkin (556 sayılı KHK m. 8/3)”,

BATİDER, C: 25, S. 2, s. 133-178. (Anılış: Tanınmışlık Düzeyi)

**Şenocak**, Kemal/ **Yarayan**, Ali (2015) “Kötüniyetli Marka Tescili”, Terazi Hukuk Dergisi, C: 10, Sayı. 111, s. 99-107.

**Tekinalp**, Ünal (2012) Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

**Uzunallı**, Sevilay (2019) Marka Hukuku, Ankara, Adalet Yayınevi.

**Ülgen**, Hüseyin/ **Helvacı**, Mehmet/ **Kaya**, Aslan/ **Nomer Ertan**, N. Füsün (2019) Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

**Wiedmann**, Elke (2002) Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht (Dissertation) Universität Konstanz, Fachbereich Rechtswissenschaft.

**Yaman**, Özlem (2019) “Marka Hukukunda Dürüst Kullanım İlkesi” (Yüksek Lisans) Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

**Yasaman**, Hamdi/ Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoglu, Fulurya/ Yüksel, Sinan (2004) Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi C. I, II, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

**Yaşayan**, Elif (2015) “Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı Ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” (Uzmanlık Alan Tezi), Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı.

**Yıldız**, Burçak (2018) “Mükerrer Markanın Seri Markasının Tescili -SMK M. 5.1.Ç Ve 6.1 Hükümlerine Yargıtay Kararları İle Getirilen İstisna”, BATİDER, C: 34, S. 4, s. 90-123.