

SINAI MÜLKİYET KANUNUNUN 155. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ÖNCEKİ HAKKIN ETKİSİ^(*)

THE EFFECT OF EARLIER RIGHTS WITHIN ARTICLE 155 OF THE LAW ON INDUSTRIAL PROPERTY

Elnur KARİMOV^(**)

Öz

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrası önceki tarihli hak sahibinin açmış olduğu tecavüz davalarında sonraki tarihli marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin kendi sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri sürmesini engellemektedir. Sınai mülkiyet hukukunda öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkelerinin bir yansıması olan bu kuralla birlikte, sonraki tarihli hak sahibi tecavüz davasında artık salt mutlak hakkına dayanamamaktadır. Nitekim, daha önce patentler için kabul edilen bu sistem artık marka ve tasarım hakkı sahiplerine de uygulanmaktadır. Makalede, genel hatlarıyla tescil, öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkeleri ile tescilin işlevleri, maddi incelemeli ve itiraza dayalı incelemeli başvuru sistemleri irdelenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce, önceki tarihli marka ve tasarım ve patentin sonraki tarihli haklara etkisindeki farklar, Yargıtay ve Avrupa Adalet Divanı kararları ışığında açıklanmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ilgili hükmünün beraberinde getirdiği sorunlar öğreti görüşleri ışığında tartışılmıştır. Makalede sonraki hak sahiplerine karşı açılan tecavüz davalarında tescil sisteminin yapısının ve bu yapı içerisinde üçüncü kişilerin yerinin göz önünde bulundurulması gerektiği savunulmuştur. Sonraki tarihli başvuru sahiplerine karşı açılan tecavüz davalarında 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 18. maddesindeki benzer savunmalardan yararlanma imkânı üzerine Türk marka hukuku özelinde öneride bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sınai Mülkiyet Hakları, Öncelik İlkesi, Önceki Haklar, Sonraki Haklar, Tecavüz.

Abstract

Article 155(1) of the Industrial Property Law of the Republic of Turkey prevents an intervening trademark, patent, or design holder from raising their rights as a defense in the infringement proceedings initiated by the right holder with an earlier date. Under this rule originating from the principles of priority and genuine rights in industrial property law, the intervening right holder can no longer rely on absolute rights as a valid defense. The system which was previously applied to patent rights is now applicable to trademark and design rights as well. This article provides an overview of the principles of registration, priority and genuine ownership of rights, and the functions of registration, as well as the substantive and objection-based examination application systems. It explains the differences in the effect of trademark, design, and patents with an earlier date before the Turkish Industrial Property Law in the light of the decisions of the Turkish Supreme Court and the European Court of Justice. It discusses the problems caused by the said provision of the Turkish Industrial Property Law with reference to the legal doctrine. The article argues the necessity of taking into account during infringement proceedings against an intervening right-holder the structure of the registration system and the role of third parties. The article proposes enabling similar defenses of Article 18 of European Union Trademark Directive No 2015/2436 in Turkish trademark practice.

Keywords

Industrial Property Rights, Principle of Priority, Earlier Rights, Intervening Rights, Infringement.

^(*) (Araştırma Makalesi, Geliş Tarihi: 02.06.2022 / Kabul Tarihi: 02.11.2022).

^(**) Kyushu University Graduate School of Law, LLD (Doctoral Program in Law) Student, (karimov.elnur.712@kyushu-u.ac.jp, ORCID ID: 0000-0003-1997-7076).

Atıf/Citation: Karimov, Elnur (2022) "Sınai Mülkiyet Kanununun 155. Maddesi Çerçevesinde Önceki Hakkın Etkisi", TFM, C: 8, S: 2, s. 451-470.

I. GİRİŞ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) daha önce sınai mülkiyet haklarını ayrı ayrı düzenleyen kanun hükmünde kararnameleleri yürürlükten kaldırarak bir araya getirmiştir. SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, “marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”.¹

Önceki tarihli haklar, tescilli haktan daha önceki rüçhan² veya başvuru tarihli haklardır. SMK'ya kadar tecavüz davalarında patent dışındaki sınai mülkiyet haklarından tasarım³ veya tescilli markanın kullanımı marka hakkına tecavüz teşkil etmemekteydi.⁴ Bu yüzden, önceki başvuru veya rüçhan tarihli tescilli hak sahibi marka veya tasarım sahibine karşı tecavüz davası açıldığında tescilli hak savunmasıyla karşılaşmaktaydı.⁵ Yalnızca 551 sayılı Mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (PatKHK) 78. maddesi-

nin “patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez”⁶ hükmü sonraki patent sahibinin tescilli hak savunmasına başvurmasını engellemekteydi.

Öğreti ve mahkeme kararlarında yer alan eleştirilerin bir anlamda sonucu olan⁷ SMK'nın yeni düzenlemesi bir taraftan önceki tarihli hak sahibinin mutlak hakkını sonraki tescilli hak sahibi dahil, herkese karşı ileri sürebilmesine izin verirken, diğer taraftan, hakkın tescile dayalı kullanımının tecavüz olarak nitelendirilmesinin önünü açmıştır.

Makalenin amacı SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının teklif ve öncelik ilkeleri açısından yol açabileceği sorunları tespit etmek ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ışığında çözüm önerilerinde bulunmaktır. Makalede, ABAD kararlarında farklı inceleme sistemleri olarak bilinen maddi incelemeli (*substantive examination*) ve itiraza dayalı incelemeli (*objection-based examination*) sistem arasındaki farkların Türkiye'de uygulanan marka, patent ve tasarım başvuru inceleme sistemleri için geçerliliği tartışılmıştır.

Maddi incelemeli sistem, başvurunun tescil kararı verilmeden önce yetkili kurum tarafından hem şekli şartlar hem de üçüncü kişilerin itirazları açısından incelendiği, başvuruya dair olumlu veya olumsuz kararın başvurunun maddi yönden incelenmesi sonucunda verildiği sistemdir. Bir bakımdan, maddi incelemeli sistemde de itiraza dayalı inceleme yürütülmeğe de yetkili kurum başvuruyu üçüncü kişilerin itirazlarına açmadan önce hem şekli hem de esasları açısından inceler. SMK'nın marka ve patent için öngördüğü sistem maddi incelemeli sistemdir. Marka başvurusu kurum tarafından SMK'nın 15. maddesi uyarınca şekli ve 16. maddesi uyarınca mutlak ret nedenleri açısından incelendikten sonra Bülten'de yayımlanır, tescil kararından önce SMK'nın

¹ 10.01.2017 Tarih ve 29944 Sayılı Resmî Gazete.

² **Bozgeyik**, Hayri (2007), 'Markalarda Rüçhan Hakları' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 51.

³ **Bilgin**, Servet Batuhan (2018), '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Tasarım Hukukuna Getirilen Yenilikler' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 20, s. 41-43.

⁴ **Merdivan**, Fethi, 'Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanım Defi': Feyzan Hayal Şehirli Çelik (Editör) (2017) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 484; **Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2011), 'Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir Mi? Yeni Bir Karar, Yeni bir Ufuk' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 12, s. 39-69.

⁵ Markalara dair bazı kararlar için bkz. Yargıtay 11. HD, T: 16.11.1995, E: 1995/7491, K: 1995/8600 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.02.2002, E: 2001/9120, K: 2002/896 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 09.06.2008, E: 2007/5812, K: 2008/7630 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 26.09.2012, E: 2010/15277, K: 2012/14351 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 21.01.2013, E: 2012/90, K: 2013/1110 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 30.05.2016, E: 2015/10970, K: 2016/5893 (Kazancı İċtihat Bankası); Tasarımlarla ilgili bazı kararlar için bkz. Yargıtay 11. HD, T: 05.04.2007, E: 2005/14054, K: 2007/5387 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 26.01.2009, E: 2007/11867, K: 2009/639 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 17.05.2010, E: 2008/13865, K: 2010/5486 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.05.2015, E: 2014/9772, K: 2015/6365 (Kazancı İċtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 30.05.2016, E: 2015/10857, K: 2016/5915 (Kazancı İċtihat Bankası).

⁶ 27.06.1995 Tarih ve 22326 Sayılı Resmî Gazete.

⁷ **Deniz**, Poyraz (2017) 'Yeni Sınai Mülkiyet Kanununda Tescile Dayalı Kullanım Savunması ve İhlal Davaları', IPR Gezgin, <https://bit.ly/3h4b9g6>, s.e.t. 01.06.22; **Özer**, Fatma (2017) Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, 1. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 27-28; **Abacıođlu Viskuşenko**, Melis (2018), 'Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Deđişiklikler' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 20, s. 85.

17. maddesi uyarınca üçüncü kişilerin itirazlarına sunulur. Yalnız itirazın bulunmaması veya inceleme sonucunda reddedilmesi halinde tescil hakkında karar kabul edilir.

Aynı şekilde, yetkili kurum, patent başvurusunu SMK'nın 95. maddesi uyarınca şekli ve 96. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kısmen esasları (patentlenebilir buluş olup olmadığı) açısından inceledikten sonra Bülten'de yayımlar ve başvuruyu SMK'nın 97. maddesinin 3. fıkrası uyarınca üçüncü kişilerin patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerine sunar. İncelemenin sonunda patent verilmesi hakkında karar kabul edilirse, üçüncü kişiler SMK'nın 99. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu karara da altı ay içinde itiraz edebilir.

Buna karşılık, itiraza dayalı incelemeli sistemde yetkili kurum başvuruyu şekli açıdan resen inceledikten sonra tescil hakkında veya aksine karar vermekte, tescil durumunda üçüncü kişiler belirli bir süre zarfında yayımlanan *tescile* itiraz edebilmektedir. SMK'nın tescilli tasarımlar için öngördüğü sistem itiraza dayalı sistemdir. Kurum SMK'nın 64. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tasarım başvurusunun şekli ve tasarımın yeniliği açısından inceledikten sonra, daha üçüncü kişilerin itirazlarına geçmeden tasarımı sicile kaydeder. Üçüncü kişiler yalnız bundan sonra SMK'nın 67. maddesinin 2. fıkrası uyarınca üç ay içerisinde *tescil kararına* itiraz edebilirler. Marka ve patent için öngörülen maddi incelemeli sistemden farkı üçüncü kişilerin başvuru inceleme aşamasında etkisiz olmaları, yine de hak tescil yoluyla kazanıldıktan sonra itiraz edebilmeleridir. Makalenin izlediği yöntem açısından her iki sistemde üçüncü kişilerin rolü önem arz etmektedir. Makale aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:

İkinci bölümde tescilin işlevleri, öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkelerine değinilmiş, tescilli hak savunmasına Türk ve Alman doktrinindeki yaklaşımlar tartışılmıştır.

Üçüncü bölümde SMK'dan önce ve sonra önceki tarihli hakların etkisi ve önceki tarihli hakların farklı sınai mülkiyet haklarına etkisi tartışılmıştır.

Sonuç bölümünde makalenin ulaştığı sonuçlar ve SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının neden olabileceği sorunlara dair çözüm önerilerimiz sunulmuştur.

II. ÖNCEKİ HAKLARIN ETKİSİNE TEORİK YAKLAŞIMLAR

A. Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil

1. Tescil İlkesi

Fikir ve sanat eserleri hukukundan farklı olarak, sınai mülkiyet hukukunda marka, patent ve tasarım gibi bazı sınai mülkiyet unsurlarına tanınan koruma, kural olarak, tescile tabidir.⁸ Örneğin, SMK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasındaki “*bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir*”, 44. maddenin 1. fıkrasındaki “*bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun çerçevesinde tescil yoluyla elde edilir*” gibi hükümlerde bu kural açıkça beyan edilmiştir. Sınai mülkiyet hukuku tescilsiz, sadece kullanıma dayalı hak kazanımını bazı özel durumlarda tanısa da başvuru sahibi hiçbir ön kullanıma gerek duymaksızın marka, tasarım veya buluşunu tescil edebilir. Yine tescil ile birlikte, hak sahibi sınai mülkiyet unsuru üzerinde mutlak hakka sahip olmaktadır.⁹

Marka hukukunda ise bir işaretin seçilerek sicile tescili, işaretin marka olarak korunması ve tescil ettiren marka sahibinin gerçek hak sahibi olarak tanınması için yeterlidir.¹⁰ Bu durumda tescil kurucu etkiyi haizdir.¹¹ Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TPMK) yaptığı tescil, sonuçları özel hukuk alanında doğan bir idari işlemidir.¹²

⁸ **Arslanlı**, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II, 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, s. 30; **Suluk**, Cahit (2015), ‘Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” mıdır?’ Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, No: 1, s. 404; **Schindler**, Gösta (2009) Grenzer der “Dinglichen Aufspaltbarkeit” Urheberrechtlicher Nutzungsrechte: Ein Beitrag zur Neuorientierung des Urhebervertragsrechts, 1. Baskı, Berlin, Lit Verlag, s. 102; **Gack**, Kathrin (2014) Markenrecht: Rechtliche Aspekte der Markenführung ein Leitfaden für Unternehmer, <https://bit.ly/3cAnh4M>, s.e.t. 02.06.22.

⁹ **Tekinalp**, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 14; **Karahan**, Sami & **Suluk**, Cahit & **Saraç**, Tahir & **Nal**, Temel (2015) Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 183-184; **Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2018), ‘Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme-’Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, No: 2, C: 34, s. 34.

¹⁰ **Gün**, Buket (2019) Marka Hukukunda Birlikte Var Olma, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha, s. 182.

¹¹ **Kaya**, Arslan & **Ülgen**, Hüseyin & **Helvacı**, Mehmet & **Nomer Ertan**, Füsün (2021) Ticari İşletme Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 498.

¹² **Ayoğlu**, Tolga (2007), ‘Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması’, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 44-45.

Bununla birlikte, önceki hak sahipliğine dayanarak gerçek hak sahipliği iddiasında bulunan davacı, tescille elde edilen hak sahipliğinin aksini ispatlayabilir.¹³ Gerçek hak sahipliği, SMK'da marka, tasarım ve patent için çeşitli düzenlemelerde öngörülmüştür. Örneğin, gerçek hak sahibi haricindeki kişilerin kendi adına gerçekleştirdiği tescil, SMK'nın 111. maddesinde patentler, 71. maddesinde ise tasarımlar için gasp olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, SMK'nın 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, önceki tarihli başvuru sahibi, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, başvuru veya rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir markayı ticaret sırasında kullanan kişi ve 4. fıkrası uyarınca ise, tanınmış marka sahibi¹⁴ gerçek hak sahibidir. Dolayısıyla, tescilli haktan önceki marka, tasarım veya patent konusu üzerinde gerçek hak sahibinin hakları tescil ilkesinin istisnasını teşkil etmektedir.

SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra da gerçek hak sahipliği müessesesi terk edilmemiştir.¹⁵ Her ne kadar yeni sistem sağlanan korumayı tescile bağlasa da SMK'nın 6. maddesinin 3. fıkrası "*başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir*" diyerek markayı daha önceden kullanan kişiyi gerçek hak sahibi olarak korumayı sürdürmektedir. Yine de burada tescilsiz markanın kullanımı sonucunda tescilli marka ile aynı düzeyde korunan bir *haktan* değil, marka başvurusunda bulunarak öncelikli olarak markasını tescil ettirme ve/veya aynı veya benzer başvurulara karşı itiraz aşamasında, aynı veya benzer tescillere

hükümsüzlük davasında gerçek hak sahipliğini ileri sürebilme *imkanından*¹⁶ söz edilebilir. Bu yorum, SMK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasındaki "*bu Kanunla sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edilir*" hükmüyle de örtüşecektir.

2. Tescilin İşlevleri

Sınai mülkiyet hukukunda tescil, işlevleri nedeniyle önemlidir. Özellikle, patent ve tasarım hukuku açısından tescil, hakkın konusunu kamuya açıklayarak sonraki bilimsel ve teknolojik gelişmelere kapı açmakta, üçüncü kişileri kendi faaliyetlerinde tescilli hakkın korunma kapsamını göz önünde bulundurmaya teşvik etmektedir.¹⁷ Tescil, bu işlevini hak sahibinin sınai mülkiyet üzerinde herkese karşı ileri sürülebileceği mutlak hakkını koruyarak yerine getirmektedir.¹⁸ Sadece belirli kişiler için sonuç doğuran nispi haklardan farklı olarak, mutlak bir hakkın tescil yoluyla alenilik kazanması gerekmektedir.¹⁹

Ayrıca, tescil, kazanılan hakların kaydının tutulmasına hizmet etmektedir. Birden fazla kişi aynı veya yakın tarihlerde aynı buluş, faydalı model veya tasarımı meydana getirebilir ya da markayı kullanmaya başlayabilir. Ancak SMK'nın 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiği markaların birlikte var olabildiği durumlar haricinde,²⁰ teklik ilkesi gereğince, aynı veya benzer buluş, faydalı model, tasarım veya marka birkaç farklı kişinin adına tescil edilemez. SMK, teklik ilkesini hayata geçirmek için ise öncelik ilkesini benimsemiş, aynı veya benzer sınai mülkiyet unsurunu konu alan çoklu başvuruların

¹³ **Merdivan**, Fethi, 'Marka Hakkına Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması Marka Hakkının Kapsamı': **Şenocak**, Kemal & **Rohe**, Matthias & **Yarayan**, Ali & **Ay**, Başar (Editör) (2014) Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, İnönü Üniversitesi, s. 372.

¹⁴ Bu konuda ayrıntılı olarak bkz. **Kaya & Ülgen & Helvacı & Nomer Ertan**, s. 498; **Arslan**, İbrahim (2008), 'Tescilsiz Markaların Korunması' Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 1, C: 16, s. 32-33.

¹⁵ **Çolak**, Uğur (2018) Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, On İki Levha, s. 420; **Merdivan**, Fethi (2020), '6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu: Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka)' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, s. 24.

¹⁶ Önceki tarihli hakkın kullanımına dayanan hukuki koruma olduğu yönünde görüş ile karşı. **Güneş**, İlhami (2015) Marka Hukuku'nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, 2. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 131; **Çakır**, Aytağ Ceyhan & **Özboyacı**, Alper & **Demirkapı**, Ertan (2021), 'Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Birbirleriyle Karıştırılma Tehlikesine Karşı Korunması' Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 44.

¹⁷ **Şehirli Çelik**, Tescilin Anlamı, s. 38; **Şehirli Çelik**, Tecavüz Davası, s. 42.

¹⁸ **Engin-Deniz**, Egon (2010) Markenschutzgesetz und Weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen: Kommentar, 2. Baskı, Verlag Österreich, s. 60.

¹⁹ **Yang**, Lili (2019)'Die Rechtsmissbräuchliche Markenmeldung: Ein Vergleich zwischen Chinesischem und Deutschem Recht' (Doktorarbeit), Universität zu Marburg, s. 24.

²⁰ **Gün**, s. 182.

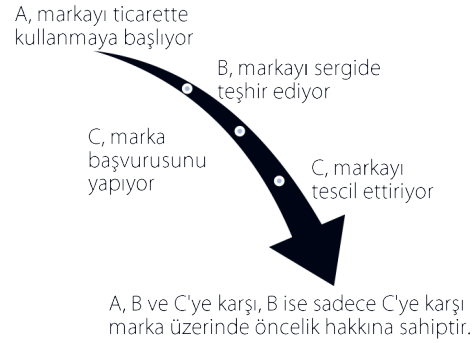
önüne geçmeyi amaçlamıştır.²¹ Öncelik ilkesi, aynı veya benzer başvurulardan sadece önceki başvuru veya rüçhan tarihine sahip başvurunun tesciline müsaade etmekte, böylece markalar özelinde, sonraki işaretin tescili ile önceki marka sahibine deşebileceği zararı önlemeye hizmet etmektedir.²²

Marka hakkının kullanımla deęil, tescille kazanıldığı sistemlerde tescil, daha ziyade, yapay bir oyun alanı oluşturmaktadır. Bu yapay alan içerisinde herkes belirli işaretleri seçerek tescil yoluyla mutlak hak kazanabilmektedir. Bu zaman ön kullanıma gerek duymayan tescil sisteminin neden olabileceği su-iistimal hallerini önlemek amacıyla kötü niyetli başvurular reddedilmektedir. SMK'nın 6. maddesinin 9. fıkrasında kötü niyetle yapılan marka başvuruları ret nedeni olarak düzenlenmiştir.

3. Öncelik İlkesi

Fikri ve sanat eserleri hukukunda birden fazla kişinin aynı anda aynı veya benzer eseri vücuda getirmesine nazaran, sinai mülkiyet hakları alanında birden fazla kişinin aynı veya benzer buluş, faydalı model veya tasarımı meydana getirmesi, aynı veya benzer işareti seçmesi veya ticaret sırasında kullanmaya başlaması daha olasıdır. SMK, bu türden mükerrer tescillere karşı sinai mülkiyet hukukunun temel ilkelerinden sayılan öncelik ilkesini benimsemiştir.

Öncelik ilkesi gereğince, aynı veya benzer sinai mülkiyet üzerinde birden fazla kişi hak sahibi ise, daha önceki başvuru veya rüçhan tarihine sahip olan ya da marka açısından, markayı daha önce ticarete kullanan kişinin sırasıyla tesciline, başvurusuna veya kullanımla elde ettiği gerçek hak sahipliğine öncelik verilecektir. İki aynı veya benzer tescilden, daha önceki başvuru veya rüçhan tarihine sahip olan, öncelik hakkına sahip olacaktır. Çünkü koruma tarihi tescil deęil, başvuru tarihinden hesaplanmaktadır. Ayrıca, iki aynı veya benzer marka başvurusundan, başvuru konusunu daha önceki tarihte kullanan kişi öncelik hakkından faydalanacaktır.²³ (Grafik 1)



Grafik 1. Farazi Bir Marka Üzerinde Öncelik Hakkının Etkisi

Öncelik ilkesinin uygulama alanı sadece tescil başvurusu ve başvuruya itiraz ile sınırlı kalmayıp tescilden sonraki aşamalarda hükümsüzlük davalarını da kapsamaktadır. SMK'nın 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; önceki tarihli tescilli hak sahibi, SMK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine dayanarak tescilli markanın, SMK'nın 77. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine dayanarak tescilli tasarımın ve SMK'nın 138. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine dayanarak patentin hükümsüzlüğünü talep edebilir. Buna rağmen, bazen önceki tarihli hak sahibinin sessiz kalması veya idari süreçte başvuruya itirazının reddedilmesi üzerine, aynı veya benzer patent konusu, tasarım veya markanın birden fazla kişi adına tescili gerçekleştirilmektedir. Özellikle, tescilden sonra önceki tarihli hak sahibinin hükümsüzlük davası açmaması halinde sinai mülkiyet hukukunda teklilik ilkesi zedelenebilmekte, tescilli markanın işlevleri zayıflatılmaktadır.²⁴

B. Tescilli Hak Savunması

1. Mutlak Hakka Dayalı Savunmanın Kökeni

Roma hukukunda mülkiyet hakkını kullanma serbestisine getirilecek sınırlamalar konusunda görüş birliği mevcut deęildi.²⁵ Bir taraftan, malikin eşyayı, menfaat elde etmeden başkalarına zarar verme amacıyla kullanması yasaklanmış (*aemulatio yasagı*),²⁶ dięer taraftan, *aemulatio* fiilini yasaklayanlara

²⁴ Gül, s. 104.

²⁵ Wiedmann, Elke (2002) 'Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht' (Doktorarbeit), Universität Konstanz, s. 5-6.

²⁶ Riccobono, Salvatore (1939), 'La Teoria Dell'Abuso di Diritto Nella Dottrina Romana' *Bullettino Dell' Istituto di Diritto Romano*, C: 5 (Çeviren: Umur, Ziya (1957)'Roma Doktrininde Hakkın Suistimali Nazariyesi' İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, No: 1-4, C: 22), s. 350.

²¹ Şehirli Çelik, Tecavüz Davası, s. 48-49.

²² Torremans, Paul (2019) *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, 9. Baskı, Oxford University Press, s. 440.

²³ Gül, İbrahim (2017), 'Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması' *Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, No: 13, C: 7, s. 101.

karşı “*kendi hakkını kullanan kimseye zarar vermez*” (*quisuoiuretiturneminemlaedit*) ilkesi ileri sürülmüştür.²⁷ *Gaius, Paulus* ve *Ulpianus*’un kaleme aldığı bazı eşdeğer ilkeler aşağıdaki şekildedir:

- 1) Kendi hakkını kullanan suinayetle hareket etmiş sayılmaz. (*Nullusvideturdolofacere, quisuoiuretitur*)
- 2) Ancak yapmaya hakkı olmadığı şeyi yapan başkasına zarar ıka etmiş olur. (*Nemodammumfacit, nisi quid fecit, quod facere ius non habet*)
- 3) Hakkımı kullanmış olduğum yerde sana hiçbir zarar vermiş değilim. (*Nequedammumtibidari in ea re in quaiuremeousussum*)²⁸

Roma hukukunda eşyalar için kabul edilen yukarıdaki ilkelerle sınai mülkiyet hukukundaki tescilli hak savunmasının ortak yanı hakkın mutlak niteliğinde gizlidir. Ancak sınai mülkiyet hukukunda tescilli hak savunması sadece hakkın niteliği değil, tescil süreciyle de bağlantılı olarak okunmalıdır. Sınai mülkiyet hakkının tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi, bültende yayınlanarak üçüncü kişilerin itirazlarına sunulması ve tescil edilmesi hak sahibine mutlak hak kazandırmaktadır.²⁹ Bir diğer ifadeyle, hakkın kendisinden ziyade, tescil süreci hakka mutlak nitelik kazandırır. Başvuru sürecinde önceki tarihli hak sahipleri sessiz kalıp itirazda bulunmadıkça, hak sahibi tescil sayesinde mutlak hak elde etmektedir.

Makalenin ilerleyen bölümlerinde sonraki hak sahibinin gerçekleştirdiği kullanıma bağlanan sonuçlarda tescil sürecinin göz önünde bulundurulması açısından tescil sisteminin hakkın niteliğine etkisi üzerinde durulacaktır.

2. Türk Hukuk Öğretisindeki Yaklaşımlar

Türk hukuk öğretisinde bazı yazarlar,³⁰ SMK’dan önce tescile biçilen mutlak değeri farklı sınai mülkiyet unsurları için eleştirirken, bazıları,³¹ tescil

hukuka aykırı olmadığı sürece gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuka aykırılık oluşturmayacağını savunmuştur. Özellikle, öğretide iyiniyetli marka sahibinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin tescilli hakkına dayanması sebebiyle haksız rekabet oluşturmayacağı görüşü³² dikkat çekmektedir. Bu görüşün mefumu muhalifinden marka sahibinin kötü niyetinin haksız rekabetin oluşması açısından farklı bir sonuca neden olabileceği çıkarılabilir. Yine de buradaki iyiniyetin tescilde mi yoksa ilgili faaliyetlerde mi aranacağını açığa kavuşturmak gerekir. Kanaatimizce, markalar özelinde, marka sahibinin tescilde kötü niyetli olması tescile dayalı hak kullanımının marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet oluşturduğu yönündeki taleplere karşı savunma olarak ileri sürülebilmelidir.

Tasarım hukukunda tescilli hak savunması tazminat sorumluluğu açısından tartışılmıştır. Bir görüşe göre, tescilli olduğu dönemdeki kullanımın tazminat sorumluluğu doğurmayacağı halde, tasarım başvurularına uygulanan itiraza dayalı incelemeli sistem mağdur üreten mekanizmaya dönüşecektir.³³ Diğer yazarlar da sonraki hak sahibinin kullanımından tazminat sorumluluğunun doğabileceğini,³⁴ fakat tescil dönemindeki kullanımla ilgili tazminat sorumluluğunun doğması için titiz bir incelemenin gerektiğini savunmuştur.³⁵

Markalarla ilgili görüşlerde³⁶ marka sahibinin niyetine açıkça vurgu yapıldığı görülmektedir. Kanaatimizce de sonraki tarihli sınai mülkiyet hakkı sahibinin tescilli hakkına güvenerek gerçekleştirdiği kullanıma karşı açılan tecavüz davalarında tescil, kötü niyetle yapılmadıkça, savunma gerekçesi olarak ileri sürülebilmelidir. Kanaatimiz, marka, tasarım ve patent başvurularına uygulanan güncel tescil sistemi ve bu sürece üçüncü kişilerin, aynı zamanda, önceki tarihli hak sahibinin etki etme imkanları ile uyumludur. Şöyle ki, yukarıda açıkladığımız üzere,

³² **Kaya**, s. 185.

³³ **Karahan & Suluk & Saraç & Nal**, s. 83; Tazminat sorumluluğunun doğması için zararın oluşması konusunda bkz. **Oğuzman**, Kemal & **Öz**, Turgut (2021) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C: II, 16. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 114; **Tandoğan**, Haluk (2010) Türk Mes’uliyet Hukuku, 1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 252.

³⁴ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s. 85.

³⁵ **Şehirli Çelik**, Tescilin Anlamı, s. 87.

³⁶ **Çolak**, s. 418-419; **Kaya**, s. 185.

²⁷ **Gül**, s. 81.

²⁸ **Riccobono**, s. 352.

²⁹ **Gül**, s. 92-93.

³⁰ **Çolak**, s. 418-419; **Karahan & Suluk & Saraç & Nal**, s. 87; **Merdivan**, Tecavüz Davası, s. 375.

³¹ **Kaya**, Arslan (2006) Marka Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Arıkan Yayınları, s. 185; **Arkan**, Sabih (1998) Marka Hukuku, C: II, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 165.

SMK, marka ve patent başvurularına maddi inceleme, tasarım başvurularına ise itiraza dayalı inceleme sistemi uygulamaktadır. Uygulanan sistemlerde önceki hak sahiplerinin dahil olduğu üçüncü kişiler marka ve patent konusuyla başvuru aşamasında, tasarım konusuyla tescilin yayımlanmasından sonra tanışmakta ve esasa (markada mutlak ve nispi ret nedenlerine, patentte patent verilebilirlik şartlarına, tasarımda yenilik ve ayırt edicilik ve diğer şartlara dair) dair itirazlarda bulunabilmektedirler. Ayrıca, marka ve patent başvuruları yetkili kurumun şekli ve kısmen esasa dair incelemesinden geçmektedir. Eş deyişle, tescil edilen marka ve tasarım hakkı ve patent, yetkili kurum ve üçüncü kişilerin etkin rol oynadığı inceleme sisteminin bir ürünüdür. Bu yüzden, önceki hak sahiplerinin itirazlarının³⁷ ve yetkili kurumun esasa dair incelemelerinin süzgecinden geçmiş sonraki hak sahibinin tescilli hakkın kullanımını savunması, tecavüz davalarında sadece kötü niyetli tescil argümanı ile çürütülebilmelidir.

3. Alman Hukukundaki Yaklaşımlar

Alman hukukunda tescilli hak savunmasının kökleri *Reich* mahkemesi dönemine kadar uzamaktadır. O dönemde sonraki tescilli marka hakkını kötüye kullanan hak sahipleri lehine verilen kararlar tescilli hak savunmasına dayanmaktaydı.³⁸ Örneğin, *Van Houten davasında*,³⁹ *Reich* mahkemesi sırf resmi tescille dayanarak başvuru sahibinin niyetini dikkate almamış, tescile mutlak değer atfetmiştir. Ancak zamanla kötü niyetli tescile dayanan tescilli hak savunmasının etkisi mahkeme kararlarında zayıflatılmıştır.⁴⁰

Sonraki dönemde önceki tarihli markanın sonraki tarihli ticaret unvanına etkisi öğretide tartışılmış,⁴¹ 1958 tarihli *Colonia* kararında Alman Federal Mahkemesi “*kullanılmama nedeniyle iptal edilmedikçe, henüz kullanılmayan önceki markanın kullanılan sonraki firma veya işletme adı üzerinde öncelik hakkının olduğunu*”⁴² kabul etmiştir. Buna

³⁷ TPE'nin tescil işlemlerine itiraz prosedürü ve itiraz edebilecek üçüncü kişiler konusunda ayrıntılı olarak bkz. **Ayoğlu**, s. 22.

³⁸ **Wiedmann**, s. 55.

³⁹ *Van Houten Entscheidung* (1886) Reichsgericht, RGZ 18, 93, 96.

⁴⁰ **Wiedmann**, s. 56.

⁴¹ **Yang**, s. 46.

⁴² *Colonia Entscheidung* (1958) Bundesgerichtshof, GRUR 544, 547.

rağmen, Federal Mahkeme önceki tarihli markanın sonraki tarihli *marka* üzerinde aynı etkiyi oluşturmamasının önüne geçmiştir. Federal Mahkeme, 1960 tarihli *Dreitannen* kararında “*prensip olarak, işareti mevcut koruma kapsamının dışındaki işaretleri ortadan kaldırmak için kullanıldığı durumlarda korunan işarete dayanma her zaman tescilli hakkın suiistimali etkisi doğurabilir*”⁴³ diyerek önceki tarihli hakkın benzer etkisini suiistimal olarak değerlendirmiştir. Bu kararıyla, Federal Mahkeme, kötü niyetin (işareti sırf diğer işaretleri ortadan kaldırmak için kullanma niyetinin) varlığı durumunda tescilli marka savunmasını kabul etmemiştir.

Günümüzde Alman öğretisinde hukuki belirlilik ve öncelik ilkesi gereğince, marka sahibinin, mutlak hakkını ileri sürerek aynı veya benzer işaret üzerinde başvuru veya rüçhan tarihinden önce elde edilen marka hakkına zarar veremeyeceği savunulmuş, bu yaklaşımın 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin (Direktif)⁴⁴ Önsözünün 17. başlığı ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasının (TRIPs) 16. maddesinin 1. fıkrasının amacıyla örtüşeceği eklenmiştir.⁴⁵ Bir diğer ifadeyle, markayı daha önce tescil ettiren kişi, öncelik ilkesi gereğince, o markanın yegâne tescilli sahibi olarak kabul edilmekte, tescilli olsun ya da olmasın, sonraki markalara karşı tecavüz davası açılabilmektedir.⁴⁶

III. ÖNCEKİ HAKLARIN ETKİSİNE UYGULAMADAKİ YAKLAŞIMLAR

A. Önceki Patent Etkisi

SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının ortadan kaldırdığı tescilli hak savunmasını mülga Pat-KHK'nın⁴⁷ 78. maddesindeki “*patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip*

⁴³ *Dreitannen Entscheidung* (1960) Bundesgerichtshof, <https://bit.ly/2U5Xl8w>, s.e.t. 02.06.22.

⁴⁴ Directive No 2015/2436 of the European Parliament and of the European Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (2015) OJ L 336/1.

⁴⁵ **Eckardt**, Bernd & **Klett**, Dieter & **Schwartzmann**, Rolf & **Yung**, Ingo (2019) Wettbewerbsrecht, 6. Baskı, C.F.Müller, s. 426.

⁴⁶ **Gack**, s. 27; Türk hukukundaki ilgili tespit ile karşı. **Şehirali Çelik**, Feyzan Hayal (2019), ‘SMK m.155’in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler’ Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, No: 2, C: 35, s. 70-71.

⁴⁷ 27.06.1995 Tarih ve 22326 Sayılı Resmî Gazete.

olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez” hükmü sadece sonraki tarihli patentler için yasaklamaktaydı. SMK’dan önceki dönemde marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının tescile dayalı kullanımının hukuka uygunluk nedeni sayılıp sayılmayacağı sorusunu mülga PatKHK dışındaki kanun hükmünde kararnamele yarıtsız bırakmıştı.

Hem önceki hak hem de ona etki eden sonraki sınai mülkiyet hakkı bir mutlak haktır. Bu nedenle, ikilemin gerek önceki gerekse de sonraki hakkın lehine çözülmesi sonucunda mutlak haklardan biri işlevini kaybedecektir. Bir yandan, aynı veya benzer sınai mülkiyet unsuru üzerinde iki ayrı sınai mülkiyet hakkının birlikte var olması, eş deyişle, önceki tarihli hak sahibinin tecavüz davası açamaması, mutlak hakkın etkisini zayıflatmaktadır. Öte yandan, önceki tarihli hak sahibinin açtığı tecavüz davası kabul edilirse, sonraki tarihli hak sahibinin tescille elde ettiği mutlak hak etkisini kaybedecektir.

Hem mülga PatKHK’nın 78. maddesi hem de SMK’nın 155. maddesinin 1. fıkrası ikinci ihtimali tercih etmiş, önceki tarihli hak sahibinin tecavüz davası açmasına izin vermekle kalmamış, sonraki hak sahibinin tescilli hakkına dayanmasının önüne geçmiştir. SMK’nın 155. maddesinin 1. fıkrasından farklı olarak, mülga PatKHK’nın 78. maddesi ‘daha önceki rüçhan tarihi’ diyerek başvuru tarihinden bahsetmemiştir. Kanaatimizce, orada “rüçhan tarihi” kaynak metinden çeviri hatası olup, burada patent sahibinin uluslararası başvuru veya sergilerde teşhir yoluyla elde ettiği süreye bağlı⁴⁸ rüçhan hakkı değil, başvuru veya rüçhan tarihine dayanarak talep edebileceği öncelik hakkı (*right of priority*) kastedilmekteydi. Nitekim, SMK’da bu eksik giderilmiş, 155. maddenin 1. fıkrasında başvuru tarihini de eklemek suretiyle bir öncelik hakkına vurgu yapılmıştır.

Mülga PatKHK’nın 78. maddesi sadece buluşlara değil, 166. madde uyarınca faydalı modellere de uygulanmaktaydı. Nitekim, Yargıtay, faydalı model sahibinin tescilli hak savunmasını mülga PatKHK m.78’e dayanarak reddetmiş, bu uygulamaya SMK’dan sonra da sadık kalmıştır.⁴⁹

⁴⁸ Bozgeyik, s. 82.

⁴⁹ Yargıtay 11. HD, T: 25.02.2014, E: 2012/13497, K: 2014/3531 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 16.04.2018, E: 2016/9785, K: 2018/2773 (Kazancı İçtihat Bankası).

B. Önceki Markanın Etkisi

1. Türk Marka Uygulamasındaki Yaklaşımlar

Gerek Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname (MarKHK),⁵⁰ gerekse de daha önceki 551 sayılı Markalar Kanunu⁵¹ dönemine ait Yargıtay kararlarında tescilli bir markanın sicildeki haliyle kullanımının marka hakkına tecavüz veya haksız rekabet oluşturmayacağı kabul edilmekteydi.⁵² Yalnız marka hükümsüz kılındıktan sonra işaret kullanımdan kaldırılmazsa, sonraki kullanım tecavüz veya haksız rekabet olarak nitelendirilebilmekteydi.⁵³ Markanın tescilli olduğu dönemde hak sahibinin markayı iyi yoksa kötü niyetle tescil ettirip kullanması tescilli hak savunmasının ileri sürülmesi açısından engel teşkil etmemekteydi.

SMK’dan önceki dönemde Yargıtay, koruma süresinin başvuru tarihinden başlaması gerekçesiyle başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, sonraki marka başvurusundan tescile kadarki kullanımı da hukuka uygun kullanım saymaktaydı.⁵⁴ Yargıtay, bir kararında hükümsüz kılınan markanın, marka daha sicilden terkin edilmeden kullanımını menetse de,⁵⁵ tescilli markanın kullanımını önceki marka hakkına tecavüz saymamış, hukuka uygun kullanım süresini geniş yorumlamıştır.

⁵⁰ 27.06.1995 Tarih ve 22326 Sayılı Resmî Gazete.

⁵¹ 12.03.1965 Tarih ve 11951 Sayılı Resmî Gazete.

⁵² Yargıtay 11. HD, T: 16.11.1995, E: 1995/7491, K: 1995/8600 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.02.2002, E: 2001/9120, K: 2002/896 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 09.06.2008, E: 2007/5812, K: 2008/7630 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 26.09.2012, E: 2010/15277, K: 2012/14351 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 21.01.2013, E: 2012/90, K: 2013/1110 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 30.05.2016, E: 2015/10970, K: 2016/5893 (Kazancı İçtihat Bankası); Bu konuda ayrıca bkz. **Merdivan**, Kullanma Defi, s. 484; **Şehirali Çelik**, Temel Varsayımlar, s. 68.

⁵³ Yargıtay 11. HD, T: 16.11.1995, E: 1995/7491, K: 1995/8600 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.02.2002, E: 2001/9120, K: 2002/896 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 30.05.2016, E: 2015/10970, K: 2016/5893 (Kazancı İçtihat Bankası).

⁵⁴ Yargıtay 11. HD, T: 21.01.2013, E: 2012/90, K: 2013/1110 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 09.06.2008, E: 2007/5812, K: 2008/7630 (Kazancı İçtihat Bankası).

⁵⁵ Yargıtay 11. HD, T: 26.09.2012, E: 2010/15277, K: 2012/14351 (Kazancı İçtihat Bankası).

Aşağıdaki çizelgelerde, SMK'dan önceki ve sonraki dönemde tescilin, markanın kullanımının hukuka uygunluğu üzerindeki etkisi görselleştirilmiştir. Söz konusu senaryolarda markanın tescil

başvurusunun olumlu sonuçlandığı varsayılmış, hukuka uygun kullanım **düz**, marka hakkına tecavüz ise **dalgalı** çizgiyle temsil edilmiştir.



Grafik 2. SMK'dan Önce Markalar İçin Tescil - Hükümsüzlük İlişkisi



Grafik 3. SMK'dan Önce Markalar İçin Marka Başvurusu - Hükümsüzlük İlişkisi



Grafik 4. SMK'dan Sonra Markalar İçin Tescil - Hükümsüzlük İlişkisi

Kanaatimizce, Yargıtay'ın ilgili dönemde markanın başvuru tarihinden tescile kadarki kullanımını da (Grafik 3) hukuka uygun kullanım sayması isabetli olmamıştır. Her ne kadar pozitif hukuk açısından markanın koruma süresinin başvuru tarihinden başladığına şüphe yoksa da mülga MarkHKH bu korumayı başvuru sahibinin başvuru tarihinden tescile kadarki dönemde uğradığı hak ihlallerine karşı savunma olarak öngörmüştü. Örneğin, başvuru yapıldıktan sonra üçüncü kişiler başvurunun hala tescil aşamasına gelmediğine güvenerek başvuru konusu markayı izinsiz kullanıp haksız kazanç elde edebilirler. Ancak marka korumasının başvuru tarihinden hesaplanacağını bilen üçüncü kişiler başvuru sahibinin tescilden sonra kendilerine karşı açacağı ihlal davasından çekinip başvuru konusunu izinsiz kullanmazlar. Koruma süresinin başvuru tarihinden başlaması da bu amaca hizmet eder. Yoksa başvuru sahibinin tescille sonuçlanacağı kesin olmayan bir başvuruya dayanarak önceki marka sahibinin hakkını ihlal edecek şekilde markasını kullanması, (başvuru tescille sonuçlansa bile) hukuka uygun kullanım olarak değerlendirilmemelidir. Başvuru sahibinin beklenen tescile güvenerek önceki marka sahibinin hakkına tecavüzünü hukuk düzeni koruyamaz (meşrulaştıramaz).⁵⁶

⁵⁶ Merdivan, Tecavüz Davası, s. 378.

2. Avrupa Birliği Marka Uygulamasındaki Yaklaşımlar

Avrupa Birliği'nde önceki marka sahibinin sonraki markaya karşı hükümsüzlük davası açmadan tecavüz davası açabileceğini kabul edilmiştir.⁵⁷ ABAD, özellikle, 207/2009 sayılı Mülga Avrupa Birliği Topluluk Markası Tüzüğü'nün 9. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak tescilli marka sahibinin, marka hakkını sonraki tescil tarihli markalar dahil olmak üzere, herkese karşı ileri sürebileceğini belirtmiştir.⁵⁸ Tüzüğü'nün 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, "marka sahibi, markasının rıza göstermediği tüm üçüncü kişiler tarafından ticaret sırasında kullanımını engelleme hakkına sahiptir".⁵⁹ Buradan hareketle, ABAD'a göre, önceki marka sahibinin tecavüz davası açmadan hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeye zorlanması Tüzüğü'ne ona tanıdığı marka korumasını önemli ölçüde zayıflatacaktır.⁶⁰ ABAD'a göre, topluluk markaları için uygulanan maddi inceleme sistemi bile, önceki tarihli marka sahibinin tescile

⁵⁷ Torremans, s. 476.

⁵⁸ Federation Cynologique Internationale v. Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza, European Court of Justice, C-561/11, 21.02.13,§51.

⁵⁹ Codified Version of the Council Regulation No 207/2009 on the Community trade mark (2009) OJ L 78/1.

⁶⁰ Federation Cynologique Internationale, §51.

itiraz etmemesi veyahut itirazın reddedilmesi gibi durumlarda önceki tescilli markaya tecavüz edebilecek (aynı veya benzer) işaretin tescili olasıdır.⁶¹ Bu yüzden, önceki marka sahibi sonraki markaya karşı tecavüz davası açabilmeli, önceki marka sahibinin tecavüz davası açması onu hükümsüzlük davası açma hakkından veya diğer ön kontrol mekanizmalarını kullanma imkanından menetmemelidir.⁶²

ABAD'ın görüşleri Direktif dolayısıyla SMK'nın yeni düzenini etkilemiştir. Ancak Direktif uyarınca, önceki tescilli marka sahibi sonraki tescilli markanın kullanımını her zaman yasaklayamaz. Nitekim, Direktifin 18. maddesinin 1. fıkrası önceki marka sahibinin kullanımını yasaklama hakkını bazı koşullara bağlamıştır ki, bu koşullara SMK'da rastlanmaktadır. Şöyle ki, “*sonraki tescilli marka 8. madde, 9. maddenin 1. veya 2. fıkrası veya 46. maddenin 3. fıkrası uyarınca hükümsüz kılınamaz nitelikteyse, marka sahibi tecavüz davasında sonraki tescilli markanın kullanımını yasaklayamaz*”.

Direktifin koyduğu sınırları anlamak için, 18. maddenin 1. fıkrası atıf yapılan diğer hükümlerle birlikte okunmalıdır. Öncelikle, Direktifin 8. maddesiyle birlikte okunduğunda; marka sahibi sonraki tescilli markanın kullanımını o halde yasaklayabilir ki, sonraki marka Direktifin 8. maddesi uyarınca hükümsüz kılınabilir nitelikte olsun. Direktifin 8. maddesi uyarınca:

Önceki markaya dayanarak açılan hükümsüzlük davası, eğer aşağıdaki sebeplerin herhangi birinden ötürü sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinde olumsuz sonuçlanacaklıysa, hükümsüzlük davasının açıldığı tarihte de olumsuz sonuçlanacaktır:

- a) önceki marka 4. maddenin 1. fıkrasının (b), (c) veya (d) bendine göre hükümsüz kılınabilir nitelikte olup 4. maddenin 4. fıkrası uyarınca kullanım sonucu ayırt edicilik nitelik kazanmamışsa;
- b) hükümsüzlük davası 5. maddenin 1. fıkrasının (b) bendine dayanarak açılmış ve önceki marka 5. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya koyacak düzeyde ayırt edici hale gelmemişse;

- c) hükümsüzlük davası 5. maddenin 3. fıkrasının (a) bendine dayanarak açılmış ve önceki marka 5. maddenin 3. fıkrasının (a) bendi anlamında itibar kazanmamışsa.

Önceki tarihli marka sahibinin Direktifin 18. maddesinin 1. fıkrası gereğince dikkat etmesi gereken hususlar 8. maddeyle sınırlı değildir. Direktifin 18. maddesinin 1. fıkrası ile 9. maddesinin 1. fıkrası birlikte okunduğunda, eğer önceki tarihli marka sahibi birbirini izleyen beş yıl boyunca sonraki markanın kullanımına sessiz kalmışsa, sonraki markanın tescili kötü niyetli olmadıkça, sonraki markayı hükümsüz kıldırılmaz ve tecavüz davasında sonraki markanın kullanımını yasaklayamaz. Direktifin 18. maddesinin 1. fıkrası ile 46. maddesinin 2. fıkrası birlikte okunduğunda ise, eğer sonraki tarihli markanın *başvuru veya rüçhan tarihinde* önceki tarihli marka, *o tarihten önceki* beş yıl içerisinde kullanılmamış olması nedeniyle hükümsüz kılınacak nitelikteydiyse, tecavüz davasında sonraki markanın kullanımını yasaklayamaz.

Dolayısıyla, önceki tarihli marka sahibinin sonraki tescilli markaya karşı tecavüz davası açmasına Direktifte yasal olarak izin verilse de önceki tarihli marka sahibi salt mutlak hakkına güvenmemeli, sonraki markanın tescilli hak savunmasını defedebilmek için aşağıdaki özellikleri bulundurduğundan emin olmalıdır:

- 1) sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinde önceki marka ayırt edicilikten yoksun olması esasıyla hükümsüz kılınabilir bir işareten oluşmamalı;
- 2) sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinde önceki marka karıştırılma ihtimalini destekleyecek düzeyde yeterli ayırt ediciliğe ulaşmış olmalı;
- 3) sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinde önceki marka gereken düzeyde itibara ulaşmış olmalı;
- 4) birbirini izleyen beş yıl boyunca sonraki tarihli markanın kullanımına önceki marka sahibi sessiz kalmış olmamalı (sonraki tarihli markanın tescili kötü niyetli olmadıkça); ve
- 5) sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıl içerisinde önceki marka kullanılmış olmalıdır.

⁶¹ Federation Cynologique Internationale, §42-43.

⁶² Federation Cynologique Internationale, §48.

Kanaatimizce, Avrupa Birliği'nin güncel marka hukuku önceki ve sonraki hak sahipleri arasında denge kurmayı başarmıştır. Bir yandan, öncelik ilkesine sadık kalınarak önceki hak sahibinin mutlak hakkını hükümsüzlük talebinin sonuçlanmasını beklemeden tecavüz davasında ileri sürmesine izin verilmiştir. Diğer yandan, Direktif, maddi incelemeli sistemde sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihindeki durumu göz önünde bulundurmuş, o tarihte ayırt ediciliğin bulunmaması veya markayı kullanmaması nedeniyle sessiz kalmış önceki marka sahiplerini tecavüz davası tarihinde de mutlak hakkın gücünü esnetmiştir. Ayrıca, tecavüz davası tarihinden önce birbirini izleyen beş yıl boyunca sonraki markanın kullanımına sessiz kalmış önceki tarihli marka sahibini de unutmamıştır. Böylece, tescilli hak savunmasını zayıflatsa da sonraki hak sahibine yeni savunma gerekçeleri tanınmıştır. Direktifin sonraki tescilli hak sahibine tanıdığı bu imkânın arkasında hukuki belirlilik ilkesi ve kanuni yollarla elde edilen hakları koruma amacı durmaktadır.⁶³

Gerçekten de tescil sürecini takip eden, başvurunun incelenmesi aşamasında önceki tarihli marka sahibinin nispi ret nedenine dayanan itirazlarıyla karşılaşmayan veya itirazların reddedilmesi üzerine markası tescil edilen sonraki hak sahibinin kazanımı korunmalıdır. Tecavüz davası tarihinde yürütülen incelemede sonraki marka tescilinin başvuru veya rüçhan tarihindeki durumunun dikkate alınması isabetlidir. Bundan başka, sonraki tescilli hak, sadece kötü niyetli olduğu takdirde, savunma gerekçesi olarak kabul edilmemelidir. Hak sahibinin kötü niyeti ise, Yargıtay'ın bir kararda belirttiği gibi "tescillin diğer markanın tanınmışlığından ve ayırt edicilik gücünden, reklam değerinden haksız yararlanmaya yönelik olup olmadığı"⁶⁴ incelenerek saptanmalıdır.

C. Önceki Tasarımın Etkisi

1. Türk Tasarım Uygulamasındaki Yaklaşımlar

Yargıtay'ın SMK'dan önce tasarımlarla ilgili görüşü, genel olarak, tescilli hakkın kullanımının tecavüz

oluşturmayacağı yönünde olsa da⁶⁵ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kötü niyetli tasarım sahiplerinin tasarımlarına karşı hükümsüzlük davasının açılabilceği ve mülga 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (TasKHK)⁶⁶ 45. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, hükümsüzlüğün geriye etkisi nedeniyle, tasarım sahibinin kendi ihmali ve kötü niyetinden kaynaklanan zararların giderilmesi için tazminatla yükümlü kılınabileceğini belirtmiştir.⁶⁷

⁶⁵ Yargıtay 11. HD, T: 26.01.2009, E: 2007/11867, K: 2009/639 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 17.05.2010, E: 2008/13865, K: 2010/5486 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.05.2015, E: 2014/9772, K: 2015/6365 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 30.05.2016, E: 2015/10857, K: 2016/5915 (Kazancı İçtihat Bankası); Yargıtay 11. HD, T: 05.04.2007, E: 2005/14054, K: 2007/5387 (Kazancı İçtihat Bankası).

⁶⁶ 27.06.1995 Tarih ve 22326 Sayılı Resmî Gazete.

⁶⁷ Yargıtay 11. HD'nin tescilli tasarımın kullanımının tecavüz oluşturmayacağı yönündeki bir kararına [Yargıtay 11. HD, T: 17.05.2010, E: 2008/13865, K: 2010/5486 (Kazancı İçtihat Bankası)] ve bozma ilamına karşı Ankara 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nin direnmesiyle dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gelmiş, Kurul direnme kararını bozmuş, Yargıtay 11. HD'nin tasarım belgesi sahibinin kendi tasarımını kullanımının tecavüz teşkil etmeyeceği görüşünü [Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T: 17.10.2012, E: 2012/11-236, K: 2012/714 (Legalbank Veri Tabanı)] onamıştır. Söz konusu davada Ankara 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi tescilli tasarım sahibinin tasarımı kullanmasını "554 sayılı KHK'nın yürürlüğe konulmasından yaklaşık 2 yıl sonra adına tescil ettirip yine öteden beri bu ürünü üreten davacıya karşı şekli anlamda tasarım hakkı sahipliğinden doğan zahiri haklarını ileri sürmesi" şeklinde yorumlamış, o kadar ki, tescilli tasarım sahibinin "harcı alem biçimi taşıyan pis su kelepçesini kendisine ait olmadığını ve bir tasarım olarak korunmasının mümkün olmadığını bilerek adına tescil ettirmesi" diyerek tasarım hakkının kötüye kullanılmasından bahsetmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu karardan sonra, davacı karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Bunu takiben, Kurul, bozma kararını kaldırmış, diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyayı Yargıtay 11. HD'ye geri göndermiştir. Ancak Kurul, bu sefer [Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T: 27.03.2013, E: 2013/11-209, K: 2013/399 (Kazancı İçtihat Bankası)] daha önceki kararında katıldığı tescilli hakkın kullanımının tecavüz teşkil etmeyeceği görüşünü değiştirmiştir. Kurulun kararını takiben, ilk derece mahkemesinin kararının Yargıtay 11. HD tarafından onanmasıyla 24 Ekim 2014 tarihinde hüküm kesinleşmiştir. Hukuk Genel Kurulu, hükümsüzlüğüne karar verilen tasarımın tescilli olduğu dönemdeki kullanımını açık şekilde tecavüz olarak nitelendirmese de, tasarım sahibini tasarımı kullanmak suretiyle davacı tarafa mail olduğu zararları tazmin etmekle yükümlü kılmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013 tarihli kararından yaklaşık iki yıl sonra verdiği bir kararında [Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T: 27.05.2015, E: 2013/11-2356, K: 2015/1440 (Kazancı İçtihat Bankası)] tescilli tasarımın hükümsüzlüğüne mahkeme tarafından hükmedilmediği sürece, davacının haksız rekabet hükümlerine dayanarak hak iddia edemeyeceğini belirtmiş, davalının bu anlamda tescilli hak savunmasını kabul eden görüşüne geri dönmüştür. Buna rağmen, Kurul, tasarım tescillerinde uygulanan itiraza dayalı incele-

⁶³ International Trademark Association (2013) 'Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive', <https://bit.ly/3m5546P>, s.e.t. 02.06.22.

⁶⁴ Yargıtay 11. HD, T: 07.01.2014, E: 2013/16215, K: 2014/217 (Kazancı İçtihat Bankası).

Kurulun, tasarım sahibinin maddi incelemeli sistemin reddedeceği fakat itiraza dayalı inceleme sayesinde tescile kavuşan tasarım başvurusunu kötü niyet veya ihmâl göstergesi olarak görmesi, hatta tasarım sahibini bu hakkını kullanarak üçüncü kişilere sebep olduğu zararları tazmin etmekle yükümlü kılması isabetli olmamıştır. 2013 tarihli kararında⁶⁸ Kurulun basiretli bir tacirin piyasada yaygın olan bir tasarımı tescil ettirmesini dürüstlük kuralının ihlali olarak yorumlaması da dürüstlük kuralının fazla geniş yorumundan ibarettir.

Her ne kadar Kurul tasarım sahibinin tasarımı kullanmasını tecavüz olarak nitelendirmese de tasarımın hükümsüzlüğüne bağladığı sonuçlarla, özellikle, tasarım sahibini tazminatla yükümlü kılarak kullanım fiiline tecavüzle aynı sıraya koymuştur. Ayrıca, itiraza dayalı incelemeli sistemde, kötü niyet inceleme yapılmaksızın, başvuran kişinin doğrudan kötü niyetli olarak kabul edilmesi ve tazminat sonucu doğurması adil bir yaklaşım değildir. Zira, kötü niyet ve ihmâl değişen mülga TasKHK'nın 45. maddesinin 2. fıkrası tasarım sahibine atıfta bulunduğu için, bu hüküm aynı zamanda başvuru sahibinin kötü niyeti ve ihmali gibi okunamaz. Tacirin piyasada yaygın olan bir tasarımı tescil ettirmesi kötü niyetli başvuru olarak ele alınıp başvuru esnasında incelenebilecekken, itiraza dayalı incelemeli sistemde böyle bir olanağın bulunmamasından başvuran sorumlu tutulmamalıdır. Kurulun basiretli tacirin dikkat ve özeniyle ilgili görüşü tescil belgesi sahiplerini tehlikeli bir duruma sokacağı, tescilli hükümsüz kılınan birçok tacirin özen göstermemesi gerekçesiyle yüklü tazminat talepleriyle karşılaşacağı ve sınai mülkiyet sistemine güveni sarsacağı sebebiyle haklı olarak eleştirilmiştir.⁶⁹

Kanaatimizce, tescile kadar kötü niyet incelemesini içermeyen inceleme sistemi (halihazırda tasarım

meli sistemin maddi incelemeli sistemden faydalı olduğunu ve incelemesiz sistemin 27 Mart 2013 tarihli kararında belirttiği olası sorunlarının mülga TasKHK'nın 43. maddesinde düzenlenen tasarımın hükümsüzlüğü ve 45. maddesi uyarınca, hükümsüzlüğün etkisi hükümleriyle aşılabileceğini savunmuştur. Önceki karardan farklı olarak, Kurul, tescilli tasarım hakkının tecavüz davasında savunma gerekçesi olarak ileri sürülmesini "sistemi mağdur üreten mekanizmaya dönüştüren" bir olgu olarak değil, hükümsüzlük davası yoluyla çözülebilecek bir engel olarak görmüştür.

⁶⁸ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T: 27.03.2013, E: 2013/11-209, K: 2013/399 (Kazancı İçtihat Bankası).

⁶⁹ **Suluk**, s. 421.

başvurularına uygulanan itiraza dayalı incelemeli sistem) değişmedikçe, bu durumun suçlusu başvuru sahibi değil, sistemin kendisi ve tescilden sonra itiraz imkânı bulunan üçüncü kişilerin ihmâlidir. Çünkü itiraza dayalı incelemeli sistemde dahi üçüncü kişiler süreçten tamamen izole edilmemiştir. Ayrıca, başvuru sahibi tasarımın önceki tarihli tasarımlarla benzer olup olmadığına emin olmayabilir, başvuruda bulunarak benzerlik incelemesinin sonucuna göre hareket etmeyi arzu edebilir. Marka ve patent başvuruları için başvuruya itiraz müessesesi başvurunun hem mutlak hem de nispi ret nedenleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Tasarımda ise başvurunun değil, mutlak ret nedenlerine dayanan incelemeden sonra tescil edilip yayımlanan tasarıma itiraz söz konusudur. Yine de üçüncü kişiler tescil edilmiş ve yayımlanmış tasarıma karşı itirazda bulunabilirler. Bilhassa, SMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra üçüncü kişilerin yayıma itirazları, 68. maddenin 5. fıkrası uyarınca, tescilli tasarımın hükümsüzlüğüyle sonuçlanabilir.

2. Avrupa Birliği Tasarım Uygulamasındaki Yaklaşımlar

Tescilli topluluk tasarımının sonraki tasarımlara etkisini tartışan ABAD, öncelik ilkesine ve 6/2002 sayılı Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı Tüzüğü'nün⁷⁰ 19. maddesinin 1. fıkrası uyarınca önceki hak sahibinin mutlak hakkına dayanarak, bu hakkın tescilli hak sahiplerine karşı da ileri sürülebileceğini kabul etmiştir.⁷¹ İtiraza dayalı incelemeli sistemde önceki tescillerin nispi ret nedeni olarak ele alınması ve itiraz üzerine etki doğurabilmesine dikkat çekilmiştir.⁷² Tasarım tescillerinde başvurunun önceki tescillerinin kapsamına girip girmediği resen incelenmediğinden, aynı veya benzer başvuruların tescili mümkün olabilmektedir. ABAD, sonraki hak sahibinin niyetinin önemli olmadığını, tescille kazanılan hakların nesnel niteliği haiz olup başvuru sahibinin öznel davranışıyla ilişkilendirilemeyeceğini belirtmiştir.⁷³

⁷⁰ Council Regulation No 6/2002 on the Community Designs (2002) OJ L 3/1.

⁷¹ Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v. Proyectos Integrales de Balizamiento SL, European Court of Justice, C-488/10, 16.02.12, §38.

⁷² Celaya Emparanza y Galdos Internacional, §38.

⁷³ Celaya Emparanza y Galdos Internacional, §55.

Marka, patent ve tasarıma üçüncü kişiler itiraz edebildiğinden (tasarımlarda itiraz *tescilin* yayımından sonra gerçekleşse de), tescilli hak savunmasının ABAD'ın öngördüğü haliyle tamamen etkisiz hale getirilmesi yerinde olmayacaktır. Tasarım hukukunda önceki hak sahiplerinin yayımlanmış tasarım tesciline itirazıyla hükümsüzlük davası arasındaki fark, itirazın patent ofisi tarafından incelenmesi ve olumlu sonuçlandırıldığı takdirde, tasarım tescilinin hükümsüzlüğüyle sonuçlanmasıdır. Buna karşılık, hükümsüzlük davası mahkemede karara bağlanmaktadır. Kuşkusuz, tescil başvurusuna itirazda bulunmama hak sahibinin tescilden sonra dava açma hakkını ortadan kaldırmaz. Ancak itiraz üzerine incelenen bir başvurunun tescilinden, tescil sahibinin kazanımları korunmalıdır. Tecavüz davasında tescilli savunma gerekçesi olarak ileri süren hak sahibi bu hakkı incelemeyen muaf bir şekilde elde etmemekte, aksine, genellikle, haftalar, aylar süren başvuru, yayım ve itirazların incelenmesi gibi çok aşamalı bir sürecin sonucunda kazanmaktadır. Önceki tarihli gerçek hak sahipleri marka veya patentte başvuruya, tasarımda ise tescile itirazda bulunabilir. İlgili patent ofisi itirazı kabul ederse, marka veya patent başvurusu reddedilir, tasarım ise hükümsüz kılınır. Başvuru ve tescil sürecinde bu itirazlarla karşılaşmayan veya itiraz üzerine patent ofisinin haklı bulunduğu sonraki tarihli hak sahibinin tescile dayanarak gerçekleştirdiği kullanımı tecavüz olarak nitelendirmek bu yüzden uygun olmayacaktır.

Kanaatimizce, önceki tarihli hak sahibi sadece kötü niyetli marka, tasarım veya patent sahibinin kullanımını tecavüz davası aracılığıyla engelleyebilmeli ve bu davada kötü niyetin ispatlanmasıyla tescilli hak savunması ortadan kalkmalıdır. ABAD, tasarım hakkına tecavüz edenin niyetini aramanın basit ve etkin olması arzulanan sistemi karmaşık hale getireceğini belirtmiştir.⁷⁴ Yine de sistemin basit ve etkin olmasından çok, hakkaniyete hizmet etmesi için sonraki hak sahibinin üçüncü kişilerin itirazlarına açık sürecin sonunda elde ettiği tescilli hakkını kullanması sadece kötü niyetli olduğu halde tecavüz olarak nitelendirilmelidir. Kötü niyetin varlığı durumunda marka, tasarım veya patenti hükümsüz kıldırmadan da tecavüz davası önceki hak sahibinin lehine sonuçlanabilir.

⁷⁴ Opinion of AG Mengozzi, *Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA v. Proyectos Integrales de Balizamiento SL*, European Court of Justice, C-488/10, 16.02.12, §48.

D. Önceki Hakların Etkisinin Güncel Sorunları

1. Önceki Hak Sahipleri ve Hakların Kapsamı

SMK, tescilli hak sahibinin salt tescil nedeniyle sahip olduğu bazı avantajları sınırlamıştır. SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasındaki tescilli hak savunmasından başka, önceki tescilli hak sahipleri açısından SMK'nın 29. maddenin 2. fıkrasıyla getirilen tecavüz davasında sonraki hak sahibinin kullanmama defini ileri sürme imkânı buna örnek olabilir.⁷⁵

SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrası daha önce sadece patent hukukunda açık şekilde düzenlenen tescilli hak savunması yasağını marka ve tasarımlara uygulanacak şekilde genişletmiştir. Bu hüküm önceki hak sahiplerine sonraki tescile karşı hükümsüzlük davası açmadan doğrudan tecavüz davası açma imkânı sağlamıştır. Kuşkusuz, tescilli hak savunmasıyla karşılaşmadan doğrudan açılan tecavüz davası otomatik olarak sonraki tescilli hükümsüz kılmayacağından, ayrıca hükümsüzlük davası açılmalıdır. Ancak daha önce tecavüz davası açabilmek için hükümsüzlük davası uygulamada bir gereksinim haline gelmişken, şimdi önceki hak sahibinin seçimi haline gelmiştir. Bu açıdan, birden fazla aynı veya benzer marka, tasarım veya patent konusunun (tarafklar kendi aralarında anlaşmadığı sürece) piyasada birlikte var olması mümkün olmuştur ki,⁷⁶ bu durum SMK'nın oluşturmaya çalıştığı sistemle bağdaşmamaktadır.

SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasında önceki ve sonraki hak sahiplerinin kim olduğu açık olmayıp yorum gerektirmektedir. Marka, tasarım ve patent sahiplerinin yanı sıra, SMK'nın 145. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, SMK'da patent için öngörülen hükümler faydalı modeller hakkında uygulanabileceğinden, hükmün faydalı modellere de uygulanabilecektir.⁷⁷ Patent ve faydalı model tescille kazanılan birer hak olduğundan, önceki ve sonraki patent sahiplerinin tescilli hak sahibi olduğuna şüphe bulunmamaktadır.

⁷⁵ **Çağlar**, Hayrettin (2017), '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin MarKHK m.14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri' Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 1, C: 21, s. 11-12.

⁷⁶ **Gün**, s. 185.

⁷⁷ **Şehirli Çelik**, Temel Varsayımlar, s. 79.

Buna karşılık, SMK, tescilsiz tasarımlara da belirli düzey dekoruma sağladığından,⁷⁸ tescilsiz tasarımların 155. maddenin 1. fıkrasının uygulama alanına girip girmediği tartışılmalıdır. İlgili hükümden sonraki tarihli marka, patent veya tasarım sahibinin savunma gerekçesi olarak ileri sürdüğü sınai mülkiyet hakkının tescilli bir hak olduğu açıktır.⁷⁹ Nitekim, sonraki tarihli hak sahibi tecavüz davasında tescil başvurusunu savunma gerekçesi olarak ileri süremez, çünkü tescil başvurusu başvuru sahibine herkese karşı ileri sürülebilen mutlak hak kazandırmaz. Sonraki tarihli hak sahiplerinden farklı olarak, ilgili hükümde önceki hak sahipleri için geçen “*daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahipleri*” ifadesi önceki hakkın tescilli olup olmaması sorusuna neden olmuştur.

Sınai mülkiyet hukuku sınai mülkiyet haklarını tescil yoluyla koruyan bir sistem kurmayı amaçlamış,⁸⁰ tescilsiz tasarımlara tanınan koruma belirli sınırlar çerçevesinde bırakılarak tescilli tasarımlara tanınan korumayla eşit tutulmamıştır.⁸¹ Tescilsiz marka veya tasarım sahibi gerçek hak sahibi olduğu varsayımda sonraki tarihli tescilli marka veya tasarım sahibine karşı hükümsüzlük davası açabilecek de tecavüz davası açarak tazminat elde etmesi kanunun kurmayı amaçladığı tescilli haklar sistemini zedeleyecektir. Ayrıca, hükümden başvuru tarihinden söz edilmesi marka, tasarım ve patente korumanın başvuru tarihinden başlanmasıyla ilişkili olup bu ifadeyle önceki başvuru tarihine sahip olan fakat hakkını tescil ettirmemiş hak sahiplerine tecavüz davası açma olanağı tanımak amaçlanmamıştır. Sonraki tarihli tescilli bir hakkın kullanımını yasaklayan SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasındaki önceki ve sonraki tarihli hak sahipleri dar yorumlanmalı, hükümden sadece *tescilli* hak sahipleri anlaşılmalıdır.⁸² Bu yüzden, tescilsiz tasarım sahipleri SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasındaki önceki hak sahiplerinden sayılmamalıdır.

⁷⁸ Bilgin, s. 41.

⁷⁹ Şehirli Çelik, Temel Varsayımlar, s. 80.

⁸⁰ Şehirli Çelik, Tescilin Anlamı, s. 86; Marka hukukunda da tescilsiz markalara doğrudan değil, dolaylı bir koruma sağlandığı yönünde görüş ile karşı Arslan, s. 43.

⁸¹ Tescilsiz tasarımların tescilli tasarımlarla aynı koruma şartlarına tabi tutulması gerektiği yönünde görüş ile karşı Bilgin, s. 42.

⁸² Şehirli Çelik, Tescilin Anlamı, s. 81.

2. Tecavüz Davasının Ardından Sonraki Hakkın Niteliği

SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının sebep olduğu bir diğer tartışma konusu, önceki hak sahibinin sonraki hak sahibine karşı sadece tecavüz davası açıp hükümsüzlük davası açmadığı takdirde önceki tarihli hak sahibi lehine sonuçlanan dava sonrasında sonraki hak sahibinin mutlak hakkının niteliğidir. Davayı kaybeden sonraki hak sahibi, tazminata ilaveten kullanımı önleme talebi de ileri sürülmüşse, marka, patent veya tasarımını, doğal olarak, kullanmayacak, lakin hükümsüzlük davasının açılmadığı varsayımda sicilde hak sahibi olarak görünmeye devam edecektir. Üstelik, davacı önceki hak sahibi sadece tazminat talebini ileri sürmüşse, hükümsüzlük davasının açılmadığı varsayımda sonraki hak sahibi hakkını kullanmaya devam edebilecektir. Mutlak yenilik ilkesini⁸³ kabul eden patent hukuku özelinde önceki tarihli patentin mevcudiyeti sonraki tarihli patentin yeni olmadığı anlamına gelecektir. Bu durumda sonraki tarihli patentin hükümsüz kılınmaması sadece önceki tarihli patente tecavüz açısından değil, aynı zamanda yeni olmayan bir buluş için patent sahibine mutlak hakkın tanınması gibi sınai mülkiyet hukukunun amacıyla bağdaşmayan bir sonuca yol açacaktır.

SMK öncesi uygulama önceki hak sahiplerini sonraki marka veya tasarıma karşı hükümsüzlük davası açmaya zorlamaktaydı. Böylece, “önceki hak - sonraki hak” sorunu mahkeme kararıyla bir tarafın lehine çözülmekte, birlikte var olma halleri azalmaktaydı. Dolayısıyla, teklik ilkesinin üzerinde kurulmuş sınai mülkiyet hukukunda denge sağlanmaktaydı. Buna karşılık, SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının sayesinde önceki hak sahibinin sonraki tescilli hükümsüz kıldırılmadan sürekli tecavüz davası açabileceği bir durum meydana gelmiştir. Üstelik, SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının önceki tarihli hak sahipleri tarafından suiistimal edilebilecek bir düzenlemeye dönüşebilir. Tecavüz davasını kaybetmiş sonraki hak sahibinin marka, tasarım veya patenti hükümsüz kılınmadıkça, sınai mülkiyet hakkını aktif olarak kullanmasa da üçüncü kişilere karşı ileri sürdüğü

⁸³ Şehirli Çelik, Feyzan Hayal (2017), ‘Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular” Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 3, s. 104.

durumlar ortaya çıkabilir. Sonraki tarihli hak sahibi önceki tarihli hakka tecavüz etmemek için marka, tasarım veya patenti kullanmaktan kaçınsa da kendisi üçüncü kişilere karşı hak ileri sürerek tazminat talebinde bulunabilecek midir? Bu tür uygulamaya yönelik sorunların önüne geçmek için önceki tarihli hak sahipleri tecavüz davasının yanında hükümsüzlük talebini de ileri sürmeye teşvik edilmelidir.

Hem önceki hem de sonraki tescilli hakların birlikte var olma ihtimali, önceki tarihte tescil edilmiş fakat sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinde kullanılmamış markanın sahibinin açtığı tecavüz davası sonucunda gerçekleşebilir. 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 18. maddesine dayanan bir görüşe göre, eğer önceki marka sahibi sonraki markanın başvuru veya rüçhan tarihinde (kendi markasını kullanmaması sebebiyle) kullanmama defii ile karşılaşmamak için sonraki markaya karşı haklarını ileri sürmemişse, markasını kullanmaya başladıktan sonra sonraki markanın kullanımını engelleyemeyecektir.⁸⁴ Sınai mülkiyet tescillerinde uygulanan sistemlerde önceki tarihli hak sahiplerinin başvuruya dair nihai kararının verilmesindeki rolü dikkate alınır, önceki hak sahibinin sonraki sınai mülkiyet hakkının kullanımını yasaklama yetkisi bu durumda sınırlandırılabilir.

3. Önceki Hakların Farklı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak Sahiplerine Etkisi

SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasında önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açtığı tecavüz davalarında önceki hakların etkisini düzenlerken "hak sahibi" kavramı tercih edilmiştir. Mülga PatKHK'da ise önceki tarihli patentlerin etkisi düzenlenmekteydi. Mevcut düzenleme geniş yorumla müsait olduğundan, önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip haklarını ileri sürebilecek hak sahipleri açığa kavuşturulmalıdır.

SMK'dan önce tescilli marka savunması sadece önceki marka veya tasarım sahiplerine karşı ileri sürülen bir savunmadan ibaretti. Bununla birlikte, öğretilerde tescilli marka savunmasının diğer sınai mülkiyet hakkı sahiplerine karşı da ileri sürülebileceği savunulmuş,⁸⁵ ticaret unvanları açısından Yargıtay uygulaması

bu yönde gelişmiştir.⁸⁶ Öte yandan, Yargıtay, ticaret unvanı ve marka⁸⁷ ve tescilli tasarım ve marka⁸⁸ arasındaki uyumsuzluklarda bu hakların birbirine üstünlüğü veya önceliğinin bulunmadığını belirtmiştir.

Yine de Yargıtay'ın SMK'dan önceki dönemde açık düzenlemeye tabi tutulmayan tescilli marka veya tasarım savunmasını önceki ticaret unvanı veya tasarımlara uygulanacak şekilde geniş yorumlaması SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasından bağımsız şekilde değerlendirilmelidir. SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasında *rüçhan veya başvuru tarihine sahip* hak sahiplerinden söz edildiğinden, öncelikle, fikri hukukta eser sahibi bu kategoride değerlendirilemez.

Diğer hak sahiplerine gelince, SMK'nın, 155. maddenin 1. fıkrası haricinde diğer hak sahipleri için kullandığı dil dikkate alınmalıdır. Örneğin, SMK'nın 45. maddesinin 5. fıkrasında "*diğer sınai mülkiyet hakları*" ifadesi tercih edilmiştir. Nitekim, amaç sadece marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin değil, diğer hak sahiplerini de uygulama alanına dahil etmek olsaydı, 155. maddenin 1. fıkrasında 'hak sahipleri' yerine 'diğer sınai mülkiyet hakkı sahipleri' kullanılabilirdi. Bu yüzden, daha önceki rüçhan veya başvuru tarihli haklarını marka, patent veya tasarım hakkı sahibine karşı ileri sürebilecek hak sahipleri, sırasıyla, marka, patent veya tasarım hakkı sahibidir. Aksi halde, koruma konusu aynı olsa bile, önceki tasarım sahibinin başvuru sürecinde rol almadığı sonraki tarihli marka sahibine karşı tecavüz davası açabilmesi sonraki hak sahiplerini beklenmedik ölçüde zor duruma sokabilir. Son olarak, sonraki hak sahibinin hakkını kullanmasını engelleyen bu hüküm, bir mutlak hak üzerinde etki doğurması sebebiyle mümkün olduğu kadar dar yorumlanmalıdır.

IV. SONUÇ

SMK'dan önce Yargıtay, sonraki tarihli marka ve tasarımların konu olduğu tecavüz davalarında tescilli hak savunmasının gereğinden fazla geniş yorum-

⁸⁴ Gün, s. 188-189.

⁸⁵ Güneş, s. 61.

⁸⁶ Şehirli Çelik, Temel Varsayımlar, s. 67.

⁸⁷ Yargıtay 11. HD, T: 09.02.2004, E: 2003/6408, K: 2004/1002 (Kazancı İçtihat Bankası); Ticaret unvanının hukuka uygun kullanımının marka hakkına tecavüz sayılmadığı yönündeki tespit için bkz. Çakır Özboyacı & Demirkapı, s. 46.

⁸⁸ Yargıtay 11. HD, T: 22.03.2010, E: 2008/12036, K: 2010/3153 (Kazancı İçtihat Bankası).

lamıştır. Yargıtay'ın sonraki tarihli marka hakkına karşı açılan tecavüz davalarında başvuru tarihinden önceki ve başvurudan tescil tarihine kadarki kullanımı tecavüz olarak nitelendirmek için başvurunun olumsuz sonucunu beklemesi ve başvuru olumlu sonuçlandığı takdirde, bu dönemlerdeki kullanım için açılan tecavüz davasını reddetmesi isabetsiz olmuştur. Yargıtay tasarımlara yönelik davalarda tescilli hak savunmasının uygulanabilirliğini farklı kararlarda farklı yorumlamıştır.

Uygulanan tescil sistemi ne kadar titiz olursa olsun, önceki tarihli sınai mülkiyet hakkına rağmen, aynı veya benzer marka, tasarım, faydalı model veya buluşun tescil edilmesi olası bir durumdur. O yüzden, SMK, kanuni düzenlemeyle sorunun önüne geçmek yerine, soruna çözüm getirmelidir. Kanaatimizce, bu tür "önceki hak - sonraki hak" ikileminin çözülmesi için kanunun öngördüğü tescil süreci ve bu süreçte üçüncü kişi konumunda olan önceki hak sahiplerinin yeri de göz önünde bulundurulmalıdır. SMK'da marka ve patent başvurusu için maddi incelemeli, tasarım başvurusu için ise itiraza dayalı incelemeli sistem benimsenmiştir. Her iki sistemde tescilden önce veya sonra üçüncü kişiler ilgili başvuru veya tescile itiraz ederek sürece katkıda bulunabilirler.

Üçüncü kişilerin izole edilmediği başvuru inceleme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan sonraki hak sahibi önceki hak sahibinin açtığı tecavüz davasında, kötü niyetli⁸⁹ olmadıkça, tescilli hak savunmasını ileri sürebilmelidir. Kuşkusuz, markanın hükümsüzlüğünün talep edilmesi için sonraki marka sahibinin kötü niyetli olması gerekmez. Üstelik, marka hakkına tecavüzden kötü niyet olmadan da söz edilebilir, zira kusur olmadan da haksız fiil oluşabilecektir.⁹⁰ Burada sonraki hak sahibinin gerçekleştirdiği kullanımda haksız fiilin şartları açısından

tecavüzün bulunup bulunmadığı değil, sınai mülkiyet başvurularına uygulanan tescil sisteminin şartları göz önünde bulundurularak sonraki hak sahibinin tescilli hak savunmasına dayanabilmesi ve kötü niyetli olmadıkça hakkın tescilli olduğu dönemdeki kullanımdan sorumlu tutulmaması savunulmaktadır. Çünkü sonraki hak sahibi, başvuru sürecinde önceki hak sahibinin itirazlarının reddedildiği veya hiçbir itirazda bulunmadığı durumda tescilli hakkına güvenerek sınai mülkiyetini kullanmış olabilir. Bundan başka, önceki tarihli hak sahibinden haberdar olsa bile, sonraki hak sahibi marka, tasarım veya buluşunun benzerliğinden emin olmayıp bu incelemenin sonucunu görmek için başvuruda bulunabilir. Başvuru olumlu sonuçlandığı takdirde, tescilli hakkına güvenerek sınai mülkiyet hakkını kullanabilir. Tescilli hakkına dayanan kullanımının hukuka uygun olduğuna inanan ve bu doğrultuda marka, tasarım veya patentine yatırım yaparak gelir elde eden sonraki hak sahibinin başvuru ve inceleme sisteminin açıkları yüzünden cezalandırılması uygun düşmeyecektir. Sonraki hak sahibinin tescilli hak savunması, tescilli dönemdeki kullanıma tecavüzün sonuçlarını bağlamadan önce, sonraki hak sahibinin başvuru konusunu tescil ettirip kullanmasındaki niyetinin ve üçüncü kişilerin başvuru aşamasındaki durumunun dikkate alınması şeklinde uygulama alanı bulabilir.

Bu açıdan, SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrası iki tescilli hak sahibi arasında önceki tarihli hak sahiplerini, sonraki hak sahibinin niyetine bakmaksızın, güçlü ve suiistimale müsait bir konuma koymuştur. Hükmün temelinde öncelik ilkesi yatsa da bu ilke tescilin oluşturduğu güveni ortadan kaldıracak derecede geniş yorumlanmamalı, önceki ve sonraki tarihli hak sahipleri arasında denge sağlanmalıdır. Nitekim, makalemizde sunduğumuz çözüm önerisi de SMK'nın ilgili hükmünün tamamen ortadan kaldırılmasına değil, sonraki hak sahibinin hak ve menfaatleri ile dengeli bir hale getirilmesine hizmet etmektedir. Sonraki tarihli tescilli hak sahibi, kötü niyetli olmadıkça, tescil sisteminin eksikliklerinin veya önceki tarihli hak sahiplerinin sessizliğinin bedelini ödememelidir. Bunun için SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrası "*kötü niyetli* marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin

⁸⁹ Üçüncü kişilerin kötü niyetli marka başvurularına itiraz edebilmesi konusunda ayrıca bkz. **Tekinalp**, s. 427-428; Beklenen mevzuat değişikliği için kötü niyet kavramının yerine, kasit veya ağır ihmal veya her ikisi için "ağır kusur" kavramının daha uygun olacağı konusunda bkz. **Suluk**, s. 421; Fikri hukuk açısından kazancın iadesi davasında kusurun aranması gerektiği konusunda ayrıca bkz. **Arslanlı**, s. 221.

⁹⁰ **Oğuzman & Öz**, s. 3, 14; **Eren**, Fikret (2021) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı, Ankara, Yetkin, s. 558-559; Kusur aramayan durumlarda haksız fiilin bulunamayacağı yönünde bkz. **Tandoğan**, s. 4.

açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sinai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez” şeklinde değiştirilebilir veya uygulamada bu şekilde uygulanabilir. Şüphesiz, önceki tarihli hak sahibinin hükümsüzlük davası açma yetkisi her zaman saklıdır.

2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 18. maddesindeki düzenleme önceki marka hakkı - sonraki marka hakkı uyumsuzluklarında bozulan dengeyi kurmak açısından önerilebilir. Önceki hak sahibinin sonraki başvuruya itiraz etmemesi onun ilerde tecavüz veya hükümsüzlük davası açmasına engel değildir. Ancak önceki tarihli hak sahibi sinai mülkiyet hakkını sonraki tarihli hakkın başvuru veya rüçhan tarihinde kullanmaması veya hakkın konusunun ayırt edicilikten yoksunluğu nedeniyle itiraz etmemişse, o zaman tecavüz davası tarihinde de sonraki tarihli hak sahibine karşı mutlak hakkını ileri sürememelidir. Aynı şekilde, tecavüz davası tarihinde önceki tarihli hak sahibi sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğrayarak sonraki tarihli tescilli hükümsüz kıldırılmazsa, tecavüz davasında da hakkını ileri sürememelidir. Markalar açısından bu öneri kötü niyetle ilgili yukarıdaki önerimize ek olarak değerlendirilebilir. Sonraki tarihli hakkın başvuru veya rüçhan tarihindeki durumu canlandırması ve sorunu tarafların o zamanki konumuna göre çözmesi açısından isabetli bulduğumuz bu düzenlemeye SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması zamanı uygun düştüğü ölçüde başvurulabilir.

Son olarak, SMK'nın 155. maddesinin 1. fıkrası, sonraki tarihli hak sahipleri açısından kullanımı yasaklama suretiyle bir mutlak hakka sınırlama getirdiğinden⁹¹ dar yorumlanmalıdır. Bu anlamda daha önceki rüçhan veya başvuru tarihli haklarını marka, patent veya tasarım hakkı sahibine karşı ileri sürebilecek hak sahipleri, sırasıyla, tescilli marka, patent veya tasarım hakkı sahibi olarak kabul edilmelidir.

⁹¹ Marka hakkına getirilen sınırlamalar konusunda ayrıca bkz. **Arkan**, s. 131.

KAYNAKÇA

- Abacıoğlu Viskuşenko**, Melis (2018), 'Markalar ile İlgili Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Yer Alan Değişiklikler' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 20, s. 55-86.
- Arkan**, Sabih (1998) Marka Hukuku, C: 2, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
- Arslan**, İbrahim (2008), 'Tescilsiz Markaların Korunması' Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 1, C: 16, s. 29-46.
- Arslanlı**, Halil (1954) Fikri Hukuk Dersleri II, 1. Baskı, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
- Ayoğlu**, Tolga (2007), 'Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 13-47.
- Bozgeyik**, Hayri (2007), 'Markalarda Rüçhan Hakları' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 49-83.
- Bilgin**, Servet Batuhan (2018), '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda Tasarım Hukukuna Getirilen Yenilikler' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 20, s. 33-53.
- Çağlar**, Hayrettin (2017), '6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre Tescilli Markanın Kullanılmamasının Hukuki Sonuçları ve Anayasa Mahkemesinin MarKHK m.14 Hükmünü İptal Eden Kararının Etkileri' Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 1, C: 21, s. 3-19.
- Çakır**, Ayтуğ Ceyhan & **Özboyacı**, Alper & **Demirkapı**, Ertan (2021), 'Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Birbirleriyle Karıştırılma Tehlikesine Karşı Korunması' Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 7, s. 37-67.
- Çolak**, Uğur (2018) Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
- Deniz**, Poyraz (2017) 'Yeni Sınai Mülkiyet Kanununda Tescile Dayalı Kullanım Savunması ve İhlal Davaları', IPR Gezgini, <https://bit.ly/3h4b9g6>, s.e.t. 01.06.22.
- Eckardt**, Bernd & **Klett**, Dieter & **Schwartzmann**, Rolf & **Yung**, Ingo (2019) Wettbewerbsrecht, 6. Baskı, C.F.Müller.
- Engin-Deniz**, Egon (2010) Markenschutzgesetz und Weitere Kennzeichenrechtliche Bestimmungen: Kommentar, 2. Baskı, Verlag Österreich.
- Eren**, Fikret (2021) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı, Ankara, Yetkin.
- Gack**, Kathrin (2014) Markenrecht: Rechtliche Aspekte der Markenführung ein Leitfadens für Unternehmer, <https://bit.ly/3cAnh4M>, s.e.t. 02.06.22.
- Gül**, İbrahim (2017), 'Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması' Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, No: 13, C: 7, s. 81-115.
- Gün**, Buket (2019) Marka Hukukunda Birlikte Var Olma, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha.
- Güneş**, İlhami (2015) Marka Hukuku'nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
- International Trademark Association** (2013), 'Comments on the Proposed Revisions to the EU Community Trade Mark Regulation and Trade Marks Directive', <https://bit.ly/3m5546P>, s.e.t. 02.06.22.
- Karahan**, Sami & **Suluk**, Cahit & **Saraç**, Tahir & **Nal**, Temel (2015) Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Kaya**, Arslan (2006) Marka Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Arıkan Yayınları.
- Kaya**, Arslan & **Ülgen**, Hüseyin & **Helvacı**, Mehmet & **Nomer Ertan**, Füsün (2021) Ticari İşletme Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
- Merdivan**, Fethi (2020), '6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu: Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği (Marka)' Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, s. 20-42.
- Merdivan**, Fethi, 'Marka Hakkına Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması Marka Hakkının Kapsamı': **Şenocak**, Kemal & **Rohe**, Matthias & **Yarayan**, Ali & **Ay**, Başar (Editör) (2014) Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, İnönü Üniversitesi, s. 361-380, (Kısaltılmışı: Tecavüz davası).
- Merdivan**, Fethi, 'Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Defi': **Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (Editör) (2017) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 1. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 483-522, (Kısaltılmışı: Kullanmama Defi).
- Oğuzman**, Kemal & **Öz**, Turgut (2021) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C: II, 16. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
- Özer**, Fatma (2017) Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, 1. Baskı, Ankara, Seçkin.
- Riccobono**, Salvatore (1939), 'La Teoria Dell'Abuso di Diritto Nella Dottrina Romana', *Bullettino Dell' Istituto di Diritto Romano*, C: 5 (Çeviren: Umur, Ziya (1957) 'Roma Doktrininde Hakkın Suistimali Nazariyesi', İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: 22, No: 1-4), s. 350-397.

- Schindler**, Gösta (2009) Grenzer der “Dinglichen Aufspaltbarkeit” Urheberrechtlicher Nutzungsrechte: Ein Beitrag zur Neuorientierung des Urhebervertragsrechts, 1. Baskı, Berlin, Lit Verlag.
- Suluk**, Cahit (2015), ‘Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” Mıdır?’ Fikri Mülkiyet Hukuku Yılı, No: 1, s. 403-430.
- Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2011), ‘Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir Mi? Yeni Bir Karar, Yeni bir Ufuk’ Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 12, s. 39-69, (Kısaltılmışı: Tecavüz davası).
- Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2017), ‘Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular” Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, No: 1, C: 3, s. 103-117.
- Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2018), ‘Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine - SMK m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme-’ Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, No: 2, C: 34, s. 33-90, (Kısaltılmışı: Tescilin anlamı).
- Şehirli Çelik**, Feyzan Hayal (2019), ‘SMK m.155’in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler’ Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, No: 2, C: 35, s. 63-102, (Kısaltılmışı: Temel varsayımlar).
- Tandoğan**, Haluk (2010) Türk Mes’uliyet Hukuku, 1961 Yılı Birinci Basıdan Tıpkı Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
- Tekinalp**, Ünal (2012) Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
- Torremans**, Paul (2019) Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 9. Baskı, Oxford University Press.
- Wiedmann**, Elke (2002), ‘Der Rechtsmissbrauch im Markenrecht’ (Doktorarbeit), Universität Konstanz.
- Yang**, Lili (2019), ‘Die Rechtsmissbräuchliche Markenmeldung: Ein Vergleich zwischen Chinesischem und Deutschem Recht’ (Doktorarbeit), Universität zu Marburg.

Etik Beyanı: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde etik kurallara uyulduğunu yazar beyan etmektedir. Aksi bir durumun tespiti halinde Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Sorumluluk, çalışmanın yazarına aittir.

Katkı Oranı Beyanı: Söz konusu çalışmanın hazırlanması ve yazımı aşamasında yazarın katkı oranı %100'dür.

Varsa Destek ve Teşekkür Beyanı: Yoktur.

Çatışma Beyanı: Yoktur.

Ethics Statement: *The author declares that ethical rules are followed in all preparation processes of this study. In case of detection of a contrary situation, TFM does not have any responsibility and all responsibility belongs to the author of the study.*

Contributions Statement: *Author has contributed %100 into preparing and writing this study.*

Statement for Support and Appreciation If Any: *None.*

Statement for Conflict of Interest: *None.*