

^HKÖTÜNIYETLİ MARKA TESCİLİNE İLİŞKİN BİR YARGITAY KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

*Arş. Gör. Aliye AKGÜN**

Öz

Ülkemizde tescil ile korunan sınai haklarda, tescil işleminin kötüye kullanılması durumuyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Aslında korunmaya değer bir menfaati olmayan kişiler, tescilin sağladığı koruma aracılığıyla başkalarına zarar vermektedirler. Yargı organlarınca, tescil hükümsüz kılınsa dahi zarar gören kişilerin tazminat talepleri kabul edilmemekteydi. Bu şekildeki uygulama hukukun haklıyı korumasından çok, kötüniyetli kişilerin amaçlarına hizmet etmesine neden olmuştur. Yargıtay'ın ilk olarak tasarımların, daha sonra ise markaların kötüniyetli tesciline ilişkin olarak aksi yönde kararlar vermesi, hatalı bir uygulamadan dönülmesi bakımından olumlu bir gelişmedir. Çalışmamızda Yargıtay kararından yola çıkarak kötüniyetli marka tescilinden doğan zararların tazmini hakkında bir değerlendirme yapacağız.

Anahtar Kelimeler

Marka, kötüniyetli marka tescili, hükümsüzlük

^H Hakem incelemesinden geçmiştir.

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı (e-posta: akgunaliye@gmail.com) (Makale Gönderim Tarihleri: 23.02.2017-23.02.2017/Makale Kabul Tarihleri: 07.03.2017-27.03.2017)

**AN ASSESMENT ON THE DECISION OF THE
COURT OF CASSATION REGARDING MALICIOUS
REGISTRATION OF TRADEMARK**

Abstract

Registration procedure of industrial rights which is protected by registration in our country is frequently abused. In fact, those who do not have an interest worth preserving harm others by means of the registration provides. Judicial bodies have been refusing the claims for damages even if the registration has been invalidated. This judicial practice caused the law to serve the purpose of mala fide person rather than the protection of the rightful. The opposite decisions of the Court Cassation regarding firstly the design and then the malicious registration of trademark can be seen as a positive development in the way to change these faulty practice. In this study, we will try to make an assessment about the compensation of damages arising from the malicious registration of trademark on the basis of decision of the Court Cassation.

Keywords

Trademark, malicious registartion of trademark, invalidity

GİRİŞ

Marka, en genel şekilde işletmelerin sundukları mal veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler olarak tanımlanabilir. Hukukumuzda yakın bir tarihe kadar tescilli markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname¹ kapsamında korunmaktaydı. Kısa bir süre önce ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu² ile 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılarak, tescilli markalar bu Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Çalışmada değinilen karar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlükte olduğu dönemde verilmiştir. Ancak yeni düzenleme, kötü niyetli marka tesciline ilişkin bu kararı önemsiz kılmamaktadır. Çalışmamızda markaya ilişkin açıklamalarımızı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde yapmakla birlikte, yeri geldikçe yapılan değişikliklere değinmeye çalışacağız.

Hukukumuzda tescilsiz markalar haksız rekabet hükümlerine korunmaktadır. Tescilli markalar ise önceden 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunmaktaydı; şimdi ise Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmaktadır. Markasını tescil ettiren kişi, marka üzerinde tekelle haklar elde eder. Ancak, kimi zaman marka tescili kötüniyetli olabilir ve tescilin sağladığı korumadan faydalanılarak üçüncü kişilere zarar verilebilir. Bu durumda marka tescilli olduğu sürece, üçüncü kişilerin kötüniyetli marka tescilinden doğan zararlarını tazmin ettirmeleri mümkün değildir. Zarar gören kişilerin başvurdukları yol ise, kötüniyetli marka tescilinden dolayı markanın hükümsüzlüğü davasını açmak ve hükümsüzlük kararı verildikten sonra zararların tazminini talep etmek şeklinde olmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen olaylarda, markanın tescilinden kaynaklanan hakların kullanılmasının mutlak olarak hukuka uygun kabul edilip edilemeyeceği, kötüniyetli tescilden dolayı tazminata hükmedilip hükmedilemeyeceği hususları hukuki problem olarak ortaya çıkmaktadır. Mahkemeler tarafından uzun bir süre, markanın sonradan hükümsüzlüğüne karar verilmiş olsa da tescil edilmiş

¹ 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kabul Tarihi: 24.06.1995, RG. Sayısı: 22326, RG. Tarihi: 27.06.1995.

² 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Kabul Tarihi: 22.12.2016, RG. Sayısı: 29944, RG. Tarihi: 10.01.2017.

olduğu süre içerisinde tescilden kaynaklanan hakların kullanılmasının hukuka uygun olduğu gerekçesi ile üçüncü kişilerin kötü niyetli tescilden kaynaklanan tazminat taleplerini reddetmek yönünde kararlar verilmiştir³. İnceleme konumuz olan 18.09.2014 tarihli Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında⁴ ise, kötüniyetli marka tescilinden doğan zararların tazmini kabul edilerek önemli bir karar verilmiştir. 11. Hukuk Dairesi'nin bu kararında, özellikle kötü niyetli tasarım tesciline ilişkin olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı⁵ etkili olmuştur.

I. YARGITAY'IN 18.09.2014 TARİHLİ KARARI

Karara konu olayda davalı, davacının Anteo logosu altında imal ettiği ürünleri satın almak suretiyle ithal ederek, Türkiye'de tek satıcı olarak satmaktayken, davalının başka firmaların mallarını satması üzerine taraflar arasındaki ilişki bozulmuştur. Daha sonra davalı, davacıdan habersiz olarak, davacının ticaret unvanı ve imal ettiği ürünler üzerinde kullandığı Anteo logosunu marka olarak kendi adına tescil ettirmiştir. Davacı, markanın hükümsüz kılınması için dava açmıştır. Açılan dava sonucunda, davalının davacıya ait ticaret unvanını kendi adına marka olarak tescil ettirmesinin kötüniyet göstergesi ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleriyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Davacı vekili, müvekkilinin Anteo logosu taşıyan mallarına el konulacağı endişesiyle Türkiye'ye olan mal satışlarını durdurmak zorunda kaldığını, davalının müvekkiline ait ticaret unvanını kendi adına marka olarak tescil ettirmesinde kötüniyetli olup, davalının eylemlerinin haksız rekabet oluşturduğunu, markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin açtıkları dava kesin-

³ Sınai haklarla ilgili bu şekildeki uygulamanın eleştirisi için bkz. **Suluk**, Cahit: "Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi", (Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 3, s. 38-73), s. 66 vd.; **Memiş**, Tekin: "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlı Sonuçlar", (Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 407-421), s. 415-418.

⁴ Yargıtay 11. HD., E. 2013/17104, K. 2014/14018, T. 18.9.2014 (erişim adresi: www.kazanci.com).

⁵ Yargıtay HGK., E. 2013/11-209, K. 2013/339, T. 27.3.2013 (erişim adresi: www.kazanci.com).

leşinceye kadar müvekkilinin Anteo logolu ürünlerini Türkiye’de satamaması nedeniyle zarara uğradığını ileri sürerek maddi tazminat talebinde bulunmuştur.

Davalı vekili ise, Anteo markasının müvekkili tarafından Türkiye’ye tanıtıldığını, davacının söz konusu marka üzerinde tescilden kaynaklanan bir hakkının olmadığını, aksine markanın müvekkili tarafından tescil edilmiş olup, hükümsüzlük kararı kesinleşinceye kadar müvekkilinin marka üzerinde yasal haklarının olduğunu ve bu yasal hakların kullanılmasının davacıya tazminat hakkı vermeyeceğini, müvekkilinin davacının ürünlerini Türkiye’de pazarlamasına ve satmasına engel olmadığını, davacının zarar iddiasını yerinde bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Yerel mahkeme tarafından, davalının tescilli ve geçerli markasını kullanmasının haksız rekabet oluşturmayacağı, Türkiye’de tescilli olmayan davacı markasına karşı tecavüz ve haksız rekabet söz konusu olmayacağı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Yerel mahkemece verilen kararın temyiz edilmesi üzerine Özel Daire tarafından bozma kararı verilmiştir ve kararın gerekçesinde yukarıda bahsettiğimiz kötüniyetli tasarım tescilinden doğan zararın tazminine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına da dayanılmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bozma kararında; kötüniyetli olarak bir markayı adına tescil ettiren kimsenin bu tescil nedeniyle verdiği zararları tazmin etmemesinin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde sonuçların geçmişe etkili olacağı, gerçekte var olmayan, kötüniyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan zararların tazmininin gerektiği gerekçelerine dayanmıştır.

II. MARKANIN KORUMA KOŞULLARI VE TESCİLİN ETKİSİ

A. Marka Kavramı

Marka olabilecek işaretler, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükümden yola çıkılarak marka kavramı da açıklanabilir. Kanun’un 4. maddesine göre; “*Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hiz-*

metlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.” Buna göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesine hizmet eder. Markadan bahsedebilmek için ise, iki unsurun mevcut olması gerekir. Bu unsurlar işaret ve ayırt edici niteliklidir.

Markanın unsuru olan işaret, bir teşebbüse aidiyeti ortaya koyan bir simgedir⁶. Kanun hükmünde marka olabilecek işaretler sınırlayıcı şekilde sayılmamış, her tür işaretin marka olabileceği belirtilmiştir⁷. Ancak işaretin marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekir⁸. Önceki düzenlemeden (556 s. KHK, m.5) farklı olarak yeni düzenlemede, renk ve seslerin marka olabileceği açıkça belirtilmiştir⁹.

Markanın diğer unsuru, ayırt edici niteliklidir. Bir işaretin marka olabilmesi için, teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekir. Ayırt edici nitelik, bir mal veya hizmete ilişkin işaret sayesinde o mal veya hizmetin, toplumun ilgili kesimi tarafından diğer mal ve hizmetlerden farklılığının algılanmasını ifade eder¹⁰. Ayırt edici niteliğin bulunmaması, tescil bakımından mutlak ret nedenidir.

⁶ **Tekinalp**, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2012, s. 360.

⁷ **Tekinalp**, s. 360; **Karahan**, Sami/**Suluk**, Cahit/**Saraç**, Tahir/**Nal**, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Ankara, 2013, s. 158.

⁸ Bu sınırlama, hangi işaretin marka olarak korunacağı hususunda belirlilik sağlar. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de bu belirliliğin sağlanması bakımından “...çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret...” ifadesine yer verilmişti.

⁹ 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükte olduğu dönemde de, öğretilerde renk veya seslerin marka olabileceği kabul edilmekteydi. Bkz. **Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, Cilt: I, Ankara, 1997, s. 41-43; **Tekinalp**, s. 364-365; **Poroy**, Reha/**Yasaman**, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2012, s. 447-450; **Karahan/Suluk/Saraç/Nal**, s. 161-162; **Çolak**, Uğur: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 72-79.

¹⁰ **Çolak**, s. 23.

B. Koruma Koşulları

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, bir markanın korunabilmesi için tescil edilmiş olması gerekir (m.7/1). Kanunla sağlanan korumadan yararlanabilecek olan kişiler 3. maddede sayılmıştır¹¹.

Tescil başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılır¹². Kurum başvuruyu öncelikle şekli bakımından inceler. Ayrıca, bir markanın tescil edilebilmesi için Kanunda öngörülmuş olan mutlak ve nispi ret nedenlerinin mevcut olmaması gerekir (m.5, 6). Şekli bakımından eksiklik bulunmaması hâlinde, mutlak ret nedenlerinin var olup olmadığı incelenir. Mutlak ret nedenleri daha çok toplumun yararına ilişkin olduğu için, Kuruma bu nedenlerin varlığı hususunu resen inceleme yetkisi verilmiştir (m.16/1)¹³.

Nispi ret nedenleri, daha çok kişilerin menfaatine olan düzenlemelerdir¹⁴. Kurumun nispi ret nedenleri bakımından resen inceleme yetkisi yoktur. Nispi ret nedenleri, ilgili kişiler itiraz ettiği takdirde dikkate alınır¹⁵. Başvuru şartlarının eksiksiz yerine getirildiği, şekli inceleme ve mutlak ret nedenleri bakımından yapılan inceleme sonucunda reddedilmemiş başvurular Bültende yayımlanır (m.16/2). İtiraz ise, marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır (m.18/1)¹⁶. Yapılan inceleme sonucunda markanın tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, marka başvurusu reddedilir; aksi durumda ise itirazın reddine karar verilir (m. 19/3). Kurum tarafından verilen karardan dolayı zarar gören kişiler kararın bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde, karara

¹¹ Bunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyuğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyuğundaki kişilerdir.

¹² Daha önce Türk Patent Enstitüsü olan kurum, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent ve Marka Kurumu adını almıştır.

¹³ **Arkan**, Marka Hukuku (Cilt: I), s. 71; **Poroy/Yasaman**, s. 451; **Karahan**, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, 2002, s. 7-8.

¹⁴ **Arkan**, Marka Hukuku (Cilt: I), s. 71-72; **Tekinalp**, s. 419; **Poroy/Yasaman**, s. 483; **Çağlar**, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara, 2013, s. 65.

¹⁵ İlgili kişiler ayrıca mutlak ret nedenlerini bakımından da itirazda bulunabilirler.

¹⁶ 556 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamede bu süre üç aydır (m.35).

karşı Kurum nezdinde itiraz edebilirler (m.20). İtiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Kurul tarafından incelenir ve inceleme sonucunda nihai karar verilir (m.21). Bu kararlara karşı ise, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir (5000 sayılı Kanun¹⁷, m.15/C).

C. Tescilin Etkisi

Şekli yönden eksik olmayan veya eksiklikleri giderilmiş, Kurum tarafından mutlak ret nedenlerinin var olmadığı sonucuna varılmış, bültende yayımlanmış, yayım sonrası hakkında itiraz yapılmamış veya yapılmış olan itiraz nihai olarak reddedilmiş başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır (m.22/1). Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında markanın korunması için tescil gerekir (m.7/1). Bu nedenle tescil, marka hakkı bakımından kurucu etkiye sahiptir¹⁸. Tescil ilkesi uyarınca, herhangi bir markayı ilk defa tescil ettiren kişi marka hakkına sahip olur. Ancak, tescil ilkesi çok katı bir biçimde benimsenmemiş, gerçek hak sahipliğine de belirli bir koruma sağlanmıştır¹⁹. Örneğin; başvuru veya rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir (m.6/3). İtiraz edilmeden marka tescil edilmişse, tescilsiz marka için hak elde edildiği gerekçesiyle markanın hükümsüzlüğü talep edilebilir (m.25/1).

Tescil ile birlikte marka hakkı sahibi, marka üzerinde mutlak hakka sahip olur²⁰. Marka sahibi; markasının başkaları tarafından kullanılmasının önlenmesini talep edebilir, işaretin ticaret alanında kullanılması yasaklanabilir, marka hakkına tecavüz edildiği takdirde zararının tazmini dâhil çeşitli taleplerde bulunabilir. Marka sahibinin hakları tescil ile birlikte doğsa da, bu

¹⁷ 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kabul Tarihi: 6/11/2003, RG. Sayısı: 25294, RG. Tarihi: 19/11/2003.

¹⁸ **Arkan**, Marka Hukuku (Cilt: I), s. 124; **Tekinalp**, s. 381-382.

¹⁹ **Bilgili**, Fatih: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s. 92-93; **Çolak**, s. 365-372; **Uzunallı**, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, 2012, s. 15 vd.

²⁰ **Tekinalp**, s. 381; **Karahan/Suluk/Saraç/Nal**, s. 183-184; **Uzunallı**, s. 13.

haklar üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayımı tarihiyle hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller için, başvuru sahibi tazminat davası açabilir. Bu durumda mahkeme, tescilin yayımlanmasından önce karar veremez (m.7/4).

Marka sahibine tescille sağlanan koruma, çeşitli sebeplerle sona erebilir. Bu sebepler arasında markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verilmesi halleri de yer almaktadır. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de markanın geçersiz kılınması için yalnızca hükümsüzlük hâllerine yer verilmişken, yeni düzenlemede markanın hükümsüzlüğü dışında iptaline de yer verilmiştir (m.25,26)²¹. Hükümsüzlük kararını mahkeme, iptal kararını ise Kurum verir. Hükümsüzlük kararı kural olarak geçmişe etkilidir; kanunla sağlanan koruma hiç doğmamış kabul edilir. İptal kararı ise, iptal talebinin Kuruma ileildiği tarihten itibaren geçerli olur. İptal sebebinin daha önce doğmuş olması halinde, talep üzerine iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir (m.27).

III. MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ TESCİL

A. Kötüniyetli Tescile İlişkin Düzenlemeler

Kötüniyetli marka tescilinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kararname'de düzenlenişi ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'ndaki düzenlenişi arasında farklılık mevcuttur.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de kötüniyet açıkça bir tescil engeli olarak düzenlenmemiştir. Ancak, 35. maddede mutlak ve nispi ret nedenlerinin yanında, ayrıca itiraz nedeni olarak öngörülmüştü. Buna göre, bir marka başvurusunda mutlak veya nispi ret nedenlerinin varlığı mevcut olmasa da, kötüniyetle yapıldığı takdirde ilgili kişiler marka başvurusuna itiraz edebiliyorlardı. Bunun dışında, itiraz sebebi olarak öngörülmüş olan

²¹ 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de iptal ve iptal davası terimlerine yer verilmişti. Ancak bu kullanım hükümsüzlük ve hükümsüzlük davasından farklı bir şeyi ifade etmiyordu. Bkz. **Tekinalp**, s. 472-473; **Karahan**, s. 5-6; Bu dönemde, öğretilerde markalar bakımından iptal ve hükümsüzlük nedenleri arasında ayırım yapılması gerektiği savunuluyordu. Bkz. **Suluk**, s. 43.

mutlak veya nispi ret nedenleri ayrıca hükümsüzlük nedeni olarak sayılmıŖken, kötüniyetli tescil ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıŖtı. Hükümsüzlük ile ilgili düzenlemeler arasında kötüniyetli tescile bir noktada yer verilmiŖti. Bu düzenleme, tanınmıŖ markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren beŖ yıl içinde açılması gerektiđi, tescil kötüniyetli ise davanın süreye tabi olmadıđı Ŗeklindeydi (m.42/1-a).

Kötüniyetli tescille ilgili düzenlemeler bu Ŗekilde olmasına karŖın, öđretide kötüniyetli tescil ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmekteydi²². Bir görüŖe göre, kötüniyetli baŖvuru mutlak tescil engeli olup, Türk Patent Enstitüsü tarafından resen dikkate alınabileceđi gibi, ilgililerin itiraz etmesi de mümkündür²³. Yargıtay tarafından kötüniyetli tescil önceden hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmezken, daha sonra verilen kararlarda öđretideki görüŖ benimsenerek kötüniyetli tescilin hükümsüzlük sebebi olduđu kabul edilmiŖtir²⁴.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ise, kötüniyetle yapılan marka baŖvurularının nispi ret nedeni olduđu açıkça düzenlenmiŖtir (m.6/9). Bu düzenlemeden dolayı, kötüniyetle yapılan marka baŖvuruları Kurum tarafından resen dikkate alınamayacak; ancak ilgililer itiraz ettikleri takdirde markanın tesciline engel olacaktır. Ayrıca yeni düzenleme ile, kötüniyetli tescilin hükümsüzlük nedeni olduđu hususunda tereddüt kalmamıŖtır. Hükümsüzlük nedeni

²² Arkan, Sabih: Marka Hukuku, Cilt: II, Ankara, 1998, s. 158; Bilgili, s. 94; Karahan/Suluk/Saraç/Nal, s. 193.

²³ Bkz. Tekinalp, s. 427-428.

²⁴ "...Gerçekten de, 556 sayılı KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil baŖvurusu sırasında kötü niyetin baŖlı baŖına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduđu 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 gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiđi belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde baŖlı baŖına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiŖ olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliđindeki MK.nun 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacađından dolayı aynı sonuca ulaŖılması KHK'nin ruhuna da uygundur.", Yargıtay HGK, E.2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.7.2008 (www.kazanci.com; MemiŖ, s. 409-413; Çolak, s. 899).

olarak sayılan nispi ret nedenleri arasında kötüniyetle yapılan başvurular da yer almaktadır (m.25/1).

B. Kötüniyetli Tescilin Anlamı

Hukukumuzda kötüniyetli marka tescilinin tanımı yapılmamıştır veya kötüniyetli marka tesciline örnek oluşturabilecek durumlar gösterilmemiştir. Bu durumda, kötü niyetli marka tescilinin neyi ifade ettiği belirlemek öğreti ve yargı organlarına bırakılmış olmaktadır.

Kötüniyet kavramı, dürüstlük kuralı ile yakın ilişki içerisindedir. Dürüstlük kuralı uyarınca, bir kimseden davranışlarında dürüst, namuslu ve makul olması beklenir²⁵. Dürüstlük kuralı ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi şu şekildedir; "*Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.*" Dürüstlük kuralına aykırı davranış ise, hakkın kötüye kullanılmasını teşkil eder. Kötüniyetli marka tescili durumunda dürüst, namuslu olmayan bir davranış; bir işaretin marka olarak tescil ettirilmesi hakkının kötüye kullanımını mevcuttur²⁶. Marka sahibi, esasında kendisine tanınmış tescil imkânını ve sağlanan korumayı amaca aykırı kullanmış olmaktadır. Bir hakkın amaca aykırı kullanılması, hakkın kötüye kullanıldığını gösterir²⁷. Marka tescili ile kişilere tescilsiz markalardan daha avantajlı, tekeli haklar içeren koruma sağlanır. Sağlanan koruma ise, tescille doğmaktadır. Ancak, yalnızca tescil şartına bağlı olarak koruma sağlamak doğru değildir. Temel bir hukuk ilkesi olan dürüst davranma, markanın tescil edilmesinde de genel bir sınır teşkil etmektedir. Bu doğrultuda da; hukuki düzenlemelerde kötüniyetli tescil başvurusu itiraz nedeni, kötüniyetli tescil ise hükümsüzlük nedeni olarak yer almaktadır.

²⁵ **Edis**, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, Ankara, 1993, s. 290-291; **Oğuzman**, M. Kemal/**Barlas**, Nami: Medeni Hukuk, 20. Bası, İstanbul, 2014, s. 250.

²⁶ **Tekinalp**, s. 428; **Bilgili**, s. 94; Ayrıca bkz. **Can**, Ozan: "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler", (Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Sayı: 2015/1, s. 47-56), s. 49.

²⁷ Bu husus hakkında bkz. **Akyol**, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası, İstanbul, 2006, s. 23 vd.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde kötüniyetli marka tescilinin, markayı tescil ettirirken dürüstlük kuralına aykırı davranmak olduğu söylenebilir. Kötüniyetli marka tescillerine örnek olarak; bir kimsenin tescil engellerini bilmesine rağmen bir markayı tescil ettirmesi, başkasının tescilsiz olarak kullandığı bilinen işareti marka olarak tescil ettirmek²⁸, aslında marka olarak kullanılması düşünülmeyen işaretin marka ticareti yapmak²⁹ veya ileride bu işareti kullanan kişilere karşı markadan doğan hakkı kullanmak³⁰ gibi durumlar gösterilebilir.

IV. MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNIYETLİ TESCİLDEN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİNİN DAYANAĞI

Karara konu olan olayda, davacı ile davalı arasındaki ticari ilişkinin bozulmasından sonra, davalı davacının Türkiye’de tescilli olmayan markasını kendi adına tescil ettirmiştir. Davalı taraf, davacıya karşı herhangi bir tecavüz davası açmamıştır; ancak davacı mallarına el konulacağı düşüncesiyle açtığı hükümsüzlük davası kesinleşinceye kadar mallarını Türkiye’de satamamıştır. Burada davalının, bizzat ticari ilişkide bulunduğu bir kimsenin ticari işlerinde kullandığı işareti, aralarındaki ilişkinin sona ermesinden sonra kendi adına marka olarak tescil ettirmesi kötüniyet göstergesidir. Kötüniyetli marka tescilinden doğan zararın tazminine ilişkin açılan davada yerel mahkeme, tescilli ve geçerli bir markayı kullanmanın haksız rekabet oluşturmadığına hükmetmiştir. Yargı mercileri tarafından uzunca bir süre tescil kötüniyetli de olsa, sınai hakkın (marka, tasarım) tescilli olması hukuka uygunluk nedeni olarak görülmüş ve tazminat talepleri reddedilmiştir. Ancak olayda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tazminat talebini kabul ederek oldukça yerinde bir karar vermiştir.

Kötüniyetli tescilden kaynaklanan zararların tazmin edilmesi gerekliliğinin temeli dürüstlük kuralına dayanmaktadır. Marka tescili kötüniyetli ise, bu tescile dayalı olarak elde edilen koruma dürüstlük kuralına aykırıdır. Dürüstlük kuralına aykırılık ise, hakkın kötüye kullanımını teşkil etmektedir. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımını Türk Medeni Kanunu m.2/2’de

²⁸ Tekinalp, s. 428.

²⁹ Arkan, Marka Hukuku (Cilt: II), s. 158.

³⁰ Çağlar, s. 183.

açıklanmıştır. Buna göre; bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Bu şekilde belirlenmiş olan yaptırım, hakkı kötüye kullanan kişinin ulaşmak istediği sonucun gerçekleşmemesine imkan verecek şekilde, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Hakkın kötüye kullanılması suretiyle bir başkasına zarar verilmişse, bu zararın da tazmin edilmesi gerekir³¹. Kötüniyetli marka tescilinde de, kişinin elde etmek istediği koruma hiç doğmamış kabul edilir. Kötüniyetli tescile dayanan hukuki korumanın hiç doğmadığı kabul edildiği takdirde, markanın tescilli olduğu süre içerisinde verilen zararlarda hukuka uygunluğun bulunduğu söylenemeyecektir³².

Varılan bu sonuç; gerek 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki, gerekse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'ndaki düzenlemelerde kendisine yer bulmuştur. Kanun'un 27. maddesinde; markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde, bu kararın marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya bu Kanunla sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı düzenlenmiştir (aynı yönde 556 sayılı KHK, m.44/1). Hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi istisnai durumlarda uygulanmaz. Bu durumlar arasında, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kararın kesinleşmiş ve uygulanmış olması da yer almaktadır (6769 sayılı Kanun m.27/3-a, 556 sayılı KHK m.44/2-a). Kötüniyetli marka tescilinden doğan zararların, açılan tecavüz davası sonucunda verilen kararlardan doğması mümkündür. Yine de bu durum, markanın hükümsüzlüğü kararının geriye etkili olduğunun istisnası arasında yer alamayacaktır. Kanunda, bu istisnai durumun istisnasına da yer verilmiştir. Marka sahibinin kötüniyetli hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin talepleri saklı tutulmuştur (6769 sayılı Kanun m.27/3, 556 sayılı KHK m.44/2). Böyle bir hüküm olmasaydı dahi, kötüniyetli tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat taleplerinin kabul edilmesi gerekirdi. Hukuk düzenince, bir kimsenin kötüniyetli hareketinin himaye edilmesi düşünülemez. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den farklı olarak, marka sahibinin kötüniyetli hareket etmesi dışında, ağır ihmalinin bulunduğu durumlar da saklı tutulmuştur. Bu durum, kötüniyetin ispat edilmesinin güç olduğu durumlarda tazminat talebinin ortadan kalkmaması bakımından oldukça elverişlidir.

³¹ Edis, s. 331; Oğuzman/Barlas, s. 272-273; Akyol, s. 128.

³² Bu doğrultuda bkz. Memiş, s. 416.

Kötüniyetli marka tescilinde, marka sahibinin hareketi hukuka uygun olmadığı için başkalarına verilen zararın tazmini gerekecektir. Zarar gören kişiler, tazminat taleplerini Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiil hükümlerine (m.49 vd.) veya Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet (m.54 vd.) hükümlerine dayandırabilirler³³.

SONUÇ

Hukukumuzda özel düzenlemeler uyarınca markaların korunması bakımından tescil ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda, marka hakkının doğumu tescil ile gerçekleşir. Marka hakkı mutlak hak niteliğindedir, ihlal edildiği takdirde herkese karşı ileri sürülebilir; ayrıca sahibine tekelci haklar sağlar. Sağlanan bu koruma, marka tescilli olduğu sürece devam eder. Kimi zaman kişiler, hakkı kazanmak bakımından şekli bir unsur olan tescil işlemi kötüniyetli olarak gerçekleştirip, hukuki düzenlemelerin sağladığı korumadan faydalanarak başkalarına zarar verebilirler. Temel bir hukuk ilkesi olan dürüstlük kuralı gereğince, kötüniyetli marka tescilinin himaye edilmesi düşünülemez. Nitekim, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de kötüniyetli tescil itiraz nedeni olarak düzenlenmiş, hükümsüzlük nedenleri arasında kötüniyetli tescil sayılmasa da, bu hususun hükümsüzlük nedeni teşkil ettiği öğretisi ve yargı organlarıncı benimsenmişti. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda ise, kötüniyetli tescil nispi ret ve hükümsüzlük nedeni olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Marka kötüniyetli olarak tescil edildiği takdirde, tescilli olduğu süre içerisinde verilen zararların tazmin ettirilmesi hususunda, yargı organları tarafından uzunca bir süre markanın tescilli olması hukuka uygun kabul edilerek tazminat talepleri reddedilmiştir. Ancak, önce kötüniyetli tasarım tescili, daha sonra kötüniyetli marka tesciline ilişkin davalarda, Yargıtay tazminat taleplerini kabul ederek, gerek temel hukuk ilkelerine, gerekse de kanun hükümlerine aykırı olan önceki kararlarından vazgeçmiştir.

Markanın kötüniyetli tescil edildiği durumlarda, sağlanan marka korumasından faydalanılarak verilen zararlarda, markanın tescilli olması hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez. Dürüstlük kuralına aykırı hareket

³³ Uzunalli, s. 570-571.

eden bir kişinin, elde etmek istediği sonuç hukuk düzenince korunmayacaktır. Kötüniyetli marka tescili hükümsüzlük nedenidir ve verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir. Geçmişe etkili olma kuralının istisnalarından biri, markanın tescilli olduğu dönemde kesinleşmiş ve uygulanmış tecavüz davası kararlarıdır. Ancak, bu istisnai durumda da marka sahibinin kötüniyetli davranışından kaynaklanan zararın tazmini talepleri saklı tutulmuştur. Tüm bu açıklanan sebeplerle, hakkında hükümsüzlük kararı verilen marka kötüniyetli olarak tescil edilmişse, tescilli olduğu dönemde verilen zararların tazmini gerekir. Bu kural, hükümsüzlük nedeni olarak yalnızca kötüniyetli marka tescilinin söz konusu olduğu durumlarda değil; herhangi bir hükümsüzlük nedeninin söz konusu olduğu, ancak marka sahibinin tescilde kötüniyetli olduğu tüm durumlarda uygulanabilir. Zarar gören kişiler tazminat taleplerini haksız fiil veya haksız rekabet hükümlerine dayandırabilirler.

KAYNAKÇA

- Akyol**, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası, İstanbul, 2006.
- Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, Cilt: I, Ankara, 1997.
- Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, Cilt: II, Ankara, 1998.
- Can**, Ozan: “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Sayı: 2015/1, s. 47-56.
- Çağlar**, Hayrettin: Marka Hukuku, Ankara, 2013.
- Çolak**, Uğur: Türk Marka Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, 2016.
- Edis**, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, Ankara, 1993.
- Karahan**, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, 2002.
- Karahan**, Sami/**Suluk**, Cahit/**Saraç**, Tahir/**Nal**, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Ankara, 2013.
- Memiş**, Tekin: “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 407-421.
- Oğuzman**, M. Kemal/**Barlas**, Nami: Medeni Hukuk, 20. Bası, İstanbul, 2014.
- Poroy**, Reha/**Yasaman**, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul, 2012.
- Suluk**, Cahit: “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Yıl: 2006, Sayı: 3, s. 38-73.
- Tekinalp**, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul, 2012.
- Uzunallı**, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, 2012.