

MAKALELER

Glideniz Doęan Alkan *

AIPPI Trkiye / Fikri Mlkiyet Hakları Koruma Derneęi yesi

Cansu Evren **

AIPPI Trkiye / Fikri Mlkiyet Hakları Koruma Derneęi yesi

Yargıtay’a Gre Kt Niyetin İspatı Mmkn M?

Yakın zamanda Yargıtay’ın denetiminden geen Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde grlen bir davada, davacının aynı zamanda ticaret unvanının kk unsuru olan tanınmıř markasının birebir aynısı olan bir markaya karřı aılmıř olan hkmszlk davasının tmden kabulne karar verilmiřtir.

Sz konusu kararda davacının, uyuřmazlık konusu markadan nce Trkiye’de olmasa da Avrupa Birlięi Fikri Mlkiyet Ofisi nezdinde aynı sınıfta yer alan marka tescili ve davacının markasının yksek ayırt edicilięi gz nne alındığında, davalının aynı markayı tesadfen yaratma ihtimalinin olmadığina deęinilmiřtir. Bunun da tesinde davalının sadece dava konusu tanınmıř markanın aynısını deęil, aynı zamanda Trkiye’de tanınmıř olan veya tanınma potansiyeli olan bařka markaları da kendi adına tescil ettirmiř olması da onun kt niyetinin bir kanıtı olarak kabul edilmiřtir. Bu sebeplerle yerel Mahkeme davalının, davacıya ait markanın tanınmıřlıęından haksız fayda saęlama kastının olduęuna ve bu nedenle de kt niyetli olduęuna karar vermiřtir. Sonu olarak yerel Mahkeme, Trk Medeni Kanunu’nun “*Herkes haklarını kullanırken ve borlarını yerine getirirken drstlk kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın aıka ktye kullanılmasını hukuk dzeni korumaz.*” hkm gereęince sanığın kt niyetli davranıřının korunmaması gerektięine karar vermiřtir.

Davalı tarafından yerel Mahkemenin kararının Blge Adliye Mahkemesi nne getirilmesi ve Blge Adliye Mahkemesi tarafından da istinaf talebinin reddedilmesinin ardından davalı, temyiz bařvurusunda bulunmuřtur. Temyiz bařvurusunun incelenmesi neticesinde Mayıs 2022’de Yargıtay, Blge Adliye Mahkemesi’nin istinaf talebinin reddine karar veren kararını bozmuřtur. Yargıtay, kararında bozma gerekesi olarak;

- Davacı tarafından markasının tanınmıřlıęına iliřkin sunulan delillerin, uyuřmazlık konusu markanın tescil tarihinden sonraki tarihlere iliřkin olduęundan ve uyuřmazlık konusu markanın tescil tarihinde davacı markasının tanınmıř olduęuna iliřkin belge sunmadığından bahisle davacının tanınmıřlık iddiasını kanıtlayamadığının,
- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin yerleřik itihatları uyarınca benzer markaların tescilinin talep edilmesinin kt niyetin kanıtı olmadığının,

- Ülkesellik ilkesi gereğince yurtdışında yapılmış olan tescillere benzer birden fazla marka tescil başvurusunda bulunmanın da kötü niyet oluşturmayacağını belirtmiştir.

Söz konusu karar ile, karara konu olaya uygulanan 556 sayılı KHK'nın 35. maddesinde düzenlenen kötü niyetin¹, Yargıtay tarafından oldukça dar bir şekilde yorumlandığı görülmektedir. Markaların benzerliği veya ayniyetinin tek başına doğrudan kötü niyetin kanıtı olmadığı, bu hususun ek delillerle desteklenmesi gerektiği Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarında² da görülmektedir. ABAD'ın dikkate aldığı bazı ölçütlerden birincisinin, taraf markalarının aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması, ikincisinin, marka sahibinin önceki markanın kullanımından haberdar olması ve üçüncünün ise, sübjektif şart olarak bahsedebileceğimiz marka sahibinin dürüstlüğü aykırı niyeti olduğu ortaya konmaktadır³. Sübjektif şartlar bakımından ise markasal kullanım amacı olmaksızın markayı tescil ettirmek, üçüncü kişilerin ticaretini haksız olarak engelleme niyeti, kullanım ispatı külfetini bertaraf etmek için tekrar eden başvurular yapma, marka sahibinin geçmiş eylemleri ya da kötü niyetli eylemlerinin tekrarlayan niteliği, marka sahiplerinin önceye dayanan iş ilişkisi, olayların tarihsel akışı, marka tescilinin arkasında yatan ticari mantık ya da mantıksızlık, marka ticareti için ticari çözüm teklifleri, satış teklifi ve free-riding olarak bahsettiğimiz haksız yararlanma amacı gibi durumlarda, ABAD'ın verdiği önceki kararlar ışığında, genellikle kötü niyete hükmedilebileceği görülmektedir⁴. Ülkemizde de sadece markaların benzer olmasının kötü niyetin ispatlandığı anlamına gelmediği ancak bu unsurla birlikte sayılan sübjektif unsurlardan birinin varlığı halinde kötü niyete hükmedilen pek çok karar bulunmaktadır.

Somut olayda da davalı ayırt edici ve tanınmış bir yaratım markasını aynen taklit etmekle kalmamış, aynı zamanda dava dışı şirketlerin de markalarını taklit etmek suretiyle başvurulara konu etmiştir. Yurtdışında tescilli ve/veya tanınmış bir marka ile aynı marka başvurusunda bulunulmasının tesadüf olamayacağı ve başvuru sahibinin iyi niyetli sayılamayacağı Yargıtay'ın da birçok kararında kabul edilmektedir. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/15654 Esas, 2015/1254 Karar sayılı kararında *"kobi niteliğinde işletmenin 28 adet markanın tamamını kullanacağı gerekçesiyle tescil ettirmiş olması mümkün olmadığı gibi, bu tescillerin bir çoğunun sektörde dünyaca ünlü ... gibi markaların logolarının benzerleri olmasının da davalının kötü niyetini ortaya koyduğu..."*; yine 2021/2276 Esas, 2022/6374 Karar ve 27.09.2022 tarihli kararında Bölge Adliye Mahkemesince yapılan *"kötü niyetli tescil nedenine dayalı hükümsüzlük yönünden ise, davalı adına 38/41/43. sınıfta tescilli 44 adet farklı marka kaydı bulunduğu, marka tescilinin davacı alan adı tescili ve gazete haberinden hemen sonra yapıldığı, davalı adına 38/41. sınıflarda farklı farklı birçok marka tescil ettirildiği ve davalının markaların tescil edildiği sınıflarda kullanıldığına yönelik delil sunulmadığından davalının markayı yedekleyerek başkalarının tescil ve kullanımına engel olmak amacıyla, kötü niyetle tescil ettirdiği"* değerlendirmelerinin yerinde olduğu belirtilmekle onanması gerektiğine karar verilmiştir.

¹ Kötü niyet 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 6/9. maddede ret gerekçesi olarak düzenlenmektedir.

² Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 01.02.2012 tarih, T-291/09 sayılı kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 06.07.2022 tarihli T-250/21 sayılı kararı.

³ Fikri Mülkiyet Hukuku ABAD Karar İncelemesi - I Sky v SkyKick (C-37118) Webinarı, <https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/makaleler/webinar-notlari-fikri-mulkiyet-hukuku-abad-karar-incelemesi-i-sky-v-skykick-c-37118> (Erişim Tarihi: 18.04.2022)

⁴ ibid

Görüldüğü üzere başvuru sahiplerinin tanınmış markaların aynıları/benzerlerini tescil ettirmek suretiyle portföy oluşturmak şeklinde nitelendirilebilecek davranışları Yargıtay'ın güncel kararlarında dahi kötü niyetli sayılmaktadır. Diğer yandan, davacının markasının ayırt edici bir yaratım markası olduğu ve her ne kadar Yargıtay tarafından başvuru tarihinde tanınmış olduğunun ispatlanamadığı belirtmişse de, tanınmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, benzeri durumlarda başvuru yapılmasının da kötü niyetli sayıldığı Yargıtay kararları mevcuttur.

Gerçekten Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı son derece dikkat çekicidir. Söz konusu kararda "... Öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Dava konusu uyuşmazlıkta, davacı taraf markasını 25. sınıf giysiler için 1995 yılında menşe ülke Fransa'da tescil ettirdikten sonra, davalının marka başvurusu yaptığı 18.10.2001 tarihine kadar geçen süre içerisinde de, markasını 31.01.1997 tarihinde WIPO nezdinde tescil ettirdiği ve İtalya, İspanya, Portekiz gibi moda sektöründe son derece önemli ülkelerde tescil ve yatırım yoluyla kullandığı, **herhangi bir anlam içermeyen fantezi bir ibareden oluşan markanın benzerinin haklı bir sebep olmaksızın aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından tescil ettirilmesinin ise davacı markasından yararlanma amacını taşıması nedeniyle kötü niyetli tescil olarak kabulü gerekeceği**" tespitlerine yer verilmektedir. Böylece bu karar ile ayırt edici bir yaratım markasının, karardaki deyişle fantezi bir ibarenin, benzeri için aynı sektörde faaliyet gösteren bir şahıs/şirket tarafından başvuruda bulunulmasının tesadüf olamayacağı ve iyi niyet, dürüstlük kuralları çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ortaya konmuştur.

Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşen⁵ Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nin bir kararında "Bölge Adliye Mahkemesi'nce; davalının başvurusunun konusu "KEPSE AL-ŞHALAN" ibaresi ile davacının "AL-SHALAN" markasının kapsamlarının farklı olduğu, ancak **taraf markaları arasında görsel ve bıraktıkları genel intiba bakımından benzerlik bulunduğu, davalının başvurusuna konu, Türkiye'de kullanılmayan, anlamı bilinmeyen ve fantezi bir sözcükten ibaret ibarenin birebir aynısının, Antakya/Hatay'da ikamet eden ve davacı ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalı yanca benzer sınıflarda ve davalının yurt dışı tescillerindeki aynı tür sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötü niyetli olduğu, her ne kadar ilk derece mahkemesince, davacı markalarının Türkiye'de satışının olup olmadığı ve tanınmış bulunup bulunmadığı, 556 sayılı KHK'nın 8/4, 8/3 ve 8/5. maddelerindeki koşullarının davacı yararına oluşup oluşmadığı irdelenmiş ise de, esasen CTM ile AB ülkelerinin tamamında tescilli bulunan ve özgün bir kelimeden oluşan davacı markasının, aynı sektörde faaliyet gösteren davalılarca bilinmediğinin savunulmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı, davalıların kötüniyetli başvurusunun tescil edilmesinin mümkün olmadığı bu durumda davacı markalarının Türkiye'de satılıp satılmadığının veya tanınmış olup olmadığının bir öneminin de bulunmadığı, kötüniyetin yargılamanın her aşamasında mahkemece re'sen nazara alınacağı" değerlendirmelerine yer verilmiştir.**

⁵ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.11.2020 tarih, 2020/1020 E. ve 2020/5420 K. sayılı kararı.

Somut olayda ise Yargıtay, tüm bu kararlarının aksine aynen “... Dairemizin yerleşik uygulamaları doğrultusunda bir markanın aynısını ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi tek başına kötüniyetli başvuru olarak değerlendirilemeyeceği gibi marka hukukunun ülkeselliği ilkesi nedeniyle **birden fazla yabancı markanın benzeriyle ilgili marka başvurusunda bulunulması ve tescil ettirilmesi tek başına kötüniyetli marka tescili anlamına gelmez...**” şeklinde tartışmaya ve eleştiriye açık değerlendirmelerine yer vermiştir. Somut olayda, dava konusu marka, davacının tanınmış markalarının aynısı ve başvuru sahibinin Türkiye’de iyi bilinen veya tanınma potansiyeli olan üçüncü kişilere ait markaları ile aynı olan başka markaların da sahibi olmakla birlikte davacının markası ve başvurusunun taklit ettiği markalar özgün ve ayırt edici olup, yaygın olarak kullanılan ibareler olarak değerlendirilemeyecek niteliktedir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, yerel Mahkemenin ve Bölge Adliye Mahkemesinin değerlendirmelerinin Yargıtay tarafından haklı bulunması gerekirken, Yargıtay’ın aksi kararı beklenmedik ve önceki kararları ile çelişen nitelikte bir karar olmuştur.

Yargıtay’ın bu karardaki değerlendirmeleri, bir başvuru sahibinin diğer tanınmış markalar – daha net ifade etmek gerekirse, farklı kişilere ait birden fazla marka – için başvuruda bulunmasının veya bunları kopyalamasının, kötü niyet iddiasının değerlendirilmesinde bir etkisinin olmayacağı anlamına gelecektir. Zira markaların benzerliğinin veya ayniyetinin tek başına başvuru sahibinin kötü niyeti anlamına gelmeyeceğini söylemek kabul edilebilir ve anlaşılır olmakla birlikte, bir başvuru sahibinin farklı sahiplere ait çok sayıda tanınmış markayı taklit eden başvurusunun olmasını, kötü niyetinin ispatı için yeterli olmadığını söylemek mümkün olmamalıdır.

Bu çerçevede, bilindiği üzere Yargıtay’ın temyiz incelemesi hukukilik incelemesi ile sınırlı olup, 556 sayılı KHK’nın 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayılan şartların somut olayda bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi kanunen Yargıtay’a verilen yetkinin dışında bir değerlendirmedir. Gerçekten temyiz incelemesinde, alt derece mahkemesinin uyuşmazlık hakkında verdiği kararın sadece hukuka uygunluk denetimi yapılır; yeniden bir inceleme yapılarak karar verilmez⁶. Kanun yolu denetiminde dava değil, dava sonucunda verilen karar (ve karar verilirken yapılan yargılama ve uygulanan hukuk) esas alınmaktadır. Bu sebeple kanun yolunda ilk derecenin yerine geçerek adeta bir davayı inceler gibi inceleme değil, kanun yolu aşamasına göre (istinaf, temyiz) yapılması gereken denetim ve buna göre bir karar verilmesiyle yetinilmelidir⁷.

Yargıtay, incelemesini hukuka uygunluk bakımından yapar. Maddi vakıalara, yargılama kurallarının yanlış uygulanması dışında delil değerlendirmesine, alt derece mahkemesinin takdir hakkı, vb. hususlara ilişkin inceleme yapamaz. Ayrıca kanunda belirtilenler dışında Yargıtay’ın onama ve bozma kararı dışında, alt derece mahkemelerinin yerine geçerek ya da o anlama gelecek bir karar vermesi de mümkün değildir⁸. Yargıtay’ın yapabileceği tek şey yanlış buluyorsa hükmü bozmak ve dosyayı tekrar incelemesi için alt derece mahkemesine göndermektir⁹. Oysaki somut olayda Yargıtay ilk derece Mahkemesi yerine geçerek 556 sayılı

⁶ Hakan Pekcanitez, Muhammet Özkes, Mine Akkan ve Hülya Taş Korkmaz, Medeni Usul Hukuku, (15. Bası, On iki Levha Yayımcılık 2017) Cilt III, sf. 2277.

⁷ Pekcanitez, Özkes, Akkan Taş-Korkmaz,(n 9), Medeni Usul Hukuku, Cilt III, sf. 2170-2171.

⁸ ibid 2297.

⁹ ibid 2298.

KHK'nın 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayılan şartlardan birinin ilgili olayda bulunup bulunmadığını incelemiş ve adeta bir ilk derece Mahkemesi gibi hüküm kurmuştur. Hal böyle olunca, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararında direnmesi gerekirken Yargıtay'ın kararı ile bağlı kalmış ve Yargıtay'ın işbu kararına uyma mecburiyeti hissetmiştir.

Yargıtay'ın bu çerçevede bir incelemeye girişmesi, istinaf başvurusu yapılması halinde ilk derece Mahkemelerinin kararlarının yerindelik ve hukukilik denetimini yapmaya, maddi vakıaları ve delilleri tekrar inceleyerek yeni bir karar tesis etmeye yetkili olan Bölge Adliye Mahkemelerinin yetki ve görevini ortadan kaldırdığı ya da etkisiz hale getirdiği değerlendirmesi uygulayıcılar arasında da hakim görüşüdür¹⁰. Şayet hukukilik denetimi, işin esasının da incelenmesi olarak algılanacaksa, bir diğer deyişle, Yargıtay tarafından hukukilik denetimi kapsamında vakıalara da odaklanılacaksa ve Yargıtay esasa ilişkin hatalı bir karar verildiği düşüncesindeyse, kanaatimizce bu durumda yapılması gereken, alt derece Mahkemelerinin hangi hukuk kuralını ne şekilde yanlış uyguladığını ve aslında ne şekilde uygulanması gerektiğini belli bir ölçüde ortaya koyan ve hakimnin takdir yetkisini ortadan kaldırmayan şekilde bozma kararları verilmesidir¹¹.

Gelinen noktada, Yargıtay'ın bu hatalı bakış açısının benzer davalar için emsal haline gelmemesini umut ediyoruz. Gerçekten de gerek 556 sayılı KHK madde 35 ve SMK madde 6/9'da vücut bulan kötü niyetle dayalı nispi hükümsüzlük sebebinin, gerekse de Yargıtay'ın denetim yetkisinin tatbiki noktasında Yargıtay'ın bahse konu kararının yerleşik içtihat haline gelmemesinin Kanunların özüne uygunluğu bakımından önem arz ettiği kanaatindeyiz. Yargıtay'ın işbu kararının yerleşik uygulama halini alması durumunda, kötü niyetli tescillerin önünün açılması, bunun bir sonucu olarak haksız yararlanma, tanınmış ve/veya ayırt edici markaların sulanması gibi durumlar ortaya çıkabilecektir, ki esasen bu durum, SMK madde 6/9 ile mülga 556 sayılı KHK madde 35'in düzenlenme amacına aykırılık teşkil etmektedir. Yine Yargıtay'ın işbu kararının yerleşik uygulama haline gelmesi durumunda, bir markanın kötüniyetli sayılabilmesi için aranabilecek kriterler belirsiz hale gelecek ve kanunun tatbiki askıda kalacaktır. Tüm bunlara ilaveten, bu karar Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri arasında yetki ve denetim kapsamı farklarını belirsiz hale getirmekte ve yine kanunların özüne aykırılık ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu sebeplerle, söz konusu kararın marka hukukunun temel prensiplerine aykırı olması sebebiyle, tekrarlanmayacak bir içtihat olmasını diliyoruz.

* **Ortak Avukat, Gün + Partners, guldeniz.dogan@gun.av.tr**

** **Kıdemli Avukat, Gün + Partners, cansu.evren@gun.av.tr**

¹⁰ Güncel Marka ve Tasarım Hukuku Kararları Işığında Yargıtay'ın Denetim Yetkisinin Sınırlarına İlişkin bir Tartışma, Av. Güldeniz Doğan Alkan, Av. Dilan Sıla Kayalica, FSHD – Cilt: 17/ sayı: 61/ Yıl: 2021, s.117,132.

¹¹ Ibid.