

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI**

MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYET KAVRAMI

Yüksek Lisans Tezi

İFAKAT BALIK

Ankara-2013

**T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI**

MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYET KAVRAMI

Yüksek Lisans Tezi

İFAKAT BALIK

**Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ**

Ankara-2013

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU)
ANABİLİM DALI

MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYET KAVRAMI

Yüksek Lisans Tezi

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ

Tez Jürisi Üyeleri

Adı ve Soyadı

İmzası

Yrd. Doç. Dr. Burçak YILDIZ

Burçak Yıldız.

Doç. Dr. Feyzan ŞEHİRALİ ÇELİK

Feyzan Şehirali Çelik

Yrd. Doç. Dr. Süleyman YILMAZ

Süleyman Yılmaz

Tez Sınavı Tarihi : 31.07.2013

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (12/08/2013)

Tezi Hazırlayan Öğrencinin
Adı ve Soyadı

İfakat BALIK



İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	vii
GİRİŞ	1
I. KONUNUN SUNULUŞU	1
II. İNCELEME YÖNTEMİ.....	7

BİRİNCİ BÖLÜM

İYİNİYET İLKESİ VE BU İLKENİN

MARKA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. İYİNİYET KAVRAMI	10
II. İYİNİYETİN UNSURLARI.....	12
1. Engel veya Eksikliği Bilmeme	12
2. Durumun Gerektirdiği Özenin Gösterilmiş Olması.....	13
III. İYİNİYET KORUMASINDAN YARARLANABİLMENİN	
ŞARTLARI	15
1. Kanunun İyiniyete Hukukî Bir Sonuç Bağlamış Olması.....	15
A. Kural: İyiniyet İlkesinin İstisnaî Niteliği	15
B. İstisna: İyiniyete İlişkin Hükümlerin Yorum veya Kıyas Yoluyla	
Genişletilebilmesi	17

2. Korumadan Yararlanacak Kişinin İyiniyetli Olması	19
3. Kişinin Belirli Bir Zamanda İyiniyetli Olması	19
IV. İYİNİYET KARİNESİ.....	20
V. İYİNİYET İLKESİ VE DÜRÜSTLÜK KURALI ARASINDAKİ İLİŞKİ	22
VI. İYİNİYET İLKESİNİN MARKA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	23

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE KÖTÜNİYET KAVRAMININ YERİ

I. PARİS SÖZLEŞMESİ	27
II. AB HUKUKU	31
1. 2008/95 Sayılı AB Yönergesi.....	31
A. Kötüniyetli Tescilin Mutlak Ret ve Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması	31
B. Kötüniyetli Tescilin Nispî Ret ve Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması	32
C. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötüniyetli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması	33

2. 207/2009 Sayılı Tüzük.....	34
A. Kötüniyetli Tescilin Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması	34
B. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötüniyetli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması	35
III. TÜRK HUKUKU.....	36
1. 556 Sayılı KHK Öncesi Dönem	36
2. 556 Sayılı KHK Dönemi	39
A. Kötüniyetli Tescilin İtiraz Nedeni Oluşturması	39
B. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötüniyetli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması	42

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİ

I. MARKANIN TESCİLİ.....	45
II. MUTLAK VE NİSPÎ RET NEDENLERİ	47
III. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN MUTLAK VE NİSPÎ RET NEDENLERİ ARASINDA SAYILMAMIŞ OLMASI.....	49
IV. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN ÖĞRETİ TARAFINDAN NİSPÎ RET NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI	50
V. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN KAPSAM VE İÇERİĞİ.....	52

1. Kötüniyetli Tescile İlişkin Düzenlemeyi Gerektiren Neden	52
2. Kötüniyetli Tescilin Tanımı.....	54
3. Kötüniyetli Tescilin Hukukî Niteliği	59
VI. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN İSPATI.....	62

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİNİN

GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ

I. KÖTÜNİYETLİ TESCİL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN

DURUMLAR

1. Engelleme Amaçlı Marka Tescil Başvuruları.....	65
2. Spekülatif Amaçlı Marka Tescil Başvuruları	69
3. Maddî Menfaat Elde Etme Amaçlı Başvurular	72
4. Haksız Yarar Sağlama Amaçlı Marka Tescil Başvuruları.....	73
5. Vekil veya Temsilci Tarafından Yapılan Marka Tescil Başvuruları.....	76
6. Tanınmış Kişi İsimlerine İlişkin Marka Tescil Başvuruları	78
7. Tanınmış Alan Adlarına İlişkin Marka Tescil Başvuruları	80

II. TEK BAŞINA KÖTÜNİYETLİ TESCİL KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLMİYEN DURUMLAR

1. Başvuru Sahibinin Markayı Kullanma Niyetinin Bulunmaması	81
2. Başvuru Sahibinin Çok Sayıda Markanın Tescili Talebinde Bulunması	83
3. Tescilden Sonraki Bir Zamanda Ortaya Çıkan Kötüniyet.....	84

BEŞİNCİ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİNE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ OLANAKLAR

I. TESCİL BAŞVURUSUNUN KÖTÜNİYETLE YAPILMIŞ OLMASINA KARŞI İTİRAZ.....	85
1. İtiraz Olanağı	85
2. Kötüniyetli Tescilin Bağımsız Bir İtiraz Nedeni Oluşturması	86
3. Kötüniyetli Tescilin Bağımsız Bir İtiraz Nedeni Oluşturmasının Önemi	87
II. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN MUTLAK VE NİSPÎ NEDENLERİ İLE BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ.....	88
III. TESCİLİN KÖTÜNİYETLE YAPILMIŞ OLMASI NEDENİYLE AÇILAN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI.....	90
1. Hükümsüzlük Kavramı.....	90
2. Hükümsüzlük Nedenleri	91

A. Genel Olarak	91
B. Kötüniyetli Tescilin Hükümsüzlük Nedenleri İçindeki Yeri	94
C. Kötüniyetli Tescilin HGK Kararı Doğrultusunda Bir Hükümsüzlük Nedeni Olarak Kabul Edilmesi.....	96
3. Hükümsüzlük Kararının Etkisi	99
A. Geçmişe Etkili Olma Kuralı.....	99
B. İstisnalar ve Kötüniyetin Varlığı Durumunda Ortaya Çıkan Sonuç.....	103
C. Tescilli Markanın Haksız Kullanımından Söz Edilememesi	105
 SONUÇ VE ÖNERİLER	 109
KAYNAKÇA.....	112
ÖZET.....	123
ABSTRACT	124

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
AÜHFD	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakóltesi Dergisi
Batider	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bkz./bkz.	: Bakınız
C.	: Cilt
dn.	: Dipnot
E.	: Esas
EIPR	: European Intellectual Property Review
FMHD	: Fikrî Mülkiyet Hukuku Dergisi
FMR	: Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GÜHFD	: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakóltesi Dergisi
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
INTA	: International Trademark Association
ITMA	: Institute of Trade Mark Attorneys
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
m.	: Madde

No.	: Number
OHIM	: Office for Harmonization in the Internal Market
OJ.	: Official Journal of the European Union
RG.	: Resmî Gazete
RPC	: Reports of Patent, Design and Trademark Cases
s.	: Sayfa
S.	: Sayı
SÜSBED	: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
T.	: Tarih
TBB	: Türkiye Barolar Birliği
THD	: Terazî Hukuk Dergisi
TMK	: Türk Medenî Kanunu
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPs	: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UPDR	: Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
vd.	: ve devamı
WIPO	: World Intellectual Property Organization
vol.	: Volume
Yarg.	: Yargıtay

GİRİŞ

I. KONUNUN SUNULUŞU

Tarihsel süreç içinde, başlangıçta, markanın temel işlevinin, mal veya hizmetin işletme ile bağıllığını gösterme olduğu kabul edilmiştir. Ancak marka sahibi dışındaki kişilerin lisansa dayalı olarak üretimde bulunmaya başlamaları ile bu anlayış önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Ticarî hayattaki küreselleşme sonucu lisansa dayalı üretimin yaygınlaşması ile birlikte, markanın, mal veya hizmetlerin, işletme ile olan bağıllığını gösterme işlevi yerine, benzer nitelikli diğer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini sağlama işlevi önem kazanmıştır¹.

Ticarî hayatta yaşanan söz konusu değişim, Avrupa Konseyi tarafından 1988 yılında hazırlanan, Üye Devletlerin Marka Mevzuatlarının Uyumlaştırması Hakkında 89/104 sayılı Yönerge'ye de² yansımıştır. Yönerge'de marka tescili bakımından

¹ **Arkan, S.:** Marka Hukuku, C. I, (C. I), Ankara 1997, s. 2-3, 38; **Tekinalp, Ü.:** Fikrî Mülkiyet Hukuku, (*Fikrî Mülkiyet Hukuku*), 5. Baskı, İstanbul 2012, s. 366. **Uzunallı, S.:** Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, (*Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi*), İstanbul 2007, s. 73-74. Temelde marka, kullanıldığı mal ve hizmetlerin, diğer mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinde işlev görmektedir. Bu nedenle markanın tüm malların aynı işletmeden geldiğini garanti etmesi gerekmemektedir. Ayırt etme işlevinin sağlanabilmesi için, mal ve hizmetlerin, kalitesi nedeni ile sorumlu tutulabilen bir işletme tarafından dolaşıma sokulduğunun garanti edilmesi yeterlidir (**Uzunallı**, Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi, s. 73).

² “Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 21 Aralık 1988 tarihli Birinci Konsey Yönergesi” [(*First Council Directive of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (89/104/EEC*), (OJ, 11.02.1989, No. L 40)]. 89/104 sayılı Yönerge, “Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi” [(*Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to*

aranan işletmeye bağlı olma şartına yer verilmemiştir. Ayrıca 89/104 sayılı Yönerge'nin yürürlüğe girmesinin ardından, kısa süre içinde, Yönerge düzenlemesiyle uyumu sağlamak üzere üye ülkeler de, marka düzenlemelerinde değişiklikler gerçekleştirmiş ve markayı işletmeden bağımsız bir fikrî mülkiyet hakkı olarak düzenlemiştir³. Ancak başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok AB üyesi ülke, markanın işletmeden bağımsızlığı ilkesinin kabulü ile yaygınlaşmasını muhtemel gördüğü kötüniyetli başvurularla mücadeleyi sağlamak üzere, kötüniyetli tescili bir ret ve hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlamıştır^{4 5}.

Markanın ancak bir işletmeye bağlı olarak tescil edilebileceği şartının kaldırılması, herhangi bir işletmeye sahip olmayan kişilerin, üçüncü kişilere karşı, özellikle, bir baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak amacıyla marka tescil başvurusunda bulunması tehlikesini doğurmuştur. Bu bağlamda kötüniyetli tescile ilişkin düzenleme, pek çok üye ülkenin ulusal marka mevzuatında, spekülasyon (marka

Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks) (OJ, 08.11.2008, No. L 299/25)]'nin yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 2008/95 sayılı Yönerge, çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerin ardından, metnin açıklık ve akıcılığı yeniden sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. (**Cook, T.**: EU Intellectual Property Law, Oxford; New York 2010, s. 244). Metnin yeniden gözden geçirilmesi ile hazırlanan 2008/95 sayılı Yönerge, büyük ölçüde 89/104 sayılı Yönerge hükümlerini tekrar etmiştir. 2008/95 sayılı Yönerge'nin kötüniyete ilişkin hükümleriyle de, KHK'nın mehzazı 89/104 sayılı Yönerge hükümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

³ **Arkan, C. I.**, s. 2

⁴ **Karasu, R.**: Spekülasyon ve Engelleme Markaları, FMR 2008, C. 8, S. 3, s. 11-12.

⁵ Avrupa ülkelerinin kötüniyetli tescil ile ilgili düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **Tsoutsanis, A.**: Trade Mark Registrations in Bad Faith, New York 2010, s. 165 vd.; **INTA**, Bad Faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries, (*Bad Faith Provisions in the EU*), Report prepared by The Europe Legislation Analysis Subcommittee, 08.04.2002, <http://oami.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf> (24.06.2013).

ticareti) amaçlı başvurularla mücadeleyi sağlama düşüncesiyle kendisine yer bulmuştur⁶.

Ülkemizde ise Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı^{7 8} çerçevesinde AB müktesebatı ile uyum sağlamak üzere hazırlanan Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'de⁹ kötüniyetli tescil bir itiraz nedeni olarak öngörülmüştür¹⁰. Düzenlemede *"başvurunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içinde yapılır"* ifadesine yer verilmiştir. Bu

⁶ **Carboni, A./Chambers, W.:** Bad Faith and Public Morality, Paper for ITMA London International Meeting, 2-4 April 2008, http://assets.itma.org.uk/Anna_Carboni_presentation.pdf (24.06.2013), s. 3; **Karasu,** s. 11-12.

⁷ Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı 06.03.1995 tarihinde imzalanmış ve 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

⁸ Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Karar m. 29/I'e göre; *"Taraflar fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarının uygun ve etkin biçimde korunması ile güçlendirilmesini sağlamak konusunda verdikleri önemi teyit ederler"*. Karar m. 29 ve 8 sayılı Ek'ine göre ise, Türkiye Cumhuriyeti AB'de cari ve mevcut bulunan koruma düzeyine eşit koruma düzeyini teminat altına alarak fikrî, sınai ve ticarî mülkiyet haklarını etkin bir biçimde koruma konusunda taahhüt altına girmiştir.

⁹ Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (RG. 27.06.1995, S. 22326).

¹⁰ Marka hukuku ile ilgili olarak Avrupa'da yaşanan söz konusu gelişmeler ülkemizi de etkilemiş; Türkiye, 1/95 sayılı Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde marka mevzuatında o tarihte yürürlükte olan 89/104 sayılı Yönerge ile uyumu sağlayacak değişiklikler yapmayı taahhüt etmiştir (1/95 sayılı Karar 8 sayılı Ek'i m. 4/3). Bu taahhüt doğrultusunda hazırlanan KHK'da büyük ölçüde 89/104 sayılı Yönerge hükümlerinden yararlanılmıştır (**Arkan,** C. I, s. 4-5; **Yalçiner, U.:** Türkiye'de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK'nın Getirdikleri, Markalar Hukukunun Avrupa Birliği'ne Uyumu ve Sorunları, İstanbul 1995, s. 62).

çerçevede marka tescil başvurusunun kötünietle yapılması durumunda, ilgili kişilere, itirazda bulunma olanağı sağlanmıştır (KHK m. 35/I).

Mehaz 89/104 sayılı Yönerge m. 3.2 (d)¹¹ doğrultusunda hükme bağlanan kötünietle ilişkin düzenleme, marka hukukumuz bakımından önemli bir yenilik oluşturmuştur. Bu düzenleme çerçevesinde kötüniet kavramına farklı bir boyut kazandırılmıştır. Düzenleme ile kötünietle Paris Sözleşmesi¹² (birinci mükerrer) m. 6 paralelinde herkesçe bilinen markalarla¹³ sınırlı biçimde hukukî sonuç bağlayan anlayış değişikliğe uğramıştır. Bu anlamda kötüniet kavramı daha geniş bir içeriğe kavuşturulmuştur. Nitekim ticarî hayatta yaşanan gelişmeler, yüksek tanınmışlığa sahip markaların yanı sıra diğer markaların, hatta serbest işaretlerin¹⁴ dahi kötünietle

¹¹ Mehaz düzenleme günümüzde yürürlükten kaldırılmış olup, 89/104 sayılı Yönerge m. 3.2 (d) hükmüne karşılık gelen hüküm 2008/95 sayılı Yönerge m. 3.2 (d)'dir.

¹² “Sınaî Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 Tarihli Mukavele” (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), Sözleşme metni için bkz. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris> (22.06.2013). Sözleşme, 14.12.1990 tarihinde Brüksel’de, 02.06.1911 tarihinde Washington’da, 16.11.1925 tarihinde La Haye’de, 02.06.1934 tarihinde Londra’da, 31.10.1958 tarihinde Lizbon’da ve 14.07.1967 tarihinde Stokholm’de değişikliğe uğramıştır. Türkiye 14.07.1967 tarihli Stokholm metni 1-12. maddelerine çekince koyarak onaylamış ancak 1994 yılında bu çekinceyi kaldırmıştır (RG. 23.09.1994, S. 22060).

¹³ Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 metninden hareketle öğretide yapılan tanıma göre; herkesçe bilinen marka, korumanın talep edildiği ülkedeki ilgili toplumsal çevrede Paris Sözleşmesi’nden yararlanan bir kişi tarafından belirli mallar için kullanıldığı bilinen markadır. Çalışmamızda bu markalar, KHK m. 8/IV’de belirtilen tanınmış marka kavramıyla karışıklığı önlemek üzere “herkesçe bilinen marka” olarak anılmıştır. Tanınmışlık temeline dayalı söz konusu kavramların kullanımına ilişkin bkz. **Dirikkan, H.:** Tanınmış Markanın Korunması, (*Tanınmış Marka*), Ankara 2003, s. 22 vd.

¹⁴ Serbest işaretler, marka olarak tescil edilmemiş veya kullanım suretiyle üzerinde hak kazanılmamış işaretlerdir.

tescil olaylarına konu olabileceğini göstermiştir¹⁵. Öyle ki; kötüniyetli tescile ilişkin öngörülen düzenlemeler, pek çok üye ülkede serbest işaretlerin, özellikle işletme sahibi olmayan ve markayı kullanma niyeti bulunmayan kişilerce tescilinin engellenerek, sicil sisteminin devre dışı bırakılması tehlikesiyle mücadeleye hizmet etmiştir¹⁶.

Sonuç itibariyle bir ret ve hükümsüzlük nedeni olarak kötüniyetli tescil, pek çok ülkenin ulusal mevzuatına, markanın işletmeye bağlılığı kuralının kaldırılması sonucu doğması muhtemel sakıncaları engellemek üzere girmiştir. Ancak o tarihte yürürlükte olan 89/104 sayılı Yönerge ile bu Yönerge doğrultusunda düzenleme yapan üye ülkelerde kötüniyetin tanımının yapılmaması ve kötüniyetli tescil kapsamına girecek olayların belirtilmemesi, kavramın kapsamına ilişkin bir belirsizlik doğmasına neden olmuştur.

89/104 sayılı Yönerge metninin gözden geçirilmesi suretiyle hazırlanan 2008/95 sayılı Yönerge’de de söz konusu düzenleme tekrar edilerek, kavrama ilişkin bir tanım yapmaktan kaçınılmıştır. Bu durum, büyük ölçüde, tüm kötüniyetli tescil olaylarını kapsayan bir tanım yapmanın güçlüğünden kaynaklanmıştır¹⁷.

Sonuç olarak, 89/104 sayılı Yönerge ve bu doğrultuda düzenleme yapan ülkelerde kötüniyetin tanımlanmaması, kavramın kapsam ve içeriğinin yargı kararları

¹⁵ **Michaels, A.:** A Practical Approach to Trade Mark Law, Fourth Edition, Oxford, New York 2010, s. 45-46.

¹⁶ **Carboni/Chambers,** s. 3.

¹⁷ **Cook,** s. 244.

ve öğreti görüşleri çerçevesinde belirlenmesini zorunlu kılmıştır¹⁸. Bu bağlamda İngiliz yargı kararlarında kötüniet kavramı, marka hakkının kazanılması sırasında ortaya çıkan ve hakkın geçerli biçimde kazanılmasına engel olan dürüstlüğe aykırı her türlü amaç olarak açıklanmıştır¹⁹. Bu açıklama, OHIM (*Office for Harmonization in the Internal Market*) tarafından 2003 yılında, özellikle aday ülkelerin uygulamalarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan kötüniete ilişkin Çalışma'da da²⁰ tekrar edilmiştir. Benzer şekilde İngiliz öğretisinde de, tescil aşamasında ortaya çıkan kötünietin, işlemi sakatlayan bir durum oluşturduğu ve bu tür bir sakatlığın iyileştirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir²¹.

Özetle, marka hukukunda kötüniet, başvuru sahibinin hakkın kazanılması sırasında, başvuru aşamasında var olan içsel bir durumunu ifade etmektedir²². Bu bağlamda marka hakkının geçerli biçimde kazanılmasından sonraki kötüye kullanımlar kavramının kapsamı içinde değerlendirilmemektedir. Kaldı ki; hakkın geçerli biçimde kazanılmasından sonraki kötünietli kullanımların engellenebilmesi için, özel bir düzenlemenin varlığına da ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu tür kullanımlar

¹⁸ **Middlemiss, S./Phillips, J.:** Bad Faith in European Trade Mark Law and Practice, Vol. 25/9, EIPR 2003, s. 397; **Bainbridge, D. I.:** Intellectual Property, New York 2002, s. 569.

¹⁹ İngiliz yargı kararları doğrultusunda değerlendirmeler için bkz. **Phillips, J./Firth, A.:** Introduction to Intellectual Property Law, London, Butterworths 2001, s. 317; **Bainbridge**, s. 569; **Tsoutsanis**, s. 137-138.

²⁰ **OHIM**, Bad Faith Case Study, 31.1.03, HOM/02/08, <http://oami.eu.int/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf> (22.06.2013), s. 5-6. OHIM tarafından 2003 yılında hazırlanan *Bad Faith Case Study* adlı metin için "OHIM Çalışması" veya "Çalışma" ifadeleri kullanılmıştır.

²¹ **Bainbridge**, s. 569.

²² Kötünietli tescile ilişkin düzenleme marka hakkının kazanılması sürecine ilişkin bir düzenlemedir (**Tsoutsanis**, s. 13).

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nda²³ genel bir ilke olarak düzenlenen hakkın kötüye kullanılma yasağı (TMK m.3/II) çerçevesinde engellenebilmektedir. Oysa başvuru aşamasında, başvuru sahibinin kötünîyetle hareket etmesinin hakkın kazanılmasına engel oluşturması, konuya ilişkin özel bir düzenlemenin varlığını gerektirmektedir.

II. İNCELEME YÖNTEMİ

Marka hukukunda kötünîyet, başvuru sahibinin, hakkın kazanılması sırasında var olan içsel durumunu ifade etmektedir. Bu nedenle çalışmamızın birinci bölümünde hakların kazanılması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmasında etkili temel bir ilke olarak iyîniyet kavramı ele alınmıştır. Konu, büyük ölçüde, iyîniyete ilişkin hükümler karşısında genel nitelik taşıyan TMK m. 3 düzenlemesinden hareketle aktarılmaya çalışılmıştır. Özel düzenleme niteliği taşıyan KHK m. 35/I düzenlemesi ise bu açıklamalar ışığında değerlendirilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümde ise, kötünîyet kavramının Paris Sözleşmesi, AB düzenlemeleri ile mevzuatımızdaki yeri açıklanmıştır. Ayrıca sessiz kalma sonucu marka hakkının sınırlandırılması konusu ele alınarak, kötünîyetli tescilin konuya istisna teşkil eden niteliği belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde, özellikle, “tescile engel bir durum olarak kötünîyet” kavramı üzerinde durulmuştur. Kavramın kapsam ve içeriği, öğretideki görüşler ve yargı

²³ 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu (RG. 08.12.2001, S. 24607).

kararları bağlamında açıklanmıştır. Kötüniyetli tescilin ispatına ilişkin sorunlar da bu bölümde incelenmiştir.

Çalışmanın dördüncü bölümü ise, kötüniyetli tescilin uygulamada karşılaşılan görünüm biçimlerine ayrılmıştır. Kötüniyetli tescilin görünüm biçimleri, başvuru sahibini başvuruda bulunmaya yönlendiren dürüstlüğe aykırı amaçlardan hareketle adlandırılmıştır. Bu bağlamda, örneğin, öğreti tarafından “engelleme markaları”²⁴ olarak ifade edilen başvurular, “engelleme amaçlı marka tescil başvuruları” biçimde ifade edilmiştir. Bu ifade, aynı zamanda, dürüstlüğe aykırı amacın hakkın kazanılması sırasında, bir başka deyişle başvuru aşamasında var olduğunu vurgulamak üzere tercih edilmiştir.

Kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilemeyecek durumlar da dördüncü bölümde ele alınmıştır. Marka sahibinin markayı uzun süre kullanmaması veya başvuru sahibi tarafından çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunulmasının peşinen kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Marka hakkının kötüye kullanılması niteliği taşıyan olaylar ise hakkın kazanılması sırasında var olan kötüniyetten farklı bir durum olması nedeniyle çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

Son olarak beşinci bölümde, kötüniyete karşı başvurulabilecek hukukî olanaklar belirtilmiştir. Öncelikle başvuru aşamasında sahip olunan bir olanak olarak itiraz ele alınmıştır. İtiraz olanağının işletilemediği, başvuru sahibinin kötüniyetle hareket ettiğinin başvurudan sonraki bir aşamada anlaşıldığı durumlar bakımından

²⁴ **Bilgili, F.:** Marka Hukukunda Hakkının Kötüye Kullanılması, (*Hakkın Kötüye Kullanılması*) Ankara 2006, s. 121; **Karasu,** 18.

ise hükümsüzlük davası inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde kötüniyetli tescil olayları bakımından hükümsüzlük davası açabilme olanağına ilişkin Yargıtay HGK kararı da incelenmiştir.

Başvuru sahibinin kötüniyetli hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat taleplerini saklı tutan KHK m. 44/II düzenlemesi de, kötüniyete ilişkin önemli bir düzenleme olduğundan çalışmamızda ele alınıp incelenmiştir. KHK m 44/II’de de kötüniyet kavramı hakkın kazanılması sırasında var olan dürüstlüğe aykırı içsel durumu ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak KHK m. 35/I’den farklı olarak KHK m. 44/II’de kötüniyet kavramı, başvuru sahibinin tescile (hakkın kazanılmasına) engel durumların varlığını bilmesine veya bilecek durumda olmasına rağmen tescil talebinde bulunmasını ifade etmek üzere kullanılmıştır²⁵. Bu çerçevede KHK m. 44/II’nin, KHK m. 35’den farklılık taşıyan söz konusu kapsam ve içeriği çalışmanın son bölümünde inceleme konusu yapılmıştır.

²⁵ **Arkan, S.:** Marka Hukuku, C. II, (C. II), Ankara 1997, s. 169.

BİRİNCİ BÖLÜM

İYİNİYET İLKESİ VE BU İLKENİN MARKA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. İYİNİYET KAVRAMI

İyiniyet, temelinde namuslu, doğru ve dürüst davranma fikrini barındıran bir kavramdır²⁶. Kavrama sadece TMK’da değil, çeşitli nedenlerle pek çok düzenlemede yer verilmiştir. Ancak geniş düzenleme alanına rağmen, iyiniyet ile ilgili hükümlerin hiçbirinde kavrama ilişkin açık bir tanımlama yapılmamıştır. İyiniyet, konuya ilişkin hükümlerden hareketle öğreti tarafından tanımlanmıştır²⁷. Buna göre iyiniyet; “*bir hakkın kazanılması veya bir hukukî sonucun doğması yönünden bir engeli, bir hukukî*

²⁶ **Akipek, J./Akıntürk, T./Ateş Karaman, D.:** Türk Medenî Hukuku, Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, C. I, 9. Baskı, İstanbul 2012, s. 148; **Oğuzman, K./Barlas, N.:** Medenî Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 18. Baskı, İstanbul 2012, s. 244.

²⁷ İyiniyet tanımlanırken, büyük ölçüde, TMK m. 3 ve 1024 hükümleri göz önünde tutulmuştur (**Dural, M./Sarı, S.:** Türk Özel Hukuku, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, C. I, 7. Baskı, İstanbul 2012, s. 218; **Akkanat, H.:** Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, İstanbul 2010, s. 49; **Sungurbey, İ. G.:** İsviçre - Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruru Zaman, İstanbul 1956, s. 103). TMK m. 3, iyiniyete ilişkin hükümler karşısında genel bir nitelik taşıması; TMK m. 1024 ise “iyiniyetli olmayan” kişiyi açıklaması nedeniyle söz konusu tanım yapılırken dikkate alınmıştır. TMK m. 1024 düzenlemesinde, aynî hakkın yolsuz olarak tescil edildiğini “bilen ve bilmesi gereken” kişi, “iyiniyetli olmayan” kişi olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede doktrinde kötüniyet; “bilmek veya bilmesi gerekme” biçiminde tanımlanmıştır. (TMK m. 1024 düzenlemesi şu şekildedir: “*Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir*”).

*eksikliği, bir olayı bilmemek ve durumun gerektirdiği özen gösterilse dahi bilecek durumda olmamaktır*²⁸”.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere iyiniyet, hakların kazanılması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmasında etkili bir ilkedir^{29 30}. TMK m. 3’de hükme bağlanan bu ilke bağlamında, kişilerden, özellikle hakların kazanılması sırasında namuslu, doğru ve dürüst davranmaları beklenmektedir³¹. Namuslu, doğru ve dürüst bir kişi gibi davranmasına rağmen, hukuken önem taşıyan şartlara ilişkin engel ve eksikliği öğrenemeyen kişi, iyiniyet korumasından yararlanabilmektedir. Kişinin namuslu, doğru ve dürüst davrandığından söz edilebilmesi ise, TMK m. 3/II çerçevesinde *“durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni”* göstermiş olmasını gerektirmektedir³².

İyiniyet ilkesi, hukuken önem taşıyan bu şartlara ilişkin bir engel veya eksiklik olduğunda önem kazanmaktadır³³. Hukuken önem taşıyan şartlar ile kastedilen; hakların kazanılması veya hukukî sonucun elde edilmesi bakımından varlığı aranan şartlardır³⁴. İyiniyet korumasından yararlanacak kimse, dürüst bir kişi gibi

²⁸ **Dural/Sarı**, s. 218.

²⁹ **Akipek/Akıntürk**, s. 147; **Öztan, B.**: Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, 37. Baskı, Ankara 2012, s. 184.

³⁰ İyiniyetin hakların kazanılmasını sağlama dışındaki işlevleri için ayrıca bkz. **Oğuzman/Barlas**, s. 248; **Serozan, R.**: Medeni Hukuk, Genel Bölüm - Kişiler Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2011, s. 259; **Edis, S.**: Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Baskı, Ankara 1989, s. 279-281.

³¹ **Akipek/Akıntürk**, s. 148; **Oğuzman/Barlas**, s. 244.

³² **Akipek/Akıntürk**, s. 148; **Oğuzman/Barlas**, s. 254-255.

³³ **Akkanat**, s. 44-45.

³⁴ **Akipek/Akıntürk**, s. 151.

davranarak, “*durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni*” göstermiş olmasına rağmen, bu şartlara ilişkin eksikliği öğrenememişse, iyiniyetle hareket ettiği kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak söz konusu kimse, hakkın kazanılması için öngörülen şartların olaydaki eksikliğine rağmen, hakkı geçerli biçimde kazanabilmektedir³⁵.

Öte yandan hukuken önem taşıyan şartlara ilişkin bir engel veya eksiklik olduğunu bilen veya bilebilecek durumda olan kişi iyiniyet korumasından yararlanamayacaktır. Nitekim hakkın kazanılması veya hukukî sonucun doğması yönünden aranan şartlara ilişkin engel veya eksikliği bilen veya bilebilecek durumda olan kişinin iyiniyetli olmadığı (kötüniyetli olduğu) kabul edilmektedir³⁶. Bu itibarla iyiniyetli olmayan, bir başka deyişle kötüniyetle hareket eden kişinin hakkı geçerli biçimde kazanmasından veya genel olarak iyiniyet korumasından yararlanmasından da söz edilememektedir³⁷.

³⁵ **Akipek/Akıntürk**, s. 151.

³⁶ Bir kişinin, hakkın kazanılmasına veya hukukî sonucun doğumuna ilişkin engel, eksiklik veya olayı bilmesi veya bilecek durumda olması kötüniyet olarak ifade edilmektedir. Bu anlamda kötüniyet, bir kişinin iç dünyasına ilişkin iyiniyete karşıt bir kavramdır. Kavramlardan birinin olduğu yerde diğerrinin varlığından söz edilemez. Nitekim bir hakkın kazanılmasına veya bir hukukî sonucun doğmasına ilişkin hukukî eksiklik karşısında kişi ya iyiniyetlidir ya da kötüniyetli, üçüncü bir ihtimalden söz etmek mümkün değildir (**Akkanat**, 34; **Sungurbey**, s. 103).

³⁷ **Akipek, J.:** Sübjektif Hüsünüyetin Mahiyeti ve Hükümleri, AÜHFD 1957, C. 14, S. 1, s. 61; **Akipek/Akıntürk**, s. 153.

II. İYİNİYETİN UNSURLARI

1. Engel veya Eksikliği Bilmeme

İyiniyet bakımından varlığı aranan ilk unsur, hakkın kazanılması veya hukukî sonucun doğması yönünden söz konusu olan engel veya eksikliğin varlığını bilmemektir³⁸. Bilgisizlik, hakkın kazanılması için gerekli olan bir şartın yokluğuna ya da hakkın kazanılmasına engel durumun varlığına ilişkin olabilir³⁹. Bu itibarla iyiniyetin tespiti bakımından yapılacak araştırmada, öncelikle hakkı kazanacak veya iyiniyet korumasından yararlanacak kişinin, hukuken önem taşıyan şartlara ilişkin engel veya eksikliği bilip bilmediği üzerinde durulmaktadır⁴⁰.

2. Durumun Gerektirdiği Özenin Gösterilmiş Olması

Bir kişinin, hakkın kazanılması veya hukukî sonucun doğması yönünden önem taşıyan engel veya eksikliği bilmemesi, iyiniyet korumasından yararlanması bakımından tek başına yeterli değildir. Kişinin iyiniyetli sayılabilmesi ve bu çerçevede korunması, aynı zamanda bilgisizliğinin “hoş görülebilir” olmasını gerektirmektedir⁴¹.

³⁸ **Akipek/Akıntürk**, s. 151. Bu unsur öğretide “bilgisizlik veya yanlış bilgi” olarak da ifade edilmektedir. İyiniyetin unsurlarına ilişkin açıklamalar için bkz. **Akipek/Akıntürk**, s. 150-151; **Zevkliler, A./Acabey, M. B./Gökyayla, K. E.**: Medenî Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000, s. 133-135; **Öztan**, s. 184.

³⁹ **Akipek/Akıntürk**, s. 151.

⁴⁰ **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 133; **Akkanat**, s. 11.

⁴¹ **Akipek/Akıntürk**, s. 151; **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134; **Öztan**, s. 184.

Bilgisizliğin hoş görülebilmesi için, kişinin üzerine düşen özen ve araştırma yükümünü yerine getirilmesi gerekmektedir⁴². Bu durum, TMK m. 3/II düzenlemesiyle açıkça hükme bağlanmıştır. Düzenleme uyarınca; “*durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz*”. Çünkü kişinin kendisinden beklenen özeni göstermediği durumlarda, bilmeme unsurunun varlığı söz konusu olsa da, kişi engel veya eksikliği bilebilecek durumdadır⁴³. Hakkın kazanılması veya hukukî sonucun elde edilmesine ilişkin engel veya eksikliği bilebilecek durumda olan kişinin ise iyiniyetinden söz edilemeyecektir⁴⁴.

TMK m. 3/II ile hükme bağlanan özen ve araştırma yükümü, bir hakkın kazanılması veya genel olarak iyiniyet korumasından yararlanılması bakımından aranan şartlara ilişkindir⁴⁵. Bu bağlamda kişinin, varlığı aranan şartlara ilişkin araştırma yapması durumunda engeli veya eksikliği öğrenebileceği kabul ediliyorsa, iyiniyetten söz edilemeyecektir⁴⁶.

Özetle TMK m. 3/II kapsamında, kişilerden, özellikle hakların kazanılması sırasında özenli davranmaları beklenmektedir. Söz konusu özen yükümünün ölçüsü ise hâkim tarafından dürüstlük kuralı bağlamında tespit edilmektedir⁴⁷. Özen

⁴² Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 134.

⁴³ Akipek/Akıntürk, s. 151.

⁴⁴ Akipek/Akıntürk, s. 149; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 134; Dural/Sarı, s. 224.

⁴⁵ Konuya ilişkin örnekler için bkz. Akkanat, s. 88-89.

⁴⁶ Akkanat, s. 64-65.

⁴⁷ Akipek/Akıntürk, s. 153; Oğuzman/Barlas, s. 256; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 134-135; Dural/Sarı, s. 224; Hatemi, H.: Medeni Hukuk’a Giriş, 6. Baskı, İstanbul 2012, s. 182; Akkanat, s. 76.

yükümünün dürüstlük kuralı çerçevesinde yerine getirilip getirilmediği araştırılırken, “ortalama zekâyâ sahip bir kişi” ölçü olarak kabul edilmektedir⁴⁸. Kişiden beklenen özen yükümünün kapsamı belirlenirken, ayrıca somut olayın özellikleri de dikkate alınmaktadır⁴⁹.

Sonuç itibariyle “benzer şartlar içerisinde bulunan ortalama zekâyâ sahip kişinin göstereceği özeni” göstermesine rağmen, hukuken önem taşıyan engel veya eksikliği öğrenemeyen kişi, iyiniyetli kabul edilmektedir⁵⁰. Dolayısıyla iyiniyetin olaydaki varlığı tespit edilirken, ortalama zekâyâ sahip kişiyi ölçü olarak dikkate alınmanın yanında somut olay şartları da göz önünde tutulmaktadır⁵¹.

III. İYİNİYET KORUMASINDAN YARARLANABİLMENİN ŞARTLARI

1. Kanunun İyiniyete Hukukî Bir Sonuç Bağlamış Olması

A. Kural: İyiniyet İlkesinin İstisnâî Niteliği

İyiniyet ilkesine, sadece TMK’da değil, pek çok düzenlemede yer verildiği görülmektedir⁵². Ancak TMK’nın başlangıç hükümleri arasında yer alan, “İyiniyet”

⁴⁸ İyiniyet korumasından yararlanacak kişinin göstermesi gereken özen ölçüsüne ilişkin açıklamalar için bkz. **Akipek/Akıntürk**, s. 153; **Oğuzman/Barlas**, s. 256; **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134-135; **Dural/Sarı**, s. 224.

⁴⁹ **Akipek/Akıntürk**, s. 153; **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134.

⁵⁰ **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134; **Öztan**, s. 187; **Akkanat**, s. 68.

⁵¹ **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134; **Akkanat**, s. 68.

⁵² Kanun koyucuyu, iyiniyeti koruyucu düzenleme yapmaya yönelten nedenler çok çeşitlidir. İyiniyetin korunmasının nedeni, bazı durumlarda kamu yararı veya iş hayatının gerektirdiği güven

kenar başlıklı TMK m. 3 düzenlemesi, iyiniyete ilişkin diğer düzenlemelerden farklı olarak genel bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda iyiniyete ilişkin özel hükümlerin kapsam ve içeriklerinin anlaşılması, öncelikle genel düzenlemenin anlaşılmasını gerektirmektedir⁵³.

Kanun koyucunun, TMK m. 3 düzenlemesinde iyiniyet ile ilgili bazı önemli hususlara vurgu yaptığı görülmektedir. Düzenlemeye göre; iyiniyet ilkesi, ancak “*kanunun iyiniyete bir hukukî sonuç bağladığı durumlarda*” uygulama alanı bulabilecek bir ilkedir (TMK m. 3/I). İyiniyete ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığı durumlarda ise, iyiniyet koruması gündeme gelmeyecektir⁵⁴.

İyiniyetin kanunda öngörülen durumlarla sınırlı biçimde uygulanabilmesi, ilkenin istisnâî niteliğini göstermektedir. Bu bağlamda, TMK’nın başlangıç hükümleri arasında düzenlenmiş olmasından hareketle iyiniyet ilkesinin, tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanabilecek bir ilke olduğu ileri sürülememektedir⁵⁵. Bir başka deyişle, TMK m. 3, *içi boş genel bir düzenleme*⁵⁶ niteliğinde olup, kanunda iyiniyete ilişkin özel bir düzenleme olmadıkça herhangi bir anlam ifade etmez.

iken, bazı durumlarda ise kişinin kendisinin neden olduğu durumun sonuçlarına katlanması gereğidir. Ayrıca bunların dışında da pek çok nedenle iyiniyete ilişkin düzenleme getirilmiş olabilir. Bu çerçevede iyiniyetin korunmasını gerektiren genel ve ortak bir nedenden söz etmek mümkün değildir (Akipek/Akıntürk, s. 160; Dural/Sarı, s. 219; Akkanat, s. 19).

⁵³ Akkanat, s. 15.

⁵⁴ Edis, s. 273; Öztan, s. 187.

⁵⁵ Öztan, s. 187. Oğuzman/Barlas, s. 249; Akkanat, s. 39. Aksi yönde görüş için bkz. Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 146.

⁵⁶ Öztan, s. 187.

İyiniyet koruması ancak kanunda öngörülen özel düzenlemenin belirttiği belirli durumlarda gündeme gelebilir⁵⁷.

B. İstisna: İyiniyete İlişkin Hükümlerin Yorum veya Kıyas Yoluyla Genişletilebilmesi

Kural olarak, iyiniyete hukukî sonuç bağlanan durumlar kanunda özel ve istisnaî olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda öğretilde savunulan görüşe göre⁵⁸, iyiniyet koruması ancak bu amaçla öngörülmüş özel düzenlemelerin belirttiği durumlarda söz konusu olabilir. Dolayısıyla kural, kanun koyucunun özel ve istisnaî bir düzenleme yapmadığı durumlarda, iyiniyet korumasının gündeme gelmemesidir. Latince “*singularia non sunt extendenda*”⁵⁹ olarak ifade edilen “istisnalar dar yorumlanır” esası da iyiniyete ilişkin hükümlerin yorum ve kıyas yoluyla genişletilmesine engel olmaktadır⁶⁰.

⁵⁷ **Öztan**, s. 187.

⁵⁸ **Edis**, s. 273; **Öztan**, s. 187.

⁵⁹ Latince “*singularia non sunt extendenda*” olarak ifade edilen kural, Türkçeye “istisnalar geniş yorumlanmaz” biçiminde çevrilmiştir. Ancak hukukumuzda, Roma hukukundan kaynaklanan bu ilke “istisnalar dar yorumlanır” biçiminde ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **Yongalık, A.**: “İstisnalar Dar Yorumlanır” Kuralı ve Değerlendirilmesi, AÜHFD 2011, C. 60, S. 1, s. 3.

⁶⁰ **Edis**, s. 273; **Öztan**, s. 187.

Öte yandan öğretilerde savunulan hâkim görüşe göre ise⁶¹, iyiniyete sonuç bağlanan hükümlerin, istisnâ nitelikleri göz önünde tutulmak suretiyle, yorum⁶² ve kıyas yoluyla genişletilmesinde hukukî bir engel bulunmamaktadır. Hatta iyiniyete ilişkin düzenlemelerde birbirinden farklı ifadeler kullanılmış olması çoğu zaman yorumu zorunlu kılmaktadır⁶³.

Diğer taraftan iyiniyete ilişkin düzenleme gerektiren herhangi bir somut olay için kıyas yoluna başvurulması da mümkündür. Bu bağlamda “istisnalar dar yorumlanır” esastan hareketle ilkenin başka olaylara kıyas ve yorum yolu ile uygulanabilmesini kesin bir biçimde reddetmek yerinde olmayacaktır⁶⁴.

2. Korumadan Yararlanacak Kişinin İyiniyetli Olması

İyiniyetli olması aranan kişi, kural olarak, iyiniyet korumasından yararlanacak kişidir. Ancak korumadan yararlanacak kişinin, hukukî ilişki içinde bir başkası

⁶¹ **Akipek**, s. 70-71; **Serozan**, s. 257-258; **Kocayusufpaşaoğlu, N.**: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem ve Sözleşme, C. I, 5. Baskı, İstanbul 2010, s. 363; **Akkanat**, s. 39.

⁶² Öğreti ve uygulamada iyiniyete ilişkin hükümlerin yorum yoluyla genişletilebileceğine ilişkin öneriler için bkz. **Akkanat**, s. 185 vd.

⁶³ Kanun koyucu, iyiniyete ilişkin bazı düzenlemelerde “iyiniyet” ve “kötüniyet” terimleri yerine farklı ifadeler kullanmayı tercih etmiştir. Örneğin; iyiniyet yerine TBK m.19/II’de “güvenerek”, TTK m. 36’da “bildikleri veya bilmeleri gerektiği”; kötüniyet yerine TTK m. 687’de “bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olma” ifadeleri kullanılmıştır (**Edis**, s. 274; **Akkanat**, s. 184-185).

⁶⁴ Öğreti ve uygulamada iyiniyete ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla genişletilebileceğine ilişkin öneriler için bkz. **Kocayusufpaşaoğlu**, s. 363; **Serozan**, 257-258.

tarafından temsil edildiği durumlarda hem temsil edenin hem de temsil edilenin iyiniyetli olması aranmaktadır.

Tüzel kişiler bakımından ise iyiniyetli olması gereken kişiler, tüzel kişiyi söz konusu hukukî ilişkide temsil eden yetkili organı oluşturan kişilerdir. Yetkili organı oluşturanlardan birinin kötünietli olması dahi, tüzel kişinin kötünietli sayılmasına neden olacaktır⁶⁵.

3. Kişinin Belirli Bir Zamanda İyiniyetli Olması

İyiniyetin korunabilmesi, kişinin iyiniyetinin belirli bir zamanda var olmasını gerektirir. Belirli zaman, bazı durumlarda belirli bir anı, bazı durumlarda ise belirli bir süreyi ifade etmektedir⁶⁶.

Kanunda öngörülen belirli an veya sürede iyiniyetin varlığı söz konusu ise artık buna bağlanan hukukî sonuç gerçekleşmiş olacaktır. Kanun koyucunun bir hakkın kazanılması veya hukukî sonucun gerçekleşmesi bakımından aradığı belirli zaman geçtikten sonra, engel veya eksikliğin öğrenilmesi ise iyiniyet korumasını ortadan kaldırmayacaktır⁶⁷.

⁶⁵ Edis, s. 274-277; Oğuzman/Barlas, s. 252; Dural/Sarı, s. 225.

⁶⁶ Edis, s. 273; Oğuzman/Barlas, s. 253; Öztan, s. 187.

⁶⁷ Edis, s. 278-279; Oğuzman/Barlas, s. 253.

IV. İYİNİYET KARİNESİ

TMK m. 3/T'e göre; “*Kanunun iyiniyete hukukî sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır*”. Bu durum hukukumuzda “iyiniyet karinesi” olarak ifade edilmektedir⁶⁸. Bu karine ile bir hakkın kazanılması veya bir hukukî sonucun doğumu sırasında kişilerin, kural olarak iyiniyetli olduğu kabul edilmektedir⁶⁹.

İyiniyetin hukukî niteliği itibariyle bir karine olması, özellikle ispat yükü bakımından önem taşımaktadır⁷⁰. Bu karine ile iyiniyet iddiasında bulunan kişi, kural olarak, iyiniyeti ispat yükünden kurtulmakta, düzenleme çerçevesinde ispat yükü kötüniyet iddiasında bulunan tarafa geçmektedir⁷¹.

Kötüniyet iddiasında olan, dolayısıyla ispat yükü üzerine düşen kimse, iyiniyet karinesini, korumadan yararlanacak kişinin engel veya eksikliği bildiğini ispat etmek suretiyle çürütebileceği gibi, durumun gerektirdiği özenin gösterilmemiş olduğunu ispat suretiyle de çürütebilecektir⁷².

⁶⁸ Sözcük anlamı olarak karine; “*mevcut ve bilinen olgulardan hareket edilerek bilinmeyen bir olguya ilişkin çıkarılan sonuç*”tur (Dural/Sarı, s. 221). Hukukî anlamda ise varlığı kabul edilen olgunun hukukî sonucunun bir başka olgunun varlığına bağlanması biçiminde tanımlanabilir (Akkanat, s. 53).

⁶⁹ Akipek/Akıntürk, s. 161; Dural/Sarı, s. 224.

⁷⁰ Akipek/Akıntürk, s. 161.

⁷¹ Akipek/Akıntürk, s. 161; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 144; Dural/Sarı, s. 223-224.

⁷² Dural/Sarı, s. 224. İyiniyetin varlığı bir hakkın geçerli biçimde kazanılması için gerekli bir şarttır. Bu şartın yokluğu ise hakkın kazanılmasına engel oluşturmaktadır. Bu nedenle iyiniyetin olaydaki yokluğu bir “itiraz” teşkil etmekte olup, görülmekte olan bir davada, dosya kapsamından anlaşılırsa hâkim tarafından resen dikkate alınmalıdır (Akipek/Akıntürk, s. 161; Dural/Sarı, s. 224). İyiniyetin hâkim tarafından, taraflar ileri sürmemiş olsa dahi, resen dikkate alınmasına ilişkin

Önemle belirtmek gerekir ki; kötüninietin olaydaki varlığını tespit için yapılacak değeriendirmede, temelde sübjektif bir ölçü esas alınmaktadır⁷³. Sübjektif ölçü ile kastedilen, bizzat iyiniyet korumasından yararlanacak kişinin içsel durumudur. Bu çerçevede yapılacak değeriendirme, iyiniyet korumasından yararlanacak kişinin hakkın kazanılmasına ilişkin engeli bilip bilmediğinin araştırılmasını gerektirir⁷⁴. Ancak kişinin tümüyle iç dünyasına ilişkin bilme olgusunun ispatı suretiyle iyiniyet karinesinin çürütölmesi sık gündeme gelecek bir durum olmadığından, ispat kolaylığı sağlamak adına, kanun koyucu tarafından TMK m. 3/II düzenlemesine yer verilmiştir⁷⁵. Bu düzenleme uyarınca, durumun gerektirdiğı dikkat ve özenin gösterilmemiş olduğunun ispatı suretiyle de iyiniyet karinesinin çürütölmesinde olanak sağlanmıştır⁷⁶.

V. İYİNİYET İLKESİ VE DÜRÜSTLÜK KURALI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İyiniyet ilkesi ve dürüstlük kuralı, kökenleri ortak iki ilkedir. Roma hukukunda, her iki ilkeyi de ifade etmek üzere *bona fides* (iyiniyet) kavramı kullanılmıştır^{77 78}. Ancak temelinde namuslu, doğru ve dürüst davranma fikrini

Yargıtay İBK için bkz. Yarg. E. 1949/17, K. 1951/1, T.14.02.1951 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

⁷³ Dural/Sarı, s. 219.

⁷⁴ Oğuzman/Barlas, s. 254-255.

⁷⁵ Akipek/Akıntürk, s. 161; Oğuzman/Barlas, s. 254; Dural/Sarı, s. 224.

⁷⁶ Akipek/Akıntürk, s. 150, 161-162; Oğuzman/Barlas, s. 254.

⁷⁷ Bu hususta bkz. Serozan, s. 251; Hatemi, s. 182; Oğuzman/Barlas, s. 243.

barındıran söz konusu ilkeler arasındaki bu yakınlık, bunların anlam ve işlev bakımından birbirinden ayrıldığı gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır⁷⁹. İki ilke arasındaki en temel fark işlevleridir. İyiniyet, hakların kazanılması veya bir hukukî sonuç elde edilmesi ile ilgili iken, dürüstlük kuralı hakların kullanılmasına veya borçların yerine getirilmesine ilişkindir⁸⁰.

İki ilke arasındaki diğer bir fark ise dürüstlük kuralının, her türlü hukukî ilişkiyi ilgilendiren, genel bir hukuk ilkesi olmasıdır. TMK'nın başlangıç hükümleri arasında yer alan dürüstlük kuralı, özel hukukun tüm dallarında uygulama alanı bulabilecek niteliktedir. Oysa iyiniyet ilkesine, kural olarak, “*Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda*” başvurulabilmektedir⁸¹.

Dürüstlük kuralı ile amaçlanan, hukuk uygulamasında esnekliği sağlayarak menfaatler dengesine ve adalet duygusuna aykırı sonuçların ortaya çıkmasını

⁷⁸ Eski MK döneminde de Roma Hukuku'ndaki terminolojiye paralel biçimde hem dürüstlük kuralı hem de iyiniyet ilkesi düzenlenirken ortak bir terim olarak *hüsnüniyet* (iyiniyet) kavramı kullanılmıştır. Bu düzenlemenin yarattığı kavram kargaşasını önlemek üzere öğreti, ilkeleri *sübjektif iyiniyet* ve *objektif iyiniyet* olarak adlandırma yolunu seçmiştir. Buna göre; TMK m. 3'de hükme bağlanmış olan iyiniyet, kişinin iç dünyasına ilişkin bir olgu olup kişinin sübjektif durumunu değerlendirmeyi zorunlu kıldığından, öğretide *sübjektif iyiniyet* olarak adlandırılmıştır. Bu çerçevede bir hakkın kazanılmasında veya bir hukukî sonucun meydana gelmesinde buna ait engeli bilmeme veya bilecek durumda olmama *sübjektif iyiniyet*, hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüst davranma ise *objektif iyiniyet* kavramı ile ifade edilmiştir. Yeni TMK'da ise söz konusu ilkeler, TMK m. 2 ve 3'de sırasıyla “Dürüst davranma” ve “İyiniyet” madde başlıkları ile ifade edilmiş, bu düzenleme biçimi ile terminoloji sorunu çözülmüştür (Oğuzman/Barlas, s. 243).

⁷⁹ Oğuzman/Barlas, s. 243.

⁸⁰ Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 151.

⁸¹ Zevkliler/Acabey/Gökyayla, s. 149; Akkanat, s. 10.

önlemektir⁸². Bu anlamda dürüstlük kuralı düzenleyici ve düzeltici bir karaktere sahiptir⁸³. Hâkim önüne gelen her somut olayda bu kuralı dikkate alarak iki taraf arasındaki menfaat dengesini kurmalıdır⁸⁴. İyiniyet ilkesi ile amaçlanan ise sosyal hayat ve iş ilişkilerinde karşılıklı güven ve hukukî istikrarı korumaktır⁸⁵.

VI. İYİNİYET İLKESİNİN MARKA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yukarıda da belirtildiği gibi, iyiniyet, kişinin karşılaşacağı bazı olumsuz hukukî sonuçlardan korunmasına hizmet eden temel bir ilkedir. Öyle ki; iyiniyetin olaydaki varlığı, hukuken önem taşıyan şartlara ilişkin engel ve eksikliğe rağmen, kişinin hakkı geçerli biçimde kazanmasını veya bir hukukî sonucun elde edilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda kanun koyucu tarafından iyiniyeti koruma amacıyla getirilen düzenlemelerde, genellikle, iyiniyetin varlığına olumlu bir hukukî sonuç bağlanmaktadır.

Bununla birlikte kanun koyucunun, kötüniyete, olumsuz bir hukukî sonuç bağladığı durumlar da bulunmaktadır⁸⁶. Nitekim kanun koyucunun iyiniyetin

⁸² **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 146; **Uyar, T.:** Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK. 2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK. 2/II), Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 441.

⁸³ **Akkanat**, s. 11; **Akyol, Ş.:** Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Baskı, İstanbul 2006, s. 3.

⁸⁴ Dürüstlük kuralının hâkim tarafından resen göz önünde tutulması gereken temel bir ilke olduğu yönünde değerlendirmeler için bkz. **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 148; **Akyol**, s. 10-11.

⁸⁵ **Akipek/Akıntürk**, s. 160.

⁸⁶ **Akkanat**, s. 74.

varlığına olumlu bir hukukî sonuç bağlama yolunu tercih etmesi mümkün olduğu gibi kötünîyetin varlığına olumsuz bir hukukî sonuç bağlama yolunu seçmesi de mümkündür⁸⁷. Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK düzenlemesi çerçevesinde, kötünîyetli tescili, bir itiraz nedeni olarak hükme bağlayan iradenin ikinci yolu tercih ettiği ileri sürülebilir.

KHK m. 35/I düzenlemesine göre; *“Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8. madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötünîyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içinde yapılır”*. Bu çerçevede, tescil başvurusunun kötünîyetle yapılmış olması, bir itiraz nedeni, bir başka ifadeyle tescile engel bir durum olarak öngörülmüştür.

Öte yandan KHK m. 44/II düzenlemesi⁸⁸ çerçevesinde, kötünîyetli marka sahibinin hükümsüzlük kararı ile ortaya çıkan zarara katlanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Böylece kötünîyetin varlığına rağmen tescilin gerçekleşmesi ve şekli

⁸⁷ Akkanat, s. 185.

⁸⁸ KHK m. 44/II düzenlemesi şu şekildedir: *“Marka sahibinin kötünîyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez:*

a) Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar,

b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. (Ancak hâl ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür)”.

anlamda marka hakkının ortaya çıkması sonucu doğan, üçüncü kişilerin zararlarının tazmini, kötünietle hareket eden marka sahibine yüklenmiştir⁸⁹.

Bu noktada önemle belirtilmelidir ki; kötünietli tescil, belli bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan bir durumu ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu zaman dilimi, tescil yoluyla marka hakkının kazanılması süreci, bir başka deyişle, başvuru aşamasıdır^{90 91}. Başvuru aşamasında, kötünietin varlığı ile sakatlanan tescil işleminin daha sonra herhangi bir işlem ve olayla geçerlilik kazanması söz konusu olamayacağından, hükümsüzlüğün her zaman ileri sürülebilmesi gerekmektedir⁹². Aynı şekilde kötünietin varlığının başvuru aşamasında anlaşılamaması, tescilin gerçekleşmesi ve tescil üzerinden belli bir sürenin geçmiş olması da, tescil işleminin

⁸⁹ TPE nezdinde tutulan sicile yapılan tescille birlikte, adına tescil yapılan kişinin marka hakkının gerçek sahibi olduğu ve tescile konu hakkı geçerli biçimde kazandığı yönünde bir karine ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede hükümsüzlüğe ilişkin mahkeme kararı alınmadıkça, 556 sayılı KHK ile tanınan tüm haklar kullanılabilir. Ancak hükümsüzlük kararı ile birlikte, tescil edilmiş marka terkin edilmekte ve adına tescil yapılan kişi adına oluşan şekli hak sahipliği sona ermektedir (**Paslı, A.:** Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, FMHD 2006, S. 3, s. 172-173, 173).

⁹⁰ **Tsoutsanis**, s. 13.

⁹¹ Başvuru aşamasında, hakkın kazanılması sırasında var olan kötüniet, KHK m. 35/I uyarınca itiraz üzerine marka tescil başvurusunun reddini gerektiren bir durum olarak hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla KHK m. 35/I, başvuru sırasında söz konusu olan kötüniete ilişkin bir düzenlemedir. Bu bağlamda başvuru sahibinin, başvuru aşamasında kötünietle hareket etmediği durumlar düzenlemenin kapsamı dışındadır. Tescil başvurusundan sonraki bir aşamada ortaya çıkan kötüniet, KHK m. 35/I'ı değil, TMK m. 2 çerçevesinde hakkın kötüye kullanımını ifade etmektedir (**Bilgili**, Kötünietli Tescile İtiraz, s. 27).

⁹² **Bainbridge**, s. 569.

iyileşmesini sağlamayacağından⁹³, tescil başvurusunun kötünîyetle yapılmış olduđu gerekçesiyle her zaman hükümsüzlük davası açılabilmelidir.

Hükümsüzlük kararı üzerine ise (şeklî) marka hakkı, tescil tarihinden itibaren geçmişe etkili olarak ortadan kalkmalıdır⁹⁴. Bir başka ifadeyle, hükümsüzlük kararı ile birlikte adeta, tescil hiç yapılmamış, marka koruması hiç doğmamış sayılmalıdır⁹⁵.⁹⁶ Ancak hükümsüzlük kararına kadar devam eden süreçte, üçüncü kişilerin doğması muhtemel zararlarından, KHK m. 44/II düzenlemesi uyarınca, kötünîyetle hareket eden marka sahibi sorumlu tutulmalıdır.

⁹³ **Bainbridge**, s. 569.

⁹⁴ KHK m. 44/II uyarınca hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olacağı açıkça belirtilmiştir. Ancak kararın hangi tarihe kadar geçmişe etkili olduđu belirtilmemiştir. Bu çerçevede öğretide, kararın etkili olacağı tarihin belirlenmesinde hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı anın dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır. Buna göre; hükümsüzlük nedeni tescil anında söz konusu ise hükümsüzlük kararının sonuçları tescil tarihine kadar geçmişe etkili olmalı ve tescille doğan marka korumasının hiç doğmadığı kabul edilmelidir. Dolayısıyla başvuru aşamasında, hakkın kazanılması sırasında ortaya çıkan kötünîyete dayalı hükümsüzlük kararı da tescil tarihine kadar geçmişe etkili olmalıdır. Öğreti görüşleri için bkz. **Yasaman, H./Yusufoğlu, F.**: Marka Hukuku, C. II, (C. II), İstanbul 2004, s. 906-907; **Karahan, S.**: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, (*Hükümsüzlük Davaları*), Konya 2002, s. 3, dn. 1; **Karahan, S.**: 556 Sayılı KHK Uyarınca Verilmiş İlmi ve Kazai İçtihatlar Işığında Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, (*İçtihatlar Işığında Hükümsüzlük Davaları*), Ankara 2002, s. 536, 539; **Pashı, s. 184**; **Şanal, O.**: Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara 2004, s. 117).

⁹⁵ **Pashı, 183**.

⁹⁶ 1994 tarihli İngiliz Markalar Kanunu'nda (Trademarks Act, 21.07.1994, No. 2550), başlangıçtan (tescil anından) itibaren var olan hükümsüzlük nedenleri ile sonradan ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri arasında ayırım yapılmış, başlangıçtan itibaren var olan nedenler bakımından hükümsüzlük kararının tescil anına kadar geçmişe etkili olduđu hükme bağlanmıştır. İngiliz Markalar Kanunu'nda başlangıçtan itibaren var olan bir nedene dayalı hükümsüzlük kararı üzerine tescilin hiç yapılmamış ve tescille sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı açıkça hükme bağlanmıştır. İngiliz Markalar Kanunu metni için bkz. www.legislation.gov.uk/ukga/1994/26/contents (22.06.2013).

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLEMELERİNDE KÖTÜNİYET KAVRAMININ YERİ

I. PARİS SÖZLEŞMESİ

Marka hukuku alanında kötüniyete ilişkin düzenleme içeren ilk uluslararası metin Paris Sözleşmesi'dir. Sözleşme (birinci mükerrer) m. 6 düzenlemesiyle Birlik ülkeleri, tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından “herkesçe bilinen marka”⁹⁷ olduğu tespit edilen markaları koruma taahhüdü altına girmiştir. Bu çerçevede Birlik ülkeleri, tescilli olmadığı için kendi ülkelerinde tescil korumasından yararlanamayacak bir markaya, söz konusu düzenleme çerçevesinde koruma

⁹⁷ Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6'da öngörülen herkes tarafından bilinen marka, KHK m. 8/IV'de belirtilen tanınmış markadan farklıdır (**Arkan, C. I.**, s. 93; **Yasaman, H./Yusufoğlu, F.:** Marka Hukuku, C. I, (C. I), İstanbul 2004, s. 253; **Tekinalp, Ü.:**Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, (*Tescil İlkesi*), Kemal Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997, s. 472; **Dirikkan,** Tanınmış Marka, s. 48; **Ocak, N.:** Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998, s. 284-285). Ayrıca tanınmış markaya ilişkin olarak TRIPs m. 16.3 ve Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 düzenlemeleri de farklı şartlar aramaktadır (**Dirikkan,** Tanınmış Marka, s. 71-72). TRIPs ve Paris Sözleşmesi'nde yer alan birbirinden farklı nitelikli tanınmış marka kavramlarının yarattığı kavram kargaşasını ortadan kaldırmak amacı ile Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü nezdinde çalışmalar yürütülmektedir. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (*WIPO - World Intellectual Property Organization*) tarafından 120 ülkenin katılımı ile 1995-1999 yılları arasında seri toplantılar yapılmış, 20-29 Eylül 1999 tarihlerinde yapılan toplantıların ardından tanınmış markalara ilişkin bazı kriterlerin belirlendiği bir metin kabul edilmiştir. Tavsiye kararı metni için bkz. http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf (06.01.2012).

sağlamaktadır⁹⁸. Koruma, resen veya ilgilinin başvurusu üzerine, markanın bir başka kişi adına tescili talebinin reddedilmesi veya hükümsüzlüğüne karar verilmesiyle sağlanmaktadır⁹⁹.

Sözleşme (birinci mükerrer) m. 6 ile öngörülen korumadan yararlanılabilmesi belli şartların gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır. Düzenlemeye göre bu şartlar; herkesçe bilinen markanın varlığı, karıştırılma ihtimalinin bulunması ve markaya aynı veya benzer malla ilgili olarak koruma sağlanmasıdır¹⁰⁰.

Herkesçe bilinen marka, korumanın talep edildiği ülkedeki ilgili toplumsal çevrede, Paris Sözleşmesi'nden yararlanan bir kişi¹⁰¹ tarafından belirli mallar için kullanıldığı bilinen markaları ifade etmektedir¹⁰². Bu bağlamda herkesçe bilinen markadan söz edilebilmesi için, markanın ilgili toplumsal çevrenin genelinde bilinmesi gerekmektedir. İlgili toplumsal çevre, tescilin talep edildiği ülke esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. Daha açık bir ifadeyle tescilin talep edildiği ülkede

⁹⁸ Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 ile “herkes tarafından bilinen” markaların korunması bakımından asgarî bir standart öngörülmektedir. Ancak üye devletlerin bu markalara söz konusu düzenleme ile öngörülenden daha geniş bir koruma sağlaması mümkündür.

⁹⁹ **Arkan, S.:** Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, (*Yabancı Markaların Korunması*), Batider 1999, C. XX, S. 1, s. 14; **Dirikkan,** Tanınmış Marka, s. 51.

¹⁰⁰ **Dirikkan,** Tanınmış Marka, s. 52.

¹⁰¹ Paris Sözleşmesi m. 2’ye göre; Sözleşme’den yararlanacak kişiler, birliğe dâhil ülkelerin vatandaşlarıdır. Düzenleme’ye göre; korumadan yararlanılabilmesi bakımından, birliğe dâhil ülkelerin vatandaşlarının, korumanın talep edildiği ülkede ikametgâh veya işletmeye sahip olma şartı aranmaz. Sonuç itibarıyla, Sözleşme m. 2’de, Sözleşme’den yararlanacaklar, dâhil ülkelerin vatandaşlarıyla sınırlanmıştır. Ancak Sözleşme m. 3’de, birliğe dâhil olmayan devletlerin vatandaşlarından olup, birliğe dâhil ülkelere birinin toprakları üzerinde oturan veya gerçek ve ciddi sınai veya ticari işletmeye sahip bulunanların da, birlik memleketleri vatandaşları gibi muamele göreceği belirtilerek, bu kişilere ait markalar için de koruma sağlanmıştır.

¹⁰² **Dirikkan,** Tanınmış Marka, s. 54.

malla ilgili alıcı çevresinin genelinde, markanın Sözleşme’den yararlanan bir kişiye ait olduğu biliniyorsa, herkesçe bilinen markanın varlığından söz edilebilmektedir¹⁰³.

Herkesçe bilinen markanın ve diğer koruma şartlarının varlığı durumunda, markanın bir başka kişi adına tescili engellenebilecek veya tescilin gerçekleştiği durumlar bakımından hükümsüzlüğüne karar verilebilecektir¹⁰⁴. Düzenlemeye göre; Birlik ülkelerinin, bu tür markaların hükümsüzlüğüne ilişkin davaların açılabilmesi bakımından en az beş yıllık bir süre tanınmaları gerekir.

Sonuç itibariyle, Sözleşme (birinci mükerrer) m. 6 herkesçe bilinen markalara ilişkin asgarî bir korumanın öngörüldüğü bir düzenlemedir. Düzenleme çerçevesinde kötüniyete de herkesçe bilinen markalarla sınırlı biçimde sonuç bağlanmıştır. Kötüniyetin varlığı durumunda, hükümsüzlük davası açma süresinin sınırlandırılmayacağı belirtilmiştir¹⁰⁵.

Düzenlemeye göre; kötüniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların hükümsüzlüğünü ve kullanılmasının yasaklanmasını talep konusunda herhangi bir

¹⁰³ **Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 8.

¹⁰⁴ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 54. Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 uygulamasında öncelikle markanın “herkesçe bilinen marka” niteliğinde olup olmadığının, daha sonra kötüniyetin varlığının araştırılması, Yargıtay tarafından benimsenmiştir. Nitekim 2004 tarihli bir kararında Yargıtay, “Davacının markasının Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka (“herkesçe bilinen marka”) olarak kabulü hâlinde hükümsüzlük davasının markanın tescili tarihinden itibaren beş yıllık süre içinde açılması, ancak markanın tescilinde kötüniyetin varlığı durumunda ise hükümsüzlük davasının süreye bağlı olmaması nedeni ile öncelikle mahkemece davacı markasının tanınmış olup olmadığı hususunun gerekli kanıtların toplanarak değerlendirilmesi, tanınmış olduğunun kabulü hâlinde de davalının tescilinin kötüniyetli olduğunun ispatı” gerektiğine hükmetmiştir. [Yarg. 11. HD., E. 2003/7150, K. 2004/1792, T. 26.06.2004 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

¹⁰⁵ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 54.

süre tespit edilemez. DİRİKKAN'a göre; kötünîyet ile kastedilen; bir markanın, Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 kapsamına girdiğini bilen veya bilebilecek durumda olan kişinin, söz konusu markanın aynı veya benzerini tescil için başvuruda bulunması veya markayı kullanmasıdır¹⁰⁶.

Belirtilmelidir ki; kötünîyet iddiasıyla açılan hükümsüzlük davalarında Yargıtay da, başvuranın, markanın başkasına ait olduğunu bilmesini veya bilecek durumda olmasını, kötünîyetin varlığı bakımından yeterli görmüştür. Özellikle tacirin nitelikli özen borcu çerçevesinde, herkes tarafından bilinen marka ile aynı veya benzer işareti içeren neredeyse her tescil talebi, Yargıtay tarafından kötünîyet kapsamında değerlendirilmiştir. Örneğin; “Dolce Vita” markasına ilişkin kararında¹⁰⁷ yaptığı değerlendirmede Yargıtay, basiretli bir tacir gibi davranması gereken davalının, yirmi iki ülkede tescilli markayı bilmediği iddiasını MK m. 2 uyarınca kabul etmeyerek, olayı Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 anlamında kötünîyetli tescil olarak değerlendirmiştir.

Paris Sözleşmesi’ne taraf pek çok ülkede tescilli bulunan bir markanın, marka sahibi ile aynı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından aynı mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere tescil edilmek istenmesinin, kötünîyeti tespitte önemli bir kanıt olarak dikkate alınması gerektiğine şüphe yoktur. Ancak başvuranın tescilini talep ettiği markanın aynı veya benzerinin, Paris Sözleşmesi’nden yararlanan bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi, kötünîyetin varlığını ispatta tek başına yeterli

¹⁰⁶ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 77, dn. 214.

¹⁰⁷ Yarg. 11. HD., E. 1998/1734, K. 1998/5146, T. 06.07.1998 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

görülmemeli, olay tümüyle ele alınmalıdır¹⁰⁸. Nitekim kötüniyete ilişkin değerlendirme, başvuranın markadan haberdar olmasının yanı sıra özellikle markanın tanınmışlık düzeyi, tesadüfen seçilme ihtimali, ayırt edicilik niteliği, iltibas tehlikesi veya reklam değeri gibi pek çok unsurun dikkate alınması gerektirir¹⁰⁹.

II. AB HUKUKU

1. 2008/95 Sayılı AB Yönergesi

A. Kötüniyetli Tescilin Mutlak Ret ve Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması

2008/95 sayılı Yönerge m. 3.2 (d)¹¹⁰ ile marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması, bir mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak sayılmıştır. Bu bağlamda; *başvuru sahibince marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması durumunda* markanın tescil edilmeyeceği, tescil gerçekleşmişse hükümsüzlüğüne karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Önemle belirtilmelidir ki; söz konusu düzenlemenin uygulama alanı, Paris Sözleşmesi'nden farklı olarak, belli nitelikteki markalarla sınırlandırılmamıştır. Bir başka ifadeyle kötüniyete, Paris Sözleşmesi'nde hükme bağlanan herkesçe bilinen markalarla veya Yönerge anlamında tanınmış markalarla sınırlı olmaksızın sonuç

¹⁰⁸ Şehirali Çelik, F. H.: İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi, (*İltibastan Kötüniyetli Tescile*), Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 106; Karasu, s. 13.

¹⁰⁹ Memiş, T.: Fikrî Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı, -Yargıtay Kararı İncelemeleri- Fikrî Mülkiyet Yıllığı, İstanbul 2010, (*Basiretli Tacir Kavramı*), s. 366.

¹¹⁰ 2008/95 sayılı Yönerge m. 3.2'ye göre; “Her üye devlet aşağıdaki koşullarda ve ölçüde bir markanın tescil edilmeyeceğini ya da tescil edilmişse hükümsüz ilân edileceğini öngörebilir: ...d) başvuru sahibince marka tescili başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması”.

bağlanmıştır. Bu bağlamda kötünietli tescil olaylarına yüksek tanınmışlık düzeyine sahip olmayan markalar ile serbest işaretlerin dahi konu olması mümkündür¹¹¹. Kaldı ki; pek çok AB üyesi ülkede, kötünietli tescil, serbest işaretlerin spekülâtif (marka ticareti) amaçlı tescilini engelleme düşüncesiyle bir ret ve hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlamıştır¹¹².

B. Kötünietli Tescilin Nispî Ret ve Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması

2008/95 sayılı Yönerge m. 4.4 (g), kötünietli tescile ilişkin düzenleme içeren bir başka hükümdür. Düzenlemeye göre; üye devletler, *başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötünietle hareket ediyor olması koşuluyla, markanın başvuru tarihinde yurt dışında kullanılmış olan ve hâlen kullanımı devam eden bir marka ile karıştırılma ihtimali olmasını* bir nispî ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenleyebilir¹¹³.

Söz konusu düzenleme, Yönerge m. 3.2 (d)’den farklı olarak, önceki hak sahibinin hukukunu ilgilendirmektedir. Düzenlemenin uygulanabilmesi için, yurt dışında kullanılmış olan ve hâlen kullanımı devam eden bir marka ile karıştırılma

¹¹¹ Carboni/Chambers, s. 3.

¹¹² Carboni/Chambers, s. 3.

¹¹³ 2008/95 sayılı Yönerge’de kötünietle ilişkin bir başka düzenleme ise, m. 4.4’e göre; “*Buna ilaveten, her üye devlet aşağıdaki hallerde ve ölçüde bir markanın tescil edilmemesini ya da tescil edilmişse, hükümsüz kılınmasını öngörebilir: ...(g) başvuru tarihinde başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ediyor olması koşuluyla, markanın başvuru tarihinde yurt dışında kullanılmış olan ve hâlen kullanımı devam eden bir marka ile karıştırılma ihtimali olması*”.

ihtimalinin varlığı aranmaktadır¹¹⁴. Öte yandan yurt dışında kullanılmış olan ve hâlen kullanımı devam eden markanın belli bir tanınırlık düzeyine sahip olması gibi bir şart aranmamaktadır.

C. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötüniyetli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması

2008/95 sayılı Yönerge’de kötüniyete sonuç bağlanan bir diğer düzenleme de m. 9.1’dir. Söz konusu düzenleme uyarınca, *“Bir üye devlette, m. 4.2 anlamında önceki marka¹¹⁵ sahibi, üst üste beş yıl süreyle, kullanımdan haberdar olarak o üye devlette markanın başkası tarafından kullanımına sessiz kalırsa, sonraki marka tescil*

¹¹⁴ Tsoutsanis, s. 104, 108; Middlemiss/Phillips, s. 399.

¹¹⁵ 2008/95 sayılı Yönerge m. 4.2’ye göre; *“1. paragraf doğrultusunda “önceki markalar” aşağıdakileri ifade eder:*

a) *Bu markalarla ilgili olarak uygun hallerde rüçhan hakkı iddialarının da dikkate alınması suretiyle, markanın tescil başvurusu tarihinden öncesine ait tescil başvurusu tarihine sahip aşağıdaki türlerde markalar;*

(i) *Topluluk markaları;*

(ii) *Üye devlette ya da, Belçika, Lüksemburg veya Hollanda söz konusu olduğunda, Benelüks Marka Ofisi’nde tescil edilmiş markalar;*

(iii) *Üye devlette etkiye sahip olan uluslararası düzenlemeler kapsamında tescil edilmiş markalar;*

b) *Topluluk Markası ile ilgili 40/94 sayılı Tüzük’e uygun olarak, (a) (ii) ve (iii)’de belirtilen marka üzerinde, bu markadan feragat edilmiş ya da bu markanın sona ermesine izin verilmiş bile olsa, kıdem iddia eden Topluluk markaları;*

c) *Tescillerine bağlı olarak, (a) ve (b) noktalarında sözü edilen markalarla ilgili başvurular;*

d) *Marka tescil başvurusu tarihinde ya da, uygun olduğu hallerde, marka tescil başvurusuyla ilgili rüçhan hakkı iddia edilen tarihte, bir üye devlette, Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesinde (birinci mükerrer) geçen “tanınmış” ifadesi çerçevesinde, tanınmış olan markalar”.*

başvurusu kötünîyetle yapılmadıkça, ne sonraki markanın kullanıldığı mallar veya hizmetler ile ilgili kullanımına itiraz edebilir ne de sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyebilir”.

2008/95 sayılı Yönerge m. 9.1, hükümsüzlük davasının tescilden çok uzun süre sonra açılmasının yaratacağı sakıncalar dikkate alınarak kabul edilmiş bir hükümdür¹¹⁶. Hükme göre, sonradan tescil olunan markanın kullanıldığını bilmesine rağmen beş yıl boyunca sessiz kalan önceki hak sahibi, sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği gibi, sonraki markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerle ilgili kullanımına da itiraz edemez. Ancak sonraki marka tescilinin kötünîyetle yapılmış olması durumu bu hükmün kapsamı dışındadır. Nitekim kötünîyetle yapılmış başvurunun sonradan herhangi bir biçimde geçerlilik kazanması mümkün olmayacağından, hükümsüzlüğü her zaman ileri sürülebilecektir¹¹⁷.

2. 207/2009 Sayılı Tüzük

A. Kötünîyetli Tescilin Hükümsüzlük Nedeni Oluşturması

Topluluk Markası Hakkında 207/2009 sayılı Tüzük'te¹¹⁸ tescilin kötünîyetle yapılmış olması, mutlak hükümsüzlük nedenleri arasında belirtilmiş, ancak mutlak ve

¹¹⁶ Arkan, C. II, s. 160.

¹¹⁷ Bainbridge, s. 569.

¹¹⁸ “Topluluk Markası Hakkında 26.02.2009 tarihli ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü” [(Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark), (OJ, 24.03.2009)]. “Topluluk Markası Hakkında 20.12.1993 tarihli ve 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü” (Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark), (OJ,

nispî ret nedenlerinin belirtildiği 207/2009 sayılı Tüzük m. 7 ve 8’de sayılmamıştır. Bu çerçevede 207/2009 sayılı Tüzük’te kötünietli tescil iddiası, ancak tescil gerçekteştikten sonra ileri sürülebilecek bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörölmüştür.

207/2009 sayılı Tüzük m. 52.1 (b)’ye göre; başvuranın tescil anında kötünietli olması durumunda, OHIM’e başvurmak suretiyle, Topluluk markasının hükümsüzlüğü sağlanabilir. Ancak tescilin kötünietle yapılmış olması mutlak ret nedeni olarak düzenlenmediğinden, OHIM’in resen harekete geçerek inceleme yapma olanağı bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle, üçüncü kişinin kötünietli tescile dayalı hükümsüzlük talebi olmadıkça, OHIM tarafından kötüniete ilişkin resen bir değerlendirme yapıp karar verilemeyecektir¹¹⁹.

B. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötünietli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması

207/2009 sayılı Tüzük m. 54.1’de bir topluluk markası sahibinin, sonraki bir topluluk markasının Birlik dâhilinde kullanıldığını bilmesine rağmen kesintisiz beş yıl boyunca bu kullanıma ses çıkarmaması durumunda, sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep etme ve sonraki markanın tescilli olduğu mallarda ve hizmetlerde kullanılmasına itiraz etme hakkını kaybedeceği öngörölmüştür.

14.01.1994, No. L 11) ile oluşturulan topluluk markası sistemi, bu düzenlemenin ardından yürürlüğe giren ve onun yerini alan 207/2009 sayılı Tüzük ile devam ettirilmektedir.

¹¹⁹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 44.

Önceki bir ulusal markanın veya diğer bir işaretin sahibinin, sonraki topluluk markasının önceki marka veya işaretin korunduğu üye devlette kesintisiz beş yıl boyunca, kullanıldığını bilmesine rağmen bu kullanıma ses çıkarmaması durumunda da söz konusu hakları kullanamayacağı düzenlenmiştir (207/2009 sayılı Tüzük m. 54.2)¹²⁰.

Öte yandan 2008/95 sayılı Yönerge’de olduğu gibi, 207/2009 sayılı Tüzük’te de kötüniyet, sessiz kalma nedeni ile marka hakkının sınırlandırılmasına ilişkin kuralın bir istisnası olarak öngörülmüştür (207/2009 sayılı Tüzük m. 54.2).

III. TÜRK HUKUKU

1. 556 Sayılı KHK Öncesi Dönem

1965 tarihli mülga Markalar Kanunu’nda¹²¹ tüm markalar bakımından uygulanabilecek kötüniyete ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemişti. 551 sayılı Markalar Kanunu, kötüniyete sadece Türkiye’de tescil edilmiş olan dünya veya ülke çapında tanınmış yerli ve yabancı markalarla sınırlı olarak hukukî bir sonuç bağlanmıştı (551 Sayılı Markalar Kanunu m. 11).

551 sayılı Markalar Kanunu m. 11’de; Türkiye’de tescil edilmiş olan, dünya veya yurt çapında tanınmış nitelik taşıyan yabancı veya yerli markaların ve bunların benzerlerinin, başka mal veya mallar için tescilinin, ancak söz konusu marka

¹²⁰ 2008/95 sayılı Yönerge m. 9.1 ve 207/2009 sayılı Tüzük m. 54.1 düzenlemelerinin amacı, önceki marka sahibinin, dürüstlük kuralı gereğince sonraki aynı ve benzer markanın tescil ve kullanımına karşı çıkmasını sağlamaktır (Yasaman/Yusufoğlu, C. II, s. 856).

¹²¹ 551 sayılı Markalar Kanunu (RG. 12.03.1965, S. 11951) (Mülga).

sahibinin izni ile mümkün olabileceği düzenlenmişti. Bu düzenlemeye aykırı olarak tescil yapılması durumunda (551 sayılı Markalar Kanunu anlamında) tanınmış marka sahibi ve bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişinin, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava edebileceği hükme bağlanmıştı. Kötüniyet ise, söz konusu hükümsüzlük davasının açılmasına ilişkin süre sınırlamasını ortadan kaldıran bir durum olarak düzenlenmişti¹²².

551 sayılı Markalar Kanunu m. 11 ile Türkiye’de tescil edilmiş olan dünya veya ülke çapında tanınmış yerli ve yabancı markalar bakımından geçerli özel bir koruma öngörülüyordu. Söz konusu düzenlemenin tüm markalar bakımından uygulanma olanağı bulunmadığından, 551 Sayılı Markalar Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde gerçekleşen kötüniyetli tescil olaylarına TMK m. 2 ve 6762 sayılı TTK m. 56 vd.¹²³ hükümleri çerçevesinde çözüm aranmıştı¹²⁴. Özellikle 551 sayılı

¹²² **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 83-84.

¹²³ 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (RG. 09.07.1956, S. 9353) (Mülga). 551 sayılı KHK döneminde 6762 sayılı TTK yürürlükteydi.

¹²⁴ 1969 tarihli bir kararında, Yargıtay, davacı adına yurtdışında tescilli bir markanın Türkiye’de kullanılmasını önlemek amacıyla davalı tarafından tescilini hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirmiştir. Dava konusu olayda, *Helanca* markası davacı adına tescilli bir marka olup, bu markayı taşıyan ürünler 1953 yılından itibaren Türkiye’ye ihraç edilmiştir. Davalı 1951 yılından itibaren ürünlerini *Helanca* markası altında piyasaya sürmeye başlamış, 1953 yılında ise markanın adına tescilini talep etmiştir. Yargıtay’a göre; davalının *Helanca* markasını kullanmak ve kendi adına tescilini talep etmek biçimindeki söz konusu davranışları, markanın Türkiye’de davacı tarafından kullanılmasını engelleme amacını açıkça ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, Yargıtay kararında, davalının *Helanca* markasını kullanmak ve kendi adına tescilini istemek suretiyle marka hakkını kötüye kullandığı vurgulanarak, başkasına zarar verme amacı taşıyan bu tür bir hak kullanımının korunmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir [Yarg. 11. HD., E. 1968/1123, K. 1969/5889, T. 16.12.1969 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

1987 tarihli *Davidoff* kararında ise¹²⁴ Yargıtay, Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6.3’e atıfla, herkesçe bilinen markaların kötüniyetli tescilinde dava hakkının bir süreyle

Markalar Kanunu anlamında yabancı tanınmış markanın tescilsiz olması durumunda koruması, haksız rekabet hükümleri çerçevesinde sağlanmıştı¹²⁵.

Sonuç itibariyle, 551 sayılı mülga Markalar Kanunun döneminde kötüniyete ilişkin Yargıtay uygulaması, Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 doğrultusunda, herkesçe bilinen markalarla sınırlı kalmıştı.

556 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesinin ardından ise kötüniyet kavramı yeni bir boyut kazanmıştır. 556 sayılı KHK ile kötüniyete, Yönerge düzenlemesi çerçevesinde, herkesçe bilinen markalarla sınırlı olmaksızın hukukî sonuç bağlanmıştır. Ancak Yargıtay, 556 sayılı KHK düzenlemesine rağmen, uzun süre, kararlarında kötüniyeti, herkesçe bilinen markalarla sınırlı biçimde dava açma süresini ortadan kaldıran bir durum olarak uygulamaya devam etmiştir. Bu durumda, büyük ölçüde, KHK sistematigine aykırı KHK m. 35/I düzenlemesi rol oynamıştır.

sınırlandırılmayacağını belirtmiştir. Yargıtay 1987 tarihli *Davidoff* davasında, herkesçe bilinen markanın, Türkiye'de başka bir kişi adına tescilini kötüniyetli tescil olarak nitelendirmiş ve markanın terkinini talebiyle açılacak davanın hak düşürücü süreye bağlı olmadığını belirtmiştir. Yargıtay'a göre; davacı markayı, davalıdan çok önce dünya çapında tanıtıp meşhur duruma getirmiştir. Her ne kadar dava konusu markanın Türkiye'de tescili davalı tarafından davacıdan daha önce gerçekleştirilmiş olsa da, davalının tescilinin kötüniyetli olduğu açık olduğundan, olaya Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6'nın uygulanması gerekir. Paris Sözleşmesi anlamında kötüniyetin varlığı nedeniyle davacı süreye tâbi olmadan, davalı adına tescilli markanın terkinini her zaman talep edebilir. Karara göre; davacının *Davidoff* markasını, davalıdan çok daha önce dünya çapında tanıttığı ve meşhur duruma getirdiği dikkate alınarak davalı markasının hükümsüzlüğüne ve haksız rekabetin men'ine karar verilmesi gerekir [Yarg. 11. HD., E. 1988/1918, K. 1988/3940, T. 10.11.1987 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]. Karara ilişkin değerlendirme için bkz. **Tekinalp, Ü./Poroy, R.**: Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Halûk Tandoğan'ın Hâtırasına Armağan, Ankara 1990, s. 344-345.

¹²⁵ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 83-84.

Kötüniyetli tescil, açıkça bir hükümsüzlük neden olarak öngörülmediğinden, Yargıtay uygulamasında, 2008 tarihli HGK kararına¹²⁶ kadar, bir itiraz nedeninden ibaret görülmüştür.

2. 556 Sayılı KHK Dönemi

A. Kötüniyetli Tescilin İtiraz Nedeni Oluşturması

Daha önce belirtildiği üzere, birçok AB üyesi ülke marka mevzuatında, o tarihte yürürlükte olan 89/104 sayılı Yönerge m. 3.2 (d)¹²⁷ doğrultusunda değişiklik yaparak, kötüniyetli tescili hem bir mutlak ret nedeni hem de hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemiştir¹²⁸.

Ülkemizde ise, büyük ölçüde, 89/104 sayılı Yönerge esas alınmak suretiyle hazırlanan 556 sayılı KHK'da, kötüniyetli tescil, Yönerge düzenlemesinden farklı biçimde, sadece bir itiraz nedeni olarak hükme bağlanmıştır. Kötüniyetli tescil, ülkemizde, pek çok AB üyesi ülkesinden farklı olarak, mutlak ret nedeni olarak öngörülmemiş, hükümsüzlük nedenleri arasında da sayılmamıştır¹²⁹.

¹²⁶ Yarg. HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

¹²⁷ 2008/95 sayılı Yönerge m. 3.2 (d).

¹²⁸ Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, AB'ye üye pek çok devlet marka düzenlemelerinde kötüniyetli tescili mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlamıştır. Avrupa ülkelerinin kötüniyet düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **INTA**, Bad Faith Provisions in the EU.

¹²⁹ Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı m. 49/I (c)'de, marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiş, ancak mutlak ve nispi ret nedenleri arasında belirtilmemiştir. Böylece Taslak'ta 207/2009 sayılı Tüzük düzenlemesinde olduğu gibi sadece bir hükümsüzlük nedeni olarak yer verilmiştir. Ayrıca Taslak m. 50/III'de başvurunun kötüniyetle

KHK m. 35/I'e göre; “*Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8. Madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötünietle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içinde yapılır*”.

Söz konusu düzenlemeden anlaşıldığı üzere, kötünietli tescil, mutlak ve nispî ret nedenlerinden bağımsız bir “itiraz nedeni” olarak öngörülmüştür¹³⁰. Bu bağlamda mutlak ve nispî ret nedenlerinden bağımsız biçimde, sırf tescilin kötünietle yapıldığı iddiasına dayalı olarak itirazda bulunulması mümkündür. Ancak kötünietli tescil, açıkça mutlak ret nedeni olarak öngörülmemiş olduğundan TPE tarafından resen dikkate alınamamaktadır¹³¹.

556 sayılı KHK düzenlemesinde, kötünietli tescile ne ret nedeni ne de bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak yer verilmiştir. Hükümsüzlüğe ilişkin KHK m. 42’de kötünietli tescile, Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 anlamında herkesçe bilinen markalarla sınırlı biçimde, dava açma süresini ortadan kaldıran bir durum olarak hukukî sonuç bağlanmıştır.

yapılmış olması nedenine dayalı hükümsüzlük davasının herhangi bir süreye tâbi olmadığı da hükme bağlanmıştır. Taslak metni için bkz. http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf (18.06.2013).

¹³⁰ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256; **Karasu**, s. 74; **Kaya, A.**: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 324; **Memiş, T.**: Türk Hukukunda Kötünietli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme, (*Kötünietli Tescilin Sonuçları*), Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2009, s. 414.

¹³¹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256; **Karasu**, s. 36. Kötünietli başvurunun TPE tarafından resen dikkate alınabileceğine ilişkin görüş için bkz. **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 427-428.

Kötüniyetli tescil bakımından söz edilen bu düzenleme biçiminin, bilinçli bir tercihin ürünü olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Nitekim ret nedenleri ile hükümsüzlük nedenleri arasındaki paralelliği, kötüniyetli tescil bakımından bozmayı gerektirecek herhangi bir haklı neden bulunmamaktadır. Hatta başvuru aşamasında, kötüniyeti ispatın yarattığı güçlük, kötüniyetli tescil olayları bakımından hükümsüzlük davasını çok daha önemli kılmaktadır. Öyle ki; kişinin tümüyle iç dünyasına ilişkin bir olgu olarak kötüniyetin olaydaki varlığı, genellikle başvuru sahibinin tescilden sonra dışa yansıyan davranışlarından hareketle tespit edilebilmektedir¹³².

Sonuç itibariyle; AB'ye üye ülkelerin kötüniyetli tescil olaylarıyla mücadeleyi sağlamaya yönelik, 2008/95 sayılı Yönerge ile uyumlu düzenlemeleri karşısında, KHK m. 35/I eksik bir düzenlemedir. Ayrıca düzenleme, mutlak ve nispî ret nedenlerinden bağımsız bir tescil engeli öngörmesi nedeniyle aynı zamanda KHK sistematığına de aykırıdır.

Öğretide pek çok yazar, mehz düzenleme¹³³ ile uyumu sağlamanın ötesinde, KHK'nın ruhu ve kötüniyetin korunmaması yönündeki temel ilke gereği, kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmesi gerektiğini savunmaktadır¹³⁴. Kaldı ki; kötüniyetli tescil olayları ile etkin mücadelenin sağlanması da, başvurunun

¹³² **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 252.

¹³³ 1995 yılında yürürlüğe giren 556 sayılı KHK, o tarihte yürürlükte olan 89/104 sayılı Yönerge esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin yerini alan 2008/95 sayılı Yönerge büyük ölçüde eskisinin tekrarı niteliğindedir.

¹³⁴ **Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 15; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 486; **Yasaman/Yusufoğlu**, C. II, s. 879; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 263; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 262; **Karasu**, s. 39.

kötüniyetle yapılmasının bir mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır¹³⁵.

B. Sessiz Kalma Sonucu Marka Hakkının Sınırlandırılması ve Kötüniyetli Tescilin Bu Kurala İstisna Oluşturması

2008/95 sayılı Yönerge m. 9.1’de, marka sahibinin başkası tarafından kesintisiz beş yıl süreyle markasının kullanımına ses çıkarmaması durumunda, sonraki kullanana karşı, hükümsüzlük davası açma ve markanın kullanımını engelleme hakkını kaybedeceği öngörülmüştür. Ancak düzenleme ile markayı sonradan kullanmaya başlayan kişinin tescil başvurusunu kötüniyetle yapmış olması durumu, hükmün kapsamı dışında tutulmuştur. Bir başka deyişle kötüniyet, tescilin üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin hakkın geçerlilik kazanmasını engelleyecek bir durum olarak öngörülmüştür¹³⁶.

Hukukumuzda, marka sahibinin sessiz kalmasına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak öğreti¹³⁷ ve yargı kararlarında¹³⁸ marka

¹³⁵ **Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 15; **Karasu**, s. 36-37, 39.

¹³⁶ **Bainbridge**, s. 569.

¹³⁷ **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 454; **Karahan, S.**: Haksız Rekabet Davalarında, Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi, (*Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi*), Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s. 298, 301; **Cengiz, D.**: İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995, s. 179.

¹³⁸ Yargıtay tarafından onanan Telsim kararında, ilk derece mahkemesi, “*davacının davalı tarafın ticaret unvanından haberdar olduğu halde uzun süre sessiz kalınmasının zımnen icazet anlamında olduğu, davalının, dava dışı PTT Genel Müdürlüğü ile sözleşmeler yaptığı için tüm kamuoyunca bilindiği, şayet, kuruluştaki karşı çıkılsa idi davalının belki de başka hareket tarzı seçmesinin*

sahibinin, markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre ses çıkarmamasına rağmen daha sonra dava açması, TMK m. 2 çerçevesinde hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmiştir¹³⁹. Öte yandan her ne kadar öğreti ve yargı uygulamasında konuyu TMK m. 2 çerçevesinde ele alma hususunda bir ortak kanaat oluşmuş olsa da uygulama şartları bakımından ortak bir kanaatten söz etmek mümkün değildir. Özellikle 2008/95 sayılı Yönerge m. 9.1 uyarınca, açıkça, hükmün uygulanabilme şartı olarak öngörülen “sonraki tescilin kötünietle yapılmış olmaması”, hukukumuz bakımından tartışmalı bir nitelik taşımaktadır.

CENGİZ’e göre; markanın sonraki sahibi, başlangıçta iyiniyetli olmasa dahi, önceki marka sahibinin uzun süre sessiz kalmasıyla davranışına rıza gösterildiğini düşünmeye başlayarak sonradan iyiniyetli duruma gelmiş olabilir¹⁴⁰.

BATTAL’a göre ise, sonraki marka sahibi kendisine dava açıldığı sırada kötünietli ise, artık önceki marka sahibinin dava hakkını kötünietli olarak kullanıp kullanmadığı araştırılmaz. Nitekim kötünietin korunmaması ilkesi, öncelikle markayı sonraki kullanan hakkında uygulanmalıdır. Ancak yazara göre; sonraki marka sahibinin baştan itibaren kötünietli olduğu bazı durumlarda da önceki marka sahibinin uzun süre sessiz kalması bu kötünieti kaldırmaya yeterli olabilir. Özellikle sonraki marka sahibinin, sessiz kalma nedeniyle, davranışının hukuka uygun

muhtemel olduğu, dava konusu olay bakımından uzunca bir süre sonra böyle bir dava açılmasının hakkın kötüye kullanımı olduğu gerekçesi ile davanın reddine” karar vermiştir. [Yarg. 11. HD., E. 1999/8169, K. 2000/1726, T. 02.03.2000 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

¹³⁹ **Arkan**, C. II, s. 161; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 454; **Battal**, A.: Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, S. XVIII, 22.06.2001, Ankara 2001, s. 48.

¹⁴⁰ **Cengiz**, s. 179-180.

olduğunu düşünmeye başlaması, bu duruma örnek oluşturabilir¹⁴¹. Oysa önemle belirtilmelidir ki; önceki marka sahibinin uzun süre sessiz kalması durumu dahi sonraki marka sahibinin kötünietini ortadan kaldırmaz.

Marka sahibinin uzun süre sessiz kalması nedeniyle marka hakkının sınırlandırılmasından söz edilebilmesi için, sonraki marka sahibinin kötünietli olmaması gerekir. Çünkü sonraki marka sahibinin hakkın kazanılması sırasında var olan kötüniet, marka hakkının geçerli biçimde kazanılmasına engel oluşturacağından¹⁴², markanın hükümsüzlüğü her zaman talep edilebilecektir. Bir başka ifade ile sonraki marka sahibinin korunmaya değer bir hakkının bulunmaması, kötünietin, sessiz kalma nedeni ile marka hakkının sınırlandırılması kuralının kapsamı dışında tutulmasına yol açacaktır¹⁴³.

¹⁴¹ **Battal**, s. 48.

¹⁴² **Bainbridge**, s. 569.

¹⁴³ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 201. Alman Markalar Kanunu'nun konuya ilişkin düzenlemesi ve düzenlemenin gerekçesine ilişkin bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 200-201.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİ

I. MARKANIN TESCİLİ

Markanın sahibine sağladığı haklar ve marka koruması, kural olarak, tescil ile elde edilmektedir. Bu durum KHK m. 6’da “*Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir*” biçiminde ifade edilmiştir. Diğer taraftan KHK m. 1/I düzenlemesiyle de aynı hususa vurgu yapıldığı görülmektedir. Düzenlemeye göre; KHK ile amaçlanan, KHK hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır¹⁴⁴.

Markanın 556 sayılı KHK hükümlerine uygun biçimde tescilinden söz edilebilmesi için başvurunun belli yönlerden incelenmesi gerekmektedir. Buna göre; TPE, marka tescil başvurusunu, öncelikle şeklî yönden incelemeye tâbi tutmaktadır (KHK m. 29)¹⁴⁵. Yapılan inceleme sonucunda, marka tescil başvurusunun şeklî

¹⁴⁴ 556 sayılı KHK ile öngörülen marka koruması ve marka hakkının tescil yoluyla elde edilmesine *tescil ilkesi* denilmektedir. Marka hakkının kazanılmasında kural, tescil ilkesidir. Ancak 556 sayılı KHK’da bu ilkenin bazı istisnalarına yer verilmiş bulunmaktadır. Bunlar; Paris Sözleşmesi m. 6 uyarınca herkesçe bilinen markalarla KHK m. 8/III’de belirtilen nitelikleri taşıyan tescilsiz markalardır. İstisnalara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 382 vd.

¹⁴⁵ KHK m. 29/I’e göre; “*Enstitü, başvurunun 23’üncü maddede belirtilen şartlara uygunluğunu ve herhangi bir şeklî eksikliğin bulunup bulunmadığını inceler*”. KHK m. 23 başvuru şartlarını içermektedir. Şeklî inceleme, büyük ölçüde, bu şartlar esas alınarak yapılmaktadır. KHK m. 23’e göre; “*Bir markanın tescil edilmesi için, aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır:*

a) *Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi, b) Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği, c) Markanın kullanılacağı*

yönden bir eksiklik içermediğine ve başvuruda bulunabilecek kişilerden biri tarafından¹⁴⁶ yapılmış olduğuna karar verilmesi üzerine ise, mutlak ret nedenleri bakımından incelemeye geçilmektedir. Mutlak ret nedenleri nitelikleri gereği, kamu çıkarlarıyla yakın ilgi içinde olduğundan, TPE tarafından resen incelenmektedir¹⁴⁷.

KHK m. 8’de hükme bağlanan nispî ret nedenleri ise, önceki hak sahiplerinin haklarını ilgilendirdiklerinden resen dikkate alınmamaktadır¹⁴⁸. Nispî ret nedenleri, ilgili kişilerin, marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içinde yapacakları itiraz üzerine incelenmektedir.

malların veya hizmetlerin listesi, d) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, e) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, f) Marka vekili tayin edilmiş ise vekâletname, g) Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri, h) Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge.

Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin başvuru ile birlikte ödenmesi şarttır. Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.

Bir marka başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitüye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin yönetmelikte öngörülen hususları kapsar”.

¹⁴⁶ Marka tescil başvurusunda bulunabilecekler, “Korumadan Yararlanacak Kişiler” kenar başlıklı KHK m. 3’de sayılmıştır. Buna göre; “*Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.*

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır”.

¹⁴⁷ Arkan, C. I, s. 72.

¹⁴⁸ Arkan, C. I, s. 72.

Marka tescil başvurusu son olarak, üçüncü kişilerin görüş ve itirazları bakımından incelenmekte ve sonrasında tescil gerçekleşmektedir (KHK m. 39/I)¹⁴⁹.

II. MUTLAK VE NİSPÎ RET NEDENLERİ

Mutlak ve nispî ret nedenleri, KHK m. 7 ve 8 düzenlemeleri ile hükme bağlanmıştır. TPE tarafından resen dikkate alınması gereken tescile engel durumlar KHK m. 7’de mutlak ret nedenleri olarak belirtilmiştir¹⁵⁰. Bu nedenler çerçevesinde,

¹⁴⁹ KHK m. 39/I düzenlemesi şu şekildedir: “*Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksikliklerini gidermiş ve süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine “Marka Tescil Belgesi” verilir*”.

¹⁵⁰ KHK m. 7/I’de sayılan mutlak ret nedenleri şunlardır:

- a) KHK m. 5 kapsamına girmeyen işaretler,
- b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar,
- c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
- d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
- e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
- f) Mal veya hizmeti niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
- g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi (2 mükerrer) m. 6’ya göre reddedilecek markalar,

herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan veya ticaret alanında herkesin kullanım alanına açık tutulması gereken işaretler ile halkı yanıltıcı, dinî değerlere, kamu düzenine, genel ahlâka aykırı markaların tescilinin engellenmesi amaçlanmıştır. Bu itibarla mutlak ret nedenleri, kamu çıkarlarının korunmasına ilişkin tescil engellerini ifade etmektedir¹⁵¹.

Tescil ettirilmek istenen işaret üzerinde başvuru tarihinden önce hak kazanmış kişilerin haklarını korumaya yönelik tescil engelleri ise, nispî ret nedenleri olarak KHK m. 8’de hükme bağlanmıştır¹⁵². Bu nedenler, mutlak ret nedenlerinden farklı

h) Paris Sözleşmesi (2 mükerrer) m. 6 kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihî, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanlar içeren markalar,

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi (1 mükerrer) m. 6’ya göre tanınmış markalar,

j) Dinî değerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

¹⁵¹ **Arkan**, C. I, s. 71; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 400-401.

¹⁵² KHK m. 8’de sayılan nispî ret nedenleri şunlardır:

1) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

2) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,

3) Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

olarak kamu çıkarlarıyla değil, önceki hak sahibinin haklarıyla ilgilidir. Bu bağlamda nispî ret nedenleri, TPE tarafından resen dikkate alınmamaktadır. TPE, bir başvuruyu, nispî ret nedenleri bakımından ancak ilgili kişilerce yapılan itiraz üzerine inceleyebilmektedir¹⁵³.

III. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN MUTLAK VE NİSPÎ RET NEDENLERİ ARASINDA SAYILMAMIŞ OLMASI

KHK m. 35/I'de; ilgili kişilerin, marka tescil başvurusuna ilişkin itirazlarını, markanın mutlak veya nispî ret nedenleri gereğince tescil edilmemesi gerektiğine ya da başvurunun kötüniyetle yapılmış olduğu gerekçesine dayandırabilecekleri

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa marka tescil edilmez.

4) Marka sahibinin ticarî vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru,

5) Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu

6) Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması durumunda tescil başvurusu

7) Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu

8) Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

¹⁵³ Arkan, C. I, s. 72; Tekinalp, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 419.

öngörülmüştür. Bu çerçevede tescil başvurusunun kötünîyetle yapılması itiraz nedeni, bir başka deyişle tescile engel bir durum olarak düzenlenmiştir¹⁵⁴.

Öte yandan söz konusu düzenleme çerçevesinde tescile engel bir durum oluşturan kötünîyetli tescile, ret nedenleri arasında yer verilmemiş olduğu görülmektedir. Oysa KHK m. 35/I’de, kötünîyetli tescil dışında itiraz nedeni oluşturan tescile engel durumlar, mutlak ve nispî ret nedenleri olarak hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, tescile engel bir durum oluşturmamasına rağmen kötünîyetli tescilin, ret nedenleri arasında sayılmaması KHK sistematiğine aykırı bir durum oluşturmuştur¹⁵⁵.

IV. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN ÖĞRETİ TARAFINDAN NİSPÎ RET NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMİŞ OLMASI

Tescile engel bir durum oluşturan kötünîyetli tescilin, KHK m. 7 ve 8’de mutlak ve nispî ret nedenleri arasında sayılmaması, söz konusu tescil engelinin TPE tarafından resen dikkate alınıp alınmayacağı sorununu doğurmuştur. Ancak öğretilde, KHK m. 35/I düzenlemesinde geçen “*başvurunun kötünîyetle yapıldığına ilişkin*

¹⁵⁴ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256-257.

¹⁵⁵ **Arkan**, C. II, s. 158; **Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 15; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 486; **Yasaman/Yusufoğlu**, C. II, s. 879; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 262; **Karasu**, s. 39; **Güneş, İ.**: Türkiye’de Marka Verilmesi Usulü, Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2012, s. 192-193.

itirazlar ilgili kişiler tarafından ...yapılır” ifadesinden hareketle kötüniyetli tescilin resen dikkate alınmayacağı sonucuna varılmıştır¹⁵⁶.

KHK m. 35/I düzenlemesinden anlaşıldığı kadarıyla, marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapıldığı hususu, ilgili kişi tarafından itiraz olarak ileri sürülmedikçe, TPE, konuya ilişkin bir inceleme yapamayacaktır¹⁵⁷. Kaldı ki, TPE’nin resen inceleme konusu yapabileceği tescil engelleri, KHK m. 32 düzenlemesi uyarınca¹⁵⁸, KHK m. 7’de sayılan mutlak ret nedenlerinden ibarettir.

KHK m. 35 düzenlemesi bağlamında kötüniyetli tescil, KHK m. 8’de sayılan nispî ret nedenleri ile birlikte, resen göz önünde tutulamayacak bir tescil engeli olarak hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla TPE, tescil başvurusunun açıkça kötüniyetli olduğunu fark ettiği durumlarda dahi, resen harekete geçemeyecektir. Ancak ilgili kişinin, başvurunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazı üzerine, söz konusu nedene dayalı inceleme yapılabilecektir¹⁵⁹.

¹⁵⁶ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 257; **Karasu**, s. 34. Marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması durumunun TPE tarafından resen dikkate alınabileceğine ilişkin aksi görüş için bkz. **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 427-428.

¹⁵⁷ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 257; **Karasu**, s. 34.

¹⁵⁸ Marka tescil başvurusunun incelenmesine ilişkin düzenlemelerden biri olan, KHK m. 32 düzenlemesi şu şekildedir: “*Enstitü, başvurunun şekli yönden hiçbir eksikliği bulunmadığına karar verirse, markanın kullanılacağı ve tescil kapsamına girmesi talep edilen mallar veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı itibarıyla başvurunun özellikle 7’nci madde hükümleriyle uygunluğunu inceler. Başvuru, 7’nci maddeye göre, uygun görülmeyen mallar veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı itibarıyla reddedilir*”.

¹⁵⁹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 257.

V. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN KAPSAM VE İÇERİĞİ

1. Kötüniyetli Tescile İlişkin Düzenlemeyi Gerektiren Neden

İyiniyete (veya kötüniyete) hukukî sonuç bağlayan iradeyi buna yönlendiren pek çok neden olabilir. Bu nedenler, genel olarak, kamu yararı ve iş hayatının gerektirdiği güvendir¹⁶⁰. Marka hukuku bakımından kötüniyete hukukî sonuç bağlanmasını gerektiren neden ise, büyük ölçüde, markayı kullanma amacı taşımayan kişilerin, üçüncü kişiler üzerinde baskı oluşturarak maddî menfaat elde etme amaçlı başvurularını, bir başka ifadeyle spekülâtif amaçlı başvuruları (marka ticaretini) engellenme düşüncesidir. AB üyesi pek çok ülke, 1990 yılından itibaren, ulusal marka mevzuatında, büyük ölçüde, spekülâtif amaçlı başvuruları engelleme düşüncesiyle kötüniyetli tescile ilişkin düzenlemeye yer vermiştir¹⁶¹.

Söz konusu ülkeler, özellikle, Yönerge hükümleri doğrultusunda, markanın işletmeye bağlılığı kuralını kaldırmalarının ardından, yaygınlaşmasını muhtemel gördükleri spekülâtif amaçlı başvuruları engellemek üzere, kötüniyetli tescili bir ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlemiştir. Bunun sonucu olarak, kötüniyetli tescile ilişkin düzenlemeler, AB üyesi pek çok ülkede, özellikle spekülâtif amaçlı başvurularla mücadelede bir araç olarak kullanılmıştır¹⁶².

Önemle belirtilmelidir ki; AB üyesi ülkelerin birçoğunu kötüniyetli tescile ilişkin düzenleme yapmaya yönelten neden, temelde kamu yararıdır¹⁶³. Öyle ki; çok

¹⁶⁰ Bkz. s. 15, dn. 51.

¹⁶¹ **Carboni/Chambers**, s. 3; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 130-131; **Karasu**, s. 11.

¹⁶² Bu hususta bkz. **Karasu**, 11-12; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 130-131.

¹⁶³ **Carboni/Chambers**, s. 3.

sayıda serbest işaretin daha sonra devredilmek veya lisans verilmek suretiyle maddî menfaat elde etme amaçlı tescilinde olduğu gibi, sicil sisteminin adeta devre dışı bırakılması sonucunu doğuran ve belirsiz bir topluluğa yönelmiş zarar verme amacının bulunduğu durumlarda¹⁶⁴, kötüniyete ilişkin düzenleme, sicil sisteminin ve kamunun korunmasını sağlamıştır.

Çok sayıda serbest işaret üzerinde tescille birlikte elde edilen tekel hakkı ile üçüncü kişilerin kullanımını haklı bir gerekçe olmaksızın engelleyen ve bu yolla belirsiz sayıda kişi üzerinde baskı oluşturma amacı taşıyan kişilerin söz konusu eylemleri, kötüniyetli tescile ilişkin düzenlemeler çerçevesinde engellenmiştir. Bu bağlamda, kötüniyete ilişkin düzenlemelerin varlığı, pek çok olayda, kamu çıkarlarının korunması amacına da hizmet etmiştir¹⁶⁵.

OHIM tarafından 2003 yılında, özellikle AB'ye aday ülkelerin uygulamalarına rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan kötüniyete ilişkin Çalışma'da da¹⁶⁶, bu durum vurgulanarak, kötüniyetli tescilin resen dikkate alınması gereken bir ret nedeni olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir¹⁶⁷.

¹⁶⁴ Spekülatif amaçlı başvurularda, diğer kötüniyetli tescil olaylarından farklı olarak, belli bir işletmenin piyasaya girişini engelleme (engelleme amaçlı başvurular) ya da bir markanın ününden imaj transferi suretiyle haksız yarar sağlama (haksız yarar sağlama amaçlı başvurular) gibi belli bir kişiye yönelmiş zarar verme amacı söz konusu değildir. Aksine, tescili sağlanan markaları, üçüncü kişiler üzerinde baskı kurma amaçlı kullanma düşüncesi olduğundan, daha ziyade, belirsiz bir topluluğa yönelmiş zarar verme amacı söz konusudur (**Karasu**, s. 17-18).

¹⁶⁵ **Carboni/Chambers**, s. 3.

¹⁶⁶ **OHIM**, Bad Faith Case Study, s. 3.

¹⁶⁷ AB üyesi ülkelerde, kötüniyetli tescil olayları ile etkin mücadelenin sağlanmasında ve kamu çıkarlarının etkin biçimde korunmasında, kötüniyetli tescilin bir mutlak ret nedeni olarak öngörölmüş olması önemli rol oynamaktadır. Nitekim bu düzenleme biçiminin sonucu olarak,

2. Kötüniyetli Tescilin Tanımı

KHK, mehzaz düzenlemede olduđu gibi, kötüniyete ilişkin bir tanım içermemektedir¹⁶⁸. Bu nedenle AB'ye üye ülkelerde olduđu gibi, ülkemizde de kötüniyet kavramı, büyük ölçüde, öğreti görüşleri ve yargı kararları doğrultusunda şekillenmiştir¹⁶⁹. Ancak konuya ilişkin öğreti görüşleri incelendiğinde, kavramın kapsam ve içeriğine ilişkin tam bir görüş birliğı bulunmadığı görölmektedir.

ARKAN tarafından kötüniyet; tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amaca aykırı biçimde kötüye kullanılması şeklinde tanımlanırken¹⁷⁰, BİLGİLİ tarafından markanın öngörülen amacına ve kendisinden beklenen ekonomik işlevlerine aykırı amaçlarla tescili¹⁷¹ biçiminde tanımlanmıştır.

Kötüniyete ilişkin açık bir tanım yapmamakla birlikte, YASAMAN/YUSUFOĞLU ise, markanın yüksek bir bedel karşılığında devredilmek üzere tescili

kötüniyetin açıkça anlaşıldığı olaylar bakımından Avrupa marka ofislerinin resen harekete geçme olanağı bulunmaktadır. Almanya örneğı için bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 247-248.

¹⁶⁸ İngiliz Temyiz Mahkemesi, 1999 tarihli bir kararında (Gromax Plasticulture, Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd. [1999], R.P.C. 367); kötüniyetin İngiliz kanun koyucusu tarafından tanımlanmamasını, kötüniyetli tescil olaylarının tümünü kapsayacak bir tanım yapmanın güçlüğü nedeniyle, yerinde bulmuştur. Karara ilişkin değerlendirmeler için bkz. **Tsoutsanis**, s. 137-138, 226; **Phillips/Firth**, s. 317; **Bainbridge**, s. 567.

¹⁶⁹ Üye ülkelerin ulusal düzenlemeleri ile bu düzenlemelere kaynaklık eden 89/104 sayılı Yönerge'de, marka hukuku bakımından kötüniyetin tanımlanmaması ve kötüniyet oluşturan durumların belirtilmemesi, kavramın kapsamının öğreti görüşleri ve yargı kararları doğrultusunda belirlenmesini zorunlu kılmıştır (**Bainbridge**, s. 567). Özellikle 1990'ların sonlarına doğru kötüniyetli tescil olaylarında yaşanan artış, Avrupa mahkemeleri ile marka ofislerini kavramın içerik ve kapsamını belirlemeye zorlamıştır (**Middlemiss/Phillips**, s. 397).

¹⁷⁰ **Arkan**, C. II, s. 158.

¹⁷¹ **Bilgili**, F.: Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kötüniyetli Marka Tesciline Karşı Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Süre, (Hükümsüzlük Davalarında Süre), THD 2007, S. 10, s. 24.

ile kullanılması için ciddi çalışmalar yapıldığı bilinen markanın, sırf başkasına zarar verme amaçlı tescilini kötüniyet kapsamında değerlendirmiştir¹⁷². Benzer şekilde, TEKİNALP tarafından da kullanma niyeti olmaksızın yapılan başvurular, kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmiştir. Yazara göre; kullanma niyeti olmadan, yedekleme, şantaj veya marka ticareti amacıyla yapılan başvurular, kötüniyetli tescilin örneklerini oluşturmaktadır¹⁷³.

DİRİKKAN ise, kötüniyetin, yedekte tutma, şantaj veya marka ticareti yapma gibi, kullanma niyeti içermeyen tescil başvurularıyla sınırlandırılmasının mümkün olmadığı kanaatindedir. Yazara göre; özellikle tanınmış markalar yönünden markayı kullanarak haksız avantaj elde etmek amacıyla tescil talebinde bulunulması da kötüniyetli tescil kapsamındadır. Bu çerçevede kötüniyet, kural olarak, bir başkasına ait olduğu bilinen veya bilinmesi gereken markanın tescili için başvuruda bulunulması biçiminde tanımlanabilir¹⁷⁴.

Önemle belirtilmelidir ki; marka hukukunda kötüniyetin, “bir başkasına ait olduğu bilinen veya bilinmesi gereken markanın tescili için başvuruda bulunulması” biçiminde tanımlanmasına olanak bulunmamaktadır. Öyle ki; kötüniyetli tescilin bir türünü oluşturan spekülatif amaçlı başvurularda, başkasına ait bir markanın varlığından söz etmek dahi mümkün değildir. Bu tür başvurularda başvuru sahibi, serbest işaretler arasından, yakın zamanda kullanılmasını muhtemel gördüklerini kendi adına tescil ettirerek üçüncü kişilere yüksek ücretlerle devretmeyi

¹⁷² Yasaman/Yusufoğlu, C. II, s. 878-879.

¹⁷³ Tekinalp, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 393.

¹⁷⁴ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 254, dn. 247.

amaçlamaktadır¹⁷⁵. Bu bağlamda, söz konusu başvurular bakımından yapılacak kötüniyet değerlendirmesinde, başvuranın başkasına ait markanın varlığından haberdar olma unsurunun dikkate alınma olasılığı bulunmamaktadır¹⁷⁶. Kaldı ki, başvuru sahibinin markanın başkasına ait olduğunu bilmesinin önem taşıdığı kötüniyetli tescil olaylarında dahi bu durum, kötüniyetin olaydaki varlığını tek başına ispat gücünden yoksun bulunmaktadır¹⁷⁷.

Markanın başkasına ait olduğunun bilinmesi, ancak başka bir takım unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde kötüniyetin varlığına kanıt oluşturabilir¹⁷⁸. Örneğin; bir kişinin yurt dışında tescilli olduğunu bildiği bir markayı kendi adına Türkiye’de tescilinin, peşinen kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. Şöyle ki; markanın yurt dışında bir kişiye ait olduğunun bilinmesi, Türkiye’de başka bir kişi adına tesciline, kural olarak, engel değildir¹⁷⁹. Ancak marka üzerinde yabancı bir kişinin hak sahibi olduğu bilgisinin yanı sıra yabancı marka sahibinin Türk piyasasına giriş plânından haberdar olunması, kötüniyetin varlığına

¹⁷⁵ **Karasu**, s. 13.

¹⁷⁶ İngiliz hukukunda da başvuranın önceki markaya ilişkin bilgisi, kötüniyetin varlığı bakımından aranan zorunlu bir unsur olarak değerlendirilmemiştir. Ancak başvuranın önceki markaya ilişkin bilgisine farklı ağırlıkta değer veren AB üyesi ülkeler de bulunmaktadır. Nitekim Benelüks ve İsveç’te başvuranın, markanın başkasına ait olduğuna ilişkin bilgisi, kötüniyetin varlığından söz edilebilmesi bakımından aranan zorunlu şartlar arasında kabul edilmiştir (**Middlemiss/Phillips**, s. 399).

¹⁷⁷ **Middlemiss/Phillips**, s. 399; **Michaels**, s. 45-46.

¹⁷⁸ **OHIM**, Bad Faith Case Study, s. 5-6.

¹⁷⁹ **Arkan**, s. 14.

kanıt oluşturabilir. Çünkü bu durumda başvuranın engelleme amacıyla hareket ettiğine dair bir kanaat oluşması söz konusu olmaktadır¹⁸⁰.

Kanaatimizce, KHK m. 35/I ile tescil aşamasında, hakkın kazanılması sırasında ortaya çıkan ve doğru, namuslu, dürüst bir kimseden beklenmeyen bir davranışa, bir başka ifadeyle kötüniyete bağlanan olumsuz bir hukukî sonuç söz konusudur. KHK m. 35/I'in lafzından hareketle bu hukukî sonuç, markanın tescil edilmemesi veya tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilmesi, bir başka ifadeyle hakkın geçerli biçimde kazanılamamasıdır.

Hakkın kazanılmasına engel durum ise, öğretide pek çok yazar tarafından çeşitli şekillerde ifade edildiği üzere, başvuranı, başvuruya yönlendiren, markanın ekonomik işlevine¹⁸¹ ve dürüstlüğü aykırı herhangi bir amaç¹⁸² taşımasıdır¹⁸³.

¹⁸⁰ **Middlemiss/Phillips**, s. 399. **Michaels**, s. 44; **Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 14; **Karasu**, s. 22.

¹⁸¹ İngiltere'de kötüniyete ilişkin önemli bir karar olan MICKEY DEES davasında (MICKEY DEES Trade mark [1998], RPC, 359), markanın ekonomik amacı vurgulanarak, bu amaç dışında herhangi bir amaçla tescilinde, kural olarak, iyiniyet bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda; markanın ekonomik işlevine uygun biçimde, kullanma niyeti olmaksızın, herhangi başka bir amaçla tescil talebinde bulunulması, kötüniyetin varlığına ilişkin önemli bir kanıt olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, OHIM tarafından hazırlanan Çalışma'da da, başvuru tarihi itibarıyla markayı kullanma niyeti bulunmayan başvuranın, tescil talebinin reddedileceği belirtilmiştir [**Leong, S. H. S./Saw, C. L.**: Bad Faith and Trade Mark Registrations in Singapore, http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/ipsc/paper/Susanna_Leong_&_SawPaper.pdf (20.06.2013), s. 11-12]. Karara ilişkin değerlendirme için bkz. **OHIM**, Bad Faith Case Study, s. 3.

¹⁸² Amaç unsuru bakımından, İngiliz Temyiz Mahkemesi'nin, *Gromax* kararı, özellikle üzerinde durulması gereken önemli bir karardır. Kararda, kötüniyetli tescil olaylarının çoğunluğunda, dürüst olmayan bir amaç bulunduğu işaret edilerek, kötüniyetin aldatma veya yanıltma gibi olumsuz güdülerden ibaret olmadığı vurgulanmıştır. Üçüncü bir kişi tarafından kullanılma potansiyeli olan bir markanın kullanımını engelleme veya marka ile ilgili olması muhtemel bir kişiye markayı devretme amacıyla yapılan başvuruların dürüstlüğü aykırı amaç içerdikleri belirtilmiştir. Bununla birlikte, kararda, kötüniyetin rekabet içinde olunan marka sahibini engelleme veya başka bir

Dolayısıyla marka hukukunda kötünîyetin tespiti bakımından amaç unsurunun, dikkate alınması gereken temel bir kriter olduğu ileri sürülebilir¹⁸⁴. Başvuranın

markanın itibarından faydalanma gibi amaçlarla sınırlanmasının mümkün olmadığı da vurgulanmıştır. Nitekim karara göre, kötünîyetin herhangi bir olumsuz güdü ve amaç ile sınırlandırılması mümkün değildir. Kötünîyetli marka tescil başvurusu, dürüstlüğe aykırı herhangi bir amaçla yapılmış olabilir. Amacın dürüstlüğe aykırı olup olmadığını tespitte ise belli bir alanda deneyimli ve makul kişiler tarafından kabul gören ticarî davranışlar esas alınmalıdır [(Gromax Plasticulture, Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd. [1999], R.P.C. 367), Karara ilişkin değerlendirmeler için bkz. **Tsoutsanis**, s. 137-138, 226; **Phillips/Firth**, s. 317; **Bainbridge**, s. 567.

¹⁸³ OHIM tarafından verilen pek çok kararda kötünîyet, genel olarak, iyiniyete karşıt bir kavram olarak açıklanmıştır. Söz konusu kararlarda kötünîyetin aldatıcılık veya yanıltıcılık gibi unsurlarla sınırlandırılmayacağı, dürüstlüğe aykırı her amacın kötünîyet kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. Kötünîyetin dürüst olmayan bir amacı içerdiği yönündeki açıklamalara *Bad Faith Case Study* adlı çalışma dışında birçok OHIM kararında da yer verilmiştir. Bkz. 53447 Trillium [2000] (28.03.2000), http://oami.europa.eu/legaldocs/cancellation/en/C000053447_159.pdf; Decon Laboratories Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd, Veltek Associates Ltd [2000] EWHC Ch 57 (20.02.2000), <http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/DECON.pdf> (20.02.2012).

¹⁸⁴ OHIM tarafından hazırlanan Çalışma'da da, kötünîyet tanımlanmamış, bunun yerine Avrupa mahkemeleri ve marka ofisleri tarafından verilen kararlar çerçevesinde kötünîyeti tespiti yönelik bir takım kriterler belirlenmiştir. Çalışma'da belirlenen kriterler şunlardır:

- Başvuranın markayı kullanma niyetinin bulunmaması (kullanma niyetinin yokluğu),
- Markayı tescilde dürüstlüğe aykırı herhangi bir amaç güdülmesi (amaç) ve
- Başvuranın başkasına ait hakkın varlığı hususunda bilgi sahibi olmasına rağmen tescil talebinde bulunması (bilme).

Bu hususlar Çalışma'da kötünîyetin olaydaki varlığını tespit bakımından yol gösterici olabilecek kriterler olarak açıklanmıştır. Ancak söz konusu kriterler, kötünîyetli tescil olaylarının tümünde bir arada bulunması gereken hususlar olarak belirtilmemiş, tek başlarına veya bir araya gelmek suretiyle kötünîyetin varlığına ilişkin mahkemelerde kanaat oluşmasını sağlayacak hususlar olarak vurgulanmıştır (**OHIM**, *Bad Faith Case Study*, s. 1-6).

Paskalya tavşanlarına ilişkin ABAD kararında (C-529/07, 11.06.2009) ise, kötünîyetli tescile ilişkin şu kriterler belirlenmiştir:

- Başvuranın, söz konusu markanın üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilecek durumda olması,
- Başvuranın, markayı kullanmakta olan kişiyi engelleme amacıyla hareket etmiş olması,

markanın başkasına ait olduğunu bilmesi, markayı kullanmaması¹⁸⁵, işletmesinin bulunmaması gibi durumlar ise başvuru sahibinin kötünietini ispatlamaya yönelik birer dış olgudan ibarettir. Kişinin tümüyle iç dünyasına ilişkin bir durum olarak kötüniet, ancak bu dış olgulardan hareketle ispat edilebilir¹⁸⁶.

3. Kötünietli Tescilin Hukukî Niteliği

KHK m. 35/I çerçevesinde öngörülen kötüniete ilişkin düzenlemenin hukukî niteliği, öğretide çok fazla üzerinde durulan bir konu olmamıştır. Ancak kötünietli tescile ilişkin bazı tanımlarda, kavramın hukukî niteliğe işaret edildiği görülmektedir. DİRİKKAN tarafından yapılan tanımda, bilme ve bilmesi gerekme unsurlarına

- Üçüncü kişinin markasının hukukî koruma derecesi (**Cook**, s. 244; **Arnold, R.**: *Luxury Hotels and Gold Bunnies: Bunnies Faith Community Trade Mark Law* Fordham Intellectual Property Conference, Cambridge, 15 April 2009, http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/RichardArnold_Bad_Faith_in_Community_Trade_Mark_Law.pdf, (24.06.2013), s. 2; **Şehirali Çelik**, *İltibastan Kötünietli Tescile* s. 65-98). Karar metni için ayrıca bkz. http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/docu_ments/CTM/case-law/jj070529_en.pdf (24.06.2013).

¹⁸⁵ Markanın kullanılmaması, tescil anı itibariyle kullanma niyetinin bulunmamasından farklı bir durumdur (**OHIM**, *Bad Faith Case Study*, s. 2). Nitekim markanın kullanılmaması; 2008/95 sayılı Yönerge m. 10.1 uyarınca, tescil işlemini takip eden beş yıllık süre içinde, marka sahibinin markayı tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak üye devlette ciddi kullanıma sokmaması ve kullanıma aralıksız olarak beş yıl boyunca ara vermesini ifade eder. Markanın kullanılmaması, 2008/95 sayılı Yönerge m. 12.1 uyarınca markanın iptalini gerektirir. Öte yandan başvuranın, başvuru tarihi itibariyle, 2008/95 sayılı Yönerge m. 10.1’de belirtilen beş yıllık süre içinde markayı kullanma niyeti taşıması, markanın tesciline engel bir durum oluşturur ve başvurunun reddini gerektirir. Çünkü başvuru sahibi, markayı ekonomik işlevine uygun biçimde kullanma niyeti taşımadığı durumlarda dürüstlüğe aykırı bir amaçla hareket ediyor demektir [**Dirikkan, H.**: *Tescilli Markayı Kullanma Külfeti*, (Markayı Kullanma Külfeti), Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 225].

¹⁸⁶ Kişinin tümüyle iç dünyasına ilişkin bir durum olarak iyiniyetin (veya kötünietin) ancak dış olgulardan hareketle ispat edilebileceğine ilişkin görüş için bkz. **Akkanat**, s. 54.

yapılan vurgu, yazarın KHK m. 35/I’i, TMK m. 3 anlamında iyiniyete hukukî sonuç bağlanan bir düzenleme olarak değerlendirdiğini göstermektedir¹⁸⁷.

BİLGİLİ ise, kötüniyetli tescil bakımından her ne kadar TMK m. 3’e açık bir vurgu yapmasa da, başvuru aşaması ile tescilden sonraki bir aşamada ortaya çıkan kötüniyeti birbirinden ayırarak, hakkın geçerli biçimde kazanılmasından sonraki kötüniyeti TMK m. 2 ile ilişkilendirmiştir. Yazar, başvuru aşamasında, hakkın kazanılması sırasında ortaya çıkan kötüniyet olaylarının ise, özel bir düzenleme olan KHK m. 35/I’in kapsamında olduğunu belirtmiştir¹⁸⁸.

Öte yandan Ankara Fikrî ve Sinaî Haklar Mahkemesi, 2006 tarihinde verdiği¹⁸⁹ ve Yargıtay tarafından da onanan¹⁹⁰ bir kararında başvuru aşamasında ortaya çıkan kötüniyeti, işlemi temelinden sakatlayan bir durum olarak değerlendirerek tescile ilişkin temeldeki sakatlık nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Ancak ilk derece mahkemesinin kararından kısa süre sonra Yargıtay HGK¹⁹¹

¹⁸⁷ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 254, dn. 247.

¹⁸⁸ **Bilgili**, Kötüniyetli Tescile İtiraz, s. 27. BİLGİLİ, kötüniyetin başvuru aşamasında ortaya çıkması ile tescilin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkması arasında bir ayrım yapmaktadır. Ancak yazar, “Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanımı” adlı monografik çalışmada, Türk marka hukukunda kötüye kullanma olaylarını kötüniyetli marka tescili ile kötüniyetli marka kullanımını olarak sınıflandırmaktadır. Bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 249-250. Sınıflandırmayı benimseyen diğer yazarlar için ayrıca bkz. **Suluk/Kenaroğlu**, s. 46.

¹⁸⁹ Ankara Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi, E. 2006/147, K. 2006/50, T. 02.11.2006 (Yayınlanmamış ilk derece mahkemesi kararı ve karara ilişkin değerlendirme için bkz. **Karasu**, s. 29-30).

¹⁹⁰ Yarg. 11. HD., E. 2006/2666, K. 2007/10117, T. 03.07.2007 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

¹⁹¹ Yarg. HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

Yönerge düzenlemeleri ile öğreti görüşlerini¹⁹² dikkate alarak, başvurunun kötünietle yapılmış olmasını başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirdiği kararında TMK m. 2'ye dayanmıştır.

Yargıtay HGK kararına göre; kötünietin varlığı durumunda hükümsüzlük davasının süreye bağlı olmayacağına ilişkin düzenlemeden de anlaşıldığı üzere, KHK ile amaçlanan kötünietli tescillerin engellenmesidir. Bu nedenle başvurunun kötünietle yapılmış olmasının bir hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirilmesi KHK'nın ruhuna ve amacına uygundur.

Önemle vurgulamak gerekir ki; Yargıtay HGK'nın KHK sistematiği ile mehazi dikkate alan kararı, kötünietli tescil olayları ile mücadelede bakımından olumlu bir gelişmedir. Ancak Yüksek Mahkeme'nin, karar gerekçesinde, KHK m. 35/I ile m. 42/I (a) düzenlemelerini TMK m. 2'nin özel bir uygulaması olarak değerlendirmesi eleştiriye açıktır. Öğretide de önemle vurgulandığı üzere; başvuru sahibinin ancak tescil gerçekleştikten sonra, markasını kötünietli kullanımı veya markadan doğan dava ve talep haklarını kötüye kullanması TMK m. 2 çerçevesinde değerlendirilebilir¹⁹³.

Tescil aşamasında, hakkın kazanılması sırasında var olan kötüniet ise TMK m. 3'ün özel bir görünümünü oluşturan KHK m. 35/I çerçevesinde değerlendirilmelidir. OHİM Çalışması'nda da, kötünietli bir marka tescil başvurusunun, konuya ilişkin özel bir düzenleme bulunmayan aday ülkelerde,

¹⁹² Tescil başvurusunun kötünietle yapılmış olmasının başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmasının uygun olacağına ilişkin değerlendirme için bkz. **Arkan**, C. II, s. 158.

¹⁹³ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 264-265; **Karasu**, s 34, dn, 67.

medenî kanunların hakkın kazanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde engellenebileceği vurgulanmıştır¹⁹⁴.

VI. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN İSPATI

TMK m. 3'e göre; iyiniyete hukukî sonuç bağlanan durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Daha önce de üzerinde durulduğu üzere bu düzenleme ispat yükü bakımından önemli bir sonuç doğurmaktadır. Düzenleme, iyiniyet iddiasında bulunan kişiyi ispat yükünden kurtarmakta, ispat yükü kötüniyet iddiasında bulunan tarafa geçmektedir.

İyiniyete ilişkin düzenlemenin, KHK m. 35/I'de olduğu gibi kötüniyete hukukî bir sonuç bağlama biçiminde kaleme alındığı durumlarda da ispat yükü üzerine düşen kişi değişmemektedir. Kaldı ki, TPE nezdinde tutulan sicile yapılan tescille, adına tescil yapılan kişinin marka hakkını geçerli bir biçimde kazandığı kabul edilmektedir¹⁹⁵. Diğer bir ifadeyle marka hakkı sahibi lehine bir iyiniyet karinesi bulunmaktadır. Bu bağlamda başvurunun kötüniyetle yapıldığını ispat yükü, kötüniyet iddiasında bulunan kişiye düşmektedir¹⁹⁶.

¹⁹⁴ OHİM, Bad Faith Case Study, s. 3.

¹⁹⁵ Arkan, C. II, s. 124. 556 sayılı KHK ile sağlanan koruma tescille elde edilir (KHK m. 6) ve kural olarak marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesine (KHK m. 42) veya marka hakkının sona ermesine (KHK m. 45) kadar devam eder. Tescille birlikte, markayı kötüniyetle tescil ettiren kişi de şekli bir hak sahipliği elde etmektedir (Paşlı, s. 172-173, 185).

¹⁹⁶ Kaya, s. 341; Çolak, U.: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s. 983. 2004 tarihli bir kararında Yargıtay da, kötüniyeti ispat yükünün davacıya ait olduğunu belirtmiştir. [Yarg. 11. HD., E. 2003/7150, K. 2004/1792, T. 26.02.2004 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]

İspat yükü üzerine düşen kişinin, başvuran lehine kabul edilen iyiniyet karinesini çürütmesi ise iki yolla mümkün olabilmektedir. Birinci yol, başvuranın, dürüstlüğe aykırı bir amaçla hareket ettiğini ispattır. Bu durumda, ispat yükü üzerine düşen kişi, başvuru sahibinin engelleme veya markanın itibarından yararlanma gibi dürüstlüğe aykırı bir amaçla, kendisine zarar vereceğini bilerek hareket ettiğini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu yola, daha ziyade, dürüstlüğe aykırı amacı ortaya koyan olguların varlığı durumunda başvurulabilmektedir. Oysa dürüstlüğe aykırı amacın anlaşılamadığı olaylar bakımından, kötünietin ispatı, ancak durumun gerektirdiği araştırma ve özen yükümünün yerine getirilmediğini ispat suretiyle sağlanabilmektedir. Bu bağlamda başvuran lehine kabul edilen iyiniyet karinesinin çürütülebilmesi için, ispat yükü üzerine düşen kişinin başvurabileceği ikinci yol, durumun gerektirdiği araştırma ve özen yükümünün yerine getirilmediğini ispattır¹⁹⁷.

Önemle belirtilmelidir ki; KHK m. 35/I'de olduğu gibi kötüniet hukukî sonuç bağlanan pek çok durumda, temel amaç, araştırma ve özen yükümüne dikkat çekmektir¹⁹⁸. Araştırma ve özen yükümünün kapsamı ise dürüstlük kuralı çerçevesinde belirlenecektir¹⁹⁹. Daha açık bir ifadeyle iyiniyet veya kötünietin varlığına ilişkin değerlendirme, TMK m. 2 çerçevesinde dürüstlük kuralının dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır²⁰⁰.

¹⁹⁷ **Memiş**, Kötünietli Tescilin Sonuçları, s. 419-420.

¹⁹⁸ **Akkanat**, s. 74. AKKANAT, kötünietli olmaya hukukî sonuç bağlandığı durumlarda, aslında araştırma ve özen yükümüne aykırı hareket edilmesine ilişkin bir yaptırımın söz konusu olduğunu ileri sürmektedir. (**Akkanat**, s. 74).

¹⁹⁹ **Akipek/Akıntürk**, s. 153; **Oğuzman/Barlas**, s. 256; **Zevkliler/Acabey/Gökyayla**, s. 134-135; **Dural/Sarı**, s. 224; **Hatemi**, s. 182; **Akkanat**, s. 76.

²⁰⁰ **Memiş**, Basiretli Tacir Kavramı, s. 353.

TMK m. 3/II anlamında, kişinin durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni gösterip göstermediğinin belirlenmesi, sübjektif ölçüden uzaklaşarak belli oranda objektifleştirilmiş bir ölçünün dikkate alınmasını gerektirmektedir. Tescil talebinde bulunanların çoğunlukla tacir olduğu göz önünde tutularak, bu objektifleştirilmiş ölçü, basiretli tacirden beklenen davranış biçimi olarak ifade edilmektedir²⁰¹.

²⁰¹ Önemle vurgulanmalıdır ki; iyiniyet veya kötünüyetin varlığına ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak ölçü sadece tacirler bakımından objektifleştirilmiş değildir. Diğer durumlarda da objektif ölçü dikkate alınacak ve TMK m. 3/II çerçevesinde ortalama makul ve dürüst bir kişinin davranışını sergilemeyen kişinin iyiniyet iddiası dinlenmeyecektir. Ancak objektif ölçü, her somut olay için hâkim tarafından takdir edilecektir. Nitekim her somut olayda geçerli olacak genel ve ortak bir özen ve araştırma yükümünden söz etmek mümkün değildir (**Memiş**, Basiretli Tacir Kavramı s. 352-353).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ

I. KÖTÜNİYETLİ TESCİL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DURUMLAR

1. Engelleme Amaçlı Marka Tescil Başvuruları

Engelleme amaçlı marka tescil başvuruları, marka hukukunda kötünîyetin en çok karşılaşılan görünüm biçimlerindendir²⁰². Bu başvurularda, başvuru sahibi, başkası tarafından kullanılmakta olan bir markanın aynısı veya benzerini, sırf belli bir işletme veya kişiyi engellemek amacıyla tescil ettirmek istemektedir. Markanın kendi adına tescili sağlayan başvuru sahibi, bu yolla elde ettiği tekel hakkı çerçevesinde, belli bir işletme veya kişinin söz konusu markayı tescilli veya tescilsiz kullanımını engelleyebilmektedir²⁰³.

Başvuru sahibinin engelleme amacı, çoğunlukla rekabet ilişkisi içinde olduğu belli bir kişi veya işletmeye yöneliktir²⁰⁴. Dolayısıyla engelleme amaçlı başvurularda temel unsur, başvuru sahibinin, marka üzerinde bir başka kişinin hak sahibi olduğunu *bilmesi veya bilecek durumda olmasıdır*. Markanın bir başka kişiye ait olduğunu

²⁰² Karasu, s. 11.

²⁰³ Karasu, s. 18-19.

²⁰⁴ Bilgili, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 121-122; Karasu, s. 19.

bilmeyen başvuru sahibinin, söz konusu kişiyi engelleme amacından söz edilemeyecektir²⁰⁵.

Öte yandan marka üzerinde bir başka kişinin hak sahibi olduğunun, başvuru sahibi tarafından bilindiğinin ispatı oldukça güçtür. Ancak çoğu olay bakımından markanın tesadüfî olarak seçilme ihtimali olmayan fantezi bir kelime veya özgün bir işaretten oluşması, bilme olgusunun varlığına kanıt oluşturmaktadır^{206 207}.

Bazı olaylar bakımından markayı kullanmakta olan kişi ile başvuru sahibi arasındaki ilişki de, bilme olgusunun varlığı hususunda mahkemede kanaat oluşmasını sağlayabilmektedir. Özellikle başvuru sahibi ile markayı kullanmakta olan kişinin ticarî ilişki içinde olması²⁰⁸ veya bu kişiler arasında işçi-işveren ilişkisi

²⁰⁵ **Karasu**, s. 19.

²⁰⁶ **Suluk, C./Kenaroğlu, Y.:** Türk Fikrî Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul 2012, s. 46; **TPE**, Marka İnceleme Kılavuzu 2011, (*Marka İnceleme Kılavuzu 2011*), http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf (21.06.2013), s. 142; **TPE**, Marka İnceleme Kılavuzu, (*Marka İnceleme Kılavuzu 2012*), Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 11 Nisan 2012, İstanbul http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/11_Nisan_2012.pdf (21.06.2013).

²⁰⁷ Yargıtay 2008 yılında verdiği bir kararında, davacı ile aynı alanda faaliyet gösteren davalının, hiçbir anlam içermeyen *TED BAKER* ibaresini tesadüfen seçmesini hayatın olağan akışına aykırı bulmuştur. Kararda; "...markadaki *TED BAKER* ibaresinin Türkçede bir anlamının olmadığı, İngilizcede fırıncı, pastacı gibi anlama gelmekle birlikte bir kişinin ad ve soyadını çağrıştırdığı, davalının bu ibareyi tesadüfen adına tescil ettirdiğinin kabul edilemeyeceği..." vurgulanmıştır. [Yarg. 11. HD., E. 2008/8765, K.2008/12108, T. 03.11.2008 (www.kazanci.com, 22.06.2013)].

²⁰⁸ Yargıtay 2011 tarihli bir kararında, davacı ile ticarî ilişki içinde olan davalının, markayı, Türkiye’de aynı mal ve hizmet sınıfında, kendi adına tescil ettirmesini kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirmiştir. Karar metni için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2009/12201, K. 2011/5464, T. 18.04.2011 (www.kazanci.com, 22.06.2013).

bulunması²⁰⁹ bilme olgusunun varlığına kanıt oluşturmaktadır²¹⁰. Ayrıca markayı kullanmakta olan kişinin markayı kullanım süresi ve markanın ilgili sektörde genel olarak biliniyor olması da, bilme unsurunu tespitite dikkate alınabilecek olgulardandır²¹¹. Bu anlamda markayı uzun süredir kullanmakta olan kişi ile aynı sektörde faaliyet gösteren bir başvuru sahibinin, hayatın olağan akışına aykırı biçimde, söz konusu markadan haberdar olmadığını ileri sürmesi mümkün olmayacaktır^{212 213}.

²⁰⁹ Gece kulübünde çalışan bar müdürünün, bardan ayrıldıktan sonra, gece kulübünün ve kulüpte satılan içkinin adı olan ibareyi kendi adına tescili için yaptığı başvuru, İngiliz Temyiz Mahkemesi tarafından engelleme amaçlı başvuru olarak değerlendirilmiştir. Uyuşmazlık konusu *CHINA WHITE* ibaresi öncelikle bir gece kulübünün adı olarak kullanılmıştır. *CHINA WHITE* adlı gece kulübü 1998 yılında Londra’da açılmış ve kulübün sahibi, bar müdüründen beyaz renkli özel bir içki hazırlamasını istemiştir. Kulübün sahibi, müdür ile bir gizlilik sözleşmesi imzalamak istemiş, ancak sözleşme imzalanmadan bar müdürü, marka başvurusunda bulunmuştur. Bar müdürü aynı zamanda *CHINA WHITE* adlı bir şirket kurmuştur. Kulübün sahibi marka başvurusunun kötüniyetle yapıldığını ileri sürerek itirazda bulunmuştur. Mahkeme, gece kulübünden ayrılan müdürün markayı kendi adına tescil ettirerek, tekel sağlamayı ve kulüp sahibini engellemeyi amaçladığını kabul etmiştir. Karara ilişkin değerlendirmeler için bkz. *Harrisaon v Teton Valley Trading Co Ltd* [2004] 1 WLR 2577, FSR 10 **Michaels**, s. 45; **Tsoutsanis**, s. 227; **Leong/Saw**, s. 11-12.

²¹⁰ **Tsoutsanis**, s. 129; **Leong/Saw**, s. 11-12.

²¹¹ **Karasu**, s. 20.

²¹² **Michaels**, 45-46; **Şehirali Çelik**, İltibastan Kötüniyetli Tescile, s. 103-104; **Memiş**, Kötüniyetli Tescilin Sonuçları, s. 419.

²¹³ Yargıtay 2002 tarihli bir kararında da, dünya çapında tanınmış ve 120’den fazla ülkede tescilli *TOMMY* markasının davalı tarafından Türkiye’de tescilinin iyiniyet kurallarıyla bağdaşmadığını kabul etmiştir. [Yarg. 11. HD., E. 2001/9120, K. 2002/896, T. 05.02.2002 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]. Benzer şekilde 1998 tarihli bir kararında da Yargıtay, çay konusunda uluslararası ticarî alanda faaliyet gösteren bir şirket olan davalının, basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı çerçevesinde aynı alanda faaliyet gösteren davacının on beş ülkede tescilli markasını (*Alvorada*) bilmediğini ileri sürmesinin mümkün olmadığını belirterek, kötüniyetin varlığı kanaatine ulaşmıştır [Yarg. 11. HD., E. 2001/9903, K. 3699, T. 19.04.2002 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]. Yargıtay tarafından verilen bir başka karara göre ise; aynı

Markanın başkasına ait olduğuna ilişkin bilgi, başvuru sahibinin engelleme amacıyla hareket ettiğini ispat bakımından önemli bir unsurdur. Ancak bu unsur kötünietin varlığına tek başına kanıt oluşturmamaktadır²¹⁴. Çünkü markanın bir başka kişi tarafından kullanıldığını bilmesine veya bilecek durumda olmasına rağmen başvuran kötünietli olmayabilir. Örneğin, yurt dışında tescilli olan bir markanın, Türkiye’de, markadan haberdar olan bir kişi tarafından tescili için yapılan başvuru peşinen kötüniet kapsamında değerlendirilemez²¹⁵.

Yurt dışında tescilli olan markanın, Türkiye’de marka sahibi dışında bir kişi tarafından tescilinin kötünietli tescil kapsamında değerlendirilebilmesi için, başvuru sahibinin engelleme amacını (kötünietin varlığını) ortaya koyan olayların ispatı gerekir²¹⁶. Bu bakımdan yurt dışında tescilli olan markanın yakın zamanda Türkiye’de kullanılmaya başlanacağını bilerek tescil talebinde bulunulması, engelleme amacını ortaya koyan bir olgu olarak, kötünieti ispat bakımından yeterli kabul edilebilir²¹⁷.

sektörde çalışan davalının yirmi iki ülkede tescilli dava konusu markayı (*Dolce Vita*) bilmediğini ileri sürmesi, TMK m. 2 uyarınca mümkün değildir. Dolayısıyla Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6.3 anlamında kötünietli tescil kapsamındaki olay bakımından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekir [Yarg. 11. HD., E. 1998/1734, K. 1998/5146, T. 06.07.1998 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

²¹⁴ **Middlemiss/Phillips**, s. 399; **Michaels**, s 45-46.

²¹⁵ Yurt dışında korunmakta olan ancak Türkiye’de tescil edilmiş olmayan markaların 556 sayılı KHK ile öngörülen korumadan yararlanabilmeleri, Paris Sözleşmesi (birinci mükerrer) m. 6 uyarınca herkesçe bilinen marka niteliği taşımalarına bağlıdır (**Arkan**, Yabancı Markaların Korunması, s. 14; **Yasaman/Yusufoğlu**, C. I, s. 253; **Karasu**, s. 22).

²¹⁶ **Middlemiss/Phillips**, s. 399. **Michaels**, s. 44.

²¹⁷ **Karasu**, s. 22.

2. Speklatif Amaçlı Marka Tescil Başvuruları

Markanın speklatif amaçlı tescili, marka hukukunda kötniyetin diğer bir görünm biçimidir. Bu tür başvurularda başvuru sahibi, adına tescil ettirdiğı markayı üçnc kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddi menfaat elde etmeyi, diğer bir ifadeyle marka ticareti yapmayı amaçlamaktadır²¹⁸.

Speklatif amaçlı başvurularda, engelleme amaçlı başvurulardan farklı olarak, başvuranın tescilini talep ettiğı marka, tescilin talep edildiğı sırada başka bir kişi tarafından kullanılmamaktadır. Bu tür başvurularda başvuran, daha ziyade, yakın gelecekte birileri tarafından kullanılacağını düşndğ serbest işareti, üçnc kişilerden önce, kendi adına tescilini sağlamak istemektedir²¹⁹. Bu yönyle speklatif amaçlı başvuruların da temelde bir engelleme düşncesine dayandığı ileri sürlebilir. Ancak engelleme düşncesi, bu tür başvurularda belli bir işletmeye veya kişiye değıl, belirsiz bir topluluğa yönelmiştir²²⁰.

Başvuranın bu tür bir tescil ile amacı, belli bir işletmenin piyasaya girişini engellemek değıl, markayı üçnc kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddi menfaat elde etmektir. Bu anlamda speklatif amaçlı başvuruları tespit bakımından en önemli unsur, başvuranın üçnc kişiler üzerinde baskı ve şantaj oluşturan davranışlarıdır²²¹.

²¹⁸ Speklatif amaçlarla tescil edilen markalar öğretide “speklasyon markaları” olarak ifade edilmektedir. Bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötye Kullanılması, s. 133; **Karasu**, s. 13.

²¹⁹ **Michaels**, s. 44; **Karasu**, s. 13.

²²⁰ **Karasu**, s. 13.

²²¹ **Bilgili**, Hakkın Kötye Kullanımı, s. 135.

Belirtilmelidir ki; başvuranın baskı ve şantaj oluşturan davranışlarının ve bu suretle maddî menfaat elde etme amacının varlığını ispat, diğer kötünîyetli tescil olaylarında olduğu gibi, oldukça güçtür. Ancak spekülâtif amaçlı başvuru örneklerinden hareketle, kötünîyet değerlendirmesinde dikkate alınabilecek bir takım unsurların belirlenmesi mümkün olmaktadır²²².

Başvuranın bir işletmesinin olmaması veya markayı kullanma niyetinin bulunmaması, örnek olaylarda göze çarpan en belirgin durumlardır. Ayrıca haklı bir neden olmaksızın çok sayıda marka için geniş mal ve hizmet sınıfında başvuruda bulunulmuş olması veya başvuranın markanın ekonomik işlevine ve dürüstlüğe aykırı amacını ortaya koyan açıklamaları da kötünîyetin varlığına kanıt oluşturabilir²²³. Ancak önemle vurgulanmalıdır ki; belirtilen durumlardan hiçbirisi kötünîyetin varlığına tek başına kanıt oluşturmaz. Kötünîyetin varlığı olayın tümüyle ele alınıp incelenmesini gerektirir²²⁴.

Örneğin; işletme sahibi olmayan bir kişinin herhangi bir işareti kendi adına marka olarak tescil ettirip, daha sonra devretmek veya lisans vermek suretiyle maddî menfaat elde etmesinde, kural olarak, hukukî bir engel bulunmamaktadır. Bu tür bir davranışın kötünîyet kapsamında değerlendirilebilmesi, ancak başvuranın tescil anında markayı kullanma niyetinin bulunmadığının, aksine spekülâtif amaçla hareket ettiğinin ispatıyla mümkündür²²⁵. Dolayısıyla işletme sahibi olmayan bir kişinin

²²² **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanımı, s. 135.

²²³ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanımı, s. 135; **Bainbridge**, s. 567.

²²⁴ **Şehirali Çelik**, İltibastan Kötünîyetli Tescile, s. 106; **Karasu**, s. 13.

²²⁵ CARBONI/CHAMBERS, işletme sahibi olmayan kişilerin kendi adlarına marka tescil ettirebilmelerine ülkelerin marka düzenlemelerinin bir başka ifade ile hukuk sisteminin olanak

tescil talebinde bulunması durumunda önemli olan, tescil anında var olan ve onu tescilde bulunmaya yönlendiren amacdır. Yoksa işletme sahibi olmayan kişilerce yapılan her marka başvurusu peşinen spekülâtif amaçlı başvuru olarak değerdendirilemez.

Benzer şekilde çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunulması da tek başına kötünietin olaydaki varlığını göstermez. Nitekim çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunulması, çok çeşitli olan ve sıklıkla değışen ürünlerde kullanılma gibi haklı bir nedene dayanıyorsa spekülâtif amaçlı tescilden söz etmek mümkün olmayacaktır. Ancak başvuranın, işletme sahibi olmamasına rağmen çok sayıda markanın geniş mal ve hizmet sınıfı için tescilini talep etmesi, spekülâtif amacın varlığına kanıt oluşturabilir²²⁶.

Başvuranın bazı açıklamalarda bulunması da başka bir takım unsurlarla birlikte, spekülâtif amacın varlığını gösterebilir. Örneğin; işletme sahibi olmayan başvuranın, tescilden kısa bir süre sonra, adına tescil ettirdiğı markaları devredebileceğini ya da lisans verebileceğini basın yoluyla duyurması durumunda, olay, spekülâtif amaçlı başvuru olarak değerdendirilebilir²²⁷.

tanıdığını belirterek, bu kişilerce yapılan başvuruları sistemin kötüye kullanılması başlığı altında incelemiştir. Bkz. **Carboni/Chambers**, s. 3.

²²⁶ **Karasu**, s. 17.

²²⁷ **Karasu**, s. 16-17.

3. Maddî Menfaat Elde Etme Amaçlı Başvurular

Maddî menfaat elde etme amaçlı başvurular²²⁸, spekülâtif markalarla pek çok açıdan benzerlik taşımaktadır. Bu tür başvurularda da başvuru sahibi, adına tescil ettirdiği markayı üçüncü kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddî menfaat elde etmeyi amaçlamaktadır. Ancak spekülâtif başvurulardan farklı olarak kötünîyetli tescil başvurusunun konusunu serbest işaretle oluşturmamaktadır²²⁹.

Maddî menfaat elde etme amaçlı başvurulara, genellikle, üçüncü kişiler tarafından tescilsiz kullanılan markalar konu olmaktadır. Ayrıca tanınmış marka niteliği taşımayan yurt dışında tescilli markalarla, farklı sektörlerde kullanılmakta olan markalar da bu tür başvurulara konu olabilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, maddî menfaat elde etme amaçlı başvurularda, spekülâtif başvurulardan farklı olarak başvuranın tescilini talep ettiği marka, tescilin talep edildiği sırada başka bir kişi tarafından kullanılmaktadır²³⁰.

Bu tür başvurularda, başvuru sahibi, tescille elde edeceği tekel hakkı çerçevesinde markayı bir baskı ve şantaj aracı olarak kullanma niyetiyle hareket etmektedir. Tekel hakkı çerçevesinde sağladığı engelleyici etkiyi kullanan başvuru sahibi, markayı o zamana kadar kullanan kişiden maddî menfaat elde etmeyi

²²⁸ BİLGİLİ, maddî menfaat elde etme amaçlı başvurular için “tuzak markaları” ifadesini kullanmaktadır. Bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 128 vd.

²²⁹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 128. Spekülâtif amaçlı başvurularda maddî menfaat elde etme amaçlı başvurular arasındaki farklılıklara ilişkin ayrıca bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 135.

²³⁰ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 128-129.

amaçlamaktadır. Maddî menfaat markanın devri ya da lisans sözleşmesine konu edilmesi yoluyla sağlanabilir^{231 232}.

4. Haksız Yarar Sağlama Amaçlı Marka Tescil Başvuruları

Haksız yarar sağlama amaçlı başvurularda²³³, başvuru sahibi, kullanılmakta olan bir markanın itibar ve imajından, söz konusu markayı özellikle başka tür mallarda tescil ettirmek suretiyle yararlanmak istemektedir. Belli bir sektörde tanınmışlığı yüksek bir markanın başka bir sektörde kullanılmak üzere tescili ile başvuran, zamanla kazanılacak kaliteyi gösterme fonksiyonunu herhangi bir masrafa katlanmaksızın elde etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle birbiriyle yakın sektörler

²³¹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 129.

²³² Başvuru sahibinin, özellikle, yurt dışında tescilli tanınmışlık düzeyi yüksek markaları, marka sahiplerinden önce, kullanma niyeti olmaksızın, Türkiye’de kendi adına tescil ettirmesi, maddî menfaat elde etme amaçlı başvuruların en bilinen biçimidir. Bu çerçevede Yargıtay’ın *PT DJARUM* markasına ilişkin 2011 tarihli kararı da maddî menfaat elde etme amaçlı başvurulara örnek oluşturmaktadır. Dava konusu olayda, *PT DJARUM* şirketi Endonezya’da yerleşik bir şirket olup, *BLACK* ibareli markasını, ABD, Endonezya gibi birçok ülkede tescilli biçimde kullanmaktadır. Markayı taşıyan bütün mamulü ürünler Türkiye’ye 2007 yılından bu yana ithal edilmektedir. Davalı bu markayı, aynı ürünleri kapsayacak biçimde ve aynı yazım stili, grafik konfigürasyonu, şekli ve logosuyla birlikte TPE nezdinde adına marka olarak tescil ettirmiştir. Mahkemece yapılan incelemede, *davalının tescil ettirdiği markayı kullanma girişiminin olmadığı* ve markanın aynısının davacı adına tescilli olduğunu bildiği tespit edilmiştir. Öte yandan davalının, daha önce de *PARLIAMENT*, *GARANTİ DANIŞMANLIK*, *MIAMI VICE*, *WALL STREET*, *UNIVERSITY OF CAMBRIDGE* gibi ibareleri marka olarak tescil ettirmek üzere girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu olguları birlikte değerlendiren mahkeme, davalının, davacıya ait birçok ülkede tescilli markayı, aynı ürünlerde kullanmak üzere tescilini kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirerek, markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. [Yarg. 11. HD., E. 2011/12336, K. 2011/14360, T. 24.10.2011 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

²³³ **BİLGİLİ**, haksız yarar sağlama amaçlı başvurular için “transfer markaları” ifadesini kullanmaktadır. Bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 136.

arasında marka itibarından yararlanma sık karşılaşılan bir durum olarak uyuşmazlıklara konu oluşturmaktadır²³⁴.

Önemle vurgulanmalıdır ki; bu tür başvurularda markanın itibarından yarar sağlanması amaçlandığından, başvuruların konusunu genellikle “tanınmışlık düzeyi yüksek markalar” oluşturmaktadır²³⁵. Bu bağlamda Paris Sözleşmesi anlamında herkesçe bilinen markalar ile KHK m. 8/IV anlamında tanınmış markalar itibar ve ününden yararlanmaya uygun, tanınmışlık düzeyi yüksek markalar olarak belirtilebilir. Ancak haksız yarar sağlama amaçlı başvurulara çoğunlukla tanınmışlık düzeyi yüksek markaların konu olması, bu markalara ilişkin her başvurunun peşinen kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesini de gerektirmez.

Bir markanın yüksek tanınmışlık düzeyine sahip olması, sadece başvuru sahibinin markanın bir başkasına ait olduğunu bildiğine veya bilecek durumda olduğuna kanıt oluşturabilir. Dolayısıyla söz konusu markaların bir başkası tarafından tescilli durumunda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. İspat yükü kötüniyet iddiasında olana aittir. Aksi durumun kabulü herkesçe bilinen markalar ile tanınmış

²³⁴ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 135. Giyim sektöründe kullanılan bir markanın kozmetik sektöründe kullanılması suretiyle markanın itibarından yararlanma bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Son yıllarda özellikle giyim, takı ve kozmetik sektörleri arasında marka itibarının transferi sık görülmeye başlanmıştır. Örneğin; *Adidas* markasının kozmetik sektöründe kullanılması bu duruma örnek oluşturmaktadır (**Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 136).

²³⁵ Yargıtay tarafından onanan bir ilk derece mahkemesi kararında; tanınmış marka niteliği taşıyan *Heinemann* markasının, davalı tarafından, *haklı bir neden olmaksızın*, sırf markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlamak için kötüniyetle tescil ettirildiğine hükmedilmiştir. Karar metni için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2009/6403, K. 2010/12915, T. 14.12.2010 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

markaların bir başka kişi tarafından tescili için yapılan her başvurunun kötünietli sayılmasına neden olacaktır.

Haksız yararlanma amaçlı başvurulara ilişkin değerlendirmede, tescili talep edilen markanın tanınmışlık düzeyi kadar, ayırt ediciliği ve tesadüfî olarak seçilme ihtimali gibi unsurlar da önemlidir²³⁶. Yargıtay’ın son yıllarda verdiği kararlarında da tescili talep edilen markanın ayırt ediciliği ve tesadüfî olarak seçilme ihtimaline vurgu yapıldığı görülmektedir²³⁷. Özellikle Türkçe karşılığı olmayan, anlamsız, ayırt edici niteliği yüksek kelimelerden oluşmuş tanınmışlık düzeyi yüksek markaların tescili talebi, kötünietli tescil kapsamında değerlendirilmektedir²³⁸.

²³⁶ Markanın tesadüfî olarak seçilebilecek nitelikte olup olmadığı unsuru, özellikle, Alman Federal Mahkemesi’nin *Camel* markasına ilişkin kararından (NJW-RR 1987, 1389) sonra önem kazanmıştır. Bu davada, Alman Federal Mahkemesi, davacı ve davalının iş çevrelerinin ve yürüttükleri faaliyetlerin farklılığına vurgu yaparak iltibas tehlikesinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Alman Federal Mahkemesi, “*Türk turizm bürosu tarafından kullanılan “camel” sözcüğünün doğuya özgü ve doğu kültürünün asli unsuru kabul edilebilecek ve seyahatle özdeşleştirilmiş olduğunu ve bu sözcüğün kimsenin tekeline verilemeyeceğini*” belirtmiştir. *Camel* kararıyla birlikte yüksek tanınmışlık düzeyine sahip olan markalar bakımından dahi farklı mal ve hizmet sınıfı için otomatik bir koruma sağlanmasının kabul edilemeyeceği fikri güçlenmiştir. Karar ilişkin değerlendirme için bkz. **Dural, A.**: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, GÜHFD 2002, S. 1, s. 866) .

²³⁷ Özellikle tesadüfen seçilme ihtimali bulunmayan, fantezi kelimelerin marka olarak tescilinde, aynı ibareli markadan yararlanma amacı bulunduğu ilişkin kararlar için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2008/8765, K.2008/12108, T. 03.11.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013); HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

²³⁸ **TPE**, Marka İnceleme Kılavuzu 2012.

5. Vekil veya Temsilci Tarafından Yapılan Marka Tescil Başvuruları

Vekil veya temsilcinin, müvekkilinin markasını onu engellemek amacıyla kendi adına tescil ettirmesi, kötüniyetli tescilin bir görünüm biçimini oluşturmaktadır²³⁹. Bu tür başvurular, özellikle, yabancı ülkede tescilli veya kullanılmakta olan bir markanın Türk piyasasına girişini engellenmek amacıyla gündeme gelmektedir²⁴⁰. Vekil veya temsilci, yabancı marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir neden bulunmaksızın, markayı kendi adına tescil ettirmek üzere başvuruda bulunmaktadır. Bu çerçevede vekil veya temsilci tarafından yapılan marka başvurusunun kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilebilmesi, olaya ilişkin haklı bir nedenin bulunmamasına bağlıdır. Nitekim yabancı ülkede tescilli veya kullanılmakta olan bir markanın başkası tarafından Türkiye’de tescili, haklı bir nedene dayanabilir. Örneğin; uzun süre büyük çaba harcayarak markanın tanınmasını sağlayan temsilcinin, marka sahibinin Türk piyasasından çekilmeyi istemesi üzerine, markayı kendi adına tescil ettirmesi durumunda, haklı nedenin varlığı kabul edilmektedir²⁴¹.

Belirtilmelidir ki; markanın, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden, vekil veya temsilcisi tarafından tescili, KHK m. 8/II’de zaten

²³⁹ Tsoutsanis, s. 129.

²⁴⁰ Kore firmasının Türkiye distribütörü olarak *Grin Nicci* markalı saatlerin yurt çapında pazarlamasını yapan, daha sonra saatlerin ithalinin durdurulmasıyla satış yetkisi elinden alınan davalı, söz konusu markayı “Türk Malı” ibaresini ekleyerek kullanmaya başlamış ve kendi adına tescilini sağlamıştır. Mahkemece, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Karar metni için bkz. Yarg. 11. HD., E. 1998/5372, K. 1999/256, T. 29.01.1999 (www.kazanci.com, 22.06.2013).

²⁴¹ Arkan, C. I, s. 112. Konuya ilişkin öğretici görüşleri için bkz. Arkan, S.: Yabancı Markaların Korunması, s. 12-13.

bir nispi ret nedeni olarak hükme bağlanmıştır²⁴². Ancak vekil veya temsilcinin, markayı farklı mal ve hizmetler için kullanmak üzere tescil başvurusunda bulunması durumunun bu hükmün kapsamına girip girmediği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır²⁴³. Öğretide, vekil veya temsilcinin sadece aynı tür mal ve hizmetler için yapacağı marka başvurusuna bu hüküm çerçevesinde itiraz edilebileceği savunulmuştur²⁴⁴. Ancak vekil veya temsilcinin kötünietli olması durumunda, farklı mal ve hizmetler için tescili talep edilmiş olsa dahi, marka sahibi tarafından itirazda bulunulabilecektir²⁴⁵. Nitekim Yargıtay tarafından onanan bir kararda²⁴⁶ mahkeme; *Anteo* markasının Türkiye distribütörü tarafından tescilini, kötünietli tescil olarak değerlendirerek, farklı mal ve hizmetler için dahi markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir²⁴⁷.

²⁴² KHK m. 8/II'ye göre; “Marka vekilinin ticarî vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir”.

²⁴³ Topluluk Markası ile ilgili 207/2009 sayılı Tüzük m. 8.3'de KHK m. 8/II'ye benzer bir hükme yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemede de KHK'da olduğu gibi vekil veya temsilci tarafından yapılan marka başvurusunun farklı tür mal ve hizmetleri kapsamı durumunda marka sahibinin itiraz yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin bir açıklık yoktur.

²⁴⁴ **Arkan**, C. I, s. 111, dn. 179.

²⁴⁵ **Karasu**, s. 23.

²⁴⁶ Yarg. 11. HD., E. 2007/487, K. 2008/2293, T. 28.02.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

²⁴⁷ Ankara 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi kararına göre; 89/104 sayılı Yönerge m. 3.2(d)'de üye devletlerin başvuru sahibinin kötünietli olması durumunda, tescil başvurusunun reddi veya tescil yapılmış ise tescilin hükümsüz sayılması hususunda dava açabilmesi için düzenleme getirebilecekleri ifade edilmiştir. Buna göre, KHK m. 42'de sayılmamakla birlikte, m. 35 dikkate alındığında, tescil yoluyla marka hakkının kazanılmasını öngören hükmün amacından saptırılmasına engel olunması ve uluslararası düzeydeki yükümlülüklerin etkin biçimde sağlanabilmesi için bu durumda da hükümsüzlük davası açılabilmesi gerekir. Ankara 2. Fikrî ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin bu kararı Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. HGK ise 2008

6. Tanınmış Kişi İsimlerine İlişkin Marka Tescil Başvuruları

Tanınmış kişilere ait ad ve resimlerin ilgisiz kişilerce marka olarak tescili istemiyle yapılan başvurular da kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmektedir. Tanınmış bir kişinin adını tescil ettiren başvuru sahibinin amacı, ya spekülative amaçlı markalarda olduğu gibi, söz konusu markayı devrederek kazanç elde etmek²⁴⁸ ya da tanınmış kişilerin adını kullanmak suretiyle bu kişilerin reklâm gücünden haksız yarar sağlanmaktadır²⁴⁹.

Tanınmış kişilerin sahip oldukları popüleriteyi ekonomik olarak değerlendirme eğilimleri, bu tür başvuruların yaygınlaşmasının en önemli nedenini oluşturmaktadır. Nitekim tanınmış kişilerin adlarının ekonomik olarak değerlendirilebileceğini fark eden kötüniyetli kişilerin, söz konusu adların tescilini sağlamaya yönelik girişimleri pek çok ülkede sıkça karşılaşılan bir durumdur²⁵⁰. Kötüniyetli başvuru sahibinin

tarhli kararı ile KHK m. 42’de hükümsüzlük nedenleri arasında sayılmasa da tescilin kötüniyetli yapılmış olmasını bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul eden bu görüşü benimsemiştir. Bkz. HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

²⁴⁸ **Davies, G.:** Celebrity and Trade Marks, Script-ed, Vol, 1, Issue, 2, 2004, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/issue2/celebrity.doc> (30.06.2013), s. 233.

²⁴⁹ **Şenocak, K.:** Tanınmış Gerçek Kişilerin İsim, Portre Resim, İmza Gibi Kişisel Varlıklarının Marka Olarak Tescili (Human Brands), Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 1363; **OHIM**, Bad Faith Case Study, s. 3. Örneğin; 2002 yılında Almanya’da, ünlü bir müzisyenin adı olan *JOHANN SEBASTIAN BACH* ibaresinin marka olarak tescili için yapılan başvurunun kötüniyetli tescil kapsamında olup olmadığı tartışılmıştır. Özellikle başvuru sahibinin ünlü müzisyenin ölümünün iki yüz ellinci yılında anma etkinliklerinde çok sayıda insana mektup göndermesinin kötüniyetin varlığını gösterebileceği ileri sürülmüştür (**OHIM**, Bad Faith Case Study, s. 3, dn. 9).

²⁵⁰ Tanınmış kişilerin adlarının ekonomik olarak değerlendirilebileceğini fark eden kötüniyetli kişiler sadece marka değil, alan adı sistemini de tanınmış kişiler üzerinde baskı aracı olarak kullanma çalışmışlardır. Özellikle internetin ortaya çıkarak yayılmaya başladığı ilk zamanlarda, siber korsanlar denilen üçüncü kişiler tarafından tanınmış kişilerin adlarını alan adı olarak kayıt

amacı, markayı kendi adına tescil ettirerek tanınmış kişi üzerinde bir baskı yaratmak ve markayı çoğunlukla abartılı bir ücret karşılığında adın asıl sahibine devretmektir. Bu yönüyle tanınmış kişilerin ad, takma ad veya resimlerine ilişkin başvurular, spekülatif amaçlı başvuruların bir türünü oluşturmaktadır²⁵¹.

Tanınmış kişilerin ad ve resimlerinin marka olarak tescili istemiyle yapılan başvurularda, imaj transferi sağlamak suretiyle ürün pazarlamasında avantaj elde etme amacı taşınması da mümkündür²⁵². Dolayısıyla bu tür başvurularda amaç, tanınmış kişi üzerinde baskı oluşturarak markanın yüksek ücretle devrini sağlama düşüncesiyle sınırlı değildir. Tanınmış kişilerin adını kullanmak suretiyle bu kişilerin reklâm değerinden haksız yarar sağlanması da söz konusu olabilir.

Diğer kötüniyetli tescil olaylarında olduğu gibi, tanınmış kişilerin adlarının kötüniyetli tescili de ispatı güç bir husustur. Nitekim tanınmış bir kişinin adının tescili istemi tek başına kötüniyet olarak değerlendirilemez. Tanınmış kişinin adını tescil başvurusuna KHK m. 8/V çerçevesinde itiraz mümkündür. Ancak olayın kötüniyet tescil kapsamında değerlendirilebilmesi için bu durumu kanıtlayacak durumların varlığı da aranmalıdır. Örneğin, başvuru sahibi tarafından çok sayıda tanınmış kişinin tescili için başvuru yapılmış olması ya da başvuranın kendi adına tescilini sağladığı tanınmış kişinin adından oluşan markayı devredeceğine veya lisans

ettirilerek sonradan asıl sahiplerine yüksek fiyatlarla satışı amaçlanmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **Soysal, T.:** İnternet Alan Adları Sistemi ve Tahkim Kuruluşlarının UDRP Kurallarına Göre Verdikleri Kararlara Eleştirel Bir Yaklaşım-2, SÜSBED, 2006 C. II, S. 21, [http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/29-%20\(481-507.%20syf\).pdf](http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/29-%20(481-507.%20syf).pdf) (21.06.2013), s. 445-447.

²⁵¹ **Karasu**, s. 16.

²⁵² **Şenocak**, s. 1366.

vereceğine ilişkin basın açıklaması, kötünietin varlığını kanıtlayan durumlar olarak değerlendirilebilir²⁵³.

Benzer şekilde tamamen farklı bir ada sahip başvuranın, tanınmış kişinin adının, onunla ilişkilendirilebilecek bir mal veya hizmet sınıfında tescili isteminde bulunması da kötünietin varlığına kanıt oluşturabilir. Örneğin; tamamen farklı bir isme sahip başvuranın *Robbie Williams* adını marka olarak tescili istemiyle yaptığı başvuru, İngiltere’de, kötüniet kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu olayda, ünlü bir şarkıcının adının herhangi bir ürün ve hizmet için değil de, CD türü ürünlerde kullanılmak üzere tescili isteminde bulunulmuş olması, kötünietin varlığını kanıtlayan bir husus olarak değerlendirilmiştir²⁵⁴.

7. Tanınmış Alan Adlarına İlişkin Marka Tescil Başvuruları²⁵⁵

Uygulamada sık karşılaşılan bir durum olmasa da tanınmış alan adlarının marka olarak tesciline ilişkin başvurular da, kötünietli tescilin görünüm biçimleri arasında yer almaktadır²⁵⁶. Özellikle elektronik ortamda ün ve itibar kazanmış alan

²⁵³ **Karasu**, s. 16.

²⁵⁴ **Davies**, s. 239.

²⁵⁵ Ün ve itibar sahibi bir alan adının marka olarak tescili, BİLGİLİ tarafından engelleme amaçlı başvuruların bir türü olarak değerlendirilmektedir. Bkz. **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 183-184.

²⁵⁶ Uygulamada daha sık karşılaşılan durum, markanın alan adı olarak kötünietli tescilidir. Alan adının gerçek hak sahibinden önce tescili sağlanarak daha sonra yüksek bir bedelle devri amaçlanmaktadır. Bkz. **Lipton, J. D.**: Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution, Harvard Journal of Law and Technology, 2010, Vol. 23, No. 2, <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v23.2/23HarvJLTech447.pdf> (30.06.2013), s. 448.

adlarının marka olarak tescilini sağlamak suretiyle haksız yarar sağlama düşüncesi, bu tür başvuruların ortaya çıkmasına neden olmaktadır²⁵⁷.

II. TEK BAŞINA KÖTÜNİYETLİ TESCİL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMİYEN DURUMLAR

1. Başvuru Sahibinin Markayı Kullanma Niyetinin Bulunmaması

Markanın belli bir süreyi aşmamak şartıyla uzun süre kullanılmaması veya başvuru sırasında markayı kullanma niyetinin bulunmaması durumları, tek başına kötünietin varlığını ispatlayan veya markanın hükümsüzlüğünü gerektiren nedenlerden değildir. Ancak markanın kullanılmaması veya markayı kullanma niyetinin yokluğu, başka bir takım unsurlarla bir araya gelerek kötünietin varlığına kanıt oluşturabilir.

Önemle belirtilmelidir ki; marka hakkının tescille kazanılması bakımından markayı kullanma niyetinin varlığı aranmaz. Marka hakkı, kullanma niyeti veya işletmeye sahip olma gibi unsurlardan bağımsız olarak kazanılır²⁵⁸. Örneğin; bir baba, iş hayatında kullanabileceği düşüncesiyle oğluna hediye etmek üzere, bir işareti kendi adına marka olarak tescil ettirirse, kullanma niyeti bulunmamasına

²⁵⁷ OHİM, Bad Faith Case Study, s. 3, dn. 9.

²⁵⁸ **Dirikkan**, Markayı Kullanma Kulfeti, s. 227-228. Aksi görüş için bkz. **Arseven, H.**: Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku, İstanbul 1951, s. 103-104. ARSEVEN'e göre; başvuru anında kullanma niyetinin ispatı oldukça güç bir iştir. Bu nedenle bu aşamada kullanma niyetinin varlığı karine olarak kabul edilmektedir. Ancak kullanma amacının bulunmadığı durumlarda tescil gerçekleşmiş olsa dahi, hakkın kazanılmadığının kabulü gerekir. Nitekim kullanma amacı yoksa başvuru sahibine tekeli bir hak sağlamanın da anlamı olmayacaktır. (**Arseven**, s. 103-104).

rağmen marka hakkını kazanmış olacaktır. Ayrıca markanın bağışlandığı kişi de markayı kullanma niyetinden bağımsız olarak kazanacaktır²⁵⁹.

Tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde kullanılmamasının bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmesiyle amaçlanan ise, markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için, haklı bir neden olmaksızın, uzun süre tek elde tutulmasını engellemektir²⁶⁰. Bu itibarla marka tescilli olduğu sürece, başka bir işletmenin aynı veya benzer mal veya hizmetler için söz konusu markanın aynı veya benzerini tescili engellenmiş olmaktadır. Bu tür markaların çoğalması ise sicilin adeta devre dışı kalmasına yol açacağından, kullanmama durumu ulusal²⁶¹ ve uluslararası²⁶² düzenlemeler çerçevesinde beş yıllık süre ile sınırlanmıştır.

²⁵⁹ Karasu, s. 15.

²⁶⁰ **Dirikkan**, Markayı Kullanma Külfeti, s. 223; **Camcı, Ö.**: Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998, s. 68. DİRİKKAN'a göre; kullanılmayan markaların sicilden terkininde çeşitli açılardan kamu yararı bulunmaktadır. Her şeyden önce kullanılmayan markanın sicilden terkini ile marka sicilinin doğruluğu sağlanmaktadır. Ayrıca terkinin sonucu olarak söz konusu markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil ettirilememesi önündeki engel de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bir başka deyişle, marka sicilinin kullanılmayan markaların varlığı nedeniyle adeta devre dışı bırakılmasının ve tescil talebinde bulunması muhtemel kişilerin engellenmesinin önüne geçilmektedir. (**Dirikkan**, Markayı Kullanma Külfeti, s. 223).

²⁶¹ 551 sayılı (Mülga) Markalar Kanunu m. 50 (a) uyarınca; markanın haklı bir neden olmaksızın, birbirini izleyen üç yıl içinde kullanılmaması durumunda terkin istenebilmekteydi. 556 sayılı KHK m. 14 düzenlemesine göre ise; markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın hükümsüzlüğü talep edilebilir.

²⁶² Kullanma külfetine ilişkin düzenleme Paris Sözleşmesine ilk kez 1925 tarihinde Lahey metni ile girmiştir. Ayrıca 89/104 sayılı Yönerge m. 10'da da (2008/95 sayılı Yönerge m. 10) markayı kullanma külfetine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Sonuç itibariyle tek başına kullanma niyetinin yokluğu, ne marka hakkının kazanılmasına engel bir durum ne de hükümsüzlüğü gerektiren bir neden oluşturmaktadır. Ancak markayı kullanma niyeti bulunmayan kişinin tescil talebinde bulunması, üçüncü kişileri baskı altında tutarak maddî menfaat elde etmek veya bir kişinin piyasaya girişini engellemek gibi dürüstlüğe aykırı amaca dayanıyorsa, kötünîyetin varlığından söz edilebilecektir.

2. Başvuru Sahibinin Çok Sayıda Markanın Tescili Talebinde Bulunması

Bir kişinin çok sayıda markayı kendi adına tescili, peşinen kötünîyetli tescil kapsamında değerlendiremeyecek durumlardandır. Özellikle ilaç sektörü gibi ürünlerin çok çeşitli olduğu ve sık değiştiği sektörlerde, işletmeler, kullanılmasını muhtemel gördükleri pek çok işaretin marka olarak tescilini talep edebilmektedir. Bu bağlamda çok sayıda markanın tesciline ilişkin talebin, her durumda kötünîyetli tescil kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır²⁶³.

Başvuru sahibinin çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunması durumunun, kötünîyetli tescil kapsamında değerlendirilmesi, ancak kötünîyeti kanıtlayan başka durumların varlığına bağlıdır. Örneğin, İngiltere’de yaşanan bir olayda, başvuran, *KINDER* ibaresi dâhil olmak üzere altmış marka tescil talebinde bulunmuş, ancak adına tescilini sağladığı markalardan sadece altı tanesini kullanmıştır. Başvuranın, tescil anında, tescilini talep ettiği tüm markalar bakımından kullanma niyeti taşımadığı ve tescil talebinin keyfiyete varan ölçüde aşırı olduğu

²⁶³ Karasu, s. 17.

kabul edilmiştir. Bu gerekçelerle kullanılmamış markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir²⁶⁴.

3. Tescilden Sonraki Bir Zamanda Ortaya Çıkan Kötüniyet

Kötüniyetli tescil, başvuru sahibinin, başvuru aşamasında kötüniyetle hareket ettiği durumlarla sınırlı bir kavramdır. Bu çerçevede tescilin gerçekleşmesinden sonraki bir aşamada ortaya çıkan kötüniyetin, kötüniyetli tescil kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır²⁶⁵. Nitekim kötüniyetin, başvuru aşamasından sonraki bir aşamada ortaya çıktığı durumlarda hak geçerli biçimde kazanılmış olmaktadır. Markanın geçerli biçimde kazanılmasının ardından işlev ve amaçlarına aykırı kullanması ise hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmektedir.

²⁶⁴ [2004] RPC 29 (**Michaels**, s. 44).

²⁶⁵ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 249.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİNE

KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ OLANAKLAR

I. TESCİL BAŞVURUSUNUN KÖTÜNİYETLE YAPILMIŞ OLMASINA KARŞI İTİRAZ

1. İtiraz Olanığı

İtiraz, kötüniyetli tescil başvurularına karşı başvuru aşamasında sahip olunan bir hukukî olanaktır²⁶⁶. KHK m. 35/I'de hükme bağlanan bu olanak çerçevesinde ilgili kişiler, başvuru konusu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin itirazlarını TPE'ye yöneltebilmektedir²⁶⁷. Bu anlamda itiraz; başvuru konusu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin ilgili kişilerce, TPE'ye yöneltilen hukukî bir talebi ifade etmektedir²⁶⁸.

İlgili kişiler itirazlarını, KHK m. 35/I düzenlemesi çerçevesinde, tescil başvurusu yapılmış markanın mutlak veya nispi ret nedenleri gereğince tescil

²⁶⁶ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 253.

²⁶⁷ KHK m. 35'de hükme bağlanan itiraz, KHK m. 34'de düzenlenen görüş bildirmeden farklı bir kurumdur. Görüş bildirme, itirazdan farklı olarak, marka başvurusunun yayınından sonra herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketicilerin, KHK m. 7'ye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını TPE'ye yazılı olarak bildirmeleridir (**Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 253; **Noyan**, s. 185).

²⁶⁸ **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 393.

edilmemesi gerektiği ve/veya başvurunun kötünîyetle yapılmış olduğu gerekçesine dayandırılabilir²⁶⁹.

İtiraz, ilgili kişilerce²⁷⁰, üç aylık hak düşürücü²⁷¹ süre içinde yapılabilir. Üç aylık süre, marka başvurusunun “Resmî Marka Bülteni”nde yayımlanmasından itibaren işlemeye başlamaktadır. KHK m. 35/I düzenlemesi çerçevesinde itirazda bulunabileceği belirtilen ilgili kişiler ile kastedilen ise, söz konusu marka tescilinden zarar görebilecek kimselerdir²⁷².

2. Kötünîyetli Tescilin Bağımsız Bir İtiraz Nedeni Oluşturması

KHK m. 35/I’de, tescil başvurusu yapılmış markanın mutlak ve nispî ret nedenlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötünîyetle yapıldığına ilişkin itirazların, ilgili kişilerce, marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içinde yapılacağı öngörülmüştür. Bu düzenlemeden tescil

²⁶⁹ KHK m. 35/I düzenlemesinde itiraz nedenleri; mutlak ve nispî ret nedenlerine aykırılık ve başvurunun kötünîyetle yapılmış olması olarak sayılmıştır. Bu çerçevede TEKİNALP, KHK m. 35/I’deki bu sayımı itiraz nedenleri bakımından “sınırlayıcı” olarak nitelendirmiştir (**Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 393). Ancak başvurunun kötünîyetle yapılmış olması durumunun mutlak ve nispî ret nedenleri arasına girmeyen tüm ret nedenlerini kapsayacağı düşünüldüğünde sayımın “sınırlayıcı” olmadığı ileri sürülebilmektedir (**Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 64).

²⁷⁰ Mutlak ret nedenlerine aykırılık, başvurunun incelenmesine ilişkin KHK hükümleri uyarınca, kural olarak, TPE tarafından resen dikkate alıp incelenmektedir. Ancak KHK m. 35/I düzenlemesiyle, TPE’nin hataya düşmesi ihtimali göz önünde tutularak ilgili kişilere de itirazda bulunma olanağı tanınmıştır (**Arkan**, C. II, s. 116, dn. 195; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 393).

²⁷¹ Üç aylık sürenin hak düşürücü nitelikte olduğuna ilişkin değerlendirme için bkz. **Arkan**, C. II, s. 116.

²⁷² **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 393; **Yasaman/Yusufoğlu**, Marka Hukuku, C. II, s. 830.

başvurusunun kötüniyetle yapılmış olmasına, mutlak ve nispî ret nedenleri yanında ayrı ve bağımsız bir itiraz nedeni olarak yer verildiği anlaşılmaktadır²⁷³. Dolayısıyla ilgili kişilerin, KHK m. 35/I çerçevesinde yapacakları itirazlarını, KHK m. 7 ve 8’de sayılan mutlak ve nispî ret nedenlerine dayandırmaksızın, tek başına başvurunun kötüniyetle yapılmış olduğu gerekçesine dayandırabilmeleri mümkündür.

3. Kötüniyetli Tescilin Bağımsız Bir İtiraz Nedeni Oluşturmasının Önemi

İtiraz, kötüniyetli tescil başvurularına karşı başvuru aşamasında kullanılabilecek bir hukukî olanaktır. Ancak kötüniyetin olaydaki varlığını tespitin yarattığı zorluk, itiraz yolunun kötüniyetli tescil olayları ile mücadelede etkin biçimde kullanılmasına engel olmaktadır. Bununla birlikte itiraz, kötüniyetin “açıkça” anlaşılabildiği olaylarda, hakkın kazanılmasına engel durumun başlangıçta tespit edilerek, tescil gerçekleşmeden başvurunun reddedilmesini sağlayan tek olanak olması bakımından önem taşımaktadır²⁷⁴.

Özellikle yurt dışında korunmakta olan, tanınmışlığı yüksek markaların başka ülkelerde tescilini sağlamak üzere, sistematik biçimde yapılan başvurularda, itiraz, etkili bir hukukî araç olarak kullanılabilmektedir²⁷⁵. Bu tür başvurular bakımından kötüniyetin varlığını ortaya koyan en önemli unsur, başvuruların “sistematik biçimde” yapılmış olmasıdır. Öyle ki; üçüncü kişinin, yurt dışında korunmakta olan, tanınmışlık düzeyi yüksek pek çok marka için değişik tarihlerde başvuruda

²⁷³ Bu yönde değerlendirme için bkz. **Bilgili**, Kötüniyetli Tescile İtiraz, s. 27; **Karasu**, s. 34.

²⁷⁴ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 251-252.

²⁷⁵ **TPE**, Marka İnceleme Kılavuzu 2012; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 247-248.

bulunması kötünîyetin varlığını açıkça ortaya koyan bir olgu oluşturmaktadır. Ayrıca marka olarak tescili istenen işaretin, çoğu olayda, tesadüfî olarak seçilme ihtimali bulunmayan, ayırt edici niteliği yüksek bir işaret olması da başvuranın kötünîyetle hareket ettiğini olgusunu desteklemektedir²⁷⁶.

II. KÖTÜNİYETLİ TESCİLİN MUTLAK VE NİSPÎ RET NEDENLERİ İLE BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

KHK m. 35/I çerçevesinde tescilin kötünîyetle yapılmış olması, bağımsız bir itiraz nedeni olarak öngörüldüğünden, ilgili kişinin, başvuruya tek başına kötünîyetin varlığını ileri sürerek itirazda bulunması mümkündür²⁷⁷. Ancak başvuruya ilişkin birden fazla itiraz nedeninin bulunduğu durumlarda, ilgili kişi, itirazını, nedenlerden

²⁷⁶ **Suluk/Kenaroğlu**, s. 47. TPE incelemesine konu olmuş *Barbour* başvurusu, kötünîyetin açıkça anlaşıldığı başvurularda örnek oluşturması bakımından önem taşımaktadır. Karara göre;

- *Barbour* ibaresi Türkçe karşılığı olmayan, anlamsız, ayırt edici niteliği yüksek ve Türkiye'de itiraz sahibinin markalarını anımsatacak bir ibaredir.

- *Barbour* ibaresinin giyim sektöründeki bilinirliği ve markanın ayırt edici gücünün yüksekliği birlikte değerlendirildiğinde, başvuru farklı mal hizmetler üzerinde kullanılacak olsa dahi, ilk hak sahibinin itibarından, markanın ayırt edici gücünün yüksekliğinden haksız kazanç sağlanması durumları ortaya çıkabilecektir. Ayrıca bu durumun markanın kaynağı konusunda karışıklık oluşturması da ihtimal dâhilindedir.

- İtiraz sahibi vekilinin iddiası doğrultusunda, TPE'de, başvuru sahibi adına kayıtlı diğer marka başvurularının incelenmesinde, başvuru sahibinin *Givency*, *Issey Miyake*, *Victoria's Secret*, *Cacharel*, *Seiko*, *Nokia* gibi tanınmışlık düzeyi yüksek birçok markanın kendi adına tescili için başvuruda bulunduğu ve bu tarz markaların ününden haksız kazanç sağlanması yoluna gittiği de görülmüştür. *Barbour* başvurusunun da aynı nitelikte olduğu düşünüldüğünden, 556 Sayılı KHK m. 35 kapsamında itiraz gerekçeleri arasında sayılan kötü niyetli başvuru durumunun oluştuğu kanaatine varmıştır (**TPE**, Marka İnceleme Kılavuzu 2012).

²⁷⁷ **Bilgili**, Kötünîyetli Tescile İtiraz, s. 27; **Karasu**, s. 34.

birine veya birkaçına dayandırabilir²⁷⁸. Örneğin; kötüniyetli tescil olayına konu markanın KHK m. 8/IV anlamında tanınmış marka olduğu durumda, itiraz sahibinin, başvuranın kötüniyetini ispat yükü altına girmek yerine, nispi ret nedenine dayalı itirazda bulunması mümkündür²⁷⁹.

Benzer şekilde, tanınmış kişilere ait adların ilgisiz kişilerce marka olarak tescili istemiyle yapılan kötüniyetli başvurularda da, KHK m. 8/V çerçevesinde itiraz edilmesi mümkündür²⁸⁰. Nitekim KHK m. 8/V'de, tescil başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi adı, fotoğrafı, telif hakkı veya fikrî mülkiyet hakkını kapsaması durumu, başlı başına başvurunun reddini gerektiren bir neden olarak öngörülmüştür.

Vekil veya temsilci tarafından yapılan engelleme amaçlı başvurularda ise, marka sahibi, kötüniyete dayalı itirazda bulunmak yerine, KHK m. 8/II çerçevesinde itirazda bulunabilir. Bu tür olaylarda, marka sahibi KHK m. 8/II çerçevesinde, ticarî vekil veya temsilcinin, izni olmadan ve geçerli bir gerekçe göstermeden markanın tescili talebinde bulunduğunu ispatla başvurunun reddini sağlayabilir²⁸¹.

²⁷⁸ **Yasaman/Yusufoğlu**, Marka Hukuku, C. II, s. 878; **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256; **Karasu**, s. 34.

²⁷⁹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256.

²⁸⁰ **Karasu**, s. 35-36.

²⁸¹ **Karasu**, s. 35.

Önemle vurgulanmalıdır ki; itirazın birden fazla nedene dayandırılabilceğı neredeyse tüm durumlarda, kötüniyeti ispattaki güçlük, itiraza yetkili kişiyi, kötüniyet dışındaki nedene dayanarak itirazda bulunmaya yöneltmektedir²⁸².

III. TESCİLİN KÖTÜNİYETLE YAPILMIŞ OLMASI NEDENİYLE AÇILAN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

1. Hükümsüzlük Kavramı

Marka hukuku bakımından hükümsüzlük; KHK m. 42/I'de öngörülen nedenlerden birinin varlığı durumunda, tescilli markanın mahkeme kararıyla sicilden terkinini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır²⁸³.

KHK m. 42/I'de sayılan nedenlerin bir kısmı tescil belgesi verilmesi için gereken şartların sonradan ortadan kalktığı, diğer bir kısmı ise baştan itibaren var olmadığı iddiasını içermektedir. Örneğin; markanın kullanılmaması veya tescilli markanın kullanım biçiminin halkta yanlış anlama ihtimali yaratması durumlarında, markanın tescili sırasında var olmayıp, sonradan ortaya çıkan bir hukuka aykırılık söz konusudur²⁸⁴. Buna karşılık markanın kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olduğu veya başvurunun kötüniyetle yapıldığı durumlarda hukuka aykırılık, tescil anından itibaren olaydaki varlığını sürdürmektedir.

²⁸² **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 256.

²⁸³ **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 472; **Pahlı**, s. 161.

²⁸⁴ **Arkan**, C. II, s. 154.

Mehaz düzenlemede, markanın mahkeme kararı ile terkinini gerektiren söz konusu nedenler arasında ayırım yapılarak, baştan itibaren var olan tescile engel nedenlerin varlığı durumunda hükümsüzlükten, sonradan ortaya çıkan nedenler bakımından ise markanın iptalinden söz edilmiştir. Oysa hukukumuzda, markanın mahkeme kararı ile terkinini gerektiren nedenler arasında bir ayırım yapılmayarak, gerek baştan itibaren var olan gerek sonradan ortaya çıkan nedenler bakımından markanın terkinini sağlamaya yönelik tek tip bir mahkeme kararı öngörülmüştür²⁸⁵.

Sonuç itibariyle hukukumuzda, hükümsüzlük davası; tescil belgesi verilmesi için gereken şartların başvuru yapıldığı anda var olmaması veya sonradan ortadan kalkması nedeniyle hukuka aykırı olan veya hukuka aykırı hâle gelen tescilin (ve tescilin sağladığı hakların) ortadan kaldırılması talebini içeren bir dava olarak hükme bağlanmıştır²⁸⁶.

2. Hükümsüzlük Nedenleri

A. Genel Olarak

Türk hukukunda, tescilli bir markanın hükümsüzlüğünü gerektiren nedenler KHK m. 42/I'de sayılmıştır²⁸⁷. Bunlar; mutlak ret nedenleri, nispî ret nedenleri,

²⁸⁵ 556 sayılı KHK'nın bazı maddelerinde hükümsüzlük kavramının yanı sıra iptal kavramına da yer verilmiş olması, terminoloji konusundaki özensizlikten kaynaklanmıştır. Söz konusu kavramlar birbirinin yerine ve aynı anlam gelecek biçimde kullanılmıştır (**Arkan**, C. II, s. 155, dn. 1; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 473).

²⁸⁶ **Pash**, s. 162.

²⁸⁷ Hükümsüzlük nedenleri KHK m. 42 düzenlemesi ile hükme bağlanmıştır. Buna göre; “*Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:*

markanın aralıksız olarak beş yıl süre ile kullanılmaması, marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın mal ve hizmetler bakımından yaygın bir ad hâline gelmesi, markanın kullanımının halkı yanıltıcı hâle gelmesi ve garanti markası ya da ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı olarak kullanılmasıdır (KHK m. 42/I).

KHK m. 42/I'deki bu ayrıntılı sayımda, kötünîyetli tescile yer verilmemesi, öğretide hükümsüzlük nedenlerinin örnekseme yoluyla genişletilip genişletilemeyeceğine ilişkin bir tartışmaya yol açmıştır. Birinci görüşe göre; KHK m. 42/I'deki sayım sınırlayıcı nitelikte olup, bunların örnekseme yoluyla çoğaltılması

a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.)

b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.)

c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.)

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,

f) 59 uncu maddeye aykırı kullanım.

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilir.

(Değişik son fıkra: 5194 - 22.6.2004 / m.15) Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz”.

mümkün değildir²⁸⁸. Oysa hâkim görüş çerçevesinde; KHK m. 42/I’de yapılan sayım her ne kadar sınırlayıcı nitelikte olsa da tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olmasının bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulü gerektir²⁸⁹.

Önemle belirtilmelidir ki; öğretilerdeki hâkim görüşün, hükümsüzlük nedenlerini KHK m. 42/I’de sayılanlarla sınırlı kabul etmemesi, büyük ölçüde, sistematığe aykırı KHK m. 35/I düzenlemesinden kaynaklanmıştır. Nitekim kötüniyetli tescilin mutlak ve nispî ret nedenlerinden bağımsız bir itiraz nedeni olarak öngörülmesi, mutlak ve nispî ret nedenlerinin sayıldığı maddelere (KHK m. 7 ve 8’e) atıf içeren KHK m. 42/I ile bağlantısının kopmasına yol açmıştır. Öte yandan kötüniyetli tescile KHK m. 42/I’de bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak da yer verilmemiştir. Oysa daha önce de ifade edildiği üzere tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olmasının sadece bir itiraz nedeni olarak düzenlenmesini gerektiren haklı bir neden bulunmamaktadır. Aksine kötüniyetli tescil olayları ile mücadelenin amaçlandığı bir sistemde, tescilin kötüniyetle yapılmış olmasının hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmesi, bir zorunluluktur²⁹⁰.

Sonuç itibariyle, KHK sistematığı ve mehzaz Yönerge düzenlemesine uygun olmayan kötüniyetli tescile ilişkin hükmün varlığı, her ne kadar sınırlı sayı ilkesine tâbi olsa da, başvurunun kötüniyetle yapılmış olması durumunun bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulünü zorunlu kılmıştır.

²⁸⁸ **Karahan**, İctihatlar Işığında Hükümsüzlük Davaları, s. 512.

²⁸⁹ **Arkan**, C. II, s. 158; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 486; **Yasaman/Yusufoğlu**, C. II, s. 878-879.

²⁹⁰ **Karasu**, s. 41-42.

B. Kötüniyetli Tescilin Hükümsüzlük Nedenleri İçindeki Yeri

Öğretide hâkim görüş her ne kadar kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulü yönünde olsa da, kötüniyetli tescil yargı uygulamasında uzun süre başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak benimsenmemiştir. KHK m. 42/I (a) çerçevesinde kötüniyet, sadece hükümsüzlük davasının açılması bakımından hak düşürücü süreyi ortadan kaldıran bir durum olarak değerlendirilmiştir. Nitekim KHK m. 42/I (a) düzenlemesinde, Paris Sözleşmesi anlamında herkes tarafından bilinen markalara ilişkin hükümsüzlük davasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılabileceği belirtilmiş, ancak kötüniyetin varlığı durumunda davanın süreye bağlı olmayacağı öngörülmüştür.

Açık bir biçimde ifade etmek gerekirse; KHK m. 42/I uygulamasında Yargıtay, kötüniyetli tescili başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmemiş, ancak diğer hükümsüzlük nedenlerinin yanında ileri sürüldüğünde davayı süre ile bağlı olmaktan kurtaran bir durum olarak değerlendirmiştir. Bununla birlikte düzenlemenin herkes tarafından bilinen markalarla sınırlı olması, uygulamanın da bu yönde gelişmesine neden olmuştur²⁹¹. Nitekim 2004 tarihli bir kararında²⁹² Yargıtay, kötüniyetin dava süresine etkisinin herkesçe bilinen markalarla sınırlı olduğunu açıkça ifade etmiştir. Karara göre; herkesçe bilinen markanın bir başkası tarafından kötüniyetle tescili durumunda açılacak dava, süreye bağlı olmadığından, mahkemece öncelikle markanın herkesçe bilinir olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Markanın herkesçe bilinirliğinin kabulü durumunda ise, tescilin kötüniyetli olduğu

²⁹¹ **Bilgili**, Hükümsüzlük Davalarında Süre, s. 27.

²⁹² Yarg. 11. HD., E. 2003/7150, K. 2004/1792, T. 26.06.2004 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

ispatlanmalıdır. Dolayısıyla karara göre, davanın süreye bağlı olup olmadığının tespiti öncelikle kötünîyetin ispatını gerektirmektedir.

Yargıtay, dava konusu markanın, herkes tarafından bilinen marka niteliğini taşımadığı durumlarda ise, kötünîyeti hükümsüzlük davasını süreye bağlı olmaktan kurtaran bir durum olarak değerlendirmemiştir. Yüksek Mahkeme, 1997 tarihli bir kararında dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle, herkesçe bilinen markalar bakımından öngörülen beş yıllık sürenin diğer markalar bakımından da uygulanacağını belirtmiş²⁹³, ancak davacının kötünîyet iddiasına rağmen bu hususa ilişkin inceleme eksikliğinden söz etmemiştir²⁹⁴. Dolayısıyla Yargıtay uygulamasında, uzun yıllar boyunca, herkesçe

²⁹³ Yargıtay’a göre; 556 sayılı KHK’da marka tescil başvuruları değerlendirilirken, ilgililere, itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiştir. Ancak KHK m. 42’de, tanınmış marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açması gerektiği belirtilmiştir. Dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılması hukuk mantığı ile bağdaşmayacağından, bu kanunî boşluğun tanınmış markalar için öngörülen beş yıllık süre uygulanarak doldurulması uygun görülmüştür [Yarg. 11. HD., E. 2000/5607, K. 2000/6604, T. 11.09.2000 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]. Aynı yönde kararlar için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2001/10860, K. 2002/3275, T. 8.4.2002; Yarg. 11. HD., E. 2004/12267, K. 2005/12577, T. 20.12.2005; Yarg. HGK., E. 2005/11-476, K. 2005/483, T. 21.09.2005; Yarg. HGK., E. 2007/11-499, K. 2007/450, T. 04.07.2007, Yarg. HGK., E. 2007/11-974, K. 2007/962, T. 12.12.2007 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

²⁹⁴ Dava konusu olayda, davacı İstirati Sabuncakis’in kızı olup yıllardır çiçekçilikle uğraşmakta ve Sabuncakis markası aynı işi yapan dedesi tarafından 1974 yılından beri kullanılmaktadır. Davacının yeğeni olan davalı, şirketteki hissesini 1992’de devretmiş, ancak daha sonra söz konusu markayı kendi adına tescil ettirmiştir. Davacı davalının kötünîyetli olduğunu ileri sürerek, markanın davalı adına tescilinin iptalini talep ve dava etmiştir. [Yarg. 11. HD., E. 1997/5417, K. 1997/9676, T. 25.12.1997 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

bilinen markalar dışındaki markalar bakımından tescilin kötünietle yapılmış olması, dava süresine etki eden bir durum olarak dahi rol oynamamıştır²⁹⁵.

C. Kötünietli Tescilin HGK Kararı Doğrultusunda Bir Hükümsüzlük Nedeni Olarak Kabul Edilmesi

Kötünietli tescil olayları ile mücadelede ortaya çıkan pek çok sorun, büyük ölçüde, KHK sistematığı ile örtüşmeyen, konuya ilişkin özensiz KHK m. 35/I düzenlemesinden kaynaklanmıştır²⁹⁶. Nitekim ret ve hükümsüzlük nedenlerinin sayıldığı maddelerde belirtilmeyen kötünietli tescile, KHK m. 35/I düzenlemesi bağlamında bir itiraz nedeni olarak yer verilmiştir. Öte yandan kötünietli tescil, tescile engel durumların sayıldığı mutlak ve nispî ret nedenleri arasında belirtilmemiştir. Bu düzenleme biçimi, kötünietli tescilin, mutlak ve nispî ret nedenlerine atıf içeren KHK m. 42/I ile bağlantısının kopmasına neden olmuştur.

Önemle belirtmelidir ki; kötünietli tescil, diğer ret nedenlerinin sayıldığı KHK m. 7 veya 8’de belirtilmiş olsaydı, bu maddelere atıf içeren KHK m. 42/I doğrultusunda bir hükümsüzlük nedeni oluşturacaktı. Ancak yapılan özensiz düzenleme çerçevesinde, kötünietli tescil ne hükümsüzlük nedenlerinin sayıldığı KHK m. 42 ile ilişkilendirmiş ne de bu durumun yaratacağı eksikliği gidermek üzere, açıkça bir hükümsüzlük nedeni olarak belirtilmiştir.

²⁹⁵ **Bilgili**, Hükümsüzlük Davalarında Süre, s. 27.

²⁹⁶ Öğretide pek çok yazar, 556 sayılı KHK’nın hazırlanışında özenli davranılmadığı gerekçesi ile düzenlemeyi eleştirmiştir. Eleştiri için bkz. **Arkan**, C. II, s. 155, dn. 1; **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 473.

Söz konusu düzenlemenin sonucu olarak uygulamada, kötüniyetli tescil uzun süre, bir itiraz nedeninden ibaret görülmüştür. Ancak 2008 tarihli Yargıtay HGK kararıyla²⁹⁷ birlikte kötüniyetli tescil, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirilmiştir²⁹⁸. Yüksek Mahkeme söz konusu kararında; hükümsüzlük nedenleri arasında belirtilmiş olmasa da, temel bir ilke ve genel hüküm niteliğindeki TMK m. 2 uyarınca, kötüniyetin korunmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle, kötüniyetli tescili bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmiştir.

Yargıtay, söz konusu kararında her ne kadar KHK sistematiğine dikkat çekse de, konuyu TMK m. 2 çerçevesinde değerlendirmiştir. Oysa kötüniyetli tescile ilişkin düzenleme, TMK m. 2'nin değil, TMK m. 3'ün özel bir uygulaması niteliğindedir²⁹⁹. Daha açık bir ifadeyle tescil başvurusunun kötüniyetle yapılması, hakkın kötüye kullanımı oluşturmamakta, marka hakkının kazanılması sırasında ortaya çıkan

²⁹⁷ HGK. E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

²⁹⁸ Yargıtay, 2008 tarihli onama kararı ile HGK kararının ardından verdiği pek çok kararda, kötüniyetli tescilin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni oluşturduğunu tekrarlamıştır. Kötüniyetli tescilin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni oluşturduğuna ilişkin kararlar için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2007/8765, K. 2008/12108, T. 03.11.2008; Yarg. 11. HD., E. 2009/2897, K. 2009/6415, T. 26.05.2009; Yarg. 11. HD., E. 2009/6403, 2010/12915, T. 14.12.2010; Yarg. 11. HD., E. 2009/8228, K. 2011/1717, T. 15.02.2011; Yarg. 11. HD., E. 2011/12336, K. 2011/14360, T. 24.10.2011 (**Çolak**, s. 942-948). Yarg. 11. HD., E. 2009/12201, K. 2011/4540, T. 18.04.2011; Yarg. 11. HD., E. 2001/1562, K. 2011/5464, T. 05.05.2011 (www.kazanci.com, (20.06.2013).

²⁹⁹ BİLGİLİ'ye göre; KHK m. 35/I, başvuru sırasında söz konusu olan kötüniyete ilişkindir. Bu anlamda tescil başvurusundan sonraki bir aşamada ortaya çıkan kötüniyet KHK m. 35/I'i değil, TMK m. 2 çerçevesinde hakkın kötüye kullanımını ifade eder (**Bilgili**, Kötüniyetli Tescile İtiraz, s. 27). Önemle belirtilmelidir ki Yazar, kötüniyetli tescili açıkça TMK m. 3 anlamında kötüniyete hukukî sonuç bağlanan özel bir hüküm olarak değerlendirmemekte, ancak hakkın kazanılmasından önce ortaya çıkan bir durum olduğuna dikkat çekmektedir.

sakatlığı ifade etmektedir³⁰⁰. Kaldı ki; KHK bağlamında kötüniyete ilişkin açık bir düzenleme bulunmaktayken, sorunun TMK m. 2 çerçevesinde çözümü gerekmemektedir. Bu bağlamda, kanaatimizce, kötüniyetli tescilin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesi, kötüniyete ilişkin özel bir düzenleme niteliği taşıyan KHK m. 35/I'in geniş yorumlanmasıyla varılabilecek bir sonuçtur. KHK m. 42'nin mutlak ve nispi ret nedenlerini aynı zamanda bir hükümsüzlük nedeni olarak öngören metni göz önünde tutularak, kötüniyetli tescilin de bir hükümsüzlük nedeni oluşturduğunun kabulü gerekir. Öyle ki; sadece maddenin lafzı dikkate alınarak kötüniyetli tescili bir itiraz nedeninden ibaret kabul etmek, KHK'nin ret ve hükümsüzlük nedenleri arasında paralellik kurduğu genel sistematığına aykırı olacaktır.

Mehaz düzenleme paralelinde, KHK m. 35/I'in amacını oluşturan, spekülâtif başvurularla (ya da geniş anlamda kötüniyetli başvurularla) mücadele düşüncesi de, kötüniyetli tescilin aynı zamanda bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim kötüniyetli tescil olaylarıyla etkin mücadele sağlanabilmesi, ancak söz konusu durumun bir hükümsüzlük nedeni olarak

³⁰⁰ Başvuru aşamasında ortaya çıkan kötüniyetin tescil işlemini temelden sakatladığı hususu bir ilk derece mahkemesi kararında şu şekilde açıklanmıştır: "89/104 sayılı Yönerge'nin 3.2 (d) maddesinde üye devletlerin başvuru sahibinin kötüniyetli olması hâlinde, tescil başvurusunun reddi veya tescil yapılmış ise tescilin hükümsüz sayılması hususunda dava açabilmesi için düzenleme getirebileceklerini ifade etmekte, 556 sayılı KHK'nın. 42. maddesinde sayılmamakla birlikte, anılan KHK'nın 35. nazara alındığında, tescil yoluyla markanın kazanılmasını öngören hükmün amacından saptırılmasına engel olunması ve uluslararası düzeydeki bu yükümlülüklerin etkin biçimde sağlanabilmesi için bu hâlde de hükümsüzlük davası açılabilmesinin mümkün olduğu ve markanın tesciliyle ilgili temeldeki sakatlık nedeniyle tüm mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük sonucuna ulaşılmaktadır". [Ankara Fikrî ve Sinaî Haklar Mahkemesi, E. 2006/2666, K. 2006/50, T. 02.11.2006 (Yayınlanmamış ilk derece mahkemesi kararı için bkz. **Karasu**, s. 30. Ankara Fikrî ve Sinaî Haklar Mahkemesi, E. 2006/2666, K. 2006/50, T. 02.11.2006)].

düzenlenmesiyle mümkün olabilir³⁰¹. Bu bağlamda, daha önce de üzerinde durulan hâkim öğreti görüşü³⁰² doğrultusunda, KHK sistematiği ve düzenlemenin amacı göz önünde tutularak, KHK m. 35/I hükmünün, itiraz süresinin dolmasının ardından fark edilen kötünietli tescil olaylarıyla da mücadeleyi sağlayacak biçimde geniş yorumlanması gerekir.

3. Hükümsüzlük Kararının Etkisi

A. Geçmişe Etkili Olma Kuralı

Fikrî mülkiyet hukukunda, hükümsüzlük kararları, kural olarak geçmişe etkilidir. Ancak hükümsüzlük kararının hangi tarihe kadar geçmişe etkili olduğu hususu, fikrî mülkiyet konusu hakka göre farklılık arz etmektedir. Patent, coğrafi işaret ve endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin düzenlemelerde geçmişe etki, sağlanan hukukî korumanın doğmamış sayılması biçiminde açıklanmıştır³⁰³. Dolayısıyla bu fikrî mülkiyet hakları bakımından hükümsüzlük kararı, korumanın başladığı tescil anına kadar geriye etkilidir. Ancak öğretilde de belirtildiği üzere, diğer fikrî mülkiyet haklarında olduğu gibi markaların hükümsüzlüğüne ilişkin

³⁰¹ **Bilgili**, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 247-248.

³⁰² **Akipek**, s. 70-71; **Serozan**, s. 257-258; **Kocayusufpaşaoğlu**, s. 363; **Akkanat**, s. 39.

³⁰³ Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 sayılı KHK (RG. 27.06.1995, S. 22326) m. 131/I'de, patent veya patent başvurusuna, hukukî bakımdan sağlanan korumanın hükümsüzlük kararı üzerine doğmamış sayılacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Aynı şekilde Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 sayılı KHK (RG. 27.06.1995, S. 22326) m. 23 uyarınca, coğrafi işaretin tescili ile hukukî bakımdan sağlanan koruma da hükümsüzlük kararı üzerine doğmamış sayılacaktır. 556 sayılı KHK m 44/I'de ise başlangıçta var olan hükümsüzlük nedenleri ile sonradan ortaya çıkanlar arasında da bir ayırım yapılmamış ve korumanın hiç doğmamış olmasından söz edilmemiştir.

kararın, tescil anına kadar geçmişe etkili olduğunun kabulüne olanak bulunmamaktadır³⁰⁴. Nitekim tescilden sonraki bir zamanda ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri bakımından, kararın etkisini tescil anına kadar götürmenin hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağı açıktır³⁰⁵. Sonuç olarak, hükümsüzlüğe ilişkin kararın geçmişe etkili olacağı tarihin, markalar bakımından, hükümsüzlük nedenleri göz önünde tutularak tespiti zorunludur³⁰⁶.

Konuya ilişkin olarak mehzaz düzenleme incelendiğinde ise, hukuk tekniği bakımından çok daha yerinde bir düzenlemeyle karşılaşılmaktadır³⁰⁷. Mehzaz düzenlemede, markanın mahkeme kararıyla terkinine ilişkin olarak, sonuçlarının etki

³⁰⁴ **Pashi**, 178-179; **Suluk**, C.: Sinaî Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, FMHD 2006, S. 3, s. 43.

³⁰⁵ **Şanal**, s. 117. Yazara göre; sonradan ortaya çıkan bir hükümsüzlük nedenine dayalı kararın tescil anına kadar geçmişe etkili olduğunu kabul, hakkaniyet ölçülerine uymamaktadır. Örneğin; markanın beş yıl süreyle kesintisiz kullanılmaması nedeniyle verilen hükümsüzlük kararının, beş yıllık sürenin sonuna kadar geçmişe etkili olduğu kabul edilmelidir (**Şanal**, s. 117). Aynı yönde görüş için bkz. **Dirikkan**, Markayı Kullanma Külfeti, s. 275.

³⁰⁶ Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı m. 51’de mutlak ve nispi ret nedenleri ile tescilin kötünîyetle yapılmasına dayanan hükümsüzlük kararının markanın koruma süresinin başladığı tarihten itibaren olacağı ve bu kanun ile sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Bu nedenler dışında kalan hükümsüzlük nedenleri uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda ise kararın hükümsüzlük talebinin yöneltildiği tarihten itibaren etkili olacağı, ancak bu nedenlerin daha önceki bir tarihte doğmuş olmasının bilinmesi durumunda, bu tarihin esas alınacağı düzenlenmiştir. Taslak metni için bkz. http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf (18.06.2013). Bu düzenleme ile iptal ve hükümsüzlük ayrımı yapılmamıştır. Taslak’taki düzenleme çerçevesinde KHK’da olduğu gibi markanın terkinini sağlamaya yönelik tek tip mahkeme kararı söz konusudur. Ancak kararın geçmişe etkili olduğu tarih hükümsüzlük nedenleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Oysa hukuk tekniği açısından yerinde olan, öğretide de ileri sürüldüğü üzere, hükümsüzlük ve iptal edilebilirlik ayrımı yapılmasıdır. Bu konuda bkz. **Suluk**, s. 43.

³⁰⁷ **Pashi**, s. 180.

anı bakımından farklı iki tip karara yer verilmiştir. Baştan itibaren var olan tescile engel nedenler bakımından markanın hükümsüzlüğünden; tescil anında var olmayıp sonra ortaya çıkan nedenler bakımından ise markanın iptalinden söz edilmiştir. Bu düzenleme biçimiyle, tescilden sonraki bir zamanda ortaya çıkan nedenler bakımından, mahkeme kararının etkisi sınırlandırılarak hakkaniyete aykırı sonuçların ortaya çıkması engellenmiştir.

Hukukumuzda iptal ve hükümsüzlük nedenleri ayrı olarak düzenlenmemiş, dolayısıyla etki anı farklı iki tip karara yer verilmemiştir. KHK’da markanın mahkeme kararıyla terkinini gerektiren nedenlerin³⁰⁸ başvuru anında var olması ile sonradan ortaya çıkması bakımından bir ayırım yapılmadığından, markanın terkinini sağlamaya yönelik tek tip mahkeme kararı ortaya çıkmıştır³⁰⁹. Bu kararın geçmişe etkili olacağı ise KHK m. 44/I’de açıkça hükme bağlanmıştır. Ancak KHK’da, tescilin hiç yapılmamış, korumanın hiç doğmamış sayılmasından açıkça söz edilmediğinden, hukukumuzda kararın hangi tarihe kadar geçmişe etkili olacağı hususunda belirsizlik doğmuştur.

Öğretide, kararın etkili olacağı tarihin belirlenmesinde hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı anın dikkate alınmasının yerinde olacağı savunulmuştur³¹⁰. Buna göre;

³⁰⁸ Markanın hükümsüzlüğü, KHK m. 42’de belirtilen nedenlerin varlığı durumunda, mahkeme kararıyla, markanın koruma süresi dolmadan marka sicilinden terkinini ifade etmektedir. Öte yandan marka hakkı, marka sahibinin koruma süresi dolan markayı yenilememesi veya marka hakkından vazgeçmesiyle de sona ermektedir. Bu durumda marka hakkı herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın sona ermekte ve sicilden terkin edilmektedir (**Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 472).

³⁰⁹ **Paslı**, s. 183-184.

³¹⁰ **Yasaman/Yusufoğlu**, C. II, s. 906-907; **Karahan**, Hükümsüzlük Davaları, s. 3, dn. 1 ve 150; **Karahan**, İçtihatlar Işığında Hükümsüzlük Davaları, 536, 539; **Paslı**, s. 184. PASLI’ya göre;

hükümsüzlük nedeni tescil anında söz konusu ise hükümsüzlük kararının sonuçları tescil tarihine kadar geçmişe etkili olmalı ve tescille doğan marka korumasının hiç doğmadığı kabul edilmelidir.

Öte yandan tescilden sonra ortaya çıkan hükümsüzlük nedenleri bakımından karar, nedenin ortaya çıktığı tarihe kadar geçmişe etkili olmalıdır³¹¹. Örneğin; markanın beş yıl kullanılmaması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesi durumunda, hükümsüzlük kararı, tescil tarihinden itibaren değil, beş yıllık sürenin sona erdiği tarihten itibaren hüküm doğuracaktır. Ancak tescilin kötünîyetle yapılmış olması durumunda tescille doğan marka koruması hiç doğmamış kabul edilmelidir³¹².

Sonuç itibariyle; diğer fikrî mülkiyet haklarından farklı olarak markalar bakımından başlangıçtan itibaren var olan nedenler ile sonradan ortaya çıkan nedenler arasında ayırım yapılması bir zorunluluktur.

KHK m. 44'te hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olacağı belirtilmiş olmakla birlikte, hangi tarihe kadar geçmişe etkili olduğu hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu nedenle tescil tarihinde var olmayan, sonradan ortaya çıkan nedenler bakımından kararın, nedeninin ortaya çıktığı tarihe kadar geçmişe etkili olacağı söylenebilir. KHK m. 44 bu şekilde yorumlamaya uygundur (**Pash**, s. 184). Nitekim İngiliz Markalar Kanunu m. 47/6'da (Trademarks Act, 21.07.1994, No. 2550) olduğu gibi hükümsüzlük kararıyla birlikte tescil ile sağlanan korumanın doğmamış sayılacağına ilişkin bir düzenleme KHK'da bulunmamaktadır. Öğretide savunulan ikinci görüşe göre ise, 207/2009 sayılı Tüzük ile İngiliz marka kanunlarındaki bu sonuca ulaşılabilmesi için, KHK m. 44'te değişiklik yapılması gerekir. Buna göre; KHK m. 42/I (a) ve (b)'de sayılan nedenler dolayısıyla hükümsüzlüğe karar verilmesi durumunda kararın tescil tarihinden itibaren etkili olacağı, diğer nedenler bakımından ise kararın dava açıldığı tarihten itibaren etkili olacağı hükme bağlanmalıdır (**Arkan**, C. II, s. 168; **Dirikkan**, Markayı Kullanma Kulfeti, s. 274-276; **Kaya**, s. 344-345).

³¹¹ **Yasaman/Yusufoğlu**, C. II, s. 906-907; **Karahan**, İçtihatlar Işığında Hükümsüzlük Davaları, 536, 539; s. 150; **Pash**, s. 183-184.

³¹² **Dirikkan**, Markayı Kullanma Kulfeti, s. 275.

B. İstisnalar ve Kötüniyetin Varlığı Durumunda Ortaya Çıkan Sonuç

KHK m. 44’de, geçmişe etkili olma kuralı öngörölmüş olmakla birlikte, kuralın katı biçimde uygulanmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabileceği göz önünde tutularak bazı istisnalara yer verilmiştir³¹³. Buna göre; markanın hükümsüz sayılmasından önce kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları ile yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler bakımından hükümsüzlük kararı, kesinleşmeden başlayarak ileriye etkili hüküm doğuracaktır. Bununla birlikte marka sahibinin kötüniyetle hareket etmiş olması durumunda, söz konusu istisnalar uygulanmayacaktır. Bir başka ifade ile kötüniyetli marka sahipleri bakımından hükümsüzlük kararının geçmişe etkililiği kuralı, istisnasız biçimde uygulanacaktır³¹⁴. Bunun sonucu olarak zarara uğrayan kişiler ise zararlarının tazminini kötüniyetli marka sahibinden talep edebilecektir³¹⁵.

KHK m. 44/II anlamında kötüniyet; hak sahibinin hükümsüzlük nedenlerinden birine dayanılarak markasının hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini bilmesi ve bilecek durumda olmasıdır³¹⁶. Bu bakımdan önemle vurgulanmalıdır ki; KHK m. 44/II anlamında kötüniyet, yargı kararları ve öğreti görüşleri çerçevesinde bir

³¹³ **Tekinalp**, Fikrî Mülkiyet Hukuku, s. 486-487; **Şanal**, s. 117-118.

³¹⁴ **Suluk**, s. 53. PASLI ve SULUK’a göre; hükümsüzlük kararının etkisi yönünden kural, geçmişe etkili değildir. Ancak KHK m. 44’de uygulanmış mahkeme kararları ile yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerin bu kuraldan etkilenmeyeceğine istisna olarak yer verilmiştir. Öte yandan kötüniyetle hareket eden hak sahipleri bakımından istisnanın uygulanmayacağı belirtilerek ana kurala dönülmüştür. Dolayısıyla kötüniyetin varlığı durumunda geçmişe etkili olma kuralı uygulanacaktır. Bu nedenle yazarlar KHK m. 44’de kötüniyete ilişkin düzenlemeyi “istinanın istisnası” olarak belirtmektedirler (**Pash**, s. 207; **Suluk**, s. 53).

³¹⁵ **Pash**, s. 207; **Suluk**, s. 53.

³¹⁶ **Arkan**, C. II, s. 169; **Pash**, s. 208.

hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilen kötüniyetli tescili de (KHK m. 35/I) kapsayan çok daha geniş bir kavramdır. Bu nedenle düzenlemenin kapsamına sadece markayı KHK m. 35/I çerçevesinde kötüniyetle tescil ettiren marka sahibinin hareketi girmemektedir. Kendi davranışları nedeniyle markanın yaygın bir ad hâline geldiğini araştırmadan, markadan doğan haklarını kullanan kişinin davranışı da KHK m. 44/II anlamında kötüniyet kapsamında değerlendirilmektedir³¹⁷.

Sonuç itibariyle, KHK m. 44/II anlamında kötüniyetten söz edilebilmesi için önemli olan, marka sahibinin, ister tescil anından itibaren var olsun ister sonradan ortaya çıksın, bir hükümsüzlük nedeninin varlığını bilmesine veya bilebilecek durumda olmasına rağmen markadan doğan haklarını kullanmasıdır³¹⁸. Bu bakımdan hükümsüzlük nedeninin tescil anından itibaren var olması ile sonradan ortaya çıkması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak KHK m. 44/II anlamında kötüniyetin ortaya çıktığı an, marka sahibinin, tazminat borçlusu olarak kabul edileceği olayları tespit bakımından önem taşımaktadır.

Sözleşmenin uygulandığı veya markaya tecavüz nedeniyle verilen tazminat kararının kesinleştiği tarihte kötüniyetli olmayan marka sahibinin, söz konusu sözleşme ve mahkeme kararı çerçevesinde tazminat borcu doğmayacaktır. Aksine, marka sahibinin, markasının hükümsüz kılınabileceğini bilmediği veya bilmesi gerekmediği bir zamanda verilen mahkeme kararı ve yapılan sözleşme geçerliliğini koruyacaktır³¹⁹.

³¹⁷ Arkan, C. II, s. 169-170.

³¹⁸ Arkan, C. II, s. 169-170. Paşlı, s. 208.

³¹⁹ Suluk, s. 63.

Öte yandan marka sahibinin hükümsüzlük nedeninin varlığını, tescil anından itibaren bildiği ve bilmesi gerektiği durumlarda, hükümsüzlük kararı başlangıçtan itibaren geçmişe etkili olmaktadır. Bu tür olaylarda, hükümsüzlük kararıyla birlikte, adeta tescil hiç yapılmamış, marka koruması hiç doğmamış sayılmakta ve kötüniyetli marka sahibi neden olduğu zararı tazmin etmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda bir mahkeme kararının veya sözleşmenin, hükümsüzlük kararının geçmişe dönük etkisine tâbi olup olmadığı hususu, sözleşmenin uygulandığı veya markaya tecavüz nedeniyle verilen tazminat kararının kesinleştiği tarihte marka sahibinin KHK m. 44/II anlamında kötüniyetli olup olmadığına göre belirlenmelidir³²⁰.

C. Tescilli Markanın Haksız Kullanımından Söz Edilememesi

Tescille birlikte, adına tescil yapılan kişinin, markanın gerçek sahibi olduğu ve hakkı geçerli biçimde kazandığı kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, tescilin varlığı, markanın kullanımının hukuka uygunluğuna ilişkin bir karine oluşturmaktadır³²¹. Bu durumun sonucu olarak, tescilin hukuka aykırılık içerdiği durumlarda dahi, markanın hükümsüzlüğü sağlanıp, koruma sona erdirilmedikçe, kullanımın hukuka aykırılığı iddiasına dayalı davanın kabulü mümkün olmamaktadır. Bu husus pek çok yargı kararında da vurgulanmış, hükümsüzlüğüne karar

³²⁰ **Suluk**, s. 63.

³²¹ **Pash**, s. 172-173, 185.

verilmedikçe tescilli markanın haksız kullanımına ilişkin taleplerin ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir^{322 323}.

Yargıtay’ın tescili, hükümsüzlüğe karar verilmedikçe, hukuka aykırılık iddialarının kabulüne engel olan bir durum olarak değerlendirmesi, tescile ilişkin KHK düzenlemeleriyle uyumludur. Ancak Yüksek Mahkeme’nin pek çok kararında³²⁴, hükümsüzlük kararının ardından, tescili, devam ettiği süredeki kullanım bakımından hukuka uygunluk nedeni olarak değerlendirmesi³²⁵, eleştiriye açıktır³²⁶.

³²² Farklı fikrî hakları bakımından Yargıtay’ın aynı yöndeki uygulaması için bkz. **Şehirali Çelik, F. H.:** Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-, (*Tecavüz Davası*) FMR 2011, C. 12, S. 1, s. 54-55 ve dn 33.

³²³ “Tescilli marka ve endüstriyel tasarım sahibi, bu tesciller hükümsüz kılınmadıkça marka ve tasarımını kullanabilir”. [Yarg. 11. HD., E. 2000/7300, K. 2000/9419, T. 28.11.2000 (www.kazanci.com, 20.06.2013)]. “Markaların tescilli oldukları süre içinde kullanımları, gerek dava tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK, gerekse daha önceki mevzuat ile sağlanan koruma kapsamında olup, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemez. Markaların hükümsüzlüğü yolundaki kararlar ile sicilden terkinleri sağlandıktan sonra korumaları kalkacak ve bu tarihten itibaren kullanımlarının haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülebilecektir”. [Yarg. 11. HD., E. 2001/9120, K. 2002/896, T. 05.02.2002 (www.kazanci.com, 20.06.2013)].

³²⁴ Yargıtay uzun yıllardır devam eden uygulamasında, tescili, başlı başına bir hukuka uygun nedeni olarak değerlendirmektedir. Ancak Yüksek Mahkeme’nin son yıllarda verdiği bazı kararlarında kökleşmiş içtihadının aksine kararlar verdiği de görülmektedir. Örneğin; 2010 yılında verilen bir kararda Yüksek Mahkeme tasarım sahibinin kötünietli hareket etmesinden kaynaklanan zararın araştırılması ve zararın varlığı durumunda tazminine hükmedilmesi gerektiğini vurgulamıştır. [Yarg. 11. HD., E. 2010/10540, K. 2010/11635, (Yayınlanmamış Yargıtay kararı)]. Benzer şekilde Yargıtay 2010 tarihli bir başka kararında da tescilli markanın kötüye kullanıldığı gerekçe ile maddî ve manevî zararın tazminine karar vermiştir [Yarg. 11. HD., E. 2010/785, K. 2010/8627, (Yayınlanmamış Yargıtay kararı)].

³²⁵ Yargıtay görüşü paralelinde öğreti görüşü için bkz. **Karan, H./Kılıç, M.:** Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 260-261.

³²⁶ **Pashi**, s. 189; **Memiş**, Kötünietli Tescilin Sonuçları, s. 416.

Öğretide birçok yazar tarafından da ileri sürüldüğü üzere³²⁷, tescilli markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceğine ilişkin kökleşmiş yargı uygulaması³²⁸, her şeyden önce, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasına ilişkin KHK m. 44/II düzenlemesine aykırılık oluşturmaktadır. Çünkü hükümsüzlük kararının kesinleşmesiyle birlikte, tescille sağlanan koruma tescil tarihinden itibaren doğmamış sayılmakta veya hükümsüzlük nedeninin ortaya çıktığı tarihten itibaren sona erdiği kabul edilmektedir. Hükümsüzlük kararına kadar tescilin sağladığı korumanın devam etmesi, hükümsüzlük kararının ardından tescilin devam ettiği süredeki kullanımın hukuka uygun kabul edilmesini gerektirmez³²⁹.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinin ardından yöneltilen haksız rekabet ve tecavüz iddialarına dayalı tazminat talepleri bakımından marka sahibinin KHK m. 44/II anlamında kötünietinin araştırılması gerekmektedir. Nitekim hak sahibi, hükümsüzlük nedenlerinden birine dayanılarak markasının hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini bildiği ve bilmesi gerektiği durumlarda, açık KHK düzenlemesi gereği, üçüncü kişilerin zararını karşılamak zorundadır.

Öte yandan, marka sahibinin KHK m. 35/I çerçevesinde kötünietle hareket ettiği durumlarda da hükümsüzlük kararı, tescilin hiç yapılmamış olması veya

³²⁷ **Pash**, s. 188-189; **Uzunallı, S.:** Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, (*Tazminat Talebi*), Ankara 2012, s. 563-568; **Memiş**, Basiretli Tacir Kavramı, s. 570; **Memiş**, Kötünietli Tescilin Sonuçları, s. 416; **Suluk**, 57.

³²⁸ Türk hukukunda tescilli markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay içtihadı, diğer fıkri mülkiyet hakları bakımından da geçerlidir. Ticaret unvanına ilişkin kararlar için bkz. Yarg. 11. HD., E. 2003/2825, K. 2003/9393, T. 16.10.2003 (www.kazanci.com, 22.06.2013).; Yarg. 11. HD., E. 2003/13467, K. 2004/7561, T. 06.07.2004; Yarg. 11. HD., E. 2003/14203, K. 2004/8842, T. 27.09.2004 (www.legalbank.com, 22.06.2013).

³²⁹ **Pash**, s. 189; **Uzunallı**, Tazminat Talebi, s. 570.

korumanın hiç doğmamış sayılması gibi bir durum ortaya çıkaracak ve kötüniyetle hareket eden marka sahibi üçüncü kişilerin zararlarının tazminle yükümlü olacaktır. Ancak Yargıtay'ın, kötüniyetli tescili başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak değerlendirdiği 2008 tarihli HGK kararında³³⁰ ve bunu takiben verdiği kararlarında tazminat taleplerini kabul etmediği görülmektedir.

³³⁰ Yarg. HGK, E. 2008/11-501, K. 2008/507, T. 16.07.2008 (www.kazanci.com, 20.06.2013).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Marka hukukunda kötünîyet; başvuranın, başvuru aşamasında, marka hakkının kazanılması anında var olan içsel durumunu ifade etmektedir. Bu çerçevede her ne kadar ulusal ve uluslararası düzenlemelerde açıkça tanımı yapılmış olmasa da, öğretî görüşleri ve yargı kararları çerçevesinde kötünîyeti, başvuranı tescil talebinde bulunmaya yönlendiren ve markanın ekonomik işlevi dışında kalan, dürüstlüğe aykırı her türlü amaç olarak açıklamak mümkündür.

Yönerge ve Yönerge doğrultusunda düzenleme yapan ülkelerde, başvuru aşamasında var olan kötünîyete bağlanan hukukî sonuç ise, başvurunun reddi veya tescil gerçekleşmişse markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi olarak belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle, kötünîyetin varlığı, marka hakkının geçerli bir biçimde kazanılmasını engelleyen bir durum olarak öngörülmüştür.

Kötünîyetin varlığının tescil aşamasında anlaşıldığı durumlarda, AB üyesi ülkelerin marka ofisleri tarafından başvuru resen veya itiraz üzerine reddedilmektedir. Öte yandan kötünîyetin anlaşılamadığı ve tescilin gerçekleştiği durumlarda ise, tescil ile birlikte şeklî bir hak doğmuş olsa da, hakkın geçerlilik kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayacağından, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmektedir. Öyle ki; İngiliz hukukunda da savunulduğu üzere, hakkın iyiniyetli üçüncü kişiye devredildiği durumlarda dahi, işlemin temelindeki sakatlık, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini gerektirmektedir.

Hukukumuzda ise kötünîyetli tescil, mehz düzenleme doğrultusunda değişiklik yapan AB üyesi ülkelerin düzenlemelerinden farklı biçimde kaleme alınmıştır. KHK m. 35/I ile kötünîyetli tescil, TPE tarafından resen dikkate

alınabilecek bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmediği gibi açık bir hükümsüzlük nedeni olarak da belirtilmemiştir. Mehaza uygun olmadığı gibi KHK sistematğine de uygun olmayan düzenleme, öğreti görüşleri doğrultusunda yorumlanarak bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiş, ancak konuya ilişkin iki temel sorun nedeniyle kötüniyetli tescil olaylarıyla mücadelede AB standartlarına ulaşamamıştır.

Hukukumuzda, konuya ilişkin birinci sorun, AB üyesi ülkelerden farklı olarak, kötüniyetli tescilin mutlak ret nedeni olarak öngörülmemesidir. Kötüniyetli tescil mutlak ret nedeni olarak öngörülmediğinden, kötüniyetin açıkça anlaşıldığı olaylar bakımından dahi TPE'nin resen inceleme yapması mümkün olmamaktadır. Oysa AB'ye aday ülkelerin kötüniyete ilişkin uygulamalarına yol gösterme amacıyla hazırlanan 2003 tarihli OHIM Çalışması'nda da belirtildiği üzere kötüniyet, resen dikkate alınması gereken bir ret nedeni oluşturmaktadır.

Nitekim kötüniyetli tescilde, her ne kadar nispî ret nedenlerinde olduğu gibi başka bir hak sahibinin zarar görme ihtimali söz konusu olsa da, sicil sisteminin devre dışı bırakılması veya sistemin kötüye kullanılmasının engellenmesi amacı ön plâna çıktığından asıl olan kamu yararının korunmasıdır. Bu nedenle kötüniyetli tescilin, AB'ye üye ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesi yerinde olacaktır. Ancak Markalar Kanunu Tasarısı'nda³³¹ kötüniyetli tescil, sadece hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlanmış olup, ne mutlak ne nispî ret nedeni olarak belirtilmiştir.

³³¹ Taslak metni için bkz. http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf (18.06.2013).

Hukukumuzda kötüniyetli tescile ilişkin ikinci sorun ise, Yargıtay uygulamasında tescilli hakkın kullanımının hukuka aykırılığının ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle tazminat taleplerinin reddedilmesidir. Oysa markanın kötüniyetle, baskı oluşturarak maddî menfaat elde etme veya engelleme gibi bir amaçla tescil edildiğinin tespiti durumunda, zarar görenlerin tazminat talebinde bulunabilmeleri gerekir. Nitekim tescil aşamasında başvuranın kötüniyetle hareket ettiği durumlarda, temeldeki sakatlık hükümsüzlük tarihine kadar olan kullanımın tescilin varlığı nedeniyle hukuka uygun sayılmasını engeller.

Sonuç itibariyle; kötüniyetli tescilin açıkça bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemesinin yarattığı sakıncalar, her ne kadar öğreti görüşleri ve yargı kararlarıyla aşılmış olsa da konuya ilişkin değinilen diğer sorunlar, kötüniyetli tescil olayları ile etkin mücadeleyi zayıflatan unsurlar olarak varlıklarını devam ettirmektedir. Bu nedenle kötüniyetli tescil olayları ile etkin mücadele sağlanabilmesi için;

- Tescilin kötüniyetle yapılmış olmasının bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmesi,
- Tescilin kötüniyetle yapılmış olmasının bir hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlanması,
- Kötüniyetli başvuranın, markanın kötüniyetli tescilinden kaynaklanan zararların tazmini ile yükümlü tutulması gerektiği kanaatindeyiz.

KAYNAKÇA*

- Akipek, Jale G.** : Sbjektif Hsnniyetin Mahiyeti ve Hkmleri, AHFD 1957, C. 14, S. 1, s. 56-71.
- Akipek, Jale / Akıntrk,** : Trk Meden Hukuku, Bařlangıç Hkmleri
Turgut / Ateř Karaman, Kiřiler Hukuku, C. I, 9. Baskı, İstanbl 2012.
Derya
- Akkanat, Halil** : Trk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, İstanbl 2010.
- Akyol, řener** : Drstlk Kuralı ve Hakkın Ktye Kullanılması Yasağı, 2. Baskı, İstanbl 2006.
- Arkan, Sabih** : Marka Hukuku, C. I, (C. I), Ankara 1997.
- Arkan, Sabih** : Marka Hukuku, C. II, (C. II), Ankara 1997.
- Arkan, Sabih** : Yabancı Markaların Trkiye’de Korunması, (*Yabancı Markaların Korunması*), Batider 1999, C. XX, S. 1, s. 5-17.
- Arnold, Richard** : Luxury Hotels and Gold Bunnies: Bunnies Faith Community Trade Mark Law Fordham

* Birden ok eserinden yararlanılan yazarlara yapılan atıflarda kullanılan kısaltmalar, parantez iinde gsterilmiřtir.

Intellectual Property Conference, Cambridge , 15
April 2009, http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/RichardArnold_Bad_Faith_in_Community_Trade_Mark_Law.pdf
(24.06.2013).

Arseven, Haydar : Nazarî ve Tatbikî Alâmeti Farika Hukuku, İstanbul 1951.

Ayoğlu, Tolga : Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikrî Mülkiyet Yıllığı 2009, s. 117-134.

Bainbridge, I. David : Intellectual Property, 5th Edition, New York, Longman, 2002.

Battal, Ahmet : Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, XVIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, 22.06.2001, Ankara 2001, s. 25-66.

Bilgili, Fatih : Marka Hukukunda Hakkının Kötüye Kullanılması, (*Hakkın Kötüye Kullanılması*) Ankara 2006.

Bilgili, Fatih : Türk Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz (*Kötüniyetli Tescile*

İtiraz), TBB Dergisi 2007, S. 70, s. 27-40.

- Bilgili, Fatih** : Yargıtay Kararları Doğrultusunda Kötüniyetli Marka Tesciline Karşı Açılacak Hükümsüzlük Davalarında Süre, (*Hükümsüzlük Davalarında Süre*), THD 2007, S. 10, s. 23-35.
- Camcı, Ömer** : Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998.
- Carboni, Anna / Chambers, Wilberforce** : Bad Faith and Public Morality, Paper for ITMA London International Meeting, 2-4 April 2008, http://assets.itma.org.uk/Anna_Carboni_presentation.pdf (24.06.2013), s. 1-14.
- Cengiz, Dilek** : İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995.
- Cook, Trevor** : EU Intellectual Property Law, Oxford, New York, 2010.
- Çolak, Uğur** : Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012.
- Davies, Gillian** : Celebrity and Trade Marks, Script-ed, Vol. 1, Issue; 2, 2004, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/scripted/issue2/celebrity.doc> (30.06.2013), s. 230-240.
- Dirikkan, Hanife** : Tanınmış Markanın Korunması, (*Tanınmış*

Marka), Ankara 2003.

- Dirikkan, Hanife** : Tescilli Markayı Kullanma K lfeti, Prof. Dr. Oğuz İmreg n'e Armağan, İstanbul 1998, s. 219-280.
- Dural, Ali** : Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında D ş nceler, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, G HFD 2002, S. 1, s. 857-868.
- Dural, Mustafa / Sarı, Suat** : T rk  zel Hukuku, Temel Kavramlar ve Meden  Kanunun Bařlangıç H k mleri, C. I, 7. Baskı, İstanbul 2012.
- Edis, Seyfullah** : Meden  Hukuka Giriř ve Bařlangıç H k mleri, 4. Baskı, Ankara 1989.
- G neř, İlhami** : T rkiye'de Marka Verilmesi Usul , Mutlak ve Nisbi Ret Nedenleri, Fikr  M lkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2012, s. 161-193.
- Hatemi, H seyin** : Medeni Hukuk'a Giriř, 6. Baskı, İstanbul 2012.
- INTA** : Bad Faith Provisions in the European Union and in the EU Candidate Countries, (*Bad Faith Provisions in the EU*), Report Prepared by The

Europe Legislation Analysis Subcommittee,
08.04.2002, <http://oami.europa.eu/en/enlargement/private/pdf/INTA.pdf> (24.06.2013).

Karahan, Sami : Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşırımları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi, (*Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi*), Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, s. 293-305.

Karahan, Sami : Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, (*Hükümsüzlük Davaları*), Konya 2002.

Karahan, Sami : 556 Sayılı KHK Uyarınca Verilmiş İlmi ve Kazai İçtihatlar Işığında Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, (*İçtihatlar Işığında Hükümsüzlük Davaları*), Ankara 2002, s. 510-540.

Karan, Hakan / Kılıç, Mehmet : Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

Karasu, Rauf : Spekülasyon ve Engelleme Markaları, FMR 2008, C. 8, S. 3, s. 11-44.

- Kaya, Arslan** : Marka Hukuku, İstanbul 2006.
- Kocayusufpaşaoğlu, Necip** : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem ve Sözleşme, C. I, 5. Baskı, İstanbul 2010.
- Leong, Susanna H. S. / Saw, Cheng Lim** : Bad Faith and Trade Mark Registrations in Singapore, s. 1-13, http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ciplit/ipsc/paper/Susanna_Leong_&_SawPaper.pdf (20.06.2013).
- Lipton, D. Jacqueline** : Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution, Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 23, No. 2, 2010, <http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v23.2/23HarvJLTech447.pdf> (30.06.2013) s. 447-481.
- Memiş, Tekin** : Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar, İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme, (*Kötüniyetli Tescilin Sonuçları*), Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2009, s. 407-421.
- Memiş, Tekin** : Fikrî Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı, -Yargıtay Kararı İncelemeleri-

(*Basiretli Tacir Kavramı*), Fikrî Mülkiyet
HukukuYıllığı, İstanbul 2010, s. 343-377.

Michaels, Amanda : A Practical Approach to Trade Mark Law, 4th
Edition, Oxford, New York, 2010.

Middlemiss, Susie / : Bad Faith in European Trade Mark Law and
Phillips, Jeremy Practice, EIPR 2003, Vol. 25/9, s. 397-405.

Noyan, Erdal : Marka Hukuku, Ankara 2004.

Ocak, Nazmi : Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın
Kapsamı, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan,
Ankara 1998, s. 269-286.

Oğuzman, Kemal / : Medenî Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel
Barlas, Nami Kavramlar, 18. Baskı, İstanbul 2012.

OHIM : Bad Faith Case Study, 31.1.03, HOM/02/08,
[http://oami.eu.int/en/enlargement/pdf/badfaithCS](http://oami.eu.int/en/enlargement/pdf/badfaithCS3101.pdf)
3101.pdf (22.06.2013).

Öztan, Bilge : Medenî Hukuk'un Temel Kavramları, 37. Baskı,
Ankara 2012.

Pash, Ali : Fikrî Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün
Sonuçları, FMHD 2006, S. 3, s. 158-227.

Phillips, Jeremy / Firth, : Introduction to Intellectual Property Law

- Alison** : London, Butterworths 2001.
- Serozan, Rona** : Medeni Hukuk, Genel Bölüm - Kişiler Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2011.
- Soysal, Tamer** : İnternet Alan Adları Sistemi ve Tahkim Kuruluşlarının UDRP Kurallarına Göre Verdikleri Kararlara Eleştirel Bir Yaklaşım-2, SÜSBED, 2006/2, S. 21, [http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/29%20\(481-507.%20syf\).pdf](http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_21/29%20(481-507.%20syf).pdf) (21.06.2013), s. 481-507.
- Suluk, Cahit** : Sınaî Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi, FMHD 2006, S. 3, s. 38-78.
- Suluk, Cahit/Kenaroğlu, Yasemin** : Türk Fikrî Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul 2012.
- Sungurbey, G. İsmet** : İsviçre - Türk Hukukuna Göre İktisabi Müruru Zaman, İstanbul 1956.
- Şanal, Osman** : Markanın Hükümsüzlüğü, Ankara 2004.
- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal** : İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi, (*İltibastan Kötüniyetli Tescile*) Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 65-108.
- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal** : Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi? -Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk-,

(*Tecavüz Davası*) FMR 2011, C. 12, S. 3, s. 54-55

Şenocak, Kemal : Tanınmış Gerçek Kişilerin İsim, Portre Resim, İmza Gibi Kişisel Varlıklarının Marka Olarak Tescili (Human Brands), Prof. Dr. Muallâ Öncel'e Armağan, C. II, Ankara 2009, s. 1363-1397.

Uyar, Talih : Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK. 2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK. 2/II), Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, İzmir 2000, s. 439-466.

Uzunallı, Sevilay : Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, (*Markanın Köken Atırt Etme İşlevi*), İstanbul 2007.

Uzunallı, Sevilay : Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, (*Tazminat Talebi*), Ankara 2012.

Tekinalp, Ünal : Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, (*Tescil İlkesi*), Kemal Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997, s. 467-480.

- Tekinalp, Ünal** : Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2012.
- Tekinalp, Ünal / Poroy, Reha** : Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Halûk Tandoğan'ın Hâtırasına Armağan, Ankara 1990, s. 333-345.
- TPE** : Marka İnceleme Kılavuzu 2011, (*Marka İnceleme Kılavuzu 2011*), http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf (21.06.2013).
- TPE** : Marka İnceleme Kılavuzu, Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 11 Nisan 2012 İstanbul, (*Marka İnceleme Kılavuzu 2012*), http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/11_Nisan_2012.pdf (21.06.2013).
- Tsoutsanis, Alexander** : Trade Mark Registrations in Bad Faith, New York 2010.
- Yalçın, Uğur** : Türkiye'de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK'nin Getirdikleri, Markalar Hukukunun Avrupa Birliği'ne Uyumu ve Sorunları, İstanbul 1995.
- Yasaman, Hamdi / Yusufoglu, Fülürya** : Marka Hukuku, C. I, (C. I), İstanbul 2004.

- Yasaman, Hamdi /** : Marka Hukuku, C. II, (C. II), İstanbul 2004.
- Yusufoğlu, Fülürya**
- Yongalık, Aynur** : “İstisnalar Dar Yorumlanır” Kuralı ve
Değerlendirilmesi, AÜHFD 2011, C. 60, S. 1, s.
1-15.
- Zevkliler, Aydın /** : Medenî Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000.
- Acabey, M. Beşir /**
- Gökyayla, K. Emre**

ÖZET

Markanın ancak bir işletmeye bağı olarak tescil edilebileceğine ilişkin kuralı kaldıran AB'ye üye pek çok ülkede, kötüniyetli tescil bir ret ve hükümsüzlük nedeni olarak hükme bağlanmıştır. Türkiye'de ise, söz konusu kural, 1995 yılında kabul edilen 556 sayılı KHK ile kötüniyetli tescil bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmeksizin ortadan kaldırılmıştır. Ancak 556 sayılı KHK ile açıkça hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmüş olmasa da, Yargıtay tarafından kötüniyetli tescilin bir hükümsüzlük nedeni oluşturduğu kabul edilmiştir. Nitekim bir marka tescil başvurusu kötüniyetli olarak yapılmış ise, herhangi bir şekilde geçerlilik kazanması söz konusu olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kötüniyet, Marka, Kötüniyetli Tescil, Kötüniyetli Başvuru, 556 sayılı KHK m. 35/I.

ABSTRACT

The rule regarding to which only companies could apply for registration does not exist anymore in many EU countries, but application in bad faith has been considered as a cause for refusal and invalidation in those countries. In Turkey, Decree-Law No. 556 adopted in 1995 has ruled out the obligation of registration in the name of companies without making bad faith a cause for invalidation. Although not foreseen as such Decree-Law No. 556, the Court of Appeal adopted that marks applied for in bad faith is a reason for invalidity. If an trademark application has been made in bad faith, any subsequent event or transaction cannot cure it.

Keywords: Bad Faith, Trademark, Registration in Bad Faith, Application in Bad Faith, Decree-Law No. 556.