

## KÖTÜ NİYETLE YAPILAN TESCİLİN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU

Kötü niyetle yapılan tescilin hükümsüz sayılması hali, 556 Sayılı KHK'de öngörülen "Hükümsüzlük halleri" arasında, sadece tanınmış markalar için söz edilmektedir.

556 Sayılı KHK'nin 42/1-a maddesinde; *"tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötüniyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir"* denilmektedir. Bu durumda, tanınmış marka sayılmayan diğer markaların tescilinde kötü niyet varsa, bu markaların hükümsüzlük davasına konu olup olmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Zira, 556 Sayılı KHK m.35/1 *"Tescil başvurusu yapılmış markanın 7'nci ve 8'inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gereğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılabilir"* şeklindeki maddesine istinaden kötü niyetli tescil sadece bir itiraz nedenidir. Hal böyleyken; kötüniyetle yapılan tescile yasal süresi içerisinde itiraz edilemediği takdirde, işbu tescilin hükümsüzlüğü talep edilemeyecek midir? Diğer bir deyişle, kötü niyetli olarak markanın tescil ettirilmesi durumunda, marka sahibinin hakkını kötüye kullanması durumu hukuk düzeni tarafından korunmaya devam edecek midir?

Doktrinde hakim olan görüşe göre; kötü niyetle yapılmış tescile karşı hükümsüzlük davasının açılabilmesi olanaklı kılınmalıdır.

Nitekim; Yasaman; *"KHK m. 35, tescil talebinin kötü niyetli yapılmasını itiraz nedeni olarak saymıştır. Tescil sırasında kötü niyet nedeniyle itiraz edilmemesi durumunda, sonradan hükümsüzlük davasının açılması mümkün olmalıdır. Bu sonuç, KHK'nin ruhuna da uygundur. Türk Hukuk sisteminde "iyi niyet" esastır. Amaç her zaman için hakkaniyetin ve adaletin sağlanması olduğu için, kötü niyetin korunmaması gerekir"* şeklindeki ifadeleriyle, Türk Marka Hukukunda 556 Sayılı KHK m. 35'te sadece bir itiraz nedeni olarak düzenlenen kötü niyetli tescilin hükümsüzlük

davasına da konu olabileceğini belirtmektedir. Yasaman'a göre bir itiraz sebebi olarak kabul edilen kötü niyetli tescilin aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmesi, KHK'nin sistematığı, ruhu ve kötü niyetin korunmaması bakımından gereklidir. <sup>1</sup>

Tekinalp'e göre de, kötü niyetle yapılmış tescile karşı hükümsüzlük davası açılabilir. Tekinalp *"MarkKHK m. 35(I) uyarınca, tescil başvurusu yapılmış bir markaya karşı "7 nci ve 8 nci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itiraz" yöneltilebilir. MarkKHK m. 42; 7. ve/veya 8. maddelere aykırılık hallerini aynı zamanda hükümsüzlük sebepleri olarak kabul ederken, kötü niyetle yaptırılan tescile karşı hükümsüzlük davasından sadece tanınmış markalar dolayısıyla söz etmiştir. Şöyle ki; tanınmış markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı olmadan açılır. Bunun dışında kötü niyetle yapılmış tescile karşı iptal davası açılabilir mi ? Yönergenin 3 (2) d maddesinde açıkça öngörülen ve oradan Alm. MarkK 50 (1)'e de aktarılan bu imkanı Türkiye'de de tanımak doğru olur. MarkKHK m.35(I) görüşün kanuni dayanağını oluşturur"* şeklinde ifadeler yer vermiştir. <sup>2</sup>

Görüldüğü üzere, Türk Marka Hukukuna önemli ölçüde katkıları bulunan Hamdi Yasaman ve Ünal Tekinalp'e göre; 556 Sayılı KHK m 42'de hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmeyen kötüniyetli tescil, bir süreye tabi olmadan her zaman hükümsüzlük davasına konu olabilecektir.

Kanımcıca, tescil sırasında kötüniyet nedeniyle itiraz edilmemesi durumunda, sonradan hükümsüzlük davasının açılması mümkün olmalıdır. Nitekim, Türk hukuk sisteminde "iyi niyet" esastır. Amaç her zaman için hakkaniyetin ve adaletin sağlanması olduğu için, kötü niyetin korunmaması gerekir.

<sup>1</sup> Hamdi Yasaman, Marka Hukuku, Vedat Kitapçılık 2004, C II, s.878

<sup>2</sup> Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Arıkan 2005, s. 452

Kötüniyetle yapılan tescilin hükümsüzlük davasına konu olması gerektiği uygulamada da kabul görmektedir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 Esas ve 2008/507 Karar Sayılı "Özel Dairenin yukarıda açıklanan bozma kararı 556 s. KHK'nin 42. maddesi ile getirilen ve markanın hükümsüzlük sebeplerini sınırlayan düzenlemeye uygun görülmekte ise de, somut uyuşmazlıkta kötü niyetin varlığı sabit olduğundan MK.nun 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötü niyeti koruması mümkün olmayıp, bu durumun KHK'nin 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi göz önüne alınması zorunludur. Nitekim, bu benimseme aynı zamanda 556 s. KHK'nin marka hakkının korunmasına ait genel sistematığına da aykırı düşmemektedir. Zira, aynı KHK'nin 42/1-(a) bendinde yer alan "Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davalarının tescil gününden itibaren 5 yıl içinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir." hükmünden de anlaşılacağı üzere 556 s. KHK'nin amacı her halükarda kötü niyetli tescillerin önlenmesidir. Öte yandan, 556 s. KHK'nin 1, 6 ve 9. maddeleri ile kabul edilen "marka korumasının ülkeselliği ve başvuru ve tescilde öncelik ilkeleri" gereğince, başvurunun yapıldığı tarihe kadar Türkiye'de faaliyeti bulunmayıp, marka tesciline karşı KHK'nin 7 nci ve 8 nci maddelerinde sayılan mutlak ve nispi ret sebeplerine dayanması da mümkün olmayan, aynı zamanda tescil başvurusu sırasında KHK'nin 35/1. maddesine göre kötü niyet iddiasıyla itiraz da etmeyen kişilerin, marka tescili gerçekleştikten sonra, yalnızca tescilin kötü niyetli olduğu iddiasıyla, hükümsüzlük davası açmalarının marka korumasında ülkesellik ve tescilde öncelik ilkelerine aykırı olacağı ve tescil kesinleştikten sonra artık markanın hükümsüz kılınamayacağı düşünülebilirse de, bu düşüncenin kabulü de mümkün değildir.

Şöyle ki;

Tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması halinin 556 s. KHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın başlı başına bir hükümsüzlük sebebi sayılması hususunda öğretide görüş birliği mevcuttur. (Bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s.158, Ankara 1998, Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.452, Dördüncü Bası, İstanbul 2005, Hamdi Yasaman ve ark. Marka Hukuku, Cilt II. s.878-879, İstanbul 2004). Sair taraftan, Yerel Mahkemenin direnme kararında da belirtildiği üzere İspanyol, Alman ve İngiliz Markalar Yasası'nda da kötü niyetle marka tescili bir

*hükümsüzlük nedenidir. Yine, 1/95 s. Ortaklık Konseyi kararları gereğince AB ile Türkiye arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ait mevzuatın uyumlu hale getirilmesi kapsamında 27.06.1995 gününde yürürlüğe giren 556 s. Markaların Korunması Hakkındaki Yasa Hükmünde Kararname'nin mehzazını oluşturan 89/104 s. Avrupa Birliği Marka Yönergesi'nin 3/2. ve 40/94 s. Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1-b maddelerinde de kötü niyetli marka tescil başvurusu mutlak ret ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehzaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ait temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır.*

*Gerçekten de, 556 s. KHK'nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz nedeni olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı sebeple hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nin amacına uygundur. Çünkü, KHK'nin 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK.nun 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 s. KHK'nin 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK.nun 2. maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nin ruhuna da uygundur.” kararı da kötü niyetli tescilin hukuk düzeni tarafından korunamayacağı yönündedir.<sup>3</sup>*

<sup>3</sup> Yargıtay HD, 16.07.2008 tarih, 2008/11-501 Esas 2008/507 Sayılı

## **KAYNAKÇA**

*Hamdi Yasaman, Marka Hukuku, Vedat Kitapçılık 2004, C II*

*Ünal Tekinap, Fikri Mülkiyet Hukuku, Arıkan 2005*

[www.kazanci.com.tr](http://www.kazanci.com.tr)