

## ÖZEL HUKUK/PRIVATE LAW

Araştırma Makalesi / Research Article

# Marka Hukukunda Kötüniyet ve Marka Sahibinin Kötüniyetli Lisans Sahibine Karşı Korunması\*

Bad Faith in Trademark Law and Protection of the Trademark Owner Against the Bad Faith Licensee

Zeki DELİKAYA\*\*

## ÖZ

Hem milli hem de milletlerarası hukuki düzenlemelerde kötüniyete hukuki sonuç bağlanamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Marka hukukunda kötüniyet hem bir tescil engeli hem de tescilden sonra markanın hükümsüzlüğünü veya asıl hak sahibine devrini talep etmeye imkân sağlayan bir hukuka aykırılık durumudur. Markayı kötüniyetle kendi adına tescil ettiren kişiler marka üzerinde bir hak elde edemeyeceklerdir. Tescilli markanın kötüniyetli kullanımı ise genellikle marka hakkına tecavüz eylemleri şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle marka lisans sözleşmesine dayanarak marka üzerinde bir kullanma hakkı elde eden lisans sahiplerinin bu hakkı kötüniyetli tescil veya kötüniyetli kullanımlarla suiistimal etmeleri, lisans verenin kendisine karşı başvurabileceği idari ve yasal prosedürlerin temelini oluşturacaktır. Akde aykırılığı aşan ve marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilen lisans sözleşmesinin ihlali durumlarında lisans veren, lisans alana karşı marka hakkını da kullanabilecek ve bu kapsamda marka hakkına tecavüz davalarını açabilecektir.

**Anahtar Kelimeler:** marka hukukunda kötüniyet, marka lisans sözleşmesi, lisans alanın kötüniyetli fiilleri, markanın kötüniyetli tescili, markanın kötüniyetli kullanımı.

## ABSTRACT

In both national and international legal regulations, it is clearly regulated that bad faith cannot be concluded. In trademark law, bad faith is both an obstacle to registration and a situation of illegality that allows to demand the invalidation of the trademark or its transfer to the original right owner after registration. Malicious use of a registered trademark is generally seen as trademark infringement. Persons who register the trademark in their own name in bad faith will not be able to

\* Makale gönderim tarihi: 06.06.2024. Makale kabul tarihi: 09.08.2024. Zeki Delikaya, "Marka Hukukunda Kötüniyet ve Marka Sahibinin Kötüniyetli Lisans Sahibine Karşı Korunması", *İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 11, Sayı 2, 2024, s. 239-278 DOI: <https://doi.org/10.46547/imuhfd.2024.11.2.9>.

\*\* İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Öğrencisi. İletişim: [zdelikaya@yahoo.fr](mailto:zdelikaya@yahoo.fr), [0009-0006-8028-0306](https://orcid.org/0009-0006-8028-0306)

**Çatışma Beyanı:** Yazar/lar herhangi bir çatışma beyanı bildirmemiştir.

obtain a right to the trademark. In particular, the abuse of this right by licensees who have obtained a right to use the trademark based on the trademark license agreement with malicious registration or malicious uses will form the basis of the administrative and legal procedures that the licensor can apply against it. In cases of violation of the license agreement, which exceeds the violation of the contract and is described as infringement of the trademark right, the licensor will be able to use the trademark right against the licensee and in this context, it will be able to file trademark infringement lawsuits against him.

**Keywords:** Bad faith in trademark law, trademark license agreement, licensee's malicious acts, bad faith registration of trademark, malicious use of the trademark.

## Giriş

Günümüzde küresel ticaret piyasasının büyük oranda markalar temelinde paylaşıldığı herkesin malumudur. Bu sebeple tüketiciler, bir ürünü tercih ederken markayı ihtiyaç olgusunu da aşan esaslı bir unsur olarak kabul etmektedirler. Markalar eskisi gibi sadece güven duyulan işletmenin ürünlerini başka işletmelerin ürünlerinden ayırmaya yarayan bir ticari değer olmanın ötesine geçmiş, insanların toplum içindeki saygınlıklarını, statülerini ve duygu ve düşünce dünyalarını dahi şekillendiren birer sosyal değer haline dönüşmüştür. Bu da elbette üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin değerinden çok daha büyük birer ekonomik değere dönüşen küresel markaların küresel çapta birer ekonomik, sosyal hatta siyasal güce dönüşmesine imkân sağlamıştır.

Markasını bizzat kullanma imkânı bulunmayan veya bunu tercih etmeyen marka sahibi, belli bir ücret mukabilinde başka kişilere lisans vererek kullanıdirmayı daha kolay ve daha az riskli bulabileceği gibi bazen bu tercih kendisi için daha ekonomik de olabilir. İşte bu sebeple markaların lisans sözleşmelerine ya da lisans hükmü de içeren franchising, tek satıcılık, distribütörlük, acentelik vb. başka sözleşmelere dayalı kullanımı gelişen küresel ticarete bağlı olarak hızla yaygınlaşmıştır.

Marka sahibinin hakkın özünü kendisinde tutarak lisans alana sadece marka üzerinde belli şartlarda bir kullanım hakkı tanıdığı lisans sözleşmesi, aynı zamanda devamlılık unsuru da barındıran bir sözleşme türüdür. Taraflar arasında karşılıklı bazı haklar ve borçlar doğuran bu sözleşme ilişkisinde, lisans alanın marka sahibinden devraldığı kullanım iznini iyiniyet çerçevesinde kullanması ve marka sahibinin haklarının korunmasına azami dikkat ve özen göstermesi gerekir.

Ancak her hukuksal ilişki gibi lisans sözleşmesinde de tarafların akdi edimlerini gereği gibi ifa etmemeleri, daha da önemlisi kendilerinden beklenen iyiniyeti göstermemeleri, karşı tarafın menfaatlerini ciddi biçimde zedeleyebile-

cektir. Bu sebeple de gerek sözleşme imzalanırken gerekse kullanım esnasında tarafların hak ve menfaatlerini koruyacak tedbirlerin alınması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaçla milletlerarası hukuk metinlerinde ve milli mevzuatımızda lisans sözleşmesinde tarafların karşılıklı hak ve borçlarını düzenleyen, söz konusu akdi veya yasal borçlara aykırılık halinde uygulanacak müeyyideleri düzenleyen bazı hükümler getirilmiştir.

Özellikle lisans alanın markayı kendi adına kötünilyetle tescil ettirmesi veya markayı kötünilyetli kullanımı durumlarında, marka sahibini korumaya imkân sağlayacak tedbirlere sözleşme içeriğinde yer verilmesi son derece önemlidir. Bunun dışında marka sahibinin lisans ilişkisinde ortaya çıkması muhtemel riskleri öngörerek ve ülkesellik prensibini de göz önünde bulundurarak lisans verdiği ülkede markayı önceden adına tescil ettirmesi, yine lisans sözleşmesini de tescil ettirerek üçüncü kişilerin uğraması muhtemel zararların ve bu iddiayla kendisine başvurmasının önünü kesmesi önemlidir. Sözleşme devam ederken de lisans verenin basiretli bir tacir gibi davranarak lisans alanın muhtemel kötünilyetli eylemlerine karşı hızla müdahalede bulunması ve olası zararları doğmadan önlemesi gerekir.

Ancak tüm bunlara rağmen lisans alanın kötünilyetli eylemleri sonucunda menfaatleri zedelenen lisans verenin veya marka üzerinde hak sahibi olan diğer kişilerin, kötünilyete hukuki bir sonuç bağlanamayacağı gerçeğine dayalı olarak yasal haklarını kullanmaları ve lisans alana karşı yasal yollara başvurmaları mümkündür. Ancak kötünilyetli lisans alana karşı yapılacak başvuruların da sınırı dürüstlük kuralıdır ve hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken korunması mümkün değildir.

Öte yandan lisans sözleşmesinde marka sahibinin sahip olduğu marka hakkını lisans alana karşı kötünilyetli kullanması ihtimali de uygulamada çokça karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklara konu olsa da bu çalışmanın kapsamı dışında kaldığından marka sahibinin kötünilyetli fiillerine bu çalışmamızda sadece yeri geldikçe ve gerekli olduğunda kısaca değinilmekle yetinilecektir. Bu sebeple çalışmamızda, marka lisans sahibinin marka sahibine karşı kötünilyetli fiillerinin yol açacağı hukuki sorunların analizi ve çözümüne odaklanılacaktır.

## **I. Marka Hukukunda Kötünilyet Teşkil Eden Fiiller ve Kötünilyete Bağlanan Sonuçlar**

Marka tescilinin veya kullanımının kötünilyetli olup olmadığı değerlendirilirken somut olayın kendi şartları içinde bir sonuca varılması gerekecektir. Bu kapsamda mesela taraflar arasında önceden bir ticari ilişki bulunması, tescil ettirenin daha önce de benzer marka başvuruları yapmış olması, bu markanın dışında başka tanınmış markaları da kendi adına tescil ettirip bir marka port-

föyü oluşturması, kötüniyet iddiasında bulunan markanın ayırt edicilik düzeyi vb. değişkenlere göre bir değerlendirme yapılacaktır<sup>1</sup>.

### A. Kötüniyet Kavramı ve Marka Hukukuna Yansıması

Kötüniyet Türk hukukunda TMK md. 3'te düzenlenmiştir. Buna göre “*Kanununun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.*” Görüleceği üzere kötüniyet kavramı olarak tanımlanmamış, bir hukuk kavramı olarak iyiniyetin çerçevesi ve sınırı belirlenmiştir. İyiniyet ise temelde iki farklı unsur üzerinden tanımlanmaktadır. Bunlar hukuki eksikliğin bulunmadığına yönelik inanç ya da bu konudaki bilgisizliktir<sup>2</sup>. Kişinin iyiniyetli olmadığı kabul edildiğinde ise kötüniyetin varlığı söz konusudur. Bu anlamda kötüniyet hukuka aykırılığı bilme veya bilebilecek durumda olma anlamına gelir<sup>3</sup>. Aslında sadece hukuki değil aynı zamanda ahlaki bir kural olan bu iyiniyet, günümüzde tüm normların üzerinde yer alan bir kurala dönüşmüştür<sup>4</sup>.

Ancak her ne kadar iyiniyet karinesi olarak isimlendirilen bu yaklaşım esas kabul edilse ve aksini yani karşı tarafın kötüniyetli olduğunu iddia edenin bunu ispat etme yükümlülüğü bulursa da; insanların olduğu bir yerde her zaman hakkın suiistimali de söz konusu olabilecektir. İşte bu sebeple iyiniyetin varlığının da bir somut ve nesnel temele oturtulması ihtiyacı doğmuş, iyiniyetli olduğunu iddia eden tarafın gerekli özeni göstermiş olması şeklinde somut bir ölçüt belirlenmiştir<sup>5</sup>. Bu kapsamda bir kişinin kötüniyetli sayılması için hakkın kazanılması veya bir hukuki sonucun doğmasına engel bir hususu bilmesi veya bilebilecek durumda olması aranacaktır<sup>6</sup>. İyiniyetle getirilen korumanın amacı kişinin iç dünyasının değil hukuki işlem güvenliğinin veya hukuki görünüşe güvenin korunmasıdır<sup>7</sup>.

1 Bu konuda ayrıntılı değerlendirmeler ve emsal Yargıtay kararları hakkında bkz. Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku*, 4. Bası, On İki Levha Yay., İstanbul 2018, s. 942 vd.

2 Pakize Ezgi Akbulut, “İyiniyet ve Hukuki Hata Arasındaki İlişki”, *Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 15, S.187, Mart 2020, s. 221-256, s. 226.

3 Akbulut, s. 226.

4 Esat Şener, *İçtihatlı-Açıklamalı Türk Medeni Kanunu*, Yetkin Yay., 3. Bası, Ankara 1998, s. 79.

5 İsviçre öğretisinde iyiniyetli olmayan kişinin mutlaka kötüniyetli olmasının gerekmediği görüşünden yola çıkan *yeteri kadar özen göstermeyen kişi* (die ungenügend aufmerksame Person) şeklinde bir alternatif durumun kabul görmeye başladığı ve bu durumdaki kişilerin kötüniyetli sayılmamakla birlikte iyiniyetin korumasından da faydalanamayacakları hakkında bkz. Akbulut, s. 231.

6 Elif Yaşayan, “Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara 2015, s. 41.

7 Akbulut, s. 234.

Yargıtay da 14.2.1951 tarih ve 17/1 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında “... Vakıa ve karinelere olayda halin icapları veçhile kendisinden beklenen ihtimamı sarfetmemiş olması itibariyle Kanunen iyiniyet iddiasında bulunamayacağı belirmiş olan ... kimsenin kötüniiyetinin diğere tarafa ispat ettirilmesine artık sebep ve vecih kalmayacağına...” karar vererek iyiniyet karinesinin de özen yükümlülüğüyle kayıtlı olduğunu, hakimin iyiniyetin bulunmadığını tespit etmesi halinde kötüniiyeti artık ispat ettirmesine de gerek kalmayacağını kabul etmiştir<sup>8</sup>.

Marka hukukunda ise kötüniiyetli tescil başvurusu üzerinden tanımlanan kötüniiyet kavramı zaman içerisinde yasal düzenleme konusu haline gelmiş olmakla birlikte kavramın tanımı veya tüm unsurlarını barındıran marka hukukuyla ilgili bir hüküm ne milli ne de milletlerarası mevzuatta yer almamıştır. Bunun sebebi bir hukuk kavramı olarak kötüniiyetin tanımı ve unsurlarını tespit etmenin genel hukuki düzenlemeler çerçevesinde öğretiyeye ve yargı içtihatlarına bırakılmış olmasıdır<sup>9</sup>. Öğretide tescil başvurusunda kötüniiyet, marka başvurusunun dürüstlük kuralına aykırı olması şeklinde tanımlanmıştır<sup>10</sup>.

Marka hukukunda kötüniiyetle ilgili temel düzenleme Paris Sözleşmesinin Tanınmış Ticari Markalar başlıklı 2. Mükerrer 6. Maddesinin 3. Fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, “*Kötüniiyetle tescil ettirilen veya kullanılan markaların iptali veya kullanımının yasaklanması talebinde bulunmak için süre kısıtlaması getirilmeyecektir.*” Söz konusu düzenlemede markanın tescilinde ve kullanımında olmak üzere iki farklı kötüniiyet ihtimali öngörülmüştür. Tanınmış markalarla ilgili haksız tescilin iptali için birlik ülkelerinin 5 yıldan az olmamak üzere hak düşürücü süre tanınması gerektiğine ve kullanım yasağı için de süre kısıtlaması koyabileceğine ilişkin aynı maddenin 1. ve 2. Fıkra hükümlerine getirilen bir istisna niteliğindeki söz konusu 3. Fıkroda, tescil veya kullanımın kötüniiyetli olması ihtimalinde belirlenen sürelerin bağlayıcı olmayacağı ve süreye tabi olmadan iptal veya kullanımın yasaklanması talebinde bulunulabileceği düzenlenmiştir.

2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinde ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde mutlak red nedenleri arasında yer verilen kötüniiyetli tescil, Türk marka hukukunda ise SMK md. 6/9’da nisbi red nedeni olarak düzenlenmiş-

8 Karar özeti için bkz. Şener, s. 82.

9 Kemal Şenocak; Ali Yarayan, “Kötüniiyetli Marka Tescili”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 10, s. 111, Kasım 2015, ss. 99-107, s.100. Yazar bu değerlendirmeyi Topluluk Marka Tüzüğü yönünden Martin Gramsch’a dayandırmaktadır. Kanaatimizce Türk marka hukuku açısından da bu yaklaşımın esas alındığı kabul edilebilir.

10 Sevilay Uzunallı, *Marka Hukuku*, 3. Bası, Adalet Yay., Ankara 2024, s. 117.

tir<sup>11</sup>. Aynı doğrultudaki bir diğer düzenleme ise yine aynı *Kanunun 25/1*. Maddesinde yer alan ve 6. Maddedeki hallerden birinin varlığını hükümsüzlük sebebi olarak kabul eden düzenlemedir. Esasen her iki durumda da varılmak istenen sonuç kötüniyetli marka tescilinin engellenmesi ve sonuçlarının –yasal istisnalar haricinde- baştan itibaren geçersiz sayılmasıdır<sup>12</sup>.

SMK md. 19/2 hükmünde ise tescile itiraz hakkının kötüye kullanılmasının önlenmesi amacıyla bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre yayıma itiraz hakkının kötüniyetli kullanımının önlenmesi amacıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz edene itiraz gerekçesi markayı son beş yıl içinde itiraza dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını veya kullanmamanın haklı sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü yüklenmiştir<sup>13</sup>.

Marka hakkının kötüniyetli kullanımıyla ilgili bir diğer düzenleme de sessiz kalma yoluyla hak kaybına sonuç bağlanabilmesi için sonraki tarihli tescilin kötüniyetli olmaması gerektiğine ilişkin SMK md. 25/6’da yer alan düzenlemedir.

## **B. Marka Hukukunda Kötüniyete Bağlanan Sonuçlar**

### **1. Kötüniyetli Marka Tescil Başvurusunun İtiraz Üzerine Reddi**

AB Marka Direktifinin 4/2 ve AB Marka Tüzüğü’nün 59/1-b maddelerinde mutlak tescil engelleri arasında<sup>14</sup> yer almış olan kötüniyetli tescil talebi, Türk hukukunda ise gerek mülga 556 sayılı KHK döneminde<sup>15</sup> gerekse SMK md. 6/9 düzenlemesinde bir nisbi tescil engeli olarak düzenlenmiştir. Bunun doğal

11 Mülga 556 sayılı KHK’da md. 8’deki nisbi red nedenleri arasında değil de itiraz ile ilgili md. 35’te itiraz sebebi olarak yer almış olan kötüniyetli tescille ilgili düzenleme, Kanun sistematigi açısından eleştirilmiş ve nihayet Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği HGK, 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K. Sayılı kararı (Bkz. www.kazanci.com. Son Erişim: 24.03.2024) ile TMK md. 2’deki dürüstlük kuralına da atıfla kötüniyetli tescil başvurusu aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebi olarak da kabul edilmiş ve uygulama bu yönde devam etmiştir. Nihayet SMK md. 6/9 hükmü ile söz konusu yargısal uygulama açık yasal dayanağa kavuşmuştur. Bahsi geçen karar hakkında ayrıntılı bir inceleme için bkz. Tekin Memiş, “Türk hukukunda Kötüniyetli Olarak Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, Editör: Tekin Memiş, Oniki Levha Yay., İstanbul 2009, ss.407-421.

12 Nitekim red ve hükümsüzlük sebepleri, 2015/2436 sayılı AB marka direktifinin 4. Ve 5. Maddelerinde “*mutlak red ve hükümsüzlük gerekçeleri*” ve “*nisbi red ve hükümsüzlük gerekçeleri*” şeklinde ayrılarak bir arada düzenlenmiştir.

13 SMK md. 19/2’nin madde gerekçesinde yapılan bu düzenlemenin *tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayıma itiraz müessesesinin afaki veya kötüniyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi* amacıyla yapıldığı ifade edilmiştir.

14 2015/2436 sayılı AB marka direktifinin 4. maddesinde kötüniyetli tescil, mutlak red ve hükümsüzlük sebepleri başlığı altında düzenlenmiştir.

15 Mülga 556 sayılı KHK’da itiraz sebebi olarak düzenlenen kötüniyetli tescil başvurusunun nisbi tescil engelleri arasında yer almamasının yol açtığı tartışmalar hakkında bkz. Yukarıda dn.11.

sonucu ise Kurumun kötünietli tescil talebini re'sen göz önünde bulunduramaması ve reddedememesidir. Marka tescil başvurusunun kötünietli olduğu, ancak marka sahibi başta olmak üzere tescile itiraz hakkına sahip ilgili kişiler tarafından SMK md. 18 kapsamında yapılacak bir itiraz başvurusu ile Kurum tarafından inceleme konusu yapılabilecektir<sup>16</sup>.

Marka öğretisinde kötüniet kavramı genellikle kötünietli tescil olgusu üzerinden tanımlanmaktadır. Kötünietli tescil ise kısaca marka hakkının kazanılması aşamasında ortaya çıkan ve marka hakkının sağladığı yetkileri kullanmanın dışında hukuka aykırı herhangi bir amaçla yapılan tescil olarak tanımlanmaktadır<sup>17</sup>. Ticari dürüstlük kurallarına aykırı biçimde, tanınmış olsun veya olmasın, başkasının markasını ele geçirmeye veya tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik tesciller *kötünietli tescil* olarak kabul edilecektir<sup>18</sup>. Yargıtay ise kötünietli tescili, "*hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunulması veya başvurunun tescil ettirilmesi*" şeklinde tanımlamaktadır. Bu kapsamda başvuru sahibi, markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmeli veya bilmesi gerekmektedir<sup>19</sup>.

Burada bahsi geçen kötüniet, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2. Maddesinde yer alan hakkın kötüye kullanılmasının bir özel görünümü olmayıp<sup>20</sup>, 3. Maddesinde düzenlenen iyiniyetin yokluğudur<sup>21</sup>. Yani tescilli markanın sağlayacağı yetkileri kullanma isteğinin dışında, başvuru tescil başvurusu

16 Alman Marka Kanununda kötünietli marka başvurusunun mutlak red sebebi olarak düzenlendiği ve hiçbir şekilde korunamayacağı gerekçesiyle SMK'da da mutlak red sebebi olarak yer almasının uygun olacağı, ancak bu durumda da Kurumun kötüniet inceleme sürecinin uzayacağı hakkında bkz. Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 117.

17 İfakat Balık, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötünietli Tescili", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, s. 2, Haziran 2018, ss.443-475, s.452.

18 Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s.486; Çolak, s.938.

19 Yargıtay HGK, 22.3.2023 T., 2021/11-76 E., 2023/244 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 28.03.2024).

20 Ancak Yargıtay aksi görüştedir: "...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 göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir..." Yargıtay HGK, 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 24.03.2024).

21 Balık, s.452; Mahmut Arif Koçak, *Marka Hukukunda Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesi*, Oniki Levha Yay., 2021, s. 137. Aksi görüşte: Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, 2 Cilt, AÜHF Yayınları, Ankara 1997, Cilt 2, s.158; Şenocak/Yarayan, s.105. Yazar kötünietli tescile itiraz ve hükümsüzlük hakkındaki hükümlerin *TMK md. 2'nin özel bir uygulamasından ibaret olduğunu* kabul etmektedir. Tekinalp ise kötünietli tescilin bir taraftan *TMK md.2* kapsamında hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğini, diğer taraftan da haksız menfaat amacına yönelik olduğundan ahlaka aykırı olduğunu ifade etmektedir: Tekinalp, s. 428.

yapmaya yönlendiren farklı bir motivasyonun (kullanmayacağı markayı yedekte *tutma*, şantaj veya *marka ticareti* ya da yurtdışında tescilli markanın Türkiye piyasasına girişini *engelleme* gibi<sup>22</sup>) bulunması<sup>23</sup> ve tescil başvurusuna konu ettiği işaretin başkasına ait bir marka olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekir<sup>24</sup>. ABAD da benzer biçimde tescilin kötüniyetli sayılması için aynı veya karışıklığa yol açacak derecede benzer bir markanın var olduğunu bilip bilmediği veya bilmesinin gerekip gerekmediği, tescilde engelleme amacının bulunup bulunmadığı, her iki markanın sahip olduğu hukuki korumanın derecesi gibi somut olayın tüm unsurlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini kabul etmiştir<sup>25</sup>.

Bu kapsamda mesela yurtdışında tescilli bir işaretin aynısını Türkiye’de tescil ettirmek kural olarak tek başına kötüniyetin varlığını göstermez. Ancak yurtdışındaki marka sahibinin Türkiye piyasasına girme hazırlığında olduğunu öğrenen kişinin markayı engelleme amaçlı olarak kendi adına tescil ettirmesi tescilin kötüniyetli olduğunu kabul etmeyi gerektirecektir<sup>26</sup>. Yine ortak ve garanti markalarında kötüniyetin bulunup bulunmadığı, tescil talebiyle birlikte kuruma sunulan teknik şartnamenin incelenmesinden de anlaşılacaktır<sup>27</sup>. Bir marka başvurusunun engelleme niyetiyle yapıldığının kabulü ise üzerinde başkasının hak sahibi olduğu bir markanın, bunu bilen veya bilmesi gereken başvuru tarafından hak sahibinin hakkını engelleme amacıyla ve haklı bir sebebe dayanmadan tescil talebine konu edilmesi gerekir<sup>28</sup>.

Nitekim Yargıtay da verdiği kararlarda yurtdışında tescilli tanınmış markaların dahi Türkiye’de başka kişi adına tescil ettirilmesinin tek başına tescilin

22 Tekinalp, s. 393; Orhan Sekmen, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Bilge Yay., Ankara 2013, s. 229. “Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir.” Yargıtay HGK, 16.07.2008 T., 2008/11-501 E., 2008/507 K.; Aynı doğrultuda: Yargıtay 11. HD, 21.9.2023 T., 2022/1231 E., 2023/5232 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 28.03.2024).

23 Emre Köroğlu, “Genel Hatlarıyla Markadan Doğan Hakları Sınırlandıran Sebeplerden Zama-naşımı, Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları”, *Marmara Üniv. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi*, Cilt 22, Sayı 3, 2016, ss.1889-1913, s. 1899; Balık, s.451.

24 Tekinalp, s. 486.

25 CJUE, C-529/07 (<https://curia.europa.eu> Son Erişim: 28.03.2024). Aynı doğrultuda, tanınmış olmasa bile bir markanın başkasına ait olduğunu bilerek kendi adına tescil ettirmenin tek başına kötüniyetin varlığının kabulü için yeterli olmadığına ilişkin olarak bkz. Sekmen, s. 231.

26 Yaşayan, s. 41.

27 Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 118.

28 Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. Şenocak, Yarayan, s. 103.



kötüniyetli olduğunu kabul etmek için yeterli olmadığını, kötüniyet olgusunun somut verilerle ispat edilmesi gerektiğini ülkesellik prensibine de atıfla kabul etmektedir<sup>29</sup>. ABAD da dürüst uygulamalarla veya üçüncü kişilerin çıkarlarıyla bağdaşmayan ve başka bir markayı zayıflatmak ya da markanın işlevleri dışında bir hak elde etmek amacıyla yapılan marka tescilinin kötüniyetli tescil sayılacağını, ancak kullanma amacı olmaksızın tescil edildiği iddiası ispat edilmedikçe bir ticari markanın kullanılmamasının tek başına tescilin kötüniyetli olduğuna karine teşkil etmeyeceğini, kullanmama nedeniyle hak kaybı için öngörülen 5 yıllık süre şartına da göndermede bulunarak vurgulamıştır<sup>30</sup>.

Marka tescilinin kötüniyetli sayılması için kötüniyetin tescil aşamasında bulunması gerekir. Yani tescille hakkın geçerli bir şekilde kazanılmasından sonraki süreçte marka sahibinin markasını işlev ve amaçlarına aykırı biçimde ve kötüniyetli kullanımı halinde artık kötüniyetli tescilden değil hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilecektir<sup>31</sup>.

TMK md. 3 gereğince asıl olan iyiniyetin varlığı olduğundan (iyiniyet karnesi), kötüniyetli tescil iddiasında bulunan kişinin bunu ispat etmesi gerekecektir<sup>32</sup>. İlgili kişilerin itirazı üzerine, marka tescil başvurusunun kötüniyetli olduğu kanaatine varılması halinde başvurunun reddine karar verilecektir.

Öte yandan koruma markası veya tekrar marka olarak isimlendirilen marka başvurularının da kötüniyetli tescil sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Yargıtay kullanmama sonucu hak kaybına dayalı iptal davası devam ederken aynı marka için yeniden yapılan tescilin “yedekleme” amaçlı kötüniyetli tescil olduğunu kabul etmekte ve tekrar markanın hükümsüzlüğüne karar vermektedir<sup>33</sup>. Yargıtay’ın bu içtihadı, tekrar tescilin tek başına kötüniyetli sayılmayacağı, “engelleme niyeti” gibi tescilin kötüniyetli olduğunu gösteren başka olguların da varlığının gerektiği gerekçesiyle eleştirilmiştir<sup>34</sup>. Tekrar tescilin kötüniyetli olduğunu gösteren başka olguların da varlığı gerektiği muhakkak ise de; kötüniyetli tescilin kabulü için kullanma niyeti bulunmayan tescil sahibinin engelleme dışında yedekleme, şantaj, marka ticareti gibi başka motivasyon sebepleri de bulunabilir ve Yargıtay da bu sebeplerden *yedekleme* gerekçesine dayanarak bu kararları vermektedir.

29 Yargıtay HGK, 5.4.2023 T., 2021/945 E., 2023/295 K. Yargıtay 11. HD, 13.6.2023 T., 2022/261 E., 2023/3737 K. (Karar metinleri için bkz. www.kazanci.com Son Erişim: 28.03.2024).

30 CJUE, C-371/18 (curia.europa.eu Son Erişim: 28.03.2024).

31 Fatih Bilgili, *Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması (Kötüye Kullanma)*, Seçkin Yay., Ankara, 2006, s.249; Yaşıyan, s. 38.

32 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, *Medeni Hukuk*, On İki Levha Yay., İstanbul 2019, s. 165; Hamdi Yasaman ve Diğerleri, *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi*, 3 Cilt, Seçkin Yay., İstanbul 2021, s.2551.

33 Misal olarak bkz. Yargıtay 11. HD, 21.9.2023 T., 2022/1231 E., 2023/5232 K.; Yargıtay 11. HD, 9.1.2019 T., 2017/2818 E., 2019/151 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 01.05.2024).

34 Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 261.

## 2. Kötüniyetle Tescil Ettirilen Markanın Hükümsüzlüğü

Marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itiraz üzerine Kurum tarafından başvurunun reddine karar verilmesi halinde, yapılan tescil girişimi teşebbüs aşamasında kalacak ve SMK'nın tescilli markalara ilişkin sağladığı korumadan faydalanamayacaktır<sup>35</sup>. Ancak kötüniyetin başvuru aşamasında tespit ve ispat edilmesi ve itiraz yoluyla tescilin engellenmesi çok zordur<sup>36</sup>. Bu sebeple de kanun koyucu, kötüniyetli marka tescilini aynı zamanda bir hükümsüzlük sebebi olarak da düzenleyerek, asıl marka sahibine tescil edilmemesi gerekirken bir şekilde tescil edilen markanın yaratacağı risklere karşı ihtiyaç duyacağı hukuksal korumayı sağlamıştır. Bu sayede yayıma itiraz edilmediğinden veya yapılan itiraz reddedildiğinden tescille sonuçlanan kötüniyetli marka başvurusu geçici bir hukuki korumaya kavuşsa da, açılacak hükümsüzlük davası ile baştan itibaren geçersiz kılınabilecektir.

Mülga 556 sayılı KHK'da açıkça düzenlenmemiş olsa da SMK 25/1 maddesinin nisbi tescil engellerine ilişkin 6. Maddeye yaptığı atıfla kötüniyetli tescil açıkça bir hükümsüzlük sebebi olarak da kabul edilmiş; Yargıtay'ın son yıllarda istikrar kazanmış olan bu doğrultudaki uygulaması yasal dayanağa kavuşmuştur<sup>37</sup>. Hükümsüzlük kararı geriye etkili olup SMK md. 27/3'teki iki istisna dışında marka başvuru tarihi itibarıyla geçersiz hale gelir ve SMK kapsamında markaya sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.

Her ne kadar kötüniyete dayalı bir hak elde edilmesi hukuken mümkün değil ise de; kötüniyetli tescilin hükümsüz kılınmasından önce bu markaya tecavüz gerekçesiyle verilmiş ve uygulanmış bir mahkeme kararının yeniden tartışmaya açılması da söz konusu düzenleme ile engellenmiştir. Burada amaç kötüniyetin korunması değil kamu düzenini ilgilendiren hukuki istikrar ve hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır<sup>38</sup>. Aynı şekilde başkasına ait markayı kötüniyetle kendi adına tescil ettiren kişinin üçüncü kişilerle bu kötüniyetli tescile dayanarak yaptığı devir, lisans, franchise, teminat vb. sözleşmeler uygulanmışsa, verilen hükümsüzlük kararı -sözleşmenin karşı tarafının da kötüniyetli olmaması

35 *Tescili hedefleyen bir bekleme hukuki durumu sağlayan* marka başvurusuna dayalı öncelik hakkının, başvuru sahibine işareti marka olarak kullanma ve korunma hakkı vermeyeceği ve marka başvurusunun haksız rekabet hükümlerine göre korunacağı hakkında bkz. Tekinalp, s. 386.

36 Fatih Bilgili, "Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz", TBB Dergisi, s. 70, Mayıs/Haziran 2007, ss.27-40, s. 38.

37 Konuyla ilgili Yargıtay HGK içtihadının Esas ve Karar No.su için bkz. Yukarıda dn.11.

38 "...hukuki eylem, işlem ve kuralların sürekli dava tehdidi altında bulunması hukuk devletinin unsurları olan hukuki istikrar ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmaz. Bu nedenle hak arama özgürlüğü ile hukuki istikrar ve hukuki güvenlik gerekleri arasında makul bir denge gözetilmelidir." AYM, 01/11/2012 T., 2010/83 E., 2012/169 K. (<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130222-10.htm> Son Erişim: 30.03.2024).

kaydıyla- bu uygulanmış sözleşmeleri etkilemeyecektir<sup>39</sup>. Ancak sözleşmenin hiç veya kısmen uygulanamaması hâlinde, SMK'nın 27/4. Maddesi gereğince sözleşmeye dayanarak ödenmiş bedellerin hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilecektir<sup>40</sup>.

Lisans alan tarafından kötüniyetle tescil ettirilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, belirtilen hükümler lisans alan hakkında da uygulanacaktır. Marka sahibi tescilin hükümsüzlüğünü sağlayarak lisans alana karşı söz konusu kötüniyetli tescil nedeniyle uğradığı tüm zararların tazminini talep edebilecektir. Mülga 556 sayılı KHK dönemindeki çokça eleştirilere konu olan kabul ve uygulamanın aksine, bir sınai hakkın tescile dayalı kullanımı SMK 155. Maddesine göre önceki hak sahibine karşı artık bir savunma gerekçesi olarak da kullanılamayacağından, kötüniyetli tescile dayalı hak sahipliği savunmasına da değer verilemeyecektir.

### **3. Sonraki Tescilin Kötüniyetli Olması Halinde Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Savunmasının Dinlenmemesi**

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, hukukumuzda SMK'dan önce yasal bir dayanağı olmasa da öğretide ve Yargıtay içtihatlarında kabul edilen ve nihayet SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yasal dayanağa kavuşan bir marka hukuku kurumudur. 556 sayılı KHK döneminde TMK'nın 2. Maddesine dayandırılan<sup>41</sup> sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, SMK'nın konuyla ilgili 25/6. Maddesiyle yasal altyapıya kavuşmuştur.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin getirilmesinin sebebi, AB Marka Direktifinin 29. Resitaline göre "hukuki güvenliğin sağlanması"dır<sup>42</sup>. Markayı iyiniyetle kullanmaya başlayan sonraki marka sahibinin hukuki menfaatinin de asıl marka sahibine karşı korunması ihtiyacından doğmuş olan bu kurum<sup>43</sup>, bir yönüyle hükümsüzlük davaları için getirilmiş bir Hak Düşürücü Süre niteliğindedir<sup>44</sup>. Bu sebeple söz konusu düzenlemelerde yer alan 5 yıllık sürenin

39 Tekinalp, s.487.

40 Çağlar Özel, *Marka Lisansı Sözleşmesi*, Seçkin Yay., Ankara 2015, s. 144; Mücahit Ünal, *Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler*, Seçkin Yay., Ankara 2007, s. 186; Uzunnalli, *Marka Hukuku*, s. 257.

41 Köroğlu, s.1897; Sami Karahan, "Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi", *Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı*, Cilt 1, Beta Yay., İstanbul 2001, s. 302.

42 Çolak, Direktifte yer alan bu ifadeyi "hukuki güvenlik ilkesinin güçlendirilmesi" şeklinde tercüme etmektedir: Çolak, s. 869. Fransızca metinde bu husus "pour des raisons de sécurité juridique" şeklinde ifade edilmiştir.

43 Nihal Koşer, "Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 7 Şubat 2019 Tarihli "Swemac" Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi -Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme-", *ÇÜHFD*, Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2020, s. 2151-2178, s. 2170.

44 Çolak, s. 870.

geçmesiyle birlikte artık marka sahibinin iyiniyetli üçüncü kişinin tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı kural olarak ortadan kalkmaktadır.

Ancak her kural gibi bu kuralın da bir istisnası vardır ve o da kötüniyetli tescilin bu ilkeden yararlanamamasıdır. Nitekim SMK'nın konuyla ilgili 26/5. Maddesinde yer verilen “*sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça*” şeklindeki istisna gereğince, iyiniyetli tescil sahibi sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasını ileri sürebilecektir. Burada aranan iyiniyet 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 3. Maddesinde düzenlenen iyiniyettir<sup>45</sup>. Yani markanın aynısını veya benzerini kendi adına tescil ettiren veya kullanan kişinin bu işaretin başkasına ait bir marka olduğunu bilmemesi veya bilebilecek durumda olmaması gerekir<sup>46</sup>.

Mutlak bir tescil engelini bulduğu hallerde (mesela marka olarak tescil ettirilen işaretin bir ürün için cins adı olması) kötüniyetin varlığı per se kabul edilecektir. Bu durumda kamu yararı üstün tutulacağından, sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesine dayanılmaz ve hükümsüzlük talep edilebilmesi için süre şartı da aranmaz. SMK'nın 25/2. Maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu menfaati gereği sessiz kalma yoluyla hak kaybı engeline takılmadan her zaman dava açabilirler<sup>47</sup>.

#### **4. Tescil Edilmemiş Hukuki İşlemlerin Marka Üzerinde Kötüniyetli Hak Edinenlere Karşı İleri Sürülebilmesi**

SMK'nın 148. Maddesinin 4. Fıkrasına göre tescilli bir marka üzerindeki sağlar arası işlemler yazılı şekle tabi olup, devir işlemi ise noter onaylı olması şartıyla geçerlilik kazanır. Aynı maddenin 5. Fıkrasına göre de sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Bu hüküm kapsamında marka üzerinde yapılan lisans, satış, intikal, rehin, haciz ve sair hukuki işlemlerin geçerli olabilmesi için tescil edilmesi zorunlu olmayıp maddede belirlenen şekil şartına uyularak gerçekleştirilmesi yeterlidir. Ancak tescil ettirilmemiş bir hukuki işlemin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmayacağı gerçeği karşısında tescilin hukuki güvenlik açısından son derece elzem olduğu da açıktır<sup>48</sup>. Benzer biçimde mehaz AB Marka Tüzüğü'nün 27. maddesinde de marka üzerinde devir, aynı hak tesisi, lisans

45 Koçak, s. 137.

46 Köroğlu, s.1899.

47 Çolak, s. 889.

48 Feyzan Hayal Şehirli Çelik, “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, Haziran 2018, ss.33-90, s. 38; Yasaman, Cilt 3, s.2890.

verilmesi işlemlerinin üçüncü kişilere karşı tescille sonuç doğuracağı fakat tescilden önce yapılan işlemde haberdar olan sonraki hak sahiplerine karşı tescilden önce de hüküm doğuracağı düzenlenmiştir. Tüzüğün 20/11. Maddesinde devir işlemi için ek bir şart daha belirlenmiştir. Buna göre devir işleminin kötüniyetli sonraki hak sahibine karşı ileri sürülebilmesi, devir işleminin tescili ile mümkün olabilecektir.

Görülebileceği üzere tescil, marka üzerinde gerçekleştirilen hukuki işleme dayanarak bir hak elde eden kişinin bu hakkı herkese karşı ileri sürebilmesine ve muhtemel iyiniyet iddialarını ortadan kaldırmaya imkân sağlayan bir işlemdir. Ancak tescil gerçekleştirilmiş olmasa dahi sonraki tarihli hak sahibinin iyiniyetli sayılacağına ilişkin iyiniyet karinesinin aksinin ispat edilmesi mümkündür. Bu durumda marka üzerinde gerçekleştirilen bir hukuki işleme dayanarak hak kazanan kişinin bu işlemi tescil ettirmesi sahibi lehine bir hak karinesi yaratacak ve üçüncü kişilerin iyiniyet iddiasını geçersiz kılacakken; işlemi tescil ettirmemiş hak sahibinin ise sonradan marka üzerinde bir hak elde eden kişinin TMK md. 3 kapsamında kötüniyetli olduğunu ispat etmesi gerekecektir<sup>49</sup>. Bu kapsamda sonraki tarihli işleme dayanan kişinin tescil ettirilmeyen önceki hukuki işlemde haberdar olduğunu veya olması gerektiğini ispat etmek yeterlidir<sup>50</sup>.

Bu durumda marka sahibiyle üçüncü kişi arasında şekil şartlarına uygun bir devir, rehin veya lisans işlemi gerçekleştirildikten sonra (fakat henüz tescil gerçekleştirilmeden önce), yetkisiz marka sahibinden marka üzerinde lisans alan kişinin kazanımının korunup korunmayacağı belirlenmesi gerekir.

SMK md. 148/5 hükmü gereğince tescil ettirilmemiş bir hukuki işleme dayanan kişi bu hakkını sonraki tarihli iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak sicile güven ilkesinin birden fazla devir işleminde hüküm ifade etmeyeceği ve sonraki tarihli devir alanın iyiniyetli kazanımının korunmayacağı öğretide genel olarak kabul edilmektedir<sup>51</sup>. Söz konusu madde kapsamında önceki marka sahibiyle lisans sözleşmesi imzalayan iyiniyetli inhisari lisans alanın da bu hakkını henüz tescili gerçekleştirilmeyen devralana karşı ileri süremeyeceği kuşkusuzdur. Bunun gerekçesi ise markaya ilişkin işlemler

49 Şehirli Çelik, s.60; Uzunallı, Marka Hukuku, s. 134. Aksi görüşte: Özlem Tüzüner, *Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk*, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 61. Yazar, marka üzerinde eski tarihli rehin hakkına sahip olan kişinin hakkının, iyiniyetli (marka üzerinde rehin bulunduğu bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen) sonraki hak sahibine karşı tescilli olmasa dahi korunması gerektiğini savunmaktadır.

50 Yasaman, Cilt 3, s. 2891.

51 Yasaman, Cilt 3, s. 2893; Arkan, Marka Hukuku, Cilt 2, s. 184; Şehirli Çelik, s. 60. Yazar, bu görüşünü ilk devirden sonra devreden adına görünen tescilin *yolsuz tescil* haline geleceği ve bu tescile dayalı kazanımların korunacağı yönünde TMK md. 1023'e paralel bir düzenlemenin SMK'da yer almamasına dayandırmaktadır.

bakımından tescilin –istisnalar haricinde- kurucu değil bildirici etkiye sahip olmasıdır. Yine temel bir hukuk kuralı olan “*Hiç kimse sahip olduğu haktan fazlasını başkasına devredemez (Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipso habet)*” ilkesi de hak sahibi olmayan tescil sahibinin yapacağı tasarrufi işlemlerin geçerli olamayacağını kabul etmeyi zorunlu kılmaktadır. Zira kurucu etkiye sahip geçerli bir devir sözleşmesi ile birlikte marka sahibi marka üzerindeki haklarını işlem tarihi itibarıyla kaybetmiştir. Bu durumda iyiniyetli lisans alanın da *yolsuz tescil* niteliğindeki marka siciline güvenerek marka üzerinde bir hak iktisap etmesi mümkün değildir ve iyiniyet iddiası gerçek hak sahibine karşı hüküm ifade etmeyecektir<sup>52</sup>. Benzer biçimde önceki tarihli tescilsiz inhisari lisans sahibinin hakkı da sonraki tarihli inhisari lisans sahibine karşı üstün tutulacaktır. Çünkü SMK md. 24/2’ye göre inhisari lisans verene başka kişilere lisans verme hakkına sahip olmadığı gibi hakkını saklı tutmamışsa kendisi de markayı kullanamayacaktır.

Bu durumda lisans alanın iyiniyetli olması, devralan iyiniyetli marka sahibine veya iyiniyetli tescilsiz inhisari lisans alana karşı hüküm ifade etmeyecek ve kendisine sadece yetkisiz tescil sahibine akde aykırılığa dayalı kişisel bir hak sağlayacaktır. Ancak bununla birlikte lisans alanın iyiniyeti, kendisine asıl hak sahiplerine karşı bir hukuki koruma sağlayacak ve iyiniyetli kullanım veya tescili kendisine karşı markaya tecavüz iddiasıyla dava açılmasını önleyecektir. Tescil edilmemiş hak sahibi, iyiniyetli lisans alana karşı lisans bedelinin kendisine ödenmesini talep edemez. Sicilde marka sahibi olarak görünen kişiye yapılan ödeme iyiniyetli lisans alanı borcundan kurtarır<sup>53</sup>. Buna mukabil yetkisiz tescile dayanan lisans alanın kötüniyetli olması ise hak sahipleri tarafından aleyhine açılacak tecavüze dayalı davalarda kendisi aleyhine hüküm kurulmasına yol açacaktır<sup>54</sup>.

Yetkisiz tescil sahibinden lisans alan kötüniyetli kişinin uzun yıllar markayı kullanmasına ses çıkarmayarak karşı tarafta hakkın kullanılmayacağı yönünde bir güven uyandıran kötüniyetli asıl hak sahibinin de dava açması TMK md. 2 kapsamında tanımlanan hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğinden, artık geçersiz lisans sözleşmesine muvafakat ettiğinin ve yapılan kullanıma itiraz edemeyeceğinin kabulü gerekecektir<sup>55</sup>.

52 Çolak, s.740.

53 Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s .184.

54 Rabia Eda Giray, “Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Diğer İşlemler”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010, s. 80; Yasaman, Cilt 3, s. 2894;

55 Benzer bir yaklaşımı sessiz kalma yoluyla hak kaybı çerçevesinde yetkisiz devir işlemi için kabul eden görüş için bkz. Giray, s. 83.

Öten yandan lisans sözleşmesinde yazılı şekil geçerlilik koşulu olmasına rağmen şekle aykırılığa uzun süre ses çıkarmayan tarafın şekle aykırılık iddiasında bulunması da hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Yargıtay da BURGER KING kararında, yazılı olarak düzenlenmemiş bir franchise sözleşmesinde franchise verenin sözleşmeyi benimsemiş ve uzun süre uygulamış olmasına rağmen sözleşmenin feshinden sonra marka lisans hükmünün şekle aykırılığını ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olacağını, şekil şartına aykırılık ile hakkın kötüye kullanılması yasağının çatışması halinde hakkın kötüye kullanılması yasağına öncelik verilmesinin gerekeceğini kabul etmiştir<sup>56</sup>. Sözleşmedeki şekle aykırılığı benimseyen lisans alanın daha sonra şekle aykırılık savunması da bu kapsamda reddedilecektir.

### 5. Önceki Hak Sahibinin Açtığı Tecavüz Davasında Tescilli Sınai Mülkiyet Hakkına Dayanamama

Marka hakkının kazanılması ve marka korumasının elde edilmesi kural olarak tescil yoluyla gerçekleşir<sup>57</sup>. Bu husus SMK md. 7/1’de “*Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak tescil gerçek hak sahipliğini ispat açısından bir karine teşkil etse de gerçek hak sahipliğinin tespitinde mutlak bir ölçü değildir. Mülga 556 sayılı KHK döneminde SMK md. 155’e benzer bir düzenleme yer almadığından, bir marka tescilli kötünietli olsa bile hükümsüz kılınmadığı sürece sahibine mutlak bir koruma sağlamaktaydı. Bu yaklaşım öğretide eleştirilse de<sup>58</sup>, Yargıtay tescilli marka hakkına dayanan kişiyi tescil hükümsüz kılınmadıkça mutlak biçimde korumaktaydı<sup>59</sup>. Bu yaklaşım haksız marka tescilini adeta bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul etmekteydi<sup>60</sup>. Ancak 6769 sayılı SMK’nın 155. maddesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte artık tescilin marka sahibine tescilsiz işaretlere karşı mutlak bir üstünlük sağlayacağına ve salt tescil yapılmış olması sebebiyle işaret üzerinde eskiye dayalı bir hakkı bulunan kişilere karşı dahi üstün tutulması gerektiğine ilişkin hatalı Yargıtay uygulaması dayanağını ve geçerliliğini

56 Yargıtay 11. HD. 14.07.2011 T., 2009/9953 E., 2011/8930 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 04.04.2024).

57 Tekinalp, s. 381.

58 Çolak, s. 419.

59 “...davalının adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece hukuken var olan hakkın fiilen kullanılmasının haksız rekabet teşkil etmeyeceği...” Yargıtay 11. HD, 24.4.2017 T., 2015/15052 E., 2017/2355 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 31.03.2024).

60 Nitekim SMK md. 155’in hükümet gerekçesinde de *sonraki tarihli tescilin bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmediği* ifade edilmiştir. Bkz. İbrahim Gül, “Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması”, *Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 7, Sayı 13, Ocak 2017, ss. 81-115, s. 108.

kaybetmiştir<sup>61</sup>. SMK md. 155 hükmü, marka tescilinin önceki tarihli hak sahiplerine karşı tescil sahibine bir hak kazandırmayacağını ve açılan tecavüz davasında savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceğini, dolayısıyla başkasına ait markanın kötüniyetle tesciline de hukuki bir sonuç bağlanamayacağını kabul etmeyi gerektirmektedir.

Açılacak bir marka hükümsüzlük davasının karara bağlanacağı tarihe kadar -ihtiyati tedbir kararı verilmemişse- kötüniyetli tescile dayalı kullanım yoluyla markaya telafisi imkânsız zararların verilmesi riski bulunmaktadır. Bu sebeple yapılan SMK md. 155 düzenlemesiyle, kötüniyetli kimselerin ihlale kılıf hazırlamak için marka tescili yaparak tescilin arkasına sığınmalarının ve tescile dayalı kullanım kisvesi altında marka hakkı sahiplerinin haklarına tecavüzü mazur göstermelerinin önüne geçilmiştir<sup>62</sup>. Her ne kadar kötüniyetli tescilden bahis veya iyiniyet hükümlerine doğrudan bir atıf yok ise de; bu düzenlemenin temel amacının kötüniyetli tescile değer verilmesini önlemek olduğu açıktır.

Sonraki tarihli başvuru henüz sonuçlanmamış ise bu başvurunun tescille sonuçlanması ihtimalinde dahi sahibine bir hak kazandırmayacağı düşünüldüğünde, öncelik ilkesine göre hüküm kurulacağından, artık açılan bir tecavüz davasında tescil başvurusunun sonucunun beklenmesine de gerek kalmayacaktır<sup>63</sup>.

### **C. Sonradan Kötüniyetin İyiniyete veya İyiniyetin Kötüniyete Dönüşmesi Meselesi**

İyiniyetin başlangıçta var olmaması (yani kullanıcının markayı başkasına ait olduğunu bilerek kullanmaya başlaması) veya başlangıçta var olup da sonradan ortadan kalkması (kullanıcının başlangıçta markadan haberdar olmayıp sonradan öğrenmesi) halinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının yine de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmalıdır.

Öğretide savunulan bir görüşe göre başlangıçtaki kötüniyetin sonradan iyiniyete dönüşmesi mümkün değildir<sup>64</sup>. Bir an için kötüniyetin iyiniyete dönüş-

61 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdiği 27.03.2013 T., 2013/11-209 E. ve 2013/399 K. sayılı kararında, 554 sayılı Tasarımların Korunması Hakkında KHK kapsamındaki tasarım tesciline dayalı kullanımın hukuka uygun olduğunu kabul eden Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararını kaldırarak yerel mahkemenin direnme kararını onamış ve dürüstlük kuralına ilişkin TMK md. 2 ve Basiretli Tacir sorumluluğuna ilişkin TTK md. 18 hükümlerine de atıfla kötüniyetli *harcîalem* tasarım tescilinin korunamayacağına hükmetmiştir. Söz konusu içtihat metni ile yerel mahkeme ve 11. Hukuk Dairesinin söz konusu dosyadaki kararları ve yargı süreci hakkında ayrıntılı hukuki değerlendirmeler için bkz. Muktedir Lale, "Yasal Hakkın Kullanılması Bağlamında Tasarım Tescillerinde Kötüniyet", *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 9, Sayı 100, Aralık 2014, s. 707-717.

62 Çolak, s. 419.

63 Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 233.

64 Çolak, s. 882. *Sonradan oluşan iyiniyet* kavramını benimseyen bir Alman Federal Mahkemesi kararı ile ilgili bkz. Karahan, s. 305, dn. 26.



bileceği teorik olarak kabul edilse bile SMK'nın 25/6. Maddesinin açık hükmü karşısında artık bunun kabulü mümkün değildir<sup>65</sup>. Ancak gerek Yargıtay kararlarındaki gerekse öğretilerdeki genel kabul, her olayın özelliklerine göre şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. Tescil veya kullanım başlangıçta kötünietli de olsa marka sahibi bu kullanıma uzun süre sessiz kalmışsa, artık bu kullanıma zımnen muvafakat verdiğinin ve uzun süre dava açmayarak karşı tarafa güven veren marka sahibinin yapacağı başvurunun hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğinin kabulü gerekir<sup>66</sup>. Yargıtay da bu görüştedir<sup>67</sup>. Aslında bu yaklaşım kötünietin sonradan iyiniyete dönüşmesi değil, Yargıtay kararlarında da açıkça ifade edildiği üzere hakkın kötüye kullanılmasının korunmayacağı ilkesine dayanmaktadır<sup>68</sup>.

Başlangıçta iyiniyetli olan ikinci kullanıcının sonradan kullanımdan haberdar olması halinde ise artık başlangıçtaki iyiniyetin esas alınması gerekecektir. Zira temel bir hukuk kaidesi olan *mala fides superveniens non nocet* (sonradan gelen kötüniet zarar vermez) ilkesi gereğince başlangıçtaki kurucu irade esas alınacak ve artık sonradan markanın başkasına ait olduğunu öğrenen kişinin kötünietli hale geldiği gerekçesiyle sessiz kalmadan faydalanamayacağı savunulamayacaktır<sup>69</sup>.

Kaldı ki başkasına ait tescilli markayı kullanan kişi, aleniyet ilkesi gereğince önceki tescilden en geç tescilli markanın tescil başvurusunun yayımlandığı tarihte haberdar olmuş sayılacak ve bu anlamda yaptığı başvuru kötünietli kabul edilecektir. Yani tescilli bir markayı kendi adına tescil ettiren kişinin

65 Koçak, s. 141.

66 Tekinalp, başkasına ait olduğunu bilerek bir işareti tescil ettiren veya tescilsiz kullanan kişi ile bu kullanıma uzun süre sessiz kalan ve karşı tarafın yapacağı yatırımlar nedeniyle zararın artmasını bekleyen kötünietli marka sahibi arasında tercih yapmanın zorluğunu şu ifadeyle dile getirmektedir: “Hangi kötü niyet ‘kötü’dür? Sorunun çözümü hiç de kolay değildir.” Tekinalp, s. 456; Gül, s.92.

67 “...davalının 104864 kod nolu “Halley+Şekil” markasını 30.sınıfta yer alan çay emtiası için 04.08.1988 tarihinde tescil ettirdiği, daha sonra farklı tarihlerde ve değişik şekillerde yoğrulmuş esas unsuru “Halley Çay” ibareli toplam altı ayrı marka tescil ettirdiği, davacının ise hükümsüzlük davasını davalıya ait markanın tescil tarihinden 16 yıl sonra açtığı, 556 sayılı KHK.’nin 42/1-a ve Yargıtay kararları karşısında dava açılmasının hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği...” Yargıtay 11. HD, 27.2.2007 T., 2005/12401 E., 2007/3634 K.; Aynı şekilde Tiger-Tayger markaları ile ilgili Yargıtay 11. HD 14.06.2012 T., 2010/8788 E., 2012/10516 K. sayılı bozma kararına yerel mahkemece direnilmiş, direnme kararı da Yargıtay HGK 15.4.2015 T., 2013/11-1831 E., 2015/1198 K. sayılı kararı ile özel daire bozma kararına uyulması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Yargıtay 11. HD, FOSSİL-FOSSİL markalarına ilişkin 9.12.2019 tarih ve 2019/1285 E., 2019/8003 K. sayılı kararında da aynı ilkeyi tekrarlamış ve üçüncü kişilerde oluşturulan güvene aykırı davranmanın çelişkili davranış yasağı kapsamına gireceğini de ayrıca vurgulamıştır (www.kazanci.com Son Erişim: 31.03.2024). Aynı doğrultuda Karahan, s. 304. Aksi görüşte Çolak, s. 871.

68 Çolak, s. 884.

69 Koçak, s. 139; Yasaman, Cilt 3, s.2552.

tescili bilmediği iddiası dinlenmez<sup>70</sup>. Ancak yapılan ikinci tescile karşı marka sahibinin uzun süre sessiz kalarak dava açmayacağı yönünde güven vermiş olacağı gerekçesiyle bu kullanıma bağlanan bir hukuksal durum doğmaktadır. Yargıtay da hukukun her alanında verdiği kararlarda bir hakkın kullanılmasının TMK md. 2 kapsamında dürüstlük kuralına aykırı olması halinde, hakkın kötüye kullanılması yasağının öncelikle uygulanacağını istikrarla tekrarlamaktadır<sup>71</sup>.

Marka başvurusu anında kötüniyetin bulunup bulunmadığı sonradan ortaya çıkan emarelerden anlaşılabilir. Kötüniyetle yapılan marka başvurusunu devralan iyiniyetli kişinin de iyiniyetinin korunması mümkün değildir<sup>72</sup>.

## II. Marka Lisans Sahibinin Kötüniyetli Sayılacağı Durumlar

### A. Genel Olarak Marka Lisans Sözleşmesi

Markayı sahibinin izniyle kullanmanın en yaygın ve ilk akla gelen yolu olan marka lisans sözleşmesi, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmesinin bir alt kategorisini teşkil eder<sup>73</sup>. Geniş anlamıyla fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir sözleşme türü olarak lisans sözleşmeleri, bir gayri maddi hakkı veya tekel durumunu münhasıran kullanma hakkına sahip olan kişinin, hakkın özü kendisinde kalmak kaydıyla ticari kullanımını kural olarak bir bedel karşılığında kısmen veya tamamen başkasına devrettiği sözleşmelerdir<sup>74</sup>. Bu tanımdan yola çıkarak marka lisans sözleşmesi de kısaca markanın sahibinin malvarlığı içinde kalıp, kullanma hak ve yetkisinin lisans alana devredildiği sözleşmeler şeklinde tanımlanabilir<sup>75</sup>. Ancak lisans verenin mutlaka marka sahibi olması gerekmez. Marka üzerinde intifa hakkına sahip olan kişinin veya alt lisans verme hakkına sahip lisans alanın da lisans veren tarafta yer alması mümkündür<sup>76</sup>.

70 Gül, s.96.

71 Konuyla ilgili örnek Yargıtay'ın BURGER KING içtihadına ait bilgiler için bkz. Yukarıda dn.56.

72 Uzunallı, *Marka Hukuku*, s. 117.

73 Yasaman, Cilt 3, s. 2475.

74 Burak Ongan, *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu*, Seçkin Yay., Ankara 2007, s.18; Saibe Oktay Özdemir, "Fikri Nitelikteki Sınai Değerler Üzerindeki Haklar ile Bunlara İlişkin Verilen Lisansın Hukuki Niteliği", *Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004, ss.571-598, s. 586; Çiğdem Ceylan, "Marka Lisansı Sözleşmesi", *FMR Dergisi* 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, 2017, ss. 59-89, s. 60.

75 Özel, s.45; Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s.191.

76 Yann Basire, *L'essentiel Du Droit De La Propriété Industrielle*, 3. Ed., Paris 2023, Ed: Gualino/Lextenso, s. 135.

Marka lisans sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme<sup>77</sup> olup; karakteristik edimi, lisans verenin markayı kullandırma borcudur<sup>78</sup>. Buna karşılık lisans alanın edimi ise lisans bedelini ödeme borcudur. Bunlar lisansın iki temel unsurunu teşkil eder<sup>79</sup>. Ancak lisans bedelini ödeme borcu sözleşmenin zorunlu bir unsuru değildir ve lisans karşılıksız veya para dışında bir şeye karşılık da verilebilir<sup>80</sup>. Sözleşmenin bedelsiz yapılması, sözleşmeyi tek taraflı bir işleme dönüştürmez<sup>81</sup>. Bu durumda lisans sözleşmesi, genellikle olduğu gibi iki tarafa borç yükleyen (sinallagmatik) sözleşme değil artık tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmeye dönüşür<sup>82</sup>. Ancak bunu marka sahibinin tek taraflı marka kullanımına muvafakat vermesi ile karıştırmamak gerekir. Çünkü lisans sözleşmesi tek tarafa borç yüklese dahi iradelerin karşılıklı uyuşması ile kurulan iki taraflı bir sözleşme iken, muvafakat tek taraflı irade beyanıyla verilir ve istendiği zaman geri alınabilir<sup>83</sup>.

SMK'nın Hukuki İşlemler başlıklı 148/1. Maddesinde coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakkı dışındaki tüm sınai hakların kural olarak lisans sözleşmesine konu edilebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme marka lisans sözleşmesinin hukukumuzdaki temel dayanağını oluşturmaktadır. Marka hakkının devir veya miras yoluyla intikalinden farklı olarak marka lisans sözleşmesi, markanın değil markayı kullanma hakkının devrine ilişkindir ve hakkın özü marka sahibinde kalmaya devam eder<sup>84</sup>. Açıklanan bu niteliği sebebiyle marka lisans sözleşmesi, marka sahibinin marka üzerinde sahip olduğu tekel niteli-

77 Saibe Oktay Özdemir, *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması (Lisans Sözleşmeleri)*, Beta Yay., İstanbul 2002, s. 66; Mehmet Emin Şan, "Marka Lisansı Sözleşmesinden Doğan Sorunlar", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016, s. 31.

78 Nathalie Tissot, "Contrat de licence -- responsabilités et garanties", Publication Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence, P.473-486, p. 474.

79 Ongan, s. 65.

80 Ongan, s. 18; Ünal, s. 144; Yasaman, Cilt 2, s. 2477.

81 Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin *Lisans* başlıklı 20. Maddesinin marka lisansının sicile kaydı ve yayımlanması için istenen bilgi ve belgelere ilişkin 2. Fıkrasının (b) bendinde de lisans bedelinin sözleşmenin zorunlu unsuru olmadığı açıkça düzenlenmiştir.

82 Oktay Özdemir, *Lisans Sözleşmeleri*, s. 63; Şan, s. 30.

83 Çolak, s. 729; Ongan, s. 66. "Somut olayda, anılan KHK. nin 16. maddesine uygun biçimde karşılıklı olarak yazılıp, imzalanmış bir sözleşmeye dayalı marka devri bahis konusu değildir. Keza taraflar arasında KHK.nin 20. ve müteakip maddelerde yazılı şekilde marka kullanım hakkının devrini içeren bir lisans sözleşmesi de yapılmamıştır. Bu bakımdan ihtilafın aynı zamanda genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip, çözülmesi gereklidir. Kural olarak, bir hak devredilmeyip, yalnızca kullanımı için başkasına koşullu veya koşulsuz izin verilmişse şartları oluştuğunda asıl hak sahibinin bu müsaadeyi geri almak hak ve yetkisi de vardır. Zira, hakkın özü kendisine aittir." (Yargıtay 11. HD., 03.04.2001 T., 2001/752 E. ve 2001/3930 K. sayılı kararı www.kazanci.com Son Erişim: 06.05.2023).

84 Tekinalp, s. 468; Ceylan, s.65; Ongan, s. 26.

ğindeki kullanım hakkını kısıtlayan veya belli bir süre için sona erdiren, lisans alanın markayı sahibiyle birlikte veya tek başına kullanmasına imkân sağlayan bir sözleşme türüdür<sup>85</sup>.

Öğretide marka lisans sözleşmesinin atipik bir sözleşme türü olduğu neredeyse ittifakla kabul edilmektedir<sup>86</sup>. Atipik sözleşme türlerinden hangisine dahil olduğu konusunda ise farklı fikirler vardır. Satım, adi ortaklık ve hasılat kirası sözleşmelerinden unsurlar içeren bir karma sözleşme olduğunu ve taraflar arasındaki ilişkinin niteliğine göre, somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak bu üç sözleşmeden birinin veya birkaçının hükümlerinin uygulanacağını savunan bir görüş vardır<sup>87</sup>. Ancak bizim de katıldığımız ve öğretide genel kabul gören görüşe göre marka lisans sözleşmesi bir sınai hakkın kullanımının devri sonucunu doğurduğu ve taşıdığı unsurlar Kanunda düzenlenen sözleşmelerden hiçbirinde bulunmadığı için sui generis (nevi şahsına münhasır) bir sözleşme türüdür<sup>88</sup>.

Marka lisans sözleşmeleri farklı ihtimallere göre değişik ayrımlara tabi tutulmaktadır. Buna göre marka birden fazla mal veya hizmet sınıfında tescilli ise, tescil kapsamının tamamı için lisans verilebileceği gibi (tam lisans), bazı sınıflar veya sadece aynı sınıftaki bir kısım mal veya hizmetler için de lisans verilebilir (kısmi lisans). Lisans bir süre ile sınırlandırılabilir gibi, coğrafi bir sınırlamaya da tabi tutulabilir. Tüm bunların dışında lisans alanın markayı üçüncü kişilere lisans verebileceği de (alt lisans) sözleşmeyle kararlaştırılabilir.

85 Yasaman, Cilt 2, s. 2476.

86 Lisans sözleşmesini Kanunda ayrıntılı olarak düzenlendiği için isimsiz bir sözleşme olarak tanımlamanın doğru olmadığı görüşünde: Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s. 191.

87 Tekinalp, s. 468; Necati Meran, *Marka Hakları ve Korunması*, Seçkin Yay., Ankara 2014, s.181; Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s.191; Sabih Arkan, "Lisans Veren Sorumluluğu", *Batider*, Eylül 2013, ss.5-8, s. 6; Arslan Kaya, *Marka Hukuku*, Arkan Yay., İstanbul 2006, s.225. Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun L.714-1 hükmünde düzenlenen marka lisans sözleşmelerinin bir kira sözleşmesi çeşidi olduğu ve bu sözleşmelere Medeni Kanunun (Code Civile) 1713 vd. maddelerinde yer alan Kira Sözleşmelerine ilişkin hükümlerin uygulanacağı hakkında bkz. Basire, s. 134.

88 Yasaman, Cilt 2, s. 2479; Ongan, s. 39; Fikret Eren, *6098 Sayılı Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış*, Yetkin Yay. Ankara 2012, s. 211; Ceylan, s.65; Oktay Özdemir, *Lisans Sözleşmeleri*, s.54 (Ancak yazara göre, lisans sözleşmesinin karakteristik edimi olan kullanma hakkının devrine başka sözleşmelere ait unsurlar da Yasal içeriklerini kaybetmeden eklenmişse, karma sözleşmenin varlığı da kabul edilebilir); Çolak, s. 726-727 (Yazar, lisans sözleşmesinin satım, kira, intifa sözleşmeleri gibi benzer sözleşmelerden çeşitli yönlerden taşıdığı farklılıklar sebebiyle sui generis bir sözleşme niteliğinde olduğunu ifade etmektedir.); Marka Lisans Sözleşmesi ile satım, adi kira, hasılat kirası ve adi şirket sözleşmelerinin ayrıntılı karşılaştırması için bkz. Ünal, s. 158 vd. Öğretide, bir kısım isimsiz sözleşmelere uygulamada ender olarak rastlandığını, bazılarının ise sıklıkla karşılaşılan sözleşmeler olduğunu, marka lisans sözleşmesinin de bu kapsamda "tipikleşmiş isimsiz sözleşme" olduğunu savunan görüş için bkz. W.Steiger, sur Beendigung des Lizenzvertrages nach schweizerischem Recht, sic'1999, s.4'ten aktaran: Metin Kıratlı, "Marka Lisans Sözleşmeleri", *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, Sayı 23, Ekim 2015, ss.203-224, s. 209.

Yine lisans ile devredilen kullanım hakkının kapsamına göre lisans mal veya hizmetin üretimine veya satışına ilişkin olabileceği gibi bir hizmetin lisansa konu marka altında verilmesine ilişkin de olabilir. Tüm bunların ötesinde lisans kapsamında devrilen hakkın niteliğine göre inhisari (münhasır) lisans veya inhisari olmayan (basit) lisanstan bahsedilebilir.

### **B. Kötüniyetli Lisans Sahibinin Markayı Kendi Adına Tescil Ettirmesi**

Lisans sahibinin markayı kendi adına tescil ettirmesi, genellikle marka sahibinin yurtdışında olduğu ve distribütörlük veya tek satıcılık gibi ülke genelini kapsayan bir sözleşmeye dayanarak markanın üretim, satış veya dağıtım haklarını lisans alana bıraktığı durumlarda, lisans sahibinin hakkını kötüye kullanarak marka sahibini engellemek amacıyla markayı kendi adına tescil ettirmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buradaki amaç, marka sahibini kendisine bağımlı hale getirmek ve kendisinden bağımsız biçimde Türkiye piyasasına girişini engellemektir<sup>89</sup>. Markayı sahibinin izni olmadan kendi adına tescil ettiren ticari temsilcinin yaptığı tescil bu yönüyle özünde kötüniyetli bir tescil olarak kabul edilecektir<sup>90</sup>.

Özellikle marka lisans sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi veya franchise sözleşmesi gibi uzun bir vadeye yayılan ve süreklilik arz eden hukuki ilişkilerde, taraflar arasında karşılıklı güven ve sadakat son derece önemlidir<sup>91</sup>. Bu tür sözleşmelerde lisans alanın sadakat borcuna aykırı davranması ihtimaline karşı marka sahibine, tescil ettirilen markanın kullanılmasını yasaklamak veya kendisine devrini sağlamak için mahkemeye başvuru imkânı tanınmıştır<sup>92</sup>. Bu

89 Bahk, s.467. "...davalının davaya konu markanın davacıya ait olduğunu bildiği hatta davacının Türkiye'de ticari mümessilliğini yapmak amacıyla "Eonat" markasını taşıyan ürünleri dava dışı Kabba şirketi aracılığıyla davacıdan dolaylı olarak ithal edip sattığı kendi ikrarıyla sabittir... davalının başkasına ait olduğunu bildiği markayı gerçekte kullanma amacı olmaksızın kendi adına mal etmek, davacının bu markayla ülkemizde ticaret yapmasını engellemek ve yedekleme amacıyla adına marka olarak tescil ettirdiğinin ve tescilde kötü niyetli olduğunun kabulü gerekir... davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu, kötü niyetin varlığı halinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olmayacağı ve kötü niyetin bölünemeyeceği, 556 Sayılı KHK'nın 8. maddesinin ikinci fıkrası ve aynı KHK'nın 42. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ticari vekil veya temsilcisinin marka sahibinin izni olmaksızın markayı adına tescil ettirmesinin bir nispi ret ve hükümsüzlük sebebi olarak öngörüldüğü gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yamılgılı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir." Yargıtay 11. HD, 2.5.2023 T.,2021/5165 E., 2023/2569 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 26.03.2024).

90 Yargıtay 11. HD, 18.04.2011 T., 2009/12201 E., 2011/4540 K. Aktaran: Çolak, s. 938, dn.2379.

91 Hasan İşgüzar, *Tek Satıcılık Sözleşmesi*, Dayınlarlı Hukuk Yay., Ankara 1989, s. 79; Ayşe Tuğba Altıntaş, *Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları*, Savaş Yay., Ankara 2019, s. 131.

92 Tekinalp, s. 425.

düzenlemenin amacı, genellikle Türkiye’de tescilli olmayan yurtdışındaki tescilsiz marka sahiplerinin korunmasıdır<sup>93</sup>.

Bu konudaki düzenlemelerin temel dayanağı ise Paris Sözleşmesinin 6. Mükerrer 6. Maddesidir. Buna göre, *“Birlik ülkelerinden birinde marka sahibi olan kişinin acentesi veya mümessili<sup>94</sup>, sahibinin izni olmaksızın markanın birlik ülkelerinden bir veya daha fazlasında kendi adına tescilini talep ederse, söz konusu vekil veya temsilci talebini haklı bir gerekçeyle dayandırmadığı sürece, marka sahibi tescil başvurusuna itiraz etme veya iptalini talep etme veya ülke kanunları izin veriyorsa söz konusu tescilin kendi adına devredilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır.”*<sup>95</sup>

AB hukukunda da markanın ticari vekil veya temsilci adına tescil ettirilmesi gerek 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin nisbi red ve hükümsüzlük sebeplerine ilişkin 5/3-b maddesinde gerekse ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün nisbi red sebeplerine ilişkin 8/3 maddesinde bir nisbi red ve aynı zamanda da hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir. Gerek Direktifin gerekse Tüzüğü’nün 13. Maddesinde de SMK’nın 10. Maddesine benzer biçimde marka sahibinin kendisinden izin almadan markayı adına tescil ettiren ticari vekil veya temsilcinin markayı kullanmasını engelleme (Direktifte ayrıca kendisine devrini talep etme) hakkından bahsedilmiştir.

Hukukumuzda ise SMK md. 6/2’de markanın ticari vekil veya temsilci adına tescili her ne kadar açıkça ifade edilmiş olmasa da aynı tür mal veya hizmetler için bir nisbi red sebebi olarak düzenlenmiştir<sup>96</sup>. Ancak tescil başvurusunda kötüniyet varsa artık aynı tür mal veya hizmetlerle ilgili olup olmadığına da bakılmaksızın tüm mal ve hizmet sınıfları için yapılan tescil başvurusunun reddine karar verilecektir<sup>97</sup>.

Lisans alanın markayı kendi adına tescil ettirmesinin haklı bir gerekçesinin bulunması halinde ise kötüniyetin varlığından bahsedilemeyecektir. Mesela marka sahibinin Türkiye piyasasından çekilmeyi istemesi veya koruma süresi dolan markayı yenilememesi ya da marka hakkından vazgeçmesi gibi hallerde, büyük yatırımlar yaparak markayı tanıtmış ve ona itibar kazandırmış olan li-

93 Tamer Pekdinçer, “Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Sınai Hak İhlali”, *Fikri ve Sınai Haklar İhlaller & Davalar*, İstanbul Barosu Yay., İstanbul 2008, s. 30.

94 Fransızca metinde yer alan “agent” ve “représentant” ifadeleri Türkçe’ye “acente” ve “mümes-sil” olarak tercüme edilse de biz aynı anlamda kullanılan ve Türk mevzuatında tercih edilen “ticari vekil veya temsilci” kavramlarını tercih etmekteyiz. Aynı görüşte Pekdinçer, s. 31.

95 Paris Sözleşmesinin tam metni için bkz.

[https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/288516#P192\\_33926](https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/288516#P192_33926) (Son erişim: 26.03.2024).

96 Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 1, s. 111, dn.179.

97 Balık, s. 468.

sans alanın markayı kendi adına tescil ettirmekte haklı nedeninin bulunduğu kabul edilebilecektir<sup>98</sup>. Yine lisans alanın çok büyük yatırımlar yaparak markayı tanıtmaya ve marka sahibine tescil talebini iletmesine rağmen marka sahibinin tescile yanaşmadığı durumlarda lisans alanın markayı ve pazar payını korumak için markayı kendi adına tescil ettirebileceği kabul edilmektedir<sup>99</sup>.

Lisans verenin tescil başvurusu aşamasında itiraz ederek markanın kötüniyetli lisans alan adına tesciline engel olması mümkündür. Ancak itiraz edilmeden veya yapılan itiraz reddedilerek marka bir şekilde sahibinin izni olmadan lisans alan adına tescil ettirilmiş ise bu durumda marka sahibi üç ayrı kanuni düzenlemeye dayanabilecektir. Birincisi markayı kendi adına tescil ettirmiş olan lisans alana karşı SMK md. 10'da yer alan düzenlemeye dayanarak markanın kendisine devrini talep hakkıdır. İkinci imkân ise lisans hakkının kapsamını aşarak markayı kendi adına tescil ettiren lisans alana karşı SMK md. 24/5 ve 29/4 hükümleri kapsamında marka hakkını kullanmak ve tecavüze dayalı davaları açmaktır. Üçüncü başvuru hakkı ise SMK md. 25 kapsamında markanın hükümsüzlüğünü talep etmek ve yapılan tescili baştan itibaren tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte geçersiz hale getirmektir.

SMK md. 10'da geçen *markanın kullanılmasının yasaklanmasını* talep hakkının niteliği belirgin değildir. Her ne kadar öğretilerde bu düzenleme ilk anlamıyla yani marka sahibinin mahkemedan markanın lisans alan tarafından kullanılmamasını talep edebileceği şeklinde yorumlanmaktaysa da<sup>100</sup>; kanaatimizce bu yaklaşım doğru değildir. Kanunun sözü kadar özüyle de uygulanacağına ilişkin TMK md. 1 hükmü doğrultusunda buradaki kullanımın yasaklanması talebi ifadesinin hükümsüzlük talep hakkını ifade ettiğini kabul etmek daha makul bir yaklaşım olacaktır. Markanın hükümsüzlüğünü talep imkânına sahip iken tescilin mevcudiyetine ses çıkarmayarak sadece kullanımının yasaklanması şeklindeki bir talepte marka sahibinin hukuki yararı da bulunmamaktadır<sup>101</sup>. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı meydana geldiğinden artık hükümsüzlük talep edilemeyecek ise bu durumda da lisans alana karşı açılacak bir markanın kullanımının yasaklanması davası, kanun tarafından meşru kabul edilen bir hakkın kullandırılmaması amacına matuf olacak ve hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceğinden reddi gerekecektir.

98 Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 1, s.112; Balık, s. 467.

99 Harun Oruç, "Markanın Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Tescili", *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 7, Sayı 66, Şubat 2012, ss.65-69, s. 68.

100 Tekinalp, s. 421.

101 Benzer bir yaklaşım için bkz. Pekdinçer, s. 32.

Öte yandan SMK md. 10'da marka sahibine nisbi red veya hükümsüzlük taleplerinin dışında farklı bir talep hakkı daha tanınmıştır. Buna göre ticari vekil veya temsilcinin marka sahibinin izni olmadan ve haklı bir sebebe dayanmadan markayı kendi adına tescil ettirmiş olması halinde, marka sahibi mahkemeden markasının kullanımının yasaklamasını isteyebileceği gibi söz konusu tescilin kendisine devrini de talep edebilecektir. Marka sahibinin SMK md. 10'da yer alan düzenlemeye dayanabilmesi için markayı kendi adına tescil ettirmiş bulunan kişi ile aralarında ticari vekâlet veya temsil ilişkisinin bulunması gerekir. Bu bağlamda taraflar arasında marka lisans, franchise, tek satıcılık, distribütörlük, acentelik, vekâlet vb. ticari temsil yetkisi içeren ancak markayı kendi adına tescil hakkı sağlamayan bir sözleşmenin mevcut olması aranacaktır<sup>102</sup>. Bu tür bir akdi temsil ilişkisine dayanmayan marka sahibi 10. Maddede yer alan markanın kendisine devrini talep edemeyecek, şartları mevcutsa ancak hükümsüzlük talebinde bulunabilecektir<sup>103</sup>.

### C. Lisans Sahibinin Markayı Kötüniyetli Kullanımı

Markayı kullanma, SMK md. 9'da marka sahibi için bir hak olmasının yanında aynı zamanda bir zorunluluk olarak da belirlenmiştir. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi, herkesten ve her şeyden önce marka sahibinin markayı piyasaya sunacağı mal veya hizmetlere tatbik ederek bizzat kullanması suretiyle olur. Ancak marka sahibi markasını bizzat kullanmayıp, üçüncü bir kişiye vereceği geçerli bir lisans yoluyla bu kişi tarafından kullanılmasını sağlayarak da SMK'nın 9. maddesiyle kendisine yüklenen markayı kullanma zorunluluğunu yerine getirebilir.

Taraflar arasındaki lisans sözleşmesine konu marka kullanımının niteliği veya sözleşmenin içeriği markayı kullanmayı ve korumayı lisans sahibine bir hak olmanın ötesinde bir borç olarak da yüklemeyi gerektiriyorsa, lisans sahibinin kendi yetki bölgesi içinde markayı kullanmakla yetinmemesi, meydana gelen ihlalleri takip ederek özen borcu kapsamında marka sahibini bilgilendirmesi ve sahip olduğu hak ölçüsünde gerekli koruyucu tedbirleri alması gerekecektir<sup>104</sup>. Bu yükümlülüğüne uymayarak markayı hakkı koruyucu nitelikte kullanmayan lisans sahibinin söz konusu eylemi, kullanmama sebebiyle hak kaybı sonucu marka hakkının yitirilmesine yol açabilecektir<sup>105</sup>.

102 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1., s. 111; Özge Arslan, *Marka Hakkının Sona Ermesi*, Adalet Yay., Ankara 2019, s. 70; Pekdiğer, s. 31.

103 "...her ne kadar davacı taraf markanın kendilerine devrini talep etmiş ise de, davacı ile davalı şirket arasında temsilcilik ya da vekillik ilişkisinin ispatlanmadığı..." Yargıtay 11. HD, 17.1.2024 T., 2022/3920 E., 2024/402 K. (www.kazanci.com Son Erişim: 13.04.2024).

104 Özel, s. 177.

105 Özel, s. 159; Mücahit Ünal; Sevgican Aydın, "Marka Lisans Hakkının İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015, s. 217.



Esasen marka lisans sözleşmelerinde lisans sahibi ile marka sahibi (lisans veren) arasındaki ilişki bir sözleşme ilişkisidir ve tarafların birbirlerine karşı hak ve borçlarının tespiti de sözleşme serbestisi kapsamında taraflarca serbestçe belirlenen hükümler ve SMK'da yer alan istisnai düzenlemeler dışında sözleşmelere ilişkin genel hükümlere tabidir. Her ne kadar SMK'da markaya (daha genelde sınai mülkiyet haklarına) ilişkin lisans sözleşmesi hakkında bazı özel hükümler yer almış ve SMK'nın 24/4 ve 29/1-ç hükümleri gereğince *lisansla verilen hakların kapsamını izinsiz genişletme ve izinsiz devir* fiillerinin marka hakkına tecavüz teşkil edeceği ve marka sahibine, markadan kaynaklanan haklarını lisans sahibine karşı da kullanabilme imkânı sağlayacağı kabul edilmiş olsa da; bu durum tecavüz olarak kabul edilen söz konusu fiillerin temelde akde aykırılık niteliğinde olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

SMK'nın lisans sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerinde kötüniyete herhangi bir sonuç bağlanmamış, sadece lisans sahibinin lisansın kapsamını izinsiz genişletme veya izinsiz devir fiillerinin marka hakkına tecavüz teşkil edeceği düzenlenmiştir. TMK md. 3/1 hükmünde *iyiniyet karinesi* Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı durumlarla sınırlandırılmış olduğundan, markayı belli şartlar altında kullanma hakkı bulunan lisans sahibinin gerçekleştirdiği akde aykırılık fiillerine hukuki sonuç bağlanması için kötüniyetli olduğunu ispat etmeye gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde lisans sahibinin iyiniyetli olması da kendisini sorumluluktan kurtarmayacaktır. Ancak ifade etmek gerekir ki söz konusu TMK md. 3/1 hükmünün iyiniyete sonuç bağlanmayan bazı durumlara da kıyasen uygulanabileceği ve iyiniyet karinesinin korumasının genişletilebileceği öğretide bir kısım yazarlarca kabul edilmektedir<sup>106</sup>.

Lisans sahibinin markayı kötüniyetli tescil fiilinde olduğu gibi kötüniyetli kullanımı iddiasının kabulü için de akde aykırılık ve fiilin tecavüz oluşturması tek başına yeterli değildir. *Amaca göre yorum* ilkesi uygulanarak<sup>107</sup> hukuka aykırı kullanımın kötüniyetli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Lisans sahibinin marka kullanımındaki kötüniyeti iki yönlü olabilecektir. Birincisi markanın farklı kullanımı ile üçüncü kişilerin markalarına yaklaşma ve markanın ayırt edici karakterine zarar verme, diğer ise markanın kaynak gösterme fonksiyonuna zarar vererek marka sahibinin tekel hakkını aşındırma şeklinde olabilir. Lisans sahibinin kötüniyetli kullanımından bahsedilebilmesi için marka sahibinin lisans konusu marka üzerindeki haklarını kullanmasını engellemeye ve markayı işlevsiz kılmaya dönük subjektif bir iradenin ortaya konulmuş olması aranacaktır. Bu, marka sahibinin marka üzerindeki hâkimiyetini

106 Bu konuda öğretideki tartışmalar için bkz. Akbulut, s.224, dn.9.

107 Akbulut, s.228.

hukuka aykırı yollarla ortadan kaldırmaya ve kendisine bağımlı kılmaya ya da hakkın kaybına yol açacak davranışlarla marka hakkını yok etmeye yönelik bilinçli bir davranış şeklinde olmalıdır.

Kötüniyete hukuki sonuç bağlanamayacağına ilişkin temel hukuk kuralının sonucu olarak, markayı kullanma ve koruma yükümlülüğüne aykırı davranarak hak kaybına yol açmayı hedefleyen lisans alanın bu tür kötüniyetli bir eyleminin hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı konusunda öğretide ve Yargı kararlarında net bir görüş yoktur. Ancak tükenme ilkesi konusunda, lisans alanın marka sahibinin izni olmadan gerçekleştireceği piyasaya sunma eylemlerinin marka sahibini bağlamayacağı ve bu suretle hakkın tükenmeyeceği<sup>108</sup>, kötüniyete de hiçbir surette hukuki sonuç bağlanmayacağı yönündeki genel kabullerden yola çıkarak; lisans alan tarafından gerçekleştirilen ve marka hakkının yitirilmesine yol açacak kötüniyetli eylemlerin de iyiniyetli marka sahibi aleyhine hukuki sonuç doğurmayacağına kabulü gerekir. Ancak elbette bunun için marka sahibinin de TTK md. 18/2 gereği basiretli tacirin sorumluluğu kapsamında kendisinden beklenen özeni gösterdiğini ispat etmesi gerekecektir.

### III. Marka Sahibinin Kötüniyetli Lisans Alana Karşı Korunma Yolları

Lisans sahibinin markayı kötüniyetli olarak kendi adına tescil ettirmesi veya kullanması halinde bu hukuka aykırı fiillerden tüketicilerin ve marka üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişilerin de zarar görmesi söz konusu ise de; bu tür ihlallerin ilk ve asıl zarar göreni marka sahibi olacaktır. Bu sebeple de lisans alanın haksız eylemlerine karşı alınabilecek tedbirler, temelde marka sahibinin mağduriyeti göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu çerçevede mevzuatta gerek ticari vekil veya temsilcinin (bu kapsamda lisans alanın) markayı kendi adına tescil ettirmesinde gerekse lisans sözleşmesine aykırılık hallerinde açılacak davalar, genellikle marka sahibinin hukuki durumu esas alınarak düzenlenmiştir.

Ancak lisans verilmiş marka üzerinde intifa veya rehin hakkı sahibi olan kişinin de SMK kapsamında marka hakkını koruyucu davaları açma hakkı bulunmaktadır<sup>109</sup>. Lisans alanın rehinli veya intifa hakkı ile kayıtlı markaya teca-

108 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 2, s.200; Esin Çamlıbel Taylan, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, s.120; Ülgen Aslan Düzgün, "Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi", *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2012, ss.47-66. s.58; Arkan, "Marka Hakkının Tüketilmesi", s.204. Fransız hukukunda malların veya ambalajların üzerinde ciddi değişiklikler yapan kötüniyetli lisans alanın gerçekleştireceği akde aykırı piyasaya sunma eylemlerinin marka hakkına tecavüz teşkil edeceği ve bunun hakkın tükenmesinin sınırlarından biri olduğu hakkında bkz. Iony Randrianirina, "Le droit de Marque", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Université de Poitiers, 2013, p.46.

109 Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, *Eşya Hukuku*, Filiz Kitabevi, İstanbul 1997, s.645, 791; Tekinalp, s. 511; Doruk Utku, *Sınai Hakların Rehni*, Yetkin Yay., Ankara 2009, s.314; Tüzüner, s. 65.

vüz teşkil edebilecek ve ekonomik değerini düşürebilecek eylemlerinin marka üzerinde rehin veya intifa hakkı sahibi olan üçüncü kişinin hak veya alacağını tehlikeye düşüreceği tabiidir. Bu sebeple, markanın korunmasında menfaati bulunan intifa veya rehin hakkı sahibinin de lisans alanın kötüniyetli eylemlerine karşı dava açabileceğinde kuşku yoktur<sup>110</sup>. Elbette rehin hakkı sahibinin açacağı davada sadece marka hakkının ihlal edildiğini değil aynı zamanda bu ihlal eyleminin markanın değerini düşürerek hak ve alacağını tehlikeye düşürdüğünü de ispat etmesi gerekecektir<sup>111</sup>.

Görülebileceği üzere her ne kadar marka sahibi dışında marka üzerinde hak sahibi olan kişilerin de kötüniyetli lisans sahibine karşı hak ve menfaatleri ölçüsünde ve uğradıkları zarara istinaden dava açma hakları bulunmakta ise de; bu hakların kullanımını istisnai nitelikte olup lisans sahibinin lisans sözleşmesine aykırı fiillerinden doğrudan zarar gören kişi marka sahibi olacağından; aşağıda lisans verenin lisans sahibine karşı lisans hakkının kötüniyetli kullanımı sebebiyle müracaat edebileceği yasal başvuru imkânları incelenmekle yetinilecektir.

### **A. Kötüniyetli Tescil Başvurusuna İtiraz ve İtirazın Reddine İlişkin Kurum Kararının İptali Davası**

Kötüniyetli marka tescil başvurusunun yayımlanmasından sonra başvurunun reddinde hukuki menfaati bulunan *ilgili kişiler* gerekçeli bir dilekçe ile tescil başvurusuna itiraz etme hakkına sahiptir. Konuyla ilgili SMK'nın 18. Maddesinde, ilgili kişilerin marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde, başvurunun 5. Maddedeki mutlak red nedenlerine veya 6. Maddedeki nisbi red nedenlerine dayanarak reddi gerektiğine ilişkin yazılı ve gerekçeli itirazlarını kuruma sunabilecekleri düzenlenmiştir. Mülga 556 sayılı KHK'nın 35. Maddesinde mutlak ve nisbi red sebeplerinden bağımsız farklı bir itiraz gerekçesi olarak düzenlenmiş olan başvurunun kötü niyetle yapılması hususu SMK'da 6. Maddenin 9. Fıkrasında bir nisbi red sebebi olarak düzenlenmiştir.

İtiraz üzerine Kurum SMK md. 19'daki prosedürü işleterek yapacağı inceleme sonucunda başvurunun kötüniyetli olduğu kanaatine varırsa tescil başvurusunun reddine, itiraz sebeplerini ve sunulan delilleri yeterli bulmazsa itirazın reddine karar verecektir. Yayına itiraz üzerine verilen karara karşı zarar gören taraflar bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Kurum nezdinde itiraz edebilirler. Karara itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD)

110 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 2, s.253; Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Adalet Yayınevi, Ankara 2012, s.478; Serdar Kale, *Marka Davalarında Yargılama Usulü*, Adalet Yay., Ankara 2020, s. 72.

111 Kale, s. 72.

bünyesinde oluşturulan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir. YİDK, itiraz hakkında Kurum adına nihai kararı verir. YİDK tarafından itirazın kabulü veya reddi yönünde verilen karar ile idari tescil süresi son bulacaktır. Bu karar Kurum'un nihai kararıdır ve idari prosedür açısından kesin ve bağlayıcıdır. Ancak bu karara karşı da aleyhine karar verilen taraf, SMK md. 156/2 gereğince Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açabilecektir<sup>112</sup>.

SMK md. 20/1'e göre YİDD nezdinde itiraz hakkı, verilen *karardan zarar gören taraflara*, YİDK kararına karşı dava açma hakkı da SMK md. 156/2 gereğince verilen *karardan zarar gören kişilere* (yani sonuç itibarıyla itiraz üzerine marka başvurusu reddedilen başvuru sahibine veya marka başvurusuna itirazı reddedilen muterize) aittir. Kurum kararının iptali için dava açma hakkı sadece kurum nezdinde marka tescil başvurusu reddedilen başvuru ile itirazı reddedilen kişilere ait olacağından, marka tescil başvurusuna itiraz etmeyen kişinin açacağı bir iptal davası hukuki yarar yokluğundan reddedilecektir. Fakat bu kişilerin tescil edilen markanın hükümsüzlüğü davasını açmaları her zaman mümkündür<sup>113</sup>.

Açılacak dava sonucunda kötüniyetin ispat edilememesi ve marka başvurusunun tescille sonuçlanması halinde, verilen karar bir nisbi red sebebine dayalı itiraza ilişkin olup kanaatimizce taraflar arasında maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceğinden, artık bu karara rağmen kötüniyetli tescil iddiasıyla markanın hükümsüzlüğü davası açılmayacaktır<sup>114</sup>.

Görüleceği üzere marka tescil başvurusunun kötüniyetli olduğu gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Kurum, tarafların sunacağı bilgi ve belgeler üzerinden bir inceleme ve değerlendirme yaparak nihai kararını vermektedir. Her ne kadar TMK md. 3 gereğince esas olan iyiniyetin varlığı olup aksini iddia eden tarafın kötüniyet iddiasını ispat etmesi gerekir ise de; lisans alanın markayı kendi adına tescil ettirmekte kötüniyetli olduğu kabul edilecektir. Bu kapsamda iyiniyetli olduğunu iddia eden lisans alanın, markayı kendi adına tescil ettirmekte haklı sebeplerinin bulunduğunu ispat etmesi gerekir<sup>115</sup>.

112 Kurum kararının nitelik olarak bir idari karar olduğu ve Kanunda açıkça Kurumun tüm işlemlerine karşı Ankara İhtisas Mahkemeleri görevli ve yetkili kılınmış olduğundan İdare Mahkemeleri yerine ihtisas mahkemesinde dava açıldığı konusunda bkz. Bilgili, *Kötüye Kullanma*, s. 260.

113 Kale, s. 74.

114 Aynı görüşte Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 1, s.118. Karşı Görüşte Kale, s.290. Ancak yazar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyecek olsa da ilk davada verilen kararın hükümsüzlük davasında güçlü bir takdiri delil teşkil edeceğini, bunun hukuki istikrar ve usul ekonomisi bakımından önemli olduğunu kabul etmektedir.

115 Bkz. Yukarıda dn.90.

## B. Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Lisans alan tarafından yapılan kötüniyetli marka tescil başvurusunun itiraz edilmeyerek kesinleşmesi halinde, marka sahibinin lisans alana karşı SMK md. 10 kapsamında markanın kullanılmasının yasaklanması veya markanın devri talebiyle Mahkemeye başvuru hakkı doğacaktır. Marka sahibi bu durumda SMK md. 10'daki hakkını kullanabileceği gibi, tescilli markanın hükümsüzlüğünü de dava edebilecektir. Esasen SMK md. 10'da yer alan markanın kullanımının yasaklanması davasının da hükümsüzlük davası olarak anlaşılması gerektiği yukarıda izah edilmiştir<sup>116</sup>.

Marka sahibince tescil başvurusuna itiraz edilmiş ve yapılan itiraz reddedilerek markanın tesciline karar verilmiş ise bu durumda da marka sahibinin söz konusu Kurum kararının iptali için yetkili ihtisas mahkemesi olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açma hakkı doğacaktır. Bu davanın da marka sahibi aleyhine sonuçlanarak kesinleşmesi halinde, artık kötüniyet iddiasını ispat edemeyen asıl marka sahibinin lisans alan adına yapılan tescile katlanmaktan başka çaresi kalmayacaktır. Zira davanın tarafları, konusu ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davanın talep sonucu aynı olacağından, kanaatimizce kesin hüküm etkisi sebebiyle marka hükümsüzlük davası açılmayacaktır<sup>117</sup>.

SMK'nın konuyla ilgili 25/1. maddesinde, 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Kanununun 6/9. Maddesine göre ise "*Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.*" Bu durumda kötüniyetle yapılan marka başvurularının tescille sonuçlanması halinde marka sahibince kötüniyet ispat edilerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinin sağlanması mümkündür.

SMK md. 25/2 gereğince hükümsüzlük davasını menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları açabilmektedirler. Ancak lisans alanın kötüniyetli tescil işlemine karşı hükümsüzlük davasını, lisans veren marka sahibi ya da tescilsiz işaret üzerinde önceki hak sahibi ile marka üzerinde hak sahibi olup yapılan tescilden dolayı menfaati zedelenen intifa hakkı sahibi, rehinli alacaklı, hacizli alacaklı, lisans alan üçüncü kişiler vb. diğer ilgili kişiler açabileceklerdir.

Öğretide kötüniyetli tescili mutlak red sebebi olarak kabul eden AB Marka Tüzüğü'nün 59/1-b hükmünden yola çıkarak kötüniyetli tescilin kamu düzenini ilgilendirdiği, bu sebeple nisbi red sebepleri arasında düzenlenmiş ol-

<sup>116</sup> Bkz. Yukarıda II/B.

<sup>117</sup> Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s. 162.

makla birlikte esasen sonuçlarının sadece önceki hak sahipleri hakkında değil herkes hakkında meydana geldiği, bu sebeple *menfaat sahipleri* kavramının geniş tanımlanması ve ilgili herkesin dava açabileceğinin kabulü gerektiği savunulmaktadır<sup>118</sup>. Ancak kanaatimizce SMK'da mehz AB Marka Tüzüğündeki düzenlemeden ayrılarak kötüniyetli tescil bir nisbi red sebebi olarak düzenlenmiştir ve Kurum tarafından re'sen dikkate alınamayacak, ancak itiraz olması halinde incelenecektir<sup>119</sup>. Bu sebeple de bunun bilinçli bir tercih olduğu ve kötüniyetli tescilden dolayı ancak menfaati zedelenen önceki hak sahiplerinin ve söz konusu önceki marka üzerinde hak sahibi olan ve menfaatleri zedelenen diğer kişilerin hükümsüzlük talep edebilecekleri kabul edilmelidir<sup>120</sup>.

Lisans alanın kötüniyetli tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne ilişkin davada davalı lisans alan olacaktır. Çünkü hükümsüzlük davasının davalısı SMK md. 25/3'e göre sicilde marka sahibi olarak görünen kişi ve hukuki halefleridir. Kurumun ise hükümsüzlük davalarında taraf olarak gösterilmesi mümkün değildir. Dava devam ederken markanın devri halinde HMK kapsamında müddeabihin devri hükmünün uygulanması gerekecektir. Ancak kötüniyetli tescil sahibinden lisans alanın veya rehin alacaklısının pasif dava ehliyeti yoktur<sup>121</sup>.

Mülga 556 sayılı KHK döneminde Yargıtay tarafından hükümsüzlük davaları için 5 yıllık hak düşürücü süre uygulanmakta idiye de<sup>122</sup>; SMK döneminde bu konuda herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre şartı öngörülmediğinden artık davanın niteliğine de uygun olarak bu davaların kural olarak her zaman açılabilceğinin kabulü gerekir<sup>123</sup>. Elbette bu kuralın da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markalar (SMK md. 25/4) ile sessiz kalma yoluyla hak kaybı müessesesi (SMK md. 25/6) gibi istisnaları mevcuttur. Ancak sessiz kalma yoluyla hak kaybının da kötüniyetli tescil hakkında uygulanması mümkün değildir. Zira sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin SMK md. 25/6'da açıkça *sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça* şeklinde bir kayıt konulmuş ve kötüniyetli tescilin 5 yıllık sessiz kalma sonucunda da (asıl marka sahibince hakkın kötüye kullanılması ihtimali haricinde) geçerlilik kazanamayacağı kabul edilmiştir.

Hükümsüzlük kararının geriye yürümesi, uygulanmış sözleşmeler ve infaz

118 Yasaman, Cilt 3, s. 2517.

119 Çolak, s. 938.

120 Aynı görüşte Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s. 166.

121 Yasaman, Cilt 3, s. 2525.

122 Emsal bazı Yargıtay kararları için bkz. Yasaman, Cilt 3, s. 2527 vd.

123 Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 2, s.167; Yasaman, Cilt 3, s. 2532.

edilmiş mahkeme kararlarını etkilemeyecektir. Ancak markayı adına tescil ettiren kötüniyetli lisans alanın, söz konusu tescil sebebiyle zarar görenlere karşı tazminat sorumluluğu bakidir.

### **C. Markanın Kullanımının Yasaklanması ve Markanın Devri Davası**

SMK md. 10 kapsamında, marka sahibinin izni olmadan markanın aynısını veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescil ettiren kötüniyetli lisans alana karşı, tescilde haklı bir sebebi yoksa marka sahibi mahkemeye başvurarak markasının kullanımının yasaklanmasını veya söz konusu tescilin kendisine devrini talep edebilecektir.

Esasen markanın ticari vekil veya temsilci tarafından kendi adına tescil başvurusuna konu edilmesi aynı zamanda bir nisbi tescil engeli olarak da düzenlenmiş olup; marka tescil başvurusu yapan lisans alana karşı marka sahibince SMK md. 6/2 hükmüne dayanarak itiraz hakkının kullanılması ve tescilin engellenmesi mümkündür. Ancak bu durumda asıl marka sahibinin kötüniyetli marka başvurusunun kendisine devrini talep etmesi imkânı bulunmayacaktır<sup>124</sup>.

SMK md. 10'da yer alan davaların açılabilmesinin temel koşulu, markanın aynısının veya benzerinin lisans alan (veya sair bir ticari vekil ya da temsilci) adına tescil ettirilmiş olmasıdır. Markayı kendi adına tescil ettiren kişinin bir ticari vekil veya temsilci sıfatı yoksa zaten SMK md. 10 kapsamında bir devir davası açılmayacaktır. Burada ticari vekil veya temsilci kavramı geniş yorumlanacak ve markayı sahibinin izniyle kullanan lisans alan, franchise alan, tek satıcı, acente vb. kişiler<sup>125</sup> ile bu kişilerin tacir yardımcıları ve ticari temsilcileri de bu düzenleme kapsamında ticari vekil veya temsilci olarak kabul edilecektir<sup>126</sup>. ABAD da MINERAL MAGIC kararında vekil/temsilci kavramının geniş yorumlanması gerektiğini kabul ederek, ihtilafli markanın başvuru tarihinde marka sahibi ile tescil sahibi distribütör arasında genel bir güven ve sadakat yükümlülüğü yaratan gerçek, etkili ve kalıcı bir ticari ilişkinin mevcut olduğuna ve bu anlamda ticari vekil (*agent*) olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir<sup>127</sup>.

Lisans sözleşmesi için görüşmelere başladıktan sonra fakat henüz sözleşmeye dönüşmeden önce lisans talep eden tarafça markanın kendi adına tesci-

124 Oruç, s.65.

125 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1, s.111; Oruç, s.66. "Marka sahibinin verdiği yetki ile markayı kullanma hakkına sahip olan kişi, ticari vekil veya temsilci olarak adlandırılır." Giray, s.168.

126 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 1, s.112; Oruç, s.66-67.

127 CJUE, C-809/18 (<https://curia.europa.eu> Son Erişim: 14.04.2024).

line de uygulamada sıkça rastlanmaktadır. Tipik bir kötüniyetli tescil hali olan bu tür bir durumda, ticari temsil ilişkisi başlamadan markayı kendi adına tescil ettiren kötüniyetli tescil sahibine karşı markanın devri talep edilemeyecek ise de genel hükümlere göre hükümsüzlük ve tecavüz davaları açılabilir<sup>128</sup>.

Lisans alanın kötüniyetli tescil işlemine karşı marka sahibince tescilin hükümsüzlüğü de talep edilebilecekken bunu yapmak istemeyerek tescilin kendi adına devrini talep etmesine de imkân sağlanması, kötüniyetli lisans alana karşı marka sahibini en üst düzeyde korumanın amaçlandığını gösterir. Ancak her ne kadar ilk bakışta hükümsüzlük talebindense tescilin kendisine devrini talep etmesi marka sahibinin daha lehine gibi gözükse de markayı tescil ettirmek istemeyen marka sahibinin bunda bazı menfaatleri bulunabilir. SMK md. 9 kapsamında tescilli markayı kullanma zorunluluğuna uymama halinde marka hakkının yitirilmesi söz konusu olabilecek ve marka serbest işarete dönüşecektir. Yine 556 sayılı KHK md. 11'den farklı olarak SMK md. 10 hükmünde aynı markanın yanında ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların da tescili madde kapsamına alındığından, bu tür bir marka tescilinin asıl markanın ayırt ediciliğine ve itibarına zarar verebileceği de gözden kaçırılmamalıdır<sup>129</sup>. Böyle bir durumda marka sahibi, ayırt edilemeyecek kadar benzer marka tescilinin kendisine devrindense hükümsüzlüğünü tercih ve talep edebilecektir<sup>130</sup>.

SMK md. 10'da yer alan davaları açmak için markaların kullanıldığı mal veya hizmetlerin de aynı tür mal veya hizmetler olmasına gerek yoktur<sup>131</sup>. Zira bu davaların ön koşulu taraflar arasında bir ticari temsil ilişkisinin mevcudiyeti olup, markayı kendi adına tescil ettiren lisans alanın markadan haberdar olmadığı savunmasına değer verilemeyecektir. Kötüniyetli tescile ise yukarıda da izah edildiği üzere hangi mal veya hizmet sınıfında olduğuna bakılmaksızın sonuç bağlanamayacak<sup>132</sup> ve herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmadan dava açılabilir<sup>133</sup>. Bu sebeple tescilin kötüniyetli olmadığını, bu kapsamda marka sahibinin ününden faydalanma veya piyasaya girişini engelleme, haksız gelir elde etme niyeti bulunmadığını ispat etmedikçe lisans alanın kötüniyetli sayılması ve açılacak dava sonucunda tescilin kullanımının engellenmesi veya marka sahibine devrine karar verilmesi gerekecektir.

128 Oruç, s.66.

129 Amerikan *Dev-Con* markasını Türkiye'de Dev-Kon şeklinde tescil ettiren distribütörün bu marka tescilinin mülga 556 sayılı KHK döneminde ancak hükümsüzlüğünün istenebileceği hakkında bkz. Pekdiğer, s.33.

130 Aynı görüşte Oruç, s.69.

131 Aksi Görüşte Oruç, s.67.

132 Bkz. Yukarıda I/A.

133 Çolak, s.909.



Marka sahibinin markayı lisans alana kendi adına tescil konusunda izin vermiş olması halinde yapılan tescilin devrini veya hükümsüzlüğünü talep hakkı olmayacaktır. Ancak verilen iznin inkâr edilemez açıklıkta olması şarttır<sup>134</sup>. Lisans sözleşmesinde veya tek satıcılık vb. tüm ülkeyi kapsayan bir sözleşmede lisans süresi boyunca markayı kendi adına tescil ettirme hakkı tanınan lisans sahibi, sözleşme herhangi bir sebeple sona ermesine rağmen markayı sahibine devretmeyi reddederse durum değişecektir. Bu tür bir tescil izni teminat niteliği ağır basan bir *inançlı işlem* niteliğinde olacağından inançlı işlemlere ilişkin hükümlere tabi olacaktır<sup>135</sup>. Yargıtay'ın ifadesiyle “*İnançlı işlemde inanılan, hakkını kullanırken kararlaştırılan koşullara uymayı, amaç gerçekleşince veya süre dolunca hak veya nesneyi tekrar inanana veya onun gösterdiği üçüncü kişiye devretmeyi üstlenmektedir. İnançlı işlem, kazandırmayı yapan kişiye yani inanana belirli şartlar gerçekleşince, kazandırmanın iadesini isteme hakkı sağlayan bir sözleşmedir.*”<sup>136</sup> Bu tür bir ilişkide, inanılan/lisans alan, görüntüde marka sahibi gibi gözükse de aslında marka üzerinde lisans sözleşmesinde tanınan yetkilerin dışında bir hakka sahip olmayacaktır<sup>137</sup>. İnanılan/lisans alanın inanana/marka sahibine karşı inançlı işlemde kaynaklanan edimlerini ifadan kaçınması halinde, yasal yollarla markanın korunması mümkündür. Tescil işlemi doğrudan marka sahibinin inançlı işlem niteliğinde verdiği izne dayalı olup, sessiz kalma yoluyla hak kaybına yol açmayacaktır. Bu durumda lisans verenin de SMK md. 10 veya inançlı işlem hukuksal sebeplerine dayanarak markanın kendisine devrini talep etmesi mümkündür<sup>138</sup>.

SMK md. 10'da yer alan markanın kullanılmasının yasaklanması davası ise yukarıda da ifade edildiği üzere<sup>139</sup> lisans alanın kendi adına tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğü olarak anlaşılmalıdır<sup>140</sup>. Esasen buradaki belirsizliğin sebebi mehz AB Marka Tüzüğünde yer alan ve idari bir talep olarak Kuruma (EUIPO) iletilen markanın kullanılmasını yasaklama hakkının (ki bu hak esa-

134 Oruç, s.67.

135 İnançlı işlemlerin hukuki niteliği ve uygulanacak hukuk konusunda bkz. Enes Etlik, “Türk Hukukunda İnançlı İşlemler”, *İstanbul Barosu Dergisi*, Cilt 95, Sayı 1, Ocak 2021, ss.147-169.

136 Yargıtay HGK, 29.11.2023 T., 2022/1-843 E., 2023/1162 K. (www.kazanci.com Son Erişim:08.05.2024).

137 Şafak Parlak Börü, “Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşlemler Devri”, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, Cilt 29, Sayı 128, Ocak 2017, ss. 231-272, s. 254.

138 Kanaatimizce burada hakların yarışmasından bahsedilebilecek ve marka sahibi dilediği hükme dayanabilecektir.

139 Bkz. Yukarıda II/B.

140 Ancak öğretilde SMK md. 10'da yer alan kullanımın yasaklanması (bu hak mülga 556 sayılı KHK md. 11'de *markasının kullanılmasına itiraz etmek hakkı* şeklinde ifade edilmiş idi) davasının hükümsüzlük talep hakkının dışında marka sahibine sağlanan bir başka seçimlik hak olduğu kabul edilmektedir. Bu konuda bkz. Tekinalp, s. 421;

sen markanın sahibine sağladığı ‘markanın olumsuz etkisi’ne karşılık gelir<sup>141</sup>), mahkeme önünde dava konusu edileceğine ilişkin SMK’ya yapılan farklı aktarımdan yani uygulanacak prosedür farklılığından kaynaklanmıştır. Markanın sicil kaydına dokunmadan sadece kullanılmasının yasaklanması marka sahibinin yararına değildir ve kullanılmayan tescilin devamının da bir anlamı yoktur. Nitekim kesintisiz 5 yıllık kullanmama sonucunda da zaten kullanmama sebebiyle hak kaybı doğacak ve bu kez de markanın iptalini talep ihtiyacı doğacaktır. Oysa ikinci bir prosedüre ihtiyaç duymadan Mahkemeye başvuru sırasında hükümsüzlük talep edilmesi ile markanın terkinin ve bu suretle kullanımının da engellenmesi mümkündür. Buna rağmen lisans alan adına kötüniyetle tescil ettirilen marka için hükümsüzlük veya devir talebi içermeyen tek başına bir kullanımın yasaklanması davasının kanaatimizce hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekecektir.

#### **D. Lisans Kapsamını Aşan Kullanım Sebebiyle Tecavüze Dayalı Davalar**

Marka hakkına tecavüz eylemlerini düzenleyen SMK’nın 29. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde (mülga 556 sayılı KHK’nın 61/1-d maddesi) “*Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek*” marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmiştir.

Esasen tecavüz kavramı bir haksız fiile işaret etmekte olup, lisans sözleşmesiyle devredilen hakların izinsiz genişletilmesi veya izinsiz devrini marka hakkına tecavüz olarak kabul eden yaklaşımın altında yatan sebep de lisans alanın markayı kullanırken iyiniyetli davranma yükümlülüğüne aykırı eylemlerine karşı marka sahibini korumaktır. Bu durumda kötüniyetli lisans alanın lisans sözleşmesindeki hakların kapsamını izinsiz genişletmesi veya üçüncü kişilere devretmesi halinde, tecavüz teşkil eden bu eylemleri sebebiyle menfaatleri zedelenen marka sahibi veya marka üzerinde hak sahibi olan diğer kişilerce kendisine karşı SMK md. 24/4 ve 29/1-ç maddelerine dayanarak tecavüze dayalı davalar açılacaktır. Ancak bu fiillere karşı tecavüz davası açılması doğrudan Kanuna dayanmakta olup kötüniyetin iddia ve ispat edilmesine gerek yoktur.

Lisans sözleşmesinin kapsamını izinsiz genişletme niteliğindeki eylemler SMK’da açıkça sayılmamış olmakla birlikte; 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin 25/2. maddesinde beş bent halinde sayılan izinsiz genişletme hallerinin SMK md. 29/1-ç için de kabul edilmesi mümkündür<sup>142</sup>. Lisans alanın

141 Markanın sahibine sağladığı olumlu ve olumsuz etki konusunda bkz. Kaya, s. 37.

142 Arkan, Marka Hukuku, Cilt 2, s. 200 vd.; Özel, s. 183.

marka hakkına tecavüz olarak kabul edilen bir diğer eylemi de lisans yoluyla verilen hakları izinsiz olarak üçüncü kişilere devretmektir. Bu hükmün kapsamına SMK'nın 24/3. Maddesine göre aksi kararlaştırılmamışsa izinsiz devir ve alt lisans verme eylemleri girer<sup>143</sup>. Bu hükmün ihlali 29/1-ç maddesiyle birlikte değerlendirilerek bu eylemlerin, hatta bir görüşe göre SMK'nın 7. (Mülga 556 sayılı KHK'nın 9) Maddesi kapsamındaki tüm izinsiz kullandırma eylemlerinin<sup>144</sup>, bu madde kapsamında marka hakkına tecavüz olarak kabul edilmesi gerekir.

Lisans sahibinin gerçekleştireceği bu tür haksız kullanım eylemlerine karşı marka sahibi veya menfaatleri zedelenen üçüncü kişiler yasal dava haklarını kullanarak tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi ile şartları mevcutsa maddi ve manevi tazminat davası açabileceklerdir. Lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz genişletilmesi veya üçüncü kişilere izinsiz devri halinde marka sahibi tazminat talebi kapsamında sadece fiili zararını değil aynı zamanda yoksun kaldığı kazancı da talep edebilecektir<sup>145</sup>.

### **E. Geçici Hukuki Himaye Tedbirlerine Başvurma**

Bilindiği üzere geçici hukuki himaye tedbirlerinin varlık sebebi yargılama makamınca hakkın korunması talebi hakkında karar verilmeye kadar geçecek sürede hak sahibinin menfaatlerinin telafisi imkânsız zararlara uğramasını önlemek olup, bu işlevleri sebebiyle *geçici* ve *ihtiyati* nitelikte bir hukuki koruma sağlarlar<sup>146</sup>. HMK md. 389'da ihtiyati tedbire karar verilebilmesi için “...Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâlde geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi...” gerekir.

Ancak HMK'ya göre verilecek ihtiyati tedbirler için geçerli olan, mahkemenin uyuşmazlığın esasını çözecek ve yargılama sonucunda ulaşılmak istenen amacı elde etme sonucu doğuracak tarzda karar veremeyeceğine ilişkin genel kural SMK'da marka yargılamaları için esnetilmiş ve dava konusu eylemin durdurulması, önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik sonuç doğurabilmektedir<sup>147</sup>.

143 Yasaman, Cilt 2, s. 2713.

144 Tekinalp, s. 496.

145 Kale, s. 86.

146 Müjgan Tunç Yücel, *HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti*, Seçkin Yay., Ankara 2013, s. 21.

147 İlhami Güneş, “Marka Hukuku Alanında İhtiyati Tedbirler”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 7, S. 75, Kasım 2012, ss. 53-56, s. 53.

Bu bağlamda marka sahibinin veya dava açma hakkı bulunan diğer hak sahiplerinin kötüniyetli lisans sahibine karşı da SMK md. 159 hükmü kapsamında dava hakkıyla birlikte veya henüz dava açmadan önce hukuki himaye tedbirlerine başvurabileceği kuşkusuzdur. Söz konusu maddenin 1. Fıkrasına göre *“Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler, dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, verilecek hükmün etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.”* Mahkemelerce karar verilebilecek başlıca ihtiyati tedbirler ise üç bent halinde aynı maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bunlar (i) Tecavüzün önlenmesi ve durdurulması, (ii) ürünlere ve üretim vasıtalarına el koyma ve muhafaza ile (iii) teminat verilmesi tedbirlerinden oluşur. Burada sayılan tedbirler sınırlı sayıda olmayıp, maddede hakkı koruyucu başlıca tedbirlere yer verilmiştir.

Marka sahibi, kötüniyetli lisans sahibine karşı ihtiyati tedbirin yanı sıra hukuki yararının bulunduğunu ve yasal şartların mevcut olduğunu ispat ederek ihtiyati haciz, delil tespiti gibi sair geçici hukuki himaye tedbirlerine de başvurabilecektir. Tedbirin uygulanması, etkisi ve sonuçları konusunda da SMK md. 159/3 gereğince 6100 sayılı HMK hükümleri uygulanacaktır.

Başvuru Kurum’un doğrudan taraf olduğu uyuşmazlıklar dışında HMK’daki genel görev ve yetki kurallarına tabidir. Görevli mahkeme uyuşmazlığın esasını çözmekle görevli ihtisas mahkemeleri veya ihtisas mahkemesi bulunmayan yerlerde bu mahkemelerin görevine giren işlere bakmakla görevlendirilmiş Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır. Kurumun taraf olduğu ihtiyati tedbir taleplerinde ise marka tescil süreciyle ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olacağından, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri kesin görevli ve kesin yetkili mahkeme olacaktır.

## Sonuç

Marka hakkının kötüniyetli tescili veya kullanılması hukuki sonuç bağlanmayacağı ve bu iddiaya dayalı işlemlerin süreye tabi olmadığı gerek milli gerekse milletlerarası mevzuatta düzenlenmiştir. Marka sahibinden lisans sözleşmesi veya lisans hükmü içeren bir sözleşmeye dayanarak kullanım hakkı elde eden kişinin bu hakkını suiistimal ederek markayı kötüniyetli olarak kendi adına tescil ettirmesi veya kötüniyetli biçimde kullanması halinde, kötüniyetin korunmayacağına ilişkin temel hukuk kuralı kapsamında marka sahibi veya diğer hak sahipleri yasal yollara başvurabileceklerdir.

Bu kapsamda tescilli markalarda SMK’da kendisine tanınan hakları kullanacak olan marka sahibi, tescilsiz markalarla ilgili olarak ise haksız rekabet hü-

kümlerine dayanarak marka üzerindeki hakkını kötüniyetli lisans alana karşı koruyacaktır. Ancak yasal hakların kullanım kapsamını da taraflar arasındaki lisans sözleşmesi belirleyeceğinden, taraflarca lisans sözleşmesinde mümkün olduğunca muhtemel sorunların çözümüne dönük kapsamlı düzenlemelere yer verilmesi sağlıklı bir hukuki ilişkinin temel şartıdır.

Lisans alanın kötüniyetli tescil eylemi sonucunda menfaatleri zedelenen lisans veren, lisans alana karşı tescil başvuru aşamasında itiraz hakkını kullanabilecektir. Tescil gerçekleştikten sonra ise Kurum nezdinde markanın hükümsüzlüğünü veya kendisine devrini talep edebilecektir. Lisans alanın kötüniyeti haksız bir tescil suretiyle değil de markanın lisans sözleşmesine aykırı kullanımında kendini gösteriyorsa bu durumda da lisans alan, lisans sözleşmesinin izinsiz genişletilmesinin marka hakkına tecavüz teşkil edeceğine ilişkin SMK'nın 24/4 ve 29/1-ç hükümleri kapsamında lisans verenin açacağı tecavüz davaları ile karşılaşacaktır.

Unutulmamalıdır ki hukukta yasal başvurularda süre şartının aranmayacağı en önemli hal kötüniyetlidir ve kötüniyetli tescil veya kullanım durumlarında hak sahibinin yapacağı yasal başvurularda herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre şartı söz konusu değildir.

## KAYNAKLAR

- Akbulut, Pakize Ezgi, “İyiniyet ve Hukuki Hata Arasındaki İlişki”, *Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 15, Sayı 187, Mart 2020.
- Altıntaş, Ayşe Tuğba, *Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları*, Savaş Yay., Ankara, 2019.
- Arkan, Sabih, *Marka Hukuku*, 2 Cilt, AÜHF Yayınları, Ankara, 1997.
- Arkan, Sabih, “Lisans Veren Sorumluluğu”, *Batider*, Eylül 2013.
- Arslan, Özge, *Marka Hakkının Sona Ermesi*, Adalet Yay., Ankara, 2019.
- Balık, İfakat, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, Haziran 2018.
- Basire, Yann, *L’essentiel Du Droit De La Propriété Industrielle*, Ed: Gualino/Lextenso, 3. Ed., Paris, 2023.
- Bilgili, Fatih, *Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması*, Seçkin Yay., Ankara, 2006.
- Bilgili, Fatih, “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyetli Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, *TBB Dergisi*, Sayı 70, Mayıs/Haziran 2007.
- Ceylan, Çiğdem, “Marka Lisansı Sözleşmesi”, *FMR Dergisi 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı*, 2017, ss.59-89.
- Çolak, Uğur, *Türk Marka Hukuku*, 4. Bası, On İki Levha Yay., İstanbul, 2018.
- Düzgün, Ülgen Aslan, “Marka Lisans Sözleşmelerinde Hakkın Tükenmesi Prensibi”, *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 16, Sayı 3, Temmuz 2012.
- Eren, Fikret, *6098 Sayılı Borçlar Hukuku Genel Hükümler: Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış, Yetkin Yay.* Ankara, 2012.
- Etlik, Enes, “Türk Hukukunda İnançlı İşlemler”, *İstanbul Barosu Dergisi*, Cilt 95, Sayı 1, Ocak 2021.
- Giray, Rabia Eda, “Markanın Devri ve Devir Hükmü Doğuran Diğer İşlemler”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2010.
- Gül, İbrahim, “Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması”, *Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 7, Sayı 13, Ocak 2017.
- Güneş, İlhami, “Marka Hukuku Alanında İhtiyati Tedbirler”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 7, Sayı 75, Kasım 2012.
- İşgüzar, Hasan, *Tek Satıcılık Sözleşmesi*, Dayınlarlı Hukuk Yay., Ankara, 1989.
- Kale, Serdar, *Marka Davalarında Yargılama Usulü*, Adalet Yay., Ankara, 2020.
- Karahan, Sami, “Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi”, *Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı*, Cilt 1; Beta Yay., İstanbul, 2001.
- Kaya, Arslan, *Marka Hukuku*, Arıkan Yay., İstanbul 2006.
- Kıratlı, Metin, “Marka Lisans Sözleşmeleri”, *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, Sayı 23, Ekim 2015.
- Koçak, Mahmut Arif, *Marka Hukukunda Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesi*, Oniki Levha Yay., İstanbul, 2021.

- Koşer, Nihal, “Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 7 Şubat 2019 Tarihli “Swemac” Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi -Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme-”, *ÇÜHFD*, Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2020.
- Köroğlu, Emre, “Genel Hatlarıyla Markadan Doğan Hakları Sınırlandıran Sebeplerden Zamanaşımı, Sessiz Kalma Sebebiyle Hak Kaybı ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Bilgilerini Dürüst Bir Şekilde Kullanmaları”, *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, Cilt 22, Sayı 3, 2016.
- Lale, Muktedir, “Yasal Hakkın Kullanılması Bağlamında Tasarım Tescillerinde Kötüniyet”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 9, Sayı 100, Aralık 2014.
- Memiş, Tekin, “Türk hukukunda Kötüniyetli Olarak Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yılığ* 2009, Ed.: Tekin Memiş, Oniki Levha Yay., İstanbul, 2009.
- Meran, Necati, *Marka Hakları ve Korunması*, Seçkin Yay., Ankara, 2014.
- Oğuzman, Kemal; Seliçi, Özer, *Eşya Hukuku*, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997.
- Oğuzman, Kemal; Barlas, Nami, *Medeni Hukuk*, On İki Levha Yay., İstanbul, 2019.
- Oktay Özdemir, Saibe, “Fikri Nitelikteki Sınai Değerler Üzerindeki Haklar ile Bunlara İlişkin Verilen Lisansın Hukuki Niteliği”, *Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004.
- Oktay Özdemir, Saibe, *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması*, Beta Yay., İstanbul, 2002.
- Ongan, Burak, *Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu*, Seçkin Yay., Ankara, 2007.
- Oruç, Harun, “Markanın Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Tescili”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 7, Sayı 66, Şubat 2012.
- Özel, Çağlar, *Marka Lisansı Sözleşmesi*, Seçkin Yay., Ankara, 2015.
- Parlak Börü, Şafak, “Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşleme Devri”, *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, Cilt 29, Sayı 128, Ocak 2017.
- Pekdiğer, Tamer; “Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Sınai Hak İhlali”, *Fikri ve Sınai Haklar İhlaller & Davalar*, İstanbul Barosu Yay., İstanbul, 2008.
- Randrianirina, Iony, “*Le droit de Marque*”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Université de Poitiers, 2013.
- Sekmen, Orhan, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Bilge Yay., Ankara, 2013.
- Şan, Mehmet Emin, “*Marka Lisansı Sözleşmesinden Doğan Sorunlar*”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016.
- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal; “Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine -SMK m.155 Vesilesiyle Bir İnceleme-”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 34, Sayı 2, Haziran 2018.
- Şener, Esat, *İçtihatlı-Açıklamalı Türk Medeni Kanunu*, Yetkin Yay., 3. Bası, Ankara, 1998.
- Şenocak, Kemal; Yarayan, Ali; “Kötüniyetli Marka Tescili”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Cilt 10, Sayı 111, Kasım 2015.

- Tekinalp, Ünal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
- Tissot, Nathalie, “Contrat de licence -- responsabilités et garanties”, *Publication Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence*, ss. 473-486.
- Tunç Yücel, Müjgan, *HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti*, Seçkin Yay., Ankara, 2013.
- Tüzüner, Özlem, *Marka Rehni Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007.
- Utku, Doruk, *Sınai Hakların Rehni*, Yetkin Yay., Ankara, 2009.
- Uzunallı, Sevilay, *Marka Hukuku*, 3. Bası, Adalet Yay., Ankara, 2024.
- Uzunallı, Sevilay, *Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi*, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
- Ünal, Mücahit, *Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler*, Seçkin Yay., Ankara, 2007.
- Ünal, Mücahit; Aydın, Sevgican; “Marka Lisans Hakkının İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, Cilt 31, Sayı 1, Mart 2015.
- Yasaman, Hamdi ve Diğerleri, *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi*, 3 Cilt, Seçkin Yay., İstanbul, 2021.
- Yaşıyan, Elif, “*Marka Hukukunda Kötüniyet Kavramı ve Kötüniyet Kavramının Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi*”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2015.