



MARKA HUKUKUNDA YÜKSEK AYIRT EDİCİLİĞİN VE TANINMIŞLIĞIN KÖTÜNİYET DEĞERLENDİRMESİNDE ÖNEMİ

Yazarlar:

Av. Murat ALTINDERE

Av. Yaprak BİRDEN TANRIKULU

ALTINDERE HUKUK BÜROSU

www.altindere.av.tr

iletisim@altindere.av.tr



Markalar büyük emek ve sermaye harcanarak yaratılan ve geliştirilen, ayrıca ticari hayat açısından da vazgeçilmez sayılan haklardandır. Ancak birileri tarafından büyük emek ve sermaye harcanarak oluşturulan ve tanınmış hale getirilen markaların ülkemizde tescilli olmaması veya kullanılmaması vb. gibi bir takım boşluklardan yararlanmak suretiyle tescili için kötünietli başvurular yapılmakta ve bu başvurular kimi zaman Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından kabul görmektedir. Zira markaların korunmasında uygulanan ülkesellik prensibi ne yazık ki TPMK nezdinde tescilli olmayan markaların üçüncü kişiler tarafından istismar edilmesine imkan tanımaktadır.

Kötünietli tescil başvurularına ilişkin olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun(SMK) **"Marka tescilinde nispi ret nedenleri"** başlıklı 6. Maddesinin 9. Fıkrasındaki **"Kötünietle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir."** hükmü gereğince çözüm getirilmeye çalışılsa da kötüniet değerlendirme geniş kapsamlı olup, somut olaya göre değişeceğinden bu konuda genellikle sorun yaşanmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, karıştırılma olasılığı incelemesinde, önceki tarihli markanın ayırt edici gücünün yüksekliği veya zayıflığı, incelemeyi doğrudan etkileyen unsurlardan birisidir. Yargıtay'ın bu hususta içtihatları mevcut olup, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararıyla markanın ayırt edicilik unsurunun ve tanınmışlığının yüksek olmasının kötüniet değerlendirmesinde de oldukça önemli olduğunun altı çizilmiş ve bu karar SMK m.6/9'un mahkemeler nezdinde uygulanmasına ilişkin adeta yol gösterici nitelikte olmuştur.

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen bir davada davacı vekili; müvekkili şirketin Lexus ve Toyota marka lüks araçları üreten, otomotiv sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinden biri olduğunu, davalı şirketin 2014/6684 sayılı "ANL CHOCO LEXUS" ibareli marka başvurusuna müvekkilince "LEXUS" esas unsurlu markalarına dayalı olarak yapılan itirazın davalı kurum tarafından nihai olarak reddedildiğini, müvekkili adına 1989 yılından beri tescilli olan "LEXUS" ibaresinin, hiçbir dilde anlamı olmayan orijinallik düzeyi çok yüksek bir ibare olduğunu, davalının LEXUS markasının tanınmışlığından haksız menfaat sağlamaya çalıştığını, markayı sulandıracağını, markanın imajının davalı markasına devrolacağını, başvurunun kötü niyetli olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK'in 2015-M-12344 sayılı kararının iptalini, tescili halinde başvuru markasının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri ise markalar kapsamındaki mal ve hizmetlerin farklı olduğu, markanın tanınmışlığının ispat edilemediği ve "LEXUS" marka araçların Türkiye'de satılmadığı gerekçesiyle markaların karıştırılamayacağı ve bu nedenle Kurum kararının doğru olduğunu savunmuştur.



Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen kararda; markalar arasında karıştırılmaya neden olacak düzeyde benzerliğin bulunduğu, "LEXUS" ibaresinin ayırt edici niteliğinin yüksek olduğu, kullanım ile yüksek düzeyde tanınmışlık kazandığı, tanınmışlık ve kalite düzeyi ile oluşturulan imajın davalı markasına devri ve haksız menfaat sağlama aracı olabileceği ve yine lüks araba markası olarak edinilen ayırt edicilik ve reklam gücünün, markanın ekonomik değeri düşük sıradan ürünlerde kullanılmasıyla değerinin düşürülmesi, itibarının ve ayırt edici karakterinin zarar görmesi olasılığının yüksek olduğu, taraflar arasında geçmişte "LEXUS" markasına ilişkin görülen davaların davacı lehine sonuçlandığı bu nedenle davalı şirketin en geç 2011 yılında "LEXUS" markasının tanınmış olduğunu öğrendiği, başvurunun iyiniyetli olduğunun söylenemeyeceği belirtilerek söz konusu TÜRK PATENT YİDK kararının iptaline ve 2014/6684 sayılı "ANL CHOCO LEXUS" markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Davalılar yerel mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurmuş olup, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi; her ne kadar markaların kapsamlarındaki mallar arasında benzerlik bulunmasa da davacı markalarının otomotiv sektöründe yüksek derecede tanınmışlığa sahip olduğu dolayısıyla dava konusu başvurunun tescili halinde davalı şirketin, davacı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlayabileceği gibi onların itibarını ve ayırt edici karakterini de zedeleyeceği, öte yandan "LEXUS" ibaresinin, herhangi bir anlamı olmayan orijinalliği ve ayırt ediciliği oldukça yüksek bir ibare olması ve bu ibarenin tanınmışlık düzeyi gözetildiğinde davalı şirketin bu ibareyi tescil ettirmek istemesinin bir tesadüf sonucu olamayacağı ve başvurunun kötünietli olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında yerel mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesinin kararları doğrultusunda "LEXUS" ibaresinin, herhangi bir anlamı olmayan, orijinal ve ayırt ediciliği yüksek bir ibare olmasının yanısıra yüksek tanınmışlık düzeyini de dikkate alarak dava konusu marka başvurusunu kötünietli bir marka başvurusu olarak değerlendirmiş ve Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararı onamıştır.

Görüldüğü üzere Yargıtay 11. Hukuk Dairesi bu kararında **önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir anlamı olmayan, orijinal ve ayırt ediciliği yüksek bir ibare olmasını ve tanınmışlık düzeyini dikkate alarak sonraki tarihli marka başvurusunun kötünietli olarak yapıldığına hükmetmiştir.**

Av. Murat ALTINDERE
Av. Yaprak BİRDEN TANRIKULU