

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER



İSTANBUL
TİCARET
ODASI
YAYINLARI

SEKTÖREL ETÜTLER
VE ARAŞTIRMALAR

YAYIN NO: 2011-32

2.4. “Kötü Niyet” Kavramı ve Türk Marka Hukukundaki Yeri

Marka hukuku bakımından “kötü niyet” iki farklı şekilde ortaya çıkabilir:

İlk ihtimalde, markanın kullanımında kötü niyet olabilir. Örneğin kişi tescilli markasını, sırf rakibinin markası ile iltibas yaratmak amacıyla, tescil edildiğinden farklı biçimde kullanır ya da üçüncü bir kişi başkasına ait markayı haksız kazanç sağlamak amacıyla izinsiz olarak kullanmaktadır.

İkinci ihtimalde ise, daha marka tescil ettirilirken kötü niyetle hareket edilebilir. Burada kişi aslında üçüncü bir kişiye ait olduğunu bildiği markayı, kendi adına aynen ya da çok benzer şekilde tescil ettirmek üzere başvuruda bulunur. Başvuru sahibinin amacı, gerçekte üzerinde hiçbir hakka sahip bulunmadığı markanın aynısını ya da iltibasa yol açacak düzeydeki benzerini tescil ettirir.

Uygulamada, özellikle Türkiye’de tescil edilmemiş ve fakat yüksek ekonomik değer arz eden yabancı menşeli markaların, yerli firmalar tarafından TPE nezdinde kötü niyetle tescil ettirilmesi ciddi sorunlara yol açmaktadır.

İlana çıkmış bir marka başvurusunun tesciline “kötü niyet” gerekçesiyle ilgili herkes itiraz edebilir (Marka KHK m. 35). Söz konusu hükmün verdiği yetkiye dayanarak, bugüne kadar TPE tarafından ilanına karar verilen pek çok marka başvurusuna, bu gerekçeyle itiraz edilmiştir. TPE bu itirazlar karşısında başka bir sebebe ihtiyaç duymaksızın, pek çok marka başvurusunu “kötü niyetle yapıldığı gerekçesiyle” reddetmiştir. Örneğin, yurt dışında tescilli olan ve yüksek

ekonomik değere sahip, fakat (başvuru tarihinde) Türkiye’de tescilli olmadığı gibi, kullanımını da bulunmayan UGG markası için yerli bir firma tarafından 2004 tarihinde yapılan başvuru, gerçek marka sahibinin yaptığı itiraz üzerine TPE tarafından kötü niyet gerekçesiyle reddedilmiştir.

Marka KHK’nın 35. maddesine göre kötü niyete dayalı yapılan itirazlarda, başvuru sahibinin kötü niyetini kesin olarak ispat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. İtiraz sahibinin sunduğu delillerle, başvurunun kötü niyetle yapıldığını gerçeğe yakın bir şekilde ortaya koyması yeterlidir. Başka bir deyişle, başvuru sahibinin, söz konusu markanın aslında itiraz sahibine ait olduğunu bildiği, hatta bilmesi gerektiği halde, kendi adına tescil ettirmeye çalıştığını ortaya koyması gerekli ve yeterlidir. Örneğin, başvuruya konu olan ve yurtdışında pek çok ülkede aynı ürünler için tescilli olan ve kullanılan markada geçen özgün/fantezi kelimenin Türkiye’deki başvuru sahibi tarafından da tesadüfen aynı sektördeki ürünler için marka olarak tercih edilmesi gerçekçi değildir. Yine başvuru sahibinin başkasına ait bir marka içerisindeki kelime ve şekil unsurunu, aynen ya da çok benzer bir şekilde bir araya getirmesi genellikle rastlantısal olamaz. Tüm bunlar kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilir. Başvuru sahibinin, o markayı taşıyan ürünlerin alıcısı olması, dolayısıyla markadan ve marka sahibinden haberdar olması halinde de kötü niyet açıktır. İtiraz sahibi, başvuru sahibinin kötü niyetini böyle inandırıcı gerekçelerle ortaya koyabildiği takdirde, başkaca bir ispata gerek kalmaksızın, başvuru reddedilmektedir.

Kötü niyet gerekçesi, 2008 yılına kadar yukarıda anlatılan çerçevede itiraz aşamasında ve (itirazın reddi ihtimalinde) ret kararlarına karşı TPE aleyhinde açılan iptal davalarında dikkate alınabiliyordu. Başka bir deyişle, kötü niyete dayalı başvuruyu ilan aşamasında fark ederek itiraz edemeyen gerçek marka sahibi, daha sonra kötü niyet gerekçesine dayanarak bir talepte bulunamıyordu. Zira marka tesciline karşı açılan hükümsüzlük davalarında dayanılabilecek gerekçeleri sınırlı sayı ile belirten KHK’nın 42. maddesi “kötü niyeti” kapsamamaktadır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, RG 512 ibareli markaya ilişkin verdiği 2008 tarihli bir kararında 42. maddenin geniş yorumlanması gerektiğine,

dolayısıyla “kötü niyetin”, itiraz aşamasında ve karar iptali davalarında olduğu gibi, hükümsüzlük davalarında da dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Karar uyarınca kötü niyetin, artık hükümsüzlük davalarında da tek başına gerekçe olarak ileri sürülmesi mümkündür.

Diğer yandan, 42. maddeye göre hükümsüzlük davaları; markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılabilirken, kötü niyetli bir tescil halinde süre sınırı yoktur.

Bilindiği üzere marka koruması, kural olarak tescile konu mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Buna karşılık Hukuk Genel Kurulu kararına göre, kötü niyetli tescillerde, gerçek marka sahibinin marka korumasının dışında kalan mal ve hizmetler için de kötü niyetle tescil edilen markanın hükümsüzlüğü talep edilebilir.

Sonuç olarak, bugün itibariyle Türk marka hukukunun, kötü niyete hiçbir şekilde taviz vermediğini ve gerek idari aşamada gerekse dava aşamasında gerçek marka sahibini “kötü niyetli” tesciller karşısında tam olarak koruduğu söylenebilir. Önceki tarihli tescil veya başvurular, tanınmışlık ve gerçek hak sahipliği gibi diğer gerekçelere dayanma imkânı bulunmayan durumlarda, kötü niyet argümanı hayati önem arz etmektedir.
