

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER



İSTANBUL
TİCARET
ODASI
YAYINLARI

SEKTÖREL ETÜTLER
VE ARAŞTIRMALAR

YAYIN NO: 2011-32

2.2. Marka Hakkının Kazanılması ve Gerçek Hak Sahipliđi İlkesi

Türk hukukunda marka hakkı iki şekilde kazanılabilir. *İlk olarak*, daha önceden kullanılmamış bir marka seçilerek tescil ettirilir. Bu ihtimalde yapılan tescil, marka hakkının kazılması için kurucu niteliktedir. *İkinci ihtimalde* ise marka üzerindeki hak, o markayı ilk kez kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişiye ait olur. Bu kişi doktrinde “gerçek hak sahibi” olarak adlandırılır. Burada marka hakkı tescilden önce doğmuştur ve sonradan sicile yapılan tescil açıklayıcı niteliktedir. Tescilsiz markadan kasıt, sicile kaydedilmemekle birlikte fiilen markasal anlamda kullanılan işarettir.

Tescil yoluyla kazanılan marka hakkı, sahibine şarta bađlı bir hak sağlar. Markanın gerçek sahibinin bir başkası olması durumunda, gerçek hak sahibi dava açana ve markayı kendi adına tescil ettirene kadar, tescilden doğan marka hakkı devam eder.

Uygulamada üçüncü kişinin esasen bir başkasına ait markayı, kendi adına tescil ettirmesine sıkça rastlanır. Tescili yaptıran üçüncü kişi kimi zaman bilinçsizce hareket etse de genelde kötü niyetlidir. Bu durumu bertaraf etmek adına, Marka KHK markanın gerçek hak sahibine, bu markanın başkası adına tesciline itiraz etme hakkı verir (m. 8/3). İtiraz imkânı, tescilsiz markanın aynısının yanı sıra, iltibas düzeyindeki benzerleri için de tanınmıştır. İtiraz edenin, o markanın gerçek sahibi olduğunu gösteren delilleri de TPE’ye sunması gerekmektedir. İtirazın kabul edilmemesi halinde itiraz eden, ret kararının iptali için dava açabilir.

Ancak çoğu zaman gerçek hak sahibinin, markasının tescili için üçüncü bir kişi tarafından başvuru yapıldığından haberi olmamaktadır. Dolayısıyla da söz konusu başvuruya karşı ilan süresi içinde itiraz etme fırsatı da ortadan kalkar. Bu nedenle de markanın üçüncü kişi adına tesciline karar verilir. Bu ihtimalde de Marka KHK gerçek hak sahibini korumak üzere, söz konusu tescilin iptali için hükümsüzlük davası açılmasına imkân vermiştir (m. 42). Hükümsüzlük davasının, markanın tescilinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekir. Ancak tescil sahibi üçüncü kişinin, kötü niyetli olduğu hallerde davanın açılması süreye tabi değildir.

Gerçek hak sahipliği ilkesinin hangi şartlarda uygulanabileceği gerek öğretide gerekse içtihat hukukunda ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Şöyle ki;

Öncelikle, gerçek hak sahibinin markasıyla, üçüncü kişiye ait başvuru ya da tescile konu marka arasında ayniyet ya da benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmalıdır.

İkinci olarak, gerçek hak sahibi markayı, üçüncü kişinin başvurusu veya varsa rüçhan tarihinden önce kullanmaya başlamış olmalıdır.

Kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin gerekip gerekmediği Yargıtay kararlarına konu olmuştur. Yargıtay, 1999 tarihli bir kararında, tescilsiz markalara sağlanan korumanın sadece Türkiye’de fiilen kullanılan ve maruf hale getirilen markalara ilişkin olmadığı, Türkiye’nin tarafı olduğu milletlerarası anlaşmalara üye devletlerde tescil edilen, kullanılan ve fakat henüz Türkiye’de tescil edilmemiş markaların da korunması gerektiğini ifade etmiştir. Yargıtay bunun için yabancı markanın tanınmış marka olmasını da aramamıştır. Buna karşılık Yargıtay, 2000 tarihli bir kararında, ülkesellik ilkesine atıfta bulunmuş ve marka üzerinde gerçek hak sahipliği iddiasında bulunulabilmesi için o markanın Türkiye’de kullanılmasını aramıştır. Yargıtay’ın sonraki kararları da bu yöndedir.

Üçüncü olarak, gerçek hak sahibinin kullanımı “marksal kullanım” olmalıdır. Yargıtay 2002 tarihli bir kararında, tescilsiz işaretin ticaret sırasında marka hukukuna özgü bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.

Dördüncü olarak, konu hakkındaki başka bir tartışma da gerçek hak sahipliğinde marufiyet-bilinirlik şartının aranıp aranmayacağıdır. Marka KHK'dan önce yürürlükte olan Markalar Kanununda, gerçek hak sahipliği ilkesinin uygulanabilmesi için, markanın gerçek sahibi tarafından, üçüncü kişinin başvuru tarihinden önce kullanılmış ve piyasada maruf-bilinir hale getirilmiş olması şartları aranıyordu. Bilinirlikten söz edebilmek için markanın tanınmışlık düzeyinde olmasa da, belirli bir bilinirlik seviyesine ulaşması bekleniyordu. Bununla birlikte Marka KHK'da, marufiyet şartına açıkça yer verilmemiştir. Yargıtay bu konuda farklı kararlar vermektedir. 1999 tarihli bir kararda, "*marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı yaratan, kullanan ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir.*" denilerek marufiyet şartı aranmıştır. 2002 tarihli bir Yargıtay kararı ise aksi yöndedir. Yargıtay sonraki kararlarında da farklı yönde görüş belirtemeye devam etmiştir. Ancak öğretide, genellikle marufiyet şartının aranması gerektiği kabul edilmektedir.

Marufiyetin ölçüsü de tartışma konusudur. Öğretide gerçek hak sahipliğinin kabulü için, o markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin alıcısı tarafından tanınmaya başlanmış olması, belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla marufiyetin, tanınmışlık düzeyine ulaşmayan bir bilinirlik olduğu söylenebilir.

Bir diğer sorun da markayı haksız yere kendi adına tescil ettiren kimsenin, söz konusu tescilden doğan haklarını gerçek hak sahibine karşı kullanmaya kalkmasıdır. Markayı tescil ettiren üçüncü kişilerin, gerçek hak sahibinin söz konusu marka ile Türkiye piyasasına girmesine engel olduklarına sıkça şahit olunmaktadır. Zira hukuki açıdan, tescil devam ettiği sürece marka, tescil sahibine aittir. Tescil sahibi, gerçek hak sahibi de dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin markayı kullanmalarına engel olabilir. Ancak Yargıtay 2001 tarihli bir kararında, tescil sahibinin, gerçek hak sahibini markasını kullanmaktan men edemeyeceğini ifade etmiştir. Yargıtay'ın bu yöndeki kararları doğrultusunda gerçek hak sahibi, haksız tescil sahibi tarafından engellenmeye kalkılması durumunda, mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talep edebilir ve söz konusu haksız tescilden doğan hakların kendisine karşı kullanılmasının engellenmesini isteyebilir. Yeterli

delillerin mahkemeye sunulması halinde mahkemeler genellikle bu talepleri kabul etmektedir.

Sonuç olarak, kötü niyetli kimseler başkasına ait markaları tescil ettirerek, gerçek hak sahibi tarafından markaya yapılan yatırımdan ve elde edilen tanınmışlıktan faydalanmak istemektedir. Bu sebeple gerçek hak sahipliği ilkesi, markasını Türkiye’de henüz tescil ettirmemiş kimselerin üçüncü kişiler karşısında korunmasını sağlayan çok önemli bir hukuki araçtır.
