

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Hazırlayan : İskender Okan ARAS

Dersin Sorumlusu: Doç.Dr. Hayri BOZGEYİK

Ankara 2015

## İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR	4
GİRİŞ	5

### Birinci Bölüm

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2013/133 E., 2014/43 K. SAYILI VE 03.03.2014 TARİHLİ İLAMI

I. DAVA KONUSU VE TALEP	5
II. CEVAP	5
III. YEREL MAHKEMENİN GEREKÇESİ	6
IV. HÜKÜM	7

### İkinci Bölüm

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 2014/8253 E., 2014/15385 K. SAYILI VE 13.10.2014 TARİHLİ İLAMI

Genel Olarak	8
--------------	---

### Üçüncü Bölüm

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 2014/8253 E., 2014/15385 K. SAYILI VE 13.10.2014 TARİHLİ İLAMI İLE ONANAN BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK

MAHKEMESİ'NİN 2013/133 E., 2014/43 K. SAYILI VE 03.03.2014 TARİHLİ KARARININ İNCELENMESİ

I. GENEL OLARAK	8
II. DAVACI MARKASI NEDİR VE HANGİ SINIFLARDA TESCİLLİDİR	9
III. DAVALI ŞİRKETİN MARKASI NEDİR VE HANGİ SINIFLARDA TESCİLLİDİR	9
IV. TESCİL EDİLEN ORTAK SINIF OLUP OLMADIĞI	9

Dördüncü Bölüm

MAHKEMENİN GEREKÇESİNİN TARTIŞILMASI VE ÖĞRETİ GÖRÜŞÜ

Genel Olarak	10
--------------	----

SONUÇ	10
-------	----

KAYNAKÇA	11
----------	----

EKLER	12
-------	----

Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2013/133 E., 2014/43 K. sayılı ve 03.03.2014 tarihli ilamı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/8253 E., 2014/15385 K. sayılı ve 13.10.2014 tarihli onama

TPE'nün marka araştırma sayfasından alınan, davalı şirkete ait tescil bilgileri ve dava konusu tescil kaydı.

TPE'nün marka araştırma sayfasından alınan, davacı şirkete ait tescil bilgileri

#### KISALTMALAR

HD	: Hukuk Dairesi
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
S.	: Sayı
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TTK.	: Türk Ticaret Kanunu
UYAP	: Ulusal Yargı Ağı Projesi
vd	: ve devamı

## **GİRİŞ**

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin beşinci kısmında "Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi" başlığı altında düzenlenen markanın hükümsüzlüğü, 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde sınırlı sayıda sayılan hükümsüzlük hallerinden birinin varlığı halinde, mahkemenin hükümsüzlük kararı vermesi ile marka tescilinin sicilden terkin edilmesi halidir.

Bu çalışmada; "marka hükümsüzlüğü" talebine ilişkin bir dava sonucu verilen ve Yargıtay temyiz incelemesinden geçerek onanan mahkeme kararının incelenmesi suretiyle markanın hükümsüzlüğü konusu incelenmiştir.

## **Birinci Bölüm**

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SİNİİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2013/133 E., 2014/43 K. SAYILI VE 03.03.2014 TARİHLİ İLAMI**

### **I. DAVA KONUSU VE TALEP:**

Davacı Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. vekili dava dilekçesinde; davalı Atokar Conta İmalatı İthalatı ve İhracatı San. Tic. Ltd. Şti.(eski ünvanı Otokar Conta İmalatı İthalatı ve İhracatı San. Tic. Ltd. Şti)'nin, müvekkili şirket adına muhtelif sınıflarda tescilli, tanınmış "OTOKAR" markaları ile iltibas yaratacak şekilde 2009/40070 nolu "OTOKAR CONTA+şekil" ibareli markayı kendi adına tescil ettirdiğini, davalının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek; davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, marka hakkına tecavüzün tespitine ve men'ine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

### **II. CEVAP:**

Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2013/133 E., 2014/43 K. sayılı ve 03.03.2014 tarihli ilamı ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/8253 E., 2014/15385 K. sayılı ve 13.10.2014 tarihli onama ilamından anlaşıldığı üzere; davalı şirket vekilinin davanın reddini savunduğu belirtilmiş, hem yerel mahkemenin gerekçeli kararında hem de Yargıtay ilgili dairesinin onama ilamında cevap dilekçesi ile ilgili ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmemiştir.

### III. YEREL MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Davacının, TPE nezdinde 1996 yılından 2011 yılına kadar 07, 09, 11, 12, 13, 35, 37, 41, 42 sınıflarda tescilli "OTOKAR" ve "OTOKAR" esas unsurlu markalarının bulunmakta olduğu, davalının 2009/40070 tescil nolu "OTOKAR CONTA + şekil" markasının 28.07.2009 koruma tarihinden itibaren 06 ve 17. sınıflarda tescilli olduğu belirtilmiştir.

Mahkemece yukarıda belirtilen tespitten sonra mevzuata ilişkin açıklama yapılarak; 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde hükümsüzlük hallerinin sayıldığı, 42. maddenin b fıkrası uyarınca, 556 sayılı KHK'nin 8. maddesinde sayılan hallerin hükümsüzlük sebebi olarak kabul edildiği, davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verebilmek için markaların ayırt edilemeyecek derecede aynı/benzer ve aralarında iltibasın varlığının gerektiği belirtilmiştir.

Gerekçenin devamında; "markaların benzer olup olmadığının irdelenmesinde, halkın karıştırma ihtimali ön planda tutulmalıdır. Karıştırma ihtimalinin değerlendirilmesinde belirleyici rol ortalama tüketicinin algılayış biçimidir. Ortalama tüketici; markayı normalde bir bütün olarak algılar ve markanın farklı detaylarını incelemeye tabi tutmaz. Normal düzeyde bilgilendirilmiş ve makul ölçüde dikkatli ve düşünceli kabul edilir.

Markayla işaret arasındaki görüntüde, okunuşta ve kavramsal yönden bir benzerlik olup olmadığının tespitinde her iki işaretin ayırt edici ve baskın unsurları gözönüne alınarak, münferit unsurlardan ziyade bütünü itibari ile yarattığı izlenim nazara alınmalıdır.

Benzerlik testinde; benzer unsurların ilk bakışta karıştırmaya sebebiyet verip vermeyeceğine, marka ile işaretin farklılıklarından çok ortak / benzerliği tesis eden unsurların değerlendirilmesine ağırlık verilir. Marka ve işaretin parçalanmamasına dikkat edilerek, işaret ve markada yer alan bir unsur çıkartılıp bu unsura bağlı kalınarak benzerlik incelemesi yapıp sonuca gidilmeyecektir. Kulakta kalan izin gözde bıraktığı ize göre daha önemli olduğu dikkate alınacaktır.

Markalar arasındaki benzerliğin, alıcıları, satın almayı düşündükleri mal yerine bir başka mal almak durumunda bırakması kadar, alıcıların iki farklı marka karşısında bulduklarını anlamalarına rağmen, bu markaların aynı kişiye ait olduğunu sanmaları ya da bu malları üreten işletmeler arasında idari , ekonomik anlamda bir bağlılığın bulunduğu düşüncesine kapılmaları da iltibas tehlikesi için yeterlidir. Ayrıca, tüketicilerin çoğunlukla ürünleri yanyana görerek karşılaştırma imkanları mevcut değildir. Ortalama tüketicilerin tamamının değil bir kısmının dahil ürünler arasında bağlantı kurma ihtimali iltibas tehlikesi için yeterlidir.

İki marka arasındaki iltibas tehlikesi iki şekilde ortaya çıkabilecektir. Bunlardan birincisi, hükümsüzlüğe konu markanın daha önce tescil ettirilmiş olan markaya benzerliği sebebiyle aynı marka zannedilmesi, ikincisi ise, markalar arasındaki benzerlik sebebi ile markaların aynı işletmeye ait olduğunun sanılmasıdır. Bir markanın hükümsüzlüğüne karar verebilmek için markaların ayırt edilemeyecek derecede aynı/ benzer ve aralarında iltibasın varlığı gerekmektedir. Markanın benzeri, aynı mal ve hizmetlerde kullanılabileceği gibi aynı markanın benzer mal ve hizmetlerde kullanılması karıştırma ihtimalini ortaya çıkabilir. Karıştırılma ihtimali, bir yandan markaların karıştırılmasını, diğer yandan da markaların temsil ettiği, mal ve hizmetlerin karıştırılmasını ifade etmektedir." denilmiştir.

Mahkemece yukarıda belirtildiği şekilde markanın hükümsüzlüğü davalarında uygulanan ilkeler belirtildikten sonra somut olaya ilişkin kanaat ve gerekçe şöyle belirtilmiştir;

"Somut olayda tarafların "OTOKAR" ve "OTOKAR CONTA + şekil" markalarının, motorlu araç ve yan sanayi ürünleri ile birlikte, kısmen birbirini tamamlayan, kullanım amacı ve alanı benzer olan ürünlere yönelik olduğu, ortalama tüketiciler nezdinde davalı markasının davacıya ait seri markalarla karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varıldığı belirtilmiştir.

556 sayılı KHK.'nın 8/1 mad. kapsamında, mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isim ile teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçe'ye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar bile aynı kabul edilecektir.

Nice sınıflandırılması ve TPE tebliğine göre, farklı sınıflarda yer almalarına rağmen, halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin " benzer " olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Davacıya ait "OTOKAR" ibareli ve TPE nezdinde 89377, 173362 tescil nolu markaların 12. sınıf yönünden 2009 yılı itibariyle tanınmış marka kriterini yerine getirdiği, davacı markalarının toplumdaki tanınmışlık düzeyi dikkate alındığında, davalının 2009/40070 tescil nolu markasında, davacıya ait markaların sulandırma halinin bulunduğu, davacı markalarının benzeri niteliğinde olan ve genel olarak benzer mallar yönünden tescilli bulunan dava konusu markanın, ortalama tüketiciler tarafından davacı markaları ile karıştırılma ihtimalinin olduğu, KHK'nin 42/b maddesindeki hükümsüzlük şartlarının oluştuğu kanaatine varılmıştır.

Tescilli bir marka tescilli olduğu sürece koruma altında olup, iptal veya terkin edilinceye kadar yasal korumadan yararlanacağından, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceğini, markanın tescili dışında davacı markalarına benzetilerek kullanıldığı da iddia ve ispat edilmediğinden, marka hakkına tecavüzün tespiti ve men'i isteminin reddine karar verilmiştir."

#### IV. HÜKÜM

Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere; davanın kısmen kabulü ile;

1- davalı adına TPE nezdinde 06. ve 17. sınıflarda tescilli bulunan 2009/40070 nolu "OTOKAR CONTA+ şekil" markasının, tescilli olduğu tüm sınıflar ve emtialar yönünden hükümsüzlüğüne, sicilten terkinine,

2-Tescilli bir marka tescilli olduğu sürece koruma altında olup, iptal veya terkin edilinceye kadar yasal korumadan yararlanacağından, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceğini, marka hakkına tecavüzün tespiti ve men'i isteminin reddine,

## İkinci Bölüm

### YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 2014/8253 E., 2014/15385 K. SAYILI VE 13.10.2014 TARİHLİ İLAMI

#### Genel olarak

Çalışmamın ekler kısmında bulunan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/8253 E., 2014/15385 K. sayılı ve 13.10.2014 tarihli onama ilamında görüldüğü üzere, Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2013/133 E., 2014/43 K. sayılı ve 03.03.2014 tarihli kararının davalı şirket vekilince temyiz edilmesi üzerine ilgili Yargıtay dairesince yapılan inceleme sonucunda yerel mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmiş olup, yargılama süreci ile ilgili iddia, savunma ve yerel mahkeme gerekçesi Yargıtay ilgili dairesinin onama ilamında özetlenmiştir.

## Üçüncü Bölüm

### YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 2014/8253 E., 2014/15385 K. SAYILI VE 13.10.2014 TARİHLİ İLAMI İLE ONANAN BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2013/133 E., 2014/43 K. SAYILI VE 03.03.2014 TARİHLİ KARARININ İNCELENMESİ

#### I. GENEL OLARAK

Dava konusu; 556 sayılı KHK ve TTK hükümleri uyarınca markanın hükümsüzlüğü, tecavüzün tespiti ve men'i istemine ilişkindir. Dava tarihi 31.05.2012, karar tarihi ise 03.03.2014'dür.

Yerel mahkeme kararı ve ilgili Yargıtay Dairesi'nin onama ilamında davalı şirket vekilinin savunmasına ilişkin yeterli bilgi verilmemiştir. Ancak UYAP sisteminde yapılan incelemede bilirkişi raporunun taranmış olduğu görülmüş ve bilirkişi raporunda belirtilen davalı tarafın savunmasından anlaşıldığı üzere davalı şirket vekili; müvekkilinin conta imalatı işi ile uğraştığını, davacı tarafın ise ticari araç üreticisi olduğunu, bu nedenle işgal alanlarının tamamen birbirinden farklı olduğunu, mal ve hizmet sınıflarının farklı olduğunu, davacının bu alanlarda tanınmış marka olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Yerel mahkeme kararının gerekçesinde; tarafların markalarının tescil sınıflarının aynı olmadığını, ancak bunların birbirlerini tamamlayan ürünler, markalar olmaları nedeniyle benzer oldukları ve tüketici tarafından karıştırılabileceği, bu nedenle davalı markasının davalının seri markası ( eski markalarının devamı) olarak algılanabileceği açıklanmıştır. Gerekçede ayrıca davacıya ait "OTOKAR" ibareli ve TPE nezdinde 89377, 173362 tescil nolu markaların 12. sınıf yönünden 2009 yılı itibariyle tanınmış marka



kriterini yerine getirdiđi, davacı markalarının toplumdaki tanınmışlık düzeyi dikkate alındığında, davalının 2009/40070 tescil nolu markasında, davacıya ait markaların sulandırma halinin bulunduğu, davacı markalarının benzeri niteliğinde olan ve genel olarak benzer mallar yönünden tescilli bulunan dava konusu markanın, ortalama tüketiciler tarafından davacı markaları ile karıştırılma ihtimalinin olduğu, KHK'nin 42/b maddesindeki hükümsüzlük şartlarının oluştuđu kanaatine varıldığı belirtilmek suretiyle markanın hükümsüzlüğü talebi yönünden davanın kabulüne, tescilli bir markanın tescilli olduğu sürece koruma altında olduğu, iptal veya terkin edilinceye kadar yasal korumadan yararlanacağı, tescilli bir markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceđi, markanın tescili dışında davacı markalarına benzetilerek kullanıldığı da iddia ve ispat edilmediğinden, marka hakkına tecavüzün tespiti ve men'i isteminin ise reddine karar verilmiştir.

Yargıtay ilgili Dairesince yukarıda açıklandığı üzere yerel mahkeme kararı dosya içeriđi ile usul ve yasaya uygun bulunarak onanmıştır.

## II. DAVACI MARKASI NEDİR VE HANGİ SINIFLARDA TESCİLLİDİR

Davacı şirketin markası, "OTOKAR" olup, bu marka 07, 09, 11, 12, 13, 35, 37, 41, 42. sınıflarda tescillidir. Davacının farklı sınıflarda tescilli birden fazla markası bulunmakta olup, dava dilekçesinde tüm markalarına dayanmaktadır.

## III. DAVALI ŞİRKETİN MARKASI NEDİR VE HANGİ SINIFLARDA TESCİLLİDİR

Davalı şirketin markası ise "OTOKAR CONTA+şekil" olup, 06 ve 17. sınıflarda tescillidir.

## IV. TESCİL EDİLEN ORTAK SINIF OLUP OLMADIĞI

Bu bölüm başlığında II ve III nolu başlıkta belirtildiđi üzere davacı markası ile davalı markası farklı sınıflarda tescilli olup, ortak sınıfta tescilleri bulunmamaktadır.

## Dördüncü Bölüm

### MAHKEMENİN GEREKÇESİNİN TARTIŞILMASI VE ÖĞRETİ GÖRÜŞÜ

#### Genel Olarak

556 sayılı KHK'nın marka tescilinde red için nisbi nedenleri düzenleyen 8/1-b bendinin ikinci cümlesinde aynen "tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini kapsıyorsa" ifadesi yer almaktadır.

Burada üzerinde durulması gereken husus halk tarafından karıştırılma kavramından ne anlaşılacağıdır. Doktrinde, halk tarafından karıştırılma ihtimalinin iki koşulun bir araya gelmesi halinde oluşabileceği kabul edilmiş ve bu iki koşuldun birincisinin tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması, ikincisinin ise her iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılması olacaktır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, ortalama tüketicilerden oluşan halkın yaklaşımı gözönünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından "umumi intiba" olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. (Prof.Dr.Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku İst.1999, Birinci Baskı, sh.400 vd.) (Yargıtay 11. HD'nin 2014/15360 E., 2015/86 K. Sayılı ilamı)

#### SONUÇ

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkin davalarda, karşılaştırmaya konu markaların ve tescil sınıflarının aynı veya benzer olmasını, ayrıca bu benzerliğin ortalama tüketici kitlesi nezdinde karıştırılmaya (iltibasa) yol açmasını ölçüt olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Bu kuralın istisnasının tanınmış markalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. İnceleme konusu Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2013/133 E., 2014/43 K. sayılı ve 03.03.2014 tarihli kararına konu markalar, farklı sınıflarda tescilli olmalarına rağmen, davacının "OTOKAR" markası tanınmış bir marka olduğu gibi, taraf markalarının motorlu araç ve yan sanayi ürünleri ile birlikte, kısmen birbirini tamamlayan, kullanım amacı ve alanı benzer olan ürünlere yönelik olduğu, ortalama tüketiciler nezdinde davalı markasının davacıya ait seri markalarla karıştırılma ihtimalinin bulunduğu da açıktır.

## KAYNAKÇA

1- BAKIRKÖY 2. FİKRİ VE SİNÂİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2013/133 E., 2014/43 K. SAYILI VE 03.03.2014 TARİHLİ KARARI

2- YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 2014/8253 E., 2014/15385 K. SAYILI VE 13.10.2014 TARİHLİ İLAMI

3- Yargıtay 11. HD'nin 2014/15360 E., 2015/86 K. Sayılı ilamı

4- Prof.Dr.Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku İst.1999, Birinci Baskı, sh.400 vd.