

## MARKA KORUMASINDA TESCİL VE ÖNCELİK İKİLEMİ ÜZERİNE YARGITAY VE ABAD KARARLARI IŞIĞINDA BİR İNCELEME

*An Analysis on the Registration and Priority Dichotomy in Trademark  
Protection in the Light of the Court of Cassation and CJEU Decisions*

Hayri BOZGEYİK\*  
Fatih Mehmet TABUR\*\*

### Öz

Çatışan fikri mülkiyet haklarından hangisine üstünlük tanınacağı sorunu marka hukuku açısından önemini korumaktadır. Marka hukukunun temel ilkelerinden olan öncelik, SMK 155'in yürürlüğe girmesinden sonra tescil ilkesi karşısında daha üstün bir hak olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada marka kavramı ile tescil ve öncelik ilkeleri incelenmiş ve marka hakkının mahiyeti ile bunun bir başka tescili engelleme etkisi araştırılmıştır. Konu SMK öncesi dönemdeki yargı uygulaması, bu dönemde ileri sürülen görüşler, karşılaştırmalı hukuktaki uygulamalar ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde ele alınmış ve nihayet SMK 155 ile birlikte ortaya çıkması muhtemel sorunlar irdelenerek, çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

**Anahtar Kelimeler:** marka hakkı, tescilli marka, çatışan haklar, öncelik ilkesi

### Abstract

The question of which of the conflicting intellectual property rights is to be recognised as superior remains important in trademark law. Priority, which is one of the basic principles of trademark law, has been accepted as a superior right over the priority of registration after the entry into force of Article 155 of the SMK. In this study, the concept of trademark and the principles of registration and priority are analysed, and the nature of the trademark right and its effect on preventing another registration are investigated. The subject matter has been analysed within the framework of the judicial practice before the SMK, the opinions put forward in this period, the practices in comparative law and the decisions of the Court of Justice of the European Union, and finally, the problems that may arise with the SMK 155 have been examined and various suggestions have been made.

**Keywords:** trademark right, registered trademark, conflicting rights, principle of priority

> Bu makale Etik Kurul iznine tabi değildir/This article is not subject to Ethics Committee permission.

> Makale Geliş Tarihi/Article Received Date: 18.12.2023

> Yayın Kurulu Kabul Tarihi/Editorial Board Acceptance Date: 04.04.2024

\* Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hbozgeyik@aybu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-9974-7459>.

\*\* Hâkim, Ankara Adliyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, fatihmehmettabur@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-6344-3762>.

## GİRİŞ

Marka, ayırt etme işlevi sayesinde, belirli mal ve hizmetleri ferdileştirmekte, bunlara bir nevi kimlik kazandırmakta, böylece ilgili tüketici kesimi nezdinde bu mal ve hizmetlere yönelik bir talep oluşturmaktadır<sup>1</sup>.

Marka hukukunda tescil ve öncelik ilkelerinden hangisine üstünlük tanınacağı bir tartışma konusudur. Bir markaya tecavüz halinde, tecavüze konu eylemin sonraki tarihli tescilli bir hakka dayalı olması halinde, bu hususun eylemi hukuka uygun hale getirip getirmediğinin belirlenmesi önemlidir. Yargıtay'ın mülga 556 sayılı KHK dönemindeki uygulamasında, sonraki tarihli eylemin önceki tarihli marka hakkını ihlâl ettiği durumlarda, sonraki tarihli eylemin tescilli bir hakka dayalı olması bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmiş ve böylece Yargıtay, tescil ilkesine, öncelik ilkesi karşısında üstünlük tanımıştır. SMK 155 ile bu konuda köklü değişiklikler olmuş ve marka hukukunun temel prensiplerinden biri olan öncelik ilkesi, tescil ilkesi karşısında daha üstün bir hak olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışmada öncelikle marka kavramı ile tescil ve öncelik ilkeleri irdelenecek, sonra marka hakkının mahiyeti ile bir başka tescili engelleme yetkisi izah edilecektir. Sonra çalışmamızın esas konusu olan marka hukuku temelinde çatışan tescilli haklar, 556 sayılı KHK dönemi yargı uygulaması, bu dönemde ileri sürülen görüşler, karşılaştırmalı hukuktaki uygulamalar ve SMK 155'e mehzaz oluşturan Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları incelenecek, çalışmanın son kısmında ise SMK 155 hükmünün uygulamada ortaya çıkarması bir takım muhtemel sorunlar irdelenecek, bu sorunların ne şekilde ele alınması gerektiğine ilişkin kanaatimiz ortaya konulacaktır.

## I. MARKA HAKKININ MAHİYETİ

Marka hakkının hukuki mahiyeti konusunda eski eserlerde farklı görüşler ileri sürülmüştür<sup>2</sup>. Günümüzde hâkim görüş, bunun özel hukuka giren bir sübjektif hak olduğu<sup>3</sup> ve bir mutlak hak niteliği taşıdığı yönündedir<sup>4</sup>. Bu nedenle, markanın

<sup>1</sup> Bkz. Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (5.Bası, Vedat 2012) 360 vd.; Aslan Kaya, *Marka Hukuku*, (Arıkan 2006) 13 vd.; Sabih Arkan, *Marka Hukuku I* (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997) 35 vd.; Sevilay Uzunallı, *Marka Hukuku* (Adalet 2019) 19-21; Cahit Suluk / Rauf Karasu / Temel Nal, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (7. Baskı, Seçkin 2023) 183 vd.; Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku* (5. Baskı, İstanbul 2023) 9 vd.

<sup>2</sup> Haydar Arseven, 'Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Münasebeti' (1950) 16 (3-4) İHFM 822 vd.

<sup>3</sup> "Umumiyetle sübjektif hukuk, gaye bakımından beşerî menfaatleri tatmine yarayan bir vasıta ve objektif hukuk tarafından fertlere tanınan bir salahiyet (*Macht*) olarak tarif edilir. Sübjektif hukuktan bahsedebilmek için pozitif hukuk tarafından, hukuk nizamı tarafından fertlere tanınan bir salahiyetin mevcudiyeti lazımdır. Bu salahiyetin, salahiyet olabilmesi için kullanılması şahsın ihtiyarına bağlı bulunmalıdır. Kullanılması şahsın ihtiyarına bağlı olmayan bir şey ise bir hak değil, bir vecibe mükellefiyettir. Objektif hukuk bir şahsa salahiyet vermeden bir himaye bahşetmiş ise, henüz bir hak yoktur. Sübjektif hukuk şahsa mevzuu üzerinde bir hakimiyet hakkı, bir talep hakkı ve inşai bir hak tanır." bkz. Arseven (2), 834.

<sup>4</sup> Kaya (n 1) 34-35; Uzunallı (n 1) 23; Tekinalp (n 1) 22; İlhami Güneş, *Sınai Mülkiyet Kanunu*

sahibine sağladığı hakların, marka sahibi ile arasında bir hukuki ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herkese karşı ileri sürülebileceği kabul edilmektedir.

Marka hakkı sahibi, tescilli markayı münhasır biçimde kullanma ve tescile bağlı haklardan istifade etme imkânına sahiptir. İnhisarî niteliğin bu iki yönünden ilki tasarruf, ikincisi ise üçüncü kişilerin kullanımını engelleyebilme yetkisidir<sup>5</sup>. Bu aynı zamanda tescilin olumlu ve olumsuz iki yönünü oluşturmaktadır.

Önceki tescilsiz kullanımlar ile tanınmış markalara özgü istisnai normlar saklı kalmak üzere, mal veya hizmetlere ilişkin tanıtıcı işaretlerin markalar siciline tescil edilmesi, SMK bağlamında öngörülen özel korumanın uygulama alanı bulabilmesi için gereklidir. Bu husus, SMK 7/1 hükmünde açıkça ifade edilmiş, marka hakkının kapsamı hükmün 2., 3. ve 4. fıkralarında, hakkın sınırları ise 5. fıkrasında düzenlemiştir<sup>6</sup>. Tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalarda koruma kapsamı daha da genişlemektedir. SMK 7. maddesinde marka sahibinin yasaklayabileceği haller, 29. maddesinde ise, marka hakkını ihlal eden eylemler düzenlenmiştir.

## II. MARKA HAKKININ KAZANILMASI

SMK'da öngörülen marka koruması tescil yolu ile elde edilir (SMK 7/1). Bu anlamda tescil, kurucu bir etkiyi haizdir<sup>7</sup>. Marka tescili, sahibine inhisarî yetkiler içeren bir mutlak hak bahşeder<sup>8</sup>. Böylece, marka olarak tescil edilen işaret, marka sahibinin kullanımına tahsis edilir ve marka sahibi bu işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına engel olabilir<sup>9</sup>.

Ticaret alanında kullanılan bir tanıtmaya vasıtası, kullanıldığı ürün veya hizmetleri ferdileştirdiği ve marka fonksiyonları icra ettiği takdirde, tescilli olmasa bile, mahiyeti itibarı ile tescilsiz bir marka kabul edilir. Böyle bir tescilsiz işaret hakkında SMK hükümleri değil, haksız rekabet, haksız fiil gibi genel hükümler uygulama alanı bulur.

Markanın tanınmış marka niteliğini haiz olması veya önceki tescilsiz kullanım gibi bazı hallerde, tescil söz konusu olmadığı halde SMK'nin bazı hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

Marka olarak tescil edilmiş veya tescil talebiyle bir başvuruya konu edilmiş olan bir işaret, aynı mal ve hizmetler için bir başkası adına marka olarak tescil edi-

*İşığında Uygulamalı Marka Hukuku* (2.Baskı, Adalet 2020) 194; Arkan (n 1) 126; Türkay Alıca, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Önceki Hakların Etkisi (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2017) 679; Çolak (n 1) 11.

<sup>5</sup> Hayri Bozgeyik, *Marka Hakkının Korunması* (2. Baskı, Oniki Levha 2019) 8-9; Kaya, (n 1) 37.

<sup>6</sup> Arkan (n 1) 124.

<sup>7</sup> Tekinalp (n 1) 381; Arkan (n 1) 124; Uzunallı (n 1) 21.

<sup>8</sup> Feyzan Hayal Şehirali Çelik, 'Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi?-Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk' 2011 (12)1 FMR 43.

<sup>9</sup> Uzunallı (n 1) 21; Kaya (n 1) 34; Suluk/Karasu/Nal (n 1) 238 vd.

lemez<sup>10</sup>. Önceki tescil veya başvuru sahibi, sonraki tarihli başvuruya itiraz edebilir (SMK 6). Aynı şekilde, tescil gerçekleşmişse sonraki tescilin hükümsüz kılınmasını isteyebilir (SMK 25/1) veya sonraki tarihli kullanıma karşı marka ihlalden kaynaklı hukuk davaları açabilir (SMK 29).

Öncelik ilkesi bazı hukuk sistemlerinde oldukça güçlü uygulanmaktadır. Örneğin ABD marka hukukunda bir işareti mal veya hizmetler üzerinde tescilsiz olarak ve markasal fonksiyon icra edecek biçimde daha önce kullanan kimse, o işareti daha sonra marka olarak tescil ettiren kimseye karşı, işaretin kullanıldığı ürün veya hizmetler bakımından tescil şartı aranmaksızın öncelik hakkına sahiptir<sup>11</sup>.

### III. TESCİL VE ÖNCELİK İKİLEMİ

#### A. Sorunun Ortaya Çıkışı

Marka tescili, bir başvuru ve tescil süreci takip edilerek gerçekleşir. Bu tescil sürecinde, şekli prosedür bir tarafa bırakılırsa, temelde iki aşamalı bir inceleme söz konusudur. SMK 5 hükmünde mutlak tescil engelleri bakımından özellikle kamu menfaati ve kamu düzeni mülahasasıyla marka olarak tescil edilemeyecek işaretler açısından re'sen bir inceleme yapılmaktadır<sup>12</sup>.

Başvuru, şekli bir eksiklik bulunmaması ve/veya mutlak tescil engeli sebepleri ile karşılaşmaması halinde yayımlanır. Bu süreçte üçüncü kişilere marka başvurusuna karşı itiraz hakkı tanınmaktadır (SMK 16/2). Marka başvurusuna üçüncü kişiler tarafından itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların idari veya yargısal prosedürler tüketilerek reddedilmesi halinde marka başvurusunun tesciline karar verilmektedir (SMK 22/1).

Marka tescil sürecinde nispi tescil engellerinin öngörülmesi, tescil başvuru sürecinin başlangıcında marka hakkı ihlâlini ve bundan kaynaklanacak uyuşmazlıkları engelleme amacı taşımakta, SMK 25 hükmünde düzenlenen markanın hükümsüzlüğü de aynı amaca hizmet etmektedir. Zira, markaya tecavüz hallerini düzenleyen SMK m. 29'un, aynı kanunun 7. maddesine göndermede bulunması ve bu madde içinde nispi tescil engellerine de yer verilmesi, kanun koyucunun henüz başvuru aşamasında, marka uyuşmazlıklarına engel olma amacıyla hareket ettiğini göstermektedir.

Tescil aşamasında öngörülen inceleme mekanizmalarına rağmen, aynı veya benzer mal ve hizmetlerde, aynı veya benzer işaretlerin fiilen ve birlikte tescil edilmiş olması ve bu tescillerin hak sahiplerinin muvafakati (SMK 5/3) aranmaksızın gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir. Ticari yaşamda aynı anda birbiri ile aynı veya benzer markaların bulunması, bu markaların tescilli oldukları ürün veya hiz-

<sup>10</sup> Tekinalp (n 1) 383.

<sup>11</sup> Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property-The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets* (Fourth Edition, Cengage Learning 2013) 22.

<sup>12</sup> Bkz. Tekinalp (n 1) 400; Arkan (n 1) 75.

metler bakımından kullanılması halinde markaya tecavüz eyleminden söz edilip edilemeyeceği, böyle bir durumda tescil müessesesi ve öncelik ilkesi bağlamında bunlardan hangisinin üstün tutulacağı hususunda SMK öncesi yargı uygulamasında gelişen yaklaşım, öğretide bazı eleştirilere neden olmuştur<sup>13</sup>.

SMK 155'in yürürlüğe girmesi ile birlikte, çatışan tescilli sınai haklar bakımından öncelik ilkesini üstün tutan bir çözüm yolu benimsenmiştir. Aşağıda, marka hukuku çerçevesinde öncelikle 556 sayılı KHK dönemi uygulaması incelenecek, akabinde kısaca meselenin karşılaştırmalı hukukta nasıl ele alındığı değerlendirilerek, SMK 155 hükmünün gerekçesinde de belirtilen ABAD'ın konuya ilişkin kararları irdelenecek ve son olarak SMK 155. maddeye ilişkin öğretide ileri sürülen görüşler ve olası uygulama sorunları değerlendirilecektir.

## B. 556 Sayılı KHK Dönemi

556 sayılı KHK döneminde SMK 155 hükmünün karşılığı bulunmamaktadır. Bu döneme ilişkin yargı kararlarına bakıldığında sonraki tarihli tescil olgusunun marka hakkı ihlali iddiasına ilişkin uyumsuzluklarda hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır<sup>14</sup>. Bu döneme ilişkin Yargıtay uygulamasında, sonraki tarihli sınai hakkın tescilli olması halinde, önceki tarihli bir marka hakkı bulunsa da marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet eyleminin söz konusu olmayacağı içtihat edilmiştir<sup>15</sup>. Yüksek Mahkeme'ye göre, sonraki tarihli ve tecavüze konu markasal kullanım bir tescile dayanıyorsa, markanın tescilli olduğu süre içerisindeki kullanımı, marka daha sonra hükümsüz kılınsa bile markaya tecavüz eylemi oluşturmayacaktır<sup>16</sup>. Hükümsüzlük kararlarının ilke olarak geçmişe etkili olduğundan hareketle, Yargıtay'ın bu uygulaması öğretide eleştirilmiştir<sup>17</sup>. Sonraki tarihli tescilli markanın, markasını tescil ettirmeden önceki tescilsiz kullanımının,

<sup>13</sup> Cahit Suluk, '*Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil "Güvenli Liman" mıdır?*' in Tekin Memiş, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (Oniki Levha 2015) 404-430; Fethi Merdivan, '*Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması*' in Kemal Şenocak, Mathias Rohe, Ali Yarayan, Başar Ay (eds) Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları 15-16 Mayıs 2014 (İnönü Üniversitesi-Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası 2015) 369-379; Tekin Memiş, '*Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar*' in Tekin Memiş (ed), Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı (Oniki Levha 2009), 416 vd.

<sup>14</sup> Merdivan, (n 13) 361-368; Suluk/Karasu/Nal (n 1) 40; Feyzan Hayal Şehirli Çelik, '*Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilin Anlamı Üzerine-SMK 155 Vesilesiyle Bir İnceleme*', 2018 (34)2 BATİDER 34; Alıca (n 1) 692; Feyzan Hayal Şehirli Çelik, SMK 155'in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler, 2019 (35) 2 BATİDER 67 (SMK 155).

<sup>15</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 06.02.2007, 2005/11251E, 2007/1389 K; 18.10.2012, 2010/12137E, 2012/16604 K; 08.04.2015, 2014/18938E, 2015/4887 K; 30.05.2016, 2015/10970E, 2016/5893K, (kazanci.com, 22.05.2023).

<sup>16</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 30.05.2016, 2015/10970E, 2016/5893K, (UYAP, 22.05.2023).

<sup>17</sup> Orhan Sekmen, '*Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*' (İstanbul Kültür Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi 2013) 283; Ali Paslı, '*Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları*', 2006 (1) 3 FMHD 189 vd.



daha önceki tarihli marka hakkına tecavüz teşkil edecek nitelikte olmasına rağmen, Yargıtay'ın tescilsiz kullanım aralığına ilişkin olarak da marka hakkına tecavüz eyleminin oluşmayacağı yönünde kararları da bulunmaktadır<sup>18</sup>. Yargıtay'ın sonraki tarihli marka tescilini hukuka uygunluk sebebi kabul ettiği düşünülse bile, sonraki tarihli tescilli markanın, tescil olgusundan önceki markasal kullanımının kendisinden daha önceki tarihe dayanan marka karşısında neden hukuka uygunluk dairesi içerisine alındığı haklı olarak eleştiri konusu olmuştur<sup>19</sup>.

SMK öncesi dönemde, tescilli marka koruma süresinin marka başvuru tarihinden itibaren başladığı düzenlemesinden (mülga 556 sayılı KHK 40) hareketle, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önüne gelen marka hakkına tecavüz davalarında, tescil başvurusunun neticesinin beklenmesi gerektiğini kabul etmiştir. Başka bir deyişle, davalıya ait ihlale konu edilen markasal kullanım için aynı zamanda marka tescil başvurusunda bulunulmuşsa, bu başvurunun neticesinin beklenmesi gerektiği, başvuru olumlu sonuçlanıp tescil işlemi gerçekleşirse, marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlayacağından artık marka hakkına tecavüz olgusundan söz edilemeyeceği içtihat edilmiştir<sup>20</sup>.

Yargıtay'ın, sonraki tarihli tescil olgusunu mutlak koruma kalkanı olarak değerlendirmesi, önceki tarihli marka hakkı sahibinin, sonraki tarihli tescilli sınai hakkın hükümsüzlüğünü talep etmeden tecavüz iddiasından kaynaklı haklarını ileri sürememesi sonucunu doğurmaktaydı. Hatta, hükümsüzlük kararının etkisi açıkça geçmişe yönelik olmasına rağmen (mülga 556 Sayılı KHK 44), sonraki tarihli tecavüze konu markanın hükümsüzlüğü sağlandıktan sonra açılan tecavüze yönelik davalar bakımından da Yüksek Mahkeme, tescil olgusunun hükümsüzlüğünü geçmişe yürütmemekte, hükümsüzlüğüne karar verilmiş olsa bile tescil süreci içerisindeki kullanımı hukuka uygun kabul etmekteydi<sup>21</sup>.

Sonraki tarihli tescilli marka sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediği değerlendirilmeksizin salt tescilin tecavüz iddiası bakımından hukuka uygunluk sebebi oluşturduğuna ilişkin içtihatlarla rağmen<sup>22</sup>, ayrıksı da olsa Yargıtay'ın kötü niyetli tescil halinde, sonraki tarihli markanın tescilli kullanımını hukuka uygun görmeyerek, marka hakkı ihlalini kabul ettiği kararları da bulunmaktadır<sup>23</sup>. Söz konusu ayrıksı kararlar incelendiğinde, Yüksek Mahkeme'nin özellikle 27.03.2013 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararından<sup>24</sup> sonra, 556 sayılı KHK 44/2 hükmünde düzen-

<sup>18</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.01.2013, 2012/90E, 2013/1110K, (UYAP, 23.05.2023).

<sup>19</sup> Merdivan, (n 13) 365-366.

<sup>20</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 29.11.2016, 2016/111E, 2016/9191K; HGK, 08.06.2016, 2014/11-1057E, 2016/762K. (UYAP, 23.05.2023).

<sup>21</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 27.04.2010, 2010/858E, 2010/4554K, (kazanci.com, 24.05.2023).

<sup>22</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 24.09.2018, 2016/10272E, 20185575 K; 30.05.2016, 2015/10970E, 2016/5893 K; 09.11.2009, 2008/7153E, 2009/11510K, (UYAP, 23.05.2023).

<sup>23</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.11.2017, 2016/4632E, 2017/6384K, (kazanci.com, 24.05.2023).

<sup>24</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.03.2013, 2013/11-209E, 2013/399K, (kazanci.com,

lenen hükümsüzlüğün geçmişe etkisi kapsamında marka sahibinin kötü niyetli hareketinden kaynaklanan tazminat hakkının saklı olduğuna ilişkin hükmü dayanak göstermek suretiyle sonraki tarihli tescilli kullanıma rağmen, kötü niyetli tescil söz konusu ise, tecavüzün sübut bulunduğunu, önceki tarihli marka hakkı sahibinin bu kapsamda tazminat talebinde bulunabileceğini kabul etmiştir. Ancak, bu durumda ileri sürülebilen talepler için de öncelikle sonraki tarihli tescilin hükümsüzlüğünün sağlanması ön koşul olarak aranmıştır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında mülga 556 sayılı KHK döneminde Yargıtay uygulamasının kısaca şu şekilde geliştiği açıklanabilir: Marka hakkına tecavüzden kaynaklı taleplerin ileri sürülebilmesi için öncelikle, sonraki tarihli tescilli sınai hakkın hükümsüzlüğü talep edilmelidir. Sonraki tarihli tescilli sınai hakkın hükümsüzlüğü sağlansa bile tescilli olduğu süre içerisindeki kullanımlar tecavüz oluşturmamaktadır. Hatta sonraki tarihli tescilli sınai hakkın tescil öncesi kullanımı da tecavüz oluşturmamakta, sonraki tarihli tescilli sınai hakkın hükümsüzlüğü sağlandıktan sonraki kullanımlar tecavüz iddiası bakımından dikkate alınmaktadır. Sonraki tarihli markanın tescil başvurusu söz konusu ise açılan tecavüz davalarında 556 sayılı KHK 40 hükmü gereği tescil gerçekleştiğinde korumanın başvuru tarihinden itibaren gerçekleşeceği düşüncesi ile tescil başvurusuna ilişkin idari sürecin bekletici mesele yapılması gerekmektedir.

Kötü niyetli sonraki tarihli tescilli tasarımın hükümsüzlüğünden sonra açılan tecavüzden kaynaklı tazminat davasında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin tescili mutlak koruma kalkanı sayan içtihatlarını yumuşatarak, tasarımda önceki tarihli tescil belgesine sahip olan kimsenin, sonraki kötü niyetli tescil sahibine karşı tecavüzden kaynaklı tazminat talebinde bulunabileceğini kabul etmiştir<sup>25</sup>. Bu HGK kararından sonra, aynı kabulü özel dairenin de benimsediği, hatta sonraki tarihli sınai hakkın hükümsüzlüğünün kesinleşmesini beklemeksizin hükümsüzlük ve özellikle kötü niyetli tescilden kaynaklı tecavüz iddialarının birlikte değerlendirilebileceğine yönelik yaklaşım geliştirdiği görülmektedir<sup>26</sup>.

### C. Karşılaştırmalı Hukukta Durum

Tescil ile doğan bir hakkın kullanımının hukuka aykırı olabileceği Alman Hukuku'nda eski tarihlerden beri kabul edilmiştir. Tescil edilmiş bir işaretin hukuka aykırılık doğurmayacağı şeklindeki ilk kabulün özellikle yargı uygulaması ile terk edildiği, bu yaklaşımın terk edilmesinde özellikle tescilin kötü niyetli olarak gerçekleştirilmesi ve bu şekilde ticari sahada kullanılmasının etkili olduğu, böylece sonraki tarihli tescilli kullanımın marka hakkı ihlaline sebebiyet vermesi halinde,

24.05.2023).

<sup>25</sup> Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.03.2013, 2013/11-209E, 2013/399K. (UYAP, 23.05.2023).

<sup>26</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21.11.2017, 2016/4632E, 2017/6384K. (UYAP, 23.05.2023).

sonraki tarihli tescilin hükümsüzlüğü istenmeksizin tecavüzün önlenmesi davasının açılabilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir<sup>27</sup>.

İngiliz Hukuku'nda, sonraki tarihli tescilli markanın, tescil edildiği ürün veya hizmetlerde kullanılmasının, tescilli önceki tarihli marka hakkını ihlal etmeyeceği 1994 tarihli Trade Mark Act madde 11'de açıkça düzenlenmiştir<sup>28</sup>. Markanın kullanımının, sonraki tescilli marka sahibine, önceki marka hakkı karşısında haklı neden sağladığı ifade edilmektedir<sup>29</sup>. Tescilin önceki tarihli marka hakkını sınırlayıcı etkisi belirtilmesine rağmen, aynı maddede tescilin hükümsüzlüğünün etkisine ilişkin 47.maddenin 6.fikrasına atıfta bulunulmuştur. Söz konusu atıf sebebi ile İngiliz Hukuku'nda, davalının tescilli markaya dayalı kullanım savunmasına karşı, davacının hükümsüzlük iddiasını ileri sürebileceği, hükümsüzlük iddiasının kanıtlanması halinde, davalıya ait markanın hükümsüzlük iddiasının sübut bulduğu tarihten itibaren tescilsiz bir markasal kullanım gibi işlem göreceği belirtilmektedir<sup>30</sup>. İngiliz Hukuk sisteminde, tescilin sağladığı dokunulmazlığın, müteşebbisleri marka tescil başvurusunda bulunmaya özendirdiği ifade edilmiştir<sup>31</sup>.

İspanyol Hukuku'nda, 556 sayılı KHK dönemindeki Yargıtay uygulamasına benzer şekilde, uzunca bir süre, sonraki tarihli tescilli markasal kullanımın tecavüze konu olamayacağı uygulanagelmıştır. Sonraki tarihli tescilli markanın, tescilli olduğu şekli ile kullanımının, önceki tarihli marka hakkını ihlâl etmeyeceği, ancak sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğü sağlandıktan sonraki döneme ilişkin olarak marka hakkı ihlâlinden bahsedilebileceği kabul edilmiştir<sup>32</sup>. Topluluk tasarımlarına ilişkin bir uyuşmazlık nedeni ile İspanyol yargı mercileri, konuyu ön karar talebi ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'na taşımıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın gerek bu ön karar talebine ilişkin olarak gerekse daha sonra marka hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin olarak verdiği kararlarda sonraki tarihli tescilli markanın hükümsüzlüğü talep edilmeden önceki tarihli marka hakkı sahibi tarafından tecavüze konu taleplerin ileri sürülebileceği kabul edilmiştir<sup>33</sup>.

#### D. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aşağıda incelenecek kararlarının SMK 155'in ihdas edilme gerekçelerinden biri olduğu madde gerekçesinden anlaşılmaktadır.

<sup>27</sup> Şehirali Çelik, (n 14) 69 (SMK155).

<sup>28</sup> The Trade Mark Regulations (2018 No.825) 12 ile tadil edilmiş Trade Mark Act 1994 11/1 (legislation.gov.uk, 24.05.2023).

<sup>29</sup> Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law* (Cavendish 1999) 396.

<sup>30</sup> Alica, (n 4) 689.

<sup>31</sup> Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Third Edition, OUP 2009) 932.

<sup>32</sup> Opinion of Advocate General Mengozzi, Case C-488/10, 08.11.2011 (<http://curia.europa.eu>, 25.05.2023).

<sup>33</sup> İspanyol İçtihat Hukuku'nda yaşanan değişimler için bkz. Şehirali Çelik, (n 14) 72-74 SMK155.



Çatışan tescilli hakların varlığı durumunda, sonraki tarihli tescilin hukuka uygunluk sebebi oluşturacağı şeklindeki yargı uygulamalarının varlığı karşısında, ABAD’ın soruna yaklaşım biçimi SMK 155’in uygulama alanının tayini bakımından önem taşımaktadır. Aşağıda öncelikle tasarım, sonrasında ise marka hukuku bağlamında ABAD’ın önüne gelen uyuşmazlıklar incelenecek ve ABAD’ın sorunu çözüm şekli irdelenecektir.

### 1. Celaya Kararı (C-488/10)

Çatışan tescilli haklar konusunda ABAD’ın önüne gelen ilk uyuşmazlık tasarım hukuku ile ilgilidir<sup>34</sup>. Uyuşmazlığa konu olayda; davacı CEGASA firması, trafik sinyalizasyonu amacıyla kullanılan fener benzeri bir işaretleyiciden oluşan topluluk tasarımını 2005 yılında OHIM (şimdi EUIPO, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) nezdinde tescil ettirmiştir. 2007 yılının sonunda davalı PROIN firması, H-75 isimli işaretleyiciyi pazarlamaya başlamıştır. CEGASA firması, H-75 isimli işaretleyicinin kendi tescilli tasarımına genel izlenim itibarı ile benzer olduğunu iddia ederek bu ürünün pazarlamasının durdurulmasını istemişse de, PROIN firması ihlâl iddiasını reddetmiş, akabinde ihlâl konu edilen ürünü 2008 yılında OHIM nezdinde tescil ettirmiştir. Bunun ardından davacı, davalıya karşı tasarım hakkı ihlâl edildiği gerekçesi ile tecavüz davası açmış, davalı da davacı tasarımının hükümsüzlüğünü karşı dava yolu ile talep etmiştir. Davacı tecavüz davası ile birlikte davalı tescilli tasarımının hükümsüzlüğünü talep etmemiştir. Davalı, tecavüze konu ürününün topluluk tasarımı olarak tescil edildiğini, tescilin sahibine o ürünü kullanma hakkı tanıdığını, tescil bulunduğu müddetçe tasarım hakkı ihlâlinden bahsedilemeyeceğini ileri sürmüştür. Uyuşmazlığı gören Alicante (İspanya) 1 nolu Ticaret Mahkemesi öncelikle; bilgilendirilmiş kullanıcının PROIN tarafından pazarlanan silindirik işaretleyiciyi, CEGASA tarafından tescil edilen tasarım ürününden genel izlenim itibarı ile ayırt edemeyeceğini, bu nedenle bu ürünün CEGASA tarafından tescillenen tasarımın taklidi olduğuna kanaat getirmiştir. Mahkeme akabinde uyuşmazlığın çözümü için ABAD’a ön karar talebi ile sorular yönelmiştir. ABAD ilk olarak, topluluk tasarım tüzüğünde, önceki tescilli tasarıma dayanarak, sonraki tarihli tescilli tasarım nedeniyle tecavüz davası açılıp açılmayacağına ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığını belirtmiş<sup>35</sup>, ayrıca, topluluk tasarım tüzüğüne 19.maddesinin 1.fikrasında tasarım ihlâlinde bulunan üçüncü kişilerin tescil belgesine sahip olup olmamaları yönünde bir ayırım yapılmadığını, tüzüğün bu hususta bir farklılık gözetmediği vurgulanmıştır<sup>36</sup>. Sonraki tarihli tescilli tasarım sahibinin, tescilin bahsettiği tekeli hakları kullanma yetkisi göz ardı edilmemekle birlikte<sup>37</sup>, önceki tarihli tescilli tasarım sahibinin öncelik

<sup>34</sup> C-488/10, 16.02.2012, (<http://curia.europa.eu>, 25.05.2023).

<sup>35</sup> C-488/10, pr.32.

<sup>36</sup> C-488/10, pr.33.

<sup>37</sup> C-488/10, pr.37.



hakkına sahip olduğundan<sup>38</sup> hareketle, sonraki tarihli tescilli tasarımın, kendisine ait tescilli tasarımına göre bilgilenmiş kullanıcı gözünde genel izlenim itibari ile ayırt ediciliğinin bulunmaması halinde, bu tasarım sahibine karşı tasarım hakkı ihlalden kaynaklı tecavüz davasını ileri sürebileceği kabul edilmiştir. ABAD, ayrıca sonraki tarihli tescilli tasarım hakkı sahibinin iyi niyetli veya kötü niyetli olmasının tasarım hakkı ihlali bakımından bir etkisinin bulunmadığını da belirtmiştir<sup>39</sup>.

ABAD'ın söz konusu kararı incelendiğinde, topluluk tasarımı tüzüğü'nün 19/1 fıkrasında üçüncü kişi olarak kullanılan “*any third party*” ifadesinden hareketle, söz konusu ifadenin sonraki tarihli tecavüze konu tasarımı kullanan kişilerin tescil belgesi sahibi olup olmaması bakımından bir ayırmada bulunmadığı, bu ifadenin “herhangi bir üçüncü kişi” şeklinde algılanması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla önceki tarihli tasarım sahibinin öncelik ilkesinden kaynaklı haklarını sonraki tarihli tasarıma karşı ileri sürebileceği kabul edilmiş, sonraki tarihli tescilli tasarım hakkı sahibinin iyi niyetli veya kötü niyetli olmasının söz konusu yaklaşımı değiştirmeyeceği yönünde içtihat geliştirilmiştir<sup>40</sup>.

Marka Hukuku bakımından ilgili karar değerlendirildiğinde; çatışan tescilli haklar bakımından, öncelik ilkesi çerçevesinde konuya yaklaşıldığı, sonraki tarihli tescilin sahibine tekeli haklar bahşettiğinin kabul edildiği, ancak sonraki tarihli tescilli hak sahibinin, önceki tarihli tescilli hak sahibine karşı, tescil olgusunu savunma def'i olarak ileri süremeyeceği, sonraki tarihli tescilin kötü niyetli olmasının aranmadığı ilkelerinin ABAD tarafından benimsendiği söylenebilir.

## 2. Canina Kararı (C-561/11)

ABAD önüne taşınan marka hukukuna ilişkin ilk uyuşmazlık, 2009/207 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 9.maddesinin yorumuna ilişkin ön karar verilmesi talebi hakkındadır<sup>41</sup>. Uyuşmazlığa konu olayda; davacı FCI firması sözcük ve şekilden oluşan 2005 başvuru tarihli topluluk markasını 2006 yılında tescil ettirmiştir. Davalı FCIPPR ise bir takım ulusal markaların yanı sıra 2009 başvuru tarihli şekilden ibaret topluluk markasını 2010 yılında tescil ettirmiştir. FCI, 2010 yılında FCIPPR'nin ulusal tescilli markaları ile tescilli topluluk markasının hükümsüzlüğü ve FCIPPR'nin kendi adına tescilli topluluk markasına tecavüz teşkil eden eylemi bulunduğu bahisle tecavüz davası açmıştır. FCIPPR, adına tescilli ulusal ve topluluk markalarının FCI adına tescilli topluluk markası ile karıştırılma tehlikesi içerisinde bulunmadığını belirtmiş, ayrıca karşı dava olarak FCI'nin topluluk markasını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini, bu markanın önceki tarihli kendi adına kayıtlı 2614806 numaralı ulusal marka ile karıştırılma tehlikesi içeri-

<sup>38</sup> C-488/10, pr.39.

<sup>39</sup> C-488/10, pr.57.

<sup>40</sup> ABAD'ın söz konusu kararının genelde sınai mülkiyet hakları, özelde tasarım hakları bakımından detaylı analizi için bkz. Şehirli Çelik (n 8) 39-69.

<sup>41</sup> C-561/11, pr.1 (<http://curia.europa.eu>, 25.05.2023).

sinde bulunduğunu ileri sürerek FCI topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Uyuşmazlığı inceleyen Alicante (İspanya) Ticaret Mahkemesi, 2009/207 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü'nün 9/1.fıkrasının iki anlama gelecek şekilde yorumlanabileceğini belirtmiştir.

Birinci yoruma göre; iki ayrı tescilli topluluk markasının varlığı halinde, sonraki tarihli tescilli markanın hükümsüzlüğü sağlanmadığı müddetçe, önceki tarihli tescilli marka sahibinin, tecavüze konu sonraki tarihli tescilli marka kullanımını engelleyemeyeceği şeklindedir. Bu yorumun İspanya Yüksek Mahkemesi'nce (Tribunal Supremo) 1994 yılında verilmiş bir kararla benimsendiği, akabinde bunu Topluluk Marka Mahkemesi'nin (Tribunal de Marcas Comunitario) 2010 yılında vermiş olduğu karar ile aynı doğrultuda yorumladığı belirtilmiştir<sup>42</sup>.

İkinci yoruma göre; sonraki tarihli tescilli markanın gerek tecavüz iddiasından daha önce ve gerekse tecavüz iddiası ile birlikte hükümsüzlüğü ileri sürülmesi bile, bu tescilli marka dahil olmak üzere, önceki tarihli tescilli marka hakkı sahibine bahşedilen tekelle haklar herhangi bir üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir<sup>43</sup>.

Mahkeme, tüzük hükmünün iki ayrı şekilde yorumlanabileceğini belirterek, ABAD'a bu husustaki karışıklığın giderilmesi amacıyla ön karar verilmesi talebinde bulunmuştur. ABAD, öncelikle 2009/207 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 9/1.fıkrasında, üçüncü kişinin tescilli bir marka sahibi olup olamayacağı ihtimaline dayalı olarak herhangi bir ayırım yapılmadığını, bu nedenle söz konusu hükmün bir topluluk ticari markasının sahibine, izni olmadığı takdirde, herhangi bir üçüncü kişinin ticaret sırasında, kendi markasını ihlal edecek herhangi bir işareti kullanmasını önlemek için münhasır bir hak verdiğini ortaya koymuştur<sup>44</sup>. Daha sonra tüzüğün 54.maddesinde ifade edilen, önceki tarihli marka sahibinin, sonraki markaya beş yıl veya daha uzun süre sessiz kalması halinde, artık bu markanın hükümsüzlüğünü ve markasal kullanımını engelleyemeyeceğini ortaya koyan hükmünden açıkça anlaşıldığına göre, sessiz kalma yolu ile hak kaybı sürecinden önce, sonraki tarihli tescilli markanın hükümsüzlüğünü isteyebileceği gibi, ayrıca ticari sahada markasal kullanımının engellenmesini talep edebileceğini ifade etmiştir<sup>45</sup>. Tüzük hükümleri, önceki tarihli markanın sonraki tarihli markaya nazaran öncelikli olduğu anlamına gelen öncelik ilkesi çerçevesinde yorumlanmalıdır<sup>46</sup>.

ABAD, topluluk markalarının, tüzüğün 36 ile 45.maddeleri çerçevesinde, tescilden önce tescilli marka koruması şartlarını sağlayıp sağlamadığı hususunda önemli bir inceleme süreci barındırdığını kabul etmekle birlikte<sup>47</sup>, bu inceleme

<sup>42</sup> C-561/11, pr.20.

<sup>43</sup> C-561/11, pr.21.

<sup>44</sup> C-561/11, pr.33.

<sup>45</sup> C-561/11, pr.34-35.

<sup>46</sup> C-561/11, pr.39.

<sup>47</sup> C-561/11, pr.42.



safhasına rağmen çeşitli sebeplerle marka ihlâli teşkil edebilecek tescil işleminin gerçekleşme ihtimali olduğunu belirtmiştir. ABAD ayrıca, topluluk tasarımlarına ilişkin 12 Aralık 2001 tarih ve 2002/6 sayılı tüzük kapsamında; tecavüz davaları ile hükümsüzlük davalarının konuları ve etkilerinin birbirinden ayrıldığından hareketle, aynı ilkenin topluluk markaları açısından kıyasen uygulanabileceğini, bu nedenle önceki topluluk markasına dayanarak sonraki topluluk markasına karşı tecavüz iddiasının ileri sürülmesinin, OHİM’de (şimdi EUIPO) hükümsüzlük iddiasının ileri sürülmesini veya topluluk markasının tescili aşamasında mümkün olan önceden kontrol sistemini anlamsız hale getirmeyeceğini kabul edilmiştir<sup>48</sup>. ABAD kararında markanın temel fonksiyonunun malların menşeiini garanti etmek olduğunu ve bu fonksiyonun korunması gerektiğini, tüzüğün 9/1 fıkrasının marka işlevinin yerine getirilebilmesi için ve bu bağlamda marka hakkı sahibinin menfaatlerini korumak üzerine, ona tekeli haklar bahşettiğini, önceki tarihli marka hakkını ihlâl eden sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğü sağlandıktan sonra tecavüz iddiasını ileri sürebilmenin tüzüğün 9/1 fıkrasında belirtilen tekeli hak bahşetme gayesini önemli ölçüde zayıflatacağını da belirtmiştir<sup>49</sup>. ABAD bu açıklamalar çerçevesinde kendisine sorulan soru hakkında sonuç olarak, tüzüğün 9/1 fıkrasının topluluk markası sahibinin aynı veya benzerinin ticari sahada üçüncü kişilerce kullanımını engelleme hususundaki tekeli hakkının, sonraki tarihli topluluk markasının hükümsüzlüğü talep edilmeden sonraki tarihli marka sahibini de kapsadığı biçiminde yorumlanması gerektiği yönünde karar vermiştir<sup>50</sup>.

ABAD’ın yukarıda gerekçelendirilen kararı incelendiğinde; hükümsüzlük ve tecavüz davalarının gerek konu gerekse etkileri bakımından birbirlerinden farklı oldukları, topluluk marka tüzüğünde marka sahibine tanınan tekeli haklar bakımından üçüncü kişilerin markasal kullanımının engellenmesine ilişkin yetkisi kapsamında, üçüncü kişilerin tescilli veya tescilsiz olarak marka kullanımında bulunanlar şeklinde bir ayrıma gitmediği, bu nedenle öncelik ilkesi çerçevesinde meseleye yaklaşılması gerektiği, marka tescil sürecinde tescil koruması şartlarının mevcut olup olmadığı yönünde bir inceleme süreci söz konusu olsa da, bu incelemenin önceki tarihli marka hakkı sahiplerine mutlak bir güvence sağlayamadığı, inceleme prosedürüne rağmen önceki tarihli marka hakkını ihlâl etme niteliğini haiz sonraki tarihli tescil işleminin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu, markanın temel fonksiyonunun malların kökenini göstermek olduğu, topluluk marka tüzüğünün 9/1 fıkrası hükmü ile bu fonksiyonu korumak üzere önceki tarihli marka hakkı sahibine tekeli haklar bahşedildiğini, sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğü istenmeksizin tecavüz iddiasının ileri sürülememesi halinde topluluk marka tüzüğünün 9/1 fıkrası ile ihdas edilen tekeli hakların etkisinin önemli ölçüde zayıflayacağını, hükümsüzlük ve tecavüz davalarının gerek konu gerekse etkileri ba-

<sup>48</sup> C-561/11, pr.47-48.

<sup>49</sup> C-561/11, pr.49-51.

<sup>50</sup> C-561/11, pr.52.

kimından farklı türde davalar olduklarını belirterek çatışan tescilli hakların varlığı halinde, markası önceki tarihli olanın, sonrakinin hükümsüzlüğünü ileri sürmeden doğrudan tecavüz davası açabileceğini kabul etmiştir.

### 3. Rosa Dels Vents Kararı (C-491/14)

Uyuşmazlığa konu olayda<sup>51</sup> 2013 yılında davacı Rosa dels Vents (kısaca Rosa), davalı U Hotels'in stilize edilmiş "uh" ibaresini içerisinde barındıran sözcük ve şekil unsurundan oluşan tescilli ulusal markanın ve bu markanın kullanımının, kendi adına daha önceki tarihte tescil edilmiş sözcük ve figüratif unsurlardan oluşan iki ayrı ulusal marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini belirterek, tecavüz teşkil eden markasal kullanımların durdurulmasını talep etmiştir. U Hotels, kendi adına tescilli sonraki markanın hükümsüzlüğü bakımından Rosa'nın dava açmadığını, bu nedenle tecavüz iddiasının kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Uyuşmazlığı gören Madrid 3. Ticaret Mahkemesi, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin (Tribunal Supremo) içtihatlarına göre, çatışan tescilli hakların varlığı durumunda, sonraki tescilli markanın hükümsüzlüğü sağlanmadan, önceki marka sahibinin sonrakine karşı tecavüz davası açamayacağını, ancak söz konusu içtihatların öncelik ilkesini dikkate alan ve önceki tescilli marka sahibinin sonrakine karşı sonraki tarihli markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmeden önceki tarihli tescilli marka hakkına dayalı olarak tecavüz davası açılabileceğine ilişkin ABAD'ın Canina kararı ile uyumlu olmadığını, ayrıca İspanya Marka Kanunu'nun 34/2.maddesinde ifade edilen "*to prevent third parties (prohibir que los terceros)*" ibaresinin marka direktifi ve topluluk marka tüzüğü düzenlemelerinde sırası ile 5/1 ve 9/1 hükümlerinde yerini bulan "*to prevent all third parties (prohibir a cualquier tercero)*" ibaresini tam olarak karşılamadığı, somut uyuşmazlıkta ulusal markalar bakımından uygulanması gereken 2008/95 sayılı Marka Direktifi'nin<sup>52</sup> 5/1 fıkrasında marka hakkı sahibine, üçüncü kişilerin ticari sahada kendi markası ile aynı veya benzer işaretleri kullanmalarının engellenmesi yetkisi bağlamında, söz konusu üçüncü kişinin sonraki tarihli tescilli marka hakkı sahibi olması durumunda, bu markanın hükümsüzlüğü istenmeksizin yine de bu engelleme yetkisinin kullanılabilmesi şeklinde yorumlanıp yorumlanmaması gerektiğine ilişkin ABAD'tan ön karar verilmesi talebinde bulunmuştur.

ABAD, bir önceki başlıkta detayları verilen Canina kararında dikkate aldığı ilkeleri tekrarlamış<sup>53</sup>, daha sonra gerek topluluk marka tüzüğü, gerekse üye ülkelerin marka hukuklarının uyumlaştırılmasına ilişkin marka direktifinin sırası ile 9/1 ve 5/1 maddelerinin, önceki tarihli marka hakkı sahibine verilen engelleme yetkisi bağlamında, ifade edilen "*herhangi üçüncü kişi*" anlamında söz konusu üçüncü

<sup>51</sup> C-491/14, 10.05.2015 (<http://curia.europa.eu>, 25.05.2023).

<sup>52</sup> Directive 2008/95/EC (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content>, 25.5.2023).

<sup>53</sup> C-491/14, pr.20-21.



kişinin tescil hakkına sahip olup olmaması yönünde bir ayırım yapmadığını<sup>54</sup>, İspanya Marka Kanunu 34/2’de yer alan “to prevent third parties” ibaresi her ne kadar tüzük ve direktif düzenlemelerinde yer alan “to prevent all third parties” ibaresini karşılama da, söz konusu iç hukuk düzenlemesinin topluluk düzenlemelerinde ifade edildiği şekli ile algılanması gerektiğini belirtmiştir<sup>55</sup>.

ABAD, nihai olarak kendisine sorulan soruya verdiği cevapta; 2008/95 sayılı Direktif’in 5/1 fıkrasının, tescilli önceki marka sahibinin, aynı veya benzer işaretlerin üçüncü kişiler tarafından ticari sahada kullanmasını yasaklama yetkisinin; bu üçüncü kişinin markasının sonraki tarihli tescilli marka olması halinde dahi geçerli olduğunu, söz konusu yetkinin kullanılması için sonraki tarihli tescilli markanın hükümsüzlüğünün gerekmediği şeklinde ön karar vermiştir<sup>56</sup>.

ABAD’ın yukarıda gerekçelendirilen kararı incelendiğinde; İspanya iç hukukunda markalara ilişkin yer alan düzenlemede, marka hakkı sahibine sağlanan tescilci yetkinin üçüncü kişilerin belirli fiillerini engelleme yetkisi bağlamında yer alan lafzın, topluluk marka tüzük ve direktifinde yer alan tüm üçüncü kişiler olarak yorumlanması gerektiği, bu bağlamda gerek tüzük gerekse marka direktifinde marka hakkını ihlâl eyleminde bulunan üçüncü kişilerin markasal kullanımları bakımından tescilli-tescilsiz kullanım ayırımının yapılmadığı, meselenin öncelik ilkesi çerçevesinde çözülmesi gerektiği, bu minvalde topluluk marka direktifinin 5/1 fıkrasına göre, tescilli önceki markanın sahibinin, sonraki markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmeden öncelik ilkesi çerçevesinde marka hakkı ihlali oluşturan eylemleri engelleme yetkisinin bulunduğunu kabul etmiştir.

## E. SMK Dönemi

### 1. SMK 155’in Amaç ve Kapsamı

SMK 155 hükmü düzenlemesi ile yukarıda yer verilen ABAD içtihatları ve öğretide savunulan görüşler<sup>57</sup> doğrultusunda, tescilin hukuka uygunluk sebebi oluşturduğuna ilişkin Türk Yargı uygulamasını ortadan kaldırıcı nitelikte yeni bir hüküm ihdas edilmiştir. Söz konusu hükme göre; “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”. Madde gerekçesinde, anılan düzenlemenin doktrindeki görüşler ile yargı kararları ışığında ihdas edildiği belirtilmiştir.

<sup>54</sup> C-491/14, pr.23.

<sup>55</sup> C-491/14, pr.24.

<sup>56</sup> C-491/14, pr.31.

<sup>57</sup> Merdivan, (n 13) 373; Suluk/Karasu/Nal, (n 1) 40; Suluk, 419-421; Şehirli Çelik, (n 8) 66-69; Feyzan Hayal Şehirli Çelik, ‘Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 21 Şubat 2013 Tarihli “CANINA” Kararı’ (Canina), 2013 (29)2 BATİDER 301-304; Alca, (n 4) 709-710.

SMK 155 hükmü, Kanunun “Ortak ve Diğer Hükümler” isimli beşinci kitabının “Ortak Hükümler” isimli birinci kısmında, sınai mülkiyet hakkına tecavüz nedeni ile ileri sürülebilecek talepleri düzenleyen maddelerden sonra düzenlenmiştir. Düzenlemeden, tecavüz davalarında, sonraki tarihli sınai mülkiyet hakkının hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

SMK 155 hükmünde yer alan düzenlemede ilke olarak; çalışmamıza konu marka hakkı bağlamında, sonraki tarihli sınai mülkiyet hakkının tescilli olması halinde, bu hakkın önceki tarihli rüçhan veya başvuru tarihine sahip tescilli marka hakkı sahibine karşı savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği<sup>58</sup>, önceki tarihli marka hakkı sahibinin, sonraki tarihli sınai mülkiyet hakkının hükümsüzlüğünü ileri sürmek zorunda kalmaksızın<sup>59</sup> tecavüz davalarını açabileceği kabul edilmiştir.

## 2. Çeşitli İhtimaller

SMK 155 hükmü, tecavüz davaları açısından ele alınmış olmakla birlikte, öğretide söz konusu hükmün hükümsüzlük davalarında da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir<sup>60</sup>. Hükmün ele alınış biçimi, hükmün gerekçesinde belirtilen ve yukarıda incelenen mehaz ABAD kararları ve Kanun içerisinde düzenlendiği yer birlikte değerlendirildiğinde; tecavüz davalarına ilişkin olarak söz konusu hükmün ihdas edildiği, hükümsüzlük davaları bakımından bir etkisi bulunmadığı, kaldı ki buna gerek de olmadığı, SMK 155 hükmünde öncelik ilkesinden hareket edildiği gözlemlense de, SMK 5/1-ç, 6/1, 6/3, 6/5 ve 6/6 hükümlerinin öncelik ilkesini bünyesinde barındıran tescil engelleri olduğu, SMK 25/1 hükmünde 5 ve 6.maddelere yapılan gönderme nedeni ile markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak açılan davalarda da bu hükümlerin uygulama alanı bulduğu<sup>61</sup>, kanun koyucunun marka hakkının hükümsüzlüğü sebepleri bakımından öncelik ilkesi gereği hali hazırda uygulama kabiliyeti bulunan hükümler ihdas ettiği düşünüldüğünde, SMK 155 hükmünün hükümsüzlük davalarında da uygulanmasının kabili telif olmadığı kanaatindeyiz. Zira, hükmün bir tecavüz davasında, önceki tarihli tescilli marka sahibinin, kendi hakkının kapsamına giren ve izinsiz şekilde gerçekleştirilen sonraki tarihli kullanımın engellenmesi yönünde hak bahsettiği, buna mukabil bu kullanıma dayanak gösterilen sonraki tarihli tescilin ortadan kaldırılmasına bir etkisinin bulunmadığı<sup>62</sup> hususu da söz konusu hükmün hükümsüzlük davalarında uygulanabileceği yönündeki görüşün Kanun koyucunun ve normun objektif amacı ile bağdaşmayacağı göstermektedir.

SMK 155 hükmünün önceki tarihli marka hakkının tescilli olup olmaması bakımından uygulama alanının ne olacağı hususu da tartışmaya konu olacak gibi

<sup>58</sup> Çolak, (n 1) 576; Güneş, (n 4) 333.

<sup>59</sup> Suluk/Karasu/Nal, (n 1) 40-41; Uzunallı, (n 1) 188.

<sup>60</sup> Güneş, (n 4) 334.

<sup>61</sup> Alica, (n 4) 712.

<sup>62</sup> Şehirali Çelik, (n 14) 79 (SMK 155).



görülmektedir<sup>63</sup>. Öğretide, SMK 6/3 hükmünde düzenlenen önceki tarihli tescilsiz kullanım nedeni ile sonraki tarihli marka tescil başvurusunun engellenebilmesi yönündeki hakkın, önceki tarihli tescilsiz markasal kullanımın sonraki tarihli tescile karşı öncelikli konumda olduğunu ortaya koyduğu, esas önemli olanın düzenleme kapsamında elde edilmiş ve niteliği itibari ile sonraki tarihli tescili yasaklama yetkisi veren bir hakkın varlığı olduğu, sonraki tarihli tescil başvurusunu engelleme yetisine sahip önceki tarihli tescilsiz kullanılan markanın, tecavüz davaları bakımından sonraki tarihli tescilli sınai hak kullanımını engelleme kabiliyetinden yoksun bulunmasının kabul edilmesi halinde sistem içerisinde dengesizliğe neden olunacağına işaret edilmiştir<sup>64</sup>.

SMK koruması açısından marka hakkı tescil ile doğsa da kanuni düzenleme de gerçek hak sahipliği ilkesi göz ardı edilmemiştir<sup>65</sup>. Gerçek hak sahipliğinde, tescilsiz olarak ticari sahada kullanılan ve ayırt edicilik kazanan bir işaret, marka fonksiyonlarını yerine getirme gücünü haiz olduğu takdirde, niteliği itibari ile o işaretin artık marka statüsüne çıktığı söylenebilir. Mülga 556 sayılı KHK döneminde uygulanan ve gerçek hak sahibinin Marka Hukuku içerisindeki konumu bakımından 556 sayılı KHK ile uyumlu SMK döneminde de geçerli olabilecek Yargıtay uygulamasında<sup>66</sup>, “İsviçre-Türk Markalar Hukukunda, ilke olarak, marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden, piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Bu kişiye “gerçek hak sahibi” denir. Bu durumda markanın tescilli, sadece açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak, tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşın, bir markayı kullanmaksızın, sadece adına tescil ettiren bir kimsenin tescilli kurucu bir etkiye sahiptir. Bu tescil, hak sahibine sadece başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilecektir. Ancak, bu markayı daha önce kullanan kişi, markanın gerçek hak sahibi olup, dava açarak markayı adına tescil ettirebilir. Zira, marka üzerinde gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz” şeklinde bir yaklaşım benimsenmiştir. Yargıtay, tescilli bir markanın daha önce başka bir kimse tarafından ticari sahada aynı veya benzer ürün ya da hizmetlerde kullanılarak o işarete ayırt edicilik kazandırılması halinde esas olarak bu marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kimsenin o markayı tescilsiz olarak daha önce kullanan ve belli bir bilinirliğe kavuşturan kimse olduğunu kabul etmiştir. Bu durumda sonraki tarihli tescilli

<sup>63</sup> Fethi Merdivan, ‘6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği’, 2020 (22) 1 FMR 19-42, 26 vd.

<sup>64</sup> Şehirli Çelik, (n 14) 92 vd (SMK155).

<sup>65</sup> Çolak, (n 1) 451 vd., 575 vd.; Güneş, (n 4) 194; Kaya, (n 1) 153; Arkan, (n 1) 129; Tekinalp ise 556 sayılı KHK döneminde mutlak anlamda tescil ilkesinin benimsendiğini, Markalar Kanunu döneminde kabul edilen gerçek sahiplik ilkesinin değiştirildiğini iddia etmiştir. Bkz. Tekinalp, (n 1) 382.

<sup>66</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 04.04.2006, 2005/3886E, 2006/3544 K; 19.04.2002, 2001/9903E, 2002/3699 K; 06.07.1998, 1998/1734E, 1998/5146K, (kazanci.com.tr, 28.05.2023).



marka sahibi şeklen hak sahibidir. Bu halde, gerçek hak sahibi, sonraki tarihli tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecek ve akabinde söz konusu markayı öncelik hakkına dayalı olarak kendi adına tescil ettirebilecektir.

Kanımızca SMK 155 hükmünü, SMK 7/1 hükmü ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. SMK 7/1 hükmü, marka üzerinde hak sahibi olma anını değil, SMK sistematğinde sağlanan marka korumasının ne zaman başlayacağını düzenlemektedir. Bu da, madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere tescil ile olmaktadır. Marka Hukuku bağlamında tescilin özelliği, ilke olarak SMK bağlamında marka korumasına dayanak teşkil etmesidir. Bu nedenle bir işaretin marka vasfını kazandığı an ile bu markaya özel normlar bütünü olan SMK hükümlerinin uygulanması anı birbirinden farklı olabilir. Başka bir deyişle, bir işaretin marka olarak adlandırılabilmesi için marka fonksiyonlarını yerine getirebilme kabiliyetini taşıması, bunun için de ticari sahada ürün ve hizmetlere ayırt edicilik katma, onlara kimlik kazandırma çitasına ulaşacak asgari markasal kullanım gerekmektedir. Bu halde, söz konusu işaret, tescilsiz de olsa mahiyeti itibari ile artık marka olma vasfına erişmiştir. SMK, işte söz konusu olguyu dikkate alarak, böyle bir durumda sonraki tarihli olan başvuruya itiraz (SMK 6/3) veya sonraki tarihli marka tescilinin hükümsüzlüğünü (SMK 25/1) ileri sürme hakkını, önceki tarihli tescilsiz işareti ticari sahada kullanarak üstün hak elde eden gerçek hak sahibine bahşetmiştir. Ancak hemen belirtilmelidir ki; tescilli marka, markaya özgü, ulusal ve uluslararası mevzuatla korunurken, tescilsiz marka, iktisadi rekabetin önemli unsurlarından biri olması nedeniyle genel hükümlerle ve özellikle de haksız rekabet hükümleriyle korunur<sup>67</sup>. Kanımızca, SMK sisteminde, Kanun Koyucu ilke olarak marka korumasını tescil şartına tabi tutmuştur. Önceki tarihli tescilsiz marka hakkı sahibine ise gerek sonraki tarihli tescil başvurusuna itiraz etme veya tescil edilmişse bu tescilin hükümsüzlüğünü talep etme hakkı tanıyarak, öncelik ilkesi doğrultusunda, bir işareti ticari sahada ilk defa markasal olarak kullanan gerçek hak sahibinin sonraki tarihli tescili hükümsüz ettirme ve akabinde gerçek hak sahibi olduğu işareti kendi adına tescil ettirerek SMK bağlamında tekeli haklardan yararlanma imkânı sağlamıştır. SMK'nin 155.maddesi incelendiğinde; önceki tarihli hak sahibinden bahsedilirken *“daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin”* ibaresine yer verilmiştir. Burada önceki tarihli hak sahibine atfedilen *“önceki rüçhan veya başvuru tarihi”* ibareleri marka tescil sürecine ilişkin hukuki kavramlar<sup>68</sup> olup, düzenlemede önceki tarihli hak sahibinin marka hukuku anlamında hakka sahip olması gerektiği aranmaktadır<sup>69</sup>. SMK 155 hükmüne mehzaz olduğu anlaşılan ve yukarıda irdelenen ABAD kararları incelendiğinde de, önceki tarihli sınıai mülkiyet hakkının tescile dayandığı, önceki ve sonraki tarihli tescilli sınıai hakların çatışması halinde, öncelik ilkesi çerçevesinde meselenin ele alındığı, önceki tarihli

<sup>67</sup> Kaya, (n 1) 230.

<sup>68</sup> Şehirli Çelik, (n 14) 80 (SMK155).

<sup>69</sup> Alica, (n 4) 713.



sınai hakkın tescilsiz olması ihtimaline ilişkin bir analiz yapılmadığı görülmektedir. SMK 155 hükmünün gerekçesinde sözü geçen yargı kararlarının dikkate alınması suretiyle maddenin ihdas edildiği olgusu da gözetildiğinde, Kanunun objektif amacına uygun yorumundan SMK 155 hükmü bağlamında önceki tarihli marka hakkı sahibinin hakkının tescilli olması gerektiği kanaatindeyiz.

SMK ile ihdas edilen; gerek marka tescil başvurusuna itiraz halinde (SMK 19/2), gerek açılan bir hükümsüzlük davasında (SMK 25/7) ve gerekse açılan tecavüz davalarında (SMK 29/2) karıştırılma tehlikesi iddiasına karşı, itiraza mesnet gösterilen marka veya markaların ciddi suretle belli bir müddet markasal kullanımının bulunmadığı yönünde kullanmama def'i ileri sürülebilir<sup>70</sup>. Kullanmama def'inin detayları çalışmamızın konusu olmamakla birlikte kısaca ifade etmek gerekirse, kullanmama def'i, tescilli bir markanın aynı veya benzerini, tescilli markanın koruma kapsamında bulunan ürün veya hizmetler ile aynı veya benzer ürün ve hizmetlerde söz konusu ürün veya hizmetlerin ortalama tüketicisi nezdinde karıştırma tehlikesi oluşturacak düzeyde markasal olarak kullanan, tescil başvurusunda bulunan veya tescil ettiren kimseyi, önceki tarihli tescilli markanın belli bir süre ciddi suretle kullanılmaması nedeni ile önceki tarihli tescilli markadan kaynaklanan tekeli hakların kendisine karşı ileri sürülememesine imkân sağlayan önemli bir savunma vasıtasıdır. Önceki tarihli tescilli marka hakkı sahibinin kullanmadığı markasına dayanarak, davalının sonraki tarihli marka tescil başvurusuna itiraz etmesi durumunda, sonraki tarihli başvuru sahibinin kullanmama def'i imkanından yararlanarak bu itirazı bertaraf ederek markasını tescil ettirmesi halinde, daha sonra önceki tarihli tescilli markanın ciddi suretle kullanılmaya başlanması ve akabinde sonraki tarihli tescilli markanın kullanımının engellenmesi için tecavüz davasının açılması halinde, SMK 155 hükmünün artık uygulama alanı bulamayacağı ileri sürülmüştür<sup>71</sup>. Söz konusu görüş öğretilde eleştirilmiş ve her ne kadar sonraki tarihli tescilin başvuru aşamasında, önceki tarihli tescilli markanın kullanılmaması nedeni ile ileri sürülen kullanmama def'inden yararlanılarak sonraki tarihli marka başvurusu tescil ettirilse de, bunun nedeni önceki tarihli markanın o dönem kullanılmamasından kaynaklandığı, önceki tarihli markanın ciddi suretle kullanılması ve akabinde sonraki tarihli tescilli markasal kullanıma karşı tecavüz davası açılması halinde SMK 155 hükmünün uygulama alanı bulacağı ve sonraki tarihli tescilin savunma gerekçesi yapılamayacağı belirtilmiştir<sup>72</sup>. Kanaatimizce de ikinci görüş isabetlidir. Zira, önceki tarihli tescilli markaya karşı kullanmama def'i ileri sürülmesi, önceki tarihli tescilli marka hakkı sahibine sağlanan tekeli hak-

<sup>70</sup> Kullanmama Def'i hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fethi Merdivan, 'Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i', in Feyzan Hayal Şehirli Çelik, İfakat Balık, İbrahim Bektaş (eds) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2017) 483-522.

<sup>71</sup> Merdivan, (n 70) 520.

<sup>72</sup> Çolak, (n 1) 911.

ları sona erdirme kabiliyetini haiz değildir. Bu def'i, sonraki tarihli marka tescil başvuru sürecinde, başvuru veya rüçhan tarihi dikkate alınmak suretiyle ve o tarih itibari ile geçici blokaj görevi görme işlevini haizdir. Oysa marka hukukunda kullanım olgusu dinamik bir karaktere sahiptir. Uzun yıllar boyunca kullanılmayan bir marka, kullanmama nedeni ile iptal edilmediği müddetçe SMK 7/1 hükmünde ifadesini bulan tescil nedeni ile marka korunmasından istifade etme imkânına sahiptir. Önceki tarihli tescilli markanın uzun süre kullanılmaması nedeni ile iptalini talep etmeyen (SMK 26) sonraki tarihli tescilli marka hakkı sahibinin, kullanmama def'inden yararlanarak markasını tescil ettirmesi nedeni ile daha sonra kendisine karşı açılan tecavüz davasında, başlangıçta yararlandığı kullanmama def'inden kaynaklı olarak ayrıca SMK 155 hükmünün kendisi bakımından sonuç doğurmayacağı savunmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Aksi düşünce, sonraki tarihli tescilli marka hakkı sahibinin, önceki tarihli kullanılmayan markanın iptalini talep etmekte ihmal göstermesi şeklindeki davranışının hukuk düzenince ödüllendirildiği anlamına gelecektir. Hukuk kurallarının taraf menfaatlerini dengeleme işlevi dikkate alındığında, kullanmama def'i müessesesinin yukarıda yer verilen sonraki tarihli marka sahibine sağladığı imkânın, yasal dayanak olmaksızın genişletecek şekilde yorumlanmasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

## SONUÇ

Sinai Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenen özel korumadan yararlanabilmesi için bir markanın tescilli olması gerekir. Tescil ile birlikte, marka sahibi, markayı ilişkin olduğu mal ve hizmetler üzerinde kullanma konusunda bir inhisar hakkı elde etmektedir. Böylece marka olarak tescil edilen işaret marka sahibinin kullanımına tahsis edilmekte ve marka sahibi bu işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleyebilmektedir.

Marka korumasında tescil ilkesi ile öncelik ilkesinin zaman zaman karşı karşıya geldiği görülmektedir. Yargıtay, mülga 556 sayılı KHK döneminde, sonraki tarihli eylemin tescilli bir hakka dayalı olması halinde, önceki tarihli bir marka hakkı mevcut olsa da, eylemin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı yönünde kararlar vermiştir.

ABAD ise, öncelikle tasarımlara ilişkin vermiş olduğu *Celaya* kararı, akabinde marka hukukuna ilişkin olarak tesis ettiği *Canina* ve *Rosa dels Vents* kararları ile birlikte, sonraki tarihli tescilin, açılmış bir tecavüz davasında önceki tarihli tescilli hak sahibinin kendisine tanınan tekeli yetkiler kapsamındaki üçüncü kişilerin tecavüz oluşturan kullanımlarını engelleme yetkisini bertaraf etmediğini ortaya koymuştur. ABAD söz konusu kararlarda tescil ilkesine nazaran öncelik ilkesine üstünlük tanımış olup, topluluk tüzük ve direktifinde sonraki tarihli tecavüze konu edilen kullanımın tescilli olup olmaması bakımından bir ayırım yapılmadığını, öncelik ilkesi çerçevesinde sorunun ele alınması gerektiğini içtihat etmiştir.

SMK 155'in yürürlüğe girmesi ile ilke olarak sonraki tarihli tecavüze konu



eylemin tescilli bir hakka dayalı olması halinde, bu hakkın önceki tarihli rüçhan veya başvuru tarihine sahip tescilli marka hakkı sahibine karşı bir savunma aracı olarak ileri sürülemeyeceği, önceki tarihli marka hakkı sahibinin, sonraki tarihli sınaı mülkiyet hakkının hükümsüzlüğünü ileri sürmek zorunda kalmaksızın tecavüz davalarını açabileceği kabul edilmiştir. Böylece, açıkça öncelik ilkesi benimsenmiş olmaktadır.

Mülga 556 sayılı KHK’de yer almayan ve ilk defa SMK 155 ile ihdas edilen düzenleme nedeniyle uygulamada birtakım problemlerin söz konusu olabileceği düşünülmektedir:

Öncelikle, mehz ABAD kararlarında önceki tarihli hakkın tescile dayalı, SMK sisteminde de özel marka korumasına ilişkin normatif hükümlerden yararlanmanın ilke olarak tescil şartına tabi olduğu gözetildiğinde; önceki tarihli tescilsiz marka hakkı sahibinin sonraki tarihli tescile karşı SMK hükümleri bağlamında tecavüzden doğan talepleri ileri süremeyeceği, söz konusu hükmün ancak çatışan tescilli hakların varlığı durumunda uygulama alanı bulabileceği kanaatindeyiz.

Ayrıca, yapılan bir başvuruya, önceden tescilli ancak kullanılmayan bir markaya dayanarak itiraz edilmesi, ancak başvuru sahibi tarafından ileri sürülen kullanmama def’i üzerine tescilin gerçekleşmesi, önceki tarihli tescilli markanın bundan sonra ciddi şekilde kullanılarak tescil edilen sonraki markaya karşı tecavüz davası açılması ihtimalinde SMK 155 hükmünün uygulama alanı bulamayacağı ileri sürülmüşse de, önceki tarihli tescilli markaya karşı kullanmama def’i ileri sürülmesinin, bu markaya sağlanan tekcelci hakları sona erdirmeyeceği kanaatindeyiz. Bu durumda, kullanmadığı markasını bir süre sonra ciddi suretle kullanan önceki marka hakkı sahibi, sonrakinin kullanımını engelleme yetkisine sahiptir. SMK sistematığı gözetildiğinde, bu durumda sonraki tarihli tescilli marka hakkı sahibinin, tescil savunmasından yararlanacağı çıkarımının hukuki dayanağı ise kanaatimizce bulunmamaktadır.

## KAYNAKLAR

Alıca T, ‘6769 Sayılı Sınaı Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Hakların Etkisi’ in Feyzan Hayal Şehirli Çelik, İfakat Balık, İbrahim Bektaş (eds) 6769 Sayılı Sınaı Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2017)

Arkan S, *Marka Hukuku I* (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997)

Arseven H, ‘Alameti Farika Hakkının Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Mü-nasebeti’ (1950) 16 (3-4) İHFİM 822-893

Bently L/Sherman B, *Intellectual Property Law* (Third Edition, OUP 2009)

Bozgeyik H, *Marka Hakkının Korunması* (2. Baskı, Oniki Levha 2019)

Colston C, *Principles of Intellectual Property Law* (Cavendish 1999)

Çolak U, *Türk Marka Hukuku* (5.Baskı, Oniki Levha 2023)

Bouchoux, DE, *Intellectual Property-The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets* (Fourth Edition, Cengage Learning 2013)

Güneş İ, *Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku* (2.Baskı, Adalet 2020)

Kaya A, *Marka Hukuku*, (Arıkan 2006)

Memiş T, *Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar* in Tekin Memiş (ed), *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı* (Oniki Levha 2009)

Merdivan F, *Marka Tecavüz Davası Tescilli Marka veya Marka Tescil Başvurusu Bulunduğu Savunması ve Yargıtay Uygulaması* in Kemal Şenocak, Mathias Rohe, Ali Yarayan, Başar Ay (eds) *Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Uluslararası Sempozyumları 15-16 Mayıs 2014* (İnönü Üniversitesi-Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası 2015)

Merdivan F, *Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def'i*, in Feyzan Hayal Şehirali Çelik, İfakat Balık, İbrahim Bektaş (eds) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 9-10 Mart 2017 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2017)

Merdivan F, *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sistem, İlkeler ve 556 Sayılı KHK Dönemindeki Yargıtay Kararlarının Yeni Dönemde Uygulanabilirliği* 2020 (22) 1 FMR 19-42

Paşlı A, *Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları*, 2006 (1) 3 FMHD 158-227

Sekmen O, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları* (İstanbul Kültür Üniversitesi Basılmamış Doktora Tezi 2013)

Suluk C, Karasu R, Nal T, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (7. Baskı, Seçkin 2023).

Suluk C, *Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil "Güvenli Liman" mıdır?* in Tekin Memiş, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013* (Oniki Levha 2015)

Şehirali Çelik F H, *Tescilli Tasarım Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılabilir mi?-Yeni Bir Karar, Yeni Bir Ufuk* 2011 (12)1 FMR 13-43

- - 'Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 21 Şubat 2013 Tarihli "CANINA" Kararı', 2013 (29)2 BATİDER 293-305

- - 'Sınai Mülkiyet Hakkı Tescilinin Anlamı Üzerine-SMK 155 Vesilesiyle Bir İnceleme', 2018 (34)2 BATİDER 33-88

- - 'SMK 155'in Temel Varsayımları ve Olası Değişkenler Üzerine Düşünceler', 2019 (35) 2 BATİDER 63-100

Tekinalp Ü, *Fikri Mülkiyet Hukuku* (5.Bası, Vedat 2012)

Uzunallı S, *Marka Hukuku* (Adalet 2019)

