

## **Webinar: Fikri Mülkiyet Hukuku ABAD Karar İncelemesi - I: Sky v SkyKick (C-371/18)**

**Uğur Aktekin:** Merhaba! Ben Uğur Aktekin. Büromuzun Fikri Mülkiyet çalışma gruplarından sorumlu avukatlardanım. Bugün ilkinizi yapmakta olduğumuz Fikri Mülkiyet Hukuku – Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) karar inceleme webinarımıza hoş geldiniz.

Moderatörlüğünü yapacağım webinarımızın konuşmacıları Av. Berrin Dinçer Özbey ve Av. Dilan Sıla Kayalica. Her iki arkadaşımız da uzun yıllardır büromuzda Fikri Mülkiyet hukukuyla ilgili çalışma gruplarında, ağırlıklı olarak da Marka ve Tasarım Hukuku çalışma grubunda çalışmaktalar.

Bu webinar serisini neden başlatıyoruz?

ABAD, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birlik ülkelerinin ulusal Anayasa Mahkemeleri ile birlikte üçlü yapı olarak Avrupa temel haklar mimarisini oluşturuyor. ABAD verdiği kararlar ile AB hukukuna yön veriyor ve hukukun birlik ülkelerinde uyumlu olarak uygulanmasına katkı sağlıyor.

ABAD’ın yetkisine hukukun farklı alanlarından münhasır ve sınırlı dava türleri girmekte olup webinarlarımızda fikri mülkiyet hukuku alanında inceleyeceğimiz kararlar olacak ve bunları temel olarak iki kategoride görebileceksiniz.

Bunlardan ilki ABAD’ın AB hukuk kuralları ile ilgili verdiği yorum kararları. Uygulamada, Birlik üyesi bir mahkemede devam eden davada AB düzenlemelerindeki kuralların yorumlanmasında mahkeme tereddüte düşerse bu durumda ABAD’dan görüş alabiliyor. Bu durumda mahkeme yargılamayı durdurup ABAD’a ilgili hukukun nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili soru(lar) sorabiliyor. Sonra, ABAD’ın konuyla ilgili, sorularının cevabını da içeren, yorum kararındaki tespitleri dikkate alarak yargılamaya devam edip kararını veriyor. Bunlar temel olarak yorum kararlarını oluşturuyorlar.

İkinci kategoride ise AB kurumlarının (EUIPO) kararlarına karşı Genel Mahkeme’de açılan davalarda temyiz merci olarak verdiği kararlar yer alıyor. Bunlara örnek olarak, marka tescil otoritesi EUIPO’nun verdiği kararlara karşı açılan davalarda, Genel Mahkeme’nin incelemesinden sonraki aşamada ABAD’ın temyiz mahkemesi olarak inceleyip karara bağlamasını verebiliriz.

AB düzenlemeleri (direktif ve tüzükleri) fikri mülkiyet hukuku alanında bizim önceki KHK’lar ve sonrasında pek çok hükmü aynen muhafaza edilen SMK yönünden mehz kanun niteliğindedir. ABAD kararlarının uygulamada mahkemelerimiz ve Yargıtay’ımızca da kuralları yorumlarken dikkate alındığını görüyoruz. Bu nedenle ABAD kararlarının ülkemizde uygulamacılar tarafından

anlaşılması, tartışılması ve uygulamaya aktarılması, hukukumuzun gelişimi bakımından önem arz ediyor. Nitekim uygulamada ABAD kararlarının çevirilerinin yayınlandığını ve kararlar hakkında makaleler yazıldığını görüyoruz. Bizler de bu sürece ABAD karar inceleme webinar serimizle katkıda bulunabilmeyi ümit ediyoruz.

Webinarlarımızın biraz da metodolojisinden bahsetmek isterim. Öncelikle karara konu dava ve yorumlanması gereken kuralların neler olduğunu ortaya koyacağız. Sonrasında bu kurallar ile ilgili ABAD'ın yorum kararını ayrıntılı olarak inceleyip, paralel olarak hukukumuzdaki ilgili düzenlemeleri ve bizde bunların ne şekilde yorumlanabileceğini konuşacağız. Son olarak da kararın AB hukukundaki yansımalarını ve hukukumuzda olası yansımalarını hep birlikte tartışacağız. Aramızda bir görev dağılımı da yaptık. Ben moderatörlüğü üstlenirken, Sıla daha çok AB kararının analizini yapacak, Berrin de bizim hukukumuzdaki ilgili düzenlemeleri ve kararın hukukumuzda olası yansımalarını değerlendirecek.

Webinarımız 40 dakika civarı sürecektir, sonrasında da soru/cevap kısmı olacak. Soru sormak isterseniz webinar sırasında, video konferans uygulaması üzerinden Q&A bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Bunu tercihen, soru aklınıza geldiğinde oluşturup yazmanız daha uygun olacaktır. Biz konuşmamızın sonuna geldiğimizde bunları toparlayıp hep birlikte cevaplayacağız.

Bugün bu yılın başında FM çevrelerinde oldukça ses getiren, ABAD'ın "Sky – SkyKick" davasında verdiği kararı inceliyoruz. Bu bir yorum kararıdır.

İlk sorum Sıla'ya. Bu karara konu İngiliz Mahkemesi'nde görülen davayı kısaca özetleyebilir misin? İngiliz Mahkemesi ABAD'a hangi soruları yöneltmiş?

**Dilan Sıla Kayalica:** Teşekkürler Uğur Bey, öncelikle İngiliz Mahkemesi önündeki davanın taraflarından bahsedeyim. Davacı yan, Birleşik Krallık ve İrlanda'da hizmet veren, temel faaliyet alanı da televizyon yayıncılığı olan, "SKY TV" kanallarıyla bildiğimiz "Sky Grup Şirketleri": "SKY" markalarını koruma konusunda özellikle çok yoğun çaba sarf ettiği bilinen bir firma. Davalı ise, Microsoft bünyesinde çalışmış iki yazılımcı tarafından kurulan ve bulut taşıma - bulut depolama hizmetlerine odaklanan bir yazılım firması olan "SkyKick Şirketleri"; markaları da "SkyKick".

Uyuşmazlığın sebebi tahmin edebileceğimiz üzere, davalı şirketin kullanmakta olduğu "SkyKick" markasının davacının tescilli "Sky" markasını da aynen içermesi ve tarafların markalarının tescil kapsamındaki bazı hizmetlerin de örtüşmesi. Dolayısıyla asıl davamızın konusu, Sky'ın SkyKick'e karşı açmış olduğu marka ihlal davası.

SkyKick'in Sky'a açmış olduğu karşı dava ise, tarafların faaliyet alanlarının aslında özünde farklı olduğuna dikkat çeken ve Sky'ın sahip olduğu marka tescillerini kendi faaliyeti dışında bir alanda kullanmaya çalışmasını sorgulamamıza yol açan marka hükümsüzlük davası.

Bu, sizin de belirttiğiniz gibi, İngiltere'de yerel düzeyde başlayan bir uyuşmazlık ve dolayısıyla öncelikle İngiliz Mahkemesi bir değerlendirme yapıyor. İngiliz Hakim, uyuşmazlığı ele alıp çok detaylı değerlendirmeler içeren oldukça uzun bir karar veriyor. Okuma şansı olanlar için faydalı olacağını düşünüyorum bu kararın. Çok uzun olduğu için biz bugün burada bunu ele alamayacağız ancak bu karar gerçekten önemli tespitler içeriyor. İngiliz Mahkemesi kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra, özellikle SkyKick'in karşı davada öne sürdüğü bazı iddialarını ABAD'a sorarak onun yorumunu talep ediyor.

İngiliz Mahkemesi'nin ABAD'a yönelttiği beş soru var. Bunlardan beşincisi, Birleşik Krallık'taki bir yerel bir hukuk kuralının AB müktesebatına uygun olup olmadığına ilişkin olduğu için onu bu webinarımızda ele almayacağız. Kalan soruları ise konu bütünlüğü açısından, Divan da iki parçaya bölerek ele aldığı için, biz de iki başlık altında ele almayı uygun gördük.

Birinci soru, bir marka tescilinin kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin yeterli açıklık ve kesinlikte olmaması, o markanın kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğü için gerekçe olabilir mi?

İkincisi ise, markanın kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmadan tescil edilmiş olması, kötü niyet sebebiyle kısmen ya da tümünden markanın hükümsüz kılınmasını gerektirir mi?

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler Sıla. Ve böylelikle dosya ABAD önüne geliyor. ABAD eğer önüne gelen konu karmaşık ise bir hukuk sözcüsü atıyor ve hukuk sözcüsü bir görüş hazırlıyor ve daha sonra Divan, o görüşü hazırlayan hukuk sözcüsünün katılmadığı bir panelde kararını veriyor. Bizim incelediğimiz davada da bir hukuk sözcüsü atanmış ve sözcü bir görüş hazırlamış.

İngiliz Mahkemesi'nin ABAD'a yönelttiği ilk soru ile ilgili hukuk sözcüsünün görüşü ne olmuş ve ABAD nasıl karar vermiş? Bunu dinleyelim senden Sıla.

**Dilan Sıla Kayalica:** "SkyKick", "Sky" markaları kapsamında bulunan "bilgisayar yazılımları, veri depolama" gibi bazı mal ve hizmetler için, bunların yeterli açıklık ve kesinlikte olmamaları sebebiyle davacının markalarının hükümsüz kılınması gerektiğini iddia ediyor. Bu karşı iddiadan hareketle İngiliz Mahkemesinin az önce belirttiğimiz gibi ABAD'a ilk sorusu, "mal ve hizmetlerin

yeterli açıklık ve kesinlikte olmaması o markanın kısmen ya da tamamen hükümsüzlüğü için gerekçe olabilir mi” sorusu.

Hukuk sözcüsü bu noktada, marka hükümsüzlüğü sebeplerinin sınırlı olarak sayıldığını, tahdidi olarak sayıldığını ve bunların arasında mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinlikte olmamalarının bulunmadığını söylüyor. Bunun daha ziyade, tescil öncesinde incelenip dikkate alınması gereken bir tescil engeli olduğunu belirterek bu iddianın önünü kesiyor.

Peki açıklık ve kesinlik gerekliliği, bu sınırlı sayıda olan hükümsüzlük gerekçelerinden birisiyle bağdaştırılabilir mi? Sözcü bunu irdeliyor ve aslında İngiliz Mahkemesi’ne ve SkyKick’e bir çözüm yolu, bir çıkış yolu sunmaya çalışıyor.

Hukuk sözcüsü İngiltere Mahkemesi’nin zaten ABAD’ın yorum kararını talep etmeden yapmış olduğu kapsamlı değerlendirmeye katıldığını belirtiyor ve diyor ki, “bilgisayar yazılımları” gibi geniş kapsamlı mal ve hizmetler üzerinde marka tescili kamu yararına aykırı olur. Çünkü bu şekilde geniş tanımlamalar, aslında üçüncü kişilerin markalarının piyasaya girişine doğrudan ya da dolaylı engel yaratabilir ve bu da tekelleşen markaların ürünlerinin fiyatının artmasına sebep olabilir, dolayısıyla kamu yararına aykırı bir durum ortaya çıkar.

Hukuk sözcüsünün de görüşünü dikkate alan ABAD, mal ve hizmet kapsamının yeterli açıklık ve kesinlikte olmamasının bir hükümsüzlük sebebi olmadığı yönündeki değerlendirmeye katılsa da; hukuk sözcüsünün aslında SkyKick’e bir çıkış yolu olarak sunduğu kamu yararı kavramına ilişkin olarak, ilgili AB düzenlemelerinde bahsedilen kamu düzeni/kamu yararı konseptinin daha ziyade tescil edilmek istenen işaretin kendisiyle ilgili olduğunu, tescil kapsamındaki mal ve hizmetin ifade ediliş biçimiyle ilgili olmadığını söylüyor ve hukuk sözcüsünün bu önerisini reddediyor.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Divan’ın ilk soruya verdiği yanıt; mal ve hizmetlerin yeterli açıklık ve kesinlikte olmamasının, markanın hükümsüzlük gerekçesi olarak dikkate alınamayacağı.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler Sıla. Bu noktada Berrin’e dönüp sormak istiyorum; bir marka kapsamındaki mal ve hizmetlerin yeterli açıklık ve kesinliği kavramı ile ilgili bizim hukukumuzda düzenleme nasıl? Kamu yararına ilişkin düzenlemenin markanın kendisi ile ilgili olması hususuna ilişkin bizim hukukumuzda durum nasıl? Son olarak da ABAD kararına konu dava bizde olsa mahkeme nasıl karar verirdi?

**Berrin Dinçer Özbey:** Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Burada, uygulama kısmına geçmeden önce, yasal düzenlemeden biraz bahsetmek istiyorum. Bizde, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun açık atfıyla mal ya da hizmetlerin düzenlenmesine ilişkin bütün hukuki düzenlemeler Yönetmelik içerisinde yer alıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 9. maddesinde ise tam olarak az önce Sıla'nın anlattığı konuyla ilgili bir düzenleme var. Yönetmelik maddesi diyor ki, eğer bir mal ya da hizmet listesi genel tabirler içeriyorsa ya da Kurum tarafından açıklanması gerekli görülen bir listeye sahipse o zaman Kurum tarafından başvuru sahibine ulaşılır, iki ay içinde bu genel tabirin düzeltilmesi istenir, eğer düzeltme işlemi yapılırsa buna bağlı olarak tescil işlemlerine devam edilir; eğer düzeltme yapılmazsa, genel tabir içerisinde görülen bu mal ve hizmetler kapsamdan çıkarılarak kalanlar için tescil işlemleri sürer, deniyor.

Bizde Yönetmelik metninde "kesinlik ve açıklık" gibi ikili bir ayırım yok ama "genel tabir" ifadesi ya da "Kurum'un ihtiyaç duyduğu durumlar" gibi ifadeler, aslında AB'de tartışılan hususa denk geliyor diyebiliriz. Tescil ayağında bu uygulama ile sık karşılaşıldığını görüyoruz. Örneğin uluslararası başvurular dediğimiz, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü aracılığıyla yapılan başvurularda 35. sınıf bakımından bu uygulamayla karşılaşıyoruz. Bildiğimiz gibi, bizde artık yerleşmiş bir uygulama olarak, 35. sınıftaki perakendecilik hizmetleri şeklinde özetlediğimiz "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri" artık "çeşitli" gibi genel bir tabirle kabul görmüyor. Bu perakendecilik hizmetlerinin hangi mallara özgülendiğinin muhakkak suretle belirtilmesini arıyor TÜRKPATENT.

Ancak WIPO'da hala genel bir başvuru yapılması şansı var. Dolayısıyla uluslararası başvuru kanalıyla gelen bu tarz başvurularda, genellikle Kurum tarafından ilgili hizmetlerin açıklanması isteniyor bu kapsamda. Ancak bu yalnızca hizmetler bakımından söz konusu değil. Örneğin SkyKick kararındakine benzer olarak, bizde 9. sınıfta, bu karar kapsamında tartışılan "bilgisayar yazılımları" genel bir tabir olarak kabul edilmiyor ama örneğin "bilgisayar aksesuarları" gibi içerisine tam olarak hangi malların girdiği net olarak anlaşılamayan durumlarda, yine uzmanlar başvuru sahiplerine ya da vekillerine ulaşarak, bu yönetmelik maddesini uygulayarak açıklama talep ediyorlar. Bununla birlikte benzer durumlarda tescil işlemlerinin devam ettirildiği de oluyor dolayısıyla tam anlamıyla yeknesak bir uygulama olduğundan bahsetmek çok mümkün değil. Bu durum uzmanın ilgili madde hükmünü uygulayıp uygulamama kararına göre değişebiliyor.

Hükümsüzlük gerekçesi olarak bakıldığında ise esasen bizim şimdiye kadar gördüğümüz davalarda bu taleple açılmış bir hükümsüzlük davası yok, biz uygulamamızda böyle bir davayla karşılaşmadık. Ama böyle bir dava açılsaydı ABAD'ın SkyKick kararında vardığı sonucun Türk Hukuku bakımından da paralel olacağını ve Türk Mahkemeleri'nin de paralel bir karar vereceğini söylemek mümkün. Zira SMK'da da hükümsüzlük hallerini düzenleyen 25. Madde, aynı kanunun 5 ve 6. maddelerine açık bir atıfta bulunuyor ve ilgili maddeler kapsamında hangi şartlarda markanın hükümsüzlüğünün talep edilebileceği tahdidi olarak sayılıyor. Dolayısıyla Türk Mahkemeleri nezdinde marka tescili kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin açık

olmamasından bahisle bir hükümsüzlük davası açılrsa, bu davanın hükümsüzlük gerekçelerini düzenleyen madde kapsamındaki hiçbir düzenleme ile örtüşmediğinden bahisle hukuki sebep yokluğu nedeniyle davanın reddedileceğini düşünüyorum.

Kamu yararı bakımından değerlendirdiğimizde ise Türk Mahkemeleri'nin de yine ABAD'ın kararına paralel bir karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü SMK'nın 5. maddesi "kamu düzenine ve ahlaka aykırılık" hali olarak saydığı mutlak ret sebebi yine "işaretleri" kapsıyor ve mal ve hizmetler bakımından bir düzenleme içermiyor. Dolayısıyla böyle bir dava ülkemizde açılsaydı, kamu yararı bakımından da yine mahkeme hukuki sebep yokluğundan davanın reddine karar verirdi diye düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler. Böylece yorum kararındaki ilk konuyu irdemiş oluyoruz. Şimdi ikinci konuya geçmek istiyorum. İngiliz Mahkemesinin yönelttiği ikinci soru ile ilgili ABAD hukuk sözcüsünün görüşü ne olmuş ve ABAD nasıl karar vermiş? Sıla'dan bunu incelemesini rica edeceğim. Bu kısım daha çok kötü niyetle ilgili. Sıla sen bu vesileyle kötü niyete ilişkin olarak oldukça geniş bir çalışma da yaptın, konu ile ilgili ABAD'ın yaklaşımını diğer kararlara da atıf yaparak anlatabilirsen çok memnun oluruz.

**Dilan Sıla Kayalica:** Tabii Uğur Bey. İngiliz Mahkemesi'nin ABAD'a yönelttiği ikinci soruyu hatırlamak gerekirse, markanın, kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmaksızın tescil edilmiş olmasının, kötü niyet sebebiyle kısmen ya da tümünden markanın hükümsüz kılınmasını gerektirip gerektirmeyeceği konusu.

Hukuk sözcüsü diyor ki, İngiliz Mahkemesi'nin tespitine göre davacı Sky, kullanım niyeti olmadan ve potansiyel olarak üçüncü kişilerin kullanımını engellemek amacıyla bilinçli bir şekilde markasını tescil ettirmiştir ve bu kötü niyetlidir; çünkü bu tam olarak marka sisteminin suiistimali niteliğindedir. Evet, AB marka sisteminde ve bizim sistemimizde olduğu gibi, kullanım şartı aranmaksızın marka tescil edebilmenin önemli avantajları var; fakat bu kolaylık sayesinde marka sahipleri çok kolay ve çok geniş kapsamlı tesciller edindiğinde, otomatik olarak, üçüncü kişilerin ticarete girişi zorlaşıyor ve bu da piyasada fiyatların artması biçiminde tüketicilere yansımaktadır. Dolayısıyla burada kurulması gereken bir denge olduğundan söz ediyor.

Bu noktada bir parantez açarak, ABAD'ın geçmiş kararları ışığında kötü niyete nasıl yaklaştığını biraz anlatmak istiyorum.

AB'nin özellikle Birlik içinde bozulmamış rekabet kavramına çok önem verdiğini ve bu prensibe aykırı olabilecek davranışları kötü niyet olarak addettiğini görüyoruz. Örneğin bu çerçevede, 2009 yılında Divan'ın vermiş olduğu Lindt kararında, kötü niyet için basit bir tanım getirilmiş ve denmiş ki, kabul edilen etik davranış ilkelerinden ayrılan veya dürüst ticari uygulamalardan uzaklaşan türde davranışlar kötü niyetli olarak değerlendirilebilir.

Bu webinar için hazırlanırken incelemiş olduğum Divan kararlarında, ABAD'ın dikkate aldığı temel bazı ölçütler olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi; taraf markalarının aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması. İkincisi, marka sahibinin önceki markanın kullanımından haberdar olması. Üçüncü de, sübjektif şart olarak bahsedebileceğimiz marka sahibinin dürüstlüğe aykırı niyeti. Özellikle bu sübjektif şart altında konu biraz daha dallanıp budaklanıyor. Çünkü Divan'ın vermiş olduğu kararlara göre, birçok davranış tipi bu sübjektif şart kapsamında kötü niyete işaret edebilir. Örneğin bunlar somut olayımızda da olduğu gibi markasal kullanım amacı olmaksızın markayı tescil ettirmek, yine bu kararda olduğu gibi üçüncü kişilerin ticaretini haksız olarak engelleme niyeti, kullanım ispatı külfetini bertaraf etmek için tekrar eden başvurular yapma durumu (Monopoly kararında olduğu gibi), marka sahibinin geçmiş eylemleri ya da kötü niyetli eylemlerinin tekrarlayan niteliği, marka sahiplerinin önceye dayanan iş ilişkisi, olayların tarihsel akışı, marka tescilinin arkasında yatan ticari mantık ya da mantıksızlık, marka ticareti için ticari çözüm teklifleri, satış teklifi ve free-riding olarak bahsettiğimiz haksız yararlanma amacı... Bu gibi durumlarda, ABAD'ın verdiği önceki kararlar ışığında, genellikle kötü niyete hükmedilebileceğini görüyoruz. Bunlar elbette örnek olup, ABAD'ın verdiği kararlarda farklı durumlarda da kötü niyete hükmedilebileceğini görüyoruz. Bunlar çoğunlukla, tek başına kötü niyeti ispata yeterli olmayıp, somut olayın tüm koşulları gözetilerek bir sonuca varılması gerektiği söylenen durumlar.

İncelemekte olduğumuz SkyKick kararında da hukuk sözcüsü, yine yakın geçmişte verilen ve son dönemin en önemli kararlarından olan Koton kararına atıfta bulunuyor ve marka sahibi AB marka sisteminden haksız avantaj sağlamaya çalışıyorsa, bu noktada Koton kararında belirlenen test uygulanır ve marka sahibinin kötü niyetli olup olmadığına karar verilebilir diyor. Koton kararına göre, "ilgili ve tutarlı deliller, bir marka başvurusunun rekabete adil biçimde katılmak yerine, dürüstlük kuralına aykırı şekilde, üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar vermek veya belli bir grubu veya kişiyi hedef almadan genel olarak, markanın işlevine aykırı biçimde, bir tekel hakkı kazanmak istediğini gösteriyorsa, kötü niyet sebebiyle marka hükümsüz kılınabilir" diyor.

Somut olayda da, başlangıç anında, kullanım niyeti olmayan bazı mal ve hizmetleri de tescil kapsamına alması tek başına ve başlı başına bir kötü niyet gerekçesi olarak görülmesi de; çoğunlukla sonradan ortaya çıkan birtakım davranışlarla, marka sahibinin asıl amacının üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar vermek ya da kendisine haksız bir tekel hakkı kazanmak olduğu anlaşılırsa, bu durumda kötü niyet olduğu sonucuna varılabilir diyor sözcü. Tekrar etmekte fayda var; aslında kötü niyet hali yine başlangıçta, başvuru anında var, ancak kötü niyet sübjektif bir

hal olduđu için, bunu ancak sonradan ortaya çıkan birtakım davranışlarla somutlaştığı zaman anlamak mümkün oluyor. Bizim incelemekte olduğumuz SkyKick kararında, bu sonradan ortaya çıkan davranış, Sky'ın SkyKick'e karşı, aslında kullanmadığı mal ve hizmetler üzerindeki tesciline dayanarak ihlal iddiasında bulunması ve bu şekilde üçüncü kişilerin ticaretini haksız şekilde engellemeye çalışması ve ticaretten men etmeye çalışması olarak değerlendiriliyor.

ABAD da hukuk sözcüsünün görüşlerine katılıyor. AB hukukunda bozulmamış rekabet sistemini sürdürme amacını anımsatıp, her marka sahibinin kendi mal ve hizmetlerinin kalitesiyle müşterileri çekmesi gerektiğini, üçüncü kişilerin markaları ya da mal ve hizmetleriyle karıştırılmaksızın ticaretini sürdürmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sistemi bozan, suistimal eden girişimlerin kötü niyetli sayılacağını bildiriyor. Aslında az evvel bahsettiğim Koton kararından da aşına olduğumuz bir değerlendirmeyi, ölçütü sürdürdüğünü görüyoruz Divan'ın.

Aslında marka başvurusunun arkasında yatan ticari gerekçeyi ve marka başvurusuna giden yoldaki olaylar silsilesini bir bütün olarak göz önünde bulundurmamız gerektiğini anlıyoruz bu karardan. Genel olarak yine diyebiliriz ki ABAD marka sistemini kötüye kullanmaya çalışan, sistemdeki boşlukları kullanarak kendisine haksız ticari fayda sağlamaya çalışan girişimleri kötü niyetli addediyor.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse, tescil kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmaksızın markanın tescil edilmiş olması tek başına bir kötü niyet hali olmamakla birlikte, marka sahibinin dürüstlük kuralına aykırı şekilde, üçüncü kişilerin çıkarlarına zarar vermek veya belli bir grubu veya kişiyi hedef almadan genel olarak, markanın işlevine aykırı biçimde, bir tekel hakkı kazanmak istediğine dair emareler gösterdiği durumda kötü niyetli olarak kabul edilebilir diyor ABAD.

Yine kötü niyet meselesine bağlı olarak değinmemizde fayda bulunan bir diğer önemli boyutu var bu kararın. İngiliz Mahkemesi, kullanım niyetinin yalnızca bazı mal ve hizmetler bakımından olmadığı hallerde kötü niyet sebebiyle kısmen hükümsüzlük yaptırımını olabilir mi diye soruyor ABAD'ın yorum kararını talep ederken. Bu noktada hem hukuk sözcüsü hem de ABAD, oturmuş içtihattan biraz farklılaşarak, kötü niyetin bu tip durumlarda bölünerek değerlendirilebileceğini ve kötü niyet sebebiyle markanın kısmen hükümsüz kılınabileceğini söylüyor. Diğer deyişle, aslında Sky'ın kullanma niyeti olmaksızın tescil ettirdiği ve haksız bir şekilde tecavüz iddiasına gerekçe gösterdiği mal ve hizmetler bakımından, markalarının kısmen hükümsüz kılınabileceğini işaret ediyor ABAD'ın bu kararı. Bu yönüyle, kötü niyeti bölünebilir bir kavram olarak ele aldığı için SkyKick kararı ayrıca çok önemli diyebiliriz.



**Uğur Aktekin:** Çok teşekkürler Sıla. Özellikle kötü niyet kavramının ABAD uygulamasında nasıl evrildiğini görmek ilginç. Bu bağlamda mal ve hizmet listesi geniş kapsamlı olan marka tescillerinin sorun yaşayabileceği görülüyor. Ben bu noktada Berrin'e dönüp, bizim hukukumuz yönünden değerlendirmesini istiyorum.

Bizim hukukumuzda bir marka tescili kapsamındaki mal ve hizmet listesinin başvuru yapılırken geniş tutulması ve ilgili ya da ilgisiz mallar için marka tescili yapılması, başlı başına kötü niyet gerekçesi olabilir mi, markanın bu şekilde açılan bir davada hükümsüz kılınmasına neden olabilir mi?

**Berrin Dinçer Özbey:** Teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben de Sıla'nın yaptığı gibi öncelikle Türkiye'de şu anda uygulamacılar olarak neredeyiz, Yargıtay hangi aşamada ona değinmek istiyorum.

Hepimizin bildiği gibi aslında KHK döneminde yerleşik içtihatlarla SMK döneminde ise kanun metnine girmesiyle beraber kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesi olarak kabul ediliyor. Kanun metninde hangi hallerde kötü niyetin kabul edileceği sayılmadığı için biz hala KHK döneminde yol gösterici olan HGK kararlarına bakıyoruz atıfta bulunurken aslında. Bu sayılan durumlar da ABAD'ın kabul ettiği kötü niyet halleriyle paralel nitelikte diyebiliriz. Birkaç örnek saymak gerekirse, örneğin tescil yoluyla sağlanan bir hakkın, daha sonra başka marka hakkı sahiplerine karşı onların markalarından haksız yarar sağlamak amacıyla, onlara karşı kullanılması kötü niyet olarak kabul ediliyor. Yine, gerçekte kullanımı olmadığı halde yedekleme, marka ticareti yapma, yani ileride başkalarına satmak amacına yönelik tesciller ve ayrıca şantaja yönelik tesciller kötü niyetli olarak kabul ediliyor, Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre.

Şimdiye kadar verilen Yargıtay kararlarına baktığımızda, salt olarak marka tescili kapsamındaki mal ve hizmet listesinin başvuru yapılırken geniş tutulması nedeniyle kötü niyetin tespit edildiği bir karara rastlamıyoruz. Buna karşın geçmişte bir dosyamızda, SkyKick kararındaki tam aksi yönde bir karar aldığımız olmuştu, bundan kısaca bahsedebilirim. Müvekkil, plastik ve kompozit yüzey kaplama ve yüzey koruma filmleri üzerinde markasını tescil ettirmek istiyordu. Buna karşılık, Türkiye'de mukim ve markalarını gazlı içecekler sektöründe kullanan bir şirket, 45 sınıfın tamamında mevcut marka tesciline dayanarak müvekkilin başvurusuna itiraz etmişti. TÜRK PATENT nezdindeki süreç müvekkil aleyhine bitti. Markalar benzer görüldü ve zaten gerekçe marka 45 sınıfın tamamında tescilli olduğu için mal ve hizmet listeleri de örtüşmüş oldu. Dolayısıyla müvekkilin marka başvurusunun reddine karar verildi. Müvekkil bu karara karşı bir dava yoluna gitmek yerine, karşı tarafın markalarına karşı hükümsüzlük davası açtı. İtiraz sahibinin gerekçe markalarından biri beş yılını doldurmuştu diğeri ise doldurmamıştı. Bunun üzerine müvekkil beş yılını doldurmuş olan markaya karşı kullanmama nedeniyle iptal; ve beş

yılını doldurmamış olan markasına karşı da kötü niyetli olması gerekçesiyle, aslında kullanımda olmayan bir markayı salt müvekkile karşı kullanması/gerekçe göstermesi sebebiyle hükümsüzlük talepli bir dava açtı. Burada her ne kadar ilk derece mahkemesi az önce saydığımız kötü niyet hallerini gerekçeli kararında açıkça belirtmişse de, eldeki davaya konu markalar özelinde bir kötü niyet halinin olmadığına hükmetti ve söz konusu karar Yargıtay'ın temyiz incelemesinden de geçerek kesinleşti. Dolayısıyla her ne kadar gerçekte kullanılmayıp yedekleme amacıyla yapılan başvuruların kötü niyetli olduğunu iddia etmiş olsak da, Yargıtay buradaki kötü niyetin ispat edilemediğini düşündü. Dolayısıyla uygulamada şu anda ne yazık ki mal ve hizmet listesinin geniş tutulması nedeniyle kötü niyete dayalı olarak bir hükümsüzlük kararı verildiğinden bahsetmemiz mümkün değil.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler Berrin. Peki sonradan ortaya çıkan ne tür davranışlar/deliller hukukumuzda marka sahibinin başvuru anında kötü niyetli olduğu sonucuna varılmasına yol açabilir?

**Berrin Dinçer Özbey:** Esasen az önce bahsettiğimiz şantaj gibi, yedekleme gibi, marka ticareti gibi kötü niyet halleri, başvuru anında çoğunlukla anlayamayacağımız ama sonradan ortaya çıkan davranışlarla ve aslında en başında, marka sahibinin başvuru anında kötü niyetli olduğu gösteren davranışlar olarak sıralayabiliriz. Bu konuda aslında Yargıtay'ın da sonraki davranışların başlangıçtaki kötü niyete işaret ettiğine ilişkin kararları var.

Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019 tarihli bir kararında davalının yurtdışında hak sahibi olan başka bir şirket adına tescilli "**MEZZO MIX**" markalarının Türkiye'de önceki bir tarihte tescil ettirdiği fakat aslında bu markanın çok uluslu ve dünya çapında bilinen bir şirketin Türkiye dışındaki ülkelerde kullandığı bir marka olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine davalı şahıs, gerçek hak sahibi şirketle iletişime geçerek markasını satma arzusunda olduğunu söylüyor. Müzakereler devam ederken, Arap ülkelerinden satın almak isteyen şirketler olduğunu, dolayısıyla eğer çok uluslu şirket şimdi satın almazsa, daha sonra bu markayı Arap ülkelerindeki şirketlerden almak için çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaklarını ifade ediyor. Bunun üzerine, aslında gerçek hak sahibi olan çok uluslu şirket, marka tescilini elinde bulunduran şahsa karşı, kötü niyet iddiasıyla marka hükümsüzlüğü talepli dava ikame ediyor. Dava sırasında müzakere süreçleri ve söz konusu yazışmalar delil olarak gösteriliyor. İlk derece mahkemesinin kabul kararını takiben Yargıtay, burada markanın başka bir şirket adına dünya çapında tescilli olduğunu bilirken tescil ettirip satmaya çalışmanın ve başka şirketlere satmakla tehdit etmenin kötü niyet olduğuna karar veriyor ve davalının tescilli markalarının hükümsüzlüğüne karar veriyor.

Yine sonradan ortaya çıkan kötü niyet olgusunu gösteren haller, örneğin taraflar arasında iş ilişkisi, distribütörlük ilişkisi olduğu durumlarda karşımıza çıkabiliyor. Yine 11. HD'nin 2020

yılında vermiş olduđu gncel bir karar var. Bu kararda, Trkiye’de distribtrlk yapan Őirket, distribtrlđn yaptığı rnlerin markasını kendi adına tescil ettiriyor ve sonrasında asıl hak sahibi olan Őirketin baŐkalarıyla ticaret yapmasını engellemek amacıyla bunu gerek hak sahibine karŐı kullanmaya alıŐıyor. Bu uyuŐmazlıkta da ilgili marka hkmszlk davasına konu ediliyor ve Yargıtay yine burada da bir kt niyet hali olduđundan bahisle markanın hkmszlđne karar veriyor.

Dolayısıyla uygulamada Yargıtay’ın zellikle taraflar arasında ticari iliŐki bulunduđu durumlarda, sonradan ortaya ıkan davranıŐların baŐvuru anındaki kt niyetin varlıđına bir delil olarak kabul ettiđi ve markayı bu sebeple hkmsz kıldıđı kararlarla sıka karŐılaŐtıđımızı dŐnyorum.

**Uđur Aktekin:** TeŐekkrler. Bu konuda Yargıtay’ımızın uygulamasının da ABAD uygulamasına paralel olduđunu gryoruz. Berrin sana son bir sorum daha olacak: kt niyetin mal ve hizmetlerin bir kısmı iin kabul edilip bir kısmı iin kabul edilmemesi, yani kt niyetin blnmesi durumu, bizim hukukumuzda da kabul edilebilir mi?

**Berrin Diner zbey:** Tabii. Bu noktada uygulamaya bakmadan nce kısaca tekrar SMK’ya dnmek istiyorum. Aslında biliyoruz ki SMK “kt niyetli baŐvurular itiraz zerine reddedilir” Őeklinde genel bir ifadeye sahip. Hangi durumların kt niyet oluŐturacađı, hangilerinin oluŐturmayacađına dair aık bir dzenleme yok. Dolayısıyla uygulamada Yargıtay nasıl bir yaklaŐım sergiliyor diye baktığımızda, Yargıtay’ın kt niyet hallerinde btncl bir yaklaŐımı benimsediđini syleyebiliriz. Dolayısıyla ABAD’ın SkyKick kararına kadarki itihadında grdğmz tmden hkmszlk sađlanması, hlihazırda bizde de Yargıtay tarafından kabul edilen bir husus.

Bazen bazı dosyalarımızda, ilk derece mahkemeleri tarafından kt niyetin tespit edildiđi ve fakat hkmszlk kararının kısmi verildiđi kararlarla karŐılaŐtıđımız oluyor. Ancak Yargıtay’ın temyiz incelemesi aŐamasına gelindiđinde, Yargıtay’ın bu konudaki uygulaması ok kesin ve net. Yargıtay, marka baŐvurusu sahibinin tescil kapsamında bulunan bir kısım mal ya da hizmet iin iyi, bir kısım mal ya da hizmet iin kt niyetli olduđundan bahsedemeyiz; kt niyet ya vardır ya yoktur diyor. Dolayısıyla Yargıtay uyuŐmazlıkta kt niyet halini tespit ediyorsa tmden hkmszlk kararı verilmesi gerektiđini, eđer kt niyet yoksa da davanın tmden reddedilmesi gerektiđini sylyor. Őu anki uygulamanın bu Őekilde olduđunu syleyebiliriz.

Ancak sizin de webinarın baŐında belirttiđiniz gibi Yargıtay, ticari uyuŐmazlıklarda ve zellikle marka hukuku uyuŐmazlıklarında ABAD kararlarının yol gsterici niteliđinden sıklıkla

yararlanıyor ve kararlarında ABAD kararlarına atıfta bulunuyor. Dolayısıyla SkyKick'in bu kararının Türkiye'de de Yargıtay nezdinde önümüzdeki süreçte yankı bulma ihtimali olacağını ve belki artık kötü niyet sebebiyle kısmi hükümsüzlük kararlarının verilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Berrin teşekkürler. Hepimiz merak ediyoruz ABAD'ın bu kararı sonrasında İngiltere Mahkemesi ne yaptı, ne yönde karar verdi? Aslında bu kararı da çok yakın bir zamanda, temmuz ayında verdi.

Bu noktada soru-cevap uygulamamızı hatırlatmak istiyorum. Q&A kısmından sorularınızı yöneltebileceğinizi tekrar belirtmek isterim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Sözü Sıla'ya veriyorum.

**Dilan Sıla Kayalica:** Teşekkürler Uğur Bey. ABAD'ın bu kararı sonrasında İngiltere Mahkemesi, sizin de bahsettiğiniz gibi nisan ve temmuz aylarında iki ayrı karar verdi. İlk hususa ilişkin olarak, mal ve hizmet listesinin yeterli açıklık ve kesinlikte olmamasının bir hükümsüzlük gerekçesi olmayacağı yönündeki ABAD'ın yorumunu aynen kabul ediyor ve SkyKick'in bu ilk karşı iddiasını reddediyor. İkinci hususa ilişkin olarak da yani kullanım niyeti olmadan tescil edilen markaların kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınmasına ilişkin olarak ise İngiltere Mahkemesi, Sky'ın markalarını kısmen kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varmış; çünkü "kapsamındaki birtakım mal ve hizmete ilişkin kullanım niyeti ya da ticari gerekçesi yoktu, tek amacı üçüncü kişilere karşı bir silah olarak kullanmaktı" değerlendirmesinde bulunmuş.

SkyKick'in, özellikle bilgisayar yazılımları teriminin geniş olduğu iddiasına binaen, davacı Sky'a bir haftalık süre vermiş – aslında bu prosedür İngiliz hukuk sisteminin bizden farklı bir prosedürü – bu verdiği sürede de ihlal iddiasına dayanak ettiği markaların kapsamını sınırlandırması için Sky'a bir imkan vermiş ve eğer sınırlandırmazsan, ilgili kısım bakımından kötü niyet sebebiyle hükümsüzlük kararı bakımından ele alıp bir değerlendirme yapacağım demiş. Yani aslında kullanım niyeti olmadan tescil ettirip SkyKick'e karşı kullanmaya çalıştığı mal ve hizmetler bakımından ihlal iddiasını geri çekmesini talep etmiş. Sky da bu süreye riayet ederek ilgili mal ve hizmetlere dayanan ihlal iddiasını kısmen geri çektiği için, karşı dava, yani kötü niyete dayalı hükümsüzlük istemi bakımından mahkeme herhangi bir karar vermesine gerek kalmamış.

Sonuç olarak yalnızca, SkyKick'in en başta, kapsamının geniş olduğunu iddia etmediği ve Sky'ın da gerçekten markasını kullanıyor olduğu, dolayısıyla karşı davadaki hükümsüzlük isteminin varlığından ya da yokluğundan etkilenmeyen, e-mail taşıma hizmetleri bakımından Sky'ın ihlal iddiasını kabul edilmiş.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler. Sıla, sen bu kararı süreç içinde yakından takip ettin. Hatırlarsan özellikle hukuk sözcüsü görüş verdiği zaman büyük yankı uyandırdı bu durum. Özellikle İngiliz hukukçular bakımından. Bu kararın AB'deki yansımaları hem karar sürecinde hem de sonrasında nasıl oldu bunları paylaşabilir misin bizimle?

**Dilan Sıla Kayalica:** Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında karar hakkında ilgili çevrelerde yazılan makalelere baktığımızda, bu kararın tüm gelişim süreci boyunca özellikle de İngiliz Mahkemesinin gündeme getirdiği ve hukuk sözcüsünün de değerlendirmesinde dikkate alıp olumlu yaklaştığı, mal ve hizmet listesinin yeterli açık ve kesinlikte olmaması ve geniş kapsamlı ifadelerin kullanımının kamu yararına aykırı olup olmayacağı hususu bakımından ses getiren bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat günün sonunda Divan'ın bu konuda sözcünün görüşünü takip etmemesi ve kamu yararına aykırılık gerekçesinin somut olaydaki değerlendirmeye uygulanamayacağına ilişkin bir sonuca varması da ciddi eleştirilere konu olmuş.

Öte yandan, kötü niyet konusunda her ne kadar genellikle önceki içtihadı takip ettiğini söylüyor olsak da -özellikle de Koton kararını izleyen bir karar olsa da- bu karar kötü niyeti bölünebilir bir kavram olarak ele alınması ve tescil kapsamındaki bazı mal ve hizmetler için kötü niyet olabilirken diğerleri için olmamasının mümkün olmasını değerlendirmesi açısından da yine önemli ve yol gösterici olması gereken bir karar.

Yine yakın zamanda verilen, az evvel de bahsettiğim ABAD'ın Monopoly kararıyla birlikte dikkate alındığında bu karar, aslında kötü niyetli başvurunun kabulü için aranan baremin biraz daha düşüğünü ve daha kolay kötü niyetin kabul edildiğini işaret ediyor.

Ancak genel anlamda, sizin de belirttiğiniz gibi geniş kapsamlı mal ve hizmet listesine sahip tescil sahipleri, sözcünün görüşü ile diken üstüne düşmüş olsa da Divan'ın kararı ile, tescil sahiplerinin durumlarını aynen korumaya devam ettiğini ve deyim yerindeyse derin bir nefes aldıklarını söyleyebiliriz.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler. Peki Berrin, bu kararın hukukumuzda olası yansımaları neler olabilir, bununla ilgili değerlendirmelerini paylaşabilir misin?

**Berrin Dinçer Özbey:** Öncelikle ABAD'ın bu kararının, Yargıtay'ın önümüzdeki günlerdeki kararlarında bir emsal niteliği taşımasını arzu ediyoruz. Bunun meydana gelmesi de neyi sağlayacaktır diye düşündüğümüzde, aslında en önemli ve en temel hususlardan bir tanesi, Sıla'nın da biraz önce Monopoly kararına atıfla söylediği gibi, kötü niyete ilişkin bir karar verme ihtimalinin kolaylaşması. Çünkü şimdiye kadarki durumda, Yargıtay kötü niyet durumunda ya hep ya hiç prensibi ile yaklaşıyordu, yani kötü niyete ilişkin durumlarda ya markanın tamamen hükümsüzlüğüne karar veriyordu ya da tamamen hükümsüzlük talebinin reddine karar veriyordu. Ama artık böyle bir kısmi hükümsüzlük yaklaşımı, aslında markanın kullanılmadığı ve fakat üçüncü kişilere karşı ileri sürüldüğü durumlarda, her iki tarafın da daha rahat hareket etmesini ve ticari hayatta daha aktif bir şekilde bulunmasını sağlayacak diye düşünüyorum.

Bildiğimiz üzere SMK'nın en temel değişikliklerinden, yeniliklerinden biri markanın kullanımını çok önemli bir kavram olarak öngörmesiydi. Dolayısıyla örneğin kullanmama nedeniyle iptal davalarına ek olarak, kullanım def'i geldi. Bu def'i hem hükümsüzlük davaları, hem itirazlar, hem de tecavüz davaları bakımından sürece etki edebilecek nitelik kazandı. Dolayısıyla kanun koyucu da "kanunun ruhu itibariyle, eğer bir işareti marka olarak tescil ettiriyorsanız, o markayı kullanın" algısını ticari hayatta oturtmaya çalışıyor diyebiliriz.

Dolayısıyla normal şartlar altında, kötü niyete dayalı olarak tümünden hükümsüzlük kararı verilmesi ağır bir yaptırımken, kanunun bu düzenlemesiyle paralel nitelikte bir kısmi hükümsüzlük kararı verilmesi, aslında taraflar ve menfaatler çatışması bakımından da lehe bir durum oluşturacaktır. Çünkü tümünden hükümsüzlük kararının verilmesi, ya marka sahibinin markasını kullandığı mal ya da hizmetlerde dahi kaybetmesi gibi, ya da aksi durumda tescilli marka sahibinin kullanmadığı mal veya hizmetlerde dahi başvuru sahiplerinin piyasaya girememesi gibi ağır yaptırımlara sebep oluyordu. Oysa böyle bir kısmi hükümsüzlük ayırımına gidilmesi ve bu imkânın sağlanması, sicilin daha etkin kullanılması ve menfaatler çatışmasının giderilmesi anlamında daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.

Son olarak, önemli hususlardan bir diğeri de, belki daha uzun vadede bu yaklaşımın yerleştiği durumlarda, marka sahiplerinin "benim tescilde beş yılını doldurmamış bir markam var ve dolayısıyla kapsamındaki her mal ve hizmet için, herkese karşı dava açabilirim" şeklindeki algısını da kıracak ve bu şekilde mahkemelerin de iş yükünü azaltacaktır diye düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Çok teşekkür ediyorum ikinize de, ağızınıza sağlık. Webinarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi soru-cevap kısmına geçmek istiyorum.

Bana ulaşan bir soru var. İkinize birden, ama daha çok Sıla'ya yönelteceğim. Berrin sen de bizim hukukumuz açısından değerlendirmeler yapabilirsin, hatta ben de biraz katkıda bulunabilirim.

Soru şöyle: Bizim şirket olarak uzun yıllardır AB’de faaliyet göstermemizden dolayı AB markalarımız var, biz bu markaları ilerde faaliyet gösterebileceğimiz olası alanları da kapsayacak şekilde geniş biçimde tescil ettirdik. Bu karardan etkilenir miyiz? Marka tescilimizin yenileme dönemi de yaklaşıyor, nasıl bir yol izlemeliyiz? Geniş bir soru olmuş, ben Sıla’yla başlamak istiyorum.

**Dilan Sıla Kayalica:** Teşekkürler Uğur Bey. Soru için de teşekkür ederiz izleyicimize. Bu kararın bize verdiği sonuç, bu tip geniş kapsamlı tesciller için acil bir şekilde aksiyon alınmasını gerektirmediği yönünde. Zaten tescilli marka sahiplerini rahatlatan bir karar olduğunu söyledik. Fakat, aslında kararın verdiği alt mesaja bakacak olursa, uzun vadede, bu tip geniş kapsamlı tescillerin birtakım başka koşullarla birlikte de dikkate alındığında hükümsüzlük riskiyle karşılaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu alt mesaj kapsamında, kullanılmayan, kullanım niyeti olmayan, bu yönde bir ticari planlama bulunmayan mal ve hizmetler bakımından mümkün mertebe, hem sicilin temiz tutulması, hem de olası ataklara karşı gerekli savunmayı bir an önce sağlayabilmek adına, mal ve hizmet listesinin sınırlandırılmasının tavsiye edilebileceğini düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Berrin senin yorumun olur mu?

**Berrin Dinçer Özbey:** Esasında Sıla’nın söylediği şeylerle paralel nitelikte Uğur Bey. Aslında kararın içinde de konuştuk, kararda şöyle bir cümle geçiyor, marka kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin geniş tutulması tek başına bir kötü niyet hali olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla mal ve hizmet kapsamının geniş tutulması eşittir kötü niyet sebebiyle hükümsüzlük sonucunu doğurması diyemeyiz. Ama aslında AB düzenlemeleri zaten mehzaz niteliğinde. Bizde de aynı durum söz konusu. Stratejik olarak markanın zaten ticaret hayatında kullanılan/kullanılacağı mal ve hizmetler için tescilli olması marka sahibi için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu aşamada, yenileme sürecinde belki bu durum dikkate alınarak, kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından ileriye dönük olarak bir sınırlandırılmaya gitmek uygun olabilir.

**Uğur Aktekin:** Ben de katılıyorum ve şunu ilave etmek istiyorum. AB kararlarında da bahsediliyor. Tekrar eden başvurular yapmamak gerekiyor. “Biz bu sahaya girebiliriz” diye kapsam biraz geniş alınabilir. Ancak o sahaya girilip girilmeyeceğinin de kısa-orta vadede belli

olması beklenir. Sonraki başvurularda da geniş şekilde tesciller alınır ve özellikle bunlara dayanılarak da itirazlar yapılırsa ilgisiz sahalarda, sıkıntı olabilir. Bu hususlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.

Bu noktada ikinci bir soruyu ben sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz beş yıllık hoşgörü süresi var markanın kullanılmasıyla ilgili. Kullanım muafiyeti olarak da tanımlıyoruz. Bu aynı zamanda AB'de de var. Berrin'e sormak istiyorum, bizim hukukumuz açısından nasıl yorumlanır? Markayı aldım, beş yıl boyunca kullanma zorunluluğum zaten yok, ama bir dava geliyor ve sen kötü niyetle tescil ettirdin deniyor. Bu iki hüküm çatışıyor gibi görünebilir, bu konudaki yorumlarını alabilir miyiz?

**Berrin Dinçer Özbey:** Tabi. Burada aslında en önemli hususlardan bir tanesi, kullanım muafiyeti, AB'de de aynen bulunan bir muafiyet. Dolayısıyla aslında bu incelemeyi yaparken, bunun Türk hukukuna aykırı olacağı durumuna gelmeden evvel, bunun zaten mehzaz kanunda da aynen olduğunu ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum. Burada, kanun koyucunun kullanım muafiyetini tacirlere, marka sahiplerine vermesinin amacı nedir, bu da önem taşıyor. Burada amaç aslında, ticaret hayatında faaliyet gösterecek olan bir şirketin kısa-orta vadede artık bu faaliyetlerini gerçekleştirebilecek olması. Bunun için de aslında beş yıl zaten markanın piyasaya çıkması için uzun bir süre diye düşünülüyor. Bu süreden sonra, kullanmama def'i, kullanmama nedeniyle iptal gibi çok daha ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Burada bir denge kurulması gerekiyor. Bir tarafın marka sahibi olması ve beş yıllık hoşgörü süresi içerisinde olmasının, onun hiçbir yaptırım ya da riskle karşılaşmadan, markasını bütün üçüncü kişi kullanımlarına karşı kullanabileceği anlamına gelmediğinin anlaşılması gerekiyor. ABAD'ın verdiği cevap gibi, bu soruya verilecek cevap bence de hayır olmalı. Bu hayır keskin bir hayır değil. Her işte yaptığımız gibi aslında somut olayın özelliklerine detaylıca bakmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin az önce örnek olarak verdiğimiz davamızda, uzun yıllar gazlı içecek sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kompozit yüzey alaşımları ile ilgili bir mal veya hizmet sunmayacağı neredeyse açık. Bu gibi durumlarda bir menfaatler dengesi kurulması ve hoşgörü süresiyle kötü niyet arasında bir denge tutturulması gerektiğini düşünüyorum. Hoşgörü süresinin varlığı bu kararın yanlış bir karar olduğu sonucunu bize vermez diye düşünüyorum. Tam tersine, somut olayın özelliklerine göre, dosya bazında bir değerlendirme yapılması gerekir.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler Berrin. Bir soru daha var. İkinizin de bunu kısaca cevaplamasını rica edeceğim. Soru şöyle: Kamu yararı/kamu düzeni noktasında markanın mal ve hizmet listesine



değil de markanın kendisine bakılması gerektiğini, markanın görünümünde bir kamu yararına aykırılık varsa hükümsüzlüğün söz konusu olacağını belirttiniz. Peki markanın mal ve hizmetlerinde yazan tanımlarda da kamu düzenini bozucu ifadeler varsa bu durumda ne olacaktır? Bu durum da markanın hükümsüzlüğü için bir hukuki neden teşkil etmez mi?

Yorumlarınızı rica ediyorum. Sıla senden başlayalım.

**Dilan Sıla Kayalica:** Soru için teşekkür ederiz. Bence zaten bu gibi kamu yararına aykırı olabilecek ifadeler içeren mal ve hizmet listesine sahip bir marka zaten tescile kadar ilerleyemez diye düşünüyorum. İlk incelemeyi yapan TÜRKPATENT'teki uzman, başvuru sahibine dönüp, mal ve hizmetleri düzenlenmesinin isteyecektir, ona bu yönde bir süre verecektir diye düşünüyorum. Yine de tescil olursa, bu sebeple hükümsüzlüğü gündeme gelebilir.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler. Berrin senin farklı bir yorumun var mı?

**Berrin Dinçer Özbey:** Böyle bir başvurunun yayına çıkma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde tescil edilirse de, SMK'nın 5. maddesinde atıfta bulunulan kamu düzeni ve ahlaka aykırı işaretler kapsamında değil de, Mahkemenin SMK 6/9 kapsamında, kötü niyet hükümleri çerçevesinde markanın hükümsüzlüğüne karar vereceğini düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler. Ben de kısaca ekleme yapmak isterim. Hepsine katılıyorum. Uygulamada böyle bir durum başıma geldi. Kamu yararına aykırı değil ama, bir başka şirketin markasını içeren bir mal ve hizmet listesi söz konusu idi. Biliyorsunuz markaların jenerik olarak kullanılmasını Kanun kendisi yasaklıyor. Böyle bir durumda da Kurum'a başvurduğumuz zaman o jenerik ibareyi sildi ve o ürün adının ismini yazdı; kendiliğinden böyle bir düzeltme yaptı. Dolayısıyla Kurum'un da böyle bir düzeltmeyi yapabileceğini düşünüyorum.

Bir sorumuz daha var, şöyle: Geniş kapsamlı bir markaya dayalı itiraz, tecavüz sonucunda kısmen de olsa kötü niyetin varlığına karar verilebildiğini anlıyoruz bu karardan. Bu sonucu dikkate aldığımızda özellikle ülkemizde Kurum kararlarında "kötü niyet ispat edilememiştir" açıklamasıyla ispat ve delil arayışı ve somut delil olmadan kötü niyet iddiasının kabul edilmemesi hakkında görüşlerinizi almak isterim.

Bu noktada Berrin'e dönmek isterim. Berrin ne dersin, daha çok sen inceledin bu konuyu?

**Berrin Dinçer Özbey:** Tabi, teşekkür ederim soru için. Evet Kurum kararlarında matbu olarak "kötü niyet somut delillerle ispat edilememiştir" yazısı ile sıklıkla karşılaşılıyor. Ama burada somut delilin de ne olduğuna birazcık bakmak gerekiyor. Somut delil, aslında adı "somut" olmasına rağmen, çok objektif ve belirli bir kavram değil ne yazık ki.

Yargıtay'ın kısmi olarak hükümsüzlük kararı vermesini umduğumuz gibi neticede bu olumlu değişimin ve gelişmenin Kurum'a da yansıtacağını düşünüyorum. Yargıtay tarafından bu gibi hallerin kabul edilmesi halinde Kurum da delilleri incelerken kısmi bir ret kararı verebilme konusunda biraz daha rahatlayacaktır; çünkü Kurum'un bu genel ifadesinin de kötü niyet için benimsenen ya hep ya hiç ilkesinden kaynaklandığına inanıyorum. Dolayısıyla aslında bu karar, ileriki vadede, Kurum'un kötü niyete bakışı açısından da lehe sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum.

**Uğur Aktekin:** Teşekkürler Berrin, ben bir iki şey daha ilave edeceğim. Bu son yorumuna katılıyorum. Özellikle, Monopoly kararıyla da EUIPO'nun uyguladığı gibi, bu kararın bir kısım mal ve hizmet için kötü niyetin varlığını kabul etme noktasında uygulayıcıları da daha rahatlatacağını düşünüyorum. Ama şunu da ilave etmek isterim. Maalesef biz uygulayıcılar da kötü niyeti her olayda, yerli yersiz ileri sürebiliyoruz ve bu nedenle bazen kötü niyet iddiasına çok dikkat edilmeyebiliyor. Tabi ki Kurum kararları bu konuda çok gelişti. Özellikle YİDK kararlarında çok dikkat ediliyor ve bizde oldukça geniş yorumlanıyor. Ama uygulamacılar olarak biz de dikkat etmeliyiz ve gerçekten uygulama alanı olabilecek durumlarda kötü niyet iddia etmeliyiz, şans açısından pek mümkün gözüküyorsa bu iddiayı eklememeliyiz diye düşünüyorum.

Evet arkadaşlar tüm soruları cevapladık gibi görünüyor. Ben son bir kere daha güncelliyorum başka bir soru var mı diye. Genelde temenniler var, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir sonraki webinarımıza da bekliyoruz. Arkadaşlar sizin de son sözleriniz varsa buyurun lütfen.

**Berrin Dinçer Özbey:** Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız da bizim için çok önemliydi. Bizim de özellikle Kurum nezdinde bunun nasıl değerlendirileceğiyle ilgili biraz konuşma fırsatımız oldu. Herkese katılımı için çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.

**Dilan Sıla Kayalica:** Çok teŖekkürler dinlediđiniz için. Umarım açıklamalarımız faydalı olmuŖtur. Takip eden süreçte kararları incellerseniz ve sorularınız olursa ya da konuşmak isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz, çok memnun oluruz. İyi çalışmalar herkese, güzel bir gün olsun.