Hükümsüzlük Davalarında Seri Marka Savunması

20 Ocak 2025

Sahip olduğu tescilli markanın müşteriler nezdinde yarattığı olumlu imajdan istifade etmek isteyen teşebbüsler, bu markaya benzer başka markaların da tescilini sağlayarak bu imajı yeni markalara transfer etmeyi tercih edebilir. Eğer sonraki markalar, önceki markanın asli unsuruna başkaca asli ve/veya tali unsurlar eklenmek suretiyle meydana getirilmişse ve önceki markanın kapsadığı mal veya hizmetleri ya da bir çeşidini kapsıyorsa, bu markalar "*seri marka*" olarak nitelendirilir.

Seri marka kavramı SMK'da tanımlanmış değildir. Bununla beraber Yargıtay uygulaması incelendiğinde, markalar arasında seri marka ilişkisinin bulunmasına değer atfedildiği görülmektedir. Sözgelimi, seri markalardan sonraki tarihli olanlardan biri aleyhine hükümsüzlük davası açıldığında, marka sahibinin önceki tarihli markadan kaynaklanan bir müktesep hakkı bulunuyorsa, sonraki markaya yönelik hükümsüzlük talebi reddedilmektedir.

Somut uyuşmazlıkta davacı, davalı tarafından tescil başvurusu yapılan "*doruk biomek*" ibaresinin kendisine ait markalar ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, bu sebeple yapılan tescil başvurusunun reddi için itirazda bulunduklarını fakat bu itirazın (eski adıyla) Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmediğini belirtmiş ve söz konusu markanın hükümsüz kılınması amacıyla marka sahibi ve TPE aleyhine dava açmıştır. Markanın sahibi olan davalı tarafın savunmasını dayandırdığı noktalardan biri, kendisinin "*doruk*" ibareli seri markaların sahibi olduğudur.

İlk derece mahkemesi, davanın kabulü ile, TPE YİDK kararının iptaline, davalı adına tescilli 2010/38355 no'lu markanın 30. sınıftaki ekmek emtiası yönünden hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar vermiştir.

Yargıtay, davalı şirketin seri marka savunmasına dayalı olarak kararı bozmuştur. Karara göre, uyuşmazlık konusu marka açısından hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı değerlendirilirken davalının önceki tarihli markasından kaynaklanan müktesep hakkı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, karardan anlaşıldığı üzere davalının önceki tarihli markası kelimeler ve şekilden oluşmaktadır. Sonraki tarihli markada ise şekil olmaksızın aynı kelimeler kullanılmıştır. Yargıtay, markanın asli unsurlarından biri ya da birkaçı muhafaza edilerek seri marka oluşturulabileceğini, sonraki tarihli markada şekil unsurunun kullanılmamış olmasının bu markalar arasında seri marka ilişkisi kurulmasına engel olmadığını belirtmiştir.

Yargıtay 11. HD, T. 10.10.2017, E. 2016/3084, K. 2017/5198

MAHKEMESİ: FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 22.05.2014 tarih ve 2012/162-2014/140 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından

düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 95575 no'lu, "eti mek", 2000/28477 no'lu "pey mek", 2005/43000 no'lu, "mek", 138968 no'lu "diyet eti mek" markaları ile, "eti mek" markasının üzerinde kullanıldığı ürün ambalajı için 2001/ 02649 no'lu tasarımın sahibi olduğunu, davalının müvekkili markaları ile ayırt edilemeyecek kadar benzer nitelikteki "doruk biomek" ibareli, 2010/38355 no'lu marka başvurusuna yapılan itirazın reddedildiğini oysa, "Mek" ibareli markaları gıda sektöründe ilk kullanan ve markayı tanınmış hale getirenin müvekkili olduğunu, 556 sayılı KHK'nın 7/1-i ve 8/4 maddeleri uyarınca farklı türden mal ve hizmetler için dahi korunması gerektiğini, başvurunun kötü niyetli olup, müvekkili markasının tanınmışlığından yararlanm amacı taşıdığını, müvekkilinin tanınmış markalarına karşı müktesep hak iddiasının ileri sürülemeyeceğini ileri sürerek, TPE YDİK'in 29.06.2012 tarih ve 2012-M-1819 sayılı kararının iptalini, markanın tescili halinde hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili, YDİK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkilinin "doruk" ibareli seri markalarının sahibi olduğunu, bu markalardan özellikle 2000/25511 sayılı "doruk bioekmek" ve 2000/25506 sayılı "doruk biomek" markaları sebebiyle dava konusu marka üzerinde kazanılmış hakkı bulunduğunu, markalar arasında benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmadığı gibi, başvurunun tesciline KHK'nın 8/4 maddesi uyarınca da bir engel olmadığını, tek başına anlam ifade etmeyen "mek" hecesinin Türkçe'de mastar olarak kullanılmakla birlikte, müvekkili grup şirketlerin ürettiği un, maya ve katkı malzemeleri nazara alındığında "ekmek" kelimesinin cins ve vasıf belirttiğinden tek başına marka olarak tescil edilemeyeceğini, bu tür jenerik isimlerin bir heceleri kullanılmak suretiyle marka yaratılmasının ise, yaygın bir uygulama olduğunu,"mek" hecesinin davacının inhisarına verilmeyeceğini, davacının tanınmış markası "eti" ile birlikte ve mastar olarak ayrıca tescil ettirdiği ekmek sözcüğünü tanımlayan "mek" hecesinin ayırt edici özelliği bulunmadığını, davacının tanınmış markasının "eti" olup, "mek" markasının tanınmışlığından söz edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu 2010/38355 sayılı, "doruk biomek" ibareli marka ile davacının 95575 sayılı "eti mek şekil", 2000/28477 sayılı "peymek" ve 2005/43000 sayılı "mek" markalarının aynı/aynı tür emtiayı kapsadığı, markalar arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi bulunduğu, taraf markalarının emtia listesi aynı/ aynı tür olduğundan, 556 sayılı KHK'nın 7/1-i ve 8/4 maddelerine göre yapılacak değerlendirmenin sonuca etkisi olmayacağı, ancak davacının 95575 sayılı "eti mek şekil" markasının tanınmış marka olduğu, bu durumun iltibas tehlikesini arttıran bir etken olabileceği, davalının önceden tescilli markalarından 2000/25511 no'lu markasının çekişmeli "biomek" ibaresini içermediğinden, 2000/25506 no'lu markasının ise, çekişmeli ibareyi içermekle birlikte fiilen herhangi bir kullanıma konu olmayıp, taraf markalarının ilgili piyasada birlikte var oldukları kanıtlanmadığından, başvurunun yeni hali ile davacı markasına yanaştığından, dava konusu marka için müktesep hak sağlamayacağı, 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesine göre ulaşılan sonuca etkili olmamakla birlikte, dava konusu markanın tasarım unsurları içermediğinden, davacının "eti mek" markasını içeren tasarım tescilinin markanın tesciline KHK'nın 8/5 hükmü uyarınca engel teşkil etmeyeceği ayrıca, markanın açıkça kötü niyetle yapıldığını gösterir somut bir delil bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile, TPE YİDK'in 29/06/2012 tarih, 2012-M-1819 sayılı kararının iptaline, davalı

adına tescilli 2010/38355 no'lu markanın 30. sınıftaki ekmek emtiası yönünden hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

1- Mahkemece, dosya kapsamına uygun karar verilmiş olması ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2- Dava, davalı marka başvurusuna itirazın reddine dair TPE YİDK kararının iptali ile tescili halinde markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, davalı şirketin 2000/25506 sayılı, 30. sınıfta, "ekmek" emtiasında tescilli "DORUK Biomek+Şekil" ibareli markasının bulunduğu ve anılan markanın dava konusu 2010/38355 sayılı marka başvurusu yönünden müktesep hak oluşturduğu, her ne kadar sonraki tarihli olan dava konusu markada şekil unsuru kullanılmamış olsa da "BİOMEK" ibaresinin yer almasının yeterli olduğu, her tacirin tescilli markasının asli unsurlarından biri ya da bir kaçını muhafaza ederek seri marka oluşturma hakkının bulunduğu nazara alınmaksızın, yanılgılı değerledirmeye dayalı bilirkişi mütalaası doğrultusunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 10.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YAZAR

Dr. Ozan Ali Yıldız
ozanali.yildiz@sakyildiz.com

Bu sitede yer alan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır; hukuki görüş, danışmanlık veya avukatlık hizmeti niteliği taşımaz. Her uyuşmazlık kendi somut koşulları içinde değerlendirilmelidir.