Markanın Hükmen Devri Talebi ve Devir Masrafları

9 Aralık 2024

Ticari vekil veya temsilci, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi adına tescil ettirirse, marka sahibi söz konusu markanın devrini (SMK m. 10) veya hükümsüz kılınmasını (SMK m. 6/2, SMK m. 25) talep edebilir. Marka sahibinin devir talebi mahkeme tarafından kabul edilecek olursa markanın devri hükmen gerçekleşir. Hükmen devir halinde marka hakkı sahibinin ticari vekil veya temsilciye tescil masraflarını ödemesi gerekmez.

Somut olayda, taraflar arasında fason imalat ilişkisi bulunmakta, davalı taraf davacının markasını taşıyan ürünlerin üretimini yapmaktadır. Bu ilişki sırasında davalı, davacıya ait markayı kendi adına tescil ettirmiştir. Davacı taraf, başta bu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiş olmakla birlikte, dava sırasında ıslah yoluyla talebini değiştirmiş ve markanın MarkKHK m. 17 (SMK m. 10) gereği kendisine devrini talep etmiştir. Mahkeme davacının marka tescil masraflarının güncellenmiş bedelini ödemediği gerekçesiyle bu talebi reddetmiş ve karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Ancak karar düzeltme talebi üzerine dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, MarkKHK m. 17 kapsamında markanın hükmen devrine karar verilebilmesi için hak sahibinin marka tescil masraflarını ödemesinin gerekmediğini belirtmiş ve davacının karar düzeltme talebini kabul ederek onama kararını kaldırmış ve kararı davacı lehine bozmuştur.

Yargıtay 11. HD, T. 28.11.2014, E. 2014/12830, K. 2014/18583

Taraflar arasında görülen davada ...Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17/12/2012 gün ve 2009/118-2012/647 sayılı kararı onayan Daire'nin 17.02.2014 gün ve 2013/13548-2014/2770 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili ve dahili davalı ... Altınel vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin ticaret unvanını da oluşturan "..." markasını 1993 yılından, "..." markasını da otelcilik sektörüne atıldığı 1998 yılından itibaren kullanarak tanınmış hale getirdiğini, üzerlerinde gerçek hak sahibi olan müvekkilinin her iki markayı ihdas ve istimal ettiğini, davalının ise anılan markaları kötüniyetle adına tescil ettirdiğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2003/22693, 2003/25294, 2003/19538, 2003/25295 sayılı markaların hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, 2003/22693 sayılı markanın devrinden sonra HUMK'nın 186'ncı maddesi uyarınca bu marka için hükümsüzlük talebini devralana karşı ileri sürmüş, 04.11.2011 havale tarihli ıslah dilekçesi ile de 2003/22693, 2003/25294, 2003/19538, 2003/25295 numaralı "...", "..." ibareli markaların müvekkiline devrini, aksi halde anılan markaların hükümsüzlüğünü istemiştir.

Davalı şirket vekili ve dahili davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, 2003/22693, 2003/25294, 2003/19538, 2003/25295 başvuru numaralı "..." ibareli markaların hükümsüzlüğüne dair verilen kararın davacı vekili ve dahili davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili ve dahili davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, dahili davalı ... vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiç birisini ihtiva etmeyen karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.

2- Davacı vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesine gelince, mahkemece benimsenen bilirkişi raporunda taraflar arasındaki fason imalat ilişkisi kapsamında davalının davacıya ait markanın korunması amacıyla tescilinin yaptırıldığı ve baştan itibaren vekaletsiz iş görme hükümleri kapsamında yapılan bu tescil nedeniyle marka tescil maliyeti, var ise yatırım ve reklam maliyetlerinin talep edilebileceği mütalaa edilmiştir.

Davacı tarafça dava, 556 sayılı KHK'nın 17. maddesi hükmü uyarınca markanın adına devri olarak ıslah edilmiştir. Mahkemece söz konusu taleple ilgili olarak marka tescil masraflarının güncellenmiş bedelinin ödenmediği gerekçesiyle uyuşmazlık konusu markaların 556 sayılı KHK'nın 17. maddesine dayalı devir talebi reddedilmiş ise de 556 sayılı KHK'nın 17. maddesi "Marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde, ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa, marka sahibinin söz konusu tescilin kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi vardır." hükmünü haiz olup anılan maddede marka masraflarının güncellenmiş bedellerinin ödenmesi şeklinde bir koşul bulunmamaktadır. Bu bakımdan mahkemece de taraflar arasındaki hukuki ilişkinin ticari vekillik olarak kabul edilmiş olması nedeniyle dava konusu markaların 556 sayılı KHK'nın 17. maddesi gereğince davacıya devrine karar verilmesi gerekirken bu hususta anılan madde hükmüne aykırı bilirkişi görüşü benimsenmek suretiyle hükümsüzlük kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerektiğinden davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.02.2014 tarih, 2013/13548 Esas- 2014/2770 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak kararın yukarıda açıklanan nedenlerle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı ... vekilinin karar düzeltme istemlerinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Dairemizin 17.02.2014 tarih, 2013/513548 Esas- 2014/2770 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA,ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyen davacıya iadesine, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK'nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen dahili davalı ... Altınel'den alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 28.11.2014 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.