

(...) FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

(İhtiyati Tedbir Taleplidir)

DAVACI : [Davacı Adı Soyadı / Şirket Unvanı]

VEKİLİ : [Avukat Adı Soyadı]

DAVALI : [Davalı Adı Soyadı / Şirket Unvanı]

DAVA KONUSU: Davalı tarafından haksız ve kötü niyetli olarak tescil ettirilen [Tescil Tarihi] tescil tarihli ve [Tescil Numarası] tescil numaralı “[Dava Konusu Marka]” markasının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 5/1-ç, m. 6/1, m. 6/3 ve m. 6/9 uyarınca **HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE** ve **SİCİLDEN TERKİNİNE**, yargılama sonuna kadar dava konusu markanın üçüncü kişilere devrinin, rehnedilmesinin veya lisans konusu yapılmasının önlenmesi amacıyla **İHTİYATİ TEDBİR** kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkile ait [Müvekkil Marka Tescil Tarihi] tescil tarihli ve [Müvekkil Marka Tescil No] tescil numaralı “[Müvekkil Markası]” markasından yaklaşık iki yıl sonra, BİREBİR AYNI / AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER MARKA, davalı tarafça haksız ve kötü niyetli olarak aynı ve benzer mal/hizmet sınıflarında tescil ettirilmiştir.

Dava konusu tescil; SMK m. 5/1-ç, m. 6/1, m. 6/3 ve m. 6/9 maddelerindeki mutlak ve nispi tescil engellerini taşımasına rağmen TÜRK PATENT nezdinde gözden kaçarak tescil edilmiştir. Anılan kanun hükümleri çerçevesinde markanın hükümsüz kılınarak sicilden terkinini talep etme zorunluluğu doğmuştur:

1. SMK m. 6/3 GEREĞİ MÜVEKKİL MARKANIN GERÇEK HAK SAHİBİDİR

Müvekkil, dava konusu işareti davalının başvuru tarihinden çok önce ticari hayatta fiilen kullanmaya başlamış, markaya uzun yıllar emek vererek ciddi maddi ve manevi yatırımlar yapmıştır.

SMK m. 6/3 uyarınca; *"Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir."*

Bu hüküm, tescil sistemi karşısında öncelikli ve üstün hak sahibinin kazanılmış haklarını korumaktadır. Kural olarak marka, o işareti ticari işletmesinde ilk defa oluşturan ve piyasada tanıtan kişiye aittir (Gerçek Hak Sahipliği İlkesi).

Yargıtay 11. HD., 21.11.2006 T., E. 2005/8931, K. 2006/12058: Eskiye dayalı kullanım nedeniyle marka üzerinde hak elde eden kişinin tescili bulunmasa dahi, kullanımını ispatlaması halinde tecavüzün söz konusu olmayacağı kabul edilmektedir.

Yargıtay 11. HD., 27.02.2014 T., E. 2013/13243, K. 2014/3679: *"Kural olarak marka hakkı bir işareti ilk kez oluşturup kullanan kişiye aittir... Önceye dayalı hak sahibi olan kişi, markanın tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibi, bu işareti önceden beri marka olarak kullanan kişiyi men edemez."*

Yargıtay 11. HD., E. 2019/1256, K. 2019/2954 & E. 2017/3109, K. 2019/249: Tescil başvurusundan önce ticari yaşamda tescilsiz olarak kullanılan işaretlerin öncelik hakkı sağladığı vurgulanmıştır.

2. SMK m. 5/1-Ç UYARINCA MARKALAR ARASINDA AYNİYET VE AYIRT EDİLEMİYECİ KADAR BENZERLİK BULUNMAKTADIR

SMK m. 5/1-ç maddesi uyarınca; önceki tarihli bir tescil veya başvuru ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin aynı/benzer mal ve hizmetlerde tescil edilmesi mümkün değildir. Bu durum, marka hukukunun temel taşı olan **"Tescilde Öncelik"** ilkesinin yansımasıdır.

Davalı başvurusunun inceleme aşamasında TÜRKPATENT uzmanınca re'sen reddedilmesi gerekirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Marka İnceleme Kılavuzu kriterlerine göre:

Kılavuzun 188-189. sayfalarında belirtildiği üzere; kelime markalarında yazı karakteri, renk veya boyut farklılıkları markaların aynı olma durumunu değiştirmez (*Ankara 3. FSHM, E. 2014/355, K. 2015/268*).

Kılavuzun 192. sayfasında; ortalama tüketiciler üzerinde bırakılan genel izlenimin hemen hemen aynı olması durumu "karıştırılma ihtimali değerlendirmesini dahi gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık benzerlik" olarak tanımlanmıştır (*Ankara 3. FSHM, E. 2014/178, K. 2015/30; Yargıtay 11. HD., 12.10.2010 T., E. 2008/14092, K. 2010/10118 - Gökpain Kararı*).

Kılavuzun 211-215. sayfalarında yer alan kılavuz testlerine göre; müvekkil markası karma (şekil + kelime) nitelikteyken, davalı markası sadece kelimedenden oluşsa dahi, markaların esaslı kelime unsuru birebir aynı olduğundan ayırt edilemeyecek kadar benzer kabul edilir.

3. SMK m. 6/1 UYARINCA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ (İLTİBAS) MEVCUTTUR

Davalı markasının esaslı ve tek kelime unsuru, müvekkilin tescilli markası ile birebir aynıdır. Davalı markasında iltibas tehlikesini bertaraf edecek hiçbir ayırt edici grafik veya kelime unsuru bulunmamaktadır.

Ortalama tüketicinin markalarla karşılaştığında algısının doğrudan kelime unsuru üzerinde yoğunlaşacağı açıktır. Tüketicinin iki marka arasında idari, ekonomik veya işletmesel bir bağlantı kurması kaçınılmazdır.

Yargıtay 11. HD., 16.10.2017 T., E. 2016/3232, K. 2017/5367 (CİCO / CHİCCO): İşitsel, görsel ve genel izlenim benzerliği ile mağazacılık ve emtia örtüşmesi durumunda iltibasın gerçekleştiği kararlaştırılmıştır.

Yargıtay 11. HD., 11.10.2017 T., E. 2016/2453, K. 2017/5235 (QPETROL / OPET) & 01.11.2017 T., E. 2016/4054, K. 2017/5954 (ATAKER / ATİKER): Görsel, işitsel veya bir harf değişikliği gibi önemsiz nüansların karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı hükme bağlanmıştır.

Yargıtay 11. HD., 04.10.2005 T., E. 2005/9108, K. 2005/9205: Nice Anlaşması sınıflarının sınırlandırılması bağlayıcı değildir; önemli olan halkın iltibas yaşama riskidir. *(Sektörel/raf yakınlığında iltibas için bkz. Yargıtay 11. HD., 26.06.2024 T., E. 2023/2226, K. 2024/5204 MİTRA/VİTRA kararı).*

4. DAVALI KÖTÜ NİYETLİDİR (SMK m. 6/9 VE TMK m. 2 KAPSAMINDA MARKA GASPI VE 35. SINIF SUİSTİMALİ)

Müvekkil, davalının daha önce yaptığı benzer marka başvurularına TÜRKPATENT nezdinde itiraz etmiş ve idari itirazları haklı bulunarak davalının önceki başvuruları reddedilmiştir. Davalı taraf, markanın müvekkile ait olduğunu ve reddedildiğini bildiği halde, Kurumu yanıltacak küçük karakter oyunları ile (örneğin harf yerine sembol koyarak) aynı markayı kötü niyetle yeniden tescil ettirmiştir.

Davalının kullanımı üzerine marka tecavüzü nedeniyle Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş; davalı tescilli markasının arkasına sığınmıştır. Oysa 6769 sayılı SMK m. 155 uyarınca; *"Marka hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu davada, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez."* Sonraki tescil, önceki hak sahibine karşı bir kalkan oluşturmaz.

Davalı adına TÜRKPATENT sicilinde [Adet,örn: 14] adet marka başvurusu yer almaktadır. Bu markalar; otomotiv yedek parça, market, petshop, pleksi, tekstil, kuaförlük, promosyon gibi birbiriyle tamamen ilgisiz alanlara yayılmıştır. Bir kişinin bu kadar farklı sektörde fiilen ticari faaliyet yürütmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

Davalı, piyasada bilinen veya tescilsiz kullanılan markaları tespit ederek, bu markaların e-ticaret için zorunlu olan **35. Sınıf (mağazacılık ve perakende satış hizmetleri)** tescillerinin bulunmamasını fırsat bilmektedir. Müvekkil ürünlerini Trendyol, Hepsiburada ve e-ticaret kanallarında satmaktadır. Davalı, müvekkilin e-ticaret satışlarını kitlemek, mağazalarını kapatırmak veya şantaj yoluyla kazanç sağlamak amacıyla 35. sınıftan kötü niyetli başvuru yapmıştır.

Yargıtay HGK, 16.07.2008 T., E. 2008/11-501, K. 2008/507: *"Tescil yoluyla sağlanan korumanın amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak, yedekleme veya şantaja yönelik tesciller kötü niyetli kabul edilir."*

Yargıtay 11. HD., 25.10.2017 T., E. 2016/3072, K. 2017/5707 (POP / POPPY): Esaslı unsur benzerliği ve kötü niyet halinde markanın hükümsüz kılınacağı sabittir.

HUKUKİ SEBEPLER: 6769 sayılı SMK m. 5/1-ç, 6/1, 6/3, 6/9, 25, 155; 4721 sayılı TMK m. 2; 6100 sayılı HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

1. Müvekkil markasına ait TÜRKPATENT tescil belgeleri, Marka İnceleme Kılavuzu.
2. Müvekkilin eskiye dayalı kullanımını gösteren e-ticaret mağaza kayıtları, faturalar, kataloglar.
3. Davalının TÜRKPATENT sicilindeki marka portföyü dökümü (kötü niyet ve marka gaspı delili).
4. Davalının önceki reddedilen başvuru kayıtları ve Savcılık evrakı.
5. Yargıtay kararları, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re'sen gözetilecek nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü hakkımız ve cezai yollara başvurma haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1. Davamız sonuçlanıncaya kadar telafisi imkânsız zararların doğmaması adına, davalıya ait [Tescil Numarası] tescil numaralı markanın 3. kişilere **satışının, devredilmesinin, rehnedilmesinin veya lisansa konu edilmesinin önlenmesi yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI** verilmesine ve kararın TÜRKPATENT'e tesciline,
2. Davamızın KABULÜ ile davalı adına kayıtlı [Tescil Numarası] tescil numaralı “[Dava Konusu Marka]” markasının tüm sınıflar yönünden **HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE,**
3. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

....