

Kötüniyet Değerlendirmesinde Yüksek Ayırt Ediciliğe Sahip Markalar

...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında önceki tarihli marka sahibinin markasının herhangi bir anlamı olmayan, orijinal ve ayırt ediciliği yüksek bir ibare olmasını ve tanınmışlık düzeyinin yüksekliğini dikkate alarak sonraki tarihli marka başvurusunun kötüniyetli olarak yapıldığına hükmetmiştir.

...

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında kötüniyetli başvuruların değerlendirilmesi sırasında tanınmış markanın yüksek ayırt ediciliğe sahip olmasının da dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Taraflar arasında görülen davada davacı vekili; davalı şirket tarafından yapılmış olan 2014/6684 sayılı "ANL CHOCO LEXUS" marka başvurusunun, lüks marka araçlar üreten dünyaca ünlü müvekkili şirketin "LEXUS" markasının tanınmışlığından haksız menfaat sağlamak amacıyla yapıldığını ve bu nedenle kötüniyetli olduğunu iddia ederek Türk Patent ve Marka Ofisi ("TÜRKPATENT") Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ("YİDK") tarafından verilen 2015-M-12344 sayılı kararın iptalini ve tescili halinde marka başvurusunun hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Davacı vekili kötüniyetin varlığına ilişkin iddialarını sunarken "LEXUS" ibaresinin hiçbir dilde anlamı olmayan, orijinallik düzeyi yüksek bir ibare olduğunu da ileri sürmüştür.

Davalı taraflar ise markalar kapsamındaki mal ve hizmetlerin farklı olduğunu, markanın tanınmışlığının ispat edilemediğini ve "LEXUS" marka araçların Türkiye'de satılmadığı gerekçesiyle taraf markalarının karıştırılamayacağını savunmuşlardır.

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince verilen kararda; markalar arasında karıştırılmaya neden olacak düzeyde benzerliğin bulunduğu, "LEXUS" ibaresinin ayırt edici niteliğinin yüksek olduğu, kullanım ile yüksek düzeyde tanınmışlık kazandığı, tanınmışlık ve kalite düzeyi ile oluşturulan imajın davalı markasına devri ve haksız menfaat sağlama aracı olabileceği ve yine lüks araba markası olarak edinilen ayırt edicilik ve reklam gücünün, markanın ekonomik değeri düşük sıradan ürünlerde kullanılmasıyla değerinin düşürülmesi, itibarının ve ayırt edici karakterinin zarar görmesi olasılığının yüksek olduğu, taraflar arasında geçmişte "LEXUS" markasına dayalı ve davacı lehine sonuçlanan başka ihtilaflar olması nedeniyle görülen davaların davalı şirketin en geç 2011 yılında "LEXUS" markasının tanınmış olduğunu öğrendiği, başvurusunun iyiniyetli olduğunun söylenemeyeceği belirtilerek söz konusu TÜRKPATENT YİDK kararının iptaline ve 2014/6684 sayılı "ANL CHOCO LEXUS" markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Davalılar tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi; her ne kadar markaların kapsamlarındaki mallar arasında benzerlik bulunmasa da davacı markalarının otomotiv sektöründe yüksek derecede tanınmışlığa sahip olduğunu, "LEXUS" ibaresinin herhangi bir anlamı olmayan, orijinalliği ve ayırt ediciliği oldukça yüksek bir ibare olması ve tanınmışlık düzeyi gözetildiğinde davalı şirketin bu ibareyi tescil ettirmek istemesinin bir tesadüf sonucu olmayacağını ve dava konusu marka başvurusunun kötüniyetli olduğunu belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.

İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesinin kararları doğrultusunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 18.11.2019 tarih, 2019/359 E. ve 2019/7279 K. sayılı kararında "LEXUS" ibaresinin, herhangi bir anlamı olmayan, orijinal ve ayırt ediciliği yüksek bir ibare olmasının yanısıra yüksek tanınmışlık düzeyini de dikkate alarak dava konusu marka başvurusunu kötüniyetli bir marka başvurusu olarak değerlendirmiş ve Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararı onamıştır.

Söz konusu karar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun ("SMK") 6/9 maddesinde yer alan "*Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.*" hükmünün mahkemeler önündeki uygulamasına ışık tutar niteliktedir. Zira Yargıtay, tanınmış bir markanın ayırt ediciliğinin kötüniyet değerlendirmesi sırasında dikkate alınması gerektiğinin altını bir kez daha çizmiştir. Yine aynı karar, hak sahiplerinin marka seçimlerinde ayırt ediciliği yüksek ibareleri tercih etmelerinin de gelecekte daha etkin ve geniş bir korumadan faydalanabilmeleri açısından önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.