

MNG Kararı: Paris Konvansiyonunun 4. mük. 6. maddesine göre, menşe ülkede usulüne uygun olarak tescil edilmiş marka, diğer üye ülkelerde de tescil edilerek korunacaktır. Ancak işaretin, korumanın talep edildiği ülkede; i) Üçüncü kişilerin kazanılmış haklarına zarar vermesi, ii) Ayırt edici nitelikte bulunmaması, iii) Ahlak ve adaba aykırı bulunması halinde başvuru reddedilebilir:

“Taraflar arasındaki “haksız rekabet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 8/10/1998 gün ve 1998/255-796 sayılı kararın incelenmesi davacı vekilli tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 26/10/2000 gün ve 2000/7064-8215 sayılı ilamı ile; (...Davacı vekili, giyim sektöründe faaliyet gösteren müvekkilinin birçok ülkede tescilli tanınmış “MNG” markasının tescili için davalı Enstitüye yapılan başvurunun diğer davalının haksız itirazı ile reddedildiğini ileri sürerek ,ret kararının iptali ile markanın tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Enstitü vekili , söz konusu markanın daha önceden diğer davalının ticaret unvanı olarak tescilli olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı MNG Holding A.Ş. vekili de cevabında, müvekkilinin sınai mülkiyet hakkını zedeleyen ve müktesep hakları ihlal eden davacı talebinin yerinde olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davanın reddine ilişkin verilen karar , Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, marka tescil başvurusunun , davalılardan MNG Holding A.Ş. tarafından itiraz edilmesi üzerine diğer davalı Enstitü tarafından reddedilmesi nedeniyle , Enstitü işlem ve kararının iptali ile marka tescili talebine ilişkindir.

Yabancı uyruklu olan davacının, hazır giyim sektöründe kullanılmak üzere “MNG” ibarelerini marka olarak Paris Sözleşmesi’nin tarafı olan birçok Avrupa ülkesinde tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Davacının Türkiye’deki marka tescil başvurusunun 556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde inceleneceği muhakkaktır. Davacının marka tescil başvurusuna itiraz eden diğer davalı MNG Holding A.Ş. nin genelde inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği ve “ MNG” ibaresini gerek kendi unvanında ve gerek kendi bünyesindeki diğer şirketlerin unvanlarında ancak, ayırt edici bir takım sözcüklerle birlikte (Örneğin MNG Dekim Dekorasyon İç Mimarlık Mobilya A.Ş. , MNG Mipaş Mümessillik Müşavirlik İthalat İhracat A.Ş. gibi) kullandığı anlaşılmaktadır. Daha açık bir deyim ile , davalının henüz Türkiye’de tescilli bir “MNG” markası bulunmadığı gibi, öncelikli ve fiilen oluşmuş üstün marka hakları olduğu da iddia ve ispat edilmiş değildir. Bu durumda Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerinde tescilli davacı markası ile davalının başkaca ayırt edici sözcükler ile birlikte yalnız ticaret unvanında kullandığı unvanından doğan haklar karşı karşıya geldiğinde, davacı markasının tescilinde yasaya aykırılık olmadığını kabulü zorunludur. Aksine bir anlayış ve çözüm 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararname hükümlerinin özüne aykırı düşer.

Bu durumda mahkemece , davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, reddine karar verilmesi ve Dairemizce de kararın onanmasının doğru olmadığı anlaşıldığından davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulüne karar vermek gerekmiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekte,yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşılmalı ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüldü:

Dava, marka tescil başvurusunun, davalı MNG Holding A.Ş. tarafından itiraz edilmesi üzerine diğer davalı TPE tarafından tescil talebinin reddedilmesi nedeniyle Türk Patent Enstitüsü işlem ve kararının iptali ile marka tescil talebine ilişkindir.

Yabancı uyruklu olan davacının Konfeksiyon ve Tekstil sektöründe olmak ve hazır giyim eşyasında kullanılmak üzere "MNG" ibaresini marka olarak Paris sözleşmesine taraf olan 20'ye yakın yabancı ülkede tescil ettirdiği, adı geçen şirketin bu marka ile ürettiği lüks kadın, erkek ve çocuk giyim eşyaları ile aksesuarlarını 1996 yılı Eylül ayında İstanbul'da, 1997 Mart ayında Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde açtığı mağazalar aracılığı ile pazarladığı anlaşılmaktadır.

Davacının MNG markasını 25 ve 9 sınıfı oluşturan her türlü malzemeden yapılmış iç ve dış giysiler, çoraplar, ayak giysileri, aksesuarlar, gözlükler gibi emtiada tescil ettirmek üzere Türkiye Patent Enstitüsüne başvurmuştur.

Davacının marka tescil başvurusu üzerine davalı 556 sayılı KHK'nin 8/III.maddesindeki nispi red nedenine dayanıp itiraz etmiştir. Bu maddeye göre tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibi, bu markanın veya işaretin bir başkası adına tesciline itiraz edebilir.

Davalı MNG Holding A.Ş.'nin 5 Haziran 1986 yılında Ticaret siciline tescil edildiği ve 12 Haziran 1986 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği anlaşılmaktadır. Bu holding bünyesinde;

MNG Torgem Araştırma, Tetknolog Geliştirme, Müşavirlik Proje ve İnşaat A.Ş.,

MNG Sulama İnşaat ve Sanayi A.Ş.,

MNG Baraj İnşaat ve Sanayi A.Ş.,

MNG Esmaş Elektro Sistemler Mühendislik Sanayi ve Tic. A.Ş.,

MNG Tesisat, Klima, Havalandırma, Isıtma Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

MNG Bilgisayar Programlama Mühendislik ve Danışma A.Ş. gibi daha birçok şirketlerin unvanlarında MNG ibaresinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Davalı, şirket unvandaki MNG ibaresinin şirketlerin kurucusunun öz isim ve soyadından oluştuğunu, üstün hak sahibi olduğunu ileri sürmüştür.

TK'nun 45.maddesi uyarınca Anonim, Limited ve Kooperatif ortaklıkların, unvanlarında işletme konusunun gösterilmesi ve ortaklık nevi'nin (Anonim Şirket),(Limited Şirket) olarak veya bunların kısaltılarak A.Ş., Ltd.Şti. olarak belirtilmesi gerekir. Bu ortaklıkların unvanlarına kişi adları konabilir. Ancak kişi adları girdiği takdirde nev'ini gösteren ibareler kısaltılarak yazılamaz. (A.Ş, Ltd. Şti). Bunların Anonim Şirket, Limited Şirket diye yazılması zorunludur. Oysa davalının isminin (MNG Holding A.Ş.) olarak tescil edildiği görülmektedir. O halde MNG ibaresinin yasal zorunluk olarak kişi ismi olması mümkün değildir.

Davalı Holding'e bağlı şirketlerin hizmet sektöründe faaliyet gösterdikleri 21/2/1999 tarih ve 23618 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BİK-TPE 99/2 nolu Tebliğin 36 ve 37 sınıfına dahil olduğu anlaşılmaktadır.

27/7/1995 gün 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 556 sayılı KHK.nin geçici 2.maddesine göre hizmet markalarını fiilen kullananların, bu kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç oniki ay içinde, söz konusu hizmet markasını kullandıklarını kanıtlayarak resmi belgeleri de eklemek suretiyle tescilini talep edebilecekleri belirtilmiştir.

Davalının KHK.nin 8/III.maddesine göre tanıttığını ileri sürdüğü, işaretini (logosunu) dava tarihine kadar bu yasal düzenlemeden yararlanarak tescil ettirmediği bir gerçektir. O nedenle öncelikle bu işaretini tanıttığını ileri sürmesi olanaklı görülmemiştir.

Ayrıca marka hakkındaki KHK.nin 8.maddesinin 3.fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre tescilin bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka şu hallerde de tescil edilemez.

a)Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüchan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş olmalı,

b)Belirtilen işaret sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı vermesi halinde marka tescil edilemez. Burada davalı MNG işaretini hizmet markası olarak kullanmamış, yasadan kaynaklanan hakkını ileri sürüp tescil talebinde bulunmamıştır. Davalı bu işarete ayırdedici bir takım sözlerle birlikte unvanında kullandığı için bu kullanım davacıya üstün hak sağlamamıştır. Davalının itiraz hakkının geçerli olması için, tescilsiz işaretin “ticaret sırasında kullanılmış” olması gerekir. Ticaret sırasında kullanma ise, marka hukukuna özgü kullanmayı gerektirir. Hatta ticaret sırasında kullanma, markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce gerçekleşmelidir.

Somut olayda, davalı unvanında diğer eklerle birlikte kullanılan MNG ibaresinin davalının ifa ettiği ticaret ve hizmet alanında, unvan dışında 556 sayılı KHK ‘nin 7/son maddesi anlamında ayırdedici bir nitelik kazandığı kanıtlanmamıştır.

Davacının tescil başvurusunun değerlendirilmesine gelince; 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK.nin marka hakkını düzenliyen 6.maddesinde ilke olarak bu düzenlemenin getirdiği marka korumasının ancak tescille elde edilebileceği ve ülkesellik kuralının geçerli olduğu öngörülmüş bulunmaktadır. Aynı düzenlemenin 3.maddesinde marka korumasının sadece Türkiye’de yerleşik ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere özgü olmadığı, Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri çerçevesinde başvuru hakkına sahip kişilere de tanıdığı açık bir şekilde hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Paris Sözleşmesinin 6.maddesinin 4.mükerrer şekline göre, menşe devlette usulüne uygun şekilde tescil edilmiş olan marka, diğer üye devletlerde de aynen tevdie kabul edilecek ve korunacaktır. Bu markanın tescili ancak işaretin, korumanın talep edildiği devlette üçüncü kişilerin kazanılmış haklarına zarar vermesi, ayırım gücünden yoksun olması, ahlâk ve adaba aykırı olması ve halkı aldatıcı nitelikte olması şartıyla reddolunabilir.

Dava konusu olayda, davalı ünvanın da yer alan işaretin mahiyetine göre davacı haklarını etkilemediği, davacıya ait markanın Paris Sözleşmesine taraf birçok ülkede tescil ettirilmiş bulunduğu anlaşılmasına göre 556 sayılı KHK.nin 3.maddesi ve Paris Sözleşmesinin 6.maddesi 4.mükerrer maddesine göre Türkiye’de tesciline engel bir durum bulunmamaktadır.

Bu durumda yukarıda yazılı gerekçelere ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır”.

(HGK, 27.2.2002, E. 2002/11-62, K. 2002/115– Ali ORHAN: Tanınmıř Markalar, Arıkan,
İstanbul 2007, s. 3-7)