



ANKARA  
YILDIRIM BEYAZIT  
ÜNİVERSİTESİ



T.C. SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

#*MİLLİ*  
*TEKNOLOJİ*  
*HAMLESİ*

# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI





T.C. SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

#MILLİ  
TEKNOLOJİ  
HAYALİSİ

TURK  
PATENT



ANKARA  
YEDİTEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ

100  
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Kasım - 1 Aralık 2023  
ANKARA ONLINE



SEMPOZYUM'DA

1. GÜN

30 KASIM

09.00 → Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Yücel Acer  
AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak  
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu  
AYBÜ Rektörü

09.15  
09.30 → 1. Oturum:  
Marka Hukuku  
ve Yargı Kararları

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Mustafa Ateş  
İst. S. Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Harbay  
Dr. Gizem Çoğun Yıldırım  
Markaya Tezvirli Davasında Tezvir Uzmanın  
Markanın Kullanımını Anlatıp Arayışını  
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  
08.02.2023 Tarihli Kararı Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Akın Ünal  
Yargıtay Kararları Işığında  
Markanın Korunmasında  
Müktesep Hakların Etkisi

Doç. Dr. Cahit Suluk  
Yargıtay Kararları Işığında  
Marka Hukukunda Sessiz Kalma  
Nedeniyle Hak Kaybı

Dr. Sefa Er  
Prof. Dr. Hayri Bozgeyik  
İşg. Markalarında Karşılaşılabilir İsimler  
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  
30.09.2021 Tarihli ve 2017/11413  
E. 2021/1127 K. Sayılı Kararı Işığında

11.00 → Kahve Arası  
11.15 → 2. Oturum:  
Marka Hukuku  
ve Yargı Kararları

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. M. Emin Bilge  
ASBÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hayrettin Çağlar  
Ürünlerin Transit Geçişinde  
Marka Hukukundan Doğan Tedbir  
ve El Kayma Talepleri ile İlgili Sorunlar

Doç. Dr. Hamdi Pinar, LL.M.  
Markanın Köhenlilik Tesisi Sebabiyle  
Verilen Hükümsüz Kararın Sonucunda  
Kümülatif Koruma ve Sonuçlarına İlişkin  
01.02.2023 Tarihli Yargıtay Hukuk  
Genel Kurul Kararı

Dr. Öğr. Üyesi Edo Ötrey  
Yeni Deneyim ve  
Ambalaj Üzerindeki Değişikliklerin  
Marka Hukukuna Etkileri

Dr. Adem Aslan  
Sınai Mülkiyet Hakkının  
Kötü Kullanımı ve  
Kötü Kullanılması

12.45 → Öğle Arası

14.00 → 3. Oturum:  
Patent Hukuku  
ve Yargı Kararları

Oturum Başkanı:  
Dr. Adem Aslan  
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Çakar Çelebi  
Yazılım Patent ile Korunması İçin  
Bulunması Gereken Şartların Türk,  
Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri  
Yargı Kararları Çerçevesinde Karşılaşılabilecek  
Olanak Değerlendirmesi

Mahmut Esad Özek  
EPO Kararları Bağlamında  
Bilgiye Dayalı Uygulamalı  
Simülasyonların Patentlenebilirliği

Aslı İlbay Hamamcı, Samet Ay,  
Ebru Karı, Yakup Enes Garip  
EPO Temyiz Kararı -  
Demir Çelik Sektörüne Yönelik  
Yaka Analizi

Av. Dru Helin Caferoğlu,  
Av. Turan Kocakaya  
Yakın Kalan Kazanç  
Hesap Yöntemine İlişkin  
Seçenekli Halkın Ne Zaman  
Kullanılacağı Sorunu

15.30 → Kahve Arası  
15.45 → 4. Oturum:  
Fikir ve Sanat  
Eserleri Hukuku

Oturum Başkanı:  
Dr. Orhan Sekmen  
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Prof. Dr. Mustafa Ateş  
1995 Öncesi Yapılan Sinema Eserleri  
Üzerindeki Hak Sahipliğiyle İlgili  
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın  
Bazı Kararlarına Dair Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik  
Mimari Eser Sahipliği Karşines

Doç. Dr. Pelin Karaoşan  
Telif Hukukunun Tanıdığı Panoramaya  
Sebebiyle Dronlar ile Alınan Görüntüler  
Hakkında da Uygulanabilir mi?  
Alman Mahkemelerinin Konuya İlişkin  
Yaklaşımı ve Türk Hukukuna Bir Bakış

Av. Dr. Salih İnan  
Kararı Dijital Kişiler Hakkında  
Devletlerin Pozitif Yükümlülüğü Mesafesi:  
Anayasa İnceleme Mahkemesi'nin  
Kararlık/Ukrayna Kararının Fikri Mülkiyet  
Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

17.00 → Kapanış

Not: 1 Aralık 2023 tarihinde  
gerçekleşecek olan online  
oturumlar YouTube'da canlı  
yayınlanacak ancak kayıtlar  
muhafaza edilmeyecektir.

KAYIT İÇİN:



KATILIM İÇİN:

<https://forms.office.com/r/z5nS1sWQpg>

Türk Patent ve Marka Kurumu

Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle / ANKARA

www.aybu.edu.tr

# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM'DA

2. GÜN

1 ARALIK

BİRİNCİ SALON

ONLINE

30 Kasım - 1 Aralık 2023

ANKARA

ONLINE

09.30 • 1. Oturum:  
Marka Hukuku  
ve Yargı Kararları

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Arzu Öğüz  
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Sema Döğür  
ABAD'IN C-147/20,  
C-204/20, C-224/20  
Kararları İlgisinde İlaçların  
Paralel İthalatı İçin  
Yeniden Paketlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uzun Şenel  
Marka Hukukunda Sessiz  
Kalma Yoluyla Hak Kaybında  
Kötüniyet Kavramı

Dr. Başak Karamoğlu  
Arapça Birlik Adına Dava Kararıyla İlgili  
Ticari Markaların İlgilin Olması Üçüncü  
Kişiler Tarafından Gerekçelen ve Aynı Evi  
Nihale Olmayan Kullanımın Marka Haklarını  
Korumaya ve İstisnalar Geçerlendirmesi  
Değerlendirilmesi

Av. Gökçe Ergün  
Yargı Kararları İlgisinde  
Yabancı Menşeli Tazminat Markaları  
Bakımından Sessiz Kalma  
Yoluyla Hak Kaybı

11.00 • 2. Oturum:  
Fikri Mülkiyet  
Hukuku ve Yargı  
Kararları

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Hayrettin Çağlar  
AYBÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Sema Çörtöğlü Koca  
Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin  
Yabancı Mahkeme Kararlarının  
Tanınması ve Terfiziinde Mülkiyet  
Yetki Sorunu

Prof. Dr. Nisan Aygül  
Dr. Elif Hanife Alhanat Aşıkbaş  
Yabancı Uzunlu Fikri Mülkiyet  
Uygulamalarında "Kurama Ufkusu  
Hukuk" (Lex Loci Protectionis)  
Kavramının Balınlılığı

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Korkmaz  
Yargı Kararları Çerçevesinde  
Dava Sını Anıbulduğunda Sınai  
Mülkiyet Haklarına Dair Uygulamaların  
Bakımından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek  
Fransız Mahkeme Kararları  
İlgisinde Davaların Menemeli Hakların  
Korumasındaki Rolü ve Türk Hukuku  
Bakımından Gıkarılabilecek Sonuçlar

12.30 • Öğle Arası

14.00 • 3. Oturum:  
Fikri Mülkiyet  
Hukuku ve Yargı  
Kararları

Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Akın Ünal  
AYBÜ Hukuk Fakültesi

Öğr. Gör. Kürşat Yılmaz  
Telif Hakkı Kavramının Üçüncü  
Kişilerin İfade Özgürlüğü Bağlamında  
Yapsal Çözümlemesi

Av. Selma Zafar Bozhepe  
Genel Kurulun Tanımlanması:  
Zorunlu Kayıt ve Tesit Belirleminin  
Nasılınca Yargıya İlişkin Hukuk  
Durumları 21.09.2022 Tarihli  
E. 2021/258 K. 2022/613 Kararı  
İlgisinde Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Başkurt  
Özürük Ortam Olmaz Sınırlarda  
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki  
Değişikliklerin Hak Sahiplerine Etkisi:  
Yargıya Hukuk Genel Kurulunun  
01.12.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

Arş. Gör. Ayşenur Maman  
Yapay Zeka Tarafından Üretilen  
Eserlerin Telif Hakkı Koruması:  
Çin Mahkemesi Kararı  
ve Tencent Davaları

15.30 • 4. Oturum:  
Fikri Mülkiyet  
Hukuku ve Yargı  
Kararları

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Hayri Bozgeyik  
AYBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Büyükkökçü  
Doktrin ve Yargı Kararları İlgisinde  
Fikri Mülkiyet Hukukunda Kümülatif  
(Çözü) Kuruma İhtisinin  
Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy  
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nin  
"Think Different" Kararı - İlgiretin  
Küçük Şekilde Gösterilmesi  
Markanın Ciddi Kullanımı mıdır?

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Özeroğlu  
Yeni Bitki Çeşitleri  
İslemleri

17.00 • Kapanış

İKİNCİ SALON

ONLINE

09.30 • 1. Oturum:  
Fikri Mülkiyet  
Hukuku ve Yargı  
Kararları

Oturum Başkanı:  
Öğr. Gör. Dr. Bilher Kaymaz Eker  
AYBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Péter Mezsl Ph.D.  
Monopolising Trash: The Critical  
Analysis of Upcycling under Finnish  
and EU Copyright Law

Dr. Öğr. Ü. Osman Bayraktar Baydoğan  
Where to Set the Line of Proportionality  
in Regarding the Criminal Sanctions for  
Trademark Infringement? A Critical Appraisal  
of the CJEU's Ruling on the Case  
C-450/21 (G. ST. J)

Emanuela G. Zapparoni  
Assessing Genuine  
Use of Trade Marks: Lessons  
From An Italian Court Case

11.00 • 2. Oturum:  
Intellectual  
Property Rights

Oturum Başkanı:  
Dr. Öğr. Ü. Osman Bayraktar Baydoğan  
AYBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Rahmansova Sayyara Rajabova  
The Role of Philology in  
Judicial Decision-Making on  
Intellectual Property Law

Dr. Tuğba Güleş  
Artificial Intelligence,  
Creativity & Copyright:  
Tether v. The Register  
Of Copyrights Case Review

Dr. Rahmansova Jaloliddin  
The Balance Between  
Intellectual Property Rights  
And Other Fundamental Rights,  
Such As Freedom of Expression  
and Competition Law

12.30 • Kapanış

Not: 1 Aralık 2023 tarihinde  
gerçekleşecek olan online  
oturumlar YouTube'da canlı  
yayınlanacak ancak kayıtlar  
muhafaza edilmeyecektir.

KAYIT İÇİN:



PROGRAMI ONLINE  
TAKİP ETMEK İÇİN:



KATILIM İÇİN:

<https://forms.office.com/r/z5nS1sWQpg>

ONLINE bağlantılar için:

AYBÜ Hukuk Fakültesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu internet adresi duyurularına bakınız.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

## BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

30 Kasım 2023, Ankara  
1 Aralık 2023, Çevrimiçi

**ISBN: 978-605-4929-38-2**

### Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ  
Dr. Öğr. Üyesi Osman Buğra BEYDOĞAN

**Yayın Tarihi/Date of Publication:** Kasım/November 2024

**İletişim Bilgileri/Contact Information:** Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
15 Temmuz Şehitler Binası Ayvalı Mah. Takdir Cad. No. 1 Etlük – Keçiören / ANKARA

**Tel:** +90 312 906 21 86

**Belge Geçer/Fax:** +90 312 906 29 62

**Elektronik Ağ/Website:** <http://www.aybu.edu.tr/hukuk>

**E-posta/E-mail:** [tfm@aybu.edu.tr](mailto:tfm@aybu.edu.tr)

**Dizgi/Design:** M. Yusuf KARATOSUN



HUKUK FAKÜLTESİ

V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU  
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

# BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

30 Kasım 2023, Ankara

1 Aralık 2023, Çevrimiçi



# ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

## Hukuk Fakültesi Dekanlığı

30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu”nu düzenleme ve yürütme konusunda düzenleme kurulunun görevlendirilmesi Dekanlığımızca uygun görülmüştür.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. **15.10.2023**

  
**Prof. Dr. Yücel ACER**  
**Dekan V.**

### SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Prof. Dr. Cafer EMİNOĞLU

Doç. Dr. Akın ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi A. Oğuzhan HACİÖMEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Nimet YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Nevin MERAL

Dr. Öğr. Üyesi Ceren CERİT DİNDAR

Dr. Öğr. Üyesi Bahriye BAŞARAN- BROOKS

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Osman Buğra BEYDOĞAN

Arş. Gör. Kemalettin Ahmet AKSOY

Arş. Gör. Şule IŞIN

Arş. Gör. Zehra AVCI

Arş. Gör. Sümeyye ERKALAN COŞKUNSU

Arş. Gör. Halil İbrahim AKCAN



## TAKDİM

Kıymetli okuyucular,

İçinde bulunduğumuz çağda en kıymetli sermaye bilgidir. Bu sermaye, bireylerin, ticaret sahnesindeki aktörlerin, toplumların ve hatta ülkelerin siyasi, iktisadi ve entelektüel alandaki gücünün en temel bileşenidir. Beşerî ve mali kaynaklardan tam manasıyla istifade etmek bilgi sermayesinin güçlendirilmesi ile mümkün olabilir. Diğer değerlerin aksine, bilgi sermayesi kullanmakla tükenmeyen, korundukça, teşvik edildikçe ve kullanıldıkça güçlenen ve diğer alanlardaki verimliliği artıran bir değerdir.

Hukuki cepheden bakıldığında, bilginin ve onun ürettiği fikir ürünlerinin korunması, fikri mülkiyet hakları hukukunun varlığı ve gücü ile mümkün olabilir. İlmi ve kültürel alanlardaki bilgi ve katma değer üretimi ile bunun sürekliliğinin sağlanması ancak bilgi ve katma değer hukuk kuralları ile korunması ile mümkündür. Hukuk bu anlamda bilginin korunmasında en etkin sistemdir.

Bu bağlamda öncelikle fikri mülkiyet bilincinin güçlendirilmesi ve buna yönelik fikri mülkiyet politikalarının oluşturulup takip edilmesi gerekir. Nihayetinde bu doğrultuda şekillenmiş ve çağın gereklerine cevap verebilecek nitelikte bir fikri mülkiyet sisteminin kurulmuş olması beklenir.

Bilgi sermayesinin korunmasının bireysel bir mesele olmanın ötesinde milli bir mesele olduğunun da altının çizilmesi gerekir. Ülkemizde başta savunma sanayii olmak üzere birçok teknik, ilmi ve sanatsal alanda pek kıymetli fikri ürünlerin doğuşuna şahitlik etmekteyiz. Bireysel ve ülkesel düzeyde fikri potansiyelimizi ileriye taşıyacak ve layığıyla muhafaza edecek bir fikri mülkiyet sisteminin tesisi ve tahkimi şüphesiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mevcut hukukun etkin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bütün bu unsurların ve süreçlerin akademik çalışmalarla takibi de bu anlamda büyük önem arz eder.

Bu amaçla, AYBÜ Hukuk Fakültesi olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanında her biri alana önemli katkılar yapan altı uluslararası sempozyum

düzenlemiş bulunmaktayız. Elinizdeki bu kitapta Türk Patent ve Marka Kurumu ile birlikte düzenlediğimiz V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan tebliğ özetleri bulunmaktadır. Yazarların onayı ve hakem süreçlerine tabi olarak yayınlanmakta olan tebliğlerin tam metinleri için fakültemiz tarafından yayınlanan dergilerinden birisi olan Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku (TFM) Dergisi incelenebilir.

Bu vesileyle, Sempozyum'un düzenlenmesinde büyük emek ve fedakârlık gösteren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alicengiz Köseoğlu'na, Fakültemizin Fikri Mülkiyet Hukuku ile Ticaret Hukuku kürsüsü öğretim elemanlarına, TÜRKPATENT çalışanlarına, Sempozyum'a oturma başkanı olarak katılan, tebliğ sunarak katkı sağlayan tüm akademisyen ve hukuk uygulayıcılarına şükranlarımı sunarım.

**Prof. Dr. Yücel ACER**  
**Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi**  
**Hukuk Fakültesi Dekan V.**

Saygıdeğer Okuyucular,

30 Kasım 2023 tarihinde, Başkanı olduğum Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu” fikri mülkiyet hukukunun dinamik yapısını ele alarak, yargı kararları, akademik görüşler ve uygulama tecrübelerinin paylaşılması amacıyla düzenlenmiştir. TÜRKPATENT olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduk.

Sınai mülkiyet haklarının korunması, ülkemizin ekonomik kalkınması ve rekabet gücünün artırılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, sınai mülkiyet ekosisteminin gelişmesini ve genişlemesini hızlandıracak adımlar atmaya sürdürüyoruz. Sınai mülkiyet hukukunun genç ve dinamik yapısı, bu alanda görev alan tüm paydaşların sürekli olarak kendilerini yenilemelerini ve güncel bilgilere hâkim olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu gerekliliğin bilinciyle, ulusal veya uluslararası seviyede düzenlenen bu tür etkinliklerin, hukuk alanında yeni ufuklar açacağına ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

WIPO'nun son yayınladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre ülkemiz, yerli patent başvuru sıralamasında dünyada 12. sırada, yerli marka başvurusu sınıf sayısında dünyada 4. ve yerli tasarım başvuru sayısına göre ise dünyada 2. sırada yer alıyor. Bu kapsamda, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, ülkemizin sınai mülkiyet hakları alanında yakaladığı ivmeyi, katma değerli ürüne dönüştürerek ülkemizin refahını artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin üretici gücünün sınai mülkiyete gösterdikleri bu teveccühün neticesinde ortaya çıkan sınai mülkiyet haklarının layıkıyla korunabilmesi için hem yargı erkine hem de diğer uygulayıcılara iş düşmektedir. Sempozyuma katkı veren değerli hukukçularımızın kaleminden

ıkarak vucut bulan bu kıymetli eserin sınai mülkiyet ekosisteminin paydaşlarına yol gösterici olacağını umuyorum.

Bu vesileyle, sempozyumun düzenlenmesinde emeđi geçen, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyuma katılan herkese şükranlarımı iletir, bu eserin fikri mülkiyet hukukunun gelişimine ve uygulanmasına önemli katkılar sağlarnasını temenni ederim.

Saygılarımla,

**Prof. Dr. Zeki Durak**

**Başkan**

**Türk Patent ve Marka Kurumu**

Değerli okuyucular,

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla girdiğimiz Türkiye Yüzyılında V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada sanayi devri sona ermiş ve bilgi çağına geçilmiştir. Böylece üretimin en önemli unsuru bilgi haline gelmiştir. Bilginin korunması da tam manasıyla ancak Fikri Mülkiyet Hukuku ile gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede, Fikri Mülkiyet Hukuku tarım, sanat, eczacılık, sanayi ve savunma sanayisi gibi üretimin olduğu her sektörde uygulama alanına sahiptir. Bu geniş uygulama alanı, güçlü bir fikri mülkiyet sistemine sahip ülkelerin hızla gelişmesi ve zenginleşmesine neden olmaktadır. Zira fikri ve sınai haklarla desteklenen sektörler günümüzde ülkelere milyar dolarlık gelir getiren önemli endüstriler haline gelmiştir.

Fikri ve sınai hakların korunması teknolojik gelişme ve yeniliğin teşvik edilmesi için de son derece önemlidir. Kanun ile öngörülen koruma süreleri boyunca hak sahibi, fikri veya sınai hak üzerinde tekel hakkı ile ödüllendirilmiş olacaktır. Böylece fikri ürünün üretilmesi özendirilerek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemesine katkı sağlanacaktır. Fikri hakların olması gerektiği gibi korunmamasının ise fikri ürünü üretme motivasyonunun düşmesine neden olacağı açıktır.

Bu çerçevede, bugün gelinen noktada, uluslararası rekabette öne çıkmak isteyen ülkelerin etkin bir fikri mülkiyet sistemi kurmaları bir zorunluluk arz etmektedir. Etkin bir fikri mülkiyet sistemi için yasal, idari, yargısal altyapıya ek olarak toplum bilincinin bulunması gerekir. Burada Fikri Mülkiyet Hukuku eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Etkin bir fikri mülkiyet sistemin oluşması, etkin bir Fikri Mülkiyet Hukuku eğitiminin verilerek yasal, yargısal ve idari alt yapının güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

Türkiye’de etkin bir fikri mülkiyet sistemi kurulması amacıyla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak biz de kurulduğumuz 2010 yılından itibaren üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu sempozyum ile Fikri Mülkiyet Hukuku alanında toplamda altı uluslararası sempozyum düzenlemiş

bulunmaktayız. Bunlar 2019 yılında Kùltür ve Turizm Bakanlıđının katkıları ile “Çalıřma İliřkilerinde Fikri Mùlkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu” ile bu yıl TÜRKPATENT ile beřincisini düzenlediđimiz ve artık geleneksel hale gelen “Fikri Mùlkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyum” serisidir.

İncelediđiniz bu kitapta, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakùltesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu iř birliđi ile düzenlenen V. Fikri Mùlkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan tebliđ özetleri yer almaktadır. Tebliđlerin tam metinleri ise yazarların isteđine bađlı olarak ve hakem süreçlerine dahil edilerek Ticaret ve Fikri Mùlkiyet Hukuku (TFM) Dergisinde yayımlanmaktadır. Bu çerçevede tam metinler için TFM’nin incelenmesinde yarar bulunmaktadır.

Tüm akademik organizasyonlar ve çalıřmalar gibi bu kitabın hazırlanması ile bu sempozyumun düzenlenmesi de ciddi bir emek ve fedakârlık neticesinde gerçekleştirilmiřtir. Bu vesileyle, sempozyumun düzenleyen ve bu kitabı hazırlayan bařta AYBÜ Hukuk Fakùltesi Fikri Mùlkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku kürsüsü öđretim elemanlarına, bilim kurulunda yer alan deđerli hocalarımıza, sempozyuma gerek oturum bařkanı olarak gerekse tebliđleri ile katkı sađlayan tüm katılımcılara çok teřekkür ederim. Yeni sempozyumlarda buluřmak dileđiyle...

**Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĐLU**

**AYBÜ Rektörü**



# IV. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

## İÇİNDEKİLER / CONTENTS

<b>MARKAYA TECAVÜZ DAVASINDA TİCARET UNVANININ MARKASAL KULLANIMININ ARANIP ARANMAYACAĞI- YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 08.02.2023 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME.....</b>	<b>1</b>
PROF. DR. ŞAFAK NARBAY .....	1
DR. ÖĞR. ÜYESİ GİZEM ÇOŞĞUN YILDIRIM .....	1
<b>YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MARKANIN KORUNMASINDA MÜKTESEP HAKLARIN ETKİSİ .....</b>	<b>5</b>
DOÇ. DR. AKIN ÜNAL.....	5
<b>YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA NEDENİYLE HAK KAYBI .....</b>	<b>9</b>
DOÇ. DR. CAHİT SULUK.....	9
<b>İLAÇ MARKALARINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ (YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 30.09.2021 TARİHLİ VE 2017/11-413 E. 2021/1127 K. SAYILI KARARI IŞIĞINDA) .....</b>	<b>13</b>
PROF. DR. HAYRİ BOZGEYİK .....	13
DR. SEFA ER .....	13

**TESCİLLİ MARKAYI VEYA BENZERİNİ TAŞIYAN ÜRÜNLERİN  
TRANSİT GEÇİŞİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLARA İLİŞKİN  
TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MEYDANA  
GELEN GELİŞMELER..... 19**

PROF. DR. İUR. HAYRETTİN ÇAĞLAR..... 19

**MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİ SEBEBİYLE VERİLEN  
HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ SONUCUNDA KÜMÜLATİF KORUMA  
VE SONUÇLARINA İLİŞKİN 01.02.2023 TARİHLİ YARGITAY HUKUK  
GENEL KURUL KARARI ..... 23**

DOÇ. DR. HAMDİ PINAR, LL.M. .... 23

**YENİDEN PAKETLEME VE AMBALAJ ÜZERİNDEKİ  
DEĞİŞİKLİKLERİN MARKA HUKUKUNA ETKİLERİ ..... 27**

DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA GİRAY ..... 27

**MARKANIN KÖTÜLENMESİ VE MARKANIN KÖTÜ KULLANILMASI  
KAVRAMLARI..... 31**

DR. ADEM ASLAN..... 31

**YAZILIMIN PATENT KORUMASI İÇİN BULUNMASI GEREKEN  
ŞARTLARIN TÜRK, AVRUPA BİRLİĞİ VE AMERİKA BİRLEŞİK  
DEVLETLERİ YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE  
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ..... 35**

DR. ÖĞR. Ü. FATMA BETÜL ÇAKIR ÇELEBİ ..... 35

**EPO KARARLARI BAĞLAMINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALI  
SİMÜLASYONLARIN PATENTLENEBİLİRLİĞİ..... 39**

MAHMUT ESAD ÖZEK ..... 39

<b>EPO TEMYİZ KARARI – DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK VAKA ANALİZİ.....</b>	<b>43</b>
ASLI İLBAY HAMAMCI.....	43
SAMET AY .....	43
EBRU KART .....	43
YAKUP ENES GARİP .....	43
<b>YOKSUN KALINAN KAZANÇ HESAP YÖNTEMİNE İLİŞKİN SEÇİMLİK HAKKIN NE ZAMAN KULLANILACAĞI SORUNU .....</b>	<b>47</b>
AV. DURU HELİN OZANER.....	47
AV. TURAN KOCAKAYA .....	47
<b>1995 ÖNCESİ YAPILAN SİNEMA ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİYLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAYIN BAZI KARARLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>53</b>
PROF. DR. MUSTAFA ATEŞ .....	53
<b>MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ KARİNESİ .....</b>	<b>59</b>
PROF. DR. HAYRİ BOZGEYİK .....	59
<b>TELİF HUKUKUNUN TANIDIĞI PANORAMA SERBESTİSİ DRONLAR İLE ALINAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA DA UYGULANABİLİR Mİ? - ALMAN MAHKEMELERİNİN KONUYA İLİŞKİN YAKLAŞIMI VE TÜRK HUKUKUNA BİR BAKIŞ.....</b>	<b>61</b>
DOÇ. DR. PELİN KARAASLAN .....	61

**KORSAN DİJİTAL KİTAPLAR HUSUSUNDA DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ MESELESİ: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KOROTYUK/UKRAYNA KARARININ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ..... 67**

AV. DR. SALİH İNAN ..... 67

**ABAD'IN C-147/20, C-204/20, C-224/20 KARARLARI IŞIĞINDA İLAÇLARIN PARALEL İTHALAT İÇİN YENİDEN PAKETLENMESİ .... 73**

DOÇ. DR. SIRRI DÜĞER ..... 73

**MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBINDA KÖTÜNİYET KAVRAMI..... 79**

DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR UZUN ŞENOL..... 79

**AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TESCİLLİ MARKALARA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE AYIRT EDİCİ NİTELİKTE OLMAYAN KULLANIMLARIN MARKA HAKKININ KAPSAMI VE İSTİSNALARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ..... 83**

DR. BAŞAK KARMUTOĞLU ..... 83

**YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YABANCI MENŞEİLİ TANINMIŞ MARKALAR BAKIMINDAN SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI . 87**

AV. GÖKÇE ERGÜN..... 87

**SINAI MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE MÜNHASİR YETKİ SORUNU..... 93**

PROF. DR. SEMA ÇÖRTOĞLU KOCA..... 93

<b>YABANCI UNSURLU FİKRÎ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA “KORUMA ÜLKESİ HUKUKU” (LEX LOCI PROTECTIONIS) KAVRAMININ BELİRSİZLİĞİ.....</b>	<b>97</b>
PROF. DR. MUSA AYGÜL.....	97
ARŞ. GÖR. DR. ELİF HANDE ALTINTAŞ AÇIKGÖZ .....	97
<b>YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN SINAİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....</b>	<b>101</b>
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANSU KORKMAZ .....	101
<b>FRANSIZ MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEVLETİN MANEVİ HAKLARIN KORUNMASINDAKİ ROLÜ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÇIKARILABİLECEK SONUÇLAR .....</b>	<b>105</b>
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLEN SINEM TEK .....	105
<b>SİNEMA FİLMİNİN TAMAMLANMASI: ZORUNLU KAYIT VE TESCİL BELGESİNİN NİTELİĞİNİN YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN 21.09.2022 TARİHLİ E. 2021/258 K. 2022/6133 KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ.....</b>	<b>111</b>
AV. SELEN ZAFER BOZTEPE.....	111
<b>FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN HAK SAHİPLERİNE ETKİSİ: YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 01.12.2022 TARİHLİ KEMAL SUNAL KARARI.....</b>	<b>115</b>
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF BEYZA AKKANAT ÖZTÜRK.....	115
ORHAN GAZİ SARIDAĞ .....	115

**YAPAY ZEKÂ TARAFINDAN ÜRETİLEN ESERLERİN TELİF HAKKI  
KORUMASI: ÇİN MAHKEMESİ *FEILIN* VE *TENCENT* DAVALARI..... 119**

ARŞ. GÖR. AYŞENUR MAMAN ..... 119

**DOKTRİN VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA FİKRİ MÜLKİYET  
HUKUKUNDA KÜMÜLATİF(ÇOKLU) KORUMA İLKESİNİN  
DEĞERLENDİRİLMESİ ..... 125**

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜL BÜYÜKKILIÇ..... 125

**AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ'NİN “THINK DIFFERENT”  
KARARI - İŞARETİN KÜÇÜK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ MARKANIN  
CİDDİ KULLANIMI MIDIR?..... 129**

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGE ÖZSOY ..... 129

**YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE ISLAHÇI HAKLARINDA ZORUNLU  
LİSANSLAMA İŞLEMLERİ ..... 133**

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER FARUK ÖZEROĞLU..... 133

**MONOPOLISING TRASH: THE CRITICAL ANALYSIS OF UPCYCLING  
UNDER FINNISH AND EU COPYRIGHT LAW ..... 137**

DR. PÉTER MEZEI, PH.D., HABIL. .... 137

**WHERE TO SET THE LINE OF PROPORTIONALITY AS REGARDS THE  
CRIMINAL SANCTIONS FOR TRADEMARK INFRINGEMENT? A  
*CRITICAL APPRAISAL OF THE CJEU'S RULING ON THE CASE C-655/21*  
(*G. ST. T.*)..... 139**

ASSIST. PROF. DR. OSMAN BUĞRA BEYDOĞAN..... 139

**ASSESSING GENUINE USE OF TRADE MARKS: LESSONS FROM AN ITALIAN COURT CASE ..... 143**

AVV. EMANUELA G. ZAPPAROLI ..... 143

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CREATIVITY & COPYRIGHT: THALER V. THE REGISTER OF COPYRIGHTS CASE REVIEW ..... 149**

DR. TUĞBA GÜLEŞ ..... 149





# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Kasım 2023, Ankara

**(Sempozyum'da 1. Gün)**

## BİRİNCİ OTURUM / *FIRST SESSION*

**MARKA HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ATEŞ*

*İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Prof. Dr. Şafak Narbay – Dr. Gizem Coşğun Yıldırım

Doç. Dr. Akın Ünal

Doç. Dr. Cahit Suluk

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik – Dr. Sefa Er



**MARKAYA TECAVÜZ DAVASINDA TİCARET UNVANININ  
MARKASAL KULLANIMININ ARANIP ARANMAYACAĞI- YARGITAY  
HUKUK GENEL KURULUNUN 08.02.2023 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE  
BİR İNCELEME**

**Prof. Dr. Şafak NARBAY\***

**Dr. Öğr. Üyesi Gizem Çoşğun YILDIRIM\*\***

**ÖZET**

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 29/1-a ve m. 7/3-e hükümleri uyarınca, tescilli bir markanın aynısının ya da benzerinin marka sahibinin izni alınmadan ticaret unvanı olarak kullanılması ve bu kullanımın ticaret alanında olması markaya tecavüz teşkil etmektedir. Bu kapsamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E. 2021/446, K. 2023/61 sayılı ve 08.02.2023 tarihli kararında, markaya tecavüzün söz konusu olabilmesi için marka ile aynı işareti içeren ticaret unvanının kullanılmasının markasal kullanma şartına tabi olmadığı belirtilmiştir. Kararda, SMK'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte markasal kullanım-unvansal kullanım ayırımından ziyade benzer işaretin ticaret alanında kullanımının arandığı, ticaret alanında kullanım şartının ise markasal kullanımından daha geniş bir kapsamı karşıladığı sonucuna varılmıştır. Halbuki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 18/1'e göre, bir tacir, kanuna uygun bir ticaret unvanı seçip kullanmakla yükümlüdür. TTK m. 39 uyarınca her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Bu itibarla bir tacirin ticaret unvanını kullanma zorunluluğu ticaret alanında doğacaktır. Tacirin ticaret unvanını markasal kullanım arz etmeyecek şekilde ticaret alanında kullanılması, ticaret unvanının işlevine ve hukuka uygundur. Markasal

\* Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,  
ORCID:0000-0002-3202-4395

\*\* Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,  
ORCID:0000-0002-5745-0016

kullanım arz etmeden benzer işaretin ticaret unvanı olarak kullanılmasını markaya tecavüz olarak kabul etmek, markanın korunmasının sınırlarını menfaatler dengesi ve korumadan beklenen amaca göre haksız bir şekilde genişletmektedir. Nitekim SMK kapsamında markaya tanınan korunmanın devam edebilmesi için dahi SMK m. 9 uyarınca tescilli markanın tescil edildiği mal veya hizmet sınıfında kullanılması gerekmektedir. Her ne kadar hükümde markasal kullanım tabiri kullanılsa da böylesi bir kullanımın markasal kullanım özelliğini göstermesi beklenir. Bu itibarla amaçsal yorum yapılmalı ve SMK m. 7/3-e düzenlemesindeki markaya tecavüzün söz konusu olabilmesi için aranan kullanımın ticaret alanında olması şartı, markasal kullanım olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu yorum hizmet markalarına tecavüz iddiası açısından da geçerli olmalı, ancak hizmet markaları ile ticaret unvanının karıştırılma tehlikesi daha yüksek olduğu için bu tür durumlarda ayrıca ticaret unvanının dürüst kullanılıp kullanılmadığı da değerlendirme konusu yapılmalıdır.

**Anahtar Kelimeler:** Marka, ticaret unvanı, marka hakkına tecavüz, ciddi kullanım, hizmet markası.

**WHETHER THE USAGE OF THE TRADE NAME AS A TRADEMARK IS  
REQUIRED IN THE TRADEMARK INFRINGEMENT CASES- A  
REVIEW ON THE DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF CIVIL  
CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION DATED 08.02.2023**

**ABSTRACT**

Pursuant to Art. 29/1-a and Art. 7/3-e of the Industrial Property Code No. 6769 (IPC), the usage of the same or similar version of a registered trademark as a trade name without the permission of the trademark owner and such use in the field of trade constitutes trademark infringement. In this context, in the decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation merit numbered 2021/446, decision numbered 2023/61 and dated 08.02.2023, it was stated that the usage of a trade name containing the same sign as the trademark is not subject to the condition of usage as a trademark in order for trademark infringement to be in question. In the decision, it is concluded that with the entry into force of the IPC, the usage of a similar sign in the field of trade is sought rather than the distinction between usage as a trademark and usage as a trade name, and the condition of use in the field of trade meets a wider scope than usage as a trademark. However, according to Article 18/1 of the Turkish Commercial Code No. 6102 (TCC), a merchant is obliged to choose and use a trade name in accordance with the law. Pursuant to Article 39 of the TCC, every merchant is obliged to perform the transactions related to his commercial enterprise under their trade name and to sign the certificates and other documents related to his enterprise under this trade name. For this reason, the obligation for a merchant to use a trade name will arise in the field of trade. The usage of a trade name by a merchant in the field of trade in a way that does not constitute usage as a trademark is in accordance with the function of the trade name and the law. Accepting the usage of a similar sign as a trade name without usage as a trademark as trademark infringement unfairly expands the limits of the protection of the trademark according to the balance of interests and the purpose expected from the protection. As a matter of fact, even in order for the protection granted to the trademark under the IPC to continue, the

registered trademark must be used in the class of goods or services for which it is registered pursuant to Article 9 of the IPC. Although the term usage as a trademark is not used in the provision, such use is expected to show the characteristics of usage as a trademark. For this reason, a purposive interpretation should be made and the requirement that the usage must be in the field of trade which is sought for the acceptance of trademark infringement in Article 7/3-e of the IPC should be in the field of trade should be considered as usage as a trademark. In addition, this interpretation should also apply to the claims of service mark infringement, but since the danger of confusion between service marks and trade names is higher, in such cases, it should also be evaluated whether the trade name is used fairly.

**Keywords:** Trademark, trade name, trademark infringement, genuine use, service marks.

**YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MARKANIN KORUNMASINDA  
MÜKTESEP HAKLARIN ETKİSİ****Doç. Dr. Akan ÜNAL\*****ÖZET**

Çalışmamızın konusu, müktesep hakkın markanın korunmasında Yargıtay kararlarına göre nasıl şekillendiği, Yargıtay'ın hangi kriterleri esas aldığıın incelenmesidir. Müktesep hak, Kanunlarda tanımlanmamış olup, içtihatlarla gelişmiş olan bir kavramdır. Hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi için kanunlar yürürlüğe girdiğinde, yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanmaması gerekir. Zira kazanılmış haklara saygı gösterilmesi esastır. Marka Hukukunda müktesep hak kavramı tanımlanan bir kavram değildir. Yine burada da içtihatlarla gelişmiştir. Daha önce tescil ettirilmiş ve kullanılan markaların varlığı durumunda bu marka sahiplerinden biri, markasını kısmen değiştirerek tescil ettirmek istediğinde, diğer marka sahibi bu yeni markaya itiraz edebilir. Zira yeni markanın tescilli bir markaya benzeme ve onunla karıştırılma ihtimali doğmaktadır. Bu itirazın temel dayanağı, daha önce tescil edilen ve kullanılan markaya ilişkin olarak müktesep hak elde edilmiş olduğu iddiasıdır. İşte hangi hallerde itirazın haklı bir itiraz olup olmayacağı hususu, uygulamada Yargıtay'ın esas aldığı kriterlere göre çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Müktesep hak kavramının arkasındaki en önemli kavram ise seri markadır. Zira marka hukukunda müktesep hak asıl olarak seri markalar durumunda ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında bir markanın, sessiz kalma (SMK m. 25/I,6) ve markanın kullanılması muvafakat etme (SMK m. 5/III)'deki kanuni düzenlemeler sonucu ortaya çıkan durumlar da müktesep hak olarak görülebilir. Müktesep hak yaklaşımı ile Marka Hukukundaki temel ilkelerden "Gerçek Hak Sahipliği ve Teklik İlkesi"ne bir istisna getirildiği görülmektedir.

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, ORCID:0000-0002-1019-1096.

Zira müktesep hak kabulü ile aynı sayılan bir markanın birden fazla işletme tarafından kullanılması ve korunması durumu ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen bu esaslar çerçevesinde çalışmamızın konusunu müktesep hak ve bu hak nedeniyle markanın korunmasında ortaya çıkan, sessiz kalma, markanın kullanılmasına muvafakat etme hususlarının içtihatlar kapsamında korunması ve korunmaya esas alınan kriterlerin değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Müktesep Hak, Seri Marka, Sessiz Kalma, Markanın Korunması, Teklik İlkesi.

## **THE EFFECT OF ACQUIRED RIGHTS IN THE PROTECTION OF TRADEMARKS IN LIGHT OF SUPREME COURT DECISIONS**

### **ABSTRACT**

The subject of our study is how the concept of acquired rights in the protection of trademarks has been shaped according to the decisions of the Supreme Court, and which criteria are taken as a basis by the Supreme Court. Acquired rights are not defined in the laws but are a concept that has developed through jurisprudence. To ensure legal security, laws should not be applied to cases that occurred before the date they came into force, as it is fundamental to respect acquired rights. In trademark law, the concept of acquired rights is also not defined and has similarly developed through jurisprudence. In cases where previously registered and used trademarks exist, if one of the trademark owners wants to register a partially modified version of their trademark, the other trademark owner may object to this new trademark. This is because the new trademark may resemble and be confused with the registered trademark. The main basis of this objection is the claim that they have acquired rights related to the previously registered and used trademark. The issue of whether the objection is justified is resolved in practice according to the criteria adopted by the Supreme Court.

The most important concept within the scope of acquired rights is the concept of series trademarks. This is because acquired rights primarily arise in the case of series trademarks in trademark law. Additionally, situations arising from legal regulations on silent acquiescence (Art. 25/I,6 of the Industrial Property Code) and consent to the use of a trademark (Art. 5/III of the Industrial Property Code) can also be seen as acquired rights. The approach of acquired rights introduces an exception to the fundamental principles in Trademark Law, namely the "Principle of Actual Ownership and Uniqueness". This is because the acceptance of acquired rights results in the situation where a mark considered the same is used and protected by more than one business.

Within the framework of these principles, the subject of our study is the examination of acquired rights and the protection of silent acquiescence and consent to the use of a trademark due to these rights within the context of jurisprudence, as well as the evaluation of the criteria taken as a basis for such protection.

**Keywords:** Acquired Rights, Series Trademarks, Silent Acquiescence, Protection of Trademark, Principle of Uniqueness.

## YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA NEDENİYLE HAK KAYBI

Doç. Dr. Cahit SULUK\*

### ÖZET

Marka olarak tescil ettirilen bir işaret, ilgili mal ve hizmetler yönünden marka sahibinin inhisarına geçer (SMK 7/2). Tescilden doğan haklarına dayanarak marka sahibi, markasının kullanılmasına izin verebilir veya kullanımı yasaklayabilir.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde ve periyod sınırı olmaksızın yenilenir (SMK 23/1). Marka uzunca bir süre korunduğu için markadan doğan hakların ne kadar süreyle ileri sürülebileceği uygulamada hukuki sorunlara yol açmaktadır. Konu gerek yabancı hukuklarda gerekse de hukukumuzda öğreti ve içtihadı meşgul etmiştir.

Markaya tecavüz eylemlerine veya benzer marka tescillerine karşı hak sahibi, uzunca bir süre ses çıkarmazsa hak kaybına uğrar. Hükümsüzlük davaları bakımından SMK'da bu süre beş yıl olarak öngörülmüş, kötü niyetin varlığı halinde süre sınırlamasının olmadığı benimsenmiştir (m. 25/6). Dayanağını TMK 2'de hakkın kötüye kullanımı yasağında bulan bu ilkeye yönelik marka tecavüz davaları bakımından bir süre öngörülmemiş, konu içtihadı bırakılmıştır.

Yargıtay, gerek hükümsüzlük gerekse tecavüz davalarında sessiz kalmayı tespit ettiğinde artık marka hakkının ileri sürülemeyeceğini içtihat etmiştir. Hükümsüzlük davaları bakımından bu yaklaşım isabetli olmakla birlikte tecavüz davaları bakımından uygulamada adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Tebliğde, ön kullanım hakkıyla ilgili SMK'nın tasarımlara (m.

\* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-8952-9247.

60) ve patentlere (m. 87) ilişkin hükümlerinden de esinlenilerek tecavüz davalarında sessiz kalma ilkesinin kapsamı ve sınırına yönelik öneriler getirilecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Marka Hakkı, Hakkın İleri Sürülmesi, Sessiz Kalma Nedeniyle Hak Kaybı, Hak Kaybı İlkesinin Sınırı.

## LOSS OF RIGHT DUE TO REMAINING SILENT IN TRADEMARK LAW IN THE LIGHT OF THE DECISIONS OF THE TURKISH SUPREME COURT

### ABSTRACT

A sign registered as a trademark becomes the exclusive property of the trademark owner for the relevant goods and services (Article 7/2 of No. 6769 on Industrial Property Act (IPA). Based on the rights arising from the registration, the trademark owner may allow or prohibit the use of the trademark.

The registration of a trademark grants a protection term of ten years as of the date of application. This term can be extended by periods of ten year without limit (Article 23/1 of the IPA). Since the trademark is protected for a long time, the term for exercising the rights arising from the trademark causes legal problems in practice. The issue has been discussed in doctrine and case-law both in foreign law and in the Turkish law.

If the right owner remains silent against trademark infringements or against the registration of similar trademarks for a long time, they lose their rights. In terms of nullity cases, this term is provided for as five years in the IPA, and no time limit is established for bad faith (Article 25/6 of the IPA). Moreover, no time period is set for trademark infringement cases regarding this principle, based on the prohibition of abuse of rights established in Article 2 of the Turkish Civil Code (TCC), and the issue is left to be decided in case-law.

In the case law of the Supreme Court, it has been ruled that if the the right owner remains silent in both nullity and infringement cases, the right owner cannot exercise trademark rights anymore. Although this approach is valid in terms of nullity cases, it leads to unfair circumstances in practice in infringement cases. By taking into account the provisions of the IPA regarding the right of prior use regarding designs (Article 60) and patents (Article 87), this

paper proposes suggestions regarding the scope and limit of the principle of remaining silent in infringement cases.

**Keywords:** Trademark Right, Exercise of Right, Loss of Right due to Remaining Silent, Limit of the Principle of Loss of Right.

**İLAÇ MARKALARINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ (YARGITAY  
HUKUK GENEL KURULUNUN 30.09.2021 TARİHLİ VE 2017/11-413 E.  
2021/1127 K. SAYILI KARARI İŞİĞİNDA)****Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK\*****Dr. Sefa ER\*\*****ÖZET**

İlaç markaları arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilirken diğer markalardaki karşılaştırmalar için kullanılan temel kriterler göz önüne alınmalı, ayrıca ilaçlara has özellikler de gözetilmelidir. İlaç markalarında dikkate alınması gereken özellikli hususlar ürünlerin benzerliği ve ortalama tüketici kitlesinin belirlenmesidir. Markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilirken ortalama tüketici kitlesinin belirlenmesi son derece önemli bir husustur. Ortalama tüketici, markaların ilgili mal ve hizmetine göre belirlenmektedir. Bu itibarla ortalama tüketici ilgili mal ve hizmete göre uzman kişilerden oluşabileceği gibi genel tüketicilerden de oluşabilir. Ortalama tüketicilerin uzman veya genel tüketici olması ürüne göre değişiklik göstermektedir.

Ortalama tüketici kitlesinin genel tüketici olması bunların dikkat seviyesinin düşük olduğu anlamına gelmemelidir. Örneğin ilaçların söz konusu olduğu durumda ilaç ister reçeteli isterse reçetesiz satılsın uzman olmayan ortalama tüketicilerin de dikkat seviyesinin yüksek olduğu kabul edilmelidir. Zira reçeteli satılan ilaçlarda ortalama tüketici, alanında uzman olan doktor, hemşire ve eczacılardır; ancak nihai tüketici olan hastaların da reçeteli ilaçlarda dikkat seviyelerinin yüksek olduğu bir gerçektir. Öte yandan ilaç reçetesiz satılsa dahi kişinin kendi veya yakınlarının sağlığı söz konusu olduğu için ilacın nihai

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, hbozgeyik@aybu.edu.tr, ORCID 0000-0002-9974-7459.

\*\* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tetkik Hâkimi

tüketici olarak dikkat seviyesi diğer ürünlere nazaran oldukça yüksek olacaktır.

ABAD kararlarında da nihai tüketici olan hastaların dikkat seviyesinin, ilacın reçeteli olarak satılıp satılmamasına ve hastalığın ciddiyetine göre orta seviyeden yüksek seviyeye doğru ilerlediği kabul edilmektedir. Başka bir deyişle ABAD kararlarında ilaç reçetesiz satılsa dahi nihai tüketicilerin dikkat seviyelerinin yüksek olacağı ve ilaç markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de düşük olacağı belirtilmektedir. Yargıtay kararlarında ise reçeteli satılan ilaçlarda ortalama tüketicilerin uzman olan doktor ve eczacılar olduğu için dikkat seviyelerinin çok yüksek olacağı belirtilmekte ancak reçetesiz satılan ilaçlarda ortalama tüketicilerin dikkat seviyesinin ortalama düzeyde olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla ABAD kararlarında reçetesiz satılan ilaçlarda ortalama tüketici olan hastaların dikkat seviyelerinin yüksek olduğu kabul edilirken; Yargıtay kararlarında reçetesiz satılan ilaçlarda ortalama tüketici olan hastaların dikkat seviyelerinin diğer ürünlerde olduğu gibi ortalama düzeyde olacağı kabul edilmektedir.

Öte yandan Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.09.2021 tarihli ve 2017/11-413 E. 2021/1127 K. sayılı kararında Yargıtay'ın bugüne kadar olan uygulamasından farklı olarak reçetesiz ilaçlarda da ortalama tüketici olan hastaların dikkat seviyelerinin yüksek olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiş; ZİNCO ile ZİNCOBEST ibareli ilaç markalarının reçetesiz ilaçlarda dahi karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına karar verilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararı ABAD kararlarıyla paralellik göstermekte olup Türk Hukuku açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

**Anahtar Kelimeler:** ilaç markaları, karıştırılma ihtimali, reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, ortalama tüketici kitlesi.

**LIKELIHOOD OF CONFUSION IN THE FIELD OF DRUG BRANDS  
(JUDGEMENT OF THE GENERAL ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBERS  
OF THE TURKISH SUPREME COURT No: 2017/11-413, 2021/1127,  
30.09.2021)**

**ABSTRACT**

When evaluating the likelihood of confusion between drug brands, drug-specific characteristics should also be taken into account. Specific issues that need to be taken into account in drug brands are the similarity of the products and the determination of the average consumer audience. Determining the average consumer audience is an extremely important issue when evaluating the possibility of confusion between brands. The average consumer is determined by the relevant goods and services of the brands. Therefore, the average consumer audience may consist of experts or general consumers depending on the relevant goods and services.

The fact that the average consumer audience is a general consumer does not mean that their attention level is low. For example, if drugs are sold with or without a prescription, the attention level of average non-expert consumers is also high. Because the average consumer of prescription drugs is doctors, nurses and pharmacists who are experts in their fields; However, it is a fact that patients, who are the final consumers, also have high levels of attention to prescription drugs.

According to CJEU decisions, the attention level of patients, who are the final consumers, progresses to a high level depending on whether the drug is prescribed or not and the severity of the disease. In the CJEU decisions, it is stated that even if the drug is sold without a prescription, the attention level of final consumers will be high and the likelihood of confusion between drug brands will be low. In the Turkish Supreme Court decisions, it is stated that since the average consumers of prescription drugs are doctors and pharmacists, their level of attention will be very high. However, it is accepted that the attention level of the average consumer for non-prescription drugs is at an average level.

Therefore, while the CJEU decisions accept that patients' attention levels are high for non-prescription drugs; In the Turkish Supreme Court decisions, it is accepted that the attention level of patients for non-prescription drugs will be at an average level.

Judgement of the General Assembly of Civil Chambers of the Turkish Supreme Court No: 2017/11-413, 2021/1127, 30.09.2021 unlike the previous practice of the Turkish Supreme Court it was accepted that the attention levels of patients who are average consumers for non-prescription drugs are high. It has been decided that there is no likelihood of confusion the drug brands marked ZINCO and ZINCOBEST, even in non-prescription drugs. This decision of the Judgement of the General Assembly of Civil Chambers of the Turkish Supreme Court is parallel to the decisions of the CJEU and should be considered an important development in terms of Turkish Law.

**Keywords:** Drug brands, likelihood of confusion, prescription and non-prescription drugs, average consumer audience.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Kasım 2023, Ankara

**(Sempozyum'da 1. Gün)**

## İKİNCİ OTURUM / *SECOND SESSION*

**MARKA HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin BİLGE*

*ASBÜ Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Prof. Dr. iur. Hayrettin Çağlar

Doç. Dr. Hamdi Pınar, LL.M.

Dr. Öğr. Üyesi Eda Giray

Dr. Adem Aslan



**TESCİLLİ MARKAYI VEYA BENZERİNİ TAŞIYAN ÜRÜNLERİN  
TRANSİT GEÇİŞİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLARA İLİŞKİN  
TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MEYDANA  
GELEN GELİŞMELER**

**Prof. Dr. iur. Hayrettin ÇAĞLAR\***

**ÖZET**

Tescilli bir markayı veya benzerini taşıyan ürünlerin transit olarak bir ülkeden geçişi halinde transit ülkesinde bu ürünlere yönelik bir yaptırımın söz konusu olup olmayacağı konusunda son yıllarda AB hukukunda, Alman hukukunda ve İsviçre hukukunda yeni yaklaşımlar ve buna bağlı olarak da yeni düzenlemeler söz konusu olmuştur. Türk hukukunda ise Sınai Mülkiyet Kanunu ile yabancı ülkelerde üretilmiş ürünlerin transit işlemlerine konu edilmesi halinde hem markanın kullanılmış sayılması ile ilgili olarak hem de tecavüz ve suç oluşturan eylemlerle ilgili olarak 556 sayılı KHK rejiminden vazgeçilmiştir. Yeni Kanunda transit işlemlerine doğrudan bir sonuç bağlanmamıştır. Buna bağlı olarak yabancı ülkelerde üretilmiş ürünlerin ülkemizden transit geçişi sırasında taklit markalı oldukları iddiasına bağlı olarak tecavüzün durdurulması, ihtiyati tedbir ve gümrüklerde el koyma talebi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Konuya ilişkin olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2022 yılında verdiği bir kararda transit işlemlerine yönelik fiilin markaya tecavüz teşkil etmediği gerekçesine dayalı olarak verilen istinaf dairesi kararını onamıştır. Karara bir üye ise muhalefet şerhi düşmüştür. Muhalefet şerhinde, SMK m. 30 hükmünde yer alan “...ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişiler...” ifadesinden hareketle nakletme fiilinin tecavüz kapsamında değerlendirilmesi ve buna bağlı yaptırımlara ve el koyma işlemine konu edilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Çalışmamızda hem Türk hukukunda hem de karşılaştırmalı hukukta konuyla ilgili gelişmeleri ele alıp

\* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, [hayrettin.caglar@hbv.edu.tr](mailto:hayrettin.caglar@hbv.edu.tr), ORCID: 0000-0001-5203-5684.

tartışmaları ortaya koymaya ve sorunun çözümü için yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağız.

**Anahtar Kelimeler:** Tescilli marka, transit geçiş, yaptırım, ihtiyati tedbir, el koyma.

**DEVELOPMENTS IN TURKISH LAW AND COMPARATIVE LAW  
REGARDING THE SANCTIONS TO BE IMPOSED IN THE TRANSIT OF  
GOODS BEARING A REGISTERED TRADEMARK OR A SIMILAR  
TRADEMARK**

**ABSTRACT**

In recent years, there have been new approaches and accordingly new regulations in EU, German, and Swiss law regarding whether there will be a sanction in the transit country in case of transit of products bearing a registered trademark or a similar trademark. In Turkish law, with the Industrial Property Law, the regime of the Decree Law No. 556 was abandoned concerning both the deemed use of the trademark and the infringement and criminal acts if products manufactured in foreign countries are subject to transit transactions. The new Law does not have a direct consequence for transit transactions. Accordingly, during the transit of products manufactured in foreign countries through our country, problems may arise regarding the request for cessation of infringement, interim injunction, and seizure at customs due to the claim of counterfeit trademarks. In a decision rendered in 2022, the 11th Civil Chamber of the Court of Cassation upheld the decision of the appellate chamber based on the grounds that the act of transit does not constitute trademark infringement. One member wrote a dissenting opinion to the decision. In the dissenting opinion, it was pointed out that the act of transit should be considered within the scope of infringement and should be subject to sanctions and confiscation based on the expression "...persons who purchase, possess, transport or store for commercial purposes..." in Article 30 of the Industrial Property Law. In our study, we will

try to discuss the developments on the subject both in Turkish law and in comparative law, to reveal the discussions and to explain what needs to be done to solve the problem.

**Keywords:** Registered trademark, transit, sanction, injunction, seizure.

**MARKANIN KÖTÜNİYETLİ TESCİLİ SEBEBİYLE VERİLEN  
HÜKÜMSÜZLÜK KARARININ SONUCUNDA KÜMÜLATİF KORUMA  
VE SONUÇLARINA İLİŞKİN 01.02.2023 TARİHLİ YARGITAY HUKUK  
GENEL KURUL KARARI**

**Doç. Dr. Hamdi PINAR, LL.M.\***

**ÖZET**

Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, tescilli bir markanın hükümsüzlük kararı kesinleşinceye kadar kullanması yasal bir haktır. Hükümsüzlük kararı kesinleşene kadar kötüniyetli tescil edilmiş olsa bile bu markanın kullanılması da bir hâk ihlâli olarak görülememekte ve bu durum aynı zamanda haksız rekabet teşkil etmemektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.02.2023 tarihli kararında bu konuları ele almış ve ilk derece mahkemesinin direnme kararı haklı bularak 11. Dairenin yerleşik kararlarının aksine farklı bir karar vermiştir. Bu karar, fikri mülkiyet hukukunda özellikle marka hukuku alanında bazı tartışmalı konuları tekrar gündeme getirmiştir. Bunların başında, hükümsüzlük kararına konu tescilli bir markanın bu karar sonucuna kadar geçen süredeki durumudur. İkinci husus; hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olması sebebiyle tescilden itibaren geçen sürede marka ve haksız rekabet hukuku açısından daha önce tescil edilmiş diğer marka sahibinin kümülatif korumadan yararlanmasının mümkün olup olamayacağıdır. Zira HGK'ya göre hükümsüzlük kararının özellikle kötü niyetli bir tescile dayanması halinde verilen marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet sebebiyle tazminat talebi mümkündür. Bu kararın gerekçesinde HGK, *“markanın kötüniyetli tescil edildiği durumlarda, sağlanan marka korumasından faydalanılarak verilen zararlar, markanın tescilli olması hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilemez”* olduğunu vurgulamıştır. Kötüniyetli marka tescili sebebiyle verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olup sahibinin kötüniyetli

\* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD, [hpinar@bilkent.edu.tr](mailto:hpinar@bilkent.edu.tr), ORCID: 0000-0002-3864-3736

davranışından kaynaklanan zararın tazmin edilmesi talebi de geçmişe etkili olma kuralının istisnaları kapsamına girmediği kararda belirtilmiştir. Bu yüzden HGK, davalı marka kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği sonucuna ulaşmıştır.

Bu çalışma kapsamında mehaz Avrupa Birliği düzenlemeleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile ve Alman marka hukuku dikkate alınarak Türk hukuku ve uygulamasında marka tescilinde kötüniyet kavramı tartışılacaktır. Zira bu kavramın izaha kavuşturulması, konunun uygulamada anlaşılmasında ilk adımdır. Diğer tartışılması gereken husus ise hükümsüzlük kararının sonuçlarıdır. Zira önceki yargı kararlarına nazaran HGK'nın bu kararıyla hükümsüzlük kararı sonrasında marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet sebebiyle tazminat taleplerinin mümkün olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir ifade ise tescilli markalarda iltibas söz konusu olduğunda kümülatif korumanın ve dolayısıyla aynı anda hem marka hem haksız rekabet hukuku alanındaki taleplerin de ileri sürülebileceğini akla getirmektedir. Netice itibarıyla kararda vurgulanan hususların ve varılan sonuçların eleştirel bir bakış açısıyla doğru analiz edilmesinin gerekli ve bundan sonraki uygulamaya da yol gösterici olacağı kanaatindeyiz.

**Anahtar Kelimeler:** Kötüniyetli tescil, marka hükümsüzlüğü, kümülatif koruma, haksız rekabet.

**AWARD FOR MALICIOUS REGISTRATION OF A TRADEMARK  
DECISION OF THE ASSEMBLY OF CIVIL CHAMBER OF THE COURT  
OF CASSATION DATED 01.02.2023 ON THE CUMULATIVE  
PROTECTION AND CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY  
DECISION**

**ABSTRACT**

According to the well-established case law of the 11th Civil Chamber of the Court of Cassation, it is a legal right to use a registered trademark until the invalidation decision becomes final. Until the invalidation decision is finalized, the use of this trademark, even if it is registered in malicious intent, cannot be seen as a violation of the right, and this situation does not constitute unfair competition at the same time.

The Assembly of Civil Chamber of the Court of Cassation, in its decision dated February 1, 2023, addressed these issues and, contrary to the established decisions of the 11th Chamber, rendered a different decision by justifying the decision of the court of first instance to resist. This decision has raised some controversial issues in intellectual property law, especially in the field of trademark law. The first issue is the status of a registered trademark that is subject to an invalidation decision during the period until the judgment. The second issue is whether it is possible for the other trademark owner to benefit from the cumulative protection in terms of trademark and unfair competition law during the period that has elapsed since the registration due to the retroactive effect of the invalidation decision. According to the Assembly of the Civil Chamber, if the invalidation decision is based on a malicious registration, it is possible to claim compensation for infringement of the trademark right and unfair competition. In the reasoning of this decision, the Assembly of Civil Chamber emphasized that *"in cases where the trademark is registered with malicious intent, the fact that the trademark is registered cannot be accepted as a reason for compliance with the law in damages caused by taking advantage of the trademark protection provided"*. The invalidation decision rendered due to the malicious trademark registration is retroactive, and the request for

compensation for the damage caused by the owner's malicious behavior is not within the scope of the exceptions to the retroactivity rule. The Assembly of the Civil Chamber, therefore, concluded that the use of the disputed trademark constitutes infringement of the trademark right and unfair competition.

Within the scope of this study, the concept of malicious intent in trademark registration will be discussed in Turkish law and practice, taking into consideration the European Union regulations and the decisions of the European Union Court of Justice, as well as German trademark law. Clarification of this concept is the first step in understanding the issue in practice. The other issue to be discussed is the consequences of the invalidity decision. Compared to the previous judicial decisions, with this decision of the Assembly of Civil Chamber, it is possible to claim damages for infringement of trademark rights and unfair competition after the invalidation decision. With such a statement, it can come to mind that, in the case of trademark infringements, cumulative protection and, therefore, claims under both trademark and unfair competition law may be asserted at the same time. To conclude, we are of the opinion that the critical analysis of the points emphasized in the judgment is crucial, and the conclusions reached in the judgment are going to be the future guide in practice.

**Keywords:** Malicious registration, trademark invalidation, cumulative protection, unfair competition.

## YENİDEN PAKETLEME VE AMBALAJ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MARKA HUKUKUNA ETKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Eda GİRAY\*

### ÖZET

Yüksek Mahkeme Kararları incelendiğinde, paralel ithalat sırasında “orijinal ürünün yeniden paketlenmesi” veya “ambalajda değişiklik yapılması”nın markaya tecavüz oluşturup oluşturmadığı noktasında tam bir istikrarın sağlanamadığı görülmektedir. Zira konunun birçok boyutu bulunmaktadır.

Şüphesiz ilk akla gelen markalı ürünün ithalat sırasında ambalajının değişmesinin kanuni bir zorunluluktan kaynaklanmasıdır. Ancak bu ihtimal tebliğ konumuzun dışındadır.

Üzerinde durulacak olan konu, yeniden paketlenme ve ambalaj üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanuni bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, ticaret sırasında ambalajın değiştirilmesi, özellikle barkod gibi ürün takip sistemlerine ilişkin değişikliklerin gerçekleştirilmesinin markaya tecavüz ve/veya haksız rekabet doğurup doğurmayacağıdır. Piyasada ürün üzerindeki takip sisteminin değiştirilmesinin en büyük nedeni, distribütör ve marka sahibi arasındaki sözleşmelerle marka sahibi tarafından distribütöre getirilen satış yapılacak müşterilere dair yasaklar ve satış rakamlarına dair hükümleri bertaraf etme düşüncesidir. Hatta uygulamada distribütörün, yapılan satışın distribütörlük sözleşmesine aykırılık oluşturduğunun tespit edilmemesi için, alıcıdan barkod sistemini değiştirerek kendisinin tedarik zincirinden çıkarılmasını talep edildiği görülmektedir. Bu itibarla, ürün tamamen orijinal olmasına ve ürün üzerinde yer alan markaya dokunulmamasına rağmen, eski barkodun tahrif edilmesinin marka sahibi tarafından engellenebilecek bir ihlal eylemi olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

\* Marmara Üniversitesi Adalet MYO Öğretim Üyesi

Bu çerçevede yargı kararları kapsamında üzerinde durulması gereken önemli bir konu da “tükenme ilkesi”dir. “Tükenme ilkesi”, “orijinal ürünün yeniden paketlenmesi” ve “ambalajın değiştirilmesi” konusunda dikkatle ele alınması gereken bir ilkedir. Zira ürün orijinal olmasına ve üründe marka kullanılıyor olmasına rağmen, ürünün ilk bakışta orijinalliğini bozmayacak bir ambalaj değişikliği nedeniyle yeniden satışının engellenmesinin mümkün olup olmadığı marka hukuku bakımından doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca konuya ilişkin Adalet Divanı kararları incelendiğinde Türk Yargı Kararlarında görülmediği şekilde, konunun rekabet hukuku boyutunun da incelendiği görülmektedir. Zira tükenme ilkesinin amaçlarından birisi de tüketicinin ürüne ulaşması, tekelleşmenin önlenmesi dolayısıyla da rekabetin sağlanmasıdır. Endişe, marka sahibinin marka hakkını ürün ambalajına ve ürünün piyasaya sunuş şartlarına kadar genişletilmesinin rekabet hukuku kapsamında ihlal oluşturup oluşturmadığıdır. Dolayısıyla konu Adalet Divanı kararları çerçevesinde rekabet hukuku boyutu ile de incelenecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Yeniden paketleme, ambalaj değişikliği, tükenme ilkesi, markaya tecavüz, haksız rekabet.

## IMPACT OF REPACKING AND CHANGES ON PACKAGING TO TRADEMARK LAW

### ABSTRACT

As the Supreme Court decisions have been analyzed, it is observed that full consistency is yet to be achieved on the question whether repackaging or packaging modifications of the genuine goods constitutes trademark infringement during parallel importing. The topic carries a wide array of facets.

Undoubtedly, the first of these is the case where the packaging modification of the trademarked goods during the import process is required by law. This eventuality will not be examined during this presentation.

The case on which it is needed to elaborate is the question whether -even though no legal requirements to repackage or modify the packaging exist- carrying out modifications on the packaging during the trade, especially implementation of modifications relating to product tracking systems such as barcodes, constitute trademark infringement and/or unfair competition. In the market, prime rationale of modification of tracking system stems from the idea of circumventing the sale prohibitions as regards to the customers and provisions regarding sales volume imposed on the distributor by trademark owners with distributor agreements. In practice, in order to render their contractual breach indeterminable by the trademark owner, distributors request modification of the barcode system and their exclusion from the supply chain from buyer. Thus, it is needed to ascertain whether -even though the product is completely genuine and the trademark on the product is left untouched- damaging the old barcode constitutes an act of infringement that may be prevented by the trademark owner.

Within this scope, another important issue that requires consideration in the context of jurisprudence, is the “principle of exhaustion”. The “principle of exhaustion” shall be carefully taken into consideration in the case of “repackaging of the original products” and “modification of packaging”. In case the product is original and bears the trademark; possibility of prohibiting resale

of the product on the grounds of a packaging modification -*that would not adulterate the prima facie genuineness of the product*- have to be correctly determined under trademark law. Moreover, in a way that is unheard of in Turkish jurisprudence, as the decisions of the Court of Justice relating to the issue are treated; it can be observed that the issue also has a competition law aspect. Hence, one of the objectives of the “principle of exhaustion” is ensuring consumer access to the product, preventing monopolisation; and ensuring competition in turn. The concern focuses on whether the expansion of the trademark owner’s trademark right to product packaging and to conditions of presenting the product to market, constitutes a violation under competition law. Accordingly, the topic is to be treated with its competition law aspect within the scope of the decisions of Court of Justice.

**Keywords:** Repacking, changes on packaging, principle of exhaustion, trademark infringement, unfair competition.

## MARKANIN KÖTÜLENMESİ VE MARKANIN KÖTÜ KULLANILMASI KAVRAMLARI

Dr. Adem ASLAN\*

### ÖZET

Terminolojik açıdan birbirine oldukça benzer olan “Markanın (Sınai Mülkiyet Hakkının) Kötülenmesi” kavramı ile “Markanın (Sınai Mülkiyet Hakkının) Kötü Kullanılması kavramları esasen birbirlerinden farklı kavramlardır. Hatta bunlardan her biri bir haksız fiil olmasına rağmen, bu fiillere karşı dava açılması halinde uygulanacak yasal çareler ve elde edilecek sonuçlar da farklıdır.

Markanın kötülenmesi kavramı, markanın küçümsenmesi, küçük düşürülmesi ve hatta hakaret gibi markanın imajını bozan, kredibilitasını düşüren eylemlerdir. Bu gibi hallerde fail, markayı bir mal veya hizmetin tanıtım aracı olarak kullanmamaktadır.

Markanın kötü kullanılması ise marka, bir mal veya hizmetin tanıtım aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak markanın kullanım şekli, o markanın sahip olduğu olumlu imajı sarsacak ve küçük düşürecek niteliktedir.

Markanın kötülenmesi halinde uygulanacak çare ve yöntem öncelikle, 6102 sayılı TTK'nın 55/1-a-1 maddesinde aranmalıdır. Bazı durumlarda 55/1-a-5 hükmünün uygulanması da söz konusu olabilir.

Markanın kötü kullanılması halinde ise 6769 sayılı SMK'nın 150/2 hükmünün uygulanması söz konusu olacaktır.

İstisnai bazı durumlarda her iki kanun hükmünün birlikte uygulanması da söz konusu olabilir.

Birbirinden farklı bu kavramların uygulama alanı ve çare yöntemleri yargı içtihatlarıyla ortaya çıkacaktır.

**Anahtar kelimeler:** Markanın kötülenmesi, markanın kötü kullanılması, haksız rekabet, marka imajı, marka hakkına tecavüz.

\* Yargıtay 3. HD Üyesi

## NOTIONS OF DEFAMATION AND MISREPRESENTATION OF TRADEMARK

### ABSTRACT

The concepts of "*Defamation of Trademark* (Industrial Property Rights)" and "*Misrepresentation of Trademark* (Industrial Property Rights)", which are terminologically close, are, in essence, distinct concepts. In fact, despite each one of these acts amounts to a tort, the legal remedies to be relied on in case of a lawsuit against these acts as well as the outcomes thereof shall differ.

The notion of *defamation of trademark* entails the actions that harm the brand's image and undermine its credibility, such as belittling, disparaging and even insulting the brand. In such cases, the wrongdoer does not use the trademark as a means of promoting a good or service.

As far as *misrepresentation of trademark* is concerned, on the other hand, the mark is used with a view to promoting particular goods or services. Nevertheless, the manner in which the mark is used is such as to jeopardize and deteriorate the positive image surrounding the brand.

The legal remedy and method to be employed in the case of *defamation of trademark* ought to be initially sought in Article 55/1-a-1 of the Turkish Commercial Code No. 6102. Alternatively, in some cases, the application of the provision 55/1-a-5 may also be possible.

The acts of *misrepresentation of trademark* calls for the application of provision of Article 150/2 of Turkish Industrial Property Code (SMK) No. 6769.

In certain exceptional instances, concurrent application of both provisions shall be relevant.

The scope of application and methods of legal remedy ascribable to these two distinct concepts shall be manifested through judicial precedents.

**Keywords:** Trademark defamation, misrepresentation of trademark, unfair competition, brand image, trademark infringement.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Kasım 2023, Ankara

**(Sempozyum'da 1. Gün)**

## ÜÇÜNCÜ OTURUM / *THIRD SESSION*

**PATENT HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Dr. Adem ASLAN*

*Yargıtay 3. Hukuk Dairesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Dr. Öğr. Ü. Fatma Betül Çakır Çelebi

Mahmut Esad Özek

Aslı İlbay Hamamcı – Samet Ay – Ebru Kart – Yakup Enes Garip

Av. Duru Helin Ozaner

Av. Turan Kocakaya



**YAZILIMIN PATENT KORUMASI İÇİN BULUNMASI GEREKEN  
ŞARTLARIN TÜRK, AVRUPA BİRLİĞİ VE AMERİKA BİRLEŞİK  
DEVLETLERİ YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE  
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ**

**Dr. Öğr. Ü. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ\***

**ÖZET**

Bern Sözleşmesi çerçevesinde yazılımlar kural olarak telif hakkı kapsamında eser olarak korunmaktadır. Ancak bu durum teknik karaktere sahip yazılımların patent hakkı ile korunmasına engel değildir. Diğer bir ifadeyle, yalnızca teknik karaktere sahip olan yazılımlar patentle korunur. Bu nedenle, patent mevzuatlarında bu nitelikte olmayan yazılımların buluş sayılmayacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede, tebliğ ile ilk olarak Türk, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukuklarında yazılımların hangi durumlarda patent hakkının kapsamında olacağı, ardından da patent korumasının elde edilebilmesi için bulunması gereken şartlar incelenecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 82/2'de yazılımların buluş sayılmadığı ifade edildikten sonra, patent başvurusunun veya patentin yazılımlarla ilgili olması halinde, yazılımların *sadece kendisinin* patentlenebilirliğinin dışında kalacağı belirtilmiştir. Mevzuat düzenleme olan Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention – EPC) m. 52/2 ile de yazılımların buluş sayılmayacağı, EPC m. 52/3'te SMK m. 82/2'ye paralel bir şekilde patent başvurusunun yazılımların sadece kendisi (*as such*) ile ilgili olduğu durumlarda patent hakkının kapsamı dışında kalacağı ifade edilmiştir. ABD'de ise Amerika Birleşik Devletleri Kanunu'nun (United State Code) 35. Başlığı Patent hakkını, bu başlığın 101. bölümü de patent almaya uygun olan konuları düzenlemektedir. Fakat patent hukukuna ilişkin daha ayrıntılı ve açıklayıcı düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (United State Patent and Trade Markt Office-UPSTO) tarafından yayımlanan Patent İnceleme Prosedürü El Kitabında (Manuel of Patent Examining

\* AYBÜ Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, ORCID 0000-0001-5090-8373.

Procedure) bulunmaktadır. Buna göre, “soyut fikir” niteliğinde olan yazılımlar patent koruması kapsamında değerlendirilemez.

Bu kapsamda, SMK m. 82/2 çerçevesinde yazılımların “sadece...kendisi”, EPC m. 52/2 uyarınca, “as such” nitelikteki ve ABD hukukuna göre de “soyut fikir” özelliği gösteren yazılımlar patent korumasının kapsamı dışında kalacaktır. O halde hangi yazılımların patent hakkı ile korunabileceğinin tespiti için “sadece ...kendisi”, “as such”, “soyut fikir” ifadeleri ile neyin kastedildiğinin belirlenmesi gerekir. Türk ve mehz AB hukukunda geçen “sadece ...kendisi” ve “as such” ifadeleri ile **teknik karaktere** sahip olmayan yazılımlar kastedilmektedir. Türk ve AB hukuklarında yazılımın teknik karaktere sahip olduğunun kabul edilebilmesi için yazılım ve donanım arasındaki *normal fiziksel etkileşimlerin ötesine geçen “ileri teknik etkinin (further technical effect)”* bulunması gerekir. ABD hukukunda, yalnızca jenerik bilgilere atıfta bulunan, bilgi gönderme, yönlendirme, izleme ve toplama gibi yalnızca jenerik süreçleri ve makineleri çağırarak yazılımların *soyut fikir* özelliği gösteren yazılımlardan olduğu kabul edilmektedir. ABD hukukuna göre, bir yazılımın patentle korunabilmesi için yazılımın bu bahsedilenlerden *önemli ölçüde daha fazla (significantly more)* yaratıcı konseptte sahip olması gerektiği ifade edilmektedir.

Yazılımın patent hakkı kapsamında olduğu tespit edildikten sonra, Türk, AB ve ABD hukuklarında yazılımın patentle korunması için gerçekleşmesi gereken şartlar incelenmelidir. Türk ve AB hukuklarında yazılımın patentle korunabilmesi için **yeni olması, tekniğin bilinen durumunu aşması ve sanayiye uygulanabilir olması** gerekir. ABD hukukunda ise yazılımın patentle korunması için **yeni olması ve aşikâr olmaması** gerekir.

AB ve ABD ile karşılaştırıldığında Türk hukukunda yazılımların patentle korunması yeni bir meseledir. Bu çerçevede, hangi yazılımların patent korunacağına tespiti için bu alanda geniş uygulama ve içtihatlarla sahip olan AB ve ABD hukuklarının, bunların patent ofisleri (EPO-UPSTO) ve yargı kararlarının Türk hukuku ve uygulamasına ışık tutacağı düşünülmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Yazılım patenti, yazılımın patentle korunması, teknik karakter, ileri teknik etki, soyut fikir.

## COMPARATIVE EVALUATION OF THE CONDITIONS FOR PATENT PROTECTION OF SOFTWARE WITHIN THE FRAMEWORK OF TURKISH, EUROPEAN UNION AND UNITED STATES JUDICIAL DECISIONS

### ABSTRACT

Within the framework of the Berne Convention, software is protected as a work under copyright as a rule. However, this does not prevent software has a technical character from being protected by patent right. In other words, only software has a technical character is protected by patent. For this reason, software that does not have technical character will not be considered as an invention in patent Acts. In this framework, in the presentation will first examine the conditions under which software will be covered by patent rights under Turkish, European Union (EU) and United States of America (USA) laws, and then the conditions that must be met in order to obtain patent protection.

Article 82/2 of the Turkish Industrial Property Law (SMK), states that software is not considered as an invention, and if the patent application or patent is related to software, only the software itself will be excluded from patentability. In Article 52/2 of the European Patent Convention (EPC), which is the predecessor regulation, it is stated that software shall not be regarded as an invention, and in Article 52/3 of the EPC, in parallel to Article 82/2 of the SMK, it is stated that *“Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such”*. In the USA, Title 35 of the United States Code regulates patent rights, and Section 101 of this title regulates the subject matter eligible for patenting. However, more detailed and explanatory regulations on patent law are found in the Manual of Patent Examining Procedure published by the United State Patent and Trade Mark Office (USPTO). Accordingly, software in the nature of "abstract idea" cannot be considered within the scope of patent protection.

In this context, software that is "only... itself" under Article 82/2 of the SMK, software that is "as such" under Article 52/2 of the EPC, and software that is "abstract idea" under US law will be outside the scope of patent protection.

Therefore, in order to determine which software can be protected by patent rights, it is necessary to determine what is meant by the expressions "only ... itself", "as such" and "abstract idea". The expressions "only ... itself" and "as such" in the Turkish and EU law refer to software that does not have a technical character. Under Turkish and EU law, in order for software to be considered to have technical character, there must be a "further technical effect" that goes beyond the normal physical interactions between the software and the hardware. Under US law, software that refers only to generic information and invokes only generic processes and machines, such as sending, routing, monitoring and collecting information, is considered to be software with abstract idea characteristics. According to the US law, in order for a software to be protected by a patent, it is stated that the software must have significantly more creative concepts than those mentioned above.

After it is determined that the software is within the scope of patent rights, the conditions that must be met for the software to be protected by patent in Turkish, EU and US laws should be examined. In Turkish and EU law, in order for software to be protected by patent, it must be new, has to be inventive step and be industrially applicable. In US law, in order for software to be protected by a patent, it must be new and non-obvious.

Compared to the EU and the US, patent protection of software in Turkish law is a new issue. In this framework, it is considered that the EU and US laws, which have extensive practice and jurisprudence in this field, their patent offices (EPO-UPSTO) and judicial decisions will shed light on Turkish law and practice in order to determine which software will be protected by patent.

**Keywords:** Software patent, patent protection of software, technical character, further technical effect, abstract idea.

## EPO KARARLARI BAĞLAMINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALI SİMÜLASYONLARIN PATENTLENEBİLİRLİĞİ

**Mahmut Esad ÖZEK\***

### ÖZET

Bilgisayar uygulamalı buluşlar (Computer Implemented Inventions-CIIs) patent hukukunda teknik kavramının nihayet sınırlarına ilişkin en güncel ve dinamik tartışmalarının yapıldığı alanlardan biridir. Avrupa Patent Antlaşması'nın (European Patent Convention-EPC) 52'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca bilgisayar programlarının “sadece/münhasıran kendileri” patentlenemeyecektir. Bunun anlamı “ileri bir teknik etki” gösteren ve teknik alanda uzman bir kişi için aşikâr olmayan matematiksel yöntemleri ve bilgisayar programları içeren buluşlar, diğer şartların da karşılanması durumunda, EPO tarafından patentlenebilmektedir. Bilgisayar programlarını içeren istemlerdeki ileri teknik etkinin tespiti ise COMVIK kararında ortaya konulan yaklaşıma göre yapılmaktadır. Buna göre, buluş basamağı değerlendirmesinde yalnızca patent isteminde yer alan ve teknik bir sorunun çözümüne katkıda bulunan özellikler dikkate alınırken, teknik bir sorunun çözümüne katkı sağlamayan özellikler göz ardı edilmektedir.

Bilgisayar uygulamalı simülasyonlar (Computer Implemented Simulations-CISs) ise bilgisayar uygulamalı patentler içerisindeki en tartışmalı konulardan biridir. Simülasyon, gerçek bir sistemin veya sürecin modelinin bilgisayarlar veya özel donanımlar üzerinde çalıştırılmasıyla o sistemin veya sürecin davranışının taklit edilmesidir. Başka bir deyişle, simülasyon, esasında modelde davranışı temsil eden bir fonksiyon ile modelde sonuç çıkartan bir algoritmayı içeren matematiksel bir yöntemdir. Diğer matematiksel yöntemlerde olduğu gibi bilgisayar uygulamalı simülasyonlar da kendi başlarına patentlenemeyecek olup, bu yöntemler teknik bir sorunu çözecek

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı Öğrencisi, [mozek@hotmail.com](mailto:mozek@hotmail.com), ORCID ID: 0000-0003-0941-8940

şekilde ileri teknik etkiye neden olması halinde EPO tarafından patentlenmektedir. Ancak simülasyon içeren bilgisayar uygulamalı bir metoda ilişkin istemde teknik etkinin tespit edilmesi diğer bilgisayar uygulamalı buluşlardan biraz daha muğlak bir hâl almaktadır.

EPO tarafından, G 1/19 sayılı kararda bilgisayar uygulamalı simülasyon alanındaki patent başvurularının değerlendirilmesi konusunda bilgisayar uygulamalı buluşlar için ortaya koyduğu içtihat ve yaklaşımlar teyit edilmiştir. Hiçbir bilgisayar uygulamalı buluşun per se patent koruması dışında tutulamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Tebliğ’de EPO kararları çerçevesinde simülasyon alanındaki patent başvurularının değerlendirilmesinde içtihatlarda gelinen son aşama ve yaklaşımlar incelenecektir. Tebliğin birinci bölümünde bilgisayar uygulamalı buluşların patentlenebilirliği hakkında genel bilgiler verilecektir. Tebliğin ikinci bölümünde ise başlangıçta kısaca bilgisayar uygulamalı simülasyonlar konusuna değinilecek, ardından EPO’nun G 1/19 sayılı görüş kararı üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda G 1/19 sayılı görüş karar hakkında bilgi verilmesinin ardından, kararda yer verilen potansiyel teknik etki, fiziksel dünya ile bağlantı, zımni (implied) teknik etki gibi kavramlar anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Nihayet, bilgisayar uygulamalı simülasyonların değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve EPO’nun G 1/19 sayılı Kararının bazı olası etkileri tartışılacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Patent Hukuku, Bilgisayar Uygulamaları Buluşlar, İleri Teknik Etki, Simülasyonlar.

## THE PATENTABILITY OF COMPUTER-IMPLEMENTED SIMULATIONS IN THE CONTEXT OF EPO DECISIONS

### ABSTRACT

Computer Implemented Inventions (CIIs) are one of the areas in patent law where the most current and dynamic debates are held regarding the final limits of the technical concept. According to the second and third paragraphs of Article 52 of the European Patent Convention (EPC), only computer programs “as such” cannot be patented. This means that inventions involving mathematical methods and computer programs which show an "further technical effect" and which are not obvious to a person skilled in the art may be patented by the EPO if the other conditions are also met. The assessment of the technical character and further technical effect in claims containing computer programs is done according to the approach set forth in the COMVIK decision. Accordingly, in the inventive step assessment, only the features included in the patent claim that contribute to the solution of a technical problem are taken into consideration, while the features that do not contribute to the solution of a technical problem are ignored.

Computer Implemented Simulations (CISs) are one of the most controversial issues in computer-implemented patents. Simulation is the imitation of the behavior of a real system or process by running a model of that system or process on computers or special hardware. In other words, simulation is essentially a mathematical method involving a function that represents the behavior in the model and an algorithm that produces results in the model. As with other mathematical methods, computer-implemented simulations cannot be patented on their own, and these methods are patented by the EPO if they contain advanced technical effect. However, the determination of technical effect in a computer-implemented method involving simulation becomes a little more ambiguous than other computer-implemented inventions.

In Decision G 1/19, the EPO confirmed its jurisprudence and approaches for computer-implemented inventions in the evaluation of patent applications in the field of computer-implemented simulation. It is clearly stated that no computer-implemented invention can be excluded from patent protection per se.

In the presentation to be made, the latest stage and approaches in the jurisprudence in the evaluation of patent applications in the field of simulation within the framework of EPO decisions will be discussed. In the first part of the presentation, general information about the patentability of computer-implemented inventions will be given. In the second part of the presentation, simulations will be briefly mentioned, and then the EPO's Decision numbered G 1/19 will be discussed. In this context, after providing information about the Decision numbered G 1/19, the concepts such as potential technical effect, connection with the physical world and implied technical effect will be tried to be understood. Finally, the issues to be considered in the evaluation of computer-implemented simulations some possible effects of the EPO's Decision numbered G 1/19 will be discussed.

**Keywords:** Patent Law, Computer Implemented Inventions, Further Technical Effect, Simulations.

**EPO TEMYİZ KARARI – DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK VAKA  
ANALİZİ****Aslı İlbay HAMAMCI\*****Samet AY\*\*****Ebru KART\*\*\*****Yakup Enes GARİP\*\*\*\*****ÖZET**

Bu bildiri, Avrupa Patent Antlaşması (EPC-European Patent Convention) kapsamında yürütülen patent tescil sonrası itiraz süreçleri Demir-Çelik sektörünün öncü firmalarından olan JFE Steel ve ArcelorMittal'in davası konu alınarak incelenmiştir. Avrupa patent başvuruları kapsamında patent belgesi EPC Madde 52'nin niteliklerini taşıyan, diğer bir ifade ile “sanayide uygulanabilen, yeni olan ve buluş basamağına sahip her buluşa verilir”. Bununla birlikte buluşun EPC Madde 83'te tanımlanan niteliklerle açıklık içermesi de beklenmektedir. Araştırma ve inceleme süreçlerini sonrasında tescil kararı verilen patentlerle ilgili tescil yayınından sonra 9 ay içinde üçüncü kişiler tarafından itirazlar yapılabilir. (EPC Madde 99). Bu itirazlar EPC Madde 100 kapsamında; Madde 52-57 (patentlenebilirlik), Madde 83 (açıklık); Madde 76 (bölünmüş başvuru) ve yapılan değişikliklerin kapsam aşımı içermesi konularında olmaktadır.

Bu çalışmada, JFE Steel'in EP2267176B1 numaralı Avrupa patent başvurusuna, ArcelorMittal'in yapmış olduğu itiraz süreçleri değerlendirilmiştir. JFE Steel'in EP2267176B1 numaralı başvurusunun bültende tescili yayınlandıktan sonra, ArcelorMittal buluşun yeterince

\* Ereğli Demir ve Çelik Fabr. T.A.Ş., [ahamamci@erdemir.com.tr](mailto:ahamamci@erdemir.com.tr), ORCID: 0000-0002-8447-8436

\*\* Ereğli Demir ve Çelik Fabr. T.A.Ş., [say@erdemir.com.tr](mailto:say@erdemir.com.tr), ORCID: 0000-0002-8887-3820

\*\*\* Ereğli Demir ve Çelik Fabr. T.A.Ş., [ekaymaz@erdemir.com.tr](mailto:ekaymaz@erdemir.com.tr), ORCID: 0000-0002-9571-5337

\*\*\*\* Ereğli Demir ve Çelik Fabr. T.A.Ş., [yegarip@erdemir.com.tr](mailto:yegarip@erdemir.com.tr), ORCID: 0000-0002-6409-964X

açıklanmadığı (Madde 83) ve istemlerdeki yöntemin yeni veya buluş niteliği taşımadığı (Madde 54(3) ve Madde 56) gerekçeleriyle patentin iptalini talep etmiştir. Bu talebe istinaden, İtirazlar Bölümü (Opposition Division) itiraz edeni (ArcelorMittal) haksız bulmuş, dava konusu patentin Madde 83 gereğince yeterince açıklanmış olduğunu ve buluş basamağını taşıdığını tespit etmiş ve patent tescilinin devamına karar vermiştir. Bunun üzerine ArcelorMittal kararı temyize götürmüş ve itiraz gerekçelerini genişleterek EPO Temyiz Kurulu'na (Board of Appeal) sunmuştur. Bu gerekçelere istinaden, patent sahibi JFE Steel de temyiz kuruluna görüşlerini iletmiştir. Tüm bu itiraz ve görüş dokümanlarının yanı sıra EPO Teknik Temyiz Kurulu'nun (Technical Board of Appeal) görüşleri de alınmış ve sonucunda EPO Temyiz Kurulu tarafından (Board of Appeal) T 1350/18-3.3.05 numaralı kararla yapılan itiraz haksız bulunmuş ve patentin devamına karar verilmiştir. Tüm bu karar süreçleri bildiride değerlendirilirken, EPO patent tescil sürecine dair ilgili hükümlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İtiraza konu yenilik, buluş basamağı ve açıklık ile ilgili hususlar bir vaka üzerinden analiz edilerek hem teknik hem hukuki değerlendirmeler yapılmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** EPO Temyiz Kurulu, İtiraz Süreçleri, Çelik, Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Yenilik, Buluş Basamağı, Açıklık.

## **EPO BOARD OF APPEAL DECISION – A CASE STUDY ON THE IRON & STEEL INDUSTRY**

### **ABSTRACT**

In this study, after patent registration, opposition processes under the European Patent Convention (EPC) were examined, with a focus on the case of JFE Steel and ArcelorMittal, leading companies in the Steel industry. European patent applications are granted under the criteria of EPC Article 52, which means they must be "industrially applicable, new, and involve an inventive step." Additionally, the invention is expected to have clarity as defined in EPC Article 83. After the search and examination processes, oppositions can be filed by third parties within 9 months of the publication of the registration following patent grant (EPC Article 99). These oppositions are evaluated within the scope of EPC Article 100, patentability (Articles 52-57), clarity (Article 83), divisional applications (Article 76), and extending the content of the patent amendments.

This study evaluates the opposition processes initiated by ArcelorMittal against JFE Steel's European patent application EP2267176B1. ArcelorMittal requested the patent's revocation on the grounds that the invention was not sufficiently disclosed (Article 83) and that the method described in the claims lacked novelty or inventive step (Article 54(3) and Article 56) after the publication of JFE Steel's EP2267176B1 application in the bulletin. In response to this request, the Opposition Division rejected the request of ArcelorMittal, stating that the patent in question met the requirements of Article 83 and possessed an inventive step, thus the Opposition Division has decided to maintain the patent registration. Subsequently, ArcelorMittal appealed this decision and presented extended opposition grounds to the EPO Board of Appeal.

In response to these grounds, the patent holder, JFE Steel, also presented their objections to the Board of Appeal. The opinions of the EPO Technical Board of Appeal were considered in addition to all objection and opposition documents. Ultimately, the EPO Board of Appeal, in decision T 1350/18-3.3.05, found the oppositions to be unjustified, allowing the patent to

proceed. Throughout this decision process, this study provides a detailed analysis of relevant provisions in the EPO patent registration process, focusing on issues related to novelty, inventive step, and clarity of the invention, incorporating both technical and legal assessments.

**Keywords:** EPO Board of Appeal, Opposition Processes, Steel, European Patent Convention (EPC), Novelty, Inventive Step, Clarity.

## YOKSUN KALINAN KAZANÇ HESAP YÖNTEMİNE İLİŞKİN SEÇİMLİK HAKKIN NE ZAMAN KULLANILACAĞI SORUNU

**Av. Duru Helin OZANER\***

**Av. Turan KOCAKAYA\*\***

### ÖZET

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“*SMK*”) m. 151 ile düzenlenen, hak sahibi tarafından açılacak tazminat davalarında, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Maddede yoksun kalınan kazancın hesaplanmasına yönelik, davacıya üç tazminat hesaplama yöntemi seçimlik olarak tanınmıştır. Maddede davacıya tanınan seçimlik hakkın davacı tarafından ne şekilde ve ne zaman kullanılacağı hususu ise açık bir şekilde düzenlenmemiş olup, kanun koyucu tarafından yalnızca davacının bu seçimlik haklardan birisinin seçileceği düzenleme altına alınmıştır. Yerleşik Yargıtay uygulamasında, davacının bu seçimlik hakkını davanın başında, henüz davalıya ait defter ve belgelerin mahkemeye sunulmasından önce kullanması gerektiği ifade edilmektedir. İşbu çalışma kapsamında inceleme altına alınarak tartışılan aksi yöndeki Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile birlikte yerleşik içtihat incelenmektedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“*HMK*”) m. 194 çerçevesinde düzenlenen somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi kapsamında taraflar, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakianın ispatı için gösterildiğini, dava ve cevap dilekçelerinde açıkça belirtmek zorundadır. Yine HMK m. 145 çerçevesinde de “*Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delili gösteremezler*”. Bu çerçevede ilk bakışta davacının SMK m.151’de yer alan seçimlik hakkı dilekçeler teatisi tamamlanmadan önce kullanması gerektiğinden bahsedilmektedir.

\* [duruhelin.ozaner@student.uliege.be](mailto:duruhelin.ozaner@student.uliege.be) - 0535 798 9450, Avukat, Ankara Barosu.

\*\* [av.turankocakaya@gmail.com](mailto:av.turankocakaya@gmail.com) - 0553 131 5365, Avukat, İzmir Barosu.

Bununla birlikte SMK m. 150/3 “*Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.*” hükmünü amirdir. Bu hüküm çerçevesinde davacı taraf tazminat davasından önce bu hakkını kullanırsa, tazminat davasının başlangıcında gerekli bilgi ve belgelere sahip olacağından, HMK m.194 ve 145 çerçevesinde dava başında seçimlik hakkını kullanması gerekecektir. Bununla birlikte, davacı taraf dava öncesinde bu maddede yer alan imkanı kullanmamış ve fakat tazminat davasının içerisinde bu hakkını kullanmak istemiş ise, davacının bu talebi HMK m. 137 çerçevesinde delillerin toplanması çerçevesinde ön inceleme işi sayılmalı ve hatta HMK m. 163 çerçevesinde ön sorun olarak görülerek seçimlik hakkını kullanmadan önce bu talebinin karşılanması gerekmektedir.

Tebliğimizde seçimlik hakkın mütecavizin defter ve belgelerinin incelendikten sonra kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin yerleşik içtihadın aksi yönünde verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararı, yerleşik içtihat, doktrin ilgili mevzuat ışığında incelenecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Yoksun kalınan kazanç, sınai mülkiyet kanunu, tazminat, ön sorun, ön inceleme.

## THE PROBLEM OF WHEN TO EXERCISE THE ELECTIVE RIGHT REGARDING THE METHOD OF CALCULATION OF LOSS OF PROFIT

### ABSTRACT

Article 151 of the Industrial Property Code No. 6769 ("IPC ") governs the computation of the loss of profits in lawsuits that the right holder may bring. The Article offers three alternative methods for the plaintiff to calculate the amount of compensation for the loss of profits. It is not clearly stipulated how and when the plaintiff may choose to exercise the optional right provided for in the article. The legislature only requires that the plaintiff select one of the options provided. In accordance with the precedents set by the Supreme Court of Appeal, the plaintiff ought to exercise this optional right at the outset of the proceedings, prior to the defendant presenting his books and documents to the court. The study questions the established case law with the opposing judgment made by the Regional Court of Appeal, which is analysed and debated.

According to Article 194 of the Civil Procedure Code No. 6100 ("CPC"), both parties are obligated to explicitly articulate the evidence they are relying on in their statement of claim and reply, indicating which evidence is presented to prove which claim. Within the context of Article 145 of the Civil Procedure Code, it is stated that "*Parties cannot introduce evidence after the deadline set by the Law*". It is crucial to note that the plaintiff should exercise their right under Article 151 of the Intellectual Property Law before the exchange of pleadings is finalized.

Article 150/3 of the IPC states that prior to filing a damages claim for infringement of an industrial property right, the holder may ask the court to rule on the submission of documents pertaining to the use of the industrial property right by the indemnity obligor, for the purpose of determining evidence or the extent of damages suffered in the filed compensation claim. If the plaintiff exercises this right prior to pursuing an action for damages, they shall receive the necessary information and documentation at the onset of the action and will be obliged to exercise their discretion at the outset of the action

in accordance with Articles 194 and 145 of the CPC. However, if the claimant has not previously exercised this right under the article but wishes to do so in the context of the compensation lawsuit, their request must be treated as a preliminary examination of evidence under Article 137 of the CPC, and potentially even as a preliminary issue under Article 163. This request must be granted prior to exercising the optional right.

In this summary communiqué, we will discuss the current decision of the Regional Court of Appeal regarding the exercise of the optional right after examining the books and documents of the accused. Furthermore, we will address the issues surrounding established case law and relevant legislation.

**Keywords:** Loss of profits, industrial property law, compensation, preliminary issue, and preliminary examination.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

30 Kasım 2023, Ankara

**(Sempozyum'da 1. Gün)**

**DÖRDÜNCÜ OTURUM / *FOURTH SESSION***

**FİKİR ve SANAT ESERLERİ HUKUKU**

*Oturum Başkanı: Dr. Orhan SEKMEN*

*Yargıtay 11. Hukuk Dairesi*

**KONUŞMACILAR:**

Prof. Dr. Mustafa Ateş

Prof. Dr. Hayri Bozgeyik

Doç. Dr. Pelin Karaaslan

Av. Dr. Salih İnan



**1995 ÖNCESİ YAPILAN SİNEMA ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİYLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAYIN BAZI KARARLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME****Prof. Dr. Mustafa ATEŞ\*****ÖZET**

Sinema eserlerinin korunması Türk hukukunda, 1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa (FSEK) dört eser türünden biri olarak dahil edilmiştir. Kabulünden sonra bu Kanunda en köklü değişiklikler Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği müzakereleri neticesinde kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konsey kararıyla birlikte yapılmaya başlanmıştır. Bunlardan ilki 1995 yılında kabul edilen 4110 sayılı Kanundur. Bu kanunla eser sahipliği ile ilgili 8. maddede değişiklik yapılarak daha evvel “Bir sinema eserinin sahibi onu imal ettirendir” biçiminde olan hüküm, “yönetmen, özgün müzik bestecisi ve senaryo yazarının eserin birlikte sahibi” oldukları biçiminde değiştirilmiştir.

Bu suretle kanunun orijinalinde sinema eserinin yegâne sahibi kabul edilen yapımcının bu statüsüne son verilmiştir. FSEK’in 8. maddesine ayrıca, eserin birlikte sahiplerinin, eser üzerindeki mali hakları yapacakları bir sözleşmeyle ve uygun bir bedel karşılığında yapımcıya devredebilecekleri ve eserin birlikte sahiplerince, yapımcının mali hakları devredilen sinema eseriyle ilgili tasarruflarına itiraz edilmeyeceği şeklinde hükümler eklenmiştir. Mezkûr maddede 4630 sayılı Kanunla 2001 yılında yapılan başka bir değişiklik ile eser sahipleri arasına diyalog yazarı ve animasyon tekniğiyle yapılan eserlerde animatör de dahil edilmiştir.

Sinema eseri birden fazla iletişim formunun terkibinden oluşur. Zira bu eserler, senaryo ve diyaloglar gibi ilim ve edebiyat eseri, film müziği gibi müzik eseri, sahne ve kostüm tasarımı gibi güzel sanat eseri vasfında bulunan

\* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, mustafa.ates@izu.edu.tr, ORCID 0000-0002-2401-5384.

unsurların bileşiminden oluşan kolektif fikri mahsullerdendir. Dolayısıyla böyle bir mahsul ancak birden fazla kişinin bütünlük arzeden ortak çalışmalarıyla meydana getirilebilir. O yüzden birden fazla kişinin kolektif çalışmasıyla meydana getirilen ve eser vasfını haiz olan ürün üzerinde eser sahipliği vasfının kimlere izafe edileceği meselesi önemlidir. Yapımcı, yönetmen, besteci, senarist, diyalog yazarı dışında oyuncular ve diğer pek çok özne bu ürüne hayat vermektedir.

Böyle bir ürün üzerinde, onun vücut bulmasını sağlayan öznelere kimlere hangi sıfatla ne türden haklar tanınacağı aslında bir tercih ve hukuk politikası meselesidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu kabul edenler başlangıçta, sinema eseri üzerinde telif hukukundan doğan bütün hakları kendisine “eser sahibi” sıfatı verilen yapımcıya inhisar ettirmişlerdir. Ancak 1995 yılında durum değişmiş ve yapımcının eser sahipliği sıfatı kaldırılarak sinema eserinin yönetmeni, özgün müzik bestecisi ve senaristi eserin birlikte sahibi sayılmışlardır. Bu arada aynı değişiklik kapsamında sinema filminde oyuncu olarak rol alan kişilere de “icracı sanatçı” sıfatı verilmiştir. Bunların sinema eseriyle ilgili hakları da “eser sahibinin haklarına komşu haklar” adı altında Kanunun 80. maddesinde gösterilmiştir.

Ne var ki 4110 sayılı Kanunla FSEK’e ilave edilen bir ek madde (Ek Madde 2) ile, yapımcının yerine eser sahibi olarak ikame olunan kimselerin mezkûr Kanunun yürürlüğe girdiği 12.06.1995 tarihinden evvel yapılmış veya yapımına başlanmış sinema eserleri üzerinde yapımcının eser sahipliği korunduğu halde, yönetmen, besteci ve senariste sözkonusu eserler üzerinde telif hukukundan doğan herhangi bir hak sahipliği tanınmamıştır. Ek Madde 2’de 2001 yılında 4630 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile aynı kural muhafaza edilmiştir. Fakat Ek madde 2’de 4110 sayılı Kanunla komşu hak sahipliği bahşedilen icracı sanatçıların haklarının geçmişe yürütülmesi hususunda bir sınırlama getirilmemiştir.

Sinema eseri sahipliği ve oyunculara “icracı sanatçı” sıfatı tanınmasından sonra ilgililerin yapımcıdan geçmişe dönük hak talepleri olmuş ve bu amaçla mahkemelerde onlarca dava açılmıştır. Yapılan düzenlemelerle kendilerine eser sahipliği sıfatı verilen yönetmen, besteci, senarist gibi hak sahipleri tarafından açılan davalar adli yargıda bütünüyle reddedildiği gibi Ek Madde 2 hakkında

Anayasaya aykırılık iddiasıyla yapılan itiraz başvurusu, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmiştir. 350 civarında sinema eserinin senaryosuna yazar olarak imza atan Sefa Önal'ın bireysel başvuru talebi de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmemiştir.

Öte yandan eser sahiplerince açılan davalar değil, 1995 öncesinde yapılan sinema eserleriyle ilgili hak taleplerine ilişkin “komşu hak sahibi” sıfatıyla icracı sanatçılarca açılan davaların kahir ekseriyeti de Yargıtay tarafından reddedilmiştir. Ancak YHGK geçen yıl sonunda icracı sanatçı Kemal Sunal'ın mirasçılarınca açılan davayı, önceki 11. Hukuk Dairesinin o zamana kadar verdiği kararlarının tersi istikametinde haklı bularak, icracı sanatçı sanatçının eser üzerindeki komşu haklarının 1995 yılı öncesinde yapılmış eser üzerinde de mevcut olduğuna karar vermiştir.

Bu bildiride 1995 yılındaki kanun değişikliğiyle sinema eserinin birlikte sahibi sıfatını kazanan yönetmen, besteci, senarist, diyalog yazarı ve animatörler ile ve sinema eserinde oyuncu olarak rol alan icracı sanatçıların sözkonusu eser üzerindeki hakların birer süjesi olarak 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1995 tarihinden evvel yapılan eserlerle ilgili talep ve davalarda Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay tarafından verilen bazı kararların tetkik ve tenkidi yapılmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Sinema eseri, sinema eseri üzerinde telif hakkı, sinema eseri sahipliği, yapımcı, komşu hak sahibi, icracı sanatçı.

## AN EVALUATION OF SOME DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE SUPREME COURT APPEALS CONCERNING THE RIGHTS OWNERSHIP OF CINEMATOGRAPHIC WORKS PRODUCED BEFORE 1995 IN TURKIYE

### ABSTRACT

In Turkish law, the protection of cinematographic works is included in the Law on Intellectual and Artistic Works (FSEK) dated 1951 and numbered 5846, as one of the four types of works. After its adoption, the most radical changes in this Law began to be made with the Association Council Decision No. 1/95, which was adopted as a result of the Customs Union negotiations between Turkey and the EU. The first of these is Law No. 4110, adopted in 1995. With this law, an amendment was made to the 8th article regarding the ownership of works, and the previous provision, which was "The owner of a cinematographic work is the one who produced it", was changed to "the director, the original music composer and the script writer are the joint owners of the cinematographic work".

In this way, the status of the film producer, who was considered the sole owner of the cinematographic work in the original law, was terminated. Provisions have also been added to Article 8 of FSEK, stating that the co-owners of the work can transfer the financial rights on the work to the film producer with a contract and for an appropriate fee, and that the co-owners of the work will not object to the dispositions of the producer regarding the cinematographic work to which the financial rights have been transferred. With another amendment made in the said article in 2001 with Law No. 4630, dialogue writers and animators in works made with animation technique were included among the authors of the cinematographic works.

A cinematographic work consists of a combination of more than one form of communication. Because these works are collective intellectual products consisting of elements that qualify as scientific and literary works such as scenarios and dialogues, musical works such as film music, and fine works of

art such as stage and costume design, etc. Such a product can only be produced through the holistic collaborative efforts of more than one person. Therefore, the issue of who will be attributed the title of authorship on a cinematographic product that is created by the collective work of more than one person and has the characteristics of a work, is important. Apart from the producer, director, composer, screenwriter, dialogue writer, actors and many other persons give life to this product.

It is actually a matter of choice and legal policy to grant which rights and in what capacity among the subjects that create it, over such a product. Those who adopted the Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 initially reserved all rights arising from copyright law on the cinematographic work to the producer, who was given the title of "author". However, in 1995, the situation changed and the producer's title of authorship was abolished, and the director, original music composer and screenwriter of the cinematographic work were deemed to be joint owners of the work. By the way, within the scope of the same change, people who starred as actors in cinema films were also given the title of "performing artist". Their rights regarding the cinematographic work are also shown in Article 80 of the Law under the name "neighboring right to the rights of the author".

However, with an additional article (Additional Article 2) added to FSEK by Law No. 4110, it is stated that the persons who are substituted as the author instead of the producer, although the producer's ownership of the cinema works that were made or started to be produced before 12.06.1995, when the said Law came into force, is protected, while the film director, composer and screenwriter are not granted any rights arising from copyright law on the works in question. The same rule has been preserved in Additional Article 2 with the amendment made by Law No. 4630 in 2001. However, in Additional Article 2, there is no restriction on the retrospective application of the rights of performing artists who have been granted neighboring rights by Law No. 4110, on the cinematographic works that were made or started to be produced before 12.06.1995.

After the ownership of cinematographic works and the recognition of the title of "performing artist" to the actors, the relevant parties made retroactive

claims from the producers and dozens of lawsuits were filed in the courts for this purpose. The lawsuits filed by rights holders such as directors, composers and screenwriters, who have been granted the title of ownership of works by the regulations, have been completely rejected in the judicial judiciary, and the objection application filed against Additional Article 2, claiming unconstitutionality, has been rejected by the Constitutional Court (AYM). The individual application request of Sefa Önal, who wrote the scripts of around 350 cinematographic works, was not accepted by the Constitutional Court.

On the other hand, the overwhelming majority of the lawsuits filed by performing artists in the capacity of "neighboring rights holders" regarding claims for rights to cinema works made before 1995, and not the lawsuits filed by the copyright owners, were also rejected by the Supreme Court. However, General Assembly of Supreme Court of Appeals Civil Division (YHGK) found the case filed by the heirs of the performing artist Kemal Sunal at the end of last year to be justified, contrary to the decisions made by the previous 11th Civil Law Chamber until then, and decided that the neighboring rights of the performing artist on the work also existed on the work made before 1995.

In this statement, the directors, composers, screenwriters, dialogue writers and animators who became joint owners of the cinema work with the change in the law in 1995, and the performers who took part as actors in the cinema work, are the owners of the rights on the work in question, regarding the works made before 1995, when Law No. 4110 came into force. Some decisions made by the Constitutional Court and the Supreme Court of Appeals are examined and criticized in requests and cases.

**Keywords:** Work of cinema, copyright on cinematographic works, authorship of cinema work, producer, neighboring rights holder, performing artist.

## MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ KARİNESİ

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK\*

### ÖZET

Bir eserin sahibinin onu meydana getiren kişidir (FSEK 1/B ve 8/1). FSEK 11 ve 12’de ise eser sahipliğine ilişkin karineler düzenlenmiştir. FSEK 11 ve 15 hükümlerinde öngörülen karine aksi ispatlanabilen adi kanuni bir karine niteliği taşımaktadır. Söz konusu karine aksi ispat edilinceye kadar delil teşkil etmektedir.

Bir kişinin adının belediyeye sunulan projede mimar olarak yer alması onun eser sahibi olduğuna dair bir adi kanuni karine teşkil etmektedir. Bu karinenin aksi aksi her türlü delil ile ispat edilebilir. Bu konuda ispat yükü bunu iddia edenler üzerindedir. Karinenin aksini ispata yönelik olarak dosyaya sunulan delillerin mahkeme tarafından dikkate alınarak değerlendirilmesi, karineyi ortadan kaldırmayacak ve eser sahipliği konusunu etkilemeyecek nitelikteki vakıaların ise dikkate alınmaması gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, belediyeye sunulan proje nüshasının eser sahipliğini ispat eden bir yazılı delil olduğuna, bunun aksinin her türlü delil ile ispat edilebileceğine, HMK 201 gereğince senede karşı senetle ispat zorunluluğunun ise ancak ispat edilecek iddianın hukuki işlem olması hâlinde uygulanacağını gözetilmesi gerektiğine karar vermiştir. Yüksek Mahkeme ayrıca, bu karinenin aksinin yazılı belgeyle ispat edilmesi zorunlu olmayıp, mimarlar odası veya belediyede yer alan proje kayıtlarının hukuki fiil niteliğinde olduğuna ve bu nedenle bunun aksinin her türlü delille ispat edilebileceğine dikkat çekmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Mimari eser, eser sahibi, eser sahipliği karinesi.

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, hbozgeyik@aybu.edu.tr, ORCID 0000-0002-9974-7459.

## PRESUMPTION OF OWNERSHIP OF ARCHITECTURAL WORK

### ABSTRACT

The author of a work is the person who created it (FSEK 1/B and 8/1). FSEK 11 and 12 regulate presumptions regarding the ownership of a work. The presumption stipulated in FSEK 11 and 15 is an ordinary legal presumption that can be proved otherwise. The presumption in question constitutes evidence until proven otherwise.

The fact that a person's name appears as an architect in the project submitted to the municipality constitutes an ordinary legal presumption that he is the author of the work. The contrary of this presumption can be proved by any kind of evidence. The burden of proof in this regard is on those who claim this. The evidence submitted to the file in order to prove the contrary of the presumption should be taken into consideration and evaluated by the court, and the facts that do not eliminate the presumption and do not affect the issue of authorship should not be taken into consideration.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (The General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation) decided that the copy of the project submitted to the municipality is a written evidence proving the ownership of the author, the contrary can be proved with any kind of evidence, and the obligation of proof by deed against the deed pursuant to HMK 201 shall be applied only if the claim to be proved is a legal transaction. The Supreme Court also pointed out that it is not obligatory to prove the contrary of this presumption with a written document, and that the project records in the chamber of architects or the municipality are in the nature of a legal act, and therefore, the contrary can be proved by any evidence.

**Keywords:** Architectural work, author, presumption of authorship.

TELİF HUKUKUNUN TANIDIĞI PANORAMA SERBESTİSİ DRONLAR  
İLE ALINAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA DA UYGULANABİLİR Mİ? -  
ALMAN MAHKEMELERİNİN KONUYA İLİŞKİN YAKLAŞIMI VE  
TÜRK HUKUKUNA BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Pelin KARAASLAN\*

ÖZET

Teknolojik yeniliklerin baş aktörlerinden biri olan ve özellikle görsel medya ve fotoğrafçılık alanında devrim yaratan dronlar, yüksek kalitede hava fotoğrafları ve videoların kolaylıkla elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak bu yeni imkan, telif hukuku gibi eski ve köklü hukuki düzenlemelerle çatışma potansiyeli barındırmaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızla benimsendiği ülkelerden biri olan Almanya, bu konuda güncel bir tartışmaya ev sahipliği yapmaktadır.

Alman Telif Kanunu (UrhG) m. 59'da “*Kamusal yollarda, caddelerde veya meydanlarda kalıcı olarak bulunan eserlerin resim veya grafik araçlarıyla, fotoğraf veya filmle çoğaltılması, dağıtılması ve kamuoyuna sunulması serbesttir.*” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Eser sahibinden izin almadan onun eserini kullanabilmeye imkan veren bu istisnai düzenlemenin, dronlar aracılığı ile havadan alınan görüntüleri de kapsayıp kapsamadığı konusunda birbirinden farklı görüş ortaya koyan iki mahkeme kararı bulunmaktadır. 25.11.2020 tarihinde Frankfurt Eyalet Mahkemesi (2-06 O 136/20), dron fotoğraflarının panorama serbestisi kapsamında ele alınabileceğine hükmetmiş; buna karşın, 27.4 2023 tarihinde Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi (4 U 247/21), bu serbestinin, telif hakları ile korunan eserlerin havadan çekilen fotoğraflarının yayınlanmasına özgürlük tanımayacağı sonucuna varmıştır. Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesine göre -her ne kadar hükmün lafzı eserin karasal düzlemde

\* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı, pelin.karaaslan@ogu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5695-192X.

kapladığı alanın umuma açık bir yer olması gerektiğine işaret etse de- eserin “bulunduğu” yerin değil, “gözlemlendiği” yerin umuma açık bir yer olması gerekir. Zira düzenlemenin amacı, insanların herkesçe ziyaret edilen cadde, yol ve meydanlardan geçerken kendi gözleriyle gördükleri manzaraları resim, çizim, fotoğraf ya da film şeklinde izleyebilmelerine olanak tanımaktır. Ancak mahkemeye göre eserin gözlemlendiği yer belirlenirken, yalnızca eserin özel bir çaba gerektirmeden ve perspektif genişletici yardımcı araçlar kullanmadan algılanabildiği ortamlar dikkate alınmalıdır. Özel vasıtalar kullanarak veya görüşü engelleyen unsurları kaldırarak çekilen fotoğraflar, yasal düzenlemenin amacı kapsamında değildir. Hava sahasının hava araçlarınca serbestçe kullanılabilir olması, bu sahanın kamuya açık bir yer olarak kabul edildiği anlamına gelmemektedir; zira hava sahasından yapılan gözlem de vasıtalı bir gözlemdir.

Bu tebliğde, yukarıda anılan mahkeme kararlarının Türk Hukuku açısından referans oluşturabilecek şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitekim FSEK m. 40’da yer alan “*Umumi yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumi mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir*” düzenlemesi, Alman hukukundaki tartışmalara dayanak teşkil eden yasa hükmü ile neredeyse birebir aynıdır. Öncelikle belirtelim ki Türk Hukukundaki baskın görüşe göre FSEK m. 40’ın uygulanabilmesi için eserin bulunduğu yerin umuma sürekli açık olması veya mülkiyetinin kamuya ait olması şart değildir. O halde Türk hukukunda da eserin “umuma açık alan üzerinde” konumlanmış olması değil, “umuma açık alanlardan gözlemlenmek üzere” konumlanmış olması esas alınmaktadır. Kanaatimizce bu yaklaşım isabetlidir. Peki eserin gözlemlendiği alanın özel bir çaba sarf etmeden veya yardımcı aletler kullanmadan deneyimlenebilecek bir perspektif mi sunması gerekir? Kanaatimizce bu değerlendirme yapılırken bu kez eserin “kamu malı” niteliğinde bir alan üzerinde bulunup bulunmadığı dikkate alınmalıdır. Bilindiği gibi kamu malı olarak nitelendirilen alanlar; ortak alanlar, sahipsiz alanlar ya da kamu hizmetinin görülmesine ayrılan alanlardır (Kadastro Kanunu m. 16). Şayet eser, doğal niteliği gereği herkesin yararlanmasına açık sahipsiz alanlarda

bulunuyorsa veya cadde, sokak, meydan gibi “kamu orta malı” niteliğindeki bir alan üzerinde konumlanmışsa yahut kamu hizmetine tahsis edilmiş bir mal niteliğindeyse, eseri görüntülerken vasıta kullanılıp kullanılmadığı önem taşımamalıdır. Bir diğer ifadeyle bu tür alanlarda bulunan eserlerin havadan dron ile alınan görüntüleri, tıpkı karadan alınan görüntüleri gibi panorama serbestisinden yararlanmalıdır.

Buna karşın özel mülkiyete tabi olan veya kamu özel malı niteliğinde olan, dolayısıyla giriş için izin alma, bilet alma veya davetli olma gibi prosedürler gerektiren alanlardaki eserlerin, yalnızca cadde, meydan ve sokaklardan ek bir çaba veya özel ekipman gerektirmeden görülebilen kısımları istisnadan yararlanmalıdır. Dron gibi özel araçlar kullanılarak veya görüşü engelleyen unsurlar kaldırılarak çekilen fotoğrafların, bu tür eserler açısından yasal düzenlemenin amacı kapsamında olmadığı kanaatindeyiz.

**Anahtar Kelimeler:** Dronlar, hava sahası, panorama serbestisi, kopya ve teşhir istisnası, telif hakları.

## IS THE PANORAMA FREEDOM RECOGNIZED BY COPYRIGHT LAW APPLICABLE TO IMAGES TAKEN BY DRONES? - AN ANALYSIS OF GERMAN JUDICIAL APPROACH AND A GLIMPSE INTO TURKISH LAW

### ABSTRACT

Drones, which stand out as one of the leading figures of technological innovations and have revolutionized visual media and photography, enable the effortless acquisition of high-quality aerial photos and videos. However, these newfound capabilities pose potential conflicts with time-honored legal regulations like copyright law. Germany, a country quick to adopt technological advancements, is currently hosting a debate on this matter.

The German Copyright Act (UrhG) Section 59 states, “*The reproduction, distribution, and public presentation of works permanently situated in public roads, streets, or squares by means of painting or graphics, photography, or film are free.*” This exception, allowing the use of a work without the owner's permission, raises the question of whether it applies to images taken from the air using drones. Two court decisions with differing views exist on this matter. On November 25, 2020, the Frankfurt Regional Court (2-06 O 136/20) ruled that drone photographs could be considered under the panorama freedom; however, on April 27, 2023, the Hamm Higher Regional Court (4 U 247/21) concluded that this freedom does not extend to the publication of aerial photographs of copyrighted works. According to the Hamm Higher Regional Court, although the wording of the ruling seems to indicate that the work must be in a publicly accessible terrestrial space, it's the location from where the work is observed that must be public. The intent of the regulation is to allow people to capture with their own eyes the views they see while passing through commonly visited streets, roads, and squares in forms such as paintings, drawings, photographs, or films. However, the court opined that in determining the observed location, only environments where the work can be perceived

without special effort and without the use of perspective-enhancing tools should be considered. Photos taken using special means or by removing view-obstructing elements do not fall within the scope of the legal provision. The free use of airspace by aircraft does not imply that this space is considered a public place, as observation from the air is still a mediated observation.

This paper aims to evaluate these court decisions in the context of Turkish Law. The provision in the FSEK Section 40, which is almost identical to the debated German law, states, “*It is permissible to reproduce, disseminate, project in public places, and broadcast via radio or similar means the fine arts permanently placed on public roads, streets, and squares using painting, graphics, photography, etc.*” It's important to note that the dominant view in Turkish Law is that for the application of FSEK Section 40, it is not necessary for the location of the work to be continuously open to the public or for the property to be publicly owned. Therefore, in Turkish law, the principle is that the work should be positioned to be observed from a public area, not necessarily located on a public area. We believe this approach is correct. Does the area from which the work is observed need to offer a perspective that can be experienced without special effort or tools? In evaluating this, whether the work is located on a public property should be considered. Public property includes common areas, ownerless spaces, or areas designated for public service (Cadastre Law Section 16). If the work is naturally accessible to everyone in ownerless areas or located on a public property like streets or squares, or if it's designated for public service, then the use of means such as drones should not matter. Images of works in such areas taken from the air should benefit from panorama freedom, just like images taken from the ground.

Conversely, works located in areas subject to private ownership or considered private public property, which require procedures like permission, ticket purchase, or invitation for entry, should only benefit from the exception for parts visible from streets, squares, and roads without extra effort or special equipment. We believe that photographs taken using special means like drones

or by removing obstacles to view should not fall within the scope of the legal provision for such works.

**Keywords:** Drones, airspace, panorama freedom, reproduction and exhibition exception, copyrights.

## KORSAN DİJİTAL KİTAPLAR HUSUSUNDA DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ MESELESİ: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN KOROTYUK/UKRAYNA KARARININ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Dr. Salih İNAN\*

### ÖZET

Fikri mülkiyetin korunması, anayasamızda yer alan temel ilkelerle yakın ilişki içerisinde. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Bilim ve Sanat Hürriyeti" başlıklı 27'nci maddesi, "Mülkiyet Hakkı" başlıklı 35'inci maddesi ve diğer maddeler ile "Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90'ncı maddesi doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokol'ün 1'inci maddesi fikri mülkiyetin korunması açısından önem arz etmektedir.

Mülkiyet hakkının korunması hususunda devletlerin sadece negatif yükümlülüklerinin olmadığı, aynı zamanda pozitif yükümlülüklerinin de olduğu insan hakları hukukunda kabul gören bir husustur. Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM") içtihadına bakıldığında mülkiyet hakkı hususunda devletlerin pozitif yükümlülüğü meselesinin yakın zamanlara kadar pek de fikri mülkiyet bağlamında ele alınmadığı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin pek de sık karar verilmediği görülmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son yıllarda fikri mülkiyet alanında öncü nitelikte kararlar tesis etmektedir. Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Korotyuk/Ukrayna kararı<sup>1</sup>, korsan yayınlar karşısında devletlerin pozitif yükümlülüklerinin neler olduğu meselesi incelenirken ele alınması gereken önemli bir içtihat olarak belirlemektedir. Söz konusu kararda

\* İstanbul Barosu

<sup>1</sup> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 74663/17 Başvuru numaralı 19.01.2023 tarihli Korotyuk/Ukrayna kararı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özetle, başvuruçunun Ukrayna noterlik hukukuna ilişkin bilimsel nitelikteki kitabının internet ortamında yasa dışı olarak indirilmesi karşısında uzun süren ve etkisiz soruşturmanın ilgili devletin pozitif yükümlülüğüne aykırı olduğunu ve bu durumun başvuruçunun eser sahibinin mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verdiği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştur. AİHM içtihadına bakıldığında etkin soruşturma yükümlülüğünün mülkiyet hakkından ziyade yaşam hakkı ve işkence yasağı kapsamında ele alındığı dikkate alındığında, etkin soruşturma yürütülmemesi sebebiyle başvuruçunun fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde verilmiş bu ilk karar insan hakları yargısında fikri mülkiyet haklarının nasıl ele alınacağı sorusuna verilecek cevaplar açısından önem arz etmektedir.

Tebliğimizin ilk kısmında söz konusu kararın açıklanması ve fikri mülkiyet hukuku bağlamında kararda önem arz eden hususların ele alınması planlanmaktadır. Tebliğimizin ikinci kısmında ise söz konusu kararın AİHM içtihadının fikri mülkiyet haklarına ilişkin evrimi doğrultusunda ne gibi hususiyetler arz ettiği, insan hakları yargısında fikri mülkiyetin korunması hususunun ilerleyen dönemlerde ne şekilde ve nasıl ele alınabileceği AİHM özelinde ele alınacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Devletin pozitif yükümlülüğü, Korsan yayınlar, Etkin soruşturma yükümlülüğü, Mülkiyet hakkı, Fikri mülkiyetin korunması.

**THE ISSUE OF POSITIVE OBLIGATION OF STATES REGARDING  
PIRATED E-BOOKS:  
A REVIEW OF THE KOROTYUK/UKRAINE DECISION WITHIN THE  
SCOPE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW**

**ABSTRACT**

The protection of intellectual property is in a close relationship with the fundamental principles of the Constitution of the Republic of Turkey. Especially the 27th Article of the Turkish Constitution titled “Freedom of the Arts and Sciences”, 35th Article titled “Right to Property” with other relevant articles and in line with Article 90 titled "Ratification of International Treaties", Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights are of importance for the protection of intellectual property.

It is widely accepted in human rights law that states don't only have negative obligations regarding the protection of human rights law but they have positive obligations as well. When the case law of European Court of Human Rights (“ECHR”) is observed, it is evident that intellectual property is not often addressed in the context of the positive obligation of the states with respect to property law and not many decisions of the Court are about intellectual property rights.

In recent years, European Court of Human Rights has started to make trailblazing decisions in the field of intellectual property. Here, the Korotyuk/Ukraine decision<sup>2</sup> of European Court of Human Rights appears to be an important precedent when analyzing the subject of the positive obligation of states relating to pirated books. In the aforementioned decision, the Court, briefly put, made the assessment that after the applicant illegally downloaded a book of scientific nature on the topic of Ukrainian notary public law the long and ineffective investigation process that took place was indeed against the positive obligation of the state and this prejudiced the right to property of the

---

<sup>2</sup> European Court of Human Rights, Korotyuk/Ukraine decision dated 19.01.2023, Application number 74663/17

author. When the case law of ECHR is analyzed it is apparent that the obligation to investigate effectively is usually considered within the context of the right to live and freedom from torture and inhuman or degrading treatment. Therefore, this pioneering decision that declares that the owner's intellectual property right was violated because of the delayed and ineffective investigation should be considered significant when answering the question of how intellectual property rights should be evaluated in human rights adjudication.

In the first part of our paper, the decision and its important aspects regarding intellectual property law is explained. In the second part, the importance of the decision in the evolution process of ECHR's intellectual property case law is explained and also the protection of intellectual property in human rights is assessed in the context of ECHR.

**Keywords:** Positive obligation of states, Pirated publications, Effective investigation, property rights, Protection of intellectual property.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (Birinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## BİRİNCİ OTURUM / *FIRST SESSION*

**MARKA HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu OĞUZ*

*Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Doç. Dr. Sırrı Düğer

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uzun Şenol

Dr. Başak Karmutoğlu

Av. Gökçe Ergün



**ABAD'IN C-147/20, C-204/20, C-224/20 KARARLARI IŞIĞINDA  
İLAÇLARIN PARALEL İTHALAT İÇİN YENİDEN PAKETLENMESİ****Doç. Dr. Sırrı DÜĞER\*****ÖZET**

Paralel ilaç ithalatı, Avrupa Birliği (AB) hukukunun malların serbest dolaşımı ilkesine dayalı olarak AB pazarında uluslararası ticaretin temel biçimlerinden biri kabul edilmektedir. Paralel ithalat için marka hakkının tüketilmesi gerekir. Paralel ithalat açısından, hakların tüketilmesi ve malların serbest dolaşımı mutlak olmayıp özellikle ürün kalitesinin ve güvenliğinin korunması ile fikri mülkiyet haklarının korunması gibi nedenlerle sınırlıdır.

Paralel ithal edilen ilaçların yeniden ambalajlanmasına ilişkin konular Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından birçok kez ele alınmıştır. Bristol Myers Squibb davasında (C-427/93, C-429/93 ve C-436/93 sayılı birleştirilmiş davalara ilişkin 11 Temmuz 1996 tarihli ABAD kararı) ABAD, bir paralel tıbbi ürün ithalatçısının, ticari marka sahibinin izni olmaksızın ürünü yeniden ambalajlayabilmesi için yerine getirmesi gereken ve “BMS koşulları” olarak adlandırılan beş kural belirlemiştir. Bu kurallara uyulduğu takdirde, marka hakkı sahibinin AB içinde ilaçların paralel ithalatına karşı çıkması hukuken mümkün değildir. Ancak aşağıdaki beş koşul yerine getirilmediği takdirde marka hakkı sahibinin paralel ithalata karşı çıkması mümkündür:

- Yeniden ambalajlamanın, ürünlerin ithal edildiği ülkede piyasaya sunulabilmesi örneğin ulusal mevzuat göre zorunlu olması,
- Ürünün değiştirilmemiş orijinal halinde olması,

\* Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, ORCID:0000-0002-1132-8138.

- Paralel ithalatçının marka hakkı sahibine yeniden ambalajlama konusunda önceden bildirimde bulunması,
- Yeni ambalajın, yeniden ambalajlamadan sorumlu kuruluşun bir işaretini içermesi ve
- Yeni sunumun örneğin, bir kusur veya kötü kaliteli ambalaj nedeniyle ticari markanın itibarına zarar vermemesi.

ABAD tarafından yapılan bu belirlemeler sonrasında AB Hukukunun ilaçların ruhsatlandırılmasına dair mevzuatında Sahte İlaçlar Direktifi (FMD) olarak bilinen 2011/62/EU sayılı Direktifle değişiklik yapılmıştır. Direktif, tıbbi ürünlere belirli güvenlik özelliklerinin (benzersiz bir tanımlayıcı ve tahrif edilmeyi önleyici bir cihaz gibi) eklenmesini öngörmektedir. Bu özellikler, söz konusu ürünün orijinal olduğunu ve tahrif edilmediğini garanti altına almaktadır.

ABAD tarafından verilen C-147/20 Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S [2022], C-204/20 Bayer Intellectual Property GmbH v Kohlpfarma GmbH [2022] ve C-224/20 Merck Sharp & Dohme BV and Others v Abacus Medicine A/S and Others [2022] kararlarında Mahkeme ilaçların paralel ithalatı için paralel ithalatçı tarafından yeniden paketlenmesinin/ambalajlanmasının marka hakkını ihlal edip etmediğini değerlendirmiştir.

ABAD, bir ilacın dış ambalajında ambalajın paralel ithalat yapan tarafından açıldığına dair izlerin bulunmasının, bu dış ambalajın değiştirilmesini haklı kılmak için tek başına yeterli olmadığı görüşündedir. Dolayısıyla, paralel ithalat yapanlar, ithalat pazarındaki yerel düzenlemelere uymak için yaptıkları değişikliklerin bir ilacın dış ambalajında iz bırakmış olmasına dayanarak ilacı tamamen yeniden ambalajlayamazlar. Yeniden ambalajlama objektif olarak gerekli olmalıdır.

İlaçların paralel ithalatına dair Sınai Mülkiyet Kanunu madde 152 ile ilaçların güvenli, etkili ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması için oluşturulan mevzuat arasındaki ilişkinin AB ile aramızdaki gümrük birliği de dikkate

alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İlaçların paralel ithalatı için yeniden ambalajlanmasının hukuka uygun olup olmadığına dair ABAD'ın güncel içtihatları bu değerlendirme için yol gösterici niteliktedir.

**Anahtar Kelimeler:** İlaçlar, Paralel İthalat, Marka Hakkının Tüketilmesi, Yeniden Paketleme, İlaçların Ruhsatlandırılması.

**REPACKAGING OF MEDICINES FOR PARALLEL IMPORT IN THE  
LIGHT OF CJEU DECISIONS C147/20, C204/20, C-224/20****ABSTRACT**

Parallel import of medicines is considered one of the basic forms of international trade in the EU market, based on the principle of free movement of goods of European Union (EU) law. For parallel importation, the trademark right must be exhausted. In terms of parallel imports, the exhaustion of rights and the free movement of goods are not absolute but are limited for reasons such as the protection of product quality and safety and the protection of intellectual property rights.

Issues regarding the repackaging of parallel imported medicines have been addressed many times by the Court of Justice of the European Union (CJEU). In the Bristol Myers Squibb case (CJEU judgment of 11 July 1996 in consolidated cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93) the CJEU ruled that an importer of a parallel medicinal product could repackage the product without the consent of the trademark owner. It has set five rules that must be fulfilled, called “BMS conditions”. If these rules are followed, it is not legally possible for the trademark owner to object to parallel imports of medicines within the EU. However, it is possible for the trademark right owner to oppose parallel imports if the following five conditions are not met:

- Repackaging is mandatory in accordance with national legislation, for example, for the products to be placed on the market in the country from which they are imported,
- The product must be in its original unaltered condition,

- The parallel importer must notify the trademark right owner in advance about repackaging,
- The new packaging must contain a mark of the organization responsible for the repackaging, and
- The new offering does not damage the reputation of the trademark, for example, due to a defect or poor-quality packaging.

Following these determinations made by the CJEU, changes were made in the legislation of EU Law on the authorisation of drugs with the Directive No. 2011/62/EU, known as the Falsified Medicines Directive (FMD). The directive provides for the addition of certain security features (such as a unique identifier and an anti-tampering device) to medical products. These features ensure that the product in question is original and has not been tampered with.

CJEU decisions C 147/20 Novartis Pharma GmbH v Abacus Medicine A/S [2022], C 204/20 Bayer Intellectual Property GmbH v kohlpharma GmbH [2022] and C-224/20 Merck Sharp & Dohme BV and Others v Abacus Medicine In A/S and Others [2022], the Court considered whether the repackaging of medicines by the parallel importer for parallel import infringed the trademark right.

The CJEU is of the opinion that the presence of traces on the outer packaging of a medicine indicating that the packaging was opened by the parallel importer is not sufficient to justify the replacement of this outer packaging. Therefore, parallel importers cannot completely repackage a drug because changes they have made to comply with local regulations in the import market have left a mark on a drug's outer packaging. Repackaging must be objectively necessary.

The relationship between Article 152 of the Industrial Property Law on parallel importation of medicinal products and the legislation established for

the safe, effective and high quality placing of medicinal products on the market should be evaluated by taking into account the customs union with the EU. The recent case law of the CJEU on the lawfulness of repackaging of medicinal products for parallel importation is instructive for this assessment.

**Keywords:** Pharmaceuticals, Parallel Importation, Exhaustion of a Trademark, Repackaging, Authorisation of Pharmaceuticals.

**MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBINDA  
KÖTÜNİYET KAVRAMI****Dr. Öğr. Üyesi Pınar UZUN ŞENOL\*****ÖZET**

Marka hukuku bakımından sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin birbirini izleyen beş yıl boyunca sonraki tarihli marka sahibinin marka tesciline sessiz kalması durumunda, hakkaniyet gereği, önceki hak sahibinin sahip olduğu dava hakkına getirilmiş bir sınırlamadır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu md. 25/6 ile marka hukuku kapsamında yasal dayanağı oluşan sessiz kalma yoluyla hak kaybı, sonraki tarihli marka sahibi tarafından kullanılabilir bir savunma nedenidir. Bu savunma, sonraki tarihli marka sahibi tarafından hakkını kaybetme riskini taşıyan önceki hak sahibi aleyhine salt markanın hükümsüzlüğü davasında ileri sürülür.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasının kabul edilmesi, sonraki tarihli marka sahibi tarafından meydana gelen ihlali hukuka uygun hâle getirmektedir. Ancak, bu düzenlemenin tek istisnası sonraki tarihli marka sahibinin kötünietli olmasıdır. Bu itibarla kötünietli olma hâlinin nitelendirilmesi, maddenin uygulanma esası açısından önem arz eder. Ancak, sessiz kalma yoluyla hak kaybında kötüniet kavramı, Kanunda ayrı bir madde içerisinde ve detaylı bir şekilde düzenlenmemiştir. Öte yandan, kötünietli olma hâlinin oluşumuna dair öğretilerde farklı görüşlere yer verilmiş ve Yargıtay'ın da aksi yönde verdiği kararlar olmuştur. Bir tescil engelinin mevcut olduğunun bilinmesi veya bilinmesinin gerekmesi, kötünietin varlığı için yeterli görüldüğü gibi; kötünietin tespiti için tescilin bilinmesi veya bilinmesi gerekliliğinin yanında, sonraki marka sahibinin önceki hak sahibinin hakkını

\* Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı, (pusenol@nny.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1660-316X).

engellemek, onun hakkından haksız olarak faydalanmaya çalışmak gibi amaçlarla desteklenmesi gerektiği de savunulmuştur.

Kötüniyetin tespitinin ardından kötüniyetin aranacağı anın da belirlenmesi, sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasında dikkate alınması gereken diğer önemli unsurdur. Öyle ki, kötüniyetin sonraki markanın tescil edildiği andan itibaren var olması ile daha sonradan oluşması, sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasının uygulanabilirliğinde farklılıklar meydana getirir. Ayrıca, kötüniyetin markanın tescil başvurusu esnasında bilinmesinin, sonraki marka sahibine savunma imkânı vermeyeceği yönünde bir sonuca kanaatimce ulaşılmasına rağmen, öğretide aksi yönde görüşler ileri sürülmüş ve Yargıtay kararlarında da kötüniyetin zaman içerisinde dürüstlük kuralına uygun bir davranışa dönüşmesini kabul eden, hukuk düzeninin önceki hak sahibini, kötüniyetin varlığında dahi, sonsuza kadar koruma yükümlülüğü olmadığını belirten sonuçlara varılmıştır.

Kanunda ayrı bir maddede, detaylı bir şekilde yer verilmeyen sessiz kalma yoluyla hak kaybında kötüniyet kavramının geniş kapsamlı ele alınması gerektiği görüşünden hareketle, bu çalışmada, öncelikle, marka hukuku kapsamında sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunmasının oluşum şartlarından biri olan “kötüniyetli olmama hâli” öğretideki farklı görüşler etrafında ve Yargıtay’ın benimsediği ayrı çözüm esasları kapsamında değerlendirilecektir. Ardından, kötüniyetin aranacağı anın tespiti ile birlikte, kötüniyetin başlangıçtan beri var olmasının savunmanın geçerliliğine olan etkisi üzerinde durulacak ve kötüniyete rağmen uzun süre sonra dava açılmasının savunmaya olası etkisi yine öğreti ve Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Marka hukuku, sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kötüniyet.

## THE CONCEPT OF BAD FAITH IN LIMITATION IN CONSEQUENCE OF ACQUIESCENCE IN TRADE MARK LAW

### ABSTRACT

In terms of trade mark law, limitation in consequence of acquiescence is a restriction imposed on the right to sue of the previous proprietor, as a matter of equity, if the previous proprietor is acquiescence about the trade mark registration of the later trade mark proprietor for a period of five successive years. Limitation in consequence of acquiescence, which has a legal basis within the scope of trade mark law with Industrial Property Law No. 6769 art. 25/6, is a ground of defense that can be used by the proprietor of a later date trade mark. This defense is alleged only in a trade mark invalidation proceedings against the previous proprietor who is at risk of forfeiture by the later trade mark proprietor.

Accepting the defense of limitation in consequence of acquiescence makes the infringement committed by the later trade mark proprietor legal. However, the only exception to this regulation is if the later trade mark proprietor is in bad faith. In this respect, characterizing the state of being in bad faith is important in terms of the basis of application of the article. However, the concept of bad faith in limitation in consequence of acquiescence is not regulated in detail in a separate article in the law. On the other hand, different views have been included in the doctrine regarding the formation of the state of being in bad faith, and the Supreme Court has made contrary decisions. Being aware or should have been aware of that a registration obstacle exists is deemed sufficiently for the existence of bad faith; in addition to the necessity of being aware or should have been aware of the registration in order to detect bad faith, it has also been argued that the later trade mark proprietor must be supported for purposes such as preventing the rights of the previous proprietor and trying to unfairly benefit from his rights.

Aftermath of the detection of bad faith, determining the moment when bad faith will be sought is another important element that should be deemed in the defense of limitation in consequence of acquiescence. In fact, whether the

bad faith exists from the moment the trade mark is registered or occurs later creates differences in the applicability of the defense of limitation in consequence of acquiescence. Moreover, although to my point of view, a conclusion has been reached that the knowledge of bad faith during the registration application of the trade mark will not give the later trade mark proprietor the opportunity to defend, contrary opinions have been alleged in the doctrine and in the decisions of the Supreme Court, the previous proprietor of the legal order accepts that bad faith turns into a behavior in accordance with the rule of honesty over time. Conclusions have been reached stating that even in the presence of bad faith, there is no obligation to protect indefinitely.

Based on the view that the concept of bad faith in limitation in consequence of acquiescence, which is not included in detail in a separate article in the law, should be addressed comprehensively. In this study, first of all, "the situation of not being in bad faith", which is one of the conditions for the formation of the defense of limitation in consequence of acquiescence within the scope of trade mark law, will be evaluated around the different views in the doctrine and within the scope of the separate solution principles adopted by the Supreme Court. Then, the determination of the moment when bad faith will be sought and the effect of the existence of bad faith from the beginning on the validity of the defense will be emphasized. The possible impact on the defense of filing a lawsuit after a long time despite bad faith will be evaluated in line with the doctrine and the decisions of the Supreme Court.

**Keywords:** Trade mark law, limitation in consequence of acquiescence, bad faith.

## AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANİ KARARLARI IŞIĞINDA TESCİLLİ MARKALARA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE AYIRT EDİCİ NİTELİKTE OLMAYAN KULLANIMLARIN MARKA HAKKININ KAPSAMI VE İSTİSNALARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

**Dr. Başak KARMUTOĞLU\***

### ÖZET

Marka hakkının kapsamı ve istisnalarına ilişkin olarak konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü'nün 9. ve 14. maddeleri ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi'nin 10. ve 14. maddelerinde ve yine bu hükümlere paralel olarak düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 7. maddesinde yer almaktadır.

Çalışmamız açısından önemli olan husus, tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarının ilgili madde hükmü çerçevesinde incelenmesidir. Doktrinde marka hakkına tecavüzden söz edilebilmesi için üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal bir kullanım olması gerektiğini savunan bir görüş mevcuttur. Bu görüş birtakım mahkeme kararları ile de desteklenmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) tecavüzün tespitine yönelik sonraki tarihli kararlarında ise marka sahibine tanınan korumanın genişletildiği ve markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonuna değil, aynı zamanda reklam, iletişim gibi diğer fonksiyonlarına da zarar verilmesi halinde üçüncü kişi kullanımlarının marka sahibi tarafından engellenebileceği görülmektedir. Mahkeme tarafından benimsenen bu yaklaşım fonksiyon teorisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda ilgili kararlar gereği, ayırt edici nitelikte olmayan birtakım kullanımlar

---

\* Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı Öğretim Görevlisi  
([basakkarmutoglu@tarsus.edu.tr](mailto:basakkarmutoglu@tarsus.edu.tr), ORCID: 0000-0003-3080-0781).

da marka hakkına tecavüz fiili oluşturabilmektedir. Bununla beraber, AB’de yapılan mevzuat değişiklikleri ile marka sahibinin haklarının üçüncü kişilerin ve genel olarak toplumun menfaatleri de gözetilerek kısıtlanmak istendiği öne sürülmektedir. Gerçekten de 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nde ABAD tarafından benimsenen fonksiyon teorisinin mevzuata alınmadığı ve tescilli markaların üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarında, üçüncü kişilerin ihtiyaçlarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Lakin üçüncü kişi kullanımlarının tecavüz niteliği taşıması için bunların ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması gerekir.

Dürüst uygulamaların tespiti de marka hakkının kapsamını belirleme açısından oldukça önemlidir. Birtakım yazarlar markasal kullanımın bulunduğu durumlarda dürüst uygulamalardan söz edilemeyeceğini öne sürmektedir; fakat markasal kullanım ölçütü çoğu zaman dürüst uygulamaların tespiti açısından yetersiz kalmaktadır. Özellikle de geleneksel olmayan marka türlerinden olan renk markaları ve üç boyutlu markalar gibi markalarda üçüncü kişi kullanımlarının markasal bir kullanım olup olmadığını tespit etmek oldukça güçtür. Nitekim ABAD kararlarına bakıldığında da dürüst uygulamaların tespiti açısından markasal kullanım ölçütünden daha geniş yorum yapıldığı, burada marka hakkı sahibinin menfaatlerinin yanı sıra üçüncü kişilerin ve kamu menfaatinin de dikkate alınarak geniş bir bakış açısı ile hareket edildiği ve konuya ilişkin somut birtakım verilerin de dikkate alındığı görülmektedir. Buna göre, üçüncü kişi kullanımı ayırt edici nitelikte olsa dahi ABAD kararları gereği, üçüncü kişinin niyeti ve markaya zarar vermemek için herhangi bir çaba gösterip göstermediği de dikkate alınarak kullanımı yine dürüst kullanım kapsamında kalabilecektir. Bu sebeplerle çalışmada, ABAD kararları esas alınarak, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımları marka hakkının kapsamı ve istisnaları çerçevesinde incelenmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Marka hakkına tecavüz, dürüst kullanım, markanın kullanımı, fonksiyon teorisi, marka hakkının kapsamı.

**EXAMINATION OF THE NON-DISTINCTIVE USES OF REGISTERED  
TRADEMARKS BY THIRD PARTIES WITHIN THE SCOPE OF  
TRADEMARK RIGHT AND ITS EXCEPTIONS IN THE LIGHT OF THE  
COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION**

**ABSTRACT**

Articles 9 and 14 of the Regulation 2017/1001 on the European Union Trade Mark and articles 10 and 14 of the Directive 2015/2436 on the European Union Trade Mark regulate the scope of trademark right and its exceptions which are significant for our study Also, article 7 of Industrial Property Code no. 6769 was regulated in line with these regulations.

This study examines the uses of registered trademarks by third parties other than for the purposes of indicating origin within the framework of the relevant provisions. There is an opinion in the doctrine defending that the use of a third party should not be in the form of a “use as a mark” in order to remain within the scope of honest practices. Some court decisions have supported this opinion. On the other hand, in some of its following decisions the Court of Justice of the European Union (CJEU) expanded the scope of protection granted to trademark owners by providing the right to the owner to prevent the use of the trademark if the use harms not only the origin function, but also the other functions of the trademark such as advertising and communication. This approach adopted by the court is called function theory. Thus, according to relevant decisions, the uses which do not have the purpose of indicating origin may also constitute trademark infringement. However it is claimed that the aim of reforms made in the related EU regulations is to restrict the rights of trademark owners by taking the interests of third parties and the public into account. Indeed, the function theory adopted by CJEU is not mentioned in Regulation 2017/1001 and Directive 2015/2436 on the European Union Trade Mark and non distinctive uses of trademarks by third parties are prioritized. However third parties’ uses must comply with honest practices in commercial and industrial matters to avoid infringement of the trademark.

It is important to determine what honest practices are to ascertain the scope of the trademark right. Some authors claim that honest practices can not be considered in cases where there is a “use as a mark”, but generally the criteria of “use as a mark” is insufficient for the determination of honest practices. Especially for non-traditional trademarks, such as color marks or three-dimensional marks, it is very difficult to determine whether the use of a third party is a “use as a mark” or not. As a matter of fact, it can be understood from CJEU decisions that a broader interpretation is made than the criteria of “use as a mark” in the determination of honest practices, the court interprets “honesty” from a broader perspective by taking the interests of trademark owners, third parties and the public into account as well as some empirical elements regarding the issue. Accordingly, even if the use of a third party is a distinctive use, in accordance with the CJEU decisions, that use can remain within the scope of honest practices by evaluating the third party’s intention and whether the third party has made any effort to avoid any harm to the trademark. In this respect, this study examines the non-distinctive uses of a registered trademark by third parties within the scope of trademark owners’ rights and its exceptions based on CJEU decisions.

**Keywords:** Trademark infringement, fair use, trademark use, function theory, scope of trademark right.

## **YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YABANCI MENŞEİLİ TANINMIŞ MARKALAR BAKIMINDAN SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI**

**Av. Gökçe ERGÜN\***

### **ÖZET**

Ticari faaliyetlerinin küresel pazarda tanınırlığının sağlanmasına yönelik büyük oranda sermaye ve emek harcayan teşebbüsler, ürün ve hizmetlerinin kalite simgesi niteliğinde olan markalarının itibarlarının korunması ve uluslararası düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla tanınmış marka tescili korumasına başvurmaktadır. Prensip olarak marka tescili, marka sahibine belirli bir coğrafik bölgede markasını kullanma ve rakiplerine karşı koruma hakkı vermekte olup tanınmış markaların tescili ile bu hakların yabancı ülkelerde de tanınması amaçlanmaktadır. Tanınmış bir markanın tescili bu yolla, markanın izinsiz kullanılması veya taklit edilmesi durumunda hukuki yollarla mücadele etme olanağı sunar. Ne var ki, ticari faaliyetlerinin coğrafik bazda gelişim süresi boyunca diğer bölgelerde aynı veya benzer işaretleri barındıran markaların tescil başvurularına karşı itiraz süresinin geçilmesi, aynı veya benzer işaretleri barındıran ticaret unvanlarının süresinde tespitinin sağlanamaması ya da markanın tanınırlığından haksız faydalanmak amacıyla kullanımına müdahalede geç aksiyon alınması gibi tanınmış marka sahipliğinden doğan hakların hukuki süresinde kullanılmaması gündeme gelebilmektedir. Nitekim tanınmış marka sahibinin markasının korunmasına yönelik talepleri karşısında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ve kötü niyetli tescil kavramları değerlendirmeye alınmakta, söz konusu talebin uygulanabilirliği tespit edilmeye çalışılmaktadır.

TMK 2. maddesine dayanan sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin uzun süre boyunca haklarını kullanmaması ve ihlallere sessiz kalması nedeniyle ticari ad ve işaret koruma hakkını kaybetmesini ifade etmekte olup

\* Avukat, İstanbul Barosu, [gokce\\_ergun@hotmail.com](mailto:gokce_ergun@hotmail.com).

bu ilke ile dürüstlük kurallarına uygun hak kullanımı vurgulanarak kötüye kullanımın önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu hususta Yargıtay kararları incelendiğinde, sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi değerlendirilirken tanınmış marka sahipliğine ilişkin öne sürülen taleplere yönelik olarak ihtilaf konusu markanın kötü niyetli tescil teşkil edip etmediğinin incelenmesinden bu talep için yapılan eylemlerin çelişkili davranma yasağına uygun düşüp düşmediğine, ihtilaf konusu markanın bilinmemesinin hayatın olağan akışına aykırılığından markanın çeşitli kullanım türlerine dair pek çok hususun dikkate alındığı görülmektedir.

Makalemiz nezdinde, Yargıtay kararları ışığında yabancı menşeli tanınmış markalar tarafından yöneltilen taleplerde ele alınan unsurlar incelenmiş ve yerleşik içtihat uygulamaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle tanınmış marka kavramı ve Paris Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de tescilli olmayan tanınmış markalara tanınan haklar açıklanacak, akabinde 556 sayılı KHK ve SMK hükümleri ile Yargıtay içtihatları çerçevesinde sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi incelenecek ve yabancı menşeli tanınmış markaların taleplerine bu ilkenin uygulanmasına dair içtihat uygulamaları ele alınacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, tanınmış marka, marka koruması, gerçek hak sahipliği

## LOSS OF RIGHTS BY REMAINING SILENT IN RESPECT OF WELL- KNOWN TRADEMARKS OF FOREIGN ORIGIN IN THE LIGHT OF THE SUPREME COURT DECISIONS

### ABSTRACT

Businesses that invest significant capital and effort in establishing their global market presence apply for protection through the registration of well-known trademarks to safeguard the reputation of their products and services, which are considered symbols of quality. In principle, trademark registration grants the owner the right to use their trademark within a specific geographical region and provides protection against competitors. The registration of well-known trademarks aims to extend these rights to foreign countries. Registering a well-known trademark enables the owner to take legal action against unauthorized use or imitation of their brand. However, during the period in which a business's commercial activities expand geographically, issues may arise, such as missing the deadline to object to trademark registration applications in other regions, failing to timely identify businesses using similar or identical signs, or not promptly addressing attempts to exploit the trademark's reputation. Consequently, claims by well-known trademark owners seeking protection of their brand may be evaluated in terms of principles such as the "lack of response leading to loss of rights" and the concept of "bad faith registration."

"The lack of response leading to loss of rights" principle, based on Article 2 of the Turkish Civil Code, signifies the loss of trademark and trade name protection rights due to the failure to use these rights for an extended period. This principle aims to prevent misuse by emphasizing the appropriate use of rights according to the principle of fairness.

An examination of Turkish Supreme Court decisions shows that this principle is applied when evaluating claims regarding the protection of well-known trademarks. It is assessed whether the disputed trademark constitutes a bad faith registration and whether the actions taken regarding this claim adhere

to the principle of not behaving inconsistently. The aspect of whether the disputed trademark is known or not is also taken into account.

In our article, we shed light on the elements considered in claims presented by foreign-origin well known trademarks in the light of Turkish court decisions and endeavor to reveal established jurisprudence practices. To do so, we will first clarify the concept of well-known trademarks and the rights granted to well-known trademarks not registered in Turkey under the Paris Convention. Subsequently, we will examine the principle of "lack of response leading to loss of rights" within the framework of Statutory Decree No. 556 and the Industrial Property Code (IPC) provisions and explore the jurisprudence regarding the application of this principle to claims by foreign-origin well-known trademarks.

**Keywords:** Loss of rights by remaining silent, well-known trademark, protection of trademark, right holdership.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (Birinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## İKİNCİ OTURUM / *SECOND SESSION*

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ve YARGI KARARLARI

*Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR*

*AHBVÜ Hukuk Fakültesi*

### KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Sema Çörtoğlu Koca

Prof. Dr. Musa Aygül – Arş. Gör. Dr. Elif Hande Altıntaş Açıkgöz

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Korkmaz

Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek



## SINAI MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE MÜNHASİR YETKİ SORUNU

**Prof. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA\***

### ÖZET

Günümüzde, sınai mülkiyet haklarının sınır ötesi ihlallerine ilişkin uyuşmazlıkların sayısı giderek artmaktadır. Sınai mülkiyet haklarının ihlali bir ülkede gerçekleştikten sonra etkilerinin bir başka ülkede hatta birden fazla ülkede göstermesi de mümkündür. Örneğin, İtalyan bir çanta üreticisinin tasarımının Yunanistan’da kopyalanarak, üretilmesi ardından bir internet sitesi aracılığı ile Türkiye’de ve birçok ülkede satılması ya da Alman teknoloji şirketi ile Türk şirketi arasında yapılan patent lisans sözleşmesinin ihlal edilmesi. Sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde Türkiye’de dava açılacağı gibi, bazı durumlarda da yurt dışında dava açılabilir. Yabancı devlet mahkemelerince verilen kararların Türkiye’de kesin delil veya kesin hüküm etkisi kazanması ve icra edilebilmesi için bu kararların tanıma ve tenfiz şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Tebliğ, yabancı devlet mahkemelerinin sınai mülkiyet haklarına ilişkin vermiş olduğu kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizinde karşılaşılan münhasır yetki probleminin yargı kararları çerçevesinde tartışılmasına ilişkindir.

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’unda (MÖHUK) yer alan şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu şartlar bakımından konumuz bakımından önemli olan husus ise, yabancı mahkeme kararının Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmemesidir.

---

\* Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Öğretim Üyesi, E-posta: [sema@baskent.edu.tr](mailto:sema@baskent.edu.tr), ORCID: 0000-0001-6464-9034.

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin yetki kurallarının münhasır yetki niteliğinde olması halinde bu konudaki yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi MÖHUK m. 54(1)(b) uyarınca söz konusu olamaz.

O halde Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 156. maddesinde yer alan yetki kuralların münhasır yetki kuralı olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Münhasır yetki, bir devletin başka bir devletin kamu hukuku işlemlerini geçersiz kılamayacağı genel kuralından kaynaklanmaktadır. Devletler birbirinden bağımsız olduklarından, bir devletin mahkemesinin başka bir devletin işlemini iptal etmesi uluslararası hukukun ihlali olacaktır.

Çalışmamızda, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan yetki kurallarının münhasır yetki kuralları olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği değerlendirildikten sonra sınai mülkiyet haklarına ilişkin yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu kararlarının iptali davası, hükümsüzlük davası ve tazminat davası gibi davalar bakımından yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınmasının ve tenfizinin mümkün olup olmadığı yargı kararları çerçevesinde incelenecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Sınai mülkiyet hakları, tanıma ve tenfiz, münhasır yetki, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK), Sınai Mülkiyet Kanunu.

## THE PROBLEM OF EXCLUSIVE JURISDICTION IN THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN COURT DECISIONS RELATING TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

### ABSTRACT

Nowadays, the number of disputes regarding cross-border violations of industrial property rights is increasing. After the violation of industrial property rights occurs in one country, it is possible for its effects to show in another country or even in more than one country. For example, copying the design of an Italian bag manufacturer in Greece, producing it and then selling it in Turkey and many other countries through a website, or violating the patent license agreement between a German technology company and a Turkish company. In case of violation of industrial property rights, a lawsuit can be filed in Turkey, and in some cases, a lawsuit can be filed abroad. In order for the decisions given by foreign state courts to gain definitive evidence or final judgment effect and be enforced in Turkey, these decisions must render the recognition and enforcement conditions.

The presentation is about discussing the problem of exclusive jurisdiction encountered in the recognition and enforcement of decisions made by foreign state courts regarding industrial property rights in Turkey, within the framework of judicial decisions.

For the recognition and enforcement of foreign court decisions regarding industrial property rights, the conditions set out in the Code on Private International Law and Procedural Law must be rendered. The important point for our subject in terms of these conditions is that the foreign court decision does not fall under the exclusive jurisdiction of Turkish courts. If the jurisdiction rules regarding industrial property rights are of exclusive jurisdiction, Turkish courts cannot give the decision of recognition and enforcement of foreign court decisions.

Then, it is necessary to determine whether the jurisdiction rules in Article 156 of the Industrial Property Code are exclusive jurisdiction rules. Exclusive jurisdiction derives from the general rule that a state cannot invalidate the public law acts of another state. Since states are independent of each other, it

would be a violation of international law for a court of one state to annul another state's action.

In our study, it will be evaluated whether the jurisdiction rules in the Industrial Property Code can be described as exclusive jurisdiction rules. Then, whether it is possible to recognize and enforce foreign court decisions in Turkey in terms of cases related to industrial property rights such as invalidation, revocation and compensation cases will be examined within the framework of judicial decisions.

**Keywords:** Industrial property rights, recognition and enforcement, exclusive jurisdiction, the Code on Private International Law and Procedural Law, Industrial Property Code.

**YABANCI UNSURLU FİKRÎ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA  
“KORUMA ÜLKESİ HUKUKU” (LEX LOCI PROTECTIONIS)  
KAVRAMININ BELİRSİZLİĞİ**

**Prof. Dr. Musa AYGÜL\***

**Arş. Gör. Dr. Elif Hande ALTINTAŞ AÇIKGÖZ\*\***

**ÖZET**

Fikrî mülkiyete ilişkin haklar, koruma ülkesi hukukuna (*lex loci protectionis*) tâbidir. Yasal düzenlemeler, fikrî mülkiyete ilişkin hakların tâbi olduğu hukuku farklı ifadelerle açıklamışsa da bu ifadelerin tamamının *lex loci protectionis* terimine karşılık geldiği yeknesak bir şekilde öğreti ve mahkeme kararlarında kabul edilmektedir. Örneğin, Türk hukukunda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 23/1 hükmünde yer alan “*Fikrî mülkiyete ilişkin haklar, hangi ülkenin hukukuna göre koruma talep ediliyorsa o hukuka tabidir.*” hükmü, yine Avrupa Birliği Hukuku açısından Roma II Tüzüğü m. 8/1’de yer alan “*the country for which protection is claimed*” ifadesi, İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 110/1 hükmündeki “*the state for which protection of the intellectual property is sought*” ifadesi, Avusturya Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nda “*the law of the State where the act of exploitation or infringement occurred*” ifadesi, *lex loci protectionis* terimine karşılık kullanılır. Ancak bu noktadaki esas sorun, *lex loci protectionis* terimiyle kastedilen hukukun, hangi hukuk olduğudur. *Lex loci protectionis*’in davaya bakan mahkemenin hukuku (*lex fori*) olabileceğini ifade edenler olduğu gibi, ihlâl yeri hukuku (*lex loci delicti*) veya fikrî mülkiyet hakkının menşe yeri (*lex originis*) olduğunu kabul eden yazarlar da vardır.

\* Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD, 0000-0003-0363-9101, (musaaygull@gmail.com)

\*\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milletlerarası Özel Hukuk ABD, 0000-0002-0060-7094, (ehandaltintas@gmail.com)

Türk öğretisindeki yaklaşım *lex loci protectionis* teriminin, davacıya tek taraflı bir hukuk seçimi verdiği yönündedir. Buna göre birden fazla devlette korunan fikrî hak, bu devletlerde aynı kişi tarafından ihlâl edilmişse davacı, koruma ülkesi hukuklarından birisinin uygulanmasını seçebilir. Kanaatimizce bu yöndeki bir yaklaşım fikrî mülkiyet haklarının mülkiliği ilkesine uygun düşmemektedir. Sunumumuzda Avusturya Yüksek Mahkemesi, Japonya Yüksek Mahkemesi ve Alman Federal Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar ışığında *lex loci protectionis*'in özellikle *lex loci delicti*, *lex originis* ve *lex fori* ile farkı açıklanacak ve *lex loci protectionis* bağlama noktasının ülkesellik ilkesi ile uyumlu anlamı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Fikri Mülkiyete İlişkin Haklar, Lex Loci Protectionis, Korum Ülkesi Hukuku, Ülkesellik İlkesi, Hukuk Seçimi.

UNCERTAINTY OF THE CONCEPT OF “THE COUNTRY FOR WHICH  
PROTECTION IS SOUGHT” (*LEX LOCI PROTECTIONIS*) IN  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT DISPUTES WITH FOREIGN  
ELEMENTS

ABSTRACT

Intellectual property rights are subject to the law of the country of protection (*lex loci protectionis*). Although the legal regulations include different expressions, it is uniformly accepted in the doctrine and court decisions that all these expressions refer to the law of *lex loci protectionis*. For example, according to article 23 (1) of International Private and Civil Procedure Law “*The rights of intellectual property are subject to the law of state according to whose law their protection is demanded.*”, again in terms of European Union Law, the expression “*the country for which protection is claimed*” in Article 8(1) of the Rome II Regulation, the expression “*the state for which protection of the intellectual property is sought*” in Article 110/1 of the Swiss Federal Act on Private International Law and in the Austrian Private International Law Code, the phrase “*the law of the State where the act of exploitation or infringement occurred*” corresponds to the term *lex loci protectionis*. However, the main problem at this point is which law is meant by the term “*lex loci protectionis*”. There are those who state that *lex loci protectionis* is *lex fori*, and there are also authors who accept that it is *lex loci delicti* or *lex originis*.

The approach in Turkish law is that the term *lex loci protectionis* gives the plaintiff a unilateral choice of law opportunity. Accordingly, if an intellectual property right protected in more than one States and has been infringed by the same person in those States, the plaintiff may choose to apply one of the laws of the States where the right protected. In our opinion, such an approach does not comply with the territoriality of intellectual property rights. In our presentation, in the light of the decisions of the Austrian Supreme Court, German Federal Court and Japanese Supreme Court the difference of the concept *lex loci protectionis* with *lex loci delicti*, *lex originis* and *lex fori* will be explained and the

meaning of the connecting factor *lex loci protectionis* in line with the principle of territoriality will be tried to be revealed.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Lex Loci Protectionis, Country of Protection, Principle of Territoriality, Choice of Law.

## YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN SINAÎ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KORKMAZ\*

### ÖZET

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği sınâî mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklarda, arabuluculuğa başvurulması kural olarak ihtiyaridir. Ancak bazı özel hukuktan doğan uyuşmazlıklar bakımından dava şartı arabuluculuğun hukuk sistemimize dâhil edilmesinin bir sonucu olarak, birtakım sınâî mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklar yönünden arabuluculuğa başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Dava şartı arabuluculuğa tâbi olan sınâî mülkiyet haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda dava açılabilmesi için arabuluculuğa başvurulması ve tarafların anlaşamadığına dair tutanağın dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Bu yönüyle, hangi sınâî mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuğa tâbi olduğu önem teşkil eder. Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörülen hususlardan doğan davaların ticarî dava olması (TTK m. 4/I, d) ve konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları bakımından dava şartı arabuluculuğun (TTK m. 5/A) öngörülmesi sebebiyle, söz konusu talepleri içeren sınâî mülkiyet haklarından doğan uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurulması zorunludur. Ancak sınâî mülkiyet haklarının ihlâlinden kaynaklı uyuşmazlıklarda, alacak ve tazminat talepleri ile diğer parasal olmayan taleplerin birlikte ileri sürülmesi hâlinde, bu taleplerin dava şartı arabuluculuğa tâbi olup olmadığına dair farklı yönde yargı kararları bulunmaktadır. Yargı kararlarındaki farklılık sebebiyle, uygulamada sınâî mülkiyet haklarının ihlâlinden doğan uyuşmazlıklar bakımından

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı, ckorkmaz@aybu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-3362-1703.

arabuluculuğa başvurunun zorunlu olup olmadığına dair belirsizlik söz konusudur. Bu nedenle, taleplerin birlikte ileri sürüldüğü sınai mülkiyet haklarından doğan uyumsuzluklar dava şartı arabuluculuk yönünden bağlantılı olup olmamasına göre ele alınmalıdır.

Ayrıca dava şartı arabuluculuğa tâbi olan bir uyumsuzluğun görevsiz mahkemede açılmasında olduğu gibi dava şartı arabuluculuk ile görevin kesiştiği durumlarda, mahkemenin ne yönde karar vermesi gerektiği sorun teşkil etmektedir. Nitekim arabuluculuğa başvurulması zorunlu olan ve bu yol tüketilmeden görevsiz mahkemede açılan bir davada, mahkemenin görevsizlik kararı mı vereceği yoksa dava şartı arabuluculuğun yerine getirilmemesi sebebiyle davanın usûlden reddine mi karar vereceği noktasında uygulama birliği bulunmamaktadır. Bu sorun, mevzuatta arabuluculuğa başvuru zorunluluğunun dava şartı kavramı altında düzenlenmesinden, mahkemece zorunlu arabuluculuğun inceleneceği aşamanın açıkça öngörülmesinden ve söz konusu düzenleme ile kavramın bağdaşmamasından kaynaklanmaktadır. Zira dava şartı olarak nitelendirilmesine karşın arabuluculuğun inceleneceği aşama, dava şartlarının incelenmesine dair genel yargılama kurallarından farklı şekilde düzenlenmiştir. Bu farklılık, arabuluculuğa başvuru zorunluluğunun nasıl nitelendirileceği sorunuyla birlikte, dava şartları ile zorunlu arabuluculuğun kesiştiği durumlarda mahkemece nasıl inceleme yapılması gerektiği sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada da söz konusu sorunlara dikkat çekilerek dava şartı arabuluculuğun sınai mülkiyet hukukuna dair yansımaları yargı kararları üzerinden değerlendirilmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Sınai Mülkiyet Hakları, Dava Şartı Arabuluculuk, Zorunlu Arabuluculuk, Sınai Mülkiyet Haklarının İhlâli, Fikrî ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi.

## EVALUATION OF MEDIATION AS A CONDITION FOR LITIGATION IN DISPUTES ARISING FROM INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS FROM COURT DECISIONS PERSPECTIVE

### ABSTRACT

In disputes arising from industrial property rights that the parties may freely dispose of, mediation is, as a rule, facultative. However, as a result of the inclusion of mediation as a condition for litigation in our legal system for some private law disputes, it has become obligatory to apply to mediation for some disputes arising from industrial property rights.

In order to file an action in disputes related to industrial property rights that are subject to mediation as a condition precedent to litigation, mediation must be applied and the minutes of the parties' failure to reach an agreement must be attached to the petition. In this respect, it is important which industrial property rights disputes are subject to mediation as a condition of litigation. Since the lawsuits arising out of the issues stipulated in the legislation on intellectual property law are commercial lawsuits (Art. 4/I, d of the TCC) and mediation is a condition of litigation (Art. 5/A of the TCC) for receivables, damages, cancellation of objection, negative assessment and reclamation lawsuits (Art. 5/A of the TCC), it is mandatory to apply for mediation in disputes arising out of industrial property rights involving such claims. However, in disputes arising from the infringement of industrial property rights, there are judicial decisions in different directions as to whether these claims are subject to mediation as a condition of litigation in the event that claims for receivables and compensation and other non-monetary claims are asserted together. Due to the difference in judicial decisions, there is uncertainty in practice as to whether mediation is mandatory for disputes arising from the infringement of industrial property rights. Therefore, disputes arising from industrial property rights where claims are asserted together should be handled according to whether they are related or not in terms of mediation.

Apart from this issue, in cases where mediation and jurisdiction intersect, such as when a dispute subject to mediation is filed before a court without jurisdiction, it is problematic what the court should decide. As a matter of fact, there is no unanimity of practice as to whether the court will decide on the lack of jurisdiction in a lawsuit filed in an incompetent court without exhausting this remedy, or whether the court will decide on the procedural dismissal of the lawsuit due to the non-fulfillment of the mediation as a condition of the lawsuit. This problem stems from the fact that the obligation to apply for mediation is regulated under the concept of litigation requirement in the legislation, the stage in which the mandatory mediation will be examined by the court is clearly stipulated, and the incompatibility between the said regulation and the concept. This is because, although it is characterized as a condition of litigation, the stage in which the mediation will be examined is regulated differently from the general rules of proceedings regarding the examination of the conditions of litigation. This difference, together with the problem of how to characterize the obligation to apply for mediation, brings along the problem of how the court should examine in cases where the conditions of the lawsuit and mandatory mediation intersect. This study draws attention to the aforementioned problems and evaluates the reflections of mediation on industrial property law through judicial decisions.

**Keywords:** Industrial Property Rights, Mediation as a Condition for Litigation, Mandatory Mediation, Infringement of Industrial Property Rights, Intellectual and Industrial Property Rights Court.

## FRANSIZ MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA DEVLETİN MANEVİ HAKLARIN KORUNMASINDAKİ ROLÜ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÇIKARILABİLECEK SONUÇLAR

Dr. Öğr. Üyesi **Gülen Sinem TEK\***

### ÖZET

Fikri haklar, mali ve manevi haklardan oluşur. Mali haklar, eser sahibinin ölümünden ya da eserin aleniyetinden itibaren yetmiş yıllık bir koruma süresine tâbi iken, manevi haklar bakımından böyle bir süre öngörülmemiştir. Bu durum ise, vasiyeti yerine getirme memuru atamamış ve ölümünden sonra da FSEK m. 19/I'de sayılan yakınlarından birisi bulunmayan veya eserin korunması ile ilgisiz olan eser sahibinin ölümünden sonra özellikle eserin değiştirilmesini men hakkının nasıl korunacağı hususunda belirsizlik yaratmaktadır. Aynı sorun, kamuya mal olmuş eserler bakımından da söz konusudur.

Fransız Temyiz Mahkemesi'nin 6 Aralık 1966 tarihli kararına konu olmuş uyuşmazlıkta, ilim ve edebiyat eserleri alanında meslek birliği niteliğini haiz Société des Gens de lettres, 1803'te ölmüş yazar Choderlos de Laclos'nun Les liaisons dangereuses- Tehlikeli İlişkiler isimli romanın Marceau Film Şirketi tarafından imal ettirilen ve Roger Vadim'in yönettiği filme isim olarak konulmasını, ayrıca olay ve karakterlerin modernize edilerek işlenmesini Laclos'nun eserin bütünlüğünü koruma hakkına aykırı görüp filme el koyma tedbirinin uygulanması için mahkemeye başvurmuştur. Yerel mahkeme talebi usulden inceleyerek tedbire hükmetmiş, tedbirin kaldırılması için yapımcının başvurduğu mahkeme ise esas incelemesi yaparak Société des Gens de lettres'in taraf sıfatına sahip olmadığına karar vermiştir. İstinaf aşamasında da meslek birliğine hak verilmesi, ancak tedbir kararını kaldıran yerel mahkemenin direnmesi üzerine uyuşmazlık temyize taşınmış, temyiz mahkemesi ise bir meslek birliğinin kişisel ya da ulusal çıkarları koruyamayacağını, sadece mesleki

\* Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD, e-posta: [sinem.tek@bau.edu.tr](mailto:sinem.tek@bau.edu.tr), ORCID: 0000-0001-5878-1397.

çıklarları koruyabileceğini vurgulayarak, talebi reddetmiştir. Savcı Lindon'ın, bu tür durumlarda manevi hakları koruma görevinin meslek birliklerine değil, Kültür Bakanlığı'na ait olduğuna dikkati çeken kapanış konuşması ünlüdür. Bu karardan sonra meslek birlikleri manevi hak koruması için dava açacak olsalar da, taleplerinin taraf sıfatı yokluğu nedeni ile sürekli reddi üzerine sadece açılan davalara müdahil olmak ile yetinmişlerdir. Kültür Bakanlığı ise, birkaç istisna hariç, ne kendisine birebir ihbar edilen durumlarda, ne de kendi inisiyatifi ile manevi hakların korunması için dava açmıştır. Kültür Bakanlığı'nın Roger-Gilbert Lecompte'un mektuplarının yayımlanması için Reims yerel mahkemesinde açtığı davada, yazarın manevi haklarını savunmasından ziyade, davalı Urbain'in mektupların yayımlanmasını reddederek, ulusal ve edebi mirasın gelişmesini engellediği iddiası dikkat çekicidir. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı, eser sahibinin ölümünden sonra mirasçısının bulunmaması ya da manevi hakkı kötüye kullanması halinde müdahale ettiği, bu müdahale kamu hukukuna dayanan ikincil bir müdahale olarak karşımıza çıkar. Eser sahibinin iradesinin araştırılması yerine, kamu yararına dayanan bir değerlendirme yapılmaktadır.

Türk hukukunda FSEK m. 19/V, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na memleket kültürü bakımından önemli gördüğü eserler için koruma talep edebilme yetkisi tanımaktadır. Ne var ki Bakanlık şimdiye kadar bu yetkisini kullanmamıştır. Türk hukuku çerçevesinde, telif hakları meslek birliği ile üye arasındaki üyelik ilişkisi ölüm ile sona erdiğinden, eser sahibinin kendi eseri üzerindeki manevi hakların ölümünden sonra korunmasına yönelik sorumluluğu alması gerekir. Bu noktada, manevi hakların, FSEK m. 19/I çerçevesinde kullanımının bir ölüme bağlı tasarruf ile bırakılacağı kişinin belirlenmesi, özellikle de manevi hakların sürekli niteliği dikkate alınarak bu kişinin mümkünse bir tüzel kişi olması önem taşır.

**Anahtar kelimeler:** Eser sahibinin manevi hakları, eser sahibinin ölümü, koruma süresinin dolması, meslek birlikleri, manevi hakların devlet vasıtasıyla korunması.

## THE ROLE OF THE STATE IN THE PROTECTION OF MORAL RIGHTS IN THE LIGHT OF THE FRENCH COURT DECISIONS AND THE CONCLUSIONS TO BE TAKEN FOR TURKISH LAW

### ABSTRACT

Intellectual rights consist of economic rights and moral rights. While economic rights are subject to a term of protection of seventy years from the death of the author or the moment of public disclosure of the work, such a period is not provided for the moral rights. This situation creates an uncertainty for the protection of the moral rights, especially the right to prohibit the modifications, of the deceased author, who has not appointed a testamentary executor and whose relatives cited at the art. 19/I of the Act on Intellectual and Artistic Works are missing or uninterested. The same problem applies to the works whose term of protection has extinguished.

In a dispute that was the subject of a decision of the French Court of Cassation dated Dec. 6, 1966, the Société des Gens de lettres, a professional association on literary and scientific works, asked to the court a confiscation measure to be applied to the cinematographic work produced by the Marceau Film Company and directed by Roger Vadim in 1959. The title of the movie *Les liaisons dangereuses*-*Dangerous Liaisons* was taken from the same-titled novel of the writer Choderlos de Laclos who died in 1803, and characters and events have been modernized; which the claimant considers as a violation of the right to the integrity of the Laclos's work. The local court decided for the confiscation measure on procedural ground, which the defendant requested before another court its lifting. This second local court did a substantial examination and ruled that the Société des Gens de lettres does not have the capacity to take part in court proceedings. The court of appeal ruled in favor of the professional association, against which the local court who lifted the measure gave a decision of insistence. However, the court of cassation denied the claim of the Société des Gens de lettres, emphasizing that a professional association can protect professional interest, but not personal or national interests. Prosecutor Lindon's famous closing speech drew attention to the fact that the duty to protect moral rights in such cases belongs to the Ministry of Culture, and not to the professional associations. Although professional associations have filed

several lawsuits for the protection of moral rights of deceased authors after this decision, their claims have consistently been rejected due to the absence of the capacity to take part in court proceedings. Thereafter they only contented themselves with intervening to lawsuits which have already been brought into courts. On the other hand, the Ministry of Culture has not filed, with only a few exceptions, a lawsuit against the moral rights infringement of the deceased authors upon notice, or to its own initiative. In the lawsuit filed by the Ministry of Culture at the Reims local court for the publication of Roger-Gilbert Lecompte's letters, it is noteworthy to acknowledge that its claim was based on the prevention of the development of the national and literary heritage by the defendant Urbain who denied the publication of the letters, rather than protecting the author's moral rights. Therefore, when the Ministry of Culture intervenes if the author does not have an heir after his/her death or this heir abuses the moral rights, this intervention comes across as a secondary intervention grounded on public law. An assessment is made based on the public interest rather than an evaluation of the author's will.

In Turkish law, art. 19/V of the Act on Intellectual and Artistic Works gives the Ministry of Culture and Tourism the authority to request protection for works that it considers important for country culture. However, the Ministry has not used this authority until now. According to Turkish law, since the membership between the copyright professional association and the member ends upon his/her death, the author must take responsibility for the posthumous protection of the moral rights over his/her own work. Under these circumstances, it is important for the author to appoint by testament a person entitled to exercise the moral rights after his/her death according to art. 19/I of the Act on Intellectual and Artistic Works. Considering the perpetual nature of moral rights, it is preferable that this person would be a legal entity rather than a real person.

**Keywords:** Moral rights of the author, death of the author, expiration of the term of protection, professional associations, protection of moral rights by the State.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (Birinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## ÜÇÜNCÜ OTURUM / *THIRD SESSION*

**FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akın ÜNAL*

*AYBÜ Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Av. Selen Zafer Boztepe

Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza Akkanat Öztürk – Orhan Gazi Sarıdağ

Arş. Gör. Ayşenur Maman



**SİNEMA FİLMİNİN TAMAMLANMASI: ZORUNLU KAYIT VE TESCİL  
BELGESİNİN NİTELİĞİNİN YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN  
21.09.2022 TARİHLİ E. 2021/258 K. 2022/6133 KARARI IŞIĞINDA  
DEĞERLENDİRİLMESİ**

Av. Selen ZAFER BOZTEPE\*

**ÖZET**

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sinema eseri olan sinema filmleri meydana getirilirken temel olarak senaryonun yazılması, ön hazırlık dönemi, prodüksiyon ve nihai olarak post prodüksiyon süreçlerinden geçmektedir. Post prodüksiyon sürecinde çekilen sahneler kurgu, ses ve renk düzenlemesi işlemlerinden geçerek sinema filminin son bir kopyası alınır ve sinema filmi gösterim için tamamlanmış kabul edilir. Uygulamada post prodüksiyon sürecinin sona ermesi ve yayınlamaya hazır içeriğin oluşması ile sinema filmi tamamlandı olarak kabul edilir. Ancak sözleşmelerde belirtilen “sinema filminin tamamlanması” şartının yargıda farklı yorumlandığı görülmektedir. Uygulamadaki anlayıştan farklı olarak yapılan bu değerlendirmeler tarafların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemiş sayılmasına sebep olmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 21.09.2022 tarihli E. 2021/258 K. 2022/6133 kararında “filmin gösterime girmek üzere tam olarak hazırlanmasını” filmin kayıt ve tescil belgesinin alındığı tarih ile eşleştirmiştir. Ancak FSEK’in 13/3. maddesinde film yapımcılarının hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, hak sahipliğinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla kanun koyucu tarafından belirtilen kayıt ve tescil yapılması, kanunun amacına ve lafzına aykırı yorumlanarak sinema filminin tamamlanmış sayılması için bir şart haline getirilmiştir. FSEK’in 13/3. maddesine dayanılarak çıkarılan Fikir ve

\* Inter Medya Hizmetleri Ticaret A.Ş., Hukuk ve Ticari İlişkiler Müdürü (selenzafer@outlook.com, ORCID: 0009-0003-5851-1823).

Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde sinema filmleri için yapılacak kayıt ve tescilin başlığının "zorunlu kayıt ve tescil" olarak belirtilmiş olması kanunun amacını, kayıt ve tescilin niteliğini değiştirmemektedir. Fikir hırsızlığının önlenmesi için hak tespitlerinde ispat kolaylığı sağlanması ve veri tabanına kaynak oluşturması amacıyla sinema filmlerinde zorunlu kayıt ve tescil terimi kullanılmıştır. FSEK'de sinema filminin tamamlanmasına ilişkin özel bir madde bulunmadığından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun eser ile ilgili hükümlerinden yola çıkarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışma ile sinema filminin gösterime girmek üzere tam hazırlanması kavramı ilgili Yargıtay kararı ışığında, kayıt ve tescil belgesinin alınması ekseninde açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çalışma kapsamında sinema eseri terimi FSEK'teki eser kategorisi olarak kullanılacak ve çalışma kapsamında özellikle sinema filmlerine odaklanılacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Sinema eseri, zorunlu kayıt ve tescil, isteğe bağlı kayıt ve tescil, filmin tamamlanması, eser işletme belgesi.

**COMPLETION OF A MOVIE: EVALUATION OF THE CLASIFICATION  
OF THE COMPULSORY RECORDING AND REGISTRATION  
CERTIFICATE IN THE LIGHT OF THE DECISION OF 11TH CIVIL  
CHAMBER OF THE COURT OF APPEAL DATED 21.09.2022 E. 2021/258  
K. 2022/6133**

**ABSTRACT**

Within the scope of the Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works, movies that are cinematic works basically go through the writing of the script, the pre-production, production and finally the post-production processes. During the post production process the scenes, sound and, color editing and then the movie is exported and the movie considered as fully completed for screening. In practice, a movie is considered complete with the end of the post-production process and the formation of ready-to-publish content. However, it is seen that the condition of "completion of the movie" specified in the contracts is interpreted differently in the judiciary. These interpretation, which are different from the understanding in practice, cause the parties to be deemed not to have fulfilled their obligations on time. 11th Civil Chamber of the Court of Appeal, in its decision dated 21.09.2022 and numbered E. 2021/258 K. 2022/6133, decided that "complete preparation of the movie for screening" matched with the date of receipt of the recording and registration certificate of the movie. However, in Article 13/3 of the FSEK, the recording and registration specified by the legislator in order to provide ease of proof in determining the ownership of the rights of the producers and to follow the rights to benefit from financial rights, without the aim of establishing rights, has been interpreted contrary to the purpose and letter of the law and has been made a condition for the movie to be considered completed. The fact that the title of the recording and registration to be made for movies is specified as "compulsory recording and registration" in Article 5 of the Regulation on the Recording and Registration of Intellectual and Artistic Works issued on the basis of Article 13/3 of the FSEK, does not change the purpose of the law and the nature of its

recording and registration. Since there is no special article regarding the completion of a movie in the FSEK, it is necessary to evaluate it based on the provisions of the Turkish Code of Obligations No. 6098 regarding the work. With this study, complete preparation of a movie for screening will be tried to be explained in the light of the relevant Court of Appeal decision, on the axis of obtaining the recording and registration certificate. Within the scope of this study, the term of cinematic work will be used as one of the category of works mentioed in FSEK, and within the scope of the study, especially movies will be focused.

**Keywords:** Cinematic work, compulsory recording and registration, optional registration and registration, compliation of a movie, work operarion certificate.

**FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN  
HAK SAHİPLERİNE ETKİSİ: YARGITAY HUKUK GENEL  
KURULUNUN 01.12.2022 TARİHLİ KEMAL SUNAL KARARI**

**Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK\***  
**Orhan Gazi SARIDAĞ\*\***

**ÖZET**

Bu çalışmada Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2020/11-350 esas, 2022/1638 karar ve 01.12.2022 tarihli kararı incelenmiştir. Uyuşmazlığın konusu Ali Kemal Sunal'ın oyuncululuğunu üstlendiği (45<sup>1</sup>) adet filmin yapımcısı olan davalının, muris Ali Kemal Sunal'ın vefatından sonra kendisinin başrolü olduğu ilgili sinema eseri niteliğindeki filmlerin satışını (sinema ve televizyon kanalları ile bu kanallar dışı gösterim yapılmak üzere satışı) yaparak gelir elde etmeye devam etmesinin FSEK m. 80 uyarınca mirasçılarının eser sahipliğinden kaynaklanan haklarını ihlal edip etmediğidir. Ayrıca davacının davalıdan tahsilini talep ettiği üç kat tazminat ödemeye mahkum edilmesini mümkün olup olmadığıdır. Bu çerçevede öncelikle ayrı başlıklar altında uyumsuzluk konusuna ilişkin verilmiş ilk derece mahkemesinin<sup>2</sup> ile İstinaf merciinin<sup>3</sup> ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin<sup>4</sup> kararları kısaca açıklanmıştır.

\* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı, ORCID-ID: 0000-0003-4856-9733 (eba@istanbul.edu.tr).

\*\* Hakim, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programı Öğrencisi, ORCID-ID: 0000-0001-9366-0304 (orhansaridag@gmail.com).

<sup>1</sup> Karar metinleri karşılaştırıldığında ilk derece mahkemesi bu rakamı 44, İstinaf 45 ve Yargıtay yine 45 olarak belirlemiştir. Bunun esasa etki etmeyen bir yazım hatası olduğu kanaati oluşmuştur.

<sup>2</sup> İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, E. 2013/145 K. 2016/127, T. 02.09.2016.

<sup>3</sup> İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, E. 2016/71, K. 2017/3073, T. 11.10.2017.

<sup>4</sup> Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/409, K. 2019/5485, T. 17.09.2019.

İnceleme konusu kararın temelinde icracı sanatçının bağlantılı hakları yer almaktadır. Telif hakkının özü çoğaltma ve yayma hakkından oluşmakta ise de tarihsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte çoğaltma ve yayma imkanlarının genişlediği anlaşılmış ve bağlantılı haklar da fark edilerek bu konuda yasal düzenleme ihtiyacı hissedilmiştir. Teknolojik imkânların çeşitlenmesi, fikri haklar alanını da doğrudan etkilemiştir. Böylece hakkın içeriğinin yeniden tanımlanması gündeme gelmiştir. 5856 sayılı FSEK, eser sayılabilecek bir fikri ürünü meydana getirmeyen bazı çalışmaları da koruma altına almıştır. Bu haklar ise bağlantılı hak olarak isimlendirilmektedir. İşbu çalışma kapsamında da telif hakkının içeriğine yönelik meydana gelen bu değişikliğin, değişiklik öncesi tasarruflara etkisi hem borçlar hukuku hem de telif hukuku yönüyle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı çerçevesinde incelemiştir. Buna ek olarak fikri haklara yönelik tasarruflara Kanun hükümlerinin zaman bakımından nasıl uygulanacağı sorusu da ilgili mevzuat hükümleri gözetilerek mercek altına alınmıştır.

**Anahtar Kelimeler:** Bağlantılı haklar, icracı sanatçı, fikri hakka yönelik tasarruflar, zaman bakımından uygulama.

**IMPACT OF LEGAL AMENDMENTS ON INTELLECTUAL AND  
ARTISTIC WORKS HOLDERS: KEMAL SUNAL CASE (01.12.2022)****ABSTRACT**

This study delves into the legal intricacies surrounding the case of Civil General Assembly of the Court of Cassation decisions dated 2020/11-350, 2022/1638, and 01.12.2022. The central issue under scrutiny is whether the defendant, responsible for the distribution of (45<sup>5</sup>) films featuring Ali Kemal Sunal, continued to profit from these cinematic works after the demise of the lead actor, Ali Kemal Sunal. This profit stemmed from various channels, including cinema and television networks, as well as screenings beyond these platforms. Key questions addressed in this study pertain to the potential violation of rights as stipulated by Article 80 of the Turkish Copyright Law (FSEK) and the possibility of imposing triple compensation on the defendant. This analysis encompasses an examination of the decisions handed down by the court of first instance<sup>6</sup>, the Court of Appeal<sup>7</sup>, and the 11th Civil Chamber of the Court of Cassation<sup>8</sup>.

The crux of the case hinges on the related rights of the performing artist. The traditional understanding of copyright primarily revolved around reproduction and dissemination rights. However, in light of evolving historical and technological developments, the concept of related rights has gained prominence. The Turkish Copyright Law No. 5856 recognizes and safeguards

---

<sup>5</sup> When comparing the judgment texts, a notable discrepancy arises: the court of first instance determined this number as 44, while both the Court of Appeal and the Court of Cassation reported it as 45. It is our considered opinion that this discrepancy can be attributed to a clerical error and does not impact the underlying merits of the case.

<sup>6</sup> Istanbul 2nd Civil Court of Intellectual and Industrial Rights (Judgement 2013/145, Decision 2016/127, Date 02.09.2016).

<sup>7</sup> 16th Civil Chamber of Istanbul Court of Appeal (Judgement 2016/71, Decision 2017/3073, Date 11.10.2017).

<sup>8</sup> 11th Civil Chamber of the Court of Cassation (Judgement 2018/409, Decision 2019/5485, Date 17.09.2019).

these related rights, encompassing works that may not strictly fall under the category of intellectual property. This study also explores the retroactive impact of changes in copyright law on previous agreements, scrutinizing both contractual and copyright law aspects within the context of the Court of Cassation's General Assembly decision. Additionally, it delves into the application of these legal provisions concerning intellectual property rights concerning the timeline of the case.

By examining this case, we gain insights into the evolving landscape of copyright law and its implications for the rights of performing artists and their heirs, shedding light on the intersection of law, technology, and artistic legacy.

**Keywords:** Related rights, performing artist, disposals for intellectual property rights, temporal application, *ratione temporis*.

## YAPAY ZEKÂ TARAFINDAN ÜRETİLEN ESERLERİN TELİF HAKKI KORUMASI: ÇİN MAHKEMESİ *FEILIN* VE *TENCENT* DAVALARI

Arş. Gör. Ayşenur MAMAN\*

### ÖZET

Yapay zekâ, hukukun her alanını etkilediği gibi telif hakları noktasında da tartışılan birçok konuyu beraberinde getirmiştir. Yapay zekâ tarafından üretilen ürünlerin eser niteliği, telif hakkı problemlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Genel olarak telif kanunlarına ve telif hukuku öğretisine bakıldığında telif korumasının yalnızca insana özgü olabileceği ve hususiyet kavramının gerçek kişiye ait olduğu genel kabul olarak benimsenmiştir. Türk hukuk öğretisinde her ne kadar bu ürünlerin eser olarak korunabileceğini ileri süren görüşler olsa da bu konuda verilmiş ne bir mahkeme kararı ne de kanun değişikliği bulunmaktadır. Çin mahkemeleri ise bu noktada oldukça dikkat çekici kararlar vermiştir. Genelden ayrışarak yapay zekâ tarafından üretilen ürünleri eser korumasına dahil eden ilgili Çin Mahkemesi kararlarının detaylı ele alınması gerekliliği doğmuştur. Öğretide ilk yapay zekâ kararı olarak da bilinen *Feilin* davasında yapay zekâ yazılımı tarafından üretilen ürünün telif hakkı kabul edilmezken, *Tencent* davasında mahkeme ürünü eser olarak kabul etmiş ve telif hakkını onaylamıştır. Her ne kadar *Feilin* davasında ürün eser sayılmamış olsa da yapılan yargısal yorumlar incelemeye değer farklılıklar içermektedir. *Tencent* davası ile yapay zekâ ürününün eser olarak kabul edilmesi, uluslararası öğretilerde ilgili kararın sıklıkla başvuru ve incelenen bir karar niteliğine kavuşmasına sebep olmuştur. Bu çalışma ile her iki kararın dünya devletlerinden farklılık arz eden noktaları araştırılmaya çalışılmış ve birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur. Çin devletinin yapay zekâ çalışmalarında ilk sıralarda yer aldığı da göz önünde bulundurulduğunda verilen kararların

\* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı (av.aysenurmaman@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1387-4327).

temelinde yatan sebepler araştırılmıştır. Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyada yapay zekâ ürünlerinin telif hakkına sahip olması noktasında temkinli yaklaşılması herhangi bir kanuni düzenlemeye yer verilmemesine karşın Çin mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçeleri oldukça merak konusu olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Çin mahkemeleri tarafından orijinallik kriterinin yorumlanmasında birtakım farklılıkların söz konusu olduğu görülmektedir. Öğretide, yapay zekâ tarafından üretilen ürünler ile bilgisayar destekli üretilenler arasında ayırım yapıldığını ancak Çin mahkemelerinin bu yönüyle de farklılaştığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra Çin telif hukuku, tüzel kişilerin eser sahipliğine izin veren düzenlemeler içermektedir. Ayrıca Kıta Avrupası'ndan farklı olarak Çin telif hukukunda faydacılık ön plandadır. Çin mahkemelerinin dünya devletlerinden farklılaşma sebeplerinden biri olarak Çin devletinin yapay zekâ çalışmalarını teşvik ve ilgili faaliyetlerin önünü açarak lider pozisyona gelme amacı olduğu gösterilebilir. Tüm kriterler birlikte değerlendirildiğinde verilen kararların telif hukukunun özüne olan yaklaşım farklılığından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Yapay zekâ, telif hakkı, Feilin, Tencent, eser.

## COPYRIGHT PROTECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE- GENERATED WORKS: CHINESE COURT *FEILIN* AND *TENCENT* CASES

### ABSTRACT

Artificial intelligence, as it affects every field of law, has brought along many issues discussed in terms of copyright. The nature of the work of the products of artificial intelligence-generated constitutes the focal point of copyright problems. It is generally accepted in copyright legislations and copyright law doctrine that copyright protection can only be specific to human beings and that the concept of particularity belongs to the natural person. Although there are opinions in the Turkish legal doctrine suggesting that these products can be protected as works, there is neither a court decision nor an amendment to the law on this issue. The Chinese Courts, on the other hand, has made quite remarkable decisions at this point. It is necessary to examine in detail the relevant Chinese Court decisions that include the products of artificial intelligence-generated in the protection of the work. In the *Feilin* case, which is also known as the first artificial intelligence decision in the doctrine, the copyright of the product produced by artificial intelligence software was not accepted, while in the *Tencent* case, the court accepted the product as a work and approved the copyright. Although the product was not considered as a work in the *Feilin* case, the judicial interpretations contain differences worth examining. The acceptance of the artificial intelligence product as a work with the *Tencent* case has caused the relevant decision to become a frequently referenced and analysed decision in the international doctrine. In this study, it has been tried to investigate the points that differ from the world states in both decisions and some inferences have been made. Considering the fact that the Chinese state ranks first in artificial intelligence studies, the reasons underlying the decisions were investigated. Although there is no legal regulation in the world, especially in the European Union, the cautious approach to the copyright ownership of artificial intelligence products is not included in any legal

regulation, the reasons for the decision made by the Chinese court have been a matter of curiosity. In this context, firstly, it is seen that there are some differences in the interpretation of the originality criterion by the Chinese courts. In the doctrine, it is possible to say that a distinction is made between artificial intelligence-generated products and those computer-assisted, but the Chinese courts also differs on this issue. In addition, Chinese copyright law contains regulations that allow legal entities to own works. In addition, unlike Continental Europe, utilitarianism is at the forefront of Chinese copyright law. When all the criteria are evaluated together, it is concluded that the Chinese state aims to be a leader by encouraging artificial intelligence studies and paving the way for related activities. One of the reasons for the differentiation of Chinese courts from world states is the Chinese state's aim to encourage artificial intelligence studies and to become a leader by paving the way for related activities. When all criteria are evaluated together, it is concluded that the decisions are due to the difference in approach to the essence of copyright law.

**Keywords:** Artificial intelligence, copy right, Feilin, Tencent, work.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (Birinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## DÖRDÜNCÜ OTURUM / *FOURTH SESSION*

**FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK*

*AYBÜ Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Dr. Öğr. Üyesi Gül Büyükkılıç

Dr. Öğr. Üyesi Özge Özsoy

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Özeroğlu



## DOKTRİN VE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA KÜMÜLATİF(ÇOKLU) KORUMA İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gül BÜYÜKKILIÇ\*

### ÖZET

Kümülatif (çoklu) koruma, bir fikri ürünün birden çok mevzuatın şartlarını aynı anda taşınması halinde, hak sahibinin birden çok mevzuata birlikte dayanabilmesidir. Fikri mülkiyet korumasıyla engellenebilecek dürüstlüğe aykırı birtakım davranışlar TTK m. 54 vd.nda düzenlenen haksız rekabete de sebebiyet verebilir. Nitekim marka hukukunda en sık karşılaşılan tecavüz hali olan karıştırılma ihtimali (SMK m. 29/1-a atfı gereği SMK m. 7/2-b), aynı zamanda TTK m. 54/1-a,4 uyarınca haksız rekabet teşkil edebilir. Yine iki veya üç boyutlu bir şekil marka hukuku kapsamında korunabileceği gibi şartlarını sağlamak kaydıyla tasarım hukuku (SMK m. 55 vd.) veya bir eser niteliğine sahip ise FSEK kapsamında da korunabilir.

Fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet hükümlerinin kümülatif olarak uygulanabilirliği hususunda doktrin ve yargı kararlarında fikir birliği bulunmamaktadır. Doktrinde bir görüş, haksız rekabet hukuku ile fikri mülkiyet mevzuatı hükümleri arasında özel hüküm-genel hüküm ilişkisi bulunduğu ve özel hükmün öncelikle uygulanması gerektiği, genel hükmün ise bunu tamamlayıcı olarak uygulanabileceği, özel hükümde yer alan boşlukların, amaca uygun olarak genel hükümler çerçevesinde tamamlanması gerektiği yönündedir (*haksız rekabet hukukunun uygulanmasını sınırlandıran görüş*). Diğer görüş ise, haksız rekabet hükümlerinin fikri mülkiyet mevzuatı yanında, ikinci derecede değil, gereğinde ve şartları varsa, doğrudan ve birinci dereceden uygulanabileceğini, zira fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet

\* Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı Öğretim Üyesi (e-posta: gbuyukkilic@marmara.edu.tr; Cep Tel.: 0 533 618 32 24, ORCID-ID: 0000-0002-3484-7002).

hükümlerinin amaç, konu ve koruduğu menfaatler yönünden birbirinden ayırdığını savunmaktadır (*haksız rekabet hukukunun uygulanmasını destekleyen görüş*). Nitekim, telif ve sınai mülkiyet hukukunun konusu, fikri bir ürünün korunması iken, haksız rekabet hukuku, dürüstlük ilkesine aykırı ticari uygulamalara karşı, işletmesel çabayı, birikimi ve yatırımı kapsayan emeğin korunmasını konu almaktadır. Bu yöndeki bir diğer görüş, kümülatif korumanın kabul edilmesi gerektiğini, fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde engellenemeyen bir hukuka aykırılık halinin haksız rekabete göre de korunamamasının, hakkaniyete aykırı ve adalet arayışını engelleyici bir tablo ortaya çıkaracağını savunmaktadır. Yüksek Mahkeme – aksi yönde kararları olmakla beraber - çoğunlukla fikri mülkiyet ve haksız rekabet hükümlerinin amaçsal olarak farklı olduklarından bahisle kümülatif koruma ilkesini kabul etmektedir (örneğin bkz. Y.11. HD, 21.10.2019, E. 2018/5058, K. 2019/6518; Y.11. HD. 01.11.2017, E. 2016/4056, K. 2017/5977; Y.11. HD, 10.09.2019, E. 2018/580, K. 2019/5184; Y.11. HD. 07.10.2019, E. 2018/5459, K. 2019/6200). Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun fikri mülkiyet mevzuatı ile haksız rekabet hükümlerinin kümülatif olarak uygulanabileceği yönündeki 01.02.2023 tarihli kararının bu husustaki tartışmaları gidereceği düşünülmektedir (Y.HGK, 01.02.2023, E. 2023/83 K. 2023/7).

Bu çalışma, haksız rekabet hükümleri ile fikri mülkiyet mevzuatının kümülatif olarak uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanabilecek ise bunun sınırlarının ne olduğu hususlarının tespit edilmesini konu almakta ve koruma şartlarının sağlandığı durumlarda, fikri mülkiyet mevzuatı çerçevesinde özel korumanın mevcut olduğu durumların yanı sıra tescili hükümsüz hale gelen veya koruma süresi dolan bir ürünün de haksız rekabet hükümlerince korunması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Kümülatif koruma, çoklu koruma, haksız rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, kümülatif olarak uygulanabilirlik.

EVALUATION OF THE PRINCIPLE OF CUMULATIVE (MULTIPLE)  
PROTECTION  
IN THE LIGHT OF DOCTRINE AND JUDICIAL DECISIONS  
IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW

ABSTRACT

Cumulative (multiple) protection is the right holder's ability to rely on multiple legislation together if an intellectual product meets the requirements of more than one legislation at the same time. Certain behaviors contrary to good faith that may be prevented by intellectual property protection may also lead to unfair competition regulated under Art. 54 et seq. of the TCC. As a matter of fact, likelihood of confusion, which is the most common form of infringement in trademark law (Art. 7/2-b of the IPL by reference to Art. 29/1-a of the IPL), may also constitute unfair competition pursuant to Art. 54/1-a,4 of the TCC. Again, a two- or three-dimensional shape may be protected under trademark law, as well as under design law (Art. 55 et seq. of the IPL), provided that the conditions are met, or under the Law on the Protection of Intellectual and Artistic Works, if it is a work.

There is no consensus in the doctrine and judicial decisions on the cumulative applicability of intellectual property legislation and unfair competition provisions. There is an opinion in the doctrine that there is a special provision-general provision relationship between the provisions of the unfair competition law and the provisions of the intellectual property legislation, and that the special provision should be applied first, and the general provision can be applied complementarily, and that the gaps in the special provision should be completed within the framework of the general provisions in accordance with the purpose (*the view limiting the application of the unfair competition law*). The other view, on the other hand, argues that unfair competition provisions may not be applied secondarily to intellectual property legislation, but may be applied directly and primarily, if necessary and if there are conditions, since intellectual property legislation and unfair competition provisions differ from each other in terms of purpose, subject matter and the

interests they protect (*the view supporting the application of unfair competition law*). As a matter of fact, while the subject matter of copyright and industrial property law is the protection of an intellectual product, unfair competition law deals with the protection of labor, including business effort, accumulation and investment, against commercial practices contrary to the principle of good faith. Another opinion in this direction argues that cumulative protection should be accepted, and that the fact that an unlawful act that cannot be prevented within the framework of intellectual property law cannot also be protected under unfair competition law will create a picture that is unfair and hinders the pursuit of justice. The Supreme Court - although there are decisions to the contrary - mostly accepts the principle of cumulative protection on the grounds that intellectual property and unfair competition provisions are different in purpose (for example see Y.11. HD, 21.10.2019, E. 2018/5058, K. 2019/6518; Y.11. HD. 01.11.2017, E. 2016/4056, K. 2017/5977; Y.11. HD, 10.09.2019, E. 2018/580, K. 2019/5184; Y.11. HD. 07.10.2019, E. 2018/5459, K. 2019/6200). The decision of the General Assembly of the Court of Cassation dated 01. 02. 2023 that the intellectual property legislation and unfair competition provisions can be applied cumulatively is thought to resolve the debates on this issue (Y.HGK, 01.02.2023, E. 2023/83 K. 2023/7).

This study deals with the determination of whether unfair competition provisions and intellectual property legislation can be applied cumulatively, and if so, what are the limits of this application, and concludes that in cases where the conditions for protection are met, a product whose registration has become invalid or whose protection period has expired should also be protected by unfair competition provisions, as well as in cases where special protection is available within the framework of intellectual property legislation.

**Keywords:** Cumulative protection, multiple protection, unfair competition law, intellectual property law, cumulative applicability.

**AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ'NİN “THINK DIFFERENT”  
KARARI – İŞARETİN KÜÇÜK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ MARKANIN  
CİDDİ KULLANIMI MIDIR?**

**Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZSOY\***

**ÖZET**

Bu tebliğde, Apple Inc'e ait “Think Different” ibareli tescilli üç adet Avrupa Birliği Markası'nın, kullanmama nedenine bağlı olarak SWATCH AG'nin talebi üzerine Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından iptaliyle ilgili üç kararın Apple Inc'in iptali talebi üzerine Avrupa Birliği'nin ilk derece mahkemesi olan Genel Mahkeme tarafından yapılan inceleme ele alınacaktır. Söz konusu üç marka da 9. sınıfta tescilli olan ve bilgisayar kutularında yer alan kelime markalarıdır. SWATCH AG'nin söz konusu markaların 9. sınıftaki mallar açısından son beş yıldır kesintisiz bir şekilde ciddi kullanılmadığına ilişkin iddiasına karşılık olarak, Apple Inc ciddi kullanım belgelerini sunmuşsa da, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi İptal Birimi ve Temyiz Kurulu, bu belgeleri, beş yıldan eski olmasına binaen ciddi kullanımı kanıtlamadığı gerekçesiyle, dikkate almamıştır. Genel Mahkeme, esasa ilişkin itirazların incelenmesinde, asıl olarak, “Think Different” ibaresinin depoda saklanan bilgisayar kutusunun üzerinde tüketicinin dikkat edemeyeceği kadar küçük şekilde kullanımının markasal kullanım olmadığını vurgulamıştır. Genel Mahkeme, markanın ciddi kullanmama nedeniyle iptalinin gerekliliğine ilişkin diğer kararlarından farklı olarak, malın üzerinde yer alan başka bir marka ile beraber kullanılan bir markanın ciddi kullanımı için, markanın işlevlerinden biri olan malların kaynağını gösterme işlevini yerine getirmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle, “Think Different” markalarının ayırt etme gücünün zayıf olduğu sonucuna varılarak, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nin iptal kararları onanmıştır. Söz konusu karar, markanın ciddi kullanılmaması

\* Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı, ORCID: [0000-0003-0740-8933](https://orcid.org/0000-0003-0740-8933), [ozgeozsoy@anadolu.edu.tr](mailto:ozgeozsoy@anadolu.edu.tr), 05325828209

sebebiyle iptale ilişkin bu farka dayalı olarak, markanın, işlevlerini yerine getirmeme nedenine bağlı olarak da iptal edilebileceğine ilişkin yeni ve önemli bir içtihat oluşturmuştur. Dolayısıyla, marka sahipleri, malın üzerinde yer alan diğer markalarla beraber kullanılan markaların ciddi kullanımını gerçekleştirmek için, markaları malların üzerine tüketicinin dikkat edebileceği büyüklükte yerleştirmelidirler.

**Anahtar Kelimeler:** Marka, ciddi kullanım, iptal, kaynak gösterme işlevi, EUIPO, Genel Mahkeme.

**“THINK DIFFERENT” JUDGMENT OF GENERAL COURT OF THE EU  
– DOES SMALL REPRESENTATION OF A SIGN CONSTITUTE A  
GENUINE USE OF TRADEMARK?****ABSTRACT**

This paper will deal with the analysis made by the General Court, which is the court of first instance of the European Union, upon the request of Apple Inc for annulment of three decisions concerning revocation by the European Union Intellectual Property Office based on upon the request of SWATCH AG due to the reason of non-use of three registered European Union Trademarks with such an expression as “Think Different” belonging to Apple Inc. The said three trademarks are word trademarks, which are registered in Class 9 and affixed on the computer packages. Although Apple Inc presented its genuine use documents in response to the SWATCH AG’s allegation that the said trademarks were not genuinely used interruptedly for the last five years as regards the goods in the 9th class, the European Union Intellectual Property Office Cancellation Division and Board of Appeal did not take these documents into consideration on the ground that they did not prove the genuine use since they predated the relevant period by more than five years. For the analysis of pleas regarding substance, the General Court has mainly emphasized that the use of the expression “Think Different” on a computer package, which are stored in a storeroom, and in such small letters as the consumer cannot pay attention, is not use as a trademark. As distinct from the other judgments with respect to the necessity to revoke the trademark due to lack of genuine use, the General Court held that for the genuine use of a trademark used in conjunction with another trademark affixed on any good, it should perform the function to identify the origin of the goods. Therefore, concluding that the distinctive character of the trademarks “Think Different” was weak, the revocation decisions of the European Union Intellectual Property Office were upheld. On the basis of this difference regarding revocation of any trademark owing to lack of its genuine use, the above-mentioned judgment constituted a new and significant precedent underlying that a trademark may also be revoked on the

basis of the reason of failure to perform its functions. Accordingly, the trademark proprietors should affix the trademarks to the goods in such a size that any consumer may pay attention in order to realise the genuine use of the trademarks that are used in conjunction with other trademarks affixed on any good.

**Keywords:** Trademark, genuine use, revocation, function to identify origin, EUIPO, General Court.

## YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ VE ISLAHÇI HAKLARINDA ZORUNLU LİSANSLAMA İŞLEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU\*

### ÖZET

Islahçı hakkı, bitki çeşitleri üzerinde tanınan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Islahçı hakkı tanınmasının amacı, ıslahın süreklileştirilmesi sayesinde yüksek verimliliğe sahip, hastalıklara karşı dayanıklı ve kaliteli bitki çeşitleri yetiştirmektir. Dolayısıyla yetiştirilen bitki çeşitleri üzerinde kanuni koşulların varlığı halinde zorunlu lisanslama yolu da tanınmalıdır. Türkiye’de bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı hakkı ve zorunlu lisanslama 08 Ocak 2004 tarihli ve 5042 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kanun, UPOV Sözleşmesi (Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme) ve Avrupa Birliği Topluluk Bitki Çeşidi Haklarına ilişkin Konsey Tüzüğü’nü temel almaktadır. Yeni bitki çeşitlerinin zorunlu lisanslama işlemine tabi tutulması diğer sınai mülkiyet haklarının zorunlu lisanslamaya tabi tutulmasına benzetmekle beraber bazı farklılıkları da içermektedir. Çalışmamızda anılan uluslararası sözleşmeler de gözetilerek 5042 sayılı Kanunda ve yönetmeliklerde düzenlenen zorunlu lisanslama kuralları 6762 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda düzenlenen diğer sınai mülkiyet haklarına tanınan zorunlu lisanslama kuralları ile karşılaştırmalı şekilde incelenmiş, bazı hususlarda uygulamaya yönelik öneriler getirilmiştir.

**Anahtar Kelimeler:** Fikri Mülkiyet Hakları, Zorunlu Lisans, Zorunlu Lisanslama, Patent, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Hakları, Paris Sözleşmesi, TRIPS, UPOV.

---

\* Doktor Öğretim Üyesi, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ve Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, e-mail: [omerfaruk.ozeroğlu@ufuk.edu.tr](mailto:omerfaruk.ozeroğlu@ufuk.edu.tr), ORCID: 0000-0003-0948-2678.

## COMPULSORY LICENSING PROCEDURES RELATED TO NEW PLANT VARIETIES AND BREEDER'S RIGHTS

### ABSTRACT

Breeder's right is an intellectual property right recognized on plant varieties. The purpose of granting breeders' rights is to grow high-productivity, disease-resistant and high-quality plant varieties through continuous breeding. Therefore, if there are legal conditions on the plant varieties grown, compulsory licensing should also be provided. Breeders' rights and compulsory licensing on plant varieties in Turkey were regulated by Law No. 5042 dated 08 January 2004. The law is based on the UPOV Convention (International Convention for the Protection of New Plant Varieties) and the European Union Council Regulation on Community Plant Varieties Rights. Subjecting new plant varieties to compulsory licensing is similar to compulsory licensing of other industrial property rights, but it also has some differences. In our study, considering the international agreements mentioned, the compulsory licensing rules regulated in Law No. 5042 and other related legislation were examined comparatively with the compulsory licensing rules granted to other industrial property rights regulated in the Industrial Property Law No. 6762, and suggestions for implementation were made on some issues.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Compulsory License, Compulsory Licensing, Patent, Plant Breeders' Rights, Paris Convention, TRIPS, UPOV.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (İkinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## BİRİNCİ OTURUM / *FIRST SESSION*

**FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ve YARGI KARARLARI**

*Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Bihter KAYTAZ EKER*

*AYBÜ Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Dr. Péter Mezei, PH.D., Habil.

Assist. Prof. Dr. Osman Buğra Beydoğan

Avv. Emanuela G. Zapparoli



## MONOPOLISING TRASH: THE CRITICAL ANALYSIS OF UPCYCLING UNDER FINNISH AND EU COPYRIGHT LAW

Dr. Péter Mezei, Ph.D., Habil.\*

### ABSTRACT

Exhaustion is a fundamental doctrine of copyright law, allowing for the resale of lawfully acquired copies of protected subject matter without prior authorization and payment to the rightholder. Following the debates on parallel importation, freedom of movement of goods, property rights v. copyright, and, most recently, resale of digital files, it is time to assess the relevance of the doctrine for a sustainable economy. More precisely, this presentation addresses whether upcycling (transformative redistribution of materials based on the use of pieces/copies of, inter alia, works of authorship) fits into the doctrine of exhaustion.

The analysis starts with a recent opinion of the Finnish Copyright Council on the upcycling of broken tableware, and follows with the critical analysis of the case law of the European Union and the United States on transformative redistributions. The presentation argues that upcycling doctrinally fits into the concept of exhaustion, and – more importantly – it is supported by sound policy arguments based on the primary sources of EU law and the general aims of sustainability and circular economy.

**Keywords:** Copyright, recycling, up-cycling, circular economy, exhaustion doctrine.

---

\* Professor of Law, Deputy Head of the Institute of Comparative Law and Legal Theory Faculty of Law and Political Sciences University of Szeged, [mezei.peter@szte.hu](mailto:mezei.peter@szte.hu), ORCID: 0000-0003-4832-2079.

*Hukuk Profesörü, Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Teorisi Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Szeged Üniversitesi, Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi, [mezei.peter@szte.hu](mailto:mezei.peter@szte.hu)*

**ATIĞIN TEKELLEŞTİRİLMESİ: FİNLANDİYA VE AB TELİF HUKUKU  
KAPSAMINDA İLERİ DÖNÜŞÜMÜN ELEŞTİREL ANALİZİ****ÖZET**

Tükenme, telif hukukunun temel bir doktrinidir ve koruma konusunun hukuka uygun olarak edinilen kopyalarının önceden izin alınmaksızın ve hak sahibine ödeme yapılmaksızın yeniden satılmasına izin vermektedir. Paralel ithalat, malların serbest dolaşımı, mülkiyet haklarına karşı telif hakları ve en son olarak da dijital dosyaların yeniden satışı konusundaki tartışmaların ardından, doktrinin sürdürülebilir bir ekonomiyle ilgisini değerlendirmenin zamanı gelmiştir. Münferit olarak bu çalışma, ileri dönüşümün (bilhassa eserlerin parçalarının/kopyalarının kullanımıyla oluşturulan materyallerin dönüştürücü yeniden dağıtımının) tükenme doktrini ile uyuşup uyuşmadığını ele almaktadır.

Çalışmaya konu analiz, Finlandiya Telif Hakkı Konseyi'nin kırık sofa takımlarının ileri dönüşüme tabi tutulmasına ilişkin yakın tarihli bir görüşüyle başlamakta ve Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüştürücü yeniden dağıtımlara ilişkin içtihat hukukunun eleştirel analiziyle devam etmektedir. Çalışma, ileri dönüşümün doktrinsel olarak tükenme kavramıyla uyumlu olduğunu ve daha da önemlisi, AB hukukunun temel kaynaklarına ve sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin genel hedeflerine dayanan sağlam politika argümanlarıyla desteklendiğini savunmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Telif hakkı, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, döngüsel ekonomi, hakların tükenmesi ilkesi.

**WHERE TO SET THE LINE OF PROPORTIONALITY AS REGARDS  
THE CRIMINAL SANCTIONS FOR TRADEMARK INFRINGEMENT? A  
CRITICAL APPRAISAL OF THE CJEU'S RULING ON THE CASE C-655/21  
(G. ST. T.)**

**Assist. Prof. Dr. Osman Buğra BEYDOĞAN\***

**ABSTRACT**

On a recent preliminary ruling on the referral of Bulgarian Court, the Court of Justice of the European Union (CJEU) reached -what the present author believes- a debate-inducing conclusion as regards the conformity of criminal sanctions ascribed to trademark infringement by the law of that Member State with the *proportionality* requirement as enshrined in Art. 49(3) of the European Charter of Fundamental Rights (CFR). In that, -albeit without indicating where the limits of a proportional amount of custodial sentence must rest- the Court found the Bulgarian law at issue, setting an interval of 5 to 8 years of custodial sentence, to be liable to fall incommensurate. Whilst the Court's final view is fairly blazing, it is not just as easy of a task to find the same lucidity when it comes to the reasoning underlying this view.

Against this background, the present study sets about inquiring into whether an objective -or at very least an identifiable- standard of proportionality can be drawn from the Court's ruling and whether it may be taken to set a quantitative threshold for custodial sentences in relation to criminal aspects of trademark infringement such as to curb the Member States' legislative liberty therein. In doing so, the study initially addresses the allocation of competences between the EU and its Member States in criminal protection of trademarks as well as the CJEU's jurisdiction for answering the questions at the present case. Subsequently the standard of proportionality and legitimacy of punishment as

---

\* Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law, Department of Intellectual Property Law; Orcid ID: 0000-0003-0720-2353; obbeydogan@aybu.edu.tr.

per the CFR shall be put in perspective along the lines of the Court’s jurisprudence. This is followed by a (literal) interpretative query on the Art. 61 of TRIPs Agreement that mandates the signatories to ascribe criminal sanctions in case of trademark infringement. These standards shall, then, be weighed against the nomological construct of the legislation at the center of the ruling, juxtaposed with those of certain other Member States such as to draw conclusions on whether or not the *proportionality* can possibly be reduced down to (or represented in) a quantitative range. Finally, the provision of Turkish trademark law on the same matter shall be mapped out with a view to establishing where it may stand in the CJEU’s (vague) proportionality scale.

**Keywords:** Trademark, criminal protection, proportionality, intellectual property.

## MARKA İHLALİNE İLİŞKİN CEZAI YAPTIRIMLARDA ORANTILILIK ÇİZGİSİ NEREYE KONULMALI?

### ABAD'IN C-655/21 (G. ST. T.) DAVASINA İLİŞKİN KARARININ ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ

#### ÖZET

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Bulgar Mahkemelerince sevk edilen öngörüş talebine ilişkin yakın zamanda verdiği kararda, ilgili üye devlet hukukunca marka ihlaline atfedilen cezai yaptırımların Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin (CFR) 49(3). maddesinde yer verilen orantılılık şartına uygunluğu konusunda bir dizi tartışmayı tetikleyebilecek bir sonuca ulaştı. ABAD, -her ne kadar orantılı miktardaki hapis cezasının sınırlarının nerede aranması gerektiğini belirtmese de- 5 ila 8 yıllık hapis cezası aralığı belirleyen söz konusu Bulgar kanununun orantısız olabileceği sonucuna vardı. Mahkemenin nihai görüşü oldukça belirgin olsa da bu görüşün altında yatan gerekçenin aynı ölçüde belirgin olduğunu ifade etmek güç görünmektedir.

Bu itibarla, işbu çalışma, ABAD kararından nesnel -veya en tespit edilebilir - bir orantılılık standardının çıkarılıp çıkarılmayacağını ve marka ihlaline yönelik cezai yaptırımlarla ilgili olarak üye devletlerin yasama özgürlüğünü kısıtlayacak mahiyette niceliksel bir eşik belirlenmesinin anlamına gelip gelmediğini araştırmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, çalışma ilk olarak ticari markaların cezai olarak korunmasına ilişkin AB ve üye devletler arasındaki yetki paylaşımının yanı sıra zikredilen ön görüş talebindeki meseleler açısından ABAD'ın yargı yetkisini ele almaktadır. Daha sonra, CFR'ye göre cezanın orantılılık standardı ve cezanın kanuniliği, ABAD içtihatları perspektifinden incelenecektir. Bunu, TRIPS Anlaşması'nın, üye ülkelere marka ihlali durumunda cezai yaptırımlar uygulama zorunluluğu getiren 61. maddesinin lafzi değerlendirilmesi takip edecektir. Daha sonra bu standartlar, *orantılılığın* nicel yahut da sayısal bir aralık olarak ifade edilip edilemeyeceği sonucuna ulaşmak amacıyla, ön görüş talebine konu olan üye ülke mevzuatının nomolojik yapısına göre değerlendirilecek ve

diğer bazı üye ülke mevzuatlarıyla kıyaslanacaktır. Son olarak, aynı konuya ilişkin Türk marka hukukundaki hükmün, ABAD'ın (belirsiz) orantılılık ölçüğünde nerede durabileceğinin belirlenmesine çalışılacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Marka, cezai koruma, orantılılık, fikri mülkiyet.

---

**ASSESSING GENUINE USE OF TRADE MARKS: LESSONS FROM AN  
ITALIAN COURT CASE**

**Avv. Emanuela G. ZAPPAROLI\***

**ABSTRACT**

This presentation examines a recent case of revocation for non-use of the Italian designation of an international trade mark, brought before an Italian Court. The case highlights the complex considerations involved in non-use claims in intellectual property litigation and provides an opportunity to further examine how the criteria for establishing genuine use of a mark in a particular territory are assessed by the Courts.

In the case under consideration, the claimant sought revocation of the defendant's trade mark on the grounds that, although the defendant, a Swiss provider of elderly care services, had registered the trade mark for the Italian territory, it did not have a physical presence in that country, as its care facilities were located solely in Switzerland.

The defendant refuted this claim by emphasizing its status as a leading provider of elderly care services with a strong presence in Switzerland. It argued that the geographical proximity between Italy and Switzerland, coupled with the mobility of the population between the two regions, had naturally led to its expansion into the Italian market. The defendant provided evidence of its continued promotional activities on Italian territory, including advertising campaigns, partnerships with local businesses, and a robust online presence that targeted Italian consumers.

The Court carefully assessed the five-year period preceding the action, taking into account several factors. These included the characteristics of the market concerned, the nature of the services protected by the trade mark, and

---

\* Associate at Nunziant Magrone Studio Legale Associato, [e.zapparoli@nmlex.it](mailto:e.zapparoli@nmlex.it), T +39 02 6575181, [www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)

the territorial extent and scale of the use. The Court considered the promotional efforts and the nature of the services, determining that the activities undertaken by the defendant did indeed amount to genuine use of the trade mark in the Italian market.

Ultimately, the Court ruled in favour of the Swiss company, underlining the importance of genuine, even if not extensive, use of the trade mark in order to maintain a market presence. The case thus provides valuable insights into the evidentiary standards required to prove genuine use in a particular territory.

**Keywords:** Trade mark, genuine use, non-use revocation, intellectual property litigation.

## MARKALARIN CİDDİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR İTALYAN MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVADAN ÇIKARIMLAR

### ÖZET

Bu sunumda, yakın zamanda bir İtalyan Mahkemesi'nde görülen, uluslararası bir markanın İtalya'da kullanılmaması nedeniyle iptaline ilişkin bir dava incelenmektedir. Dava, fikri mülkiyet davalarındaki kullanmama taleplerinde yer alan karmaşık hususları vurgulamakta ve belirli bir bölgede bir markanın ciddi kullanımını tespit etme kriterlerinin mahkemeler tarafından nasıl değerlendirildiğini daha fazla inceleme fırsatı sunmaktadır.

Söz konusu davada, davacı, İsviçreli bir yaşlı bakım hizmetleri sağlayıcısı olan davalının markayı İtalya bölgesi için tescil ettirmiş olmasına rağmen, bakım tesislerinin yalnızca İsviçre'de bulunması nedeniyle bu ülkede fiziksel bir varlığı bulunmadığı gerekçesiyle davalının markasının iptalini talep etmiştir.

Davalı, İsviçre'de güçlü bir varlığı olan lider bir yaşlı bakım hizmetleri sağlayıcısı olarak statüsünü vurgulayarak bu iddiayı reddetmiştir. Davalı, İtalya ve İsviçre arasındaki coğrafi yakınlığın ve iki bölge arasındaki nüfus hareketliliğinin, doğal olarak İtalya pazarına doğru genişlemesine yol açtığını savunmuştur. Davalı, reklam kampanyaları, yerel işletmelerle ortaklıklar ve İtalyan tüketicileri hedefleyen güçlü bir sanal varlık da dahil olmak üzere İtalya topraklarında devam eden tanıtım faaliyetlerine ilişkin kanıtlar sunmuştur.

Mahkeme, davadan önceki beş yıllık dönemi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak dikkatle değerlendirmiştir. Bunlar arasında ilgili pazarın özellikleri, marka tarafından korunan hizmetlerin niteliği ve kullanımın bölgesel kapsamı ve ölçeği yer almaktadır. Mahkeme, tanıtım çabalarını ve hizmetlerin niteliğini göz önünde bulundurarak, davalı tarafından üstlenilen faaliyetlerin gerçekten de markanın İtalya pazarında ciddi kullanımı anlamına geldiğini tespit etmiştir.

Sonuç olarak, mahkeme İsviçreli şirket lehine karar vermiş ve pazarda varlığını sürdürmek için markanın kapsamlı olmasa bile ciddi kullanımının önemini altını çizmiştir. Dolayısıyla bu dava, belirli bir bölgede ciddi

kullanımı kanıtlamak için gereken kanıt standartlarına ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır.

**Anahtar Kelimeler:** Marka, ciddi kullanım, kullanmama nedeniyle iptal, fikri mülkiyet davaları.



# V. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

1 Aralık 2023, Ankara (İkinci Salon – Online)

**(Sempozyum'da 2. Gün)**

## İKİNCİ OTURUM / *SECOND SESSION*

### INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

*Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Ü. Osman Buğra BEYDOĞAN*

*AYBÜ Hukuk Fakültesi*

### **KONUŞMACILAR:**

Dr. Tuğba Güleş



---

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CREATIVITY & COPYRIGHT: THALER  
V. THE REGISTER OF COPYRIGHTS CASE REVIEW

Dr. Tuğba GÜLEŞ\*

ABSTRACT

Thaler v. The Register of Copyrights is a pivotal legal case that has significant implications for copyright law in the age of artificial intelligence (AI) creativity. This research provides a concise overview of the case, its background, and its potential impact on copyright law. Dr. Thaler, who is an AI researcher and inventor renowned for his pioneering work in AI creativity, sought copyright protection for a series of artworks generated by his AI system, known as the Creativity Machine. When he submitted his copyright applications to the U.S. Copyright Office, they were met with initial rejection. The Copyright Office contended that copyright law fundamentally required human authorship, which led to the denial of copyright protection for the AI-generated works. In response, Thaler initiated legal proceedings, asserting that the Creativity Machine's output was a legitimate product of his creativity and should be eligible for copyright protection. This case raises critical questions about the intersection of AI and copyright law, including issues related to authorship, originality, and the scope of copyright protection. The case calls into question the traditional understanding of authorship and originality, challenging the notion that only humans can be considered creators. As AI technologies advance, the line between human and machine creativity becomes increasingly blurred and the outcome of this case holds significant implications for the scope of copyright protection in the context of AI-generated content. It may influence how future AI-generated works are treated under copyright law, thereby affecting the rights and responsibilities of AI developers, users, and

---

\* Assistant Professor of Law, Istanbul 29 Mayıs University Faculty of Law.  
tgules@29mayis.edu.tr ORCID No: 0009-0003-3148-6912

content creators. In summary, Thaler v. The Register of Copyrights is emblematic of the evolving relationship between AI and copyright law. It forces us to reconsider established legal norms in response to the rapid evolution of technology. The case highlights the urgency of addressing these issues to create a fair and effective legal framework for AI creativity, one that recognizes the contributions of both humans and machines in the creative process. The case also underscores the need for a thoughtful reevaluation of copyright law in response to advancements in AI technology and its impact on human creativity and innovation. This research provides an overview of the background, arguments, and legal developments in Thaler v. The Register of Copyrights, shedding light on the broader implications for intellectual property law and the creative landscape.

**Keywords:** Intellectual Property Protection, Artificial Intelligence, Copyrights, Authorship, Originality.

YAPAY ZEKA, YARATICILIK VE TELİF HAKKI:  
THALER V. THE REGISTER OF COPYRIGHTS KARAR İNCELEMESİ

Dr. Tuğba GÜLEŞ

ÖZET

Thaler V. The Register of Copyrights, yapay zeka yaratıcılığı çağında telif hakkı yasası açısından esas teşkil eden sonuçları olan önemli bir davadır. Bu araştırma, davanın telif haklarının gelişimine ve alınan kararın telif hakkı yasası üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Yapay zeka araştırmacısı ve yapay zeka yaratıcılığındaki öncü çalışmalarıyla tanınan mucit Dr. Thaler, Yaratıcılık Makinesi olarak bilinen yapay zeka sistemi tarafından üretilen bir dizi sanat eseri için telif hakkı koruması istediği başvurularını Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Bürosu'na gönderdiğinde, başvurusu reddedildi. Telif Hakkı Bürosu, telif hakkı yasasının temelde eser sahipliğinde insan hususiyetini gerektirdiğini ve bu sebeple yapay zeka tarafından üretilen eserlerin hususiyet yokluğundan ötürü telif hakkı korumasının verilemeyeceğini ileri sürdü. Buna yanıt olarak Thaler, Yaratıcılık Makinesi'nin çıktısının, yaratıcılığının ve hususiyetinin meşru bir ürünü olduğunu ve telif hakkı korumasına uygun olması gerektiğini ileri sürerek dava açtı. Bu dava, eser sahipliği, hususiyet ve telif hakkı korumasının kapsamı ile ilgili konular da dahil olmak üzere, yapay zeka ve telif hakkı yasasının kesişimi hakkında kritik soruları gündeme getiriyor. Yapay zeka teknolojileri ilerlemesiyle insan ve makine yaratıcılığı arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığı günümüzde; bu dava, geleneksel eser sahipliği ve hususiyet anlayışını sorguluyor ve yalnızca insanların yaratıcı olarak kabul edilebileceği fikrine meydan okuyor. Ayrıca bu davada verilen karar, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik bağlamında telif hakkı korumasının kapsamı açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Gelecekte yapay zeka tarafından üretilen eserlerin telif hakkı yasası kapsamında nasıl ele alınacağını etkileyebilir ve dolayısıyla yapay zeka geliştiricilerinin, kullanıcılarının ve içerik yaratıcılarının hak ve sorumluluklarını etkileyebilir. Özetle, Thaler v. The Register of Copyrights vakası, yapay zeka ile telif hakkı yasası arasında gelişen ilişkide sembolik bir dava olarak teknolojinin hızlı

gelişiminde; bizi, yerleşik yasal normları yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Dava, yapay zeka yaratıcılığının söz konusu olduğu durumlarda hem insanların hem de makinelerin yaratıcı süreçteki katkılarını tanıyan adil ve etkili bir yasal çerçeve oluşturmak için bu sorunları ele almanın aciliyetini vurguluyor. Dava aynı zamanda yapay zeka teknolojisindeki ilerlemelere ve bunun insan yaratıcılığı ve yenilikçiliği üzerindeki etkisine yanıt olarak telif hakkı yasasının dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının altını çiziyor. Bu araştırma, Thaler v. The Register of Copyrights davasının arka planına, argümanlarına ve hukuki gelişmelere genel bir bakış sunarak fikri mülkiyet hukuku ve yaratıcı ortam için daha geniş sonuçlara ışık tutmayı hedeflemektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Fikri Mülkiyet Koruması, Yapay Zeka, Telif Hakları, Eser Sahipliği, Özgünlük.





**ISBN: 978-605-4929-38-2**

