

**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

**PARİS SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE TANINMIŞ MARKA İLE
TÜRKİYE'DE BELİRLİ BİR TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ
MARKANIN KORUNMASI**

Asena İrem OKUDUR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Rıza AYHAN**

ANKARA - 2022

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU

Tarih: 21/03/2022

Öğrencinin Adı, Soyadı : Asena İrem OKUDUR
Öğrencinin Numarası : 21720495
Anabilim Dalı : Özel Hukuk Anabilim Dalı
Programı : Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Danışmanın Unvanı/Adı, Soyadı : Prof. Dr. Rıza AYHAN
Tez Başlığı : Paris Sözleşmesi'ne Göre Tanınmış Marka ile
Türkiye'de Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış
Markanın Korunması

Yukarıda başlığı belirtilen Yüksek Lisans tez çalışmamın; Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümünden oluşan, toplam 99 sayfalık kısmına ilişkin, 21/03/2022 tarihinde tez danışmanım tarafından Turnitin adlı intihal tespit programından aşağıda belirtilen filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre, tezimin benzerlik oranı %17'dir. Uygulanan filtrelemeler:

1. Kaynakça hariç
2. Alıntılar hariç
3. Beş (5) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

“Başkent Üniversitesi Enstitüleri Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Usul ve Esaslarını” inceledim ve bu uygulama esaslarında belirtilen azami benzerlik oranlarına tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Öğrenci İmzası:.....

ONAY

Tarih: 21/03/2022

Öğrenci Danışmanı Unvan, Ad, Soyad, İmza:

Prof. Dr. Rıza AYHAN

.....

ÖZET

**Asena İrem Okudur, Paris Sözleşmesi'ne Göre Tanınmış Marka ile Türkiye'de
Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Korunması, Başkent
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı, 2022**

Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/4'de düzenlenirken; Sınai Mülkiyet Kanunu anlamında tanınmış marka ise Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/5'de düzenlenmiştir. İki düzenleme arasındaki en temel fark, bir tanınmış markanın SMK m.6/5 korumasından yararlanabilmesi için Türkiye'de tescilli olması şart iken; SMK m.6/4 korumasından yararlanabilmesi için Türkiye'de tescilli olmasının şart olmamasıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, SMK'da düzenlenen "haklı neden" savunması kavramı 556 sayılı KHK'da düzenlenmemiştir. Bu yönüyle Türk hukuku açısından yeni bir kavramdır ve çalışmamızda detaylı bir şekilde yer bulmuştur.

Bu çalışmada Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka ve Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka kavramı, bu markaların korunması bilimsel öğretilerdeki görüşler ve yargı kararları ışığında incelenmiştir. Bu hususta özellikle, OHIM, EUIPO ve CJEU kararlarından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tanınmışlık kavramı, Paris Sözleşmesi, Türkiye'de tescil.

ABSTRACT

Asena İrem Okudur, Protection of a Well-Known Brand and a Brand Reaching a Certain Level of Recognition in Turkey According to the Paris Convention, Başkent University, The Institute of Social Sciences, Profram of Postgraduate, 2022

While a well-known trade mark as for that Paris Agreement Contract has been amended as per Industrial Property Law article 6/4; the well-known trade mark as for that Industrial Property Law, the Industrial Property Law has been amended as per article 6/5. The significant difference between two regulations is that article 6/5 protects a well-known trademark on condition that it must be registered in Turkey; however as for that article 6/4 it protects the well-known trade mark without any registrations in Turkey. And what's more it must be pointed out that "Due cause" back court Notion which is amended according to the Industrial Property Law, hasn't been regulated as per article 556 decree with power of law. From this aspect, this is a new Notion from the stand point of Turkish law and it has found detailed place in our work.

In this study, a well-known trade mark as for that Paris Agreement Contract and trade mark Notion which reaches a high profile level in Turkey, has been examined in consideration of scientific views and Judicial decisions. Above all in this point, it has been referred to the Judicial decisions of OHIM, EUIPO and CJEU.

Key Words: The concept of recognition, Paris Contract, Registration in Turkey.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	i
ABSTRACT	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
KISALTMALAR CETVELİ	viii
GİRİŞ.....	1
1. PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA	2
1.1. Tanınmış Marka.....	2
1.2. Tanınmış Markayla Bağlantılı Kavramlar	3
1.2.1. Herkesçe bilinen marka.....	3
1.2.2. Maruf marka	4
1.2.3. Dünya markası	4
1.2.4. Ünlü marka.....	5
1.3. Tanınmış Markanın Tarihçesi	5
1.4. Paris Sözleşmesine Hâkim Olan İlkeler	8
1.4.1. Eşit işlem ilkesi	8
1.4.2. Rüçhan hakkı.....	9
1.4.3. Asgari haklar	9
1.5. Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar ve Koruma Koşulları.....	10
1.5.1. Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi.....	10
1.5.2 Tanınmış bir markanın var olması.....	11
1.5.3. Korumadan yararlanacağı kabul edilen kişinin varlığı	12
1.5.4. Tanınmış markanın aynı veya benzer mallarda korunması.....	13
1.5.4.1. TRIPS metni.....	14
1.5.4.2. TRIPS ilgili hükümleri ve yorumu.....	15
1.5.5. Karıştırılma ihtimali	16
1.6. WIPO Ortak Tavsiye Metni.....	19
1.7. Tanınmış Marka Sayılmak İçin WIPO’nun Önerdiği Kriterler	19
1.7.1. Toplumun ilgili kesimince bilinme	20
1.7.2. Markanın kullanıldığı coğrafi alan	23
1.7.3. Marka promosyonlarının kapsadığı coğrafi alan, promosyonların süresi ve derecesi.....	24

1.7.4. Markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtabilecek derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan.....	25
1.7.5. Markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair ‘başarılı uygulama örnekleri’	25
1.7.6. Marka değeri	26
1.8. Tanınmış Markayı Tespit İçin Türk Patent Kurumu Kriterleri.....	27
1.8.1. Ayırt edicilik	27
1.8.2. Markanın tanınmışlığına ilişkin mahkeme kararları, marka haklarını korumaya yönelik etkili çalışmalar	28
1.8.3. Tanıtım faaliyetleri	29
1.8.4. Marka değeri	31
1.8.5. Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırmaları ve varsa bunların sonuçları.....	32
1.8.6. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan	32
1.8.7. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler	34
1.8.8. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler ve ödüller.....	34
1.8.9. Markanın tescil süresinin eskiliği	34
1.8.10. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ve ürünlerin ithalat ihracat olanakları.....	35
1.8.11. Markanın tanınmışlığından ötürü tecavüz fiillerinin olup olmadığı.....	35
1.8.12. Markanın nitelik itibarıyla tecavüze açık olup olmadığı.....	36
1.8.13. Marka tescillerinin kapsadığı mal ya da hizmet portföyünün genişliği.....	37
1.8.14. Tanınan markanın tanınmışlık düzeyini koruduğu süre	37
1.9. Türk Patent Kriterlerinin Tanınmış Marka Tespitine Etkisi.....	37
1.10. Tanınmışlığın Tespitine İlişkin Yetkili Makam	38
1.10.1. TÜRKPATENT’in tanınmış markayı tespit yetkisinin olup olmadığı.....	38
1.10.2. Tanınmış markayı tespit için mahkemelere doğrudan başvurmanın mümkün olup olmadığı	39
1.11. SMK m.6/4’ün Değerlendirilmesi	40

2. TÜRKİYE’DE TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKA	43
2.1. SMK m.6/4 ile m.6/5 Arasındaki Farklılıklar.....	43
2.2. Farklı Mal ya da Hizmetler İçin Tescilin Engellenebileceği Hâller	44
2.2.1. Türkiye’de belli tanınmışlığa ulaşmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi	45
2.2.1.1. Markaların karıştırılma ihtimalleri.....	45
2.2.1.2. Markanın sulandırılması.....	47
2.2.1.3. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin anlamı.....	48
2.2.1.4. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin sonuçları.....	50
2.2.1.5. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin ispat sorunu	51
2.2.1.5.1. (ABM 1. Daire’nin) Inter Corporation Inc. V. CPM United Kingdom Ltd kararında önerilen kriter	53
2.2.1.5.2. Kriterin eleştirisi	54
2.2.2. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlığa Ulaşmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi	55
2.2.2.1. İhlâlin iki markanın çatışması şeklinde gerçekleşmesi.....	56
2.2.2.1.1. Markanın aynısının veya benzerinin sağlığa zararlı bir mal veya hizmette kullanılması	56
2.2.2.1.2. Markanın aynısının veya benzerinin düşük kaliteli bir mal veya hizmette kullanılması	58
2.2.2.1.3. Markanın aynısının veya benzerinin cinsel içerikli bir mal veya hizmette kullanılması	62
2.2.2.1.4. Markanın aynısının veya benzerinin farklı türdeki bir mal veya hizmette kullanılması	63

2.2.2.1.5. Markanın parodi marka olarak kullanılması	64
2.2.2.2. İhlâlin marka ile internet alan adlarının çatışması şeklinde gerçekleşmesi hâlinde	64
2.2.2.2.1. Markanın internet alan adı olarak kullanılması suretiyle ihlâli	65
2.2.2.2.2. Markanın anahtar kelime olarak kullanılması suretiyle ihlâli	67
2.2.2.2.3. Markanın istenmeyen elektronik postalarda kullanılması suretiyle ihlâli	68
2.2.3. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlığa Ulaşmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması Suretiyle İhlâli	69
2.2.3.1. Markanın ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâl hâlleri	69
2.2.3.1.1. Markanın itibarına zarar vererek yararlanma	69
2.2.3.1.2. Markanın ayırt edici karakterini zedeleyerek yararlanma	70
2.2.3.2. Markanın itibarından haksız yarar sağlama (imaj transferi)	71
2.2.3.2.1. Mal veya hizmetlerin benzerliği kriteri	72
2.2.3.2.2. Müşteri çevresinin örtüşmesi kriteri	73
2.2.3.2.3. Benzer fiyat aralığı kriteri	74
2.2.3.2.4. Satış kanallarının benzerliği kriteri	74
2.2.4. Haklı Sebep İstisnası	75
2.2.4.1. Çatışan işaretlerin aynı veya benzer nitelikteki unsurlarının tanımlayıcı olması	75
2.2.4.2. Tanınmış markanın yaygın (jenerik) hale gelmesi	77
2.2.4.3. İhlâle neden olduğu iddia edilen işaretin tanınmış markadan daha önce markasal nitelikte kullanılması	78
2.2.4.4. İşaretin kullanan kişinin ismini içermesi	79
2.2.4.5. Taraflar arasında birlikte var olma sözleşmesinin akdedilmiş olması	80

2.2.4.6. Tanınmış marka sahibinin sessiz kalması	80
3. PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN VE TÜRKİYE’DE TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKANIN KORUNMASI.....	82
3.1. Tanınmışlığın Tespit Davasına Konu Olması.....	82
3.1.1. Tanınmış markalar listesine kayıt	82
3.1.2. Tanınmışlığın tespiti davası.....	84
3.2. Nispi Tescil Engeli Olarak Koruma	87
3.3. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Koruma	88
3.3.1. Görevli mahkeme	89
3.3.2. Yetkili mahkeme	89
3.3.3. Dava açabilecekler	90
3.3.4. Davalı konumundakiler	91
3.3.5. Zamanaşımı ve hak düşürücü süre.....	91
3.4. Tecavüz Nedeni Olarak Koruma	92
3.4.1. Hukuki olarak koruma	92
3.4.1.1. Tecavüz fiillerinin durdurulması davası	93
3.4.1.2. Tecavüzün giderilmesi davası.....	93
3.4.1.3. Görevli ve yetkili mahkeme ile zamanaşımı.....	94
3.4.2. Cezai olarak koruma	94
3.5. Örnek Kararlar	95
3.5.1. SMK m.6/4 ile ilgili örnek karar	95
3.5.2. SMK m.6/5 ile ilgili örnek karar	96
SONUÇ	98
KAYNAKLAR.....	100

KISALTMALAR CETVELİ

AYM	Anayasa Mahkemesi
AB	Avrupa Birliđi
AÜEFD	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
ABM	Avrupa Birliđi Mahkemesi
Batıder	Banka ve Ticaret Hukuk Dergisi
BAM	Bölge Adliye Mahkemesi
CJEU	Court of Justice of the European Union (Avrupa Birliđi Adalet Divanı)
EUIPO	European Union Intellectual Property Office (AB Fikri Mülkiyet Ofisi)
FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi
FSHM	Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi
HD	Hukuk Dairesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
p	Paragraf
SMK	Sınai Mülkiyet Kanunu
S.	Sayı
s.	Sayfa
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TRIPS	Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması
vd	Ve devamında
Vol	Volume
YİDK	Yeniden İnceleme ve Deđerlendirme Kurumu

GİRİŞ

Söz konusu çalışmanın amacı, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ve Sınai Mülkiyet Kanunu anlamında Türkiye’de belirli bir tanınmışlığa ulaşmış marka olarak ikiye ayrılan tanınmışlığı, sade ve net bir dille, uluslararası mahkeme kararlarından da yararlanılarak kapsamlı bir şekilde açıklamaktır.

Bu nedenle çalışmanın ilk bölümünde, tanınmış markanın uluslararası niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka başlığıyla birlikte Paris Sözleşmesi dışında kalan, tanınmış markayı uluslararası düzeyde koruyan başlıklara da bu bölümde yer verilmiştir.

İkinci bölümde, SMK anlamında tanınmış marka, Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/4 ile 6/5 arasındaki farklılıklar ve farklı mal ya da hizmetler için tescilin engellenebileceği hâller esas alınarak incelenmiştir.

Nihayet üçüncü bölümde, uluslararası mahkeme kararlarından ve Yargıtay kararlarından da yararlanılarak Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın ve Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunması dört ana başlıkta ele alınmıştır. Bu başlıklar: Markanın tespit davasına konu olması, markanın nisbi tescil engeli olarak korunması, markanın hükümsüzlük nedeni olarak korunması ve tecavüz nedeni olarak korumadır. Ayrıca yine bu bölümde SMK m.6/4 ve m.6/5 ile ilgili birer örnek karar incelenmiştir.

1. PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKA

Bu başlık altında öncelikle tanınmış marka denilince ne anlaşılması gerektiği ele alındıktan sonra sırasıyla tanınmış markayla bağlantılı kavramlar, tanınmış markanın tarihçesi, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olmanın koşulları, WIPO ortak tavsiye metni, WIPO kriterleri, TÜRKPATENT kriterleri, tanınmışlığın tespitine ilişkin yetkili makam ve SMK m.6/4'ün değerlendirilmesi konuları incelenmiştir.

1.1. Tanınmış Marka

Öğretide bazı yazarlar tanınmış marka tanımı vermişlerdir. Örneğin, Arkan'a göre, *“tanınmış markadan bahsedilebilmesi için reklam gücü yüksek, kalite sembolü hâline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetlerle ilgili olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir”*¹.

Yasaman ise bir makalesinde *“tanınmış markanın kesin bir tanımı yapılamaz; bu hâl ve şartlara göre tespit edilir”* derken² bir başka makalesinde tanınmış markanın tanımını vermeyi tercih etmiştir. Yazarın verdiği tanım şu şekildedir: *“tanınmış marka kavramı ile, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin vatandaşı veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markaların kastedildiği anlaşılmaktadır”*³.

Tekinalp'e göre *“bu kavramla, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tanınmış markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi'ne üye devletlerden birinin vatandaşı bulunan veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticarî veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar kastedilmiştir”*⁴.

¹ **Sabih Arkan**, “Marka Hukuku Cilt I”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:520, Ankara 1997, s.93(Cilt 1).

² **Hamdi Yasaman**, “Tanınmış Markalar”, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s.695 (Arslanlı'ya Armağan).

³ **Hamdi Yasaman**, “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspat Sorunu”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, Cilt 1, İstanbul 2007, s.1189 (Ülgen'e Armağan).

⁴ **Ünal Tekinalp**, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, 5.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s.411 (Fikri Mülkiyet).

Tüm bu tanımların ötesinde tanınmış marka ikiye ayrılır. Bunlardan ilki, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ve ikincisi, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markadır. Tanınmış marka bu ikisinin genel adıdır. Kendi başına var olan bir kavramdır. WIPO kriterleriyle tespit edilir.

Kanaatimizce, tanınmış olmada esas olan bilinmedir⁵. Bu bilinme hali menşe ülkede gerçekleşmelidir. Çünkü tanınmış markanın ilk kez düzenlendiği Paris Sözleşmesi koruma açısından kendi tescilli olduğu veya kullanıldığı ülkede tanınmış olmayı baz almaktadır ve kendi tescilli olduğu veya kullanıldığı ifadesi menşe ülkeyi işaret etmektedir.

1.2. Tanınmış Markayla Bağlantılı Kavramlar

Bu başlık altında, herkesçe bilinen marka, maruf marka ve ünlü marka gibi kavramların ne demek olduğu ve bu kavramların gerekli olup olmadığı incelenmiştir.

1.2.1. Herkesçe bilinen marka

Önemle vurgulayalım ki, herkesçe bilinen marka kavramı bir çeviri hatasıdır. Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6’ncı maddesinin çevirilerinde bu ifade kullanılmakla birlikte; sözleşmenin İngilizce metninde “well known” kavramı geçmektedir ki bunun Türkçe karşılığı iyi bilinen ya da tanınmıştır⁶. Görüldüğü üzere, çeviri hatası sonucunda yeni bir kavram ortaya çıkmış gibi görünse de herkesçe bilinen marka kavramı aslında tanınmış markayı anlatmaktadır.

⁵ **Dilek İmirlioğlu**, “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi”, 2.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s.213; **N.F. Nomer**, “Tanınmış Marka: Nike”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, 2.Baskı, Beta Basım, İstanbul 2001, s.488.

⁶ **Uğur Çolak**, “Türk Marka Hukuku”, 4.Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s.342 (Marka Hukuku); **İmirlioğlu**, s. 217; **Hamdi Yasaman**, “Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâlar Birlikleri Raporları II”, 1.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005, s.18 (Marka Hukuku).

1.2.2. Maruf marka

Maruf marka, tanınmış olma durumunun bir çevreyle sınırlı olduğu marka türü olarak tanımlanabilmektedir⁷. Belirtmek gerekir ki, maruf marka terimi 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde kullanılmaktaydı.

SMK döneminde ise, teoride kullanılsa da Türk hukuku açısından pratikte gereksiz bir kavramdır. Çünkü SMK’da Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile tanınmışlık durumunun bir çevreyle sınırlı olması hâli korunmaktadır. Zira Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markada istenilen tanınmışlık, tüm Türkiye’de veya Türkiye’nin belirli bir bölgesinde ve toplumun önemli bir kesimi tarafından tanınmadır⁸.

1.2.3. Dünya markası

Dünya genelinde satılan ya da bazı ülkelerde markanın kullanıldığı malların satışı yapılmasa bile bu ülkelerde tanınan marka, dünya markası olarak tanımlanabilmektedir⁹, ancak; böyle bir kavram oluşturma pratik açıdan hiçbir faydası yoktur. Çünkü Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka, dünya markası kavramını oluşturarak elde edilmek istenen korumayı mevcut durumda sağlamaktadır. Zira tanınmış markayı düzenleyen Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinde amaçlanan, markanın korunma istenilen ülkede tescilli olmasa bile, kendi kullanıldığı ya da tescilli olduğu ülkede tanınmış olduğu ikrar edilen markanın aynısının ya da karışıklığa yol açabilecek diğer markanın kullanımının ya da tescilinin önüne geçilmesidir¹⁰. Dolayısıyla bir marka orijin ülkesinde ve koruma

⁷ **Nilüfer Kargı**, “*Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri*”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006), s.57; **Levent Yünlü**, “*Tanınmış Markalar ve Korunması*”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s.80; **Tolga Ayoğlu**, “*Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma*”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, Cilt.1, Kasım 2009, s.118 (Koruma); **Şule Dilmaç**, “*Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Sulandırılması*”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s.33.

⁸ **Hayrettin Çağlar**, “*Marka Hukuku Temel Esaslar*”, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, s.74-75 (Marka Hukuku); **Çolak**, (Marka Hukuku), s.363; **Melis Abacıoğlu Viskuşenko**, “*6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı*”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019), s.97-98.

⁹ **Ünal Tekinalp**, “*Kenan Tunçomağ’a Armağan*”, İstanbul 1997, s.472 (Tunçomağ’a Armağan); **Kargı**, s.59; **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.411; **Dilmaç**, s.33

¹⁰ **Dilmaç**, s.72; **Sami Karahan**, “*Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı*”, Ankara Barosu FMR Dergisi, Cilt.4, S.2, 2004, s.19-20 (Tescilsiz Marka).

istenen ülkede tanınmış olması şartıyla bu madde ile menşe ülkesinin dışında da korunmaktadır.

1.2.4. Ünlü marka

Ünlü marka kavramını savunanlara göre, ünlü marka tüm mal ve hizmetler için kullanılan marka iken; tanınmış marka aynı ya da benzer mal ve hizmetler için korunan markadır. Dolayısıyla ilk bakışta hukuki açıdan gerekli bir marka olarak görülmektedir, ancak; TRIPS m.16/3 ‘ün Paris Sözleşmesi’ nin 1’inci mükerrer 6’ıncı maddesinin farklı mal ve hizmetlere de uygulanabileceği yönündeki düzenlemesiyle ünlü marka kavramına ihtiyaç kalmamıştır¹¹.

1.3. Tanınmış Markanın Tarihçesi

1900’lü yıllara kadar dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşamakta, satışa konu olan ürünler yine kırsal bölgelerde onu üretenlerce satılmaktaydı. Dolayısıyla alıcılar kişisel olarak ilişki içinde oldukları üreticilerden alışveriş yapmaktaydılar. Bu yüzden alıcılar için üreticilerin markalarının isminin büyük bir önemi yoktu¹².

1900’lü yıllarda ise dünya nüfusunun kentsel yaşama odaklanmaya başlamasıyla bir markanın tanınmış marka olmaya başlaması önem kazanmıştır. Çünkü şehir yaşamında üreticiyi doğrudan tanımak pek mümkün değildir ve bu imkânsızlık tüketici açısından ürün arama maliyetinin artmasına yol açar. Zira tüketici bu süreçte bilmeden aslında istemediği özellikte bir ürün alması sonucunda güvenilir ürünü buluncaya kadar deneme yanılma yapmak gibi bir deneyim yaşayabilir. Oysa tanınmış marka tüketicinin istemediği özellikte bir ürün almamasını ve kaynağa güvenmesini sağlayarak ürün arama maliyetini düşürür¹³.

İşte tanınmış markanın günlük hayatta önem kazanmaya başlaması hukuki zemine de yansımış ve 1911 yılında Paris Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesi için Washington’da

¹¹ Bu konuya 1.Bölüm sayfa 16 vd.da detaylı olarak değinilmiştir.

¹² **Mark Bartholomew**, “*Advertising and Transformation of Trademark Law*”, New Mexico Law Review, Vol.38, Is.1 (Winter 2008), s.13 ([http:// heinonline.org-çevrimiçi](http://heinonline.org-çevrimiçi) 5.12.2020).

¹³ **Mark P. McKenna**, “*The Normative Foundations of Trademark Law*”, Notre Dam Law Review, Vol.82, Is.5 (June 2007), s.1844 ([http:// heinonline.org-çevrimiçi](http://heinonline.org-çevrimiçi) 5.12.2020).

düzenlenen toplantıda Fransa tanınmış marka terimini kullanmadan markanın tescilli olduğu orijin ülkede daha geniş korunması amacıyla bir önerge vermiştir. Aynı önerge, toplantıda, orijin ülkede kayıtlı bir markanın başka ülkelerde yetkisiz kişilerce, marka sahibinin bilgi ve rızası dışında kullanılmaları durumunda nasıl bir koruma getirileceğinin gündeme gelmesine de yol açarak Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın fikri olarak hukuki açıdan ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1925 yılında ise, tanınmış marka terimi ilk kez Paris Sözleşmesi'nin revizyonu için yapılan konferansta Hollanda'nın önerisi neticesinde Paris Sözleşmesi'nin 6^{bis} maddesinde değişiklik öneren teklifte yer almıştır¹⁴.

Söz konusu öneri şu şekildedir: *“Akid devletler başka bir ülkede tanınmış olması nedeniyle bir markanın tescil başvurusunu reddetmeyi ya da hükümsüz saymayı taahhüt ederler”*. Yapılan önerinin oy birliğiyle kabul edilmesi sonucunda tanınmış marka terimi ilk kez Paris Sözleşmesi 6^{bis} maddesinde yer almıştır. Böylece üye ülkelere tanınmış markayı koruma yükümlülüğü getirilerek, tanınmış markalara güçlendirilmiş koruma sağlanmıştır¹⁵. Böylece koruma istenilen ülkede tescilli olmaması ya da kullanılmaması sebebiyle koruma dışında kalan tanınmış markanın üçüncü şahıslarca gasp eyleminin gerçekleştirilmesinin birlik ülkeleri içerisinde engellenmesi amaçlanmaktadır¹⁶.

1883 yılında on bir ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi, imzalandıktan sonra 1925, 1934, 1958, 1967, 1990 yıllarında değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin adı sırasıyla: La Haye, Londra, Lizbon, Stockholm ve Brüksel'dir¹⁷.

1958 yılında Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi güncel hâlini almıştır¹⁸. Güncel hâlini almadan önce yürürlükte bulunan maddenin Türkçe çevirisi şu şekildedir: *“Akid devletler mevzuatları elveriyorsa re'sen, yoksa ilgili tarafın başvurusu üzerine başka bir akid devletin tabiyetinde bulunan bir kimsenin markası olarak aynı ya da benzer türden*

¹⁴ **Uğur Çolak**, “Paris Sözleşmesi'nin 6 bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, Ankara Barosu FMR Dergisi, Cilt.4, S.2, 2014, s.26 (Paris Sözleşmesi); **Hanife Dirikkan**, “Tanınmış Markanın Korunması”, 1.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003, s.51.

¹⁵ **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.26-27; **Ali Pashı**, “Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri”, 1. Baskı, İstanbul 2014, s.72.

¹⁶ **Dirikkan**, s.51.

¹⁷ **Yasaman**, (Marka Hukuku), s.18; **Esra Gürbüz Güngör**, “Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Korunması”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Vol.293, Is.310 (2017), s.296 (<https://dergipark.org.tr-çevrimiçi> 28.02.2022); **Çağlar**, (Marka Hukuku), s.8; **Dılmaç**, s.71.

¹⁸ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s. 51; **Gürbüz Güngör**, s.296.

markalar için kullanılmakta olup, tescil ülkesinin yetkili makamları tarafından tanınmış olarak kabul edilen bir marka ile karıştırılma ihtimaline neden olacak biçimde kopyası ya da taklidi olan bir markanın iptalini ya da reddini taahhüt ederler.”

Güncel hâli ise şu şekildedir: *“Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu , aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”*

Türkiye Sözleşmeyi 1925 yılında imzaladıktan sonra 551 sayılı Markalar Kanunu’nda ilk kez hükme bağlanmıştır. 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 11’inci maddesinde *“memleketimizde tescil edilmiş dünya veya memleket çapında tanınmış yabancı veya yerli markaların ve benzerlerinin başka emtia için tescili, tanınmış marka sahibinin izni ile mümkündür”* hükmü düzenlenmişti.

551 sayılı Kanundan sonra 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname m.7/1’de Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka için aynı veya aynı cins mal ya da hizmetler yönünden mutlak tescil engeli olarak kabul edilmişken; m.8/4’de toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın belirtilen koşulların mevcut olması durumunda farklı tür mal veya hizmetler açısından da nispi tescil engeli oluşturacağı düzenlenmiştir¹⁹. Hemen belirtmek gerekir ki, AYM’nin 27.05.2015 tarihli kararıyla 556 sayılı KHK m.7/1 iptal edilmiştir. Bu konu çalışma içinde detaylı bir şekilde incelenmiştir²⁰.

¹⁹ Uğur Aktekin/ Güldeniz Doğan Alkan/ İbrahim Barış Sayar, “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt II, No.2 (2016), s.5; Hamdi Yasaman, “Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 2”, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021, s.1013 (SMK şerhi- Cilt 2); Dilmaç, s.40-41.

²⁰ Bkz. s.43 vd.

Hâlen yürürlükte olan 6769 sayılı SMK'da ise büyük ölçüde 556 sayılı KHK'ya uyulmuş olmakla birlikte; haklı sebep savunması markanın farklı mal ve hizmetler açısından korunabileceği hâller için yeni bir kavramdır.

1.4. Paris Sözleşmesine Hâkim Olan İlkeler

Paris Sözleşmesi, milletlerarası düzenlemeler vasıtasıyla milletlerarası düzeyde sınai mülkiyet korumasını olası hâle getirmeyi ve birlik ülkelerinin kendi aralarında müşterek bir koruma politikası oluşturmalarını hedeflemektedir²¹. Bu doğrultuda eşit işlem, rüçhan hakkı, tanınmış markanın korunması, kullanma yükümlülüğü, markaların bağımsızlığı ve ayrı bir fikri mülkiyet biriminin kullanılması gibi ilkeler benimsenmiştir²².

1.4.1. Eşit işlem ilkesi

Eşit işlem ilkesini Paris Sözleşmesi'nin ikinci ve üçüncü maddesi yansıtmaktadır. Söz konusu ilke, Paris Sözleşmesine üye ülkelerin her birinin kendi yurttaşına sağladığı sınai mülkiyet hakkı korumasını, sözleşmeye üye diğer ülke yurttaşına da tanınmasını amaçlamaktadır²³. Bu nedenle bu ilke yabancıya yerli ile eşit işlem yapma ilkesi olarak da anılmaktadır.

Eşit işlem ilkesinin amacı, Paris Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde “*Birlik memleketlerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik memleketlerinden sınai mülkiyetin korunmasıyla ilgili kanunların tebaaya bugün tanıdığı ve ileride tanıyacağı menfaatlerden, bu antlaşma ile ayrıca derpiş edilmiş haklara, hâlel gelmemek şartıyla istifade edeceklerdir. Netice olarak haklarına gelecek her türlü tecavüze karşı o ülke tebaasına konmuş şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla onların sahip olduğu aynı himayeye sahip olacaklar ve aynı kanunî yollara başvuruabileceklerdir.*” ifadeleriyle yer almıştır.

²¹ Abacıoğlu Viskuşenko, s. 47; Çağlar, (Marka Hukuku), s.7.

²² Çağlar, (Marka Hukuku), s.7-8; Dilmaç, s.69-70.

²³ Fatih Bilgili, “Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması”, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s.46-47; Çağlar, (Marka Hukuku), s.7; Dilmaç, s.70; Paşlı, s. 64-65; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1014.

Bu başlıkta son olarak belirtelim ki, eşit işlem ilkesi, sözleşmenin temelini meydana getiren karşılıklılık koşulundan doğmaktadır²⁴.

1.4.2. Rüçhan hakkı

Paris Sözleşmesi'ne hâkim olan ilkelerden ikincisi olan rüçhan hakkı marka, patent, faydalı model ve tasarım hakları için geçerlidir²⁵. Paris Sözleşmesinin 4'üncü maddesinde düzenlenen rüçhan hakkı gereğince, üye ülkelerden birinde yapılan usulüne uygun tescil başvurusundan itibaren en geç altı ay içerisinde diğer üye ülkelerde tescil başvurusu yapılarak rüçhan hakkı talebinde bulunulması hâlinde, sonraki başvurunun yapıldığı tarih ilk başvuru tarihi olarak kabul edilir²⁶.

1.4.3. Asgari haklar

Asgari haklar Paris Sözleşmesi'ne hâkim olan üçüncü ilke olup, markayı kullanma yükümlülüğü, markaların bağımsızlığı (ayrılığı) ve tanınmış markanın korunması ilkelerini ifade etmektedir.

Paris Sözleşmesi'nin amacı, ülkeler arası ortak kurallar belirleyip üye ülkelerde yeknesaklığı sağlamaktır. Üye ülkeler bu kurallara asgari düzeyde uymakla yükümlü olup, bu kuralların getirdiği korumayı aşan düzeyde düzenlemeler yapmakta serbesttirler²⁷. Bu ortak düzenlemelerden biri de sözleşmenin 5/(c) maddesinde yer bulan markayı kullanma yükümlülüğüdür. Buna göre, eğer tescilli bir marka haklı bir sebep olmaksızın belli bir süre kullanılmazsa bu bir iptal sebebidir²⁸.

Paris Sözleşmesi'nde üye ülkelere ortak yükümlülükler getirilse de aynı zamanda ülkesellik ilkesi de geçerlidir. Markaların bağımsızlığı ilkesi ülkesellik ilkesinin bir yansımasıdır. Buna göre, tescil edilebilirlik koşulları ile markanın tesciline ilişkin ret şartları

²⁴ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.48; **Erdoğan Karaahmet**, “*Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar*”, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, C.4 , S.1-2, İstanbul 1996 , s.5; **Yasaman**, (Marka Hukuku), s.19; **Dilmaç**, s.70.

²⁵ **Pash**, s.69; **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.49.

²⁶ **Karaahmet**, s.5; **Pash**, s.69-70.

²⁷ **Pash**, s.71.

²⁸ **Pash**, s.71; **İmirlioğlu**, s.234.

lkelerin kendi i hukuk dzenlemelerine bırakılmıřtır. Bunun anlamı, Paris Szleřmesi’ne ye lkelerde marka haklarının birbirinden bağımsız birer malvarlığı unsuru olarak korunmasıdır. Bařka bir deyiřle, ye bir lkede marka hakkının son bulmuř olması diğerk ye lkede marka hakkının geerliliğini etkilemez²⁹. Bununla birlikte bu durum “Telle Quelle Prensibi” ile yumuřatılmıřtır. Bu prensibe gre, Paris Szleřmesine ye bir lkede ilk kez tescil edilmiř olan bir markanın diğerk bir ye lkedeki tescil isteėi, bařvuru yapılan lkede nc řahıslara ait kazanılmıř hakların ihll edilmesi, ayırt ediciliėinin bulunmaması ya da tasviri iřaret olması veya ahlka ya da kamu dzenine aykırı olması durumları hari olmak zere reddedilemez³⁰.

Tanınmıř markanın korunması ilkesi ise, Paris Szleřmesi’nin 1’inci mkerrer 6’ncı maddesinde vcut bulmuřtur. Paris Szleřmesi ile tanınmıř markalara szleřmeye ye lkeler arasında glendirilmiř bir koruma saėlanmıřtır³¹.

1.5. Paris Szleřmesi Anlamında Tanınmıř Markalar ve Koruma Kořulları

Tanınmıř bir markanın var olması, bir markanın Paris Szleřmesi korumasından yararlanmasının ilk kořuludur. Bu kořulun varlığına ek olarak, korumadan yararlanacaėı kabul edilen kiřinin varlığı, tanınmıř markanın aynı veya benzer mallarda korunması ve karıřtırılma ihtimalinin var olması kořulları geekleřtiėi takdirde sz konusu marka, Paris Szleřmesi anlamında tanınmıř marka korumasından yararlanmaktadır.

1.5.1. Paris Szleřmesi 1’inci mkerrer 6’ncı maddesi

Bu bařlık altında Paris Szleřmesi 1’inci mkerrer 6’ncı maddesi esas alınmıřtır. İlgili madde ile ye lkelere tanınmıř markaları koruma sorumluluėu yklenmekte ve bylelikle tanınmıř markaların nc kiřilerce tescil edilmesi talebinin reddedilmesi ya da iptal edilmesi veya kullanımının nne geilmesi amalanmaktadır³². Bu ama, bařka bir ifadeyle tanınmıř markaların bu řekilde korunması, koruma talep edilen ye lkenin mevzuatı izin verdiėi takdirde re’sen; aksi hlde tanınmıř marka sahibinin isteėi zerine

²⁹ Abacıoėlu Viskuşenko, s.49.

³⁰ olak, (Marka Hukuku), s.118-119; Pařlı, s.72; Yasaman (Marka Hukuku), s.19.

³¹ Pařlı, s.72; olak, (Paris Szleřmesi), s.26-27.

³² olak, (Paris Szleřmesi), s.28; Dilma, s.72; Yasaman, (SMK řerhi- Cilt 2), s.1015.

gerçekleştirilecektir³³. Tanınmış markanın, sahibinin izni olmaksızın aynı ya da benzer mallarda kullanılması durumunda sonraki markanın beş yıllık süre³⁴ içerisinde hükümsüzlüğü talep edilebilecekken; tescil edilmede ya da kullanmada kötüniet olması durumunda ise hükümsüzlük talebi için süre sınırı bulunmamaktadır; bununla birlikte, sessiz kalma sonucunda hak kaybı hariç tutulmak üzere, hükümsüzlük talebinin süre sınırına bağlanmaması yönünde bir görüş de bulunmaktadır³⁵.

1.5.2 Tanınmış bir markanın var olması

Yukarıda bahsedildiği üzere, tanınmış bir markanın var olması söz konusu markanın Paris Sözleşmesi korumasından yararlanmasının ilk koşuludur. Bu koşul, *“herkesçe bilindiği mütaalâ edilen bir markanın varlığı”*³⁶ olarak da anılmaktadır. Ancak, *“herkesçe bilinen marka”* ifadesi bir çeviri hatası olduğu için çalışmamızda tanınmış bir markanın var olması olarak anılmaktadır.

Bir markanın Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka korumasından yararlanabilmesi için koruma istenen ülkede tanınmasının ve/veya kullanılmasının gerekip gerekmediği öğretide yazarlar arasında tartışmalıdır. Bazı müellifler menşe ülkede tanınmış olmayı yeterli kabul ederek koruma istenen ülkede tanınmanın ve kullanılmanın gerekmediği görüşünü benimserken³⁷; diğer bazı yazarlar, markanın koruma istenen ülkede de tanınmış olması gerektiğini ileri sürmekle birlikte; ilgili ülkede kullanılmanın şart olmadığını ifade etmektedir³⁸.

Kanaatimizce, bir markanın Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için, menşe ülkenin yanı sıra koruma istenen ülkede de tanınmış olması

³³ Abacıoğlu Viskuşenko, s.52; Ünal Tekinalp, (Tunçomağ’a Armağan), s.472; Arkan, (Cilt 1), s.92.

³⁴ Söz konusu beş yıllık süre, sonraki markanın tescil tarihi esas alınarak hesaplanır.

³⁵ Rıza Ayhan/ Hayrettin Çağlar/ Mehmet Özdamar, *“Ticari İşletme Hukuku”*, 14. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2021, s.331-332; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1014.

³⁶ Dilmaç, s.74; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1014.

³⁷ Çolak, (Marka Hukuku), s.344; Ayoğlu, (Koruma), s.121-122; Yasemin Kenaroğlu, *“556 Sayılı KHK m.7/i Hükmünün Anayasa Mahkemesi’nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları”*, FMR, C.3, S.1 (2015), s.49.

³⁸ Erdal Noyan/ İlhami Güneş, *“Marka Hukuku”*, 5.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, s.147; Dilmaç, s.34; Tekinalp, (Tunçomağ’a Armağan), s.473; Yasaman, (SMK şerhi- Cilt 2), s.1021; Çağlar, (Marka Hukuku), s.28; Şaban Kayıhan, *“Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka”*, AÜEHFD, C.4, S-1-2 (2003), s.427, Arkan, s.92 (Cilt 1); Nazmi Ocak, *“Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan”*, Ankara 1998, s.284; Kutlu Oytaç, *“Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son”*, FMR, C.1, S.3 (2001), s.94 (Kavram Karmaşası); Yasaman, (Marka Hukuku), s.19.

gerekmektedir. Bununla birlikte; koruma istenen ülkede kullanılmışlık şart değildir. Başka bir ifadeyle ikinci görüş yerindedir. Çünkü başvuru konusu markanın koruma istenen ülkedeki ilgili markayla karışıklık yaratıp yaratmadığını yine koruma istenen ülkenin yetkili makamları tespit eder ve doğal olarak yetkili makam bu tespiti kendi ülkesini baz alarak yapar. Dolayısıyla başvuru konusu markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir marka olarak kabulü için menşe ülkenin yanında koruma istenen ülkede de tanınmış olması gerekmektedir.

Ayrıca önemle belirtilmelidir ki, bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka korumasından faydalanabilmesi için koruma istenilen ülkede tescilli olmasına ya da başvuru durumunda bulunmasına gerek bulunmamaktadır³⁹. Zira Paris Sözleşmesi'nde tanınmış markalarla ilgili olarak tescil edilmemiş olsalar bile Birlik içinde tescillere ve haksız kullanıma karşı tanınmış markaların korunması amaçlanmaktadır⁴⁰. Bu amaç doğrultusunda, koruma istenilen ülkede tescilsiz olan ya da tescil başvurusu dahi bulunmayan marka bazında ülkesellik ilkesinin yanı sıra tescil ilkesi de devre dışı bırakılmakta ve bu koruma istenilen ülkede, söz konusu tanınmış marka, üçüncü kişinin tescil başvurularına, tescillerine ya da sonraki markayı kullanmasına engel olunmaktadır⁴¹. Buna ek olarak, eğer sonraki marka bir şekilde tescil edilmişse, tanınmış marka sahibinin tescilin terkinini talep etme hakkı da bulunmaktadır⁴².

1.5.3. Korumadan yararlanacağı kabul edilen kişinin varlığı

Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde yer alan “*söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olması*” ifadesinden bu maddeyle sağlanan korumanın sözleşmeden yararlanacağı kabul edilen bir gerçek ya da tüzel kişi için olduğu sonucu çıkmaktadır⁴³. Başka bir anlatımla, bir tanınmış markanın Paris Sözleşmesi korumasından yararlanabilmesi için ikinci koşul, Paris Sözleşmesi'nden faydalanacağı kabul edilen bir gerçek ya da tüzel kişinin var olmasıdır⁴⁴. Belirtmelidir ki, “*söz konusu ülkede*

³⁹ Pash, s.470; Yasaman, (Marka Hukuku), s.136; Uzunallı, s.101.

⁴⁰ Abacıoğlu Viskuşenko, s.55; Dilmaç, s.72; Karahan, (Tescilsiz Marka),s.19-20.

⁴¹ Pash, s.470; İmirlioğlu, s.216.

⁴² Abacıoğlu Viskuşenko, s.55.

⁴³ Samiye Eyüboğlu, “*Tanınmış Marka*”, FMR, C.1, S.2 (2001), S.109-110; İmirlioğlu, s.217; Dirikkan, s.49.

⁴⁴ Eyüboğlu, s.110; İmirlioğlu, s.217.

sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olması” ifadesi aynı zamanda bu maddeyle sağlanan korumanın sözleşmeden faydalanacak kişilerle sınırlı tutulduğunu da göstermektedir⁴⁵.

Söz konusu gerçek ya da tüzel kişileri kimlerin oluşturduğu konusunda ikili bir ayrıma gitmek gerekmektedir. Paris Sözleşmesi m.2 gereğince; sözleşmeye üye ülkelerin vatandaşları, bu kişilerin ayrıca üye ülkede ticari işletmesi bulunması ya da yerleşim yeri bulunması koşulu aranmadan Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanır⁴⁶. Paris Sözleşmesi m.3 gereğince ise, sözleşmeye üye ülke vatandaşı olmayan kişiler, üye herhangi bir ülkede fiili olarak ticari işletmesi bulunması durumunda ya da yine üye herhangi bir ülkede yerleşim yerinin bulunması hâlinde Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanabilmektedir⁴⁷.

1.5.4. Tanınmış markanın aynı veya benzer mallarda korunması

Bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka sayılabilmesi için diğer bir deyişle, bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka korumasından yararlanabilmesi için üçüncü koşul, tanınmış markanın aynı ya da benzer mallarda kullanımı veya tescilidir⁴⁸. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki, tanınmış markaya getirilen koruma yalnızca aynı ya da benzer mallar içindir⁴⁹ ve ikincisi ise, söz konusu koruma yalnızca mallar içindir. Başka bir anlatımla, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka koruması aynı ya da benzer olmayan mallar açısından ve hizmetler açısından geçerli değildir⁵⁰. Bununla birlikte, TRIPS Anlaşması m.16 ile Paris Sözleşmesi’nin tanınmış markalara getirdiği sınırlı korumayı hizmet markalarını da içine alacak biçimde ve hükümde belirtilen ek koşulların sağlanması durumunda farklı mal ve/veya hizmetleri de içine alacak şekilde genişletmiştir⁵¹.

⁴⁵ **Dirikkan**, s.49; **Dilmaç**, s.73.

⁴⁶ **Dirikkan**, s.54; **Yasaman**, (Marka Hukuku),s.19; **Dilmaç**,s.73.

⁴⁷ **Eyüboğlu**, s.110; **Tekinalp**, (Tunçomağ’a Armağan), s.472; **Dilmaç**, s.73.

⁴⁸ **İmirlioğlu**, s.217; **Arkan**,(Cilt 1), s.92.

⁴⁹ **Arkan**, (1.Cilt), s.92; **Dirikkan**, s.64.

⁵⁰ **Dirikkan**, s.64; **Eyüboğlu**, s.111; **Ergün**, s.2.

⁵¹ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.56.

1.5.4.1. TRIPS metni

1986-1994 yılları aralığında devam eden Uruguay Turu müzakereleri esnasında Dünya Ticaret Örgütü'nün kurucu anlaşmasının yanı sıra kabul edilen TRIPS anlaşmasının amaçlarından biri milletlerarası ticarete var olan engelleri ve karışıklıkları azaltmak, fikri mülkiyet haklarının tatbik edilmesine dair yol ve tedbirlerin ticaret için bir mâni oluşturmasını önlemektir. Bu amaçla bağlantılı olarak, fikri mülkiyet haklarının tanınması, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, üye ülkelerin gerek ulusal planda gerekse birbirlerine ait fikri mülkiyet haklarını korumaları kapsamında asgari ölçütleri içermektedir⁵².

TRIPS'in bir diğer amacı ile ilgili şu açıklamaları yapmak yerinde olacaktır⁵³: TRIPS'in temel amaçlarından birisi de üye ülke yurttaşlarının fikri mülkiyet haklarının fiili olarak da korunmasını sağlamaktır. Bu kapsamda marka hukukunun uygulanması ile ilgili hükümler içermektedir. Eşit işlemin altının çizildiği 41. madde, “mahkeme emirleri” başlığıyla adli makamların hak ihlali oluşturan ithal ürünlerin kendi salahiyyet alanlarındaki girişine karşı konulması konusunda söz konusu tarafa dair yasağın delinmesinden vazgeçme emrini düzenleyen 44. madde ve bilhassa malların ve gümrükten çekilmesinden sonraki evrede ithal malların ticaret kanallarına girmesinin önüne geçilmesini düzenleyen 50. madde bu duruma örnektir. Genel olarak bakıldığında TRIPS'in marka haklarının uygulanmasını içeren kısım, beş ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar: Cezai Usuller, Genel Yükümlülükler, Geçici Önlemler, Telafi Yöntemleri ve Hukuki ve İdari Usullerdir.

Önemle belirtmek gerekir ki, sözleşmenin önemini, atıfta bulunmak suretiyle Paris ve Bern sözleşmelerindeki boşlukları gidermesi oluşturmaktadır. Örneğin, Paris Sözleşmesi'nin tanınmış markayı düzenleyen 1. mükerrer 6. maddesinde tanınmış marka yalnızca aynı ya da benzer mallar için korunmuşken; TRIPS anlaşmasının 16'ncı maddesinin ikinci fıkrasında koruma hizmetleri de içine alacak şekilde genişletilmişken, yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise koruma, farklı tür mal veya hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir⁵⁴.

⁵² <https://www.telifhaklari.gov.tr>, son erişim: 08.07.2021.

⁵³ **Pash**, s.93 vd.

⁵⁴ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.341; **Arkan**, (Yabancı Markalar), s.9; **Pash**, s.467.

TRIPS'in Paris Sözleşmesi'nden temel farkı ise, fikri mülkiyet haklarının icrasına dair hakkın esasından daha kapsamlı düzenlemeler içermesidir⁵⁵.

1.5.4.2. TRIPS ilgili hükümleri ve yorumu

Yukarıda bahsedildiği üzere, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin koruması yalnızca aynı veya benzer mallar için söz konusudur. Fakat, TRIPS m.16/2 ve m.16/3 hükümleriyle bu koruma genişletilmiştir. Şöyle ki, TRIPS m.16/2 ile koruma hizmetleri de içine alırken; m.16/3'de farklı mal veya hizmetleri de kapsamaktadır⁵⁶. Ancak, TRIPS m.16/3 gereğince korumanın farklı mal ya da hizmetleri kapsayabilmesi için çeşitli koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar şöyledir⁵⁷: Öncelikle, mal ya da hizmet tescilli olmalıdır⁵⁸. İkinci olarak, markanın söz konusu mal ya da hizmetlerle alakâlı sonraki kullanımı, mal ya da hizmetlerle tescilli marka sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermelidir. Üçüncü olarak, markanın sonraki kullanımı sonucunda tescilli olan ticari marka sahibinin çıkarının zarar görme olasılığı bulunmalıdır.

Söz konusu TRIPS m.16/2 ve 16/3 hükümlerinin tam metni şöyledir:

TRIPS m.16/2: *“Paris Sözleşmesi'nin 6'ncı mükerrer maddesi, kıyasen hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın tanıtım sonucunda kazanılan, söz konusu üye devletteki bilinme de dâhil, toplumun ilgili kesimince markanın bilinme durumunu dikkate alacaklardır”.*

⁵⁵ **Pashı**, s.92.

⁵⁶ **Sabih Arkan**, “Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması”, Batider, Cilt.20, S.1 (Haziran 1999), s.9 (Yabancı Markalar); **Çolak**, (Marka Hukuku), s.341; **Pashı**, s.467.

⁵⁷ **Sevilay Uzunallı**, “Marka Hukuku”, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s.101-102; **Yasaman**, (SMK Şerhi-Cilt 2), s.1035.

⁵⁸ Bu tescilli olma durumunun koruma istenen ülkede olması gerekip gerekmediği konusunda öğretilerde farklı iki görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre marka koruma istenen ülkede tescilli olmalıdır (**Yasaman**, (SMK Şerhi- Cilt 2), s.1035; **Uzunallı**, s.101-102)

İkinci görüşe göre ise, tanınmış markayla ilgili istisnai TRIPS m.16/3 düzenlemesi, ülkesellik ilkesine istisna getiren Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesiyle paralel ele alınmalıdır. Başka bir anlatımla TRIPS m.16/3, Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinden bağımsız düşünülmemelidir. Dolayısıyla ülkesellik ilkesinin istisnası gereğince tescilli olma durumu koruma istenen ülkede gerçekleşmek zorunda değildir. Buna ek olarak, bu görüşe göre, açık bir düzenleme olmadığı için tescilli olma durumunun menşe ülkede gerçekleşmesi de zorunlu olmayıp Paris Sözleşmesi'ne üye herhangi bir ülkede sağlanması yeterlidir (**Pashı**, s.470).

TRIPS m.16/3: “Paris Sözleşmesi’nin 6’ncı mükerrer maddesi, kıyasen, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlere de uygulanacaktır; ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı, bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır”.

Görüldüğü üzere, TRIPS m.16/2’de toplumun ilgili kesimince bilinme aranmaktadır ve bu durum da markanın tanınmışlığı tespit edilirken iki farklı yaklaşımdan biri olan niceliksel yaklaşımın (*quantitative approach*) benimsendiğini göstermektedir⁵⁹. Çünkü niceliksel yaklaşım, markayı toplum kesiminin ne kadarlık bölümünün bildiği ile ilgilenir ve bu da TRIPS m.16/2’deki aranan durumdur⁶⁰. Tanınmış markayı tespitte diğer yaklaşım ise, markanın ekonomik değerini esas alan niteliksel yaklaşımdır (*qualitative approach*); ancak, markanın ekonomik değeri dünya düzeyinde piyasa verilerine göre ölçüldüğü için korunmanın istendiği ülkede markanın tanınma oranı doğru bir şekilde tespit edilemez⁶¹. Dolayısıyla, TRIPS m.16/2’de niceliksel yaklaşımın benimsenmesi yerindedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun da niceliksel yaklaşımı benimsediği bir kararı mevcuttur. Söz konusu karar şöyledir⁶²: “Paris Sözleşmesi uyarınca markaların tescilli olup olmadıklarına ve korunma istenen ülkede kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın, bu ülkede ilgili sektördekiler tarafından niceliksel olarak biliniyorsa, niteliksel yönü (tanınmışlığın ekonomik değeri, markanın itibarı, gücü vd.) dikkate alınmaksızın tanınmış marka olarak korunabilecektir”.

1.5.5. Karıştırılma ihtimali

Karıştırılma ihtimali, bir markanın Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi korumasından yararlanabilmesi için gerçekleşmesi gereken son koşuldur. Bu koşula göre, tanınmış markanın, karıştırılma tehlikesine neden olacak şekilde taklidi ya da örneği yapılmalıdır⁶³. Belirtmek gerekir ki, Paris Sözleşmesi’nin amacı sadece tanınmış markayı

⁵⁹ Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1034; Dilmaç, s.103-104.

⁶⁰ Dilmaç, s.103-104; Yasaman, (SMK şerhi- Cilt 2), s. 1034.

⁶¹ Dilmaç, s.103-104; Yasaman, (SMK şerhi- Cilt 2), s.1034.

⁶² Yargıtay HGK 2005/11-476 E., 2005/483 K.,21.09.2005 T. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 18.03.2022).

⁶³ İmirlioğlu, s.217; Abacıoğlu Viskuşenko, s.56.

aynısının ya da aynı olacak derecede benzerinin tescil ve kullanımına karşı korumak olmayıp; bunun yanında söz konusu tanınmış markayı karıştırma olasılığı doğuracak derecede benzerinin tesciline ve kullanımına karşı da korumaktır⁶⁴.

Karıştırılma ihtimali öğretide çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Örneğin bir görüşe göre, “*ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurması*” olarak ifade edilmişken⁶⁵; diğer bir görüş, “*tescilsiz bir işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi*” olarak açıklamaktadır⁶⁶. Kanaatimizce, karıştırılma olasılığı, diğer bir deyişle karıştırılma tehlikesi, kişilerin önüne iki ayrı marka geldiğinde gerek marka işaretinin gerekse mal veya hizmetin benzerliği nedeniyle kişilerin, önüne gelen mal ya da hizmetlerin aynı ya da ekonomik olarak ilişki içinde bulunan işletmelere ait olduğunu değerlendirmeleri veya değerlendirme olasılığının bulunması durumunda gerçekleşir⁶⁷.

Öğreti, karıştırılma tehlikesi konusunda ikili bir ayrıma gitmektedir. Eğer, tüketici marka ve işaretlerin farklı olduğunun bilincinde olmakla birlikte; marka ve işaretlerin aynı işletmeye ait olduğunu düşünüyorsa bu durumda doğrudan karıştırılma tehlikesi var demektir⁶⁸. Buna ek olarak, tüketicinin marka ve işaretlerin aynı olmadığının farkında olmasının yanı sıra aynı işletmeye de ait olmadığını düşünmesine rağmen, marka ve işaretlerin sahibi olan teşebbüsler arasında bir ilişki olduğunu düşünmesi durumunda dolaylı karıştırılma tehlikesi gerçekleşir⁶⁹. Hemen ekleyelim ki, SMK m.6/1’de “*halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali*” ibaresinden ilişkilendirme ihtimalinin de karıştırılma tehlikesi kapsamında değerlendirildiği sonucu çıkmaktadır. İlişkilendirme ihtimali, dolaylı karıştırılma tehlikesini ifade etmektedir⁷⁰. Önemle vurgulamak gerekir ki,

⁶⁴ Dilmaç, s.79; Dirikkan, s.49.

⁶⁵ Çolak, (Marka Hukuku), s.198.

⁶⁶ Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.436.

⁶⁷ Çağlar, (Marka Hukuku), s.67; Dirikkan, s.163; Sami Karahan, “*Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*”, 1.Baskı, Konya 2002, s.102-104 (Hükümsüzlük Davaları).

⁶⁸ Abacıoğlu Viskuşenko, s.57; Dilmaç, s.80; Çolak, (Marka Hukuku), s.199.

⁶⁹ Çağlar, (Marka Hukuku), s.68; Çolak, (Marka Hukuku), s.199.

⁷⁰ Çağlar, (Marka Hukuku), s.68.

Türk öğretisinde de ilişkilendirme ihtimali karıştırılma tehlikesinin alt ayrımı olarak değerlendirilmektedir⁷¹.

Tanınmış bir markayla karıştırılma ihtimalinin olup olmadığını tespitte asli unsur, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğidir⁷². Bu unsur tespit edildikten sonra ise, işaretler arasındaki benzerlik incelemesine geçilmelidir⁷³. Söz konusu benzerlik incelemesi, markaların baskın öğeleri hakkında anlamsal, görsel, işitsel öğeler nazarında bütüncül bir değerlendirmeye yapılır⁷⁴. Ayrıca, karıştırılma ihtimali incelemesinde ortalama tüketicinin gözü esas alınır ve ortalama tüketiciye göre bir karıştırılma olasılığının olup olmayacağı değerlendirilir; uzman veya bilgilenmiş kişiye göre karıştırılma ihtimalinin olması aranmaz⁷⁵.

Karıştırılma ihtimali, bir markanın aynen veya benzerinin kullanılması yoluyla, alıcı zihninde gerek malların veya hizmetlerin, gerekse girişimcinin kaynağı açısından yanlış kanaatler uyandırılması ve bunların aynı yerden piyasaya sürüldüklerinin düşündürülmesi, bu yönde çağrışımlar yaptırılması şeklinde de tanımlanabilmektedir⁷⁶. Belirtmek gerekir ki, tüketicilerin, bu mal ya da hizmetlerin farklı girişimciler tarafından piyasaya sürüldüğünü fark etseler bile, markalar ya da girişimciler arasında bir bağlantının olduğunu düşünmeleri durumunda da karıştırılma ihtimali mevcuttur⁷⁷.

Karıştırılma ihtimali başlığında son olarak, karıştırılma tehlikesinin “iltibas” kavramıyla ilişkisini değerlendirmek gerekmektedir. TTK kapsamında “iltibas” teriminden tüketicilerin markaların aynı işletmeden kaynaklandığı kanısını edinip, bu kanı dolayısıyla diğer teşebbüsün ürününü alması anlaşılmaktayken; karıştırılma tehlikesi, halkın iki işaret arasında bir nedenden dolayı bağlantı kurması olarak özetlenebilmektedir⁷⁸.

⁷¹ **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.440 vd.; **Arkan**, (Cilt 1), s.98.

⁷² **Önder Erol Ünsal**, “*IPR Gezgini Seçme Yazılar 1*”, Lykeion Yayınları, Ankara 2018, s.6.

⁷³ **Cahit Suluk/ Rauf Karasu/ Temel Nal**, “*Fikri Mülkiyet Hukuku*”, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021, s.185

⁷⁴ **Ünsal**, s.7.

⁷⁵ **Çağlar**, (Marka Hukuku), s.68; **Hamdi Yasaman**, “*Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt 1*”, İstanbul 2004, s. 402 (Cilt 1).

⁷⁶ **Karahan**, (Hükümsüzlük Davaları), s.100.

⁷⁷ **Karahan**, (Hükümsüzlük Davaları), s.100; **Arkan**, (Cilt 1), s.98.

⁷⁸ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.57; **Çolak**, (Marka Hukuku), s.198; **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.437.

1.6. WIPO Ortak Tavsiye Metni

Tanınmış markayı uluslararası düzeyde koruyan bir diğer metin, WIPO ortak tavsiye metnidir. Bu metin tavsiye niteliğinde olmasına karşın WIPO'nun tanınmış marka konusunda çalışmalar yürüten bir teşkilat olması sebebiyle önemlidir. Söz konusu metnin diğer bir önemi 20-29 Eylül 1999 tarihli Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri toplantısında yine tavsiye niteliğinde olan tanınmış markayı tespit için kriterlerin belirlenmiş olmasıdır. Zira bu kriterler, Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerin tanınmış markayı tespit konusunda kendi kriterlerini oluşturmada yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca aynı tarihli toplantıda bu kriterlerin tek başına ya da birkaçı birlikte kullanılabileceği gibi, bu kriterlerin dışında bir kriter de kullanılabileceği hususuna değinilmiştir⁷⁹. Bu aşamaya gelinceye kadar ise, tanınmış markayı tespit edebilmek için gerekli olan kriterleri saptamak için "Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi" toplantısında iki farklı görüş ortaya çıkmıştır:

"1- Uzmanlar Komitesi tarafından oluşturulacak kriterler doğrultusunda tescil milli ofislerce yapılacak ve bu tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı aracılığıyla üye ülkelere bildirilecektir.

2- Yine uzmanlar komitesi tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda tescil Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yapılacak."

Söz konusu toplantıda kabul edilen fikirler ışığında WIPO bir metin oluşturmuş ve 28-31 Ekim 1996 tarihinde Uzmanlar Komitesi toplantısında istisnalar hariç kabul edilmiştir⁸⁰. Komitenin bu toplantıdan sonra devam eden çalışmaları neticesinde yukarıda bahsedildiği üzere, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri toplantısı gerçekleşmiştir ve tavsiye niteliğindeki kriterler kabul edilmiştir.

1.7. Tanınmış Marka Sayılmak İçin WIPO'nun Önerdiği Kriterler

WIPO'nun önerdiği kriterler tavsiye niteliğindedir. Bu kriterlerin biri tek başına kullanılabileceği gibi birkaçı bir arada da kullanılabilir. Buna ek olarak, tanınmış

⁷⁹ Eyüboğlu, s.117-119; Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.45; Dilmaç, s.57.

⁸⁰ Eyüboğlu, s.115.

markayı tespit etmek için, bu kriterlerin hiçbiri kullanılmayıp başka kriterlerin kullanılması da mümkündür.

1.7.1 Toplumun ilgili kesimince bilinme

WIPO, toplumun ilgili kesimini üç grup kişi olarak belirlemiştir. Birinci grup, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ve potansiyel tüketicileridir; ikinci grup, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanallarındaki görevli kişilerdir; üçüncü grup ise, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili iş çevreleridir⁸¹. Bu üç grup kişi Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri toplantısının dokümanında da yer almaktadır.⁸²

Öncelikle belirtmeliyiz ki, toplumun ilgili kesiminde tanınmanın gerçekleşebilmesi için tanınmanın bu üç grup kişi tarafından da gerçekleşmesi gerekmektedir. Zira WIPO toplumun ilgili kesimi ifadesiyle söz konusu üç grup kişinin tamamını kastetmektedir. Aynı biçimde birinci grupta yer alan gerçek ve potansiyel tüketicilerin arasındaki “ve” bağlacından dolayı hem gerçek hem de potansiyel tüketiciler tarafından tanınmanın gerçekleşmesi gerekir.

Bu üç grup kişiyi ilgili sektör ve sektör dışında kalan ilgili toplum kesimi olarak özetleyebilmek mümkündür⁸³. Burada ilgili sektör markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanallarındaki kişilerle markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili olan iş çevrelerini; sektör dışında kalan ilgili toplum kesimi ise markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicilerini karşılamaktadır.

Toplumun ilgili kesimince bilinme kriteri iki aşamada uygulanır. Birinci aşama malın veya hizmetin hitap ettiği çevreyi diğer bir ifadeyle söz konusu üç grup kişiyi tespit etmektir. Ardından ikinci aşamada bu çevre içindeki tanınmışlık tespit edilir. Bu noktada akla gelen soru ise, tanınmanın hangi oranda olması gerektiğidir. Örneğin Almanya’da %40 ve üzeri tanınmışlık tanınmış marka sayılmak için yeterli kabul edilirken; Fransa’da bu oran

⁸¹ **Ayoğlu**, (Koruma), s.125; **Çolak**, (Marka Hukuku), s.354; **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.43.

⁸² **Şule Özdağ**, “556 Sayılı KHK’nın 5.Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler”, Beta Basım, İstanbul 2005, s.63-64.

⁸³ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.354.

%20'dir.⁸⁴ Kanaatimizce, bu konuda CJEU'nun yüzdelik oranlar belirtmek yerine ilgili toplum kesiminin önemli bir bölümündeki tanınmışlığın bu kriterin sağlanması için yeterli olduğu yönündeki görüşü yerindedir.⁸⁵ Çünkü ilgili toplum kesiminin yoğunluğu her somut olayda değişebilir ve buna bağlı olarak kimi ilgili kesimde %20 oranında tanınmışlık önemli bir bölüm sayılırken kiminde önemli bir bölüm vasfını kazanabilmesi için tanınmışlık oranının %80'e kadar çıkması gerekebilir, burada önemli olan markanın, mal ya da hizmetin hitap ettiği çevrenin başka bir anlatımla ilgili çevrenin büyük çoğunluğu tarafından bilinmesidir.⁸⁶ Örneğin dış macunu kullananların sayısı fazla olduğu için gerek sektör dışında kalan ilgili toplum kesiminin yani mal ya da hizmetleri gerçek ya da potansiyel tüketicilerinin gerekse ilgili sektörün yani markanın kullanıldığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanalındaki kişilerin yoğunluğu fazladır. Dolayısıyla bu örnekte %80 oranında tanınmışlık aranabilir.⁸⁷

Hemen ekleyelim ki, tanınma derecesinin tespit yolu ise tüketici araştırmaları ve anketlerdir.⁸⁸

Yukarıda bahsettiğimiz gibi toplumun ilgili kesimince bilinmenin gerçekleşebilmesi için markanın üç grup kişi tarafından bilinmesi gerekir. İşte bu üç grup kişinin markayı bilmesinin ne anlama geldiğini açıklamak da bu kriterin anlaşılabilmesi için zorunluluk teşkil etmektedir. Öncelikle, birinci grupta yer alan gerçek ve potansiyel tüketicinin markayı bilmesinin ne anlama geldiğini açıklarken gerçek ve potansiyel tüketiciyi ayırmak gerekmektedir. Söz konusu mal veya hizmeti kullanan kişilerin büyük çoğunluğu o mal veya hizmetin adını bilerek o marka olduğu için kullanması durumunda gerçek tüketici tarafından bilinme gerçekleşmiş demektir. Buna ek olarak, o tarz mal ya da hizmetleri hiç almamasına rağmen alma eğilimi olan ya da o mal veya hizmetleri almamakla birlikte o mal ya da hizmetlerin tarzında başka mal ya da hizmetleri alan tüketici demek olan potansiyel tüketicinin söz konusu mal veya hizmeti bilmesi durumunda ise, potansiyel tüketici tarafından bilinme sağlanmış anlamına gelmektedir.

⁸⁴ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.46; Kargı, s.89; Abacıoğlu Viskuşenko, s.35.

⁸⁵ Çolak, (Marka Hukuku),s.354; ABAD, (General Motors- Yplon), p.26.

⁸⁶ Çolak, (Marka Hukuku), s.354-355; İmirlioğlu, s.223; Ayoğlu, (Koruma), s.124-125.

⁸⁷ İmirlioğlu, s.224.

⁸⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.45; Abacıoğlu Viskuşenko, s.34; Kargı, s.88.

İkinci grupta yer alan markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanalında bulunan kişilerin markayı bilmesinin ne anlama geldiğini incelerken öncelikle dağıtım kanalının ne demek olduğu açıklanmalıdır. Dağıtım kanalı: bir mal ya da hizmetin üreticiden tüketiciye doğru hareketinde izlediği yoldur. Eğer üretici hiçbir aracı kullanmadan mal ya da hizmetleri tüketiciye ulaştırıyorsa doğrudan dağıtım; üretici ile tüketici arasında ekonomik bağımsızlığı olan işletmelerin alıcı ve satıcı olarak yer almasında ise dolaylı dağıtım söz konusu olur.

Doğrudan dağıtımda üretici hiçbir aracı kullanmadan mal ve hizmetleri tüketiciye ulaştırdığı için burada dağıtım kanalında görevli kişiler de üretici sıfatına sahiptir. Dolayısıyla üretici sıfatına sahip kişiler ilgili mal ya da hizmeti bileceğinden bu durumda ‘bilinme’ durumu doğal olarak sağlanmaktadır. Dolaylı dağıtımda ise, dağıtım kanalında yer alan kişiler ekonomik bağımsızlığı olan işletmeler olduğundan, ‘bilinme’nin gerçekleşmesi bu işletmelerce markanın bilinmesine bağlıdır.

Üçüncü grupta markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili iş çevreleri bulunmaktadır. Örneğin plastik cerrahi ameliyatında kullanılan bir eldivenin markası plastik cerrahların büyük bir çoğunluğu tarafından biliniyorsa ‘bilinme’ durumu gerçekleşmiş anlamına gelmektedir.

Bu kriterin incelendiği bir Yargıtay kararının ilgili kısımları şöyledir: *‘Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre davacının ‘ERKAN YOLAÇ’, ‘ERKAN YOLAÇ EVET HAYIR’, ‘EVET Mİ? HAYIR MI?’ ve ‘YOLAÇ’ ibareli markaların sahibi olduğu, 1960 yılından beri özgün formatı içeren ‘EVET HAYIR’ isimli yarışma programını hazırlayıp sunduğu, yoğun sahne, TV, radyo çalışmaları ve beraberindeki promosyonlarla izleyiciler nazarında beğenilen ve tercih edilen kalıcı bir marka olduğu, bu yarışma programı ve sunucusu davacı ‘ERKAN YOLAÇ’ ile ilgili çok sayıda iletişim araçlarıyla haber yapıldığı, bilinirlik oranının %77,78 oranına ulaştığı, sektöründe tanınmış olduğu, tanınmışlık kriterlerini taşıdığı gerekçesiyle davanın kabulüne, TPE YİDK kararının iptaline, davacı markasının tanınmış olduğunun tespitine karar*

*verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. ...davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.*⁸⁹

Kararın toplumun ilgili kesimince bilinme kriterine göre incelenmesi şöyledir: Erkan Yolaç ile ilgili çok sayıda iletişim araçları ile haber yapıldığı bilinirlik oranının %77,78 oranına ulaştığı ifadesi hizmetin gerçek ve potansiyel tüketicilerinin önemli bir bölümünce bilinmenin sağlandığını gösterir. Çünkü burada pazarlanan bir hizmettir ve bilinirlik oranının %77,78 oranına ulaşması da şart olmamasına rağmen hem gerçek hem de potansiyel tüketiciler tarafından bilindiğini gösterir. Dolayısıyla toplumun ilgili kesimince bilinme kriterinin birinci ayağı sağlanmıştır. İkinci ve üçüncü ayak olan markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili iş çevrelerince bilinme ve markanın uygulandığı mal ya da hizmetleri dağıtım kanallarındaki kişilerce bilinmenin hizmet bazında sağlandığı da kararda geçen sektöründe tanınmış ifadesinden anlaşılmaktadır. Çünkü yukarıda belirttiğimiz üzere, toplumun ilgili kesimince bilinme kriterinin ikinci ve üçüncü ayağı ilgili sektör olarak özetlenebilir.

1.7.2. Markanın kullanıldığı coğrafi alan

Öncelikle belirtmeliyiz ki, markanın kullanıldığı coğrafi alan ile kastedilen markanın orijin ülkesidir ve marka en azından bu orijin ülkede bilinmelidir.⁹⁰ Bunun gerek Türk hukukunda gerekse uluslararası düzeyde görünüşleri de mevcuttur. Örneğin, SMK m.6/5’de tanınmış marka korumasına Türkiye düzeyinde tanınmışlığa ulaşmış markalara verirken; AB tüzüğünde de topluluk içinde tanınmışlık aranmaktadır.⁹¹ Bu bilinmenin nasıl gerçekleşmesi gerektiği ise, ilgili toplum kesimince bilinme kriterinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Markanın kullanıldığı coğrafi alan kriterinde sorgulanan, marka kullanımının geniş bir coğrafi alana yayılıp yayılmadığıdır⁹². Markanın kullanıldığı coğrafi alan kriteri esas alınarak yapılan incelemede, yalnızca bir veya biraz daha fazla ülkede kullanılan markaya

⁸⁹ Yargıtay 11.HD, T.17.01.2011, E.2009/7181, K.2011/138(Lexpera Hukuk Bilgi Sistemi, son erişim tarihi: Ocak 2020).

⁹⁰ **Pash**, s.447.

⁹¹ **Arzu Oğuz**, “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, Terazî Aylık Hukuk Dergisi, Cilt XIII, No.140 (Nisan 2018), s.42.

⁹² **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.47; **Pash**, s.446.

yaklaşım, örneğin Avrupa çapında kullanılan markaya yaklaşımın aynı olmayacağı açıktır⁹³. Yine açık olan bir gerçek ise, markanın kullanımı geniş coğrafi alanlara yayıldıkça markanın tanınırlık durumunun bu yayılmayla paralel şekilde artacağıdır ve bu nedenle markanın kullanıldığı coğrafi alan kriteri bir markanın tanınırlığını tespit için kullanılan önemli bir kriterdir⁹⁴.

Markanın tanınmışlığının incelendiği ülkede ülke genelinde mi yoksa ülkenin bir kısmında mı tanınmışlığın aranması gerektiği sorusu da bu başlık altında cevaplandırılmalıdır. Bu sorunun yanıtı, bütün ülkede tanınmışlığın aranmayacağı; ancak, homojen olarak ülkenin önemli bir bölümünde tanınmışlığın aranacağı yönündedir⁹⁵.

1.7.3 Marka promosyonlarının kapsadığı coğrafi alan, promosyonların süresi ve derecesi

Buraya kadar anlattıklarımız göstermektedir ki, marka menşe ülkenin büyük çoğunluğunda bilinmemiştir. Bu bilinmenin sağlanması için ise promosyon çalışmaları ülke çapında yapılmalıdır⁹⁶. Dolayısıyla bu kriterin birinci ayağını promosyon çalışmalarının ülke çapında yapılıp yapılmadığı oluşturmaktadır. Hemen belirtelim ki, ülke çapını aşan promosyonlar da ülke çapını içine alması şartıyla kriterin ilk ayağını sağlar. Hatta promosyonların ülke çapını da içine alarak uluslararası düzeyde yapılması ülke çapında da promosyonları daha etkili kılar. İkinci ayağını oluşturan promosyon süresinde ise promosyon süresinin geniş bir zaman dilimine yayılıp yayılmadığı kontrol edilir. Örneğin, markanın ülke çapında yayın yapan bir televizyon kanalında prime time saatlerde bir ay boyunca reklamının yapılması durumunda promosyon süresi geniş bir zaman dilimine yayılmış demektir.⁹⁷ Nihayet, bu kriterin üçüncü ayağını promosyon derecesi oluşturmaktadır. Promosyon derecesi ile kastedilen markanın promosyonu için ne kadar bütçe ayrıldığı ve harcama yapıldığı, gazete ve dergilerde ne kadar reklam ve ilan verildiğini gösteren rakamlardır.⁹⁸

⁹³ Abacioğlu Viskuşenko, s. 36; Çolak, (Marka Hukuku), s.356.

⁹⁴ Çolak, (Marka Hukuku), s.356; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1026.

⁹⁵ ABAD, (General Motors-Yplon), p.25.

⁹⁶ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.48-49; Abacioğlu Viskuşenko, s.37; Kargı, s.92.

⁹⁷ Çolak, (Marka Hukuku), s.357; Abacioğlu Viskuşenko, s.37.

⁹⁸ Kargı, s.92; Çolak, (Paris Sözleşmesi),s.49.

1.7.4 Markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan

Markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan ifadesi markanın en başta orijin ülke olmak koşuluyla dünyanın belli başlı ABD ve Çin ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi coğrafi bölgelerde tescilli olması ve aktif bir şekilde kullanılması durumunda bunun uzun süreli ve yoğun bir ticari faaliyet sonucunda oluşması koşuluyla tanınmış marka olmanın kriterlerinden birini ifade eder.⁹⁹ Markanın birden çok ülkede tescilli olması, bunun uzun süreli ve yoğun bir ticari faaliyet neticesinde meydana gelmesi koşuluyla söz konusu markanın tanınmış olduğunu gösterir¹⁰⁰.

Bu kriterle ilgili olarak tescil süresinin eskiliğinin de bu kriterin bir ayağı olduğunu savunanlar olduğu gibi¹⁰¹ Apple markasının tescilinden kısa bir süre içinde tanınmasını örnek göstererek tescilin eskiliğinin her zaman bu kriterin bir ayağı olamayacağını savunanlar da vardır.¹⁰² Ayrıca tescilin eskiliğinin bu kriterin bir ayağı olamayacağını tanınmış markanın zaman içinde bu niteliğini kaybedebileceği gerekçesiyle savunanlar da mevcuttur¹⁰³. Bize göre, APPLE örneğindeki gibi bir markanın tescilinin üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen tanınmış marka olabilmesinin mümkün olması ve gerçekten de tanınmış markanın zaman içinde bu niteliğini kaybedebilmesinin de mümkün olması gerekçesiyle tescil süresinin eskiliği bu kriterin bir ayağı olamaz.

1.7.5 Markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair ‘başarılı uygulama örnekleri’

Bu kriterle kastedilen yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabul edilme durumunun da tanınmışlık kriterlerinden biri olduğudur. Yetkili makamlardan kasıt tanınmış olarak kabul ve tespit eden mahkemelerle idari karar alan tescil makamlarıdır.¹⁰⁴ Uygulama örneklerinden kasıt ise, mahkemelerin ve idari makamların tanınmışlık yönünde aldığı

⁹⁹ Çolak (Marka Hukuku), s.358.

¹⁰⁰ Yasaman, (Marka Hukuku), s.45; Abacıoğlu Viskuşenko, s.38; Kargı, s.93.

¹⁰¹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.49.

¹⁰² Yasaman, (Marka Hukuku), s.74; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1027.

¹⁰³ İmirlioğlu, s.229; Çolak, (Marka Hukuku), s.353.

¹⁰⁴ Çolak, (Marka Hukuku), s.358; Paşlı, s.450.

kararlardır¹⁰⁵. Hemen ekleyelim ki, idari makamların markanın tanınmışlığına karar verilmesi yönündeki talep sonucunda tanınmışlık tespitinde bulunması uygulama örneği olduğu gibi marka sahibinin kendi markasıyla çeliştiği gerekçesiyle bir markanın tesciline itirazda bulunması sonucunda tescilinin engellenmesi de dolaylı olarak idari makamın itirazda bulunan kişinin markasının tanınmış marka olduğu yönünde karar vermesi sonucunu doğurduğundan bir uygulama örneğidir.¹⁰⁶

1.7.6. Marka değeri

Bu kriter, markanın tanınmışlığı ile markanın ekonomik değerinin yüksekliğinin yani markanın marka değerinin doğru orantılı olduğu anlamına gelmektedir.¹⁰⁷ Diğer bir deyişle, marka değerinin yüksek çıkması, markanın tanınmış marka olabileceğine dair bir işarettir¹⁰⁸.

Markanın değer hesaplamasında kullanılabilecek faktörler ise; işletmenin müşteri çevresi, markanın piyasadaki yeri, işletmenin önemi, markanın cirosu, lisans ya da franchise ile açılan şube ve mağaza sayısı, web sitesi günlük ziyaretçi sayısı, markanın arama motorlarındaki aratılma sayısıdır¹⁰⁹.

Markanın değerinin hesaplanmasına dair çeşitli metotlar olmasına rağmen, WIPO tanınmış markayı tespit kriterlerinde belli bir metoda işaret etmemiştir¹¹⁰. WIPO bu konuya ilişkin olarak, markanın değer hesaplamasında uzman değerlendirme kuruluşlarının incelemelerinin tanınmış markayı belirlemede bir gösterge teşkil edebileceğini belirtmekle yetinmiştir¹¹¹. Bu kapsamda uzman değerlendirme kuruluşları markanın değerini tespit edebilmek için finansal ve mali metotlar kullanacak ve elde edilen neticelere göre markanın değeri takdir edilecektir¹¹².

¹⁰⁵ Pash, s.450; Çolak, (Marka Hukuku), s.358.

¹⁰⁶ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.50.

¹⁰⁷ İmirlioğlu, s.228; Çolak, (Marka Hukuku), s.359; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1027.

¹⁰⁸ Çolak (Marka Hukuku), s.359; Pash, s.450-451; Abacioğlu Viskuşenko, s.41.

¹⁰⁹ İmirlioğlu, s.228; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1027; İlhami Güneş, “Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler”, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.100 (Önceye Dayalı Haklar).

¹¹⁰ Abacioğlu Viskuşenko, s.41; Pash, s.450.

¹¹¹ Pash, s.450; Abacioğlu Viskuşenko, s.41.

¹¹² Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.50.

Nihayet, marka deęerinin net bir rakam olarak belirlenmesinin gerekip gerekmedięi konusuna deęinmek gerekmektedir. Kanaatimizce, bu kriterin saęlanıp saęlanmadıęını kontrolde net bir rakam belirlemek yerine somut olayın özelliklerini göz önüne almak tanınmış markanın dinamik yapısına daha uygundur¹¹³.

1.8 Tanınmış Markayı Tespit İçin Türk Patent Kurumu Kriterleri

Türk Patent Kurumu'nun tanınmış markanın varlığını tespit için belirledięi kriterlere bakınca WIPO'nun önerdięi kriterlerden temelde ayrılmadıęı; ancak bu kriterleri daha detaylı olarak ele aldıęı görölmektedir¹¹⁴. Bununla birlikte; Türk Patent Kurumu markanın orijinallięi ve ayırt edici nitelięi, markanın sahibi firmaya iliřkin özellikler, marka sahibi tarafından alınmış ödüller ve marka hakkına yönelik üçüncü kiři ihlalleri gibi yeni kriterler de getirmiřtir¹¹⁵.

1.8.1. Ayırt edicilik

Ayırt edicilik kriteri, Türk Patent Kurumu'nun belirledięi iki kritere denk gelmektedir. Bu kriterler, markanın ne derece orijinal olduęu, markanın ayırt edicilik nitelięinin ne olduęu ve markanın üstünde kullanıldıęı mal ya da hizmetle özdeşleřip özdeşleřmedięi, markanın sözcük ya da řekil olarak göröldüęü anda refleks olarak belirli bir ürünü çağrıřtırıp çağrıřtırmadıęı, markanın üstünde kullanıldıęı mal ya da hizmetle ilgili olarak belirli bir kaliteye ya da statüye iřaret edip etmedięi kriterleridir.

Ayırt edicilik kriteri iki temel unsur içermektedir. Bunlardan ilki, tanınmışlıęa konu ibarenin farklı kesimlerde olsa bile farklı kiřiler namına çok sayıda tescilin olması markanın ayırt edicilik nitelięini zedeledięi için tanınmış marka olarak kabulünü de zorlařtırması unsurudur. Bařka bir deyiřle, piyasada aynı ibareyle farklı kiřiler adına pek çok mal veya hizmet için kullanılan markaların mevcudiyeti markanın tüketici huzurunda refleks olarak

¹¹³ Çolak, (Marka Hukuku), s.359; Pařlı, s.450-451.

¹¹⁴ Yasaman, (Ülgen'e Armaęan), s.1193; Ayoęlu, (Koruma), s.126; M. Anıl Arslanoęlu/ Aksu Daęcı, "Tanınmış Marka", Legal Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Dergisi, Cilt.2, S.6 (2006), s.87.

¹¹⁵ Bařak Özkök, "Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluęu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali", 1.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, s.87.

çağırışmasını ve dolayısıyla markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmesine engel olacağı için ayırt edicilik niteliğini zedeler¹¹⁶.

Markanın ayırt edicilik kriterini sağlayıp sağlamadığını tespitte ikinci unsur ise, markanın türetilmiş, herhangi bir manası olmayan ya da ilgili olduğu mal veya hizmetlerle ilişkilendirilemeyecek bir manaya sahip olması durumunda söz konusu kriteri sağlamayacağı unsurdur¹¹⁷.

Ayırt edicilik kriteri, denk geldiği iki TÜRKPATENT kriterini büyük oranda kapsamaktadır. Bununla beraber; yalnızca kapsadığını belirttiğimiz kriterlerin, ‘’marka üstünde kullanıldığı mal ya da hizmetle alâkalı olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu’’ kısmı ayırt edicilik kriterinin dışında kalmaktadır. Bu nedenle bu kısım, ayrıca açıklanmaya muhtaçtır. Kanaatimizce, dışarda kalan kısım tanınmış marka tespitinde kullanılabilecek bir kriter değildir. Zira kaliteli olmayan; ama ucuzluğu ve basitliğiyle ya da pratikliğiyle bir marka, tanınmış marka olarak kabul edilebilir¹¹⁸.

Hemen belirtmek gerekir ki, tek başına ayırt edicilik kriterinin varlığı bir markayı tanınmış marka saymak için yeterli değildir. Bunu OHIM’in 1999 tarihli “Duplo” kararında¹¹⁹ iki katlı, çift anlamlarına gelen “Duplo” ifadesinin ayırt ediciliğinin düşük olmasına rağmen markanın tanınmış marka sayılmasından anlayabiliriz. Aynı kararda markanın tanınmış marka sayılmasına rağmen farklı mal veya hizmet sınıfları için tanınmış marka korumasına tâbi tutulmaması ise kanaatimizce hatalıdır.

1.8.2 Markanın tanınmışlığına ilişkin mahkeme kararları, marka haklarını korumaya yönelik etkili çalışmalar

Söz konusu kriter, WIPO kriterlerinden “markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair başarılı uygulama örnekleri” kriterinin karşılığıdır. Yetkili makamlardan kasıt, bir markayı tanınmış olarak kabul ve tespit eden mahkemelerle,

¹¹⁶ **Gül Büyükkılıç**, “Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, s.241.

¹¹⁷ **Büyükkılıç**, s.241.

¹¹⁸ **İmirlioğlu**, s.213.

¹¹⁹ OHIM (Dosya No: R 802/1999-1), s.8.

idari karar alan tescil makamlarıdır¹²⁰. Uygulama örneklerinden kasıt ise, mahkemelerin ve idari makamların tanınmışlık yönünde aldığı kararlardır. Belirtelim ki, idari makamların markanın tanınmışlığına karar verilmesi yönündeki talep sonucunda tanınmışlık tespitinde bulunması uygulama örneği olduğu gibi, marka sahibinin kendi markasıyla çeliştiği gerekçesiyle bir markanın tesciline itirazda bulunması sonucunda tescilinin engellenmesi de uygulama örneği kapsamındadır¹²¹. Çünkü dolaylı olarak idari makamın itirazda bulunan kişinin markasının tanınmış olduğu yönünde karar vermesi sonucunu doğurur. Buraya kadar anlatılanlardan akla takılabilecek bir husus ise, söz konusu kriterin nasıl WIPO'nun "markanın yetkili merciler tarafından tanınmış marka olarak kabulüne ilişkin başarılı uygulama örnekleri" kriterinin karşılığı olduğudur. Yetkili makamların karşılığını mahkeme kararları doğrudan karşılamaktadır. Bununla birlikte; TÜRKPATENT kriterinde açıkça idari makamların kararı belirtilmese de kriterin yorumlanması içinde tanınmış marka sayılmak için idari makamların kararı da dahildir. Kriterin, "marka haklarını korumaya yönelik etkili çalışmalar" kısmı için ise, yukarıda bahsedilen marka sahibinin kendi markasıyla çeliştiği gerekçesiyle yaptığı itirazın kabul edilmesi durumu bir örnek oluşturmaktadır.

Önemle vurgulayalım ki, markanın tanınmış olduğu yönündeki kararların müddetsiz olarak geçerliliğini sürdüreceği düşünülmemelidir. Ayrıca sadece eski tarihli markanın tanınmışlığına yönelik bir kararın olması nedeniyle mevcut olayda başka bir değerlendirme yapılmadan markayı tanınmış kabul etmek hatalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir¹²². Bunun sebebi ise, markanın zaman içinde tanınmışlığını kaybedebileceğidir. Bütün bunlar göstermektedir ki, bu kriterin bir markayı tanınmış marka olarak saymak için tek başına varlığı yeterli değildir.

1.8.3 Tanıtım faaliyetleri

Tanıtım faaliyetleri kriteri Türk Patent Kurumu'nun belirlediği iki kriteri kapsamaktadır. Bu kriterlerden ilki, markaya dair promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'de yer alan promosyon çalışmalarının) özelliklerinin ne olduğu (Promosyonun süresi, yayıldığı coğrafi alan, promosyonun devamlılığı, promosyona harcanan para,

¹²⁰ Çolak, (Marka Hukuku), s.358; Paşlı, s.450.

¹²¹ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.50.

¹²² Dirikkan, s.109.

kapsam, promosyonun niteliği) (yerel gazete ilanı, TV reklamı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) kriteridir.

Tanıtım faaliyetlerinin kapsadığı ikinci kriter ise, reklam niteliği özelliği taşımayan, fakat; markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır (TV, gazete, dergi vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) kriteridir.

Hemen ekleyelim ki, tanıtım faaliyetleri kriteri ayrıca WIPO kriterlerinden marka promosyonlarının içine aldığı coğrafi alan, promosyonların süresi ve derecesi kriterinin büyük oranda karşılığıdır. Yalnızca promosyonun kapsamı ve promosyonun niteliği unsurlarıyla birlikte reklam özelliği taşımayan, ancak; markanın kullanımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler kriteri dışarıda kalmaktadır.

Tanıtım faaliyetleri kriterinin beş ayağı bulunmaktadır. Bunlar: Promosyonun yayıldığı coğrafi alan, promosyonun süresi ve devamlılığı, promosyona harcanan para, promosyonun kapsamı ve son olarak promosyonun niteliğidir.

Promosyonun yayıldığı coğrafi alan ayağının sağlanabilmesi için promosyonun ülke çapında yapılmış olması gerekir¹²³.

İkinci ayak olan promosyonun süresi ve devamlılığının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü promosyon süresinin geniş bir zaman dilimine yayılıp yayılmadığına bakılarak yapılmaktadır. Örneğin, markanın ülke çapında yayın yapan bir televizyon kanalında prime time saatlerde bir ay boyunca reklamının yapılması durumunda promosyon süresi geniş bir zaman dilimine yayılmış demektir ¹²⁴.

Üçüncü ayak olan promosyona harcanan para, başka bir deyişle promosyonun derecesinin ne olduğu, markanın promosyonu için ne kadar harcama yapıldığı ve bütçe ayrıldığı, gazete ve dergilerde ne kadar reklam ve ilan verildiğini gösteren rakamlardır¹²⁵.

¹²³ **Nebile Teke Akbulut**, “*Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmış Markanın Korunması*”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019), s.34; **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.48-49; **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.37; **Kargı**, s.92.

¹²⁴ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.357; **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.37.

¹²⁵ **Kargı**, s.92; **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.49.

Dördüncü ayağı oluşturan promosyonun kapsamında reklam niteliğinde olan ve olmayan faaliyetleri ayırmak gerekmektedir. Reklam yapmak amaçlı olan tanıtım faaliyetinin kapsamına, görsel ve yazılı medya organlarında marka için yapılmış olan çalışmalar, başka bir ifadeyle televizyon, radyo, gazete ve dergi reklamları, el ilanları broşürler, panolardaki reklamlar gibi unsurlar girer. Reklam amaçlı olmayan faaliyetlerin kapsamına ise marka ürünlerini fuarda teşhiri, sponsorluk, markaya dair yazılı ve görsel medya organlarında çıkmış haberler, sosyal sorumluluk projeleri girebilir.

Son ayak ise, promosyonun niteliğidir. Bundan kasıt, promosyonun TV reklamı mı yoksa; gazete ilanı mı olduğu ya da örneğin sadece çocuk sahiplerine yönelik bir promosyon mu olduğudur.

Bu beş ayaktan birinin ya da birkaçının gerçekleşmesi tanınmış markanın varlığına işaret edebilmektedir; ancak tanıtım faaliyetleri kriterinin gerçekleşmesi tek başına bir markayı tanınmış marka saymak için yeterli değildir. Çünkü önemli olan tanıtım faaliyetlerinin amacına ulaşmış ulaşmadığıdır¹²⁶.

1.8.4. Marka değeri

Marka değeri kriteri WIPO tarafından önerilmiş bir kriter olup, TÜRKPATENT'in önerdiği iki kriterin karşılığıdır. Bunlardan ilki, markanın kullanıldığı mal ya da hizmetin yıllık satış miktarının, piyasadaki yaygınlığının, pazar payının ne olduğu kriteridir. İkincisi ise, eğer marka satış işlemine konu olmuşsa, marka üstünde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değerinin ne olduğu, markanın parasal değerinin marka sahibinin yıllık dengeleminde¹²⁷ gösterilip gösterilmediği kriteridir.

Marka değeri kriteri, markanın tanınmışlığı ile markanın ekonomik değerinin yüksekliğinin doğru orantılı olduğu anlamına gelmektedir¹²⁸.

Markanın değer hesaplamasında kullanılabilecek faktörler ise TÜRKPATENT'in bir kriterinde saydığı markanın üstünde kullanıldığı mal ya da hizmetin yıllık satış miktarı,

¹²⁶ Kargı, s.92.

¹²⁷ Dengelem, bilanço demektir.

¹²⁸ İmirlioğlu, s.228; Çolak, (Marka Hukuku), s.359; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1027.

piyasadaki yaygınlığı ve pazar payıdır. Hemen ekleyelim ki, eğer marka bir satış işlemine konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet değerlendirilmesi yapılmışsa markanın parasal kıymeti nedir, markanın parasal kıymeti marka sahibinin yıllık dengeleminde gösterilmiş midir kriteri ise marka değeri kriterinin doğrudan karşılığıdır.

1.8.5. Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırmaları ve varsa bunların sonuçları

Markanın tanınmışlığına ilişkin kamuoyu araştırmaları ve varsa bunların sonucu kriteri WIPO'nun toplumun ilgili kesimince bilinme kriterinin tanınma derecesinin tespit yolu ayağını oluşturmaktadır. Bu nedenle toplumun ilgili kesimince bilinme kriteri detaylı bir şekilde açıklanmaya muhtaçtır. Söz konusu açıklama ilgili bölümde yapılmıştır¹²⁹.

1.8.6. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan

Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan kriteri, WIPO'nun belirlediği iki kritere karşılık gelmektedir. Bunlar: Markanın kullanıldığı coğrafi alan ve markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan kriteridir.

Markanın kullanıldığı coğrafi alan kriterinde, kriterin sağlanıp sağlanmadığının kontrolünde temel olarak cevaplanması gereken iki sorudan ilki: Tanınmanın menşe ülkenin önemli bir bölümünde mi olması gerekiyor yoksa; bir bölgesinde olması yeterli mi? Örneğin, Türkiye bazında düşünüldüğünde Marmara bölgesindeki insanların %99'nun markayı bilmesi Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olmak için yeterli midir?

İkinci soru ise, marka tüm Türkiye bazında biliniyor ama örneğin tanınmışlık oranı %20 ise, bu durumda marka tanınmış marka sayılacak mı?

Markanın, Türkiye'nin bir bölgesinde %99 oranında tanınması durumunda, marka toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka olarak kabul edilebilir. Zira burada aranan tanınmışlık Türkiye'nin tamamında veya belirli bir bölgesinde ve toplumun önemli bir

¹²⁹ Bkz. s.23 vd.

kesimi tarafından bilinmedir¹³⁰; ancak Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olabilmek için ülkenin önemli bir bölümüne yayılmış bir tanınmanın olması gerekmektedir¹³¹.

İkinci sorunun cevabı ise, somut duruma göre değişmektedir. Çünkü ilgili toplum kesimin yoğunluğu somut duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Şöyle ki, ilgili toplum kesiminin yoğun olduğu bir olayda %20 tanınmışlık yetmezken; ilgili toplum kesiminin yoğun olmadığı bir durumda %20 tanınmışlık yetebilir.

Markanın kullanıldığı coğrafi alan kriteri, tanınmışlık tespitinde tek başına kullanılabilir. Bu sonuç, EUIPO'nun Dimple kararından çıkmaktadır. İlgili karara göre, kamuoyu anketi sonucunda %61 oranında biliniyor çıkan viski markası, bütün toplumun %61'i bu viski markasını biliyorsa tanınmış markadır¹³².

Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan kriterinin karşıladığı ikinci WIPO kriteri ise, markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan kriteridir. Bu kriterde ölçülen unsur: Markanın menşe ülke dışında da tescil ettirilmiş olması, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka sayılması için yeterli midir? sorusunun cevabıdır. Bu sorunun cevabı evettir. Çünkü bir markanın menşe ülkesinin dışında başka ülkelerde de tescil ettirilmiş olması onun ekonomik gücünün arttığını ve bu markalı ürünlerin menşe ülkesi dışında da pazarlandığını ve markanın daha büyük kitlelere hitap ettiği anlamına gelir. Bu da markanın tanınmışlığına delalet eder. Yargıtay da çok sayıda ülkede tescilli markaları tanınmış marka olarak kabul etmektedir¹³³. Aynı şekilde, markanın uluslararası kuruluşlar nezdinde tescil ettirilmiş olması da markanın tanınmışlığına işaret eder¹³⁴.

¹³⁰ Çağlar, (Marka Hukuku), s.74.

¹³¹ Pash, s.447; Ayoğlu, (Koruma), s.118.

¹³² EUIPO, Dimple Golden Selection (Dosya No: W01197933).

¹³³ Yargıtay 11.HD, T. 06.07.1998, E. 1998/1734, K.1998/5146 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 09.03.2022).

¹³⁴ Yasaman, (Cilt 1), s.257.

Markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan kriteri yukarıda bahsedilen öneminden dolayı tek başına belirleyici bir kriterdir.

1.8.7. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler

Marka sahibi firmaya ilişkin firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, cirosu, sahip olduğu dağıtım kanalları, ihrac miktarları ve şubeleri gibi özellikler tanınmış markayı tespitte dikkate alınabilecek unsurlardandır, ancak; markanın firmadan bağımsız ve ayrı bir gelişim gösterebileceği göz önüne alındığında, markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler kriteri tek başına belirleyici değildir¹³⁵.

1.8.8. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler ve ödüller

Bu kriterde önemli olan noktalardan biri, markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin belgelere ve ödüllere tanınmış markayı tespit için bakarken, firmanın üretim yapabilmesi için veya faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan belgelerin ve sertifikaların tanınmışlık incelemesinin dışında tutulması gerektiğidir. Diğer önemli nokta ise, firmanın sahip olduğu ödüllerin ve sertifikaların tanınmışlığa konu markayla ilgili ödüller ve sertifikalar olması gerektiğidir¹³⁶.

1.8.9. Markanın tescil süresinin eskiliği

Markanın tescil süresinin eskiliği kriteriyle kastedilen, eğer markanın tescil süresi eski bir tarihe dayanıyorsa markanın tanınmış bir marka olduğudur¹³⁷. Tescil süresinin eski bir tarihe dayanmasını tanınmış markanın var olduğu yönünde yorumlayanlar olduğu gibi¹³⁸;

¹³⁵ Büyükkılıç, s.265-266.

¹³⁶ İmirlioğlu, s.229.

¹³⁷ Markanın tescilinin ve kullanımının süresi kriteri, tescil süresinin eskiliği esas alınarak incelenmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, kullanım süresinin eskiliği ile tescil süresinin eskiliği ortak bir açıklamaya sahiptir.

¹³⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.49.

Apple markasının tescilinden kısa bir süre içerisinde tanınmasını örnek göstererek tescilin eskiliğinin her zaman bir tanınmış marka kriteri olamayacağını savunanlar da vardır¹³⁹.

Kanaatimizce, APPLE örneğindeki gibi, bir markanın tescilinin üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen; tanınmış marka olabilmesinin mümkün olması ve gerçekten de tanınmış markanın zaman içinde tanınmışlığını kaybedilmesinin de mümkün olması gerekçesiyle tescil süresinin eskiliği tek başına bir markayı tanınmış marka olarak nitelendirebilmek için yetersizdir.

1.8.10. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ve ürünlerin ithalat ihracat olanakları

Bu kriterin anlamı, iki temel unsurun bir arada gerçekleşmesinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanalları dışında dağıtım kanalları sayısının fazla olmasıdır. İkincisi ise, söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanaklarının fazla olmasıdır. Başka bir deyişle, eğer bu iki unsur bir arada gerçekleşirse marka tanınmış marka sayılır. Zira söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanaklarının fazla olması ve özellikle yurt dışı dağıtım kanallarının fazla olması, markanın ekonomik gücünün arttığına ve bu markalı ürünlerin menşe ülke dışında da pazarlandığına işaret etmektedir.

1.8.11. Markanın tanınmışlığından ötürü tecavüz fiillerinin olup olmadığı

Markanın tanınmışlığından ötürü bu niteliğine yönelik tecavüz fiillerinin olup olmadığı kriterinin iki ayağı vardır. Bunlardan ilki: Markanın üçüncü kişilerce taklit edilip edilmediğidir. Bu ayakta ölçülen, markaya benzer başvuruların yoğun olup olmadığı ve markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığıdır. Başka bir deyişle, eğer markaya benzer başvurular yoğunsa ve marka piyasada haksız yere üçüncü kişiler tarafından kullanılıyorsa kriterin bu ayağına göre marka tanınmış markadır¹⁴⁰.

Söz konusu kriterin ikinci ayağı, markanın üçüncü kişilerce kullanılması durumunda bu kullanımın şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibarıyla marka sahibine zarar

¹³⁹ **Yasaman**, (Marka Hukuku), s. 74; **Yasaman**, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1027.

¹⁴⁰ Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması (<http://www.turkpatent.gov.tr>).

verip vermediğidir. Şayet zarar veriyorsa, kriterin bu unsuruna göre marka tanınmış markadır¹⁴¹. Bu noktada zarar kavramı açıklanmaya muhtaçtır. Özetle zarar, maddi zarar ve manevi zarar olarak ikiye ayrılır. Maddi zarar, bir kimsenin malvarlığına ilişkin zarar iken¹⁴²; manevi zarar kişinin şahıs varlığında uğradığı zarardır. Marka sahibinin uğrayacağı zarar türü, maddi zarar olabileceği gibi manevi zarar da olabilir. Ayrıca belirtelim ki, zarar tehlikesinin olması da başka bir anlatımla, henüz gerçekleşmemiş, ilave bir riskin eklenmesiyle gelecekte gerçekleşme ihtimali olan zarar anlamına gelen muhtemel zararın¹⁴³ ortaya çıkma olasılığının olması durumunda da markanın tanınmışlığından ötürü bu niteliğine yönelik tecavüz fiillerinin olup olmadığı kriterinin ikinci unsuru sağlanır.

Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında, markanın tanınmışlığından ötürü bu niteliğine yönelik tecavüz fiillerinin olup olmadığı kriteri bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için tek başına yeterli değildir.

1.8.12. Markanın nitelik itibariyle tecavüze açık olup olmadığı

Bu kriterde ölçülen iki temel unsur vardır. Bunlardan ilki markanın, mal veya hizmetin niteliğinden dolayı tecavüze¹⁴⁴ açık olup olmadığı sorusunun cevabıdır. Örneğin, söz konusu marka araba markası ise, mal veya hizmetin niteliği arabadır ve markanın araba markası olmasından dolayı tecavüze açık olup olmadığı incelenmektedir. Eğer sorunun cevabı evet ise bu unsura göre marka tanınmış markadır¹⁴⁵.

İkinci unsur, markanın potansiyel ve fiili kullanıcı topluluğunun niteliğinden dolayı tecavüze eğilimli olup olmadığıdır. Burada örneğin çocuklara yönelik bir markanın, hedef kitlesinin çocuklar olmasından dolayı tecavüze açık olup olmadığı sorgulanmaktadır. Aynı şekilde sorunun cevabı evet ise bu unsura göre marka tanınmış markadır¹⁴⁶.

Bu kriter markanın tanınmış sayılması konusunda objektif bir değerlendirme sağlayamayacağı için tek başına yeterli değildir. Örneğin, mal veya hizmetin niteliği araba

¹⁴¹ Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması(<http://www.turkpatent.gov.tr>).

¹⁴² **Murat Topuz**, “*Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi*”, 2.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s.31.

¹⁴³ **Topuz**, s.145.

¹⁴⁴ Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller SMK m.7’ye atf yapılarak SMK m.29’da düzenlenmiştir.

¹⁴⁵ Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması (<http://turkpatent.gov.tr>).

¹⁴⁶ Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması (<http://turkpatent.gov.tr>).

olduğu durumda, arabanın nitelik itibariyle tecavüze açık olup olmadığı değerlendirmesi sübjektif bir değerlendirmedir.

1.8.13. Marka tescillerinin kapsadığı mal ya da hizmet portföyünün genişliği

Marka tescillerinin kapsadığı mal ya da hizmet portföyünün genişliği kriterinin anlamı şudur: Örneğin, sadece sakızlar için tescillenmiş bir marka da tanınmış marka olabilir, bunun yanında tüm elektronik ürünleri içine alan tescile sahip markanın tanınmışlık derecesi daha yüksektir¹⁴⁷.

1.8.14. Tanınan markanın tanınmışlık düzeyini koruduğu süre

Bu kriter tanınmış bir markanın tanınmışlık statüsünü devam ettirip ettirmediğinin kontrolünde kullanılmaktadır. Söz konusu kritere göre marka tanınmışlık statüsünü kazandıktan sonra uzun bir zaman geçtiyse, marka tanınmışlık niteliğini devam ettiriyor demektir.

Hemen ekleyelim ki, Türk Patent tarafından tanınmış markayı tespitte kullanılan son kriter, anılan kriterlerin kanıtlanmasına ilişkin olan veya bir markanın tanınmış olduğunun kanıtlanmasına ilişkin her türlü belge kriteridir. Bu kriter açıklanmaya muhtaç olmadığı için incelenen son kriterin altında anılmıştır.

1.9. Türk Patent Kriterlerinin Tanınmış Marka Tespitine Etkisi

Kriterlerin tanınmış marka tespitine etkisi başlığı altında öncelikle WIPO'nun önerdiği yola değinmek gerekir. Belirtelim ki, bu yol WIPO'nun kendi önerdiği kriterlere ilişkindir ancak; TÜRK PATENT'in önerdiği kriterlere de uygulanabilir.

Tanınmış marka hakkında evrensel çaptaki çalışmaları yürüten WIPO, 20-29 Eylül 1999 tarihleri arasında yapılmış olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri toplantısında, bunlarla sınırlı olmamak üzere tanınmış markanın varlığını tespit konusunda kriterler ve bu kriterlerin nasıl uygulanacağına dair yol önermiştir. Bu yol özetle, bazı

¹⁴⁷ Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması (<http://turkpatent.gov.tr>).

durumlarda tüm kriterlerin aynı anda kullanılması şeklindeyken, bazı durumlarda bir kaçının kullanılması şeklindedir; bazı hâllerde ise önerilen kriterlerin hiçbirini kullanılmayıp, ek kriterlerin tek başına veya önerilen kriterlerin biri ya da birkaçıyla birlikte kullanılabileceği şeklindedir¹⁴⁸. Burada “bir kısmı” ifadesinden bir kriterin tek başına kullanılıp kullanılamayacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. EUIPO’nun Dimple kararı ve Yargıtay’ın 6.7.1998 tarihli kararına bakıldığında somut olaya bağlı olarak bir kriter tek başına kullanılabilir. Örneğin Dimple kararında Avrupa Birliği Adalet Divanı, kamuoyu anketi sonucunda %61 tanınmış çıkan viski markasını, toplumun %61’i biliyorsa bu marka tanınmıştır diyerek markanın tanınmışlığına dair gerçekleştirilmiş kamuoyu araştırmaları, varsa bunların sonuçları kriterini fiili olarak tek başına uygulamış olmaktadır. Aynı şekilde Yargıtay söz konusu kararında birden çok ülkede tescilli markaları tanınmış marka sayarak markanın tescilinin, kullanımının yayıldığı coğrafi alan, kapsamı kriterini tek başına uygulamış olmaktadır.

1.10. Tanınmışlığın Tespitine İlişkin Yetkili Makam

Bu başlık altında Türk Patent ve Marka Kurumunun tanınmışlığı tespit etme yetkisinin olup olmadığına ve tanınmış markanın tespiti için mahkemelere doğrudan başvurulup başvurulamayacağı incelenmiştir.

1.10.1. TÜRKPATENT’in tanınmış markayı tespit yetkisinin olup olmadığı

TÜRKPATENT, tanınmış markalar listesi tutma yetkisini başka bir deyişle tanınmış markayı tespit etme yetkisini 5000 sayılı kuruluş kanununun m.13/d hükmüne dayandırmaktadır¹⁴⁹. Söz konusu bentte, “*markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapma*” yetkisi TÜRKPATENT’e verilmektedir. Burada, “*markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi*” kısmının TÜRKPATENT’e tanınmış markayı tespit etme yetkisi vermediği açıktır. Şüpheli olan kısım “*uygulamaya konulması*” kısmıdır. Bu noktada da Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların

¹⁴⁸ Eyüboğlu, s.118-119; Kutlu Oytaç, “Karşılaştırmalı Markalar Hukuku”, 2.Baskı, Nobel Kitabevi, İstanbul 2002, s.128 (Karşılaştırmalı); Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.50.

¹⁴⁹ Tolga Ayoğlu, “Tanınmış Markalar Listesinden Çıkarma Davası”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı Dergisi 2013, s.140 (Tanınmış Markalar).

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine¹⁵⁰ başvurmak gerekmektedir. Söz konusu kararnamede TÜRKPATENT'in kuruluşuyla alâkalı hükümlerde kuruma tanınmışlığı belirleme yetkisi verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla 5000 sayılı kanunun 13/d hükmünde bahsedilen yetki, markaların tanınmışlığı tespit edilirken dikkate alınacak 18 kriterin belirlenmesi ve yayımlanmasıdır¹⁵¹.

1.10.2. Tanınmış markayı tespit için mahkemelere doğrudan başvurmanın mümkün olup olmadığı

Tanınmış markayı tespit etmek için mahkemelere doğrudan başvurunun mümkün olup olmadığı üç aşamada değerlendirilmiştir.

İlk aşamada doktrinde bazı yazarlar, üç temel gerekçeyle tanınmışlığın tespiti davasında hukuki yarar bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu gerekçeler şunlardır:

*Tanınmışlık bir hukuki ilişki değil vakıdır.

*Tanınmışlık zamana bağlı olarak değişebilir, tanınmış olmayan bir marka zamanla bu niteliği kazanabilir ya da tanınmış marka statüsünde kabul edilen bir marka zamanla bu statüyü kaybedebilir.

*Eda davası açmak mümkünken tespit davası açılmaz¹⁵².

İkinci aşamada, Yargıtay, öncelikle TÜRKPATENT'e başvurularak davanın red kararına karşı TÜRKPATENT'in hasım gösterilerek açılması şartıyla tespit davasını kabul etmiştir¹⁵³.

Üçüncü aşamada, kanaatimizce doğrudan mahkemeye TÜRKPATENT hasım gösterilerek olumlu tespit davası açılabilir¹⁵⁴. Çünkü TÜRKPATENT'in hasım gösterilmesi

¹⁵⁰ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı:4.

¹⁵¹ Ayoğlu, (Tanınmış Markalar), s.140.

¹⁵² Dirikkan, s. 155-158; Eyüboğlu, s.120.

¹⁵³ Yargıtay 11.HD 25.1.2007 T., 2005/13979 E., 2007/827 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 19.03.2022).

¹⁵⁴ Mevci Ergün, "Tanınmış Markalar", Bursa 2000, s.46.

şartıyla önce TÜRKPATENT’e başvurarak red kararı alınmasına, TÜRKPATENT’in hasım gösterilmesi sonucu hukuki yarar elde edildiğinden gerek yoktur.

1.11. SMK m.6/4’ün Değerlendirilmesi

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin m.7/1(ı) bendi AYM’nin 27.05.2015 tarih, 2015/50 K., 2015/33 E. Sayılı kararıyla iptal edilmiştir. İlgili hüküm kapsamında sahibince müsaade edilmeyen Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın aynısının veya benzerinin tescil talebi TÜRKPATENT tarafından re’sen dikkate alınarak reddedilmekteydi. Başka bir deyişle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname anlamında Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış marka mutlak tescil engeline tabiydi¹⁵⁵. Oysa aynı kavram, 6769 sayılı SMK m.6/4’de AB ve evrensel uygulamalarla uyumlu olacak biçimde nispi tescil engeli olarak düzenlenmiştir¹⁵⁶.

Anayasa Mahkemesi’nin KHK 7/1(ı) maddesinin iptal gerekçesi ise, Anayasa madde 91’e aykırı olmasıdır. Söz konusu iptal kararına göre Anayasa Mahkemesi, Anayasa m.91 gereğince, *“sınırlı ve belirli hâllerde TBMM, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir, ancak; sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde düzenlenen temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevler konusunda Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenen temel haklardan mülkiyet hakkının bir türü olan marka ve markadan doğan hakların, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi mümkün değildir. İşte bu nedenle, Bakanlar Kurulu’nun marka ve markadan doğan hakların kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesi AY m.91’e aykırıdır ve bu aykırılıktan dolayı AYM KHK m.7/1’i iptal etmiştir.”*

Önemle vurgulayalım ki, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararı yerindedir. Çünkü marka uzmanlarının her tanınmış markadan haberdar olmaları mümkün değildir ve Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın aynısının veya benzerinin mutlak ret sebebi

¹⁵⁵ Çolak, (Marka Hukuku), s.347; Yasaman, (SMK şerhi- Cilt 2), s.1013.

¹⁵⁶ Feyzan Hayal Şehirli Çelik, “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayını, Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler, Ankara 2017, s.139; Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1013.

olarak kabulü, başvuruları değerlendiren marka uzmanlarının önceden bildikleri tanınmış marka için yapılan başvuruları re'sen redderken; önceden bilmedikleri tanınmış markalar için yapılmış olan müracaatları ilana çıkarmalarına neden olmaktaydı¹⁵⁷.

Eklemek gerekir ki, hükmün iptal edildiği dönemde 6769 sayılı SMK yürürlüğe girinceye kadar hükmün sağladığı korumanın nasıl devam edeceği hususu öğretide yazarlar arasında tartışılmıştır ve baskın görüş olarak, ortaya çıkan boşluğun KHK'nın kötü niyetle yapılan marka başvurularının itiraz üzerine reddedilmesine ilişkin olan 35. Maddesi ile giderilebileceği belirtilmiştir¹⁵⁸. Şöyle ki, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de hem 7/1(1) maddesindeki hem de 8/4 maddesindeki tescil engeli, 42. Maddede aynı zamanda bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmekteydi ve yazarlar Yargıtay kararından yola çıkarak kötüniyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olmasına dayanarak, AYM tarafından yapılan iptal sonucunda markanın hükümsüzlüğü hâllerinde ortaya çıkan boşluğu 35. Maddenin kısmen dolduracağını savunmuşlardır. Başka bir ifadeyle, o dönemde müellifler AYM'nin iptal kararının sonucunda ortaya çıkan boşluğu hükümsüzlük kavramını kullanarak doldurmaya çalışmıştır¹⁵⁹.

Ayrıca, SMK m.6/4, Paris Sözleşmesi 1.mükerrer 6. maddesini zikrederek, markanın menşe ülkede ve tescilin talep edildiği ülkede tanınmış olması kaydıyla, Türkiye'de markayı başkası adına tescil etmeme yükümlülüğü getirmektedir¹⁶⁰. Zira Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi şöyledir: *“Birlik ülkeleri tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu Sözleşme'den yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler*¹⁶¹”.

¹⁵⁷ Kenaroğlu, s.55.

¹⁵⁸ Kenaroğlu, s.60 vd.

¹⁵⁹ Aktekin/Doğan Alkan/ Sayar, s.5.

¹⁶⁰ Yasaman, (SMK şerhi-Cilt 2), s.1015.

¹⁶¹ İmirlioğlu, s.216-217.

SMK m.6/4'ün getirdiđi koruma, TRIPS ile uyumlu olacak řekilde mal ve hizmetler iin getirilmiřken; TRIPS'ten ayrılarak yalnızca aynı veya benzer mal ya da hizmetler iin getirilmiřtir. Konuya SMK m.6/4'ün bahsettiđi Paris Szleşmesi'nin 1.mükerrer 6'ncı maddesi aısından bakıldığında ise, söz konusu maddede yalnızca aynı veya benzer mallar aısından koruma getirildiđi iin SMK m.6/4'de hizmetler de dahil edilerek koruma kapsamının bu aıdan genişletildiđi görölmektedir.

Önemle vurgulayalım ki, Paris Szleşmesi'ne üye ölkeler tüzel kişiliđe sahip bir birlik oluřturdukları iin, sözleşmeye üye ölkeler vatandaşları sözleşmeyle ilgili her türlü hak ihlâlinde söz konusu ölkeler vatandaşlarının ile aynı haklara sahip olurlar ve aynı kanuni yollara başvurabilirler¹⁶². Bu kapsamda, Paris Szleşmesine üye herhangi bir ölkeler vatandaşı SMK m.6/4'ün sağladığı korumadan yararlanabilmektedir.

¹⁶² **Yasaman**, (SMK řerhi- Cilt 2), s.1014

2. TÜRKİYE’DE TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKA

Bir markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka olabilmesi için Türkiye çapında tanınmasının gerekip gerekmediği konusunda öğretide yazarlar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bir görüşe göre, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka olmak için, tanınmışlığın Türkiye genelinde ve ilgili toplumsal çevrenin büyük bir kesimi tarafından biliniyor olması gerekirken¹⁶³; diğer görüşe göre, tanınmışlığın Türkiye çapında olması şart değildir, tanınmışlığın Türkiye’nin tümünde ya da belirli bir bölgesinde ve toplumun önemli bir bölümü tarafından gerçekleşmesi yeterlidir¹⁶⁴.

Kanaatimizce, tanınmışlığı tespitte somut duruma göre karar vermek gerektiğinden ikinci görüş yerindedir. Önemle vurgulayalım ki, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka için bu durum geçerli değildir, orada ilgili toplum kesiminin önemli bir bölümünde olmak üzere tüm Türkiye’de homojen olarak tanınma aranmaktadır.

2.1. SMK m.6/4 ile m.6/5 Arasındaki Farklılıklar

SMK m.6/4’de Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markanın korunabilmesi için markanın aynı ya da benzer olması ve malların ya da hizmetlerin de aynı veya benzer olması aranırken; SMK m.6/5’de Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka için mal veya hizmet sınıfının aynı olmasına bakılmayacağı belirtilmiş ve bu bağlamda m.6/5’in koruma kapsamı hükümde sayılan hâllerin gerçekleşmesi durumunda daha geniş tutulmuştur¹⁶⁵. Bununla beraber, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka korumasından yararlanabilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şart koşulmuşken; markanın Paris sözleşmesi anlamında tanınmış marka korumasından yararlanabilmesi için Türkiye’de tescilli olması aranmamıştır¹⁶⁶.

¹⁶³ Ayoğlu, (Türk Hukuku), s.118; Yasaman, (SMK şerhi- Cilt 2), s.1040.

¹⁶⁴ Çağlar, (Marka Hukuku), s.74-75; Çolak, (Marka Hukuku), s.363; Abacıoğlu Viskuşenko, s.97-98.

¹⁶⁵ Belirtelim ki, SMK m.6/5’de sayılan hâller çalışmamızda markanın farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılması açısından ele alınmıştır. Zira Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markada, aynı veya benzer mal/hizmet sınıfları için eğer markanın aynı kullanılmışsa klasik marka ihlâli doğrudan gerçekleşir; şayet markanın benzeri kullanılmışsa karıştırma olasılığının varlığına bakılır. Dolayısıyla aynı mal veya hizmet yönünden bu şekilde korunabilir.

¹⁶⁶ Oğuz, s.37; İmirlioğlu, s.219; Çolak, (Marka hukuku), s.345; Arkan, (Yabancı Markalar), s.7; Dirkan, s.65; Çağlar, (Marka Hukuku), s.56; Arslan Kaya, “Marka Hukuku”, 1.Bası, Arkan Basım, İstanbul 2006, s. 57.

Yukarıda ifade edildiği üzere, SMK m.6/5 ile Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka farklı mal veya hizmetler açısından da korunmaktadır. Bu noktada, aynı korumanın diğer bir deyişle farklı mal veya hizmetler için korumanın SMK m.6/4 anlamındaki Paris Sözleşmesi’ne göre tanınmış marka yönünden de SMK m.6/5’in kıyasen uygulanması yoluyla işlerlik kazanıp kazanamayacağı sorunu gündeme gelmektedir. Bu konuda öğretide iki farklı görüş bulunmaktadır. İlkinde göre, Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin yalnızca aynı ya da benzer malları içine alacak şekilde düzenlenmesinin altında tarihsel nedenler yatmaktadır ve Paris Sözleşmesi’nin amacının birden fazla taraflı bir anlaşma olması bakımından ilk önce asgari koruma koşullarının saptanması olduğundan, bu tarihsel nedenler günümüze aktarılmamalıdır¹⁶⁷. Özetle, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar bu görüşe göre, farklı mal ya da hizmetler açısından da korunmalıdır. Başka bir anlatımla, bu görüş gereğince SMK m.6/5 kıyasen SMK m.6/4’e uygulanabilir. Öte yandan diğer görüşe göre, SMK m.6/4’de yer alan “*aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından*” ifadesinin çok net olması gerekçesiyle, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar farklı mal ya da hizmetler yönünden korunamaz¹⁶⁸. Diğer bir deyişle, SMK m.6/5 kıyasen SMK m.6/4’e uygulanamaz.

Hemen ekleyelim ki, Alman ve İsviçre hukukunda da bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Örneğin Alman hukukunda, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markanın aynı zamanda Alman Markalar Kanunu anlamında da tanınmış marka olması koşuluyla farklı mal veya hizmetler açısından da korunacağı görüşünderken; İsviçre hukuku, herhangi bir şart ileri sürmeden Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markanın yalnızca aynı ya da benzer mal ya da hizmetler açısından korunacağı görüşünder¹⁶⁹.

2.2. Farklı Mal ya da Hizmetler İçin Tescilin Engellenebileceği Hâller

Bu başlık altında Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, markanın itibarına zarar verilmesi ve markadan haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâl başlıkları incelenmiştir.

¹⁶⁷ Reha Poroy/ Hamdi Yasaman, “Ticari İşletme Hukuku”, 9. Bası, İstanbul 2001, s.326; Arkan, (Yabancı Markalar), s.9; Sevilay Eroğlu, “Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000, s.461-483.

¹⁶⁸ Abacıoğlu Viskuşenko, s.80; Dirikkan, s.51.

¹⁶⁹ Dirikkan, s.50-51.

2.2.1. Türkiye’de belli tanınmışlığa ulaşmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi

Türkiye’de belli bir tanınmışlığa ulaşmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin ispatı güç olduğundan, markanın ayırt edici kriterinin zedelenmesinin anlamına değinildikten sonra ispat sorunu ve bu sorunla ilgili kritere söz konusu başlık altında değinilmiştir.

2.2.1.1. Markaların karıştırılma ihtimalleri

Karıştırılma ihtimali, bir markanın Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi korumasından yararlanabilmesi için gerçekleşmesi gereken son koşuldur. Bu koşula göre, tanınmış markanın, karıştırılma tehlikesine neden olacak şekilde taklidi ya da örneği yapılmalıdır¹⁷⁰. Belirtmek gerekir ki, Paris Sözleşmesi’nin amacı sadece tanınmış markayı aynısının ya da aynı olacak derecede benzerinin tescil ve kullanımına karşı korumak olmayıp; bunun yanında söz konusu tanınmış markayı karıştırma olasılığı doğuracak derecede benzerinin tesciline ve kullanımına karşı da korumaktır¹⁷¹.

Karıştırılma ihtimali öğretilerde çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Örneğin bir görüşe göre, “ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurması” olarak ifade edilmişken¹⁷²; diğer bir görüş, “tescilsiz bir işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi” olarak açıklamaktadır¹⁷³. Kanaatimizce, karıştırılma olasılığı, diğer bir deyişle karıştırılma tehlikesi, kişilerin önüne iki ayrı marka geldiğinde, gerek marka işaretinin gerekse mal veya hizmetin benzerliği nedeniyle kişilerin, önüne gelen mal ya da hizmetlerin aynı ya da ekonomik olarak ilişki içinde bulunan işletmelere ait olduğunu değerlendirmeleri veya değerlendirme olasılığının bulunması durumunda gerçekleşeceği gibi söz konusu mal ya da hizmetlerin birbirinden farklı işletmelere ait olduğu fark edilse bile işletmeler veya markalar

¹⁷⁰ İmirlioğlu, s.217; Abacıoğlu Viskuşenko, s.56.

¹⁷¹ Dilmaç, s.79; Dirikkan, s.49.

¹⁷² Çolak, (Marka Hukuku), s.198.

¹⁷³ Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.436.

arasında bağlantının olduğunun düşünülme olasılığının ortaya çıkması şeklinde de gerçekleşebilir¹⁷⁴.

Öğreti karıştırılma tehlikesi konusunda ikili bir ayrıma gitmektedir. Eğer, tüketici marka ve işaretlerin farklı olduğunun bilincinde olmakla birlikte; marka ve işaretlerin aynı işletmeye ait olduğunu düşünüyorsa bu durumda doğrudan karıştırılma tehlikesi var demektir¹⁷⁵. Buna ek olarak, tüketicinin marka ve işaretlerin aynı olmadığını farkında olmasının yanı sıra aynı işletmeye de ait olmadığını düşünmesine rağmen, marka ve işaretlerin sahibi olan teşebbüsler arasında bir ilişki olduğunu düşünmesi durumunda dolaylı karıştırılma tehlikesi gerçekleşir¹⁷⁶. Hemen ekleyelim ki, SMK m.6/1’de “...*halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali...*” ibaresinden ilişkilendirme ihtimalinin de karıştırılma tehlikesi kapsamında değerlendirildiği sonucu çıkmaktadır. İlişkilendirme ihtimali, dolaylı karıştırılma tehlikesini ifade etmektedir¹⁷⁷. Önemle vurgulamak gerekir ki, Türk öğretisinde de ilişkilendirme ihtimali karıştırılma tehlikesinin alt ayrımı olarak değerlendirilmektedir¹⁷⁸.

Tanınmış bir markayla karıştırılma ihtimalinin olup olmadığını tespitte asli unsur, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğidir¹⁷⁹. Bu unsur tespit edildikten sonra ise, işaretler arasındaki benzerlik incelemesine geçilmelidir¹⁸⁰. Söz konusu benzerlik incelemesi, markaların baskın öğeleri hakkında anlamsal, görsel, işitsel öğeler nazarında bütüncül bir değerlendirmeye yapılır¹⁸¹. Ayrıca, karıştırılma ihtimali incelemesinde ortalama tüketicinin gözü esas alınır ve ortalama tüketiciye göre bir karıştırılma olasılığının olup olmayacağı değerlendirilir; uzman veya bilgilenmiş kişiye göre karıştırılma ihtimalinin olması aranmaz¹⁸².

¹⁷⁴ Çağlar, (Marka Hukuku), s.67; Çolak, (Marka Hukuku), s.199.

¹⁷⁵ Abacıoğlu Viskuşenko, s.57; Çolak, (Marka Hukuku), s.199; Çağlar, (Marka Hukuku), s.67-68.

¹⁷⁶ Çağlar, (Marka Hukuku), s.68; Çolak, (Marka Hukuku), s.199.

¹⁷⁷ Çağlar, (Marka Hukuku), s.68.

¹⁷⁸ Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.440 vd.; Arkan, (Cilt 1), s.98.

¹⁷⁹ Ünsal, s.6; Abacıoğlu Viskuşenko s.58.

¹⁸⁰ Suluk/ Karasu/ Nal, s.185; Abacıoğlu Viskuşenko, s.58.

¹⁸¹ Ünsal, s.7.

¹⁸² Çağlar, (Marka Hukuku), s.68; Hamdi Yasaman, “Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt 1”, 1. Baskı, İstanbul 2004, s. 402 (Cilt 1).

Karıştırılma ihtimali, bir markanın aynen veya benzerinin kullanılması yoluyla, alıcı zihninde gerek malların veya hizmetlerin, gerekse girişimcinin kaynağı açısından yanlış kanaatler uyandırılması ve bunların aynı yerden piyasaya sürüldüklerinin düşündürülmesi, bu yönde çağrışımlar yaptırılması şeklinde de tanımlanabilmektedir¹⁸³. Belirtmek gerekir ki, tüketicilerin, bu mal ya da hizmetlerin farklı girişimciler tarafından piyasaya sürüldüğünü fark etseler bile, markalar ya da girişimciler arasında bir bağlantının olduğunu düşünmeleri durumunda da karıştırılma ihtimali mevcuttur¹⁸⁴.

Karıştırılma ihtimali başlığında son olarak, karıştırılma tehlikesinin “iltibas” kavramıyla ilişkisini değerlendirmek gerekmektedir. TTK kapsamında “iltibas” teriminden tüketicilerin markaların aynı işletmeden kaynaklandığı kanısını edinip, bu kanı dolayısıyla diğer teşebbüsün ürününü alması anlaşılmaktayken; karıştırılma tehlikesi, halkın iki işaret arasında bir nedenden dolayı bağlantı kurması olarak özetlenebilmektedir.¹⁸⁵

2.2.1.2. Markanın sulandırılması

Markanın sulandırılması terimi, tarihsel açıdan sadece markanın ayırt edici karakterinin azalması için öne sürülmüştür. Ancak zaman içinde sulandırma terimi markanın itibarına verilen zararı da içine alacak şekilde genişletilmiştir. Haksız yarar sağlama hâline ilişkin durum ise şöyledir: Haksız yarar sağlamada önemli olan, sonraki kullanıcının bu kullanım dolayısıyla elde ettiği “fayda” önemlidir, oysa; sulandırma hâllerinde, marka sahibinin sonraki kullanım nedeniyle uğradığı zarar dikkate alınmaktadır¹⁸⁶.

Sulandırma hâllerinden markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini, tanınmış markanın özdeşinin veya benzerinin farklı mal ya da hizmetlerde, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucunda, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal ya da hizmetler arasındaki bağlantının kademeli olarak azalması yoluyla maddi zarar görmesi ya da bu hususta ciddi bir ihtimal bulunması şeklinde tanımlayabiliriz. Diğer sulandırma hâli olan markanın itibarına zarar verilmesi yoluyla sulandırma ise, tanınmış marka ile sulandıran

¹⁸³ **Sami Karahan**, “*Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*”, 1.Baskı, Konya 2002, s.100 (Hükümsüzlük Davaları).

¹⁸⁴ **Karahan**, (Hükümsüzlük Davaları), s.100; **Çolak**, (Marka Hukuku), s.199.

¹⁸⁵ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.57; **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.437; **Çolak**, (Marka Hukuku), s.198.

¹⁸⁶ **Büyükkılıç**, s.20; **Çağlar**, (Marka Hukuku), s.76; **Çolak**, (Marka Hukuku), s.386.

marka arasındaki benzerlikten meydana gelen ve tanınmış markanın itibarının zarar görmesine neden olan ilişkilendirmenin sonucu olarak tanımlanabilmektedir¹⁸⁷.

2.2.1.3. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin anlamı

Markanın ayırt edici karakterinin ne anlama geldiğini açıklayabilmek için öncelikle “ayırt edicilik” kavramının açıklanması gerekmektedir. Zira markanın ayırt edici karakteri markanın ayırt edicilik fonksiyonuna işaret etmektedir. Şöyle ki, ayırt edicilik, esas olarak farklı işletmeler tarafından üretilen malların veya sunulan hizmetlerin tüketiciler nezdinde ayırt edilebilmesi fonksiyonunu göstermektedir ve markanın ayırt edicilik karakteri de esas olarak markanın diğer markalardan ayrıldığı yön ya da yönlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır¹⁸⁸. Belirtelim ki, markanın kimliği kavramı da aynı içeriği anlatmak için kullanılır. Bu anlamda bir markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesiyle markanın kimliğinin kaybolması kavramlarının aynı durumu anlatmak için kullanıldığı söylenebilir.

Markanın kimliğinin kaybolması, markanın ilgili teşebbüsle anılma durumunun zamanla ortadan kalkması olarak açıklanabilir¹⁸⁹. Önemle belirtmek gerekir ki, bir markanın kimliği sonraki markanın farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılması durumunda kaybolur. Çünkü sonraki markanın aynı mal veya hizmetler üzerinde kullanılması durumunda markanın ilgili teşebbüsle anılma durumu ortadan kalkmaz. Örneğin, Parlement markasının yine sigaralarda kullanılması durumunda, markanın sigarayla anılma durumu ortadan kalkmaz. Dolayısıyla markanın kimliği de kaybolmaz¹⁹⁰.

Ekleyelim ki, markanın kimliğinin kaybolmasının gerçekleşmesi için yukarıda bahsettiğimiz duruma ek olarak 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m.5/3-a gereğince bir koşulun daha gerçekleşmesi gerekmektedir: Sonraki marka, tanınmış markanın aynısı veya benzeri olmalıdır. Aynılıktan kasıt, tanınmış marka ile işaretlerin birebir aynı olmasıdır.

¹⁸⁷ Büyükkılıç, s.15; İmirlioğlu, s.256.

¹⁸⁸ Jackquelyn M. Jordan, “ *On the Methodologies of Trademark Law*”, China Legal Science 2013, Vol.1 , Is.4, s.131; Dirikkan, s.225.

¹⁸⁹ İmirlioğlu, s.255; Abacıoğlu Viskuşenko, s.105.

¹⁹⁰ Emre Ali Deliktaş, “*Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Korunabileceği Hâller*”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2018), s.21.

Hemen belirtelim ki, işaretlerin farklı renk ve büyüklükte olması, markaların işaretlerinin aynılığını ortadan kaldırmaz¹⁹¹.

Tanınmış markanın benzerinin kullanılması durumunda ise, bu, markaların işaretlerinin benzer olması şeklinde gerçekleşebileceği gibi, işaretlerin aynı olup, markaların temsil ettiği mal veya hizmet sınıfının farklı olması şeklinde de gerçekleşebilir. Ekleyelim ki, her iki durumda da benzerliğin işlevi konusunda bir ayırım yapmak gerekmektedir. ABD temyiz mahkemesine yansıyan bir ihtilafa bakıldığında, 1985 yılından beri ABD’de kaset, dvd ve oyun kiralama hizmetleri için kullanılan ve tanınan bir marka olan Blockbuster markasının üçüncü bir kişi tarafından piyasaya havai fişek markası olarak sunulduğu görülür. Bu durumda mahkeme yukarıda bahsettiğimiz ayırma gitmiştir ve ihtilafın çözümünü iki durum üzerinden yapmıştır. Durumlardan ilkinde göre, bir ebeveyn çocuklarına “Akşam Blockbuster’den bir şeyler alalım” dediğinde çocuklardan birisi bunu “Akşam Blockbuster markalı havai fişekler alacağız” şeklinde anlıyorsa markalar arasındaki benzerlik tüketicilerin markaları karıştırmamasından kaynaklanıyor demektir ve bu da klâsik marka ihlâlinin gerçekleştiği anlamına gelmektedir.

Oysa diğer çocuk bu teklif için annesine “Hangi Blockbuster?” diye sorması durumu, markalar arasındaki benzerliğin, tüketicilerin markaları ilişkilendirmesine neden olduğu anlamına gelmektedir ve bu durumda markanın ayırt edici karakteri zedelenmiş demektir¹⁹².

Bu ayırım, asıl olarak çatışan markalar arasındaki benzerliğin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi yoluyla sulandırmadaki işlevi ile karıştırma ihtimali arasındaki işlevin farklılığına dayanmaktadır. Başka bir deyişle, çatışan markalar arasındaki benzerliğin markanın ayırt edici karakterin zarar görmesi yoluyla sulandırmada farklı mal veya hizmetler için benzerliğin işlevi, tüketicinin çatışan markalar arasında ilişkilendirme yapıp yapmadığı ölçülürken; karıştırma ihtimalinde aynı veya benzer mal ya da hizmetler için benzerliğin işlevi, tüketicinin markaları karıştırıp karıştırmadığını ölçmektir.

Belirtelim ki, ABM’nin 24.03.2011 tarihli kararında da yukarıda bahsettiğimiz gibi markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinde önemli olanın tüketicinin ilişkilendirme

¹⁹¹ Arkan, (Cilt 1), s.76.

¹⁹² Saquib Rahman, ‘ ‘ Why Blurring is a Conceptually Diffucult Area Trademark Law ’ ’, Legal Issues Journal, Vol.4, Is.2 (2016), s.101 (<http://heinonline.org-çevrimiçi> 16.12.2020); Deliktaş, s.23.

yapıp yapmadığı, başka bir deyişle, “Hangisi” sorusunu sorup sormadığını tespit etmek olup çatışan markalar arasındaki benzerlik seviyesinin klâsik marka ihlâli için aranan benzerlik seviyesine kıyasla daha düşük olmasının önemli olmadığı vurgulanmıştır¹⁹³. Görüldüğü üzere, ABM de yukarıda bahsettiğimiz ayrımı esas alarak karar vermiştir.

Buna karşılık, Türk hukukunda çatışan markalar arasındaki benzerliğin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi yoluyla sulandırmadaki işlevi ile karıştırma ihtimalinin işlevinin farklılığının bazı kararlarda esas alınmadığı görülmektedir. Örneğin, Yargıtay bir kararında “(...) Ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı (...) markalar benzer olmadığından davacı markalarının tanınmış olmasının sonucu değiştirmeyeceği (...)” ifadelerini kullanmıştır¹⁹⁴. Yargıtay bu kararında benzerlik derecesi ayrımı yapmıştır oysa; bunun yerine benzerliğin sulandırma teorisi ile karıştırma teorisindeki işlev farklılığına odaklanması yerinde olurdu.

2.2.1.4. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin sonuçları

Markanın üçüncü kişiler tarafından farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılması durumunda markanın tescil edildiği mal ya da hizmet sınıfı için uyandırdığı ani çağrışım tehlike altına girer. Bunun nedeni, artık markanın sadece o mal veya hizmeti tüketiciye hatırlatmayacak olmasıdır. Ayrıca bu durumda söz konusu marka sadece o mal ya da hizmete işaret eden bir marka olamayacağı için markanın ayırt edici karakteri de zedelenir. Diğer bir ifadeyle, bu durumda aynı markanın adını taşıyan farklı mal veya hizmetlerle karşılaşan tüketicinin, o mal ya da hizmetlerin hangi teşebbüs tarafından piyasaya sürüldüğü konusunda şüpheyne düşmesine neden olacağı için markanın ayırt edici karakteri zedelenir¹⁹⁵.

Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin sonucunu birbiriyle bağlantılı iki temel maddede toplayabiliriz. İlk maddede, markanın artık ikna edici derecede güvenilir bulunmayacağı yer alır. Bununla bağlantılı ikinci maddede ise, mal veya hizmetin kim

¹⁹³ ABM, (C-552/09).

¹⁹⁴ Yargıtay 11.HD, 09.01.2017 T., 2015/12402 E., 2017/96 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 17.03.2022).

¹⁹⁵ Sandra L. Rierson, ‘ ‘ The Myth and Reality of Dilution ’ ’, Duke Law & Technology Review, Vol.11, Is.2 (2013), s.238 (<http://heinonline.org>-çevrimiçi 19.12.2020).

tarafından piyasaya sürüldüğü konusunda ikna olamayan tüketicinin artık o markayı tercih etmemesi sonucunda markanın satış gücünün ve değerinin azalması yer alır¹⁹⁶ .

2.2.1.5. Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin ispat sorunu

Ayırt edici karakterin zedelenmesi hâli için özellikle ispat sorunu başlığı atmamızın sebebi, diğer markanın sulandırılması hâllerinden markanın itibarının zarar görmesinde ve markanın haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâl edilmesi durumunda ispat, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi durumunda olduğu kadar zor olmamasıdır¹⁹⁷. Örneğin, markanın itibarına zarar verildiğini ispatlamak için, sonraki markanın kullanıldığı malın düşük kaliteli bir mal olduğunu göstermek yeterli olduğu gibi, markanın haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâl edildiğini ispatlamak için de üçüncü kişilerin tanınmış markayı istenmeyen elektronik postalarda kullanması yeterlidir. Ancak belirttiğimiz üzere, ayırt edici karakterin zedelenmesi suretiyle markanın ihlâlinin ispatı bu kadar kolay değildir. Zira bu ispatta diğer hâllerde olduğu gibi, sonraki markanın kullanım şekli ve özelliklerinden markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi sonucu doğrudan çıkmamaktadır¹⁹⁸. Söz konusu ispat için, markanın kullanıldığı mal veya hizmeti tanıtmaya yeteneğinin zayıflayıp zayıflamadığının tespit edilmesi gerekmektedir¹⁹⁹. Diğer bir ifadeyle, sonraki markanın tüketiciye “hangisi” sorusunu sordurup sordurmadığı tespit edilmelidir.

Markanın sulandırma hâllerinden hangisiyle ihlâl edildiğini tespit etmek marka sahibinin üç talebi hâlinde önem arz etmektedir. Bunlardan ilki, yoksun kalınan kazancın hesaplanması talebidir. Çünkü yoksun kalınan kazanç²⁰⁰ hesaplanırken hâkim, SMK m.151/3 gereğince ihlâlin nitelik ve boyutunu esas alır. Dolayısıyla hâkimin öncelikle ihlâlin niteliğini tespit etmesi gerekmektedir. Bu adımdan sonra ise ihlâlin boyutunu tespit edecektir²⁰¹. Yargıtay’ın da bu yönde bir kararı mevcuttur. Kararda, (...) *haksız eylemin*

¹⁹⁶ **Thomas R. Lee**, ‘ ‘ *Demystifying Dilution* ’’, *Boston University Law Review*, Vol.84, Is.4 (2004), s.897 (<http://heinonline.org-çevrimiçi> 04.01.2021).

¹⁹⁷ **Rierson**, s.246.

¹⁹⁸ **Michael Handler**, ‘ ‘ *What Can Harm the Reputation of a Trademark: A Critical Re-Evaluation of Dilution by Tarnishment* ’’, *The Trademark Reporter*, Vol.106, Is.3 (2016), s.639 (<http://heinonline.org-çevrimiçi> 20.12.2020).

¹⁹⁹ **Deliktaş**, s.28.

²⁰⁰ Malvarlığını doğrudan azaltmamakla birlikte, onun artmasına engel olma şeklinde meydana gelen zararlar, yoksun kalınan kazanç olarak adlandırılmaktadır (**Topuz**, s.73).

²⁰¹ **Deliktaş**, s.28.

ağırlığı gibi diğer unsurların da dikkate alınması gerekir. Bu durumda, izah edilen hususlarda yeterli değerlendirme yapılmaksızın (...) takdirten belirlenmesi doğru olmadığı (...) ifadelerini kullanarak, önce haksız eylemin niteliğinin tespit edilmesi gerektiğine, bundan sonra ise haksız eylemin boyutunun belirlenmesi gerektiğine işaret etmektedir²⁰².

Markanın sulandırma hâllerinden hangisiyle ihlâl edildiğinin tespitinin önemli olduğu ikinci talep, marka sahibinin uğradığı maddi zararı²⁰³ istediği durumdur. Zira TBK m.50/2 ve TMK m.4 gereğince marka sahibinin uğradığı maddi zararın tam olarak tespit edilemediği durumlarda hâkim tazminatı hakkaniyete uygun olarak belirler ve bu belirlemenin gerçekten hakkaniyete uygun olabilmesi için hâkimin somut olayda hangi sulandırma hâlinin gerçekleştiğini tayin etmesi gerekmektedir. Yargıtay da bu yönde kararlar vermiştir. Şöyle ki, (...) *uygun olarak lisans ücretinin belirlenmesi, bunun mümkün bulunmaması hâlinde de 6098 sayılı TBK'nın 50.maddesine göre hakkaniyete uygun bir maddi tazminat belirlenmesi yoluna gidilmesi gerekirken; yazılı gerekçe ile belirlenen maddi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle mümeyyiz davalı yararına bozulması gerekmiştir(...)* ifadesiyle²⁰⁴ ve (...) *zararın hakiki miktarını tespit etmek mümkün olmadığı takdirde hâkim, hâlin mutad cereyanı ve zarara uğrayanın aldığı tedbirleri nazara alarak zarar miktarını adalete uygun şekilde tayin eder. Bu durumda mahkemece (...) zarar miktarının tespitinin tam olarak mümkün olmadığı gözetilerek adalete uygun bir maddi tazminata hükmetmek gerekirken; yazılı gerekçeyle bu istemin reddi doğru olmamış, kararın temyiz eden davacı lehine bozulması gerekmiştir (...)*²⁰⁵ ifadesiyle Yargıtay zararın tam olarak belirlenemediği hâllerde hâkimin hakkaniyete uygun olarak zararı belirlemesi gerektiğine işaret etmiştir. Ayrıca Yargıtay'ın hâkimin tanınmış markanın hangi sulandırma hâliyle ihlâl edildiğini tespit etmemesi durumunda, hükmedeceği tazminat miktarının hakkaniyete aykırı olacağı yönünde bir kararı da bulunmaktadır. Bunu Yargıtay'ın söz konusu kararda, (...) *miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hâl ve şartların bulunacağı da gözetilerek*

²⁰² Yargıtay 11.HD, 03.12.2004 T., 2014/11530 E., 2014/18879 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 09.03.2022).

²⁰³ Maddi zarar, müspet zarar ve menfi zarar olarak ikiye ayrılmaktadır. Müspet zarar, borçlunun sözleşmeden kaynaklanan borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi nedeniyle alacaklının uğradığı zarar iken; menfi zarar, alacaklının sözleşmenin geçerliliğine güvenerek yaptığı masraflara ilişkindir. Somut duruma göre, menfi ya da müspet zarar olması değişiklik gösterebilmektedir.

²⁰⁴ Yargıtay 11.HD, 06.01.2004 T., 2013/11325 E., 2014/19 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 09.03.2022).

²⁰⁵ Yargıtay 11.HD, 30.06.2014 T., 2014/6714 E., 2014/ 12541 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 09.03.2022).

*takdir hakkının nedenleri karar yerinde objektif olarak gösterilmelidir (...)*²⁰⁶ ifadelerini kullanmasından anlayabiliriz.

Nihayet tanınmış markanın hangi sulandırma hâli ile ihlâl edildiğinin önemli olduğu son durum, manevi tazminatın belirlenmesidir. Çünkü manevi tazminatın da adalete uygun hesaplanabilmesi için tanınmış markanın hangi sulandırma hâli ile ihlâl edildiği tespit edilmelidir. Zira TBK m.56/1 gereğince tanınmış marka sahibi lehine hükmedilecek manevi tazminatın hesaplanmasında hâkimin olayın özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. Yargıtay'ın da bu yönde kararları mevcuttur. Örneğin “(...) mahkemece (...) eylemin işleniş şekli ile somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak, yapılacak bir değerlendirme sonucu, davacının manevi huzurunu sağlamaya yönelik, amacına uygun manevi bir tazminat miktarına hükmedilmesi gerekirken (...)”²⁰⁷ şeklinde görüşlerini belirlediği kararında bu bakış açısını benimsediği açıktır. Aynı biçimde “(...) hâkim manevi tazminatı belirlerken (...) özellikle de somut olayın koşullarını gözetmelidir (...)”²⁰⁸ ifadelerini kararında da durum aynıdır.

2.2.1.5.1. (ABM 1. Daire'nin) Inter Corporation Inc. V. CPM United Kingdom Ltd kararında önerilen kriter

Söz konusu kararda markanın ayırt edici karakterinin ihlâl edildiğinin kabulü için marka sahibine bir ispat yükü yüklememiştir. İlgili karara göre, marka sahibi, sonraki markanın, kendi markasının ortalama tüketicilerinin ekonomik tutumunda bir değişikliğe neden olduğunu ya da değişikliğe neden olabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu kanıtlamalıdır²⁰⁹.

Bu kriterde açıklanmaya muhtaç iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ekonomik davranış değişikliğinden ne anlaşılması gerektiğidir. İkincisi ise, markanın ortalama tüketici ifadesinden ne anlaşılması lazım geldiğidir.

²⁰⁶ Yargıtay 11.HD, 16.10.2017 T., 2015/15287 E., 2017/5891K. (**Deliktaş**, s.29).

²⁰⁷ Yargıtay 11.HD, 04.05.2009 T., 2008/1542 E., 2009/5270 K. (**Deliktaş**,s.29).

²⁰⁸ Yargıtay 11.HD, 11.06.2013 T., 2011/9323 E., 2013/12117 K. (**Çolak**, (Marka Hukuku), s.730).

²⁰⁹ ABM, (C-252/07), p.77.

EUIPO'ya göre, ekonomik tutum değişikliği, tüketicilerin sonraki markanın kullanılması nedeniyle söz konusu markayı artık satın almamaya başlaması ya da sonraki marka piyasada var olmaya devam ettiği sürece tüketicilerin önceki markayı satın almaya yönelik tercihlerinin değişebileceğine dair objektif bir şüphe bulunması durumudur²¹⁰.

Ortalama tüketiciden kasıt ise, markanın hitap ettiği müşteri kitlesine dâhil kişilerdir²¹¹. Hemen belirtelim ki, ABM kararlarında ortalama tüketici, makul derecede bilgili, dikkatli ve gözlemci olarak da ifade edilmiştir²¹²; ancak, kanaatimizce, ABM kararlarında belirtilen tanımın içeriğini bir tanım olarak algılamaktan ziyade, ortalama tüketicinin sahip olması gereken nitelikler olarak algılamak daha doğrudur.

2.2.1.5.2. Kriterin eleştirisi

Bu kritere yöneltilen eleştirilerin iki grup tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Bu iki gruba doktrin yazarları ve EUIPO oluşturmaktadır.

Doktrindeki yazarlara göre, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesini tespit etmekte sadece tüketicilerin ekonomik tutumlarını değerlendirmek yanlış ve eksiktir. Doktrindeki bazı müellifler bu durum karşısında alternatif çözüm yolları geliştirmiştir²¹³. Örneğin bir görüşe göre, marka sahibi markasının ihlâl edildiğini markanın itibarına zarar verilmesi suretiyle ya da markadan haksız yarar sağlanması suretiyle kanıtlamalıdır. Çünkü bu şekilde ispat etmek marka sahibi için daha rahat bir yoldur²¹⁴.

EUIPO'ya göre ise, tüketicilerin ekonomik tutumlarında bir değişiklik oluştuğunu veya yakın zamanda oluşacağını kanıtlamak bir zorunluluk değildir. Sonraki markanın kullanılması sonucunda orta ya da uzun vadede marka sahibinin markasının zarar göreceğine yönelik gerçek bir risk göstermesi yeterlidir²¹⁵. Ekleyelim ki, EUIPO'nun bu yorumu yapmasının amacı, eleştiri getirmek mi; yoksa kriterin anlaşılmasına netlik getirmek mi

²¹⁰ EUIPO, 14.05.2013, (Dosya no: B 1 890 337), s.22.

²¹¹ **Felicity Hide/Birgit Clark**, ‘ ‘ *ECJ Clarifies Dilution Test for Well-known Brands* ’ ’, Managing Intellectual Property, Vol.186, Is.186 (2009), s.30 (<http://heinonline.org-çevrimiçi> 21.12.2020).

²¹² ABM, (C-342/97), p.26.

²¹³ **Deliktaş**, s.33.

²¹⁴ **Hide/Clark**, s. 30.

²¹⁵ EUIPO, (Dosya No: B 1 890 337), S.337.

olduğu açık değildir. Ancak, eğer eleştiri getirmekse mevcut durumda kriterin ifade edilmiş biçiminden zaten EUIPO'nun belirttiği anlam çıkmaktadır.

Tüm bu eleştirilere karşı ABM 5'inci Dairesi ise, eleştirilerin yersiz olduğu görüşündedir. Daire'ye göre öğreti ABM'nin 1'inci dairesinin kararını yanlış yorumlamaktadır. 5'inci Daire'nin konuyla ilgili açıklamasına göre, 1'inci Daire ekonomik tutum değişikliği kriterini tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi durumunun ispatında kullanılabilecekler bir örnek vermek amacıyla ileri sürmüştür²¹⁶.

Kanaatimizce, ABM 5'inci Daire'sinin görüşü yerindedir. Zira 1'inci Daire'nin kararında ekonomik tutum değişikliğinden bahsettiği 77.paragraf "*it follows that*" (bunu takip eder ki) ibaresiyle başlamaktadır. Dolayısıyla bir önceki paragraf desteklenmektedir. Başka bir ifadeyle, duruma ilişkin bir örnek verilmiştir.

2.2.2. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlığa Ulaşmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi

Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tescilli olduğu ve tanınmışlığı elde ettiği mal ya da hizmetlerin dışında kalan mal ya da hizmetler için bir başkası adına tescil ettirilmek istenmesi durumunda markanın itibarının zarar görmesi hali gerçekleşebilmektedir²¹⁷. Markanın itibarına zarar verilmesi hali temelde iki başlıkta²¹⁸ toplanabilmekle birlikte; yaygın olarak toplumun sonraki markanın kullanıldığı ve daha düşük kaliteli mallarla alâkalı kötü tecrübelerini markaya mâl etmesi şeklinde gerçekleşmektedir²¹⁹.

SMK m.6/5’e bakıldığında, söz konusu hâl için markanın itibarına zarar verme ifadesi kullanılmış olup markanın lekelenmesi ya da alçaltılması terimlerinin kullanılmadığı görülmektedir; ancak Türk mahkemelerine bakıldığında “markanın karartılması”²²⁰ ve

²¹⁶ Deliktaş, s.34.

²¹⁷ Çağlar, (Marka Hukuku), s.75.

²¹⁸ Bu başlıklar: İhlâlin İki Markanın Çatışması Şeklinde Gerçekleşmesi ve İhlâlin Marka İle İnternet Alan Adlarının Çatışması Şeklinde Gerçekleşmesidir.

²¹⁹ Kutlu Oytaç, “Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku”, İstanbul 1999, s.66-67 (Değişiklikler).

²²⁰ Ankara 3’üncü FSHM, 17.03.2009 T., 2006/288 E., 2009/56 K.

“markanın lekelenmesi”²²¹ şeklinde iki ayrı terimin markanın itibarına zarar verme ifadesi yerine kullanıldığı görülmektedir.

2.2.2.1. İhlâlin iki markanın çatışması şeklinde gerçekleşmesi

İhlâlin iki markanın çatışması şeklinde gerçekleşmesi durumu beş başlık altında gerçekleşmektedir. Bu beş başlık: Markanın aynısının veya benzerinin sağlığa zararlı bir mal veya hizmette kullanılması, markanın aynısının veya benzerinin düşük kaliteli bir mal veya hizmette kullanılması, markanın aynısının veya benzerinin cinsel içerikli bir mal veya hizmette kullanılması, markanın aynısının veya benzerinin farklı türdeki bir mal veya hizmette kullanılması ve son olarak markanın parodi marka olarak kullanılmasıdır.

2.2.2.1.1. Markanın aynısının veya benzerinin sağlığa zararlı bir mal veya hizmette kullanılması

Tanınmış markanın bir başkası tarafından kullanıldığı malların bir türü de tüketicide tanınmış marka ile kıyaslandığında uygun olmayan çağrışımlara ve uygun olmayan bağlantılar kurulmasına neden olabilir ve bu yöndeki çağrışım ve bağlantılar sebebiyle markanın itibarı zarara uğrayabilir²²². Uygun olmayan çağrışımlar ve uygun olmayan bağlantılardan kasıt, sonraki markanın sağlığa zararlı bir mal veya hizmette kullanılmasıdır. Örneğin, bir parfüm markasının fare zehri markasında kullanılmasında durum böyledir ve İskandinav ülkelerinde parfüm markasının fare zehri markasında kullanılması “fare zehri doktrini” nin doğmasına sebep olmuştur²²³. Belirtelim ki, marka ile sonraki marka arasında uygun olmayan çağrışımların ve uygun olmayan bağlantıların kurulması, Levi’s markasının sigara markası olarak kullanılmasında olduğu gibi²²⁴, markanın doğrudan insan sağlığına zararlı markada kullanılması şeklinde gerçekleşebileceği gibi, markanın kullanıldığı mal veya hizmetin doğrudan insan sağlığına zararı olmayan, ancak; örneğin içindeki kimyevi maddelerin sağlığa zararlı olması ve tüketicide böyle bir algı yaratması şeklinde de

²²¹ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 02.04.2014 T., 2013/11-656 E., 2014/427 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 17.03.2022).

²²² **Dirikkan**, s.221.

²²³ **Arkan**, (Cilt 1), s.108.

²²⁴ **Dirikkan**, s.222.

gerçekleşebilir²²⁵. Bu duruma örnek olarak, bir kozmetik markasının ağartma ve temizlik markası olarak tescil ettirilmek istenmesi sonucunda ABM Genel Mahkemesi 6. Daire'sinin sonraki markanın tescilini engelleme yönündeki kararı verilebilir²²⁶. Belirtmek gerekir ki, markanın kendisinin sağlığa zararlı bir mal veya hizmete ait olması durumunda da, sonraki markanın sağlığa zararlı bir mal veya hizmete ait olması hâlinde, markanın itibarının zarar gördüğü kabul edilebilir mi hususu açıklanmaya muhtaçtır. Virjinya Bölge Mahkemesi'ne yansıyan bir olayda sonraki marka, tanınmış bir sigara markasının benzeri marihuananın etkisine benzer ve sigara gibi içilebilen bir ürün satışa sunmuştur. Mahkeme markaların benzerliğine vurgu yaparak, sonraki markanın kullanıldığı malın Virjinya'da satılmasının önünde yasal bir engel olmasa da marihuana ile benzer kimyasallardan oluşan bu ürünün kullanıldığı marka ile tanınmış markanın tüketiciler tarafından ilişkilendirilebileceğini belirterek, tanınmış markanın itibarının zarar gördüğüne karar vermiştir²²⁷. Mahkemenin bu kararında, marihuana benzeri kimyasallardan oluşan söz konusu ürünün sigaradan daha çok sağlığa zararlı olmasının etkili olduğu açıktır.

Bu başlık altında değinmek istediğimiz son husus ise, sonraki markanın kullanıldığı mal ya da hizmetin sağlığa zararlı olup olmadığının önemli olduğu kadar, toplumda tanınırlık düzeyine ulaşmış marka sahiplerinin tüketiciler nezdinde yaratmaya çalıştığı marka imajının da çok önemli olduğudur. Bu tespiti örnek olarak OHİM'in, Gianni Versace şirketi (tanınmış marka sahibi) ve Wine People şirketi (sonraki marka sahibi) arasındaki ihtilaf çözümü örnek verilebilir. Olayda, Wine People şirketi, tanınmış markaya ait işareti alkollü içecekler için tescil ettirmek istemiştir ve OHİM'e başvurmuştur. Gianni Versace şirketinin itirazı üzerine marka tescil edilmemiştir. Bu karara başvuru sahibi itiraz etmiştir. İtiraz üzerine, OHİM İtiraz Dairesi, Gianni Versace'nin markasının giysiler ve gözlükler konusunda tanınmış olduğunu ve söz konusu markanın sağlıklı ve sportif yaşam tarzına ilişkin bir imaj yarattığını, bununla birlikte; itiraz eden şirketin işaretinin alkollü içeceklerde

²²⁵ **Kemal Şenocak**, "Toplumda Tanınırlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması", Batider, Cilt.25, S.2, s.165 (Farklı Mal veya Hizmetler).

²²⁶ ABM, (T-341/13), p.91.

²²⁷ Lorillard Tobacco Company v. Colifornia Imports Limited Liability Company, Dosya No: 886 F. Suup. 2d 529(<http://www.heinonline.org/HOL/CaselLaw?nativeid=9788019&collection=journals-çevrimiçi> 22.12.2020).

kullanılacağı gerekçesiyle sağlığa zararlı olduğunun açık olduğunu belirterek Wine People şirketinin itirazını reddetmiştir²²⁸.

İtirazı reddedilen Wine People şirketi kararı temyiz etmiştir. OHİM Temyiz Dairesi verdiği nihai kararda, alkolün sağlığa zararlı olması sebebiyle Gianni Versace'nin markasının itibarına zarar verebileceğini, ancak; kanıt olarak sunulan tanınmış markanın reklam fotoğraflarında poz veren mankenin sigara içen bir kadın imajı yansıttığından, Gianni Versace'nin markasının gerçekten sağlıklı ve sportif bir yaşam tarzına ilişkin imaj çizmediğini kabul ederek, tanınmış markanın itibarının zarar görmediğini belirtmiştir²²⁹.

2.2.2.1.2. Markanın aynısının veya benzerinin düşük kaliteli bir mal veya hizmette kullanılması

Bu ihlâl hâli, markayı kullanmaya yetkili olmayanlarca gerçekleştirilebileceği gibi, lisans sahipleri ya da garanti markasını kullanmaya yetkili işletmeler tarafından da gerçekleştirilebilir.

2.2.2.1.2.1. Kullanımın yetkili olmayan kişilerce gerçekleştirilmesi

Tüketici, tanınmış marka ile satılan malların belirli bir kaliteye sahip olduğunu hayal eder ve malın kalitesiyle marka arasında bir bağlantı kurarak, markanın kullanıldığı malların tamamında aynı kalitenin bulunduğunu varsayarak söz konusu malları alır²³⁰. Buna paralel olarak, markanın veya benzerinin yetkisiz bir kişi tarafından düşük kaliteli bir markada kullanılması durumunda, tüketici düşük kaliteli malların kullanımı sürecinde edindiği kötü deneyimleri ve memnuniyetsizliği tanınmış markaya mâl ederek marka sahibinin mallarını almaktan vazgeçebilir²³¹. Tüketicilerin karar vermesinde bu kadar çok etkili olan kalite unsuru, markanın itibar kazanmasında oldukça önemlidir²³². Dolayısıyla, yetkisiz kişilerce markanın düşük kaliteli mallarda kullanılması, markanın itibarını ciddi bir şekilde

²²⁸ OHİM, 24.03.2009, Dosya No: B 1 111 915, s.9-10.

²²⁹ OHİM, 26.01.2010, Dosya No: R 582/2009 -1 , s.19-20.

²³⁰ **Dirikkan**, s. 218.

²³¹ **Oytaç**, (Değişiklikler), s.66-67.

²³² **Ahmet Battal**, “*Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler*”, Batider, Cilt.25, Sa.4 (Aralık 2009), s.266.

zedelemektedir. Bu doğrultuda OHİM'in 17.11.2009 tarihli bir kararı mevcuttur²³³. Karara göre, "Karat" markasının sahibi "Caras" markası için yapılan marka tescil başvurusuna kendi markasının düşük kaliteli bir malda kullanılması sonucunda itibarının zarar görebileceği gerekçesiyle itiraz etmiştir. İtirazı OHİM tarafından kabul edilince, başvuru sahibi OHİM'in kararına karşı çıkmıştır. Bunun üzerine olay OHİM İtiraz Dairesi'ne intikal etmiştir. OHİM İtiraz Dairesi, sonraki markanın kalitenin önemli olduğu yiyecek içecek sektörüne ait olduğunu ve tanınmış marka sahibinin sonraki markanın kullanıldığı malların üretimine katılmadığı için kalitesini kontrol edemeyeceğini ve sonraki markanın kullanılacağı malların kalitesinin düşük olması durumunda, tanınmış markanın itibarının zarar görebileceğini ifade etmiştir²³⁴.

2.2.2.1.2.2. Kullanımın lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilmesi

Lisans sözleşmesi; lisans veren marka sahibinin, markayı kullanma hakkını verdiği, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olarak tanımlanabilmektedir. Lisans sözleşmesiyle lisans veren marka sahibi, sözleşme hükümleri çerçevesinde markasını kullanma hakkını lisans alana verir; lisans alan ise lisans verene bir bedel ödemeyi kabul ve taahhüt eder²³⁵. İşte lisans veren marka sahibi, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetin kalitesini garanti altına alınacak hükümlerin lisans sözleşmesinde yer almasını isteyebilir²³⁶. Bu noktada akla lisans alanın sözleşmede belirtilen kalite şartlarına uymaması durumunda lisans veren marka sahibinin markanın sulandırılması kapsamında korunup korunamayacağı sorusu gelmektedir. Bu konu, öğretide yazarlar arasında tartışmalıdır. Bir görüş SMK m.24/4'ün lafzını esas almaktadır²³⁷. Söz konusu görüşe göre, sözleşme şartlarını lisans alan ihlâl ettiği takdirde markadan doğan haklar dava yoluyla istenebilmektedir²³⁸. Diğer bir

²³³ OHİM , Dosya No: B 289 729, s.11-12 .

²³⁴ OHİM, ayrıca Karat markasının kahve ve çaya yönelik olduğunu da ifade etmiştir. Dolayısıyla bu kararda markanın itibarının zarar görmesi aynı cins mal veya hizmetlerde gerçekleşmiştir. Yukarıda belirttiğimiz üzere SMK m.6/5'deki hâller çalışmamızda farklı tür mal veya hizmetler açısından ele alınmıştır. Dolayısıyla bu karar çalışmamız içerisinde istisna oluşturmaktadır.

²³⁵ Ayhan/ Çağlar/ Özdamar, s.337; Rıza Ayhan/ Hayrettin Çağlar/ Burçak Yıldız/ Dilek İmirlioğlu, "Sınai Mülkiyet Hukuku", Adalet Yayınevi, Ankara 2021, s.346.

²³⁶ Deliktaş, s.55.

²³⁷ "Dolayısıyla" diyoruz, çünkü SMK m.24/4'te markadan doğan haklarını lisans alana karşı kullanabilir demektedir ve 29/1-a'da da SMK m.7'deki yani marka tescilinden doğan hakları tecavüz nedeni olarak saymaktadır.

²³⁸ Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.470; Çağlar, s.104; Ayhan/Çağlar/ Yıldız/İmirlioğlu, s.98; Hamdi Yasaman, "Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Cilt 2", 1.Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s.747 (Cilt

deyişle, marka tescilinden doğan haklardan biri de markanın itibarına zarar veren fiillerin önlenmesini talep hakkı olduğu için, tanınmış marka sahibi lisans alana karşı markasının itibarına zarar verildiği yönünde bir iddiada bulunabilir ve böyle bir iddiada bulunması da ilk görüşe göre lisans alanın lisans sözleşmesinde belirtilen kalite şartına uymamasının tanınmış markayı itibarına zarar vermek suretiyle ihlal ederek marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır. Özetle, lisans alanın sözleşmede belirtilen kalite şartlarına uymaması durumunda, lisans veren marka sahibi bu görüşe göre, markanın sulandırılması kapsamında korunur.

Diğer görüşe göre ise, SMK m.24/4 hükmünün son cümlesi, lisans verene lisans sözleşmesiyle ilgili her türlü aykırılık hâlinde marka hakkına dayanma hakkı verdiği için yanlış bir düzenlemedir. Örneğin, lisans sözleşmesinin lisans bedelinin ödenme zamanını ve biçimini düzenleyen hükümlerine uyulmaması hâlinde marka sahibi (lisans veren) marka hakkına dayanarak talepte bulunamaz²³⁹. İkinci görüşe göre, markasının aynısının veya benzerinin daha düşük kaliteli bir mal ya da hizmette kullanılan marka sahibi SMK m.24/4'e değil; SMK m.29/1-ç'ye başvurmalıdır. SMK m.29/1-ç'ye göre, lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz genişletilmesi veya bu hakkın üçüncü kişilere devredilmesi marka hakkına tecavüz sayılmıştır²⁴⁰. Burada belirtmek gerekir ki, SMK m.29/1-ç'de hangi durumların lisans yoluyla verilen hakkın izinsiz genişletilmesi sayılacağıyla ilgili bilgi verilmemiştir ancak; SMK'ya kaynak teşkil eden 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi m.25/2'de lisans sözleşmesinde saptanan kalite şartına uyulmaması durumunda lisans verenin marka hakkına tecavüz edildiği açıkça kabul edilmiştir. Dolayısıyla lisans alanın lisans sözleşmesinde belirtilen kalite şartına uymayarak markanın itibarına zarar vermesi durumunda marka sahibinin (lisans verenin) SMK m.29/1-ç hükmünü esas alması gerekmektedir²⁴¹. Başka bir anlatımla, ikinci görüş, lisans alanın sözleşmede belirtilen kalite şartlarına uymaması durumunda, lisans veren marka sahibinin markanın sulandırılması kapsamında korunacağını, birinci görüşten farklı bir gerekçeyle savunmaktadır.

2); **Hamdi Yasaman**, “*Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt 3*”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021, s.2484 (SMK şerhi- Cilt 3).

²³⁹ **Sabih Arkan**, “*Marka Hukuku Cilt 2*”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1998, s.220 (Cilt 2).

²⁴⁰ **Arkan**, (Cilt 2), s.200.

²⁴¹ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.493.

Kanaatimizce ilk görüş isabetlidir. Çünkü sözleşme ile verilmiş bir hakkın izinsiz olarak genişletilmesi veya başkasına devredilmesinin marka hakkına tecavüz olarak düzenlenmesi, konunun zaten lisans sözleşmesini düzenleyen m.24 hükmünde benzer şekilde ele alınması sebebiyle yerinde değildir²⁴². Ayrıca ikinci görüşün gerekçesi de haklı değildir. Zira iddia edildiği gibi SMK m.24'ün son cümlesi, lisans verene lisans sözleşmesine her türlü aykırılık hâlinde, marka hakkına dayanma hakkı vermemektedir. Burada, marka sahibinin markadan doğan haklarına tecavüz hâlinde koruma getirilmektedir²⁴³.

2.2.2.1.2.3. Garanti markasını kullanmaya yetkili işletmelerin durumu

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan bir işaret olarak tanımlanmaktadır (SMKm.31/1). SMK m.32 gereğince, garanti markasını kullanma konusunda yetkili olan işletmeler, kullanacakları mal ya da hizmete yönelik teknik şartnamede yer alan şartlara uymakla yükümlüdür. Garanti markası sahibinin, garanti markasını kullanmaya yetkili olan işletmelere karşı teknik şartnamede yer alan düzenlemeye uyulmaması durumunda, markanın itibarına zarar verilerek sulandırıldığı iddiasında bulunabilip bulunamayacağı açıklanmaya muhtaçtır.

Kanaatimizce, garanti markasının da bir marka türü olup tanınmışlığı elde ettiği zaman tanınmışlık korumasından yararlanabileceği için ve sulandırma teorisi ayırım yapmadan tüm tanınmış markaları korumayı önerdiği için, tanınmış garanti markasının kullanıldığı mal ve hizmetlerin teknik şartnamede bildirilen kalite standartlarına uygun olmaması durumunda, marka sahibi, sulandırılma kapsamında markasının ihlâl edildiğini ileri sürebilir²⁴⁴.

Önemle eklemek gerekir ki, garanti markası teknik şartnamesi, markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkı verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanım hâlinde uygulanacak yaptırımları belirlemektedir.

²⁴² Ayhan/ Çağlar/ Yıldız/İmirlioğlu, s.98.

²⁴³ Çağlar, (Marka Hukuku), s.104.

²⁴⁴ Deliktaş, s.58.

2.2.2.1.3. Markanın aynısının veya benzerinin cinsel içerikli bir mal veya hizmette kullanılması

Tanınmış markanın itibarına zarar veren hâllerden birisi de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin cinsel içerikli mal ya da hizmetlerde kullanılması durumudur.

Sonraki markanın kullanıldığı malların, tanınmış markanın temsil ettiği imaj ile uyummadığı veya markanın aşağılanmasına yol açtığı durumlarda markanın temsil ettiği imajın özüne zarar verilmektedir²⁴⁵. İşte markanın aynısının veya benzerinin cinsel içerikli bir mal ya da hizmette kullanılması durumunda da markanın temsil ettiği imajın özüne zarar verilmektedir. Çünkü cinsel içerikli mal ya da hizmetler her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da olumsuz karşılanmaktadır. Dolayısıyla markanın aynısı ya da benzeri cinsel içerikli bir mal veya hizmette kullanılması durumunda, hem markanın temsil ettiği imaj ile uyumama hem de markanın aşağılanması aynı anda meydana gelir. Bu durum da yukarıda bahsettiğimiz üzere, markanın temsil ettiği imajın özünün zarar görmesi anlamına gelmektedir²⁴⁶. Başka bir ifadeyle markanın itibarı zarar görmektedir.

Yukarıda anlattıklarımızla ilişkili olan kararlardan örnek vermek bu noktada yerinde olacaktır. Örneğin, Facebook şirketi Management Projects Networks şirketinin “sxybook” işaretinin markasının itibarına zarar vereceği gerekçesiyle tescil başvurusunun reddini istemiştir. OHİM, Facebook şirketinin itirazını haklı bulmuştur ve tescil başvurusunu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir ve olay OHİM İtiraz Daire’sinin önüne gelmiştir. OHİM İtiraz Dairesi, marka tescil başvurusunda bulunulan “sxybook” işaretinin kırmızı dudak simgesi taşıması ve “sexy” kelimesini anımsatacak “s”, “x”, “y” harflerini bir arada ve yan yana içermesi sebebiyle, söz konusu işaretin tüketicilerin zihninde seks ile ilişkili bir izlenim yaratacağına ve bu durumun da Facebook markasının itibarına zarar vereceğini saptayarak başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir²⁴⁷.

²⁴⁵ **Dirikkan**, s.215-216.

²⁴⁶ Markanın imajının özünün zarar gördüğünün kabul edilebilmesi için sonraki markanın, markanın temsil ettiği imaj uyumama ya da markanın aşağılanmasına yol açma durumlarından birinin gerçekleşmesi yeterlidir ancak; sonraki markanın cinsel içerikli bir mal ya da hizmette kullanılması durumunda söz konusu iki hâl birlikte gerçekleşmektedir.

²⁴⁷ OHİM,Dosya No: B 1 727 620, S.8-9.

Yargıtay’ın da bu yönde örnek bir kararı mevcuttur. Tanınmış markanın logosunun davalı tarafından üretilen cinsel gücü arttırıcı enerji içeceğinde kullanılarak satılması durumunu, davacının tanınmış markasının itibarına zarar vererek marka hakkına tecavüz olarak niteleyen yerel mahkeme kararını Yargıtay 11. HD. onamıştır²⁴⁸.

Önemle ekleyelim ki, tanınmış markanın itibarının zarar gördüğünün kabul edilebilmesi için, sonraki markanın tüketicinin zihninde cinsellikle ilgili çağrışım yapması gerekmektedir²⁴⁹. Eğer böyle bir çağrışım yapmıyorsa markanın itibarının zarar gördüğü bu gerekçeyle kabul edilemez. Örneğin, OHİM İtiraz Dairesi Facebook’un “Hostessbook” işaretinde kullanılan “hostes” kelimesinin Facebook şirketinin iddiasının aksine para karşılığında eskortluk yapan kadın anlamına gelmediğini ve söz konusu işaretle cinsellik ima edecek herhangi bir şeklin yer almadığını saptayarak “Hostessbook” işaretinin “Facebook” markasının itibarına zarar vermeyeceğini belirtmiştir.

2.2.2.1.4. Markanın aynısının veya benzerinin farklı türdeki bir mal veya hizmette kullanılması

Öncelikle belirtmek gerekir ki, ikinci bölüm 68. dipnotta belirttiğimiz üzere, SMK m.6/5’de sayılan hâlleri adı geçen dipnotta belirttiğimiz gerekçeyle zaten farklı tür mal veya hizmetlerde inceledik. Bu başlıkta özel olarak “markanın aynısının veya benzerinin farklı türdeki mal veya hizmette kullanılması” başlığı atmamızın sebebi, vurgulamak istediğimiz konudur. Şöyle ki, marka sahibi markasının imajını farklı mal veya hizmetlerde kullanmak istediğinde tüketicinin mevcut markaya olumsuz bir tepki göstermesine neden olabileceği için özenli ve kapsamlı bir piyasa araştırmasına girer. Bununla birlikte; marka sahibinin dışında kalan kişiler, markanın farklı tür mal veya hizmetlerde kullanılması durumunda aynı özenli araştırma içine girmezler²⁵⁰ Aksine, marka korsanları olarak adlandırabileceğimiz kişiler, ilk markanın itibarıyla ilgili konuları düşünmeksizin yalnızca kendi mal veya hizmetinin pazarlanmasıyla ilgilenirler. Başka bir deyişle, marka korsanları ilk marka sahibinin yarattığı imajla uygunluk taşıması konusunda özel bir çaba göstermezler. Böylece, tüketicinin satın aldığı farklı malların veya hizmetlerin tanınmış markanın kullanıldığı mallar veya hizmetler için yaratılan imajla örtüşmemesi durumunda bu malları ya da

²⁴⁸ Yargıtay 11.HD, 18.11.2015 T., 2015/4585 E., 2015/12214 K. (**Deliktaş**, s.60).

²⁴⁹ **Deliktaş**, s.60.

²⁵⁰ OHİM, Dosya No: B 2 145 582, s.33.

hizmetleri de satın almaktan vazgeçebilecek, bunun sonucunda da markanın itibarı zarar görecektir²⁵¹.

2.2.2.1.5. Markanın parodi marka olarak kullanılması

Parodileştirme, bir eserin biçiminin konusundan koparılarak gülünç bir uyumsuzluğun ön plana çıkarılması anlamına gelmektedir²⁵². Görüldüğü üzere, parodileştirmenin tanımı “eser” üzerinden yapılmaktadır ancak; parodi kullanımların kapsamı zamanla genişleyerek fikri hak ihlalleriyle birlikte haksız rekabete ve marka ihlallerine de sebep olmaya başlamıştır²⁵³. Markanın parodileştirilmesinde önemli olan nokta ise, ABD mevzuatında belirtildiği gibi markanın adil bir şekilde parodileştirilip parodileştirilmediğidir. Eğer markanın parodileştirilmiş hâli markasal nitelikte kullanılmışsa burada adil bir şekilde kullanımdan söz edilemez. Hemen ekleyelim ki, parodi işaret genellikle markadan haksız yarar sağlamak amacıyla kullanılmakta ve bu kullanım markanın itibarına zarar verebilmektedir²⁵⁴. Bu konuyla ilgili olarak Birleşik Krallık İdare Mahkemesi’nin bir kararı bulunmaktadır. Karara göre, Ford Motor şirketi Fraud markasının kendi markasının parodisi olduğunu, işaretin marka olarak kullanımına izin verilirse kendi markasının itibarının zarar göreceğini iddia etmiştir.

Mahkeme ise kararında, dolandırıcı anlamına gelen Fraud işaretinin tüketicilerde olumsuz bir duygu yaratacağına ve her ne kadar parodi olsa da Ford Motor markasının itibarına zarar vereceğini belirtmiştir²⁵⁵.

2.2.2.2. İhlâlin marka ile internet alan adlarının çatışması şeklinde gerçekleşmesi hâlinde

TUİK’ in 2015 yılı için gerçekleştirdiği Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na²⁵⁶ göre, internet kullanımı hızla artmaktadır. Şöyle ki, bireysel olarak internet

²⁵¹ **Dirikkan**,s.220-221.

²⁵² **Nurhan Babür Tosun/ Aytaç Burak Dereli**, ‘‘Reklamda Parodi Kullanımının Marka İmajına Etkisi’’, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt.12, S.46 (2016), s.321-338 (dergipark.org.tr, son erişim: 29.10.2021).

²⁵³ **Deliktaş**, s.64.

²⁵⁴ **Deliktaş**,s.65.

²⁵⁵ (Dosya No: O-504-13), p.23.

²⁵⁶ www.eticaret.com (son erişim: 15.10.2021).

kullanıcıların oranı % 55,9'a yükselmiştir. Bu 2014 yılına göre %2,1; 2013 yılına göre ise %7'lik bir artış anlamına gelmektedir. Yine aynı araştırmaya göre, Türkiye'de online alışveriş alışkanlığı da artmaktadır. 2014'te internet üzerinden alışveriş yapanların oranı % 30,8 iken; bu oran 2015 yılında bu oran % 33,1'e yükselmiştir. Bu artış marka hukukuna da yansımış ve internet ortamında marka ihlalleri de artmıştır. Türk kanun koyucu da bu ihlalleri önlemek amacıyla, SMK m.7/3-d hükmünü düzenlemiştir. Buna göre, işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması hâlinde tanınmış markanın itibarına zarar verecek, ayırt edici karakterini zedeleyecek ya da tanınmış markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek nitelikteyse , marka sahibinin bu fiillerin önlenmesini talep etme hakkı mevcuttur. Yargıtay'ın da internet ortamında marka ihlâline ilişkin kararları bulunmaktadır²⁵⁷. Bu kararlarda, marka sahibinin markasının internet ortamında ihlâl edildiği yönündeki iddialarını dikkate almadan marka hakkına tecavüz edilmediği yönündeki yerel mahkeme kararlarını bozmaktadır. Önemle vurgulayalım ki, tanınmış markanın itibarına internet ortamında zarar verildiğinin kabul edilebilmesi için markanın üçüncü kişiler tarafından marka sahibinin izni olmaksızın, düşük kaliteli ya da hoş olmayan şekilde kullanılması gerekir veya sağlığa zararlı mal veya hizmetler internet araçları vasıtasıyla pazarlanmalıdır²⁵⁸.

İhlâlin marka ile internet alan adlarının çatışması şeklinde gerçekleşmesi başlığı çalışmamızda üç alt başlık hâlinde incelenmiştir. Bu başlıklar: Markanın internet alan adı olarak kullanılması suretiyle ihlâli, markanın anahtar kelime olarak kullanılması suretiyle ihlâli ve son olarak markanın istenmeyen elektronik postalarda kullanılması suretiyle ihlâli başlığıdır.

2.2.2.2.1. Markanın internet alan adı olarak kullanılması suretiyle ihlâli

Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 3.maddesine göre internet alan adı, internet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını tanımlayan addır. Ancak; günümüzde elektronik adres

²⁵⁷ Yargıtay 11.HD, 21.10.2013 T., 2012/4771 E., 2013/18304 K. (**Deliktaş**, s.67).

²⁵⁸ **Deliktaş**, s.68.

olmasının ötesine geçmiş ve ticari işlem ve faaliyetlerde kullanılan ayırt edici bir ad niteliğine bürünerek markayla benzer işlev görmeye başlamıştır²⁵⁹.

Markanın internet alan adı olarak kullanılması durumunun markanın itibarına zarar vermesinin sebebi ise, günümüzde internet alan adlarının ayırt edici ad özelliğine bürünerek, markayla benzer işlevi görmeye başlaması ve markayı izinsiz kullanan üçüncü kişilerin markanın tanınmışlığından faydalanarak tüketicilere daha rahat ulaşmak için markayı internet alan adı içerisinde kullanmalarındır²⁶⁰. Örneğin, Frankfurt Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yansıyan bir olayda, bir ilaç markası olan Viagra'nın pornografik bir içeriğe sahip internet sitelerine erişimi sağlayan www.viagratip.de ve www.viagrabestellun.de internet alan adlarında kullanılması markanın itibarına zarar verme olarak kabul edilmiştir²⁶¹. Yine markayı izinsiz bir şekilde internet alan adı olarak kullanılarak satışa sunulması durumunda, düşük kaliteli malların satılması hâlinde de tüketici, söz konusu malları kullanma konusunda sahip olduğu kötü tecrübeyi tanınmış markaya mâl edebileceğinden, markanın itibarına zarar verdiği kabul edilebilir²⁶².

Önemle belirtmek gerekir ki, SMK m.7/3-d gereğince markanın internet ortamında ihlâl edildiğinin kabul edilebilmesi için, internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde kullanılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, markanın alan adı olarak kullanılması markanın itibarına zarar vermekle birlikte ticari bir amaç taşııyorsa, marka sahibi sadece TTK'nın haksız rekabet hükümlerinden yararlanacaktır. Bu duruma örnek olarak İstanbul 4'üncü FSHM'nin bir kararı verilebilir²⁶³. Söz konusu karara göre, Yurtiçi Kargo Anonim Şirketi, haksız olarak işten atıldıklarını düşünen işçilerin vekilleri yardımıyla kurdukları 'www.yurticikargomagdurlari.com' adında kurdukları internet sitesinin marka hakkını ihlâl ettiği gerekçesiyle davacı olmuştur. Mahkeme kararında, dava konusu internet sitesi içeriğinde 'yurtiçi' veya 'yurticikargo' ibareleri geçse bile özetle ticari amaç güdülmediğini ve bu nedenle marka hakkına tecavüzün mevcut bulunmadığını belirtilmiştir. Mahkeme kararının devamında ise, söz konusu internet sitesinin davacının marka hakkına

²⁵⁹ **Mehmet Emin Bilge**, "Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi", 1.Baskı, Ankara 2014, s.32.

²⁶⁰ **Deliktaş**, s.68.

²⁶¹ Anılan karar için bkz. **Kemal Şenocak**, "Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlâli", Batider 2009, Cilt 25, S.3, s.134 (Tescilli Marka).

²⁶² **Dirikkan**, s.218-219.

²⁶³ 4. FSHM, 02.07.2013 T., 2012/137 E., 2013/117 K. (**Deliktaş**, s.70-71).

bir tecavüz oluşturmaya da davacı açısından toplumda negatif bir çağrışım meydana getirdiğini, bu şekilde alan adı kullanımının davacıyı toplumda küçük düşüreceğini ve ticari itibarını zedeleyeceğini belirterek bu alan adının TTK m.55/1-a-1 gereğince haksız rekabet oluşturacağını ifade edilmektedir. Yargıtay bu kararı onamıştır²⁶⁴.

2.2.2.2.2. Markanın anahtar kelime olarak kullanılması suretiyle ihlâli

İnternet ve onun bir parçası olan internet sitelerinin son yıllarda hızla gelişmesi kişilerin bilgiye ulaşmasını zorlaştırmıştır. İşte bu yüzden Google gibi arama motorları anahtar kelime kullanmaya başlamıştır. Böylece, şahıslar, aradıkları bilgiye dair internet alan adlarını bilmeseler dahi anahtar kelimeyle aradıkları bilgiye ulaşabilmektedir. Diğer taraftan, internet kullanıcılarının sayısının artması teşebbüslerin anahtar kelime reklamcılığını tercih etme oranını da arttırmaktadır. Şöyle ki, teşebbüsler Google gibi arama motorunu hizmete sunan şirketlerle anlaşma sağlamaktadır. Anlaşmaya göre, arama motorunu hizmete sunan şirketler teşebbüsün seçtiği anahtar kelimeler üzerinden teşebbüsün reklamını yapmayı üstlenirken; teşebbüsler ise ücret ödemeyi vaat etmektedir. Belirtmek gerekir ki, teşebbüsler anahtar kelimeyi ne kadar doğru seçerse, gelirleri o kadar çok artmaktadır. Bunun farkında olan teşebbüsler tanınmış markayı anahtar kelime olarak seçme yoluna gitmektedir. Bu ise, tanınmış markanın itibarına zarar verecek sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin, İpekyol marka gömlek almak isteyen bir kişi Google’da İpekyol kelimesi ile arama yaptığına İpekyol kelimesini anahtar kelime olarak kullanmış diğer markanın reklamı ile karşılaşabilmektedir. Bunun sonucunda tüketici diğer markadan alışveriş yapıp ürünü beğenmediğinde olumsuz imajı tanınmış markaya aktarmakta ve böylece tanınmış markanın itibarı zarar görmektedir.

Hemen ekleyelim ki, satın alınan anahtar kelimenin markanın itibarına zarar verebilmesi için onun gerçekten markanın itibarına zarar verecek nitelikte olması gerekmektedir. Örneğin cinsel içerikli mal veya hizmetlerde tanınmışlığa ulaşmış markanın yine cinsel içerikli başka bir marka için anahtar kelime olarak kullanılması durumunda ilk markanın itibarının zarar görmediği kabul edilmektedir²⁶⁵.

²⁶⁴ Yargıtay 11.HD, 17.03.2014 T., 2013/15738 E., 2014/ 119 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 17.03.2022).

²⁶⁵ Deliktaş, s.74.

2.2.2.2.3. Markanın istenmeyen elektronik postalarda kullanılması suretiyle ihlâli

İstenmeyen elektronik posta (spam e-mail) isteğiniz olmamasına rağmen size zorlayıcı nitelikte gönderilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Bu istenmeyen elektronik postaların konusu politik olabilir, bir konu hakkında kamuoyu oluşturmak temalı olabilir; ya da ticari faaliyette bulunmak amaçlı reklam olarak gönderilmiş olabilir.

Markayı izinsiz olarak kullanan kişilerin, tanınmış markanın aynısını veya benzerini ticari etki yaratacak biçimde kendi mal veya hizmetlerine ilişkin reklamlara ekleyip elektronik posta yoluyla tüketicilere ulaştırması tanınmış markanın itibarına zarar verme eylemi teşkil edebilmektedir²⁶⁶. Virjinya Bölge Mahkemesi'ne yansıyan bir olayda²⁶⁷, davacı America Online şirketinin markası olan “AOL”, davalı IMS şirketi tarafından gönderilen elektronik postaların başına “aol.com” şeklinde iliştilmiştir. Davalı tarafından on ayda altmış milyon istenmeyen elektronik posta toplu bir şekilde davacının abonelerine gitmiştir. Mesajın gönderildiği tüketiciler gönderilen elektronik postaların sayısından ve gönderim sıklığından rahatsızlık duyarak davacıya günde ortalama 50.000 adet şikayet maili göndermişlerdir.

Mahkeme kararında, ortalama bir tüketicinin elektronik postanın başına “aol.com” ibaresinin eklenmiş olması sebebiyle, gönderilen mesajın abonesi olduğu davacıdan geldiğini ve reklamı yapılan ürünün davacıya ait olduğunu ya da elektronik postanın gönderilmesinde davacının yardımının bulunduğunu veya buna onay verdiğini, başka bir ifadeyle ilişkilendirme yapabileceği belirtilmiştir. Ayrıca yine kararda, davacının markasının kullanıldığı altmış milyon elektronik postanın on aylık süre içinde gönderilmesinin davacının markasının itibarına zarar verici nitelikte olduğu da belirtilmiştir. Bu sonuç ise, tüketicilerin gönderilen elektronik postaların sayısından ve gönderim sıklığından rahatsızlık duyarak davacıya günde ortalama 50.000 adet şikayet maili göndermelerinden çıkmıştır.

²⁶⁶ Deliktaş, s.75.

²⁶⁷ Virjinya Bölge Mahkemesi, Dosya No:24 F. Supp. 2d 548 (<http://heinonline.org>- çevrimiçi 19.10.2021).

2.2.3. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlığa Ulaşmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması Suretiyle İhlâli

Türkiye’de belli bir tanınmışlığa ulaşmış markanın haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâlinin sınıflandırması temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: Markanın ayırt edici karakterinden haksız yararlanma ve markanın itibarından haksız yarar sağlama (İmaj transferi). Markanın ayırt edici karakterinden haksız yararlanma ise kendi içinde markanın itibarına zarar vererek yararlanma ve markanın ayırt edici karakterini zedeleyerek yararlanma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.2.3.1. Markanın ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanması suretiyle ihlâl hâlleri

Uygulamada olayların çoğunda, tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler yönünden korunabileceği hâller olan itibarına zarar verme ve ayırt edici karakterini zedeleme hâli, haksız yarar sağlama hâliyle birlikte gerçekleştiği için, çalışmamızda tanınmış markanın ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlama hâlini tanınmış markanın itibarına zarar vererek yararlanma ve ayırt edici karakterini zedeleyerek yararlanma şeklinde ele alınmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, bu hâller tanınmış markanın ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanması durumlarından uygulamada sıkça karşılaşılanlardır. Başka bir deyişle, markanın ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanması sayılan hâllerle sınırlı değildir.

2.2.3.1.1. Markanın itibarına zarar vererek yararlanma

Kendi mal veya hizmetlerinin tüketiciler tarafından fark edilmesini amaçlayan kişiler, tanınmış markanın ayırt edici karakterinden yararlanmaya çalışmaktadır. Bu kişilerin tanınmış markayı kullanarak tüketicinin dikkatini çekme çabası aynı zamanda markanın itibarına zarar verme eylemini de gerçekleştirebilmektedir²⁶⁸. Diğer bir ifadeyle bu kişiler markanın itibarına zarar vererek ayırt edici karakterinden haksız yararlanmaktadır. Örneğin, tanınmış markanın parodi marka olarak kullanımı tanınmış markanın ayırt edici karakterinden yarar sağlamaya aracı olan ve aynı zamanda itibarına zarar veren bir kullanım

²⁶⁸ Deliktaş, s.87.

oluşturabilmektedir²⁶⁹. Zira tanınmış markanın imajıyla çelişen bir imaj çizilerek tanınmış marka parodileştirilirken hem haksız yarar sağlanmakta hem de tanınmış markanın itibarına zarar verilmektedir²⁷⁰. Yine Alman Federal Temyiz Mahkemesi'ne yansıyan bir olayda Puma markasının sahibi Almanca'da uzun kıvrıkcık tüylü fino köpeği anlamına gelen "Pudel" markasının kendi markasının benzeri olduğunu ve bu nedenle Pudel markası sahibinin haksız yarar sağladığını iddia ederek, Pudel markasının tescilinin iptalini istemiştir. Mahkeme, Pudel markasının gerçekten de Puma markasının benzeri olduğunu ve bu benzerlik sayesinde tüketicinin dikkatini çekebileceğini, bu benzerlik sayesinde tüketicinin dikkatini çekebileceği için de Pudel markasının sahibinin haksız yarar sağladığını belirtmiştir. Ayrıca, tüketici nezdinde atik ve güçlü imajı çizen "Puma" markası gülünç hâle sokulmak için küçük ve çelimsiz bir hayvan figürü olan fino köpeği ile değiştirildiğinden aynı zamanda Puma markasının itibarına zarar verilmiştir.

2.2.3.1.2. Markanın ayırt edici karakterini zedeleyerek yararlanma

Markayı izinsiz kullanan kişiler, tanınmış markanın kimliğini kullanarak tüketicinin dikkatini kendi mal veya hizmetine çekmeye çalışırlar. Diğer bir ifadeyle, herhangi bir tüketici pazarda veya internet ortamında dolaşırken markayı izinsiz bir şekilde kullanan kişilerin sunduğu mal veya hizmeti sırf tanınmış markanın aynısı veya benzeri olan bir işareti taşıdığı için fark etmektedir²⁷¹.

Markayı izinsiz kullanan kişiler, tüketicinin dikkatini çekebilmek amacıyla tanınmış markanın kimliğini başka mal veya hizmetlere dağıttığı ve bu dağıtma tanınmış markanın tek olma özelliğinin yitirilmesine neden olduğu için diğer bir deyişle markanın teşebbüse aidiyetini ortadan kaldırdığı için²⁷² tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesine sebebiyet verebilir²⁷³. Ayrıca bu durumda ayırt edici karakterin zedelenmesi suretiyle haksız yararlanma da gerçekleşebilir. Örneğin, Alman Federal Temyiz Mahkemesi'nin önüne gelen

²⁶⁹ **Marcus Luepke**, "Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark a 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S and E.U Dilution Law", The Trademark Reporter 2008, Vol.98, Is. 3 (<http://heinonline.org-çevrimiçi> 1.11.2021).

²⁷⁰ **Deliktaş**, s.87.

²⁷¹ **Deliktaş**, s.90.

²⁷² **Deliktaş**, s.90.

²⁷³ **Luepke**, s.815.

bir olayda²⁷⁴, Shell GmbH 1996 yılında “www.shell.de” alan adını kendi adına tescil ettirmek istemiş ancak; başka bir şirketin bu alan adını daha önce kendi adına tescil ettirmesi sonucunda başarısız olmuştur. Söz konusu alan adını kendi adına tescil ettiren şirket, Shell GmbH’ye belli bir ücret karşılığında alan adını satmayı önermiş, fakat; Deutsche GmbH bu öneriyi kabul etmemiştir. Bu sırada, tercüme hizmeti veren Andreas Shell adındaki kişi bu alan adını satın almıştır. Daha sonra, Deutsche Shell GmbH’nin Andreas Shell’ açtığı dava Alman Federal Temyiz Mahkemesi’nin önüne gelmiştir. Kararın içeriğine göre, “www.shell.de” alan adı üzerinden Deutsche Shell GmbH ‘nin internet sitesine ulaşmayı amaçlayan çoğu internet kullanıcısı, Andreas Shell ismi ile karşılaşmaktadır. Bunun sonucunda, hem tanınmış markayı alan adı olarak kullanan kişi haksız yarar sağlamış olmaktadır hem de internet kullanıcılarının alan adı üzerinden her seferinde farklı bir hizmetle karşılaşmaları Shell markasının sahibine (Deutsche Shell GmbH) olan markanın aidiyetini ortadan kaldırmaktadır. Başka bir deyişle, Shell markasının ayırt edici karakteri zedelenmektedir.

2.2.3.2. Markanın itibarından haksız yarar sağlama (imaj transferi)

İmaj transferi, tanınmış markanın özdeş ya da benzerinin üçüncü kişiler tarafından farklı ürün sınıflarında kullanılması yoluyla, tüketicinin marka imajı²⁷⁵ ile ilgili olumlu fikirlerinin sonraki markanın kullanılacağı ürünlere aktarılması ve bu yolla satışların haksız bir şekilde arttırılması stratejisidir²⁷⁶.

Tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlanması yoluyla ihlâlinden bahsedebilmek için, başka bir ifadeyle imaj transferinin gerçekleşmesinden bahsedebilmek için, imajın devredilebilir olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Zira tanınmış marka ile kıyaslandığında tüketicinin zihninde oluşan olumlu çağrışımların sonraki markaya aktarılabilir olmalı ki, tanınmış markanın itibarından haksız yararlanıldığı kabul edilebilsin²⁷⁷.

²⁷⁴ Söz konusu karar için bkz. John R. Schmertz/ Mike Meier: International Law Update, December 2001, Vol.7, Is.12, s.182 (<http://heinonline.org>- çevrimiçi 20.10.2021).

²⁷⁵ Marka imajı, tüketicilerin marka hakkındaki düşüncelerini, deneyimlerini ve fikirlerini anlatan bir ifadedir.

²⁷⁶ Şenocak, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.150.

²⁷⁷ Şenocak, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.151.

Markanın itibarından haksız yararlanma durumunun gerçekleşip gerçekleşmediği ise kriterler yardımıyla tespit edilmektedir. Bu kriterler, mal veya hizmetin benzerliği, müşteri çevresinin örtüşmesi, benzer fiyat aralığı ve satış kanallarının benzerliği kriterleridir.

Önemle vurgulayalım ki, bu kriterler somut olay içinde karşılıklı etkileşim içinde genel değerlendirmeye yön verirler²⁷⁸. Dolayısıyla söz konusu kriterler en son birlikte değerlendirilmeli ve bu değerlendirmenin sonucunda imaj transferinin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verilmelidir.

2.2.3.2.1. Mal veya hizmetlerin benzerliği kriteri

Tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlanıp sağlanmadığını tespitte ilk kriter tanınmış markanın kullanıldığı mal ya da hizmetle sonraki markanın kullanıldığı mal veya hizmetin ortak noktası ya da noktalarının olmasıdır²⁷⁹. Ankara 3. FSHM'nin 10.11.2009 tarihli ve 2008/159 E., 2009/270 K. Sayılı kararına konu olan olayda davacı, davalının markasının kendi markasıyla benzer olduğunu ve davalının bu benzerlikten haksız yarar sağladığını ileri sürerek davalının markasının sicilden terkinini istemiştir. Mahkeme ise, markaların benzer olduğunu kabul etmekle birlikte; davacının ve davalının mallarının sınıfları itibarıyla tamamen farklı olduğunu belirterek, tüketicilerin çatışan markaları ilişkilendirme ve tanınmış markanın imajını davalının mallarına aktarma ihtimalinin bulunmadığına karar vermiştir. Başka bir deyişle, davayı reddetmiştir.

Mal veya hizmetlerin benzerliğinin yanı sıra bu kriterin sağlanması için sonraki markanın kullanıldığı mal ya da hizmetin tanınmış markayla bağlanan imaja uygun olması gerekmektedir²⁸⁰. Örneğin, kayak malzemeleri için marka tescil başvurusunda bulunan B QUATTRA markasının, davacı olan sportif otomobiller için tescilli QUATTRA markasının, hızlilik, sportiflik, emniyet ve teknik açıdan mükemmellik özelliklerini, kayak sporunun bu nitelikleri taşıması dolayısıyla bünyesinde barındırabileceği kabul edilmiştir²⁸¹.

²⁷⁸ **Dirikkan**, s.214.

²⁷⁹ Ankara 2.FSHM, 27.05.2015 K., 2014/39 E., 2015/195 K. (Yayımlanmamıştır).

²⁸⁰ **Dirikkan**, s.213.

²⁸¹ **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.153.

2.2.3.2.2. Müşteri çevresinin örtüşmesi kriteri

Müşteri çevresinin örtüşmesi kriteri ile mal ya da hizmetlerin benzerliği kriteri birbirini tamamlamaktadır²⁸². Zira mal ya da hizmetlerin benzer olduğu durumlarda müşteri çevresinin örtüşme ihtimali de bir o kadar yüksektir²⁸³. Müşteri çevresinin büyük ölçüde kesişmesi aynı oranda marka imajının devrini kolaylaştırır²⁸⁴. Örneğin, Yargıtay bir kararında davalı markanın müşteri çevresi ile davacı markanın müşteri çevresinin örtüşmesi sebebiyle davacının tanınmış markasıyla davalının başvurusunun birbiriyle ilişkilendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve dolayısıyla başvurunun davacı markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağını belirtmiştir²⁸⁵.

Alıcı çevresinin ortak özelliklerinin bulunmamasına bir örnek ise, kayak ürünlerinin alıcı çevresi ile sigara ürününün alıcı çevresi verilebilir. Zira kayak ürünlerinin alıcı çevresi genç, dinamik ve sportmen olarak nitelendirilebilirken; sigara tüketen alıcı çevresinin aynı olduğu kabul edilemez²⁸⁶. Elbette kayak sporu yapanlar arasında sigara içenler de vardır ancak; sigara gibi tütün ürünlerinin hitap ettiği müşteri çevresinin önemli bir kısmını kayak sporuyla uğraşan kişiler oluşturmamaktadır²⁸⁷.

Ayrıca, çatışan markaların uzman kişilere hitap etmesi durumunda imaj transferi daha zor gerçekleşmektedir²⁸⁸. Çünkü uzman kişilerin çatışan markaların kullanıldığı mal veya hizmet arasında bağlantı olmadığını kolaylıkla anlayabileceği kabul edilmektedir²⁸⁹. Örneğin Birleşik Krallık İdare Mahkemesi'ne yansıyan bir olayda mahkeme, başvuru sahibinin hizmetinden hastaların yararlandığını, itiraz sahibinin ürünlerinin ise profesyonel sağlık çalışanlarına yönelik olduğunu, dolayısıyla çatışan markaların hitap ettiği müşteri çevresinin uyuşmadığını ve profesyonel sağlık çalışanlarının iki marka arasındaki farkı anlayabileceğini ifade etmiştir²⁹⁰.

²⁸² **Deliktaş**, s.98.

²⁸³ **Dirikkan**, s.214.

²⁸⁴ **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.152.

²⁸⁵ Yargıtay 11.HD, 11.02.2013 T., 2012/1390 E., 2013/2173 K. (**Deliktaş**, s.98).

²⁸⁶ **Dirikkan**, s.214.

²⁸⁷ **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.152.

²⁸⁸ **Luepke**, s.816.

²⁸⁹ **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.154.

²⁹⁰ (Dosya No: O-176-13), p.21.

2.2.3.2.3. Benzer fiyat aralığı kriteri

Benzer fiyat aralığı kriterinin sağlanabilmesi için çatışan markalar arasında uygun bir fiyat-edim ilişkisinin olması gerekmektedir. Örneğin, lüks bir malın markasının günlük ihtiyacı karşılayan ve tüm tüketici çevresine hitap eden bir tüketim malına konulması durumunda imaj devrinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söylemek son derece güçtür²⁹¹. Bu durum Ankara 2.FSHM'nin bir kararında somutlaşmıştır²⁹². Şöyle ki, mahkeme, Lexus markasını taşıyan otomobillerin pahalı ve lüks olduğu tüketici tarafından kabul edildiği için bu imajın 30. sınıfa dahil olan kahve, kakao gibi mallara aktarılmasının olanaksız olduğu yönünde karar vermiştir.

2.2.3.2.4. Satış kanallarının benzerliği kriteri

Mal veya hizmetlerin aynı satış kanalı üzerinden tüketicilerin alımına sunulması hâlinde, tüketiciler, itiraz edilen markanın ilgili olduğu mal veya hizmetlerin tanınmış marka sahibine ait olacağını düşünebilirler²⁹³. Hemen ekleyelim ki, satış kanallarının aynı olması durumunda çatışan markaların kullanıldığı mal ya da hizmetlerin benzer olmaması durumunda bile imaj transferi gerçekleşebilir²⁹⁴. Örneğin, kalp hastalıklarının tedavisi ile kandaki kolesterol ve yağın düşürülmesinde kullanılan preparatlar için tescil edilmiş ve tanınmış olan “Lipostat” markasının kullanıldığı ürünler ile diş macunları, saç losyonları, sabun gibi ürünler için tescili istenen “Lipostat” markasının kullanıldığı ürünler birbirine benzemese de ikisinin de satış kanalının eczane olması sebebiyle tanınmış markanın imajının sonraki markaya aktarılabilmesi kabul edilmiştir²⁹⁵. Diğer bir deyişle, tanınmış marka ile sonraki markanın kullanıldığı ürünler birbirine benzemese bile eğer satış kanalları benzer veya aynıysa tanınmış markanın imajının sonraki markaya aktarılabilmesi kabul edilmektedir.

²⁹¹ **Dirikkan**, s.213.

²⁹² Ankara 2.FSHM, 27.05.2015 T., 2014/315 E., 2015/197 K. (Yayımlanmamıştır).

²⁹³ **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.155.

²⁹⁴ **Deliktaş**, s.100.

²⁹⁵ Bu karar için bkz. **Şenocak**, (Farklı Mal veya Hizmetler), s.155.

2.2.4. Haklı Sebep İstisnası

Haklı sebep savunması, SMK m.6/5 ile getirilen Türk hukuku açısından yeni bir kavramdır²⁹⁶. AB mevzuatından iç hukuka aktarılan “haklı bir neden” teriminden ne anlaşılması gerektiği net değildir²⁹⁷. Bu durumda hâkimin takdir yetkisi devreye girecektir. Hâkimin takdir yetkisini kullanması içinse, tanınmış markanın ihlâl iddiası karşısında üçüncü kişinin, dayandığı haklı sebebi ileri sürmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, haklı sebep savunması usul hukuku açısından bir defî niteliğindedir ve iddia edilmediği sürece mahkeme tarafından kendiliğinden dikkate alınmamaktadır (HMK m.25/1). Aynı şekilde AB hukukunda da haklı sebep savunması resen ileri sürülmektedir²⁹⁸. Üçüncü kişi haklı sebep savunması ileri sürerse, bunu ispatlamakla yükümlüdür (TMK m.6; HMK m.190/1). Buna paralel olarak, tanınmış marka sahibinin üçüncü kişinin dayandığı sebebin haklı olmadığını kanıtlama yükümlülüğü bulunmamaktadır²⁹⁹.

Önemle vurgulayalım ki, haklı sebep savunması sayılacak hâller tek tek sayılamaz. Bu nedenle, bu başlık altında inceleyeceğimiz haklı savunma hâlleri ABM ve EUIPO uygulamasında kabul edilen haklı sebep savunması hâlleridir.

2.2.4.1. Çatışan işaretlerin aynı veya benzer nitelikteki unsurlarının tanımlayıcı olması

Tanımlayıcı işaret, diğer adıyla tasviri işaret ilgili mal veya hizmeti doğrudan tanımlayan özelliği olarak açıklanabilir³⁰⁰. Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalar ile ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat

²⁹⁶ Abacıoğlu Viskuşenko, s.81.

²⁹⁷ Çolak, (Marka Hukuku), s.378.

²⁹⁸ EUIPO, (Dosya No: Opposition B 2 427 279), s.13.

²⁹⁹ EUIPO, (Dosya No: R 1021/2014-1), s.21.

³⁰⁰ İstanbul 1. FSHM, 22.04.2014 T., 2011/163 E., 2014/86 K. (<https://app.darts-ip.com-> çevrimiçi: 22.10.2021).

veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ya da adlandırmaların tanımlayıcı olduğu kabul edilmektedir³⁰¹.

Çatışan markaların çatışan işaretlerinin aynı veya benzer unsurlarının tanımlayıcı nitelikte olması durumunda ise üçüncü kişi haklı sebep savunması yapabilmektedir. Diğer bir deyişle, başlangıçta zayıf karakterliken sonradan tanınmış marka hâline gelen bir kelimenin, başka biri tarafından mal veya hizmetin niteliğini belirtici bir şekilde kullanılması durumunda haklı nedenin varlığından bahsedilebilmektedir³⁰². Örneğin, OHIM’e yansıyan bir olayda, PhysioNova GmbH şirketi, “GigaFlex” işaretini 20.sınıf mallarda (yatak şilteleri, yastıklar vb) topluluk markası olarak tescil ettirmek için OHIM’e başvurmuş fakat; Flex Equipos de Descanso S.A şirketi söz konusu işaretin tescil edilmesi durumunda sahibi olduğu tanınmış markaların ihlâl edileceğini belirterek başvuruya itiraz etmiştir. OHIM ise iki marka işareti arasındaki benzerliğin “flex” teriminden kaynaklandığını ve “flex” teriminin yatak ve somyaların esnekliğine işaret etmek için kullanıldığı için hiç kimsenin tekeline bırakılamayacağını ve dolayısıyla bu durumun başvuru sahibi için haklı sebep oluşturduğunu belirterek itirazı reddetmiştir³⁰³. Önemle belirtelim ki, tanımlayıcılığın haklı sebep sayılabilmesi için, çatışan işaretlerdeki aynı veya benzer unsurların tamamının tasviri nitelikte olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, çatışan işaretler, önceki tanınmış markayı ihtiva etmemelidir³⁰⁴. Bunun anlamı, haklı sebep savunması yapılabilmesi için çatışan işaretlerin tanınmış markanın esas unsurunu oluşturmaması gerektiğidir. Örneğin, EUIPO’nun 05.04.2017 tarihli kararına yansıyan olayda, Gergely Kovacshazy, ısırlmış armut şeklindeki ve “pear to pear” yazılı işaretini tescil ettirmek istemiş ancak; Apple Inc. şirketi söz konusu işaretinin tesciline kendi ısırlmış elma logolu tanınmış markasının ihlâlüne yol açacağı gerekçesiyle itiraz etmiştir. İtiraz karşısında başvuru sahibi Gergely Kovacshazy satışa sunduğu ürünlerde “peer to peer” (uçtan uca iletişim) teknolojisini kullandığını ve markasının işaretinde de “peer to peer” ifadesine atıfta bulunup, kelime oyunu yaparak “pear to pear”³⁰⁵ ifadesini kullandığını, dolayısıyla başvurusunu yaptığı işaretin aslında ürünün karakteristik özelliğini tasvir ettiğini belirterek haklı sebep savunmasında bulunmuştur. İtirazı ve cevabı değerlendiren EUIPO, “pear to pear” ifadesinin

³⁰¹ Arkan, (Cilt 1), s.77.

³⁰² Çolak, (Marka Hukuku), s.380.

³⁰³ OHIM, (Dosya No: R 1000/2009-1), p.71-72.

³⁰⁴ Büyükkılıç, s.589-590.

³⁰⁵ pear ifadesinin Türkçe karşılığı armuttur.

tasviri nitelikte olduğunu kabul etmiş ancak; başvuruya konu işaretteki armut şeklinin Apple şirketinin tanınmış markasının esas unsuru olan “elma” işaretini akla getirdiğini ve bu durum karşılığında haklı sebep savunmasının geçerli olmadığını belirterek Apple şirketinin itirazını kabul etmiştir³⁰⁶.

2.2.4.2. Tanınmış markanın yaygın (jenerik) hale gelmesi

Bir markanın tescil kapsamındaki bir mal ya da hizmet için jenerik (yaygın bir ad) hâline geldiğinin kabul edilebilmesi için, söz konusu markanın toplumda ayırt edici olmaktan çıkması, toplumun ilgili kesiminde o ibarenin artık marka olarak değil, bir mal veya hizmetin adı, cinsi olarak algılanması gerekmektedir³⁰⁷. Başka bir deyişle, bir mal ya da hizmet için tescilli bir markanın yaygın bir ad hâline gelmesi, artık ayırt etme fonksiyonunu yerine getiremeyecek kadar o mal ya da hizmetle özdeşleşmesi ve artık o mal ya da hizmetin kaynağını değil, türünü gösterir hâle gelmesidir³⁰⁸. Marka bu hâle gelince, tanınmış markanın ihlâli iddiası karşısında üçüncü kişi, işaretin yaygın hâle gelerek tanımlayıcı (tasviri) bir nitelik kazandığını ileri sürerek haklı sebep savunması yapabilmektedir³⁰⁹. Hemen ekleyelim ki, tanınmış markanın jenerik hâle geldiği nedeniyle haklı sebep savunmasının yapılabilmesi için, tanınmış marka, sahibinin eylemlerinin ya da gerekli önlemleri almamasının bir sonucu olarak yaygın (jenerik) hâle gelmelidir³¹⁰.

OHIM’e yansıyan bir olayda, tanınmış marka sahibi sonraki markanın tescil edilmesi durumunda, kendi markasının ihlâl edileceği iddiasıyla tescil başvurusuna itiraz etmiştir. Mahkeme kararında, iki marka işaretinde ortak geçen kelimenin jenerik bir terim olduğunu ve dolayısıyla yaygın hâle geldiği mal veya hizmetler için ayırt edici olmadığının kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek tanınmış marka sahibinin itirazını reddetmiştir³¹¹.

³⁰⁶ EUIPO, (Dosya No: Opposition B 2 608 357), s.26.

³⁰⁷ Uğur Çolak, “Markanın Jenerik Hâle Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, s.185-186 (Fikri Mülkiyet).

³⁰⁸ Uğur Çolak, “Türk Marka Hukuku”, 3. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2016, s.889 (Türk Marka).

³⁰⁹ Deliktaş, s.122.

³¹⁰ Yargıtay 11.HD, 15.10.2014 T., 2014/5775 E., 2014/15593 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 17.03.2022).

³¹¹ OHIM, (Dosya No: R710/2006-2).

Önemle vurgulamak gerekir ki, tanınmış markanın jenerik hâle gelmesi ilgili mal veya hizmet sınıfı içinde değerlendirilmelidir³¹². Başka bir ifadeyle, tanınmış markanın jenerik hâle gelmesi farklı mal ya da hizmet sınıfları için haklı sebep savunması oluşturmaz. Örneğin OHIM’e konu olan olayda, The Body Shop International Plc şirketi, “Spa Wisdom” işaretini topluluk markası olarak tescil ettirmek istemiş ; ancak Spa Monopole şirketi söz konusu işaretin tescilinin kabulü hâlinde kendi tanınmış “Spa” markasının ihlâl edileceğini iddia ederek tescile itiraz etmiştir. İtiraz karşısında The Body Shop International Plc şirketi “Spa” kelimesinin jenerik bir kelime olduğunu ve bunun kendi lehine haklı sebep oluşturduğunu iddia ederek tescil talebinin kabul edilmesini istemiştir. Olayı değerlendiren OHIM, The Body Shop International Plc şirketinin tescil başvurusunun kozmetik ürünleri kapsadığını; ancak Spa kelimesinin hamam ve saunalar gibi su tedavisi merkezlerini ifade etmek için kullanılan jenerik bir terim olduğunu ve dolayısıyla “Spa” kelimesinin kozmetik ürünler açısından haklı sebep sayılamayacağını belirterek itirazı kabul etmiştir³¹³.

2.2.4.3. İhlâl neden olduğu iddia edilen işaretin tanınmış markadan daha önce markasal nitelikte kullanılması

ABAD nezdinde görülen bir davada, sonraki kullanımın, önceki markanın tanınmışlık kazanmasından önce başlamış olmasının haklı neden savunması oluşturabilmesi için, uyuşmazlık konusu markanın iyi niyetle kullanılmış olması gerektiğini saptamıştır. İyi niyetin varlığını tespitte ise, örnekleyici nitelikte üç kritere yer verilmiştir. İlki, söz konusu işaretin ilgili kesim nezdinde nasıl karşılandığı ve tanınmışlık düzeyinin ne olduğudur. İkincisi, işaretin başlangıçta kullanıldığı mal veya hizmetler ile tanınmış markanın tescilli olduğu mal ya da hizmetler arasındaki yakınlık derecesidir. Nihayet, üçüncüsü ise, tanınmış markaya benzer olan işaretin kullanımının ekonomik ve ticari önemidir³¹⁴. Ancak hemen ekleyelim ki, eskiye dayalı kullanım savunmasının haklı sebep olarak kabul görebilmesi için, eskiye dayalı kullanımla (objektif neden) birlikte üçüncü kişi lehine korunmaya değer bir yararın da bulunması gerekmektedir³¹⁵. Örneğin, Birleşik Krallık İdare Mahkemesi’ne yansıyan bir olayda, mahkeme, söz konusu markanın Birleşik Krallıkta kullanım süresinin çok kısa olması ve kullanım alanının çok küçük olmasından dolayı şirketinin markayı

³¹² Büyükkılıç, s.591.

³¹³ OHIM, (Dosya No: Opposition B 675 787), p.31-43.

³¹⁴ Büyükkılıç, s.595.

³¹⁵ EUIPO, (Dosya No: Opposition B 2 675 430), s.21.

kullandığı ürünler için bağımsız bir Pazar yaratamadığını ve bu yüzden de haklı sebep savunmasının yeterli olmadığını belirtmiştir. Diğer bir deyişle, söz konusu işaretin şirketinin ürünleri bakımından korunmaya değer bir öneme sahip olmadığını ifade etmiştir³¹⁶.

2.2.4.4. İşaretin kullanan kişinin ismini içermesi

Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler açısından korunduğu hâllerin ihlâlinde haklı sebep olarak kabul edilen bir diğer durum, işaretin kullanan kişinin ismini içermesidir. Ancak önemle vurgulayalım ki, işaretin kullanan kişinin ismini içermesi durumunun haklı bir sebep oluşturabilmesi için makul bir nedene dayanması gerekmektedir³¹⁷. Söz konusu makul nedenle ilgili makul nedenin bulunduğu ve bulunmadığı iki OHIM kararı vermek bu noktada yerinde olacaktır.

İlk kararda mahkeme, marka tescil başvurusu yapan şirketin Timoteo Martini tarafından kurulduğu, şirketin yıllardan bu yana Martini ailesi tarafından yönetildiği, “Martini” sözcüğünün şirketin kurucusunun soyadından geldiği ve İtalya’da aile şirketlerinin, kurucusunun ismini taşıması olayının sıradan bir olay olduğunu ifade ederek marka tescil başvurusunda bulunan Martini S.P.A şirketinin isme dayanan haklı sebep savunmasını kabul etmiştir³¹⁸. Görüldüğü üzere, bu olayda İtalya’da aile şirketlerinin kurucusunun ismini taşımasının sıradan olması makul bir nedendir.

İkinci karara yansıyan olayda ise, “Dell” markasını ihlâl ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Alexandra Delmeir savunmasında, babasının adını (Alex) ve soyadını (Dellmeir) bir araya getirip kısaltarak “Lexdell” işaretini oluşturduğunu ve bunun haklı sebep oluşturduğunu belirtmiştir. Savunmayı değerlendiren OHIM, Alexandra Dellmeir’in “Alex” ve “Dellmeir” kelimelerinin birçok farklı şekilde kısaltılabilmesi mümkünken, neden “Lexdell” şeklinde kısalttığını makul bir biçimde açıklayamadığı gerekçesiyle haklı sebep savunmasını reddetmiştir³¹⁹.

³¹⁶ Birleşik Krallık İdare Mahkemesi, (Dosya No: O-543-16), p.108, s.38-39.

³¹⁷ **Deliktaş**, s.128.

³¹⁸ OHIM, (Dosya No: R 1244/2006-1), s.11, p.34.

³¹⁹ OHIM, (Dosya No: R 1062/2000-4), s.15-16, p. 57.

2.2.4.5. Taraflar arasında birlikte var olma sözleşmesinin akdedilmiş olması

Birlikte var olma sözleşmesi, tarafların aynı veya benzer markayı piyasada kullanma konusunda anlaştıkları bir sözleşme olarak tanımlanabilmektedir³²⁰.

Hemen ekleyelim ki, bu sözleşmeyle taraflar markanın sonradan, başka bir anlatımla sözleşme imzalandıktan sonra tanınmış olması durumunda da haklı sebep savunmasında bulunabilmektedir. Ayrıca önemle vurgulayalım ki, birlikte var olma sözleşmesine dayanan haklı sebep savunmasında, sözleşmeye aykırılık olması durumunda haklı sebep savunması yeterli görülmeyebilir³²¹. Örneğin, OHIM’e yansıyan bir olayda, maka tescil başvurusuna itiraz eden Martini & Rossi S.P.A şirketi, “Fratelli” sözcüğünün küçük yazılarak “Martini” ifadesinin öne çıkarıldığını ve bu durumun Martini S.P.A şirketiyle imzaladıkları birlikte var olma sözleşmesine aykırılık teşkil ettiğini ve dolayısıyla Martini S.P.A şirketinin haklı sebep savunmasının geçerli olmadığını iddia etmiştir. İtirazı değerlendiren OHIM, sözleşmeye atıf yaparak, “Fratelli Martini” işaretinin hangi formda kullanılacağı hususundan sözleşmede bahsedilmediği için Martini & Rossi S.P.A şirketinin sözleşmeye aykırı kullanım iddiasının dikkate alınamayacağını bildirmiştir³²².

2.2.4.6. Tanınmış marka sahibinin sessiz kalması

Marka sahipleri, kendi markasının aynısının ya da benzerinin üçüncü kişi tarafından kullanıldığını bildiği hâlde bu durum karşısında sessiz kalabilir. Böyle bir olayın gerçekleşmesi hâlinde marka sahipleri arasında barışçıl birliktelik hâlinin hüküm sürdüğü kabul edilmektedir. Barışçıl birliktelik hâli, ortada bir sözleşme olmamasına rağmen fiili durumda birlikte var olma durumu oluşturduğu için haklı sebep olarak kabul edilebilmektedir. Ancak; üçüncü kişinin tanınmış marka sahibinin sonraki işareti bildiği hâlde ses çıkarmadığını ispatlaması, üçüncü kişinin delil olarak gösterebileceği bir birlikte var olma sözleşmesi olmaması nedeniyle zordur³²³. Bu zorluk, tanınmış marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, markanın hükümsüzlük gerekçesi olarak

³²⁰ Çolak (Türk Marka), s.291.

³²¹ Deliktaş, s.129-130.

³²² OHIM, (Dosya No: R 1244/2006-1), s.4.

³²³ Deliktaş, s.131.

ileri sürememesi dolayısıyla aşılabılır. Başka bir anlatımla, üçüncü kişi birlikte var olma sözleşmesi gibi bir sözleşme sunamasa da tanınmış marka sahibinin markasının aynısının ya da benzerinin kullanıldığını bildiğini ya da bilmesi gerektiğini ve bu kullanıma beş yıl boyunca karşı çıkmadığını anlatarak haklı sebep savunması yapabilir³²⁴. Bununla birlikte; bu savunma kabul görmeyebilir. Zira tanınmış marka sahibinin beş yıl boyunca sessiz kalmasının yanında aynı zamanda üçüncü kişinin de iyi niyetli olması gerekmektedir ve üçüncü kişinin iyi niyetli olduğunu kabul etmek ise zordur. Şöyle ki, tanınmış markanın aynısını veya benzerini kullanan şahıslar çoğunlukla tacirdir ve tacir olmanın yükümlülüklerinden birisinin de basiretli iş adamı gibi davranmak olduğu düşünüldüğünde bu şahısların başkası adına tescilli olan tanınmış markayı bilmeleri gerektiği kabul edilmektedir.

³²⁴ Deliktaş, s.132

3. PARİS SÖZLEŞMESİ ANLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN VE TÜRKİYE’DE TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKANIN KORUNMASI

3.1 Tanınmışlığın Tespit Davasına Konu Olması

Bu başlık altında “tanınmış markalar listesine kayıt” alt başlığı altında TÜRKPATENT’in tanınmış markayı tespit etme yetkisinin başka bir anlatımla tanınmış markalar listesi tutma yetkisinin olup olmadığına değinildikten sonra bu listenin tutulmasının gerekli olup olmadığı ve söz konusu listenin uygulamada “tanınmış markalar sicili” olarak anılmasının doğru olup olmadığı incelenmiştir. Daha sonra ise, “tanınmışlığın tespiti davası” ve “menfi tespit davası açılıp açılmayacağı sorunu” başlıkları “tanınmışlığın tespit davasına konu olması” ana başlığı altında değerlendirilmiştir.

3.1.1 Tanınmış markalar listesine kayıt

TÜRKPATENT’in tanınmış markalar listesi tutma yetkisinin diğer bir deyişle tanınmış markayı tespit etme yetkisinin olmadığı birinci bölümde detaylı bir şekilde anlatılmıştır³²⁵. Bu başlık altında TÜRKPATENT’in neden tanınmış markalar listesi tutmasının gerekmediği vurgulanmıştır.

İlk olarak, 556 sayılı KHK zamanında Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar mutlak tescil engeli olarak kabul edildiği için TÜRKPATENT’in re’sen söz konusu markaların varlığını tespit etmesi gerekiyordu ve bu tespitin kolaylaşması için böyle bir liste tutulmasının gerektiği düşünülebilir³²⁶. Ancak, SMK’da Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka nispi red nedeni olarak düzenlendiği için, mevcut durumda, kurumun böyle bir liste tutmasına ihtiyaç kalmamıştır³²⁷.

İkinci olarak, tanınmışlık, niteliği itibarıyla dinamik ve zamanla değişebilecek bir yapıya sahiptir ve uyumsuzluğun kendine has özellikleri çerçevesinde güncel olarak

³²⁵ Bkz. 1’inci bölüm s.41-42

³²⁶ **Ayoğlu**, (Tanınmış Markalar), s.141

³²⁷ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.353; **Ayoğlu**, (Tanınmış Markalar), s.141-142

tanınmışlığın değerlendirilmesi gerekip; aksi hâlde tanınmışlığın tespitinde hatalı sonuçlar doğabilecektir³²⁸.

Üçüncü olarak, uygulama ele alındığında, tanınmış markayla ilgili bir davada mahkeme söz konusu markanın TÜRKPATENT'in tuttuğu tanınmış marka listesine kayıt olup olmadığını sorsa da ve eğer kayıtlıysa kesin bir delil oluşturmamasına rağmen aksinin kanıtlanabilmesi mümkün bir karine oluştursa da mahkemeler açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır³²⁹. Örneğin, markanın dava tarihi sırasında tanınmış olup olmadığı mahkemece sorgulanmakta³³⁰; ancak, mahkeme marka tanınmış marka listesine kayıtlı olsa da markanın tanınmış olmadığına hükmedebildiği gibi; marka tanınmış marka listesine kayıtlı olmamasına rağmen tanınmış olduğu yönünde karar da verebilmektedir. Başka bir anlatımla, tanınmış marka listesinin tutulması sadece TÜRKPATENT'in iç işleyişine yönelik olup, hukuk tekniği açısından bir sonuç meydana getirmemektedir³³¹. Hemen ekleyelim ki, tanınmış markaların hangileri olduğuna dair liste tutulması evrensel alanda da benimsenen bir tutum değildir³³².

Özetle, üç nedenden dolayı TÜRKPATENT tanınmış markalara dair liste tutmamalıdır. Bu nedenler şunlardır³³³:

1. TÜRKPATENT tarafından tutulan tanınmış marka listesi gerçeği göstermeme riski taşıması nedeniyle adli ve idari mercileri yanıltabilir
2. Markanın tanınmış marka listesine kaydedilmesinin markanın sahibinin subjektif bir hak kazanmasına yol açmadığı için hukuk tekniği açısından bir anlamı yoktur
3. SMK'da Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar mutlak ret sebeplerinden çıkarılarak nispi red sebepleri arasına alınmıştır.

Önemle vurgulayalım ki, tanınmış markaların kaydedildiği tanınmış markalar listesi uygulamada “tanınmış markalar sicili olarak da anılmaktadır. Ancak, bu anılış şekli

³²⁸ Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.66-67; Hamdi Yasaman, “ Marka Hukuku İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalâlar Bilirkişi Raporları III”, 1. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s.24 (Marka Hukuku 3); Yasaman, (Ülgen'e Armağan), s.1195; Abacıoğlu Viskuşenko, s.111

³²⁹ Abacıoğlu Viskuşenko, s.112; Yasaman, (Ülgen'e Armağan), s.1196

³³⁰ Yasaman, (Marka Hukuku 3), s.24

³³¹ Ayoğlu, (Tanınmış Marka), s.145; Karşı görüş için bkz. Battal, s.269

³³² Çolak, (Paris Sözleşmesi), s.66

³³³ Abacıoğlu Viskuşenko, s.112

öğretideki yazarlarca söz konusu listenin hukuki niteliğinin özel bir sicil olarak sınıflandırılmayacağı gerekçesiyle eleştirilmektedir³³⁴. Bu eleştiri haklı bir eleştiridir. Çünkü herhangi bir marka için TÜRKPATENT'in yaptığı marka siciline tescil işlemi, marka sahibi için üçüncü kişilere yönelik iddia edebileceği sübjektif bir hak meydana getirmektedir; fakat, bir markanın tanınmış olduğunun tespiti talepli bir başvuru neticesinde söz konusu markanın listeye eklenmesi sonucunda başvuru sahibi için sübjektif bir hak meydana gelmemektedir³³⁵.

3.1.2. Tanınmışlığın tespiti davası

İdari yollara başvurulmaksızın doğrudan TÜRKPATENT'e karşı tanınmışlığın tespiti davası açılıp açılmayacağına birinci bölümde kısaca değinilmiştir³³⁶. Bu başlık altında ise karışık görüş vurgulanarak detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Öğretideki yazarların çoğu doğrudan açılacak tespit davasında hukuki yarar olmadığı görüşündedir³³⁷. Yargıtay'ın görüşüne göre de tanınmış markayı tespit davası açılabilmesi için öncelikle olumsuz neticelenmiş bir idari sürecin TÜRKPATENT nezdinde tamamlanmış olması gerekmektedir³³⁸.

İstanbul FSHHM'de görülen “Smirnoff” davasında davacı, kendisine ait olan “Smirnoff” işaretiyle sahip markanın Paris Sözleşmesi ve TRIPS anlaşması kapsamında tanınmış marka olduğunu ve söz konusu markayı aynı zamanda TÜRKPATENT nezdinde 33. sınıfa tescil ettirdiğini belirterek, markasının tanınmışlığının tespitini ve davalı adına farklı sınıfa tescil ettirilmiş aynı markanın hükümsüzlüğünü istemiştir. İlk derece mahkemesi davacının isteklerini kabul etmiştir. Bunun üzerine davalılar kararı temyiz etmiştir ve olay Yargıtay'ın önüne gelmiştir. Yargıtay davalı marka sahibinin itirazlarını kabul etmemiştir; ancak, TÜRKPATENT nezdinde bir marka başvurusu yapılmadan ve bu

³³⁴ Ayoğlu, (Tanınmış Markalar), s.141; Yasaman, (Marka Hukuku 3), s.25

³³⁵ Yasaman, (Ülgen'e Armağan), s.1195

³³⁶ 1.Bölüm, s.42-43

³³⁷ Ayoğlu, (Tanınmış Markalar), s.143; Çolak, (Marka Hukuku), s.901; Yasaman, (Marka Hukuku 3), s.26

³³⁸ Ayoğlu, (Tanınmış Markalar), s.144

işlem tamamlanmadan tanınmış markanın tespiti davası açılmış olması nedeniyle ilk derece mahkemesinin kararını davalı TÜRKPATENT lehine bozmuştur³³⁹.

Yine Yargıtay, “Aksa” kararında yalnızca marka sahibi davalı olarak gösterilerek açılan markanın tanınmış olduğunun, markaya tecavüz edildiğinin ve haksız rekabet fiilinin gerçekleştiği talepleriyle açılan davada, tanınmış markanın tescil edilme yetkisinin kurumda olduğu gerekçesiyle TÜRKPATENT nezdinde bir başvuru olmaksızın mahkemeden direkt olarak markanın tanınmış olduğunun tespit edilmesinin olası olmadığını belirtmiştir³⁴⁰.

Belirtilmelidir ki, idari süreç tüketilmeden doğrudan mahkemelere tanınmışlığın tespiti davası açılmasının hukuki yararın yokluğu nedeniyle mümkün olmadığını savunan görüş aynı zamanda dava açılırken tanınmışlığın tespit edilmesinin esas alınmasının yanı sıra tecavüze dayalı isteklerin veya hükümsüzlük kararının verilmesinin istenmesinin mümkün olduğunu savunmaktadır³⁴¹. Başka bir deyişle bu görüşe göre, eda davası kapsamında markanın tanınmış olduğunun tespit edilmesi olasıdır.

Kanaatimizce, birinci bölümde de bahsedildiği üzere³⁴², TÜRKPATENT’in hasım gösterilmesi şartıyla önce TÜRKPATENT’e başvurarak red kararı alınmasına, marka sahibinin kendi lehine hükmedilecek karara dayanarak markasının tanınmış marka sayılmasını kurumdan isteyebilmesi durumunda hukuki yarar bulunması nedeniyle gerek yoktur³⁴³. Diğer bir anlatımla, idari süreç tüketilmeden doğrudan mahkemelere tanınmışlığın tespiti davası açılmasının hukuki yarar yokluğu nedeniyle olası olmadığını savunan görüşün temel gerekçesi olan hukuki yararın yokluğu savı çürümektedir.

Ayrıca karşıt görüşün savunduğu eda davası kapsamında bir markanın tanınmış marka olduğunun tespiti ön mesele olarak öncelikli olarak mahkeme tarafından tespit edilmelidir savı da savunduğumuz görüşe işaret etmektedir. Çünkü eğer mahkeme tanınmışlığın

³³⁹ Y. 11.HD, 2005/13979 E., 2007/827 K., 25.1.2007 T. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 14.03.2022)

³⁴⁰ Y. 11.HD, 2009/15033 E., 2011/9297 K., 22.07.2011 T. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 14.03.2022)

³⁴¹ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.114

³⁴² Bkz. 1.Bölüm s.42-43

³⁴³ **Ergün**, s.46

tespitini esas alarak karar verebiliyorsa doğrudan tanınmışlığın tespiti yönünde karar da verebilir.

Mahkemeler tanınmışlığı tespit ederken WIPO kriterlerinden ve TÜRKPATENT kriterlerinden yararlanmaktadır³⁴⁴. Bir davada markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde söz konusu tespit bilirkşi eliyle mi ya da bizzat hâkim tarafından mı yapılması gerektiğine dair öğretilerdeki yazarlar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır³⁴⁵. Bir görüşe göre, bir markanın tanınmış olup olmadığı bilirkşi eliyle yapılmalı, hâkim kişisel bilgisini kullanmamalıdır³⁴⁶. Yargıtay bir kararında tanınmışlık kriterlerinin uygulanmasını teknik bir konu olarak nitelendirerek bir markayı tanınmış marka olarak nitelenmesi eyleminin bilirkşi tarafından yapılması gerektiğini savunmaktadır³⁴⁷. Öğretilerdeki yazarlara ait diğer görüş ise, bir markayı tanınmış marka olarak nitelendirmek teknik bilgi gerektirmez, bu bir hukuki değerlendirmedir ve bu sebepten ötürü, hâkim tanınmışlık incelemesini bizzat yapmalıdır³⁴⁸. Bununla birlikte yine bu görüşe göre, eğer bir markanın tanınmış olup olmadığı araştırılırken markanın ait olduğu sektöre göre tanınma derecesi saptanacaksa sektörden uzmanlar mahkemeye davet edilebileceği gibi sadece söz konusu konu ile sınırlı kalacak şekilde bilirkşi raporu alınarak hâkimin buna göre inceleme yapabileceği ifade edilmektedir³⁴⁹.

Önemle vurgulayalım ki, tanınmışlığın tespiti davası TÜRKPATENT de hasım gösterilerek Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılır³⁵⁰.

Ekleyelim ki, bir markanın tanınmış olduğunu ispat yükü bu iddiayı öne süren kişiye aittir³⁵¹.

³⁴⁴ **Yasaman**, (Marka Hukuku 3), s.26

³⁴⁵ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.115

³⁴⁶ **Karahan**, (Hükümsüzlük Davaları), s.77; **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.413

³⁴⁷ Y. 11.HD, 2009/838 E., 2010/11241 K., 04.11.2010 T. (**Güneş/Noyan**, s.149)

³⁴⁸ **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.65

³⁴⁹ **Çolak**, (Paris Sözleşmesi), s.65-66

³⁵⁰ **Yasaman**, (Marka Hukuku 3), s.25

³⁵¹ **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.413

3.2. Nispi Tescil Engeli Olarak Koruma

Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesi gereğince, sözleşmeye üye ülkenin iç hukuku izin verdiği takdirde re'sen ya da başvuru üzerine üye ülke tanınmış markayı korumayı taahhüt eder³⁵².

Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalar mülga KHK'da mutlak red nedeni olarak düzenlenmişti. Bunun anlamı söz konusu 556 sayılı KHK m.7/1- (i) hükmü ile TÜRKPATENT'e Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markanın aynı ya da benzerini ihtiva eden sonraki tarihli tanınmış marka başvurusunu re'sen reddetme zorunluluğu getirilmiş olmasıydı³⁵³. Söz konusu hüküm AYM kararıyla iptal edilmiştir. İptal gerçekleşinceye kadar Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka TÜRKPATENT tarafından re'sen göz önüne alınmış ve bu konu mutlak ret nedeni kapsamında değerlendirilmiştir³⁵⁴.

6769 sayılı SMK ile Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka kaynak AB mevzuatına uygun olarak nispi tescil engeli olarak düzenlenmiştir³⁵⁵. Buna paralel olarak, Paris Sözleşmesi birinci mükerrer altıncı maddesiyle uyumlu olarak düzenlenen SMK M.6/4 ile Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markalarla aynı ya da benzer marka başvuruları, aynı veya benzer mal ya da hizmetler açısından itiraz edilmesi sonucunda reddedilir³⁵⁶.

Markanın farklı sınıf mal veya hizmetlerde kullanılmak üzere tescil başvurusunda bulunulması durumunda ise, mülga KHK'nın m.8/4 maddesi çerçevesinde Türkiye'de tescilli olması ve madde metninde sayılan üç hâlin gerçekleşmesi durumunda itiraz üzerine tescili TÜRKPATENT tarafından reddediliyordu. 6769 sayılı SMK tarafından Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka mutlak ret nedeni olmaktan çıkarılmıştır. Markanın Türkiye'de tanınırlık düzeyine ulaşması hâli ise tıpkı KHK'da olduğu gibi yine nispi tescil engeli olarak düzenlenmiştir³⁵⁷.

³⁵² **Dirikkan**, s.72

³⁵³ **Dirikkan**, s.73

³⁵⁴ **Çolak**, (Marka Hukuku), s.347

³⁵⁵ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.118

³⁵⁶ **Ayhan/Çağlar/Özdamar**, s.325

³⁵⁷ **Çolak**,(Marka Hukuku), s.347

3.3. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Koruma

Mülga KHK döneminde m.7/1-ı ve m.8/4'deki tescil engeli aynı zamanda m.42 kapsamında bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. Aynı durum Sınai Mülkiyet Kanunu açısından da geçerlidir. Dolayısıyla gerek Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar için gerekse Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar için hükümsüzlük nedeni ile koruma da söz konusudur. Bu koruma şu şekilde gerçekleşir: Eğer Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ya da Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka bir şekilde TÜRKPATENT nezdinde tescil ettirilmişse, marka sahibinin bu tescile karşı yetkili mahkemede hükümsüzlük davası açması mümkündür³⁵⁸. Eklemek gerekir ki, markanın hükümsüzlüğü istemi yalnızca mahkeme nezdinde yapılabilir, TÜRKPATENT'in hükümsüzlük kararı verme yetkisi yoktur³⁵⁹.

Önemle belirtmek gerekir ki, markanın hükümsüzlüğüne dair kararlar geçmişe etkililik özelliği taşır ve herkes için geçerlidir³⁶⁰. Başka bir anlatımla, hakkı veya haksızlığı tespit ederek yeni bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verir ve marka hakkının hükümsüz olduğu saptanınca etki geçmişe yönelik olarak belirir. Hemen ekleyelim ki, bu kuralın iki yasal istisnası bulunmaktadır. Bunlar:

1. Hükümsüzlük kararı kesinleşmeden önce verilmiş ve uygulanmış markaya tecavüz hakkında mahkeme kararları, uygulanmış tedbir kararları,

2. Markanın hükümsüzlüğü yönündeki kararlardan önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmelerdir³⁶¹.

Hükümsüzlük tescil tarihinden itibaren hüküm doğurur³⁶². Ayrıca, hükümsüzlük kararı tescilin kapsadığı tüm mal veya hizmetler için çıkabileceği gibi, bir kısım mal veya hizmetler için de çıkabilir³⁶³.

³⁵⁸ Çolak, (Marka Hukuku), s.348

³⁵⁹ Özge Arslan, "Marka Hakkının Sona Ermesi", 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s.93

³⁶⁰ Ayhan/Çağlar/Özdamar, s.334-336

³⁶¹ İlhami Güneş, "Uygulamacı Bakışla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2014, s.235 (Hükümsüzlük)

³⁶² Arkan, (Cilt 2), s.167; Karahan, (Hükümsüzlük Davaları), s.150; Yasaman, (Cilt 2), s.905-907

³⁶³ Abacıoğlu Viskuşenko, s.120

Hükümsüzlük nedeni ile koruma başlığında son olarak görevli ve yetkili mahkemeyle dava açabilecekler, davalı konumundakiler ve zamanaşımı ile hak düşürücü süre başlıklarına değinilmiştir.

3.3.1. Görevli mahkeme

Hükümsüzlük davalarında görevli mahkeme davanın türünün hukuk ya da ceza olmasına göre ikiye ayrılmaktadır. Eğer dava hukuk davası ise görevli mahkeme fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesiyken; eğer dava ceza davası ise görevli mahkeme fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Bu mahkemeler, asliye mahkemesi derecesindedir. Söz konusu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki asliye hukuk mahkemesince bakılırken; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış yerlerde ise, bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.

3.3.2. Yetkili mahkeme

Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir. Bununla birlikte; eğer dava üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılıyorsa yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Davacının ya da davalının Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması durumunda ise yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte sicile kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Belirtelim ki, TÜRKPATENT’in SMK hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve TÜRKPATENT’in kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin TÜRKPATENT aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme ise Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.

3.3.3. Dava açabilecekler

SMK m.25/2'ye göre hükümsüzlük davasını üç grup kişi açabilmektedir. Bunlar: Menfaati olanlar, cumhuriyet savcıları ve ilgili kurum ve kuruluşlardır.

Menfaati olanların içine altı grup kişi girmektedir. Bunlar şu kişilerdir³⁶⁴:

1. SMK m.4, m.5 ve m.6/1 gereğince kendilerine önceki markalarının verdiği itiraz hakkına sahip şahıslar ve bu şahıslardan gereken izni alan lisansa sahibi kişiler
2. SMK m.6/2 uyarınca marka sahibinden izin almadan ve aynı zamanda haklı bir sebebe dayanmadan söz konusu markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerini kendi şahsına tescil işlemini gerçekleştiren temsilci ya da ticari vekile karşı markanın sahibi
3. Tescilsiz önceki hakkının yetkilendirdiği kişi ya da bu kişinin yetki verdiği diğer bir kişi
4. Coğrafi işareti kendi şahsı adına marka şeklinde tescil ettirenlere karşı herkes
5. Mutlak ret nedenlerinin varlığı hâlinde herkes
6. Kötüniyetli tescil hâlinde herkes

Ayrıca ekleyelim ki, SMK'daki “menfaati olanlar” ibaresi KHK zamanındaki zarar görme olasılığı bulunanların zarar görenlerin kapsamına dahil olup olmadığı tartışmasını da sona erdirmiştir³⁶⁵. Zira “menfaati olanlar” ibaresinin zarar görme olasılığı bulunanları kapsadığı açıktır.

Cumhuriyet savcılarının hükümsüzlük davası açabileceği hâller kanunda sınırlandırılmadığından, somut olayda var olan hükümsüzlük sebeplerinden birine dayanarak hükümsüzlük davası açabilirler³⁶⁶.

Meslek odası ve birlikleri gibi ilgili kurum ve kuruluşlar, gerek üyelerinin menfaatlerinin zedelenmesi gerekse doğrudan kendi haklarının ihlâli hâlinde markanın hükümsüzlüğü davası açabilmektedirler³⁶⁷. Örneğin, bir meslek birliğinin adını içeren bir işaretin marka olarak tescil edilmesi durumunda, bu birliğin doğrudan kendi sınai mülkiyet hakkı ihlâl edilmiş olacaktır.

³⁶⁴ **Yasaman**, (SMK şerhi- Cilt 3), .2510 vd.

³⁶⁵ **Abacıoğlu Viskuşenko**, s.120

³⁶⁶ **Noyan/Güneş**, s.435

³⁶⁷ **Tekinalp**, (Fikri Mülkiyet), s.475; **Karahana**, (Hükümsüzlük Davaları), s.139-140; **Yasaman**, (SMK şerhi- Cilt 3), s.2519

3.3.4. Davalı konumundakiler

Hükümsüzlük davası tescilli markasının hükümsüzlüğü talep edilen kişi aleyhine açılmalıdır ancak; eğer TÜRKPATENT kararının iptali de istenirse, bu durumda TÜRKPATENT'in de davalı olarak davaya katılması gerekmektedir³⁶⁸. Yargıtay'ın da bu yönde bir kararı mevcuttur. Şöyle ki, Yargıtay, hükümsüzlük sonucu verilen terkin hükmünü uygulayacak makamın TÜRKPATENT olması dolayısıyla kuruma savunma hakkı verilmesi gerektiği ve bu kurumun bulunmadığı bir davada alınan ilam ile bu kurumun ifaya zorlanmasının doğru olmadığını belirterek; TÜRKPATENT aleyhine dava açması için davacıya süre verilmesi, açtığında o davanın görülen dava ile birleştirilmesi, TÜRKPATENT'in savunmasının ve varsa delillerinin tartışılmasıyla sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, bu noktaları dikkate almayan kararın bozulmasına karar vermiştir³⁶⁹.

3.3.5. Zamanaşımı ve hak düşürücü süre

Öncelikle belirtmek gerekir ki, hükümsüzlük davası zamanaşımına uğramaz. Çünkü hukuka aykırılık oluşturan tescil devam eder³⁷⁰. Yargıtay da bir kararında tecavüz devam etmekte olduğundan zamanaşımı itirazının yerinde olmadığına karar vermiştir³⁷¹. Bununla birlikte; hak düşürücü süre mevcuttur. SMK m.25/6'ya göre marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma beş yıl boyunca sessiz kalması durumunda marka tescili kötü niyetli olmadıkça markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Bu hükümde bahsedilen hak düşürücü süredir³⁷².

³⁶⁸ Noyan/Güneş, s.435

³⁶⁹ Yargıtay 11.HD, 09.02.2004 T., 2003/6225 E., 2004/1018 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim:16.03.2022)

³⁷⁰ Arkan, (Cilt 2), s.167

³⁷¹ Yargıtay 11.HD, 20.04.2004 T., 2003/9301 E., 2004/4298 K. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 27.10.2021)

³⁷² Zamanaşımı ve hak düşürücü süre arasındaki fark şu şekilde özetlenebilir: Zamanaşımı bir "defi hakkı" vermesine karşılık; hak düşürücü süreler "itiraz" niteliğindedir. Defi borçluya tanınan bir hak olduğu için, her hak gibi defi hakkının kullanılmasından da vazgeçilebilir ancak; hak düşürücü sürelerde zamanaşımındaki gibi, sürelerin durması ya da kesilmesi söz konusu değildir.

3.4. Tecavüz Nedeni Olarak Koruma

Tecavüz nedeni olarak koruma başlığı hukuki olarak koruma ve cezai olarak koruma olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir.

3.4.1.Hukuki olarak koruma

Tanınmış markaların tecavüze karşı korunması SMK m.29/1-a'da 7.maddeye atıfta bulunmak suretiyle düzenlenmiştir. SMK m.7'nin de tanınmış markalarla ilgili kısmı m.7/2-c kısmıdır. Dolayısıyla *“aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması”* marka tescilinden doğan hakkın içerisindedir ve marka hakkına tecavüz oluşturan böyle bir fiilin marka sahibi tarafından engellenmesi mümkündür. Görüldüğü üzere tanınmış markaya tecavüz oluşturan eylemin içeriği SMK m.6/5’de düzenlenen Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunma şartları ile aynıdır. Dolayısıyla tecavüz nedeniyle korunan tanınmış marka Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markadır. Başka bir anlatımla, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka için tecavüz nedeniyle koruma söz konusu değildir. Bu durum da tanınmış markanın tecavüze karşı korunması hâlini tescil engeli olarak koruma ve hükümsüzlük nedeni olarak korumadan farklı kılmaktadır. Şöyle ki, SMK m.6/4 maddesi gereğince tescil engeli olarak koruma hâli ile hükümsüzlük sebebi olarak koruma hâllerinde markanın Türkiye’de tescilli olması şart değil iken; tecavüze karşı koruma söz konusu olduğunda Türkiye’de TÜRKPATENT nezdinde geçerli bir tescil şarttır³⁷³.

SMK m.29/1’deki korumanının sağlanabilmesi için Türkiye’de tescilli tanınmış bir marka (Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka) söz konusu olmalı ve bu markanın kullanıldığı mal ya da hizmetler, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ya da hizmetlerden farklı olsa bile, tanınmış markanın Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek ya da tescilli tanınmış markanın itibarına zarar verecek ya da tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte olmalıdır. Başka bir anlatımla, tescilli olması yeterli değildir. Aynı zamanda SMK m.29/1-a maddesinde atıf

³⁷³ Abacıoğlu Viskuşenko, s.128-129

yapılan m.7/2-c maddesinde yazılı sulandırma hâllerinden birisinin somut olayda gerçekleşmesi gerekmektedir³⁷⁴.

Eklenmelidir ki, Türkiye’de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markaların tecavüze karşı nasıl korunacağına dair öğreti yazarları arasında ağırlıklı görüş, söz konusu markaların genel hükümlere göre korunacağı yönündedir³⁷⁵.

3.4.1.1. Tecavüz fiillerinin durdurulması davası

Tanınmış markalara tecavüz eyleminin gerçekleşmesi durumunda SMK m.149 gereğince başvurulacak ilk yol, tecavüz fiillerinin durdurulması davasıdır. Söz konusu dava, tecavüz fiillerinin henüz başlamadığı, ancak; yakın bir tehlikenin varlığı hâlinde açılabilir. Önemle ekleyelim ki, bu davanın açılması tecavüz tehlikesinin somut olmasına bağlıdır³⁷⁶. Davanın açılması, failin kusurlu olması ya da maddi zararın doğmuş olması koşuluna bağlı değildir. Kural olarak, davacı sıfatını hak sahibi taşımaktadır; davalı sıfatını ise tecavüz eden, diğer bir deyişle ürünü ticaretinde kullanan kişiler sahiptir. Belirtmek gerekir ki, üretmek, satmak ve ticari amaçla elde bulundurmak gibi eylemlerin her biri tecavüz sayılmaktadır.

SMK m.153 gereğince, tecavüz eden tarafından piyasaya sürülen ürünleri, kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran ya da kullanan kişilere karşı hukuk davası açılmayacağı gibi cezai şikâyet de yapılamaz. Ayrıca, tecavüz edenin tazminat ödemesinden sonra, hak sahibinin el koyamaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçlı kullanan kişilere karşı hak sahibi, artık hukuk davası açamayacağı gibi cezai şikâyet de bulunamaz.

3.4.1.2. Tecavüzün giderilmesi davası

Tecavüzün giderilmesi davasının açılabilmesi için, tecavüzün haksız işareti taşıyan malların üretilmiş olması örneğinde olduğu gibi, tecavüzün bazı sonuçlar doğurması gerekmektedir. Burada talep, tecavüz ile ortaya çıkan hukuka aykırılığın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yöneliktir³⁷⁷. Eklemek gerekir ki, tecavüzün giderilmesi davasının

³⁷⁴ Çolak, (Marka Hukuku), s.348-349

³⁷⁵ Ayhan/Çağlar/Özdamar, s.336; Çolak, (Marka Hukuku), s.349; Dirikkan, s.316; Paslı, s.462; Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.492

³⁷⁶ Çağlar, (Marka Hukuku), s.122

³⁷⁷ Tekinalp, (Fikri Mülkiyet), s.498

açılabilmesi için, tecavüz edenin kusurlu olması şart değildir. Ayrıca, dava tecavüzün etkileri devam ettiği sürece açılabilir. Tecavüzün bitmiş olması ise, bu davayı konusuz bırakmaz; tecavüzün etkilerinin ortadan kalkmış olması gerekmektedir.³⁷⁸

3.4.1.3. Görevli ve yetkili mahkeme ile zamanaşımı

Tanınmış markalara tecavüz hâlinde görevli ve yetkili mahkeme için ‘‘hükümsüzlük nedeni ile koruma’’ başlığı altında incelenen görevli mahkeme ve yetkili mahkeme başlıklarında yapılan değerlendirmeler aynen geçerlidir³⁷⁹.

Zamanaşımı ise, SMK m.157’de düzenlenmiştir. Buna göre, ‘‘sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır’’. Bu kapsamda, zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve öğrenme gerçekleşmese bile tecavüzün gerçekleşmesinden itibaren herhâlde on yıldır. Haksız eylem devam ettiği sürece zamanaşımı süresi işlemez. Belirtmek gerekir ki, tecavüz eylemi aynı zamanda suç teşkil ediyorsa TCK’da öngörülen uzamış ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.

3.4.2 Cezai olarak koruma

Öncelikle belirtmeliyiz ki, SMK m.30 düzenlemesinde ilgili markanın sıradan ya da tanınmış olmasına göre bir ayırım yapılmadığından tanınmış markaya herhangi bir tecavüz eyleminin gerçekleşmesi durumunda cezai koruma sıradan markadan farklı değildir³⁸⁰. Bununla birlikte, SMK m.30’da yer alan suçlardan dolayı cezai hükümlerin uygulanabilmesi için Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka Türkiye’de tescilli olmalıdır³⁸¹. Bu çıkarımı SMK m.30/5’de söz konusu hükümde yer alan suçlardan ötürü ceza kararı verilebilmesi için ilgili markanın Türkiye’de tescil edilmiş olmasının aranmasından çıkarabiliriz. SMK m.30/5 hükmü ayrıca SMK m.7 hükmü ile de uyumludur³⁸². Dolayısıyla ceza hukukunun temel ilkelerinden olan ‘‘suç ve cezada kanunilik’’ ilkesi gereğince Paris

³⁷⁸ Çağlar, (Marka Hukuku), s.123

³⁷⁹ Bkz. s.92

³⁸⁰ Abacıoğlu Viskuşenko, s.132

³⁸¹ Hayrettin Çağlar, ‘‘ 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme’’, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.11, S.1-2 (Haziran-Aralık 2007),s.107(Değişiklikler)

³⁸² Çağlar, (Değişiklikler), s.107

Sözleşmesi bağlamında tanınmış markanın cezai korumadan yararlanabilmesi için ülkemizde tescilli olması lâzımdır³⁸³. Buradan ülkemizde tescilli olmayan Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markanın aynı ya da benzerini kullanan şahısların SMK maddelerine göre cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bu noktada Anayasa m.90'a gitmek gerekmektedir. AY m.90/5'de *"(...) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."* denmektedir. Her ne kadar SMK m.30/5 gereğince Türkiye'de tescilli olmayan Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka tecavüz nedeniyle cezai korumadan yararlanamasa da Paris Sözleşmesi gereğince tanınmış marka Türkiye'deki tanınmış markaya sağlanan her türlü korumadan yararlanır. Görüldüğü üzere, somut durumda kanun ile uluslararası anlaşma hükümleri çelişmektedir. Böyle bir durumda yukarıda bahsettiğimiz Anayasa hükmü açıktır. Eğer konu temel hak ve özgürlüklere ilişkinse milletlerarası andlaşmalarla kanunların çelişmesi durumunda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır ve konu bir temel hak ve özgürlük olan mülkiyet hakkıyla ilgilidir. Zira tanınmış marka hakkı niteliği itibarıyla bir sınai mülkiyet hakkıdır. Somut durumda da normlar hiyerarşinin en üstünde yer alan Anayasa hükmü esas alınmalıdır. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka Türkiye'de tescilli olmasa da cezai korumadan yararlanır. Belirtilmelidir ki, aynı açıklamalar hukuki olarak koruma başlığı için de geçerlidir³⁸⁴.

3.5. Örnek Kararlar

Bu başlık altında SMK m.6/4 ve m.6/5 ile ilgili örnek kararlar incelenmiştir.

3.5.1. SMK m.6/4 ile ilgili örnek karar

Yargıtay'a yansıyan bir olayda ilk derece mahkemesinden sonra dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur. Bunun üzerine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesine gönderilmiştir. İlk derece mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Ancak bu gerekçeyle karar bozulmasa bile ilk derece

³⁸³ İlhami Güneş, "Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku", 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018, s.489 (Uygulamalı Marka Hukuku)

³⁸⁴ Bkz. 3. Bölüm s.95 vd.

mahkemesinin bozulma sonrası verdiği kararın da bozulması gerekirdi. Çünkü ilk derece mahkemesi kararda “... ancak bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olup olmadığının, her ülkede bilinirlik ve tanınmışlık düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, davacının, yurt dışında tescilli markasının ülkemizde de tanınmış olduğuna ilişkin bir takım delillere dayanmış ise de, söz konusu delillerin bazı malların münferit satışlarına ilişkin olduğu ve bu malların da hangi mallar olduğuna ilişkin yeterli açıklık olmadığı, markanın ülkemizde tanıtımıyla ilgili herhangi bir ilan, basın haberleri, reklam vb. tanıtıma ilişkin herhangi bir delil de sunulmadığı, bir markanın birçok başka ülkede tescilli olmasının ülkemizde de doğrudan tanınmış olduğu anlamına gelmediği, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olarak kabul edilmeyen davacı markasının...” denmektedir³⁸⁵. Görüldüğü üzere, mahkeme, markanın birçok başka ülkede tescilli olmasını Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olması için yeterli olmadığı sonucuna varmıştır; oysa, bir markanın menşe ülkesi dışında başka ülkelerde de tescil ettirilmiş olması onun ekonomik gücünün arttığını, bu markalı ürünlerin menşe ülkesi dışında da pazarlandığını ve markanın daha büyük kitlelere hitap ettiği anlamına gelir. Bu da markanın tanınmışlığına delalet eder. Aynı şekilde, davacı markasının OHIM nezdinde tescil ettirildiği kararda belirtilmiştir ki, markanın uluslararası kuruluşlar nezdinde tescil ettirilmiş olması da markanın tanınmışlığına delalet eder. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin kararı hatalıdır.

3.5.2. SMK m.6/5 ile ilgili örnek karar

Yargıtay’ın m.6/5 hakkında bir kararı şu şekildedir: “Dava, YİDK kararının iptali ile davalı markasının hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. (...) Ayrıca başvuruya konu işaret ile davacının tanınmış markasının aynı veya benzer bulunması ve anılan maddede (SMK m.6/5) sayılan üç hâlden en az birinin birleşmesi gerektiğinden taraf markalarının benzer olduğu kabul edilerek davacının markasının tanınmış olduğu sektör itibariyle davalı başvurusuna konu mallar yönünden başvurunun tescili hâlinde mevzuatta sayılan risklerin oluşup oluşmama ihtimalinin değerlendirilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle, İlk Derece Mahkemesince bu sebep yönünden soyut gerekçeyle davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesince de davacı vekilinin istinaf başvurusunun

³⁸⁵ Yargıtay 11.HD, 2020/1260 E, 2021/ 353 K., 25.1.2021 T. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası , son erişim: 20.03.2022)

*esastan reddine karar verilmesi hatalı olup ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. (...)*³⁸⁶

Görüldüğü üzere kararda, markaların benzer olduğu kabul edilerek, markanın Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması koşuluyla³⁸⁷ tescilli bir marka veya başvurunun, aynı veya benzerinin, farklı mal ya da hizmetlerde kullanılması amacıyla yapılan marka başvurusu, SMK m.6/5’de sayılan hâller olan tanınmışlığından haksız yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ve markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi hâllerinden birinin gerçekleşmesi durumunda itiraz üzerine reddedilir.

Gerek İlk Derece Mahkemesi’nin gerekse BAM yukarıda bahsedilen hususu dikkate almadan karar verdikleri için Yargıtay’ın bozma kararı yerindedir.



³⁸⁶ Yargıtay 11.HD, 2020/571 E., 2020/4975 K., 11.11.2020 T. (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, son erişim: 19.12.2021)

³⁸⁷ Kararın ilerleyen bölümlerinde bu koşul açıkça anılmıştır.

SONUÇ

Tüketiciler tanınmış markaları tanınmamış olanlara oranla daha fazla tercih etmektedir. Çünkü kişiler her zaman bilinene yönelir. Tanınmış markalar da tüketiciler tarafından daha önceden bilinen ya da bir şekilde (çevrelerinden veya reklamlar vasıtasıyla) duyulan markalardır.

Tanınmış markaların daha fazla tercih edilmesi beraberinde tanınmış marka ihlallerini de getirmektedir. Zira tanınmış markanın avantajından yararlanmak isteyenler, haksız bir şekilde markayı mal veya hizmetlerin üzerinde kullanmaktadır.

Hâl böyle olunca, tanınmış markayı korumak için çeşitli hukuki yollar bulunmuştur. Bunlardan birisi de tanınmış markayı sulandırmaya karşı korumaktır. Bu noktada akla sulandırmaya karşı korumanın kapsamının ne olduğu gelmektedir. Tarihsel olarak, sulandırmaya karşı koruma, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin önlenmesi amacıyla ortaya çıkmıştır, ancak; zaman içerisinde markanın itibarının zarar görebileceği hâlleri de kapsar duruma gelmiştir. Haksız yarar sağlanması hâlinin ise sulandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği öğretide tartışmalıdır. Bir görüş her üç ihlâl hâlinin de başka bir anlatımla, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, itibarının zarar görmesi ve haksız yararlanma hâlinin birlikte sulandırmanın kapsamında sayılacağını belirtirken; diğer görüş haksız yarar sağlamanın bu kapsamda sayılamayacağını bildirmektedir. İkinci görüşün gerekçeleri üç temel maddede toplanabilmektedir.

İlk madde, haksız yarar sağlamada önemli olan sonraki kullanıcının, söz konusu kullanım dolayısıyla elde ettiği yarar iken; sulandırma hâllerinde önemli olan, marka sahibinin sonraki kullanım sebebiyle uğradığı zarar olmasıdır.

İkinci madde, SMK madde 6'nın gerekçesinde *“tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu...”* ifadelerine yer verilmesidir.

Üçüncü madde, ABAD'ın haksız yarar sağlama hâli ile sulandırma hâllerini birbirinden ayırmasıdır. Şöyle ki, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesinin ve itibarının zarar görmesinin meydana gelip gelmediğinin tespitinde dikkate alınması gereken halk, önceki tanınmış markanın tescilli olduğu mal ya da hizmetlerin ortalama düzeydeki tüketicisi iken; yine tanınmış markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yarar sağlamanın oluşup oluşmadığını tespitinde dikkate alınması gereken halk, sonraki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisidir.

İkinci görüşün gerekçeleri haklı gerekçeler olması sebebiyle, bu görüş yerindedir.

Bu çalışmadan edinilen izlenim şöyledir: Tanınmışlık kavramı dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kalıplara hapsedmeden esnek olarak, başka bir anlatımla, somut duruma göre değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca günümüzde tanınmış marka kavramı çağımıza uygun olarak çok önemli olduğundan tanınmışlık kavramını net bir şekilde anlamlandırmak ve gereğince tanınmış markaları korumak oldukça önemlidir.



KAYNAKLAR*

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku Cilt 1, Ankara 1997(Cilt 1).

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku Cilt 2, Ankara 1997 (Cilt 2).

ARKAN, Sabih: Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, BATİDER 1999, Cilt 20, No.1 (Yabancı Markalar).

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR Hayrettin/YILDIZ, Burçak/ İMİRLİOĞLU, Dilek: Sınai Mülkiyet Hukuku, Ankara 2021.

AYHAN, Rıza/ ÇAĞLAR, Hayrettin/ ÖZDAMAR Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2021.

AYOĞLU, Tolga: Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009 (Koruma).

AYOĞLU, Tolga: Tanınmış Markalar Listesinden Çıkarma Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 (Tanınmış Markalar).

ABACIOĞLU VİSKUŞENKO, Melis: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markaların Koruma Kapsamı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.

AKTEKİN, Uğur/ DOĞAN, Güldeniz/ SAYAR, İbrahim Barış: Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, Cilt.2, No.2.

ARSLAN, Özge: Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019.

ARSLANOĞLU, M. Anıl/ DAĞCI, Aksu: Tanınmış Marka, Legal Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Dergisi, Cilt.2, S.6

* Birden fazla eseri bulunan veya aynı soyadı taşıyan yazarların eserleri, kaynakçada ve atıflarda eserlerin tam künyesinin sonunda yer alan kısaltmalar kullanılarak veya aynı soyadını taşıyan yazarlar için yazarın soyadıyla birlikte adının kısaltması da kullanılmak suretiyle ayrımsanmıştır. İnternet kaynaklarına, ilgili dipnotlarda erişim tarihi ile birlikte görülebildiğinden, ayrıca kaynakçada yer verilmemiştir.

BARTHOLOMEW, Mark: Advertising and the Transformation of Trademark Law, New Mexico Law Review , Vol. 38, Is.1.

BÜYÜKKILIÇ, Gül: Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, İstanbul 2019.

BABÜR TOSUN, Nurhan/ DERELİ Aytaç Burak: Reklamda Parodi Kullanımının Marka İmajına Etkisi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt.12, S.46.

BATTAL, Ahmet: Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler, Batıder , Cilt. 25, S.4.

BİLGE, Mehmet Emin: Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi, Ankara 2014.

BİLGİLİ, Fatih: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015 (Marka Hukuku).

ÇAĞLAR, Hayrettin: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.11, S.1-2 (Değişiklikler).

ÇOLAK, Uğur: Paris Sözleşmesi’nin 6 bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR Dergisi, Cilt.4, No.2(Paris Sözleşmesi).

ÇOLAK,Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018 (Marka Hukuku).

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016 (Türk Marka).

ÇOLAK, Uğur: Markanın Jenerik Hâle Gelmesi Nedeniyle Hükümsüzlük Davası, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012 (Jenerik)

ÇELİK ŞEHİRALİ, Feyzan Hayal: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, Ankara 2017.

DİLMAÇ, Şule: Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Ankara 2014.

DİRKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003 (Koruma).

DELİKTAS, Emre Ali: Tanınmış Markanın Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Korunabileceği Haller, Yüksek Lisans Tezi Ankara 2018.

EYÜBOĞLU, Samiye: Tanınmış Marka, FMR Dergisi, Cilt.1, No.1

ERGÜN, Mevci: Tanınmış Markalar, Bursa 2000.

EROĞLU, Sevilay: Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, İstanbul 2000.

GÜNEŞ, İlhami/NOYAN Erdal: Marka Hukuku, Ankara 2015.

GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukuku'nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, Ankara 2015 (Önceye Dayalı Haklar).

GÜNEŞ, İlhami: Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2014 (Hükümsüzlük).

GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018 (Uygulamalı Marka Hukuku)

GÜRBÜZ GÜNGÖR, Esra: Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Korunması, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Vol.293, Is.310

HANDLER, Michael: What Can Harm the Reputation of Trademark: A Critical Re-Evaluation of Diution by Tarnishment, The Trademark Reporter, Vol. 106, Is. 3.

HİDE, Felicity/ CLARK, Birgit: ECJ Clarifies Dilution Test for Well- Known Brands, Managing Intellectual Property , Vol.186, Is.186.

İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2018.

JORDAN, M. Jackquelynn: On the Methodologies of Trademark Law, China Legal Science, Vol.1, Is.4, s.131.

KARAHAN, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002 (Hükümsüzlük Davaları).

KARAHAN, Sami: Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, FMR Dergisi, Cilt.4, S.2 (Tescilsiz Marka)

KARGI, Nilüfer: Tanınmış Marka Kavramı ve Tanınmışlık Kriterleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006.

KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.

KARAAHMET, Erdoğan: Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Anlaşmalar, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt.4, S.1-2.

KAYIHAN, Şaban: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, Cilt.4, S.1-2.

KENAROĞLU, YASEMİN: 556 sayılı KHK m.7/1(ı) Hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce İptali Süreci ve Olası Sonuçları, FMR Dergisi, Cilt.17, No.2.

LEE, Thomas R. : Demystifying Dilution , Boston University Law Review, Vol.84, Is. 4.

MCKENNA, Mark P. : The Normativ Foundations of Trademark Law, Notre Dame Law Review, Vol.82, Is.5 .

NOYAN,Erdal/ GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukuku, Ankara 2015.

NOMER, N.F: Tanınmış Marka: Nike, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001

OĞUZ, Arzu: Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazı Aylık Hukuk Dergisi, Cilt. 13, No.140.

OCAK, Nazmi: Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Ankara 1998.

OYTAÇ, Kutlu: Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku, İstanbul 1999 (Değişiklikler).

OYTAÇ, Kutlu: Tanınmış Markalarla Uluslararası ve Ulusal Kavram Karmaşasına Son, FMR , Cilt.1, S.3 (Kavram Karmaşası).

OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, İstanbul 2002 (Karşılaştırmalı).

ÖZDAL, Şule: 556 sayılı KHK'nın 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005 .

ÖZKÖK, Başak: Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali, Ankara 2015.

PASLI, Ali: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014.

POROY, Reha/ YASAMAN Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.

RAHMAN, Saquib: Why Blurring Is a Conceptually Difficult Area Trademark Law, Legal Issues Journal, Vol.4, Is.2.

RIERSON, Sandra L.:The Myth and Reality of Dilution, Duke Law &Technology Review, Vol.11, Is.2.

SULUK, Cahit/ KARASU Rauf/ NAL, Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2021.

ŞENOCAK, Kemal: Tescilli Markanın Aynısının veya Benzerinin Alan Adı (Domain Name) Olarak Kullanılması Suretiyle Marka Hakkının İhlâli, Batıder, Cilt.25, S.3 (Tescilli Marka).

ŞENOCAK, Kemal: Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması, Batıder, Cilt.25, S.2 (Farklı Mal veya Hizmetler).

TOPUZ, Murat: Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, Ankara 2020.

TEKİNALP, ÜNAL: Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukukî Durumu, Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997 (Tunçomağ'a Armağan).

TEKİNALP, ÜNAL: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012 (Fikri Mülkiyet).

UZUNALLI, Sevilay: Marka Hukuku, Ankara 2021.

ÜNSAL, Önder Erol: IPR Gezgini Seçme Yazılar 1, Ankara 2018

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt1, İstanbul 2004 (Cilt 1).

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 2, İstanbul 2004 (Cilt 2).

YASAMAN, Hamdi: Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, Ankara 2021 (SMK şerhi- Cilt 2).

YASAMAN, Hamdi: Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, Ankara 2021 (SMK şerhi- Cilt 3).

YASAMAN, Hamdi: Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, İstanbul 1978 (Arslanlı'ya Armağan).

YASAMAN, Hamdi: Tanınmış Marka Kriterleri ve İspat Sorunu, Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007 (Ülgen'e Armağan).

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâlar Bilirkişi Raporları II, İstanbul 2005 (Marka Hukuku).

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalâlar Bilirkişi Raporları III, İstanbul 2008 (Marka Hukuku 3)

YÜNLÜ, Levent: Tanınmış Markalar ve Korunması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2001.