

**T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI**

**TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA
MARKA HAKKININ KORUNMASININ KAPSAMI**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Hazırlayan
Güldeniz DOĞAN**

**Tez Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR**

Ankara - 2011

ÖNSÖZ

Marka hukukuna ilişkin yürürlükteki temel mevzuat olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren pek çok kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı kanun koyucunun kendi inisiyatifi üzerine olmakla birlikte, diğer bir kısmı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine gerçekleşmiştir. Marka hakkının korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin, marka hakkının korunmasının kapsamına ilişkin düzenlemeyi içeren 9. maddesi de Anayasa Mahkemesi'nin 2008 yılında verdiği iptal kararı sonucunda yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu 9. madde çerçevesinde belirlenen marka hakkının korunmasının kapsamı ve korumanın istisnalarının ortaya konulması bu tez çalışmasının amacını oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği uygulamasında ise, 89/104 sayılı Yönerge ve 207/2009 sayılı Tüzük – eski 40/94 sayılı Tüzük – hükümlerinin düzenlediği marka hukuku açısından, ülkemizin genel olarak Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum içerisinde olduğu söylenebilir. Ancak, belki de sadece basit tercüme hataları sonucunda ortaya çıkan bir takım farklılıklar dikkate alındığında, bazı kurumların Avrupa ve Türk uygulamalarında farklılık arz ettiğini de ifade etmek gerekmektedir. Markalar Kanunu Tasarısı'nın kanunlaşmasından önce, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sebebiyle yakın tarihte değiştirilen 9. madde ile öngörülen korumanın ve bu korumanın istisnalarının, Avrupa Birliği mevzuatıyla ne derecede uyumlu olduğunu yüksek lisans tez konusu olarak incelemiş olmayı, büyük bir fırsat olarak gördüğümü ifade etmek isterim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	i
İÇİNDEKİLER.....	ii
KISALTMALAR.....	v
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM: MARKA HAKKINA

İLİŞKİN KAVRAMLAR

I. Marka ve Marka Sahibi Kavramları	5
A. Marka Kavramı	6
1. İşaret Kavramı.....	6
a. Markanın Esas Unsuru	7
b. Markanın Yardımcı Unsuru	8
2. Ayırt Edici Nitelik	11
B. Marka Sahibi Kavramı	13
II. Marka Türleri	15
A. Ticaret (Mal) Markası.....	16
B. Hizmet Markası.....	16
C. Bireysel (Ferdî) Marka	17
D. Garanti Markası.....	18
E. Ortak Marka	19
F. Tanınmış Marka	20
G. Topluluk Markası	22
1. Genel Olarak.....	22
2. Başvuru Sisteminin Özellikleri	24
III. Marka Hakkının Korunması Kavramı	26
IV. Marka Hakkının Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri	27
A. Türk Hukukunda Markalara İlişkin Düzenlemeler	28
1. 551 Sayılı Kanun.....	28
2. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname	30

3. Konuyla İlgili Diğer Düzenlemeler	33
4. Markalar Kanunu Tasarısı	34
B. Avrupa Birliği Hukukunda Markalara İlişkin	
Düzenlemeler.....	34
1. 89/104 Sayılı Yönerge.....	34
2. 40/94 Sayılı Tüzük	37
3. 207/2009 Sayılı Tüzük	39
4. Çeşitli Yönetmelik ve Genelgeler	39
V. Türk Hukukundaki Gelişmeler Açısından Anayasa Mahkemesi Kararına	
İlişkin Süreç.....	40
A. Olay ve İtirazın Gerekçesi.....	41
B. Anayasa Mahkemesi Kararı.....	45
1. 9. Maddenin Birinci ve İkinci Fıkralarının (b) Bentleriyle 61.	
Maddenin (a) ve (c) Bentleri Açısından	45
2. 61/A Maddesinin (c) Bendi Açısından	45
VI. Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Değerlendirmeler.....	46
VII. Kanun Değişikliği	49

İKİNCİ BÖLÜM: TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA

MARKA HAKKININ KORUNMASININ KAPSAMI

I. Marka Sahibinin Önleme Talebinde Bulunabileceği Fiiller	51
A. Markanın Aynen Kullanılması	52
B. Markanın Benzerinin Kullanılması	55
1. Karıştırılma İhtimali Kavramı	56
2. Karıştırılma İhtimalinin Unsurları	59
a. Aynı veya Benzer İşaret Kavramı	59
b. Aynı veya Benzer Mal veya Hizmet Kavramı	62
c. Kullanma Sorunu	64
3. Karıştırılma İhtimaline İlişkin Ölçüler	64
C. Tanınmış Markanın Aynısının veya Benzerinin Kullanılması	65
1. Türk Hukuku Açısından	65
a. Türkiye’de Ulaşılan Tanınmışlık Düzeyi Kriteri	66

b. Tescilli Markanın İtibarına Zarar Verme Kriteri	68
2. Topluluk Markası Açısından.....	68
II. KHK'nın 9. Maddesinin 1. Fıkrası Uyarınca Yasaklanabilen Fiiller.....	69
A. İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulması	70
B. İşaretin Piyasada Kullanılması	71
1. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi	72
2. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmek Üzere Stoklanması	72
3. İşareti Taşıyan Malın Tesliminin Teklif Edilmesi	73
4. İşaret Altında Hizmet Sunulması veya Sağlanması	73
C. İşareti Taşıyan Malın Gümrük İşlemlerine Konu Edilmesi	73
D. İşaretin İş Evrakı ve Reklamlarda Kullanılması	80
E. İşaretin Elektronik Ortamda Kullanılması	81
III. Marka Sahibinin Haklarının Kullanımının Başlangıcı	89
IV. Koruma Kapsamının Sınırları	91
A. Üçüncü Kişilerin Markaya İlişkin Yasal Kabul Edilen Kullanımları	91
1. Marka Hakkının Kapsamındaki İstisna	91
2. Markanın Sözlük veya Başka Başvuru Eserlerinde Yer Alması	96
B. Marka Hakkının Tüketilmesi	99
C. Markanın Kullanmama Sebebiyle Koruma Kapsamı Dışında Kalması	108
D. Marka Hakkının Sona Ermesi	113
E. Markanın Hükümsüz Kılınmış Olması	115
F. Koruma Kapsamını Sınırlayan Diğer Haller	116
1. Sessiz Kalma Yoluyla Hakkın Yitirilmesi Sorunu.....	116
2. Zamanaşımı	118
3. İnhisari Lisans Verilmesi Hali	119
SONUÇ	121
KAYNAKÇA	125
Türkçe Özet	133
Abstract	134

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABRG	: Avrupa Birliđi Resmi Gazetesi
AT	: Avrupa Topluluđu
CTM	: Community Trademark
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
HUMK	: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
No	: Numara
ODTÜ	: Orta Dođu Teknik Üniversitesi
OHIM	: İç Pazarda Harmonizasyon için Ofis / Office for the Harmonization of the Internal Market
RG	: Resmi Gazete
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	: Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması / Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TTK	: Türk Ticaret Kanunu

GİRİŞ

Her ne kadar işletmelerin marka kullanmaları ve markaların koruma altına alınması globalleşen dünyada 20. yüzyıldan sonra önem kazanmış ve markalar yakın tarihte ekonomik bir değer olarak kabul edilmeye başlanmış ise de, marka kavramının doğuşu ve gelişimi daha eskiye dayanmaktadır. Bu kavramın günümüzdeki önemini anlayabilmek için, sırasıyla hem ülkemizde hem de Batı dünyasında ve Avrupa Birliği çerçevesinde bu kavramın doğumu ve tarihsel gelişimine değinmek gerekmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 13. yüzyıldan itibaren loncalar var olmasına rağmen, bunlar sadece mesleki kuralları düzenlemekle yetinmişler ve marka kullanılması veya korunması konusunda herhangi bir faaliyette bulunmamışlardır¹.

Ülkemizde markalara ilişkin ilk düzenleme 1288 (1871) tarihli Nizamname'dir. Söz konusu nizamname, 1304 (1888) tarihli "Fabrikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticarîyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname" ile yürürlükten kaldırılmıştır². 1304 tarihli bu son nizamname 1965 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Her iki nizamname de 1857 tarihli Fransız Kanunu'ndan esinlenmiştir³.

Bunu takiben, özellikle yurtdışında marka hukuku alanında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, 1937 yılında Adalet

¹ Tekinalp, Ünal; *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul 2005, 4. Bası, s. 338.

² Tekinalp, s. 338.

³ Arkan, Sabih; *Marka Hukuku*, Ankara 1997, Cilt I, s. 13.

Bakanlığı'nca bir proje hazırlanmış, ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır⁴. Aynı şekilde, 1952 yılında da, hazırlanan “Markalar ve Menşe İşaretleri Hakkında Kanun Tasarısı” da hükümet tarafından geri çekilmiştir⁵.

1955 yılında, 6591 sayılı Kanun ile 1304 tarihli Nizamname’de değişiklik yapılmış ve bu değişiklik sonucunda sistem değişikliği söz konusu olmuş ve artık ön incelemeli tescil sistemi kabul edilmiştir⁶.

Her ne kadar söz konusu yasal değişiklik sistemin güncellenmesine olanak vermiş ise de, marka hukukuna ilişkin yeni bir yasal düzenlemenin kabulünün hala gerekli olması sonucunda, 1962 yılında, 1952 tarihli Tasarı esas alınarak bir kanun teklifi TBMM’ye sunulmuştur⁷. Bu çalışmaların sonucunda, aşağıda Birinci Bölümde ele alınacak 551 sayılı Kanun kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Avrupa’da ise, bir malın, eşyanın, hayvanın bir aileye, statüye, şehre veya loncaya ait olduğunu belirlemek amacıyla, belirli işaret ve sembollerin Ortaçağ döneminden beri kullanıldığı bir gerçektir⁸. Ancak bu kullanımın günümüzdeki anlamıyla marka kullanımı olduğu iddia etmek güçtür. Bu kapsamda, günümüzde bilinen anlamıyla markaların ticaret alanındaki malları birbirinden ayırt etme fonksiyonuna sahip olması, dönemdeki loncalar sayesinde gelişmiştir⁹.

O dönemlerde, her loncanın, diğer loncalara ait esnafların mallarından ayırt edilmek amacıyla kullandıkları bir işaret, sembol bulunmaktaydı. Zamanla bu kullanım gelişerek, her loncanın belirli bir markayı kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak, Fransız ihtilalinden sonra, diğer imtiyazlara

⁴ Arkan, s. 14.

⁵ Arkan, s. 14.

⁶ Arkan, s. 13.

⁷ Arkan, s. 14.

⁸ Tekinalp, s. 337.

⁹ Tekinalp, s. 337.

da son verildiği gibi, markaların zorunlu olarak kullanılmasına da son verilmiştir¹⁰.

Bu kullanım çerçevesinde, uzun süre boyunca markanın temel fonksiyonunun, malın kim tarafından veya hangi işletme tarafından üretildiğini, satıldığını gösterme olduğu kabul edilmiş ve bu sebeple de, Alman veya İsviçre hukuk sistemleri gibi bazı sistemlerde, markanın işletmeden ayrı olarak devri yasaklanmış idi¹¹.

Ortaçağ döneminde başlayan söz konusu markasal kullanımın ardından, Avrupa'da marka hukukunun kanunlar çerçevesinde korunması, 19. yüzyılda başlamıştır¹². 19. yüzyılda kabul edilen bu kanunlar, büyük oranda 90'lı yılların başına kadar geçerliliklerini korumuşlardır. Örnek olarak, Almanya'da markalar hakkındaki 1894 tarihli Kanun (Warenzeichengesetz), 1994 yılı sonuna kadar yürürlükte kalmıştır¹³. Aynı şekilde, İsviçre'de de 1890 tarihli Kanun, 1993 yılına kadar uygulanmıştır¹⁴.

1988 yılında, AT Konseyi'nin, üye devletler tarafından markalara ilişkin kanunların uyumlaştırılması amacıyla 89/104 sayılı Yönerge kabul edilmiştir ve bu yönergeyle birlikte, Avrupa'da marka hukuku açısından yeni bir dönem başlamıştır¹⁵. Söz konusu Yönerge'nin 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Topluluğa üye devletlerin en geç 28.12.1991 yılına kadar iç hukuklarını yönerge ile uyumlaştırmaları öngörülmüş olup, daha sonra bu süre 31.12.1992 tarihine kadar¹⁶ uzatılmıştır¹⁷.

¹⁰ Tekinalp, s. 338.

¹¹ Arkan, s. 1.

¹² Tekinalp, s. 338.

¹³ Arkan, s. 2.

¹⁴ Arkan, s. 2.

¹⁵ Arkan, s. 2.

¹⁶ 19.12.1991 tarih ve 92/10 sayılı Konsey Kararı (Official Journal, 11.01.1992, No. L 6), <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=185533:cs&lang=en&list=293796:cs,187852:cs,185533:cs,185532:cs,172979:cs,172796:cs,172978:cs,172840:cs,172974:cs,172971:cs.&pos=3&page=1&nbl=42&pgs=10&hwords=&checktext=checkbox&visu=#texte>, e.t. 23.11.2009.

¹⁷ Arkan, s. 2.

Söz konusu 89/104 sayılı Yönerge’de, üye devletlere ait mevzuatlarda marka hukuku açısından farklılık gösteren hususların tamamıyla birbiriyle uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir ve özellikle, amacın iç pazarın kuruluş ve işleyişini olumlu yönde etkilemek olduğu göz önünde bulundurulmuştur¹⁸. Dolayısıyla, bu kapsamda Yönerge ile usul hükümlerine değinilmemiş, sadece maddi hukuka ilişkin bazı noktalarda düzenlemeler yapılmıştır ve bu sebeple, yönergede marka hakkına tecavüz halinde marka sahiplerinin ne gibi haklara sahip olacakları da belirtilmemiştir¹⁹.

Yönerge’nin kabulü sonucunda gelişen süreçte, Fransa ve Danimarka 1991 yılında, İtalya ve Yunanistan 1992 yılında, Almanya ise 1993 yılında marka mevzuatlarında değişiklikler yapmış ve yeni düzenlemeler kabul etmişlerdir²⁰. Yönerge’nin Birlik üyelerini zorunlu olarak etkilemesinin yanı sıra, Birliğe üye olmayan devletleri de etkilediği ve bu ülkeler açısından da marka hukukunda bir model düzenleme oluşturduğu kabul edilmiştir²¹ ve bu kapsamda, Türkiye de söz konusu Yönerge’den etkilenen ülkeler arasında yer almıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde ve AB kapsamında marka hakkının ve bu hakkın sahibine sağladığı korumanın kapsamı işbu çalışmamızda değerlendirilecektir. Buna göre, ilk olarak marka hakkına ilişkin genel kavramlar ve kabul edilen tanımlar ortaya konulacaktır. Daha sonra ise kıyasen marka hakkının korunmasının kapsamı Türkiye’de ve AB’de ayrı ayrı incelenecektir.

¹⁸ Arkan, s. 3.

¹⁹ Arkan, s. 3.

²⁰ Arkan, s. 4.

²¹ Arkan, s. 3.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKINA İLİŞKİN KAVRAMLAR

Gayri maddi haklardan olan fikri mülkiyet haklarından bir tanesini de marka oluşturmaktadır. Marka kavramının ve hangi işaretlerin marka sayılabileceğinin bilinmemesi, ticaret unvanı, işletme adı ve coğrafi işaretler gibi diğer işaret ve kavramların marka zannedilmesi sonucuna yol açabilmektedir.

Bu sebeple, çalışmamıza konu alanda geçerli olan kavramların irdelenmesinde, öncelikle marka ve marka sahibi kavramlarına değinilecek ve bir işaretin marka olarak kabul edilmesi için gerekli olan hususlar belirlenecektir.

Bunun yanında, çalışmamızın temelini oluşturan marka hakkının korunması kavramının ne olduğu irdelenecek ve son olarak da, Avrupa Birliği (AB) hukuku çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan Topluluk Markası – Community Trademark (CTM) – kavramı açıklanacak ve bu markanın temel özelliklerinden ve sistemin işleyişinden bahsedilecektir.

I. Marka ve Marka Sahibi Kavramları

Bu bölümde öncelikle marka sayılabilecek işaretler ve bu işaretlerde mevcut olması gereken niteliklerden bahsedildikten sonra, marka sahibinden ve marka sahibi dışında, markaya ilişkin bir takım haklardan yararlanabilecek kişiler belirlenecektir.

A. Marka Kavramı

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (556 sayılı KHK) marka kavramının tanımı doğrudan yapılmamıştır²². Ancak KHK’nın 5. maddesinde markanın nelerden oluşabileceği belirtilmek suretiyle, dolaylı olarak marka kavramının tanımına yer verilmiştir²³. Söz konusu madde uyarınca, *“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir”*.

Buna göre, kanuni tanımın iki unsuru bulunmaktadır; ilki “işaret” kavramı, ikincisi ise “ayırt edici” niteliklidir²⁴.

1. İşaret Kavramı

Öncelikle, “işaret” kavramının yalnızca bir şekli ifade etmediğini ve harf, grafik, tasarım, sözcük, sayı, vs. gibi birçok kompozisyonu da ifade ettiğini belirtmek gerekmektedir²⁵. Ayırt edici niteliği bulunan her türlü işaretin marka olarak tescili mümkündür.

Marka olarak tescilinin mümkün olması için, işaretin *“çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yolu ile yayınlanabilen ve çoğaltılabilen”* nitelikte olması gerekmektedir. Bu husus da 5. maddenin metninde ifade edilmiştir. Söz konusu ifade, markanın çizim

²² Arkan, s. 35.

²³ Arkan, s. 35.

²⁴ Tekinalp, s. 343.

²⁵ Tekinalp, s. 343.

dışındaki ifade biçimleriyle de meydana getirilebileceği anlamına gelmekte ve “işaret” kavramına bir genişlik kazandırmaktadır²⁶.

Marka oluşturabilecek işaretleri saymak gerekirse, öncelikle kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, renkler ve ses ve melodilerden oluşuklarını söylemek mümkündür. İşaret kavramının bu kadar geniş unsurları kapsamasının sebebi marka yaratmak konusunda tanınmış olan serbestliktir. Gerçekten de, marka olabilecek işaretlerin niteliği sınırlandırılmamıştır; zira bir işaretin marka olabilmesi için en önemli husus işaretin niteliği değil, o işaretin sahip olduğu ayırt edici niteliklerdir. Çünkü markanın esas fonksiyonlarından bir tanesi bir işletmeye ait mal ve hizmetleri başka bir işletmeye ait mal ve hizmetlerden ayırt etmektir. Dolayısıyla ayırt edici nitelik bir işaretin marka olarak kabul görebilmesi için gerekli olan en önemli unsurdur.

a. Markanın Esas Unsuru

Bir markanın esaslı unsuru, o markayı özgün niteliğini, karakteristiğini ve ayırt edici özelliğini katan unsurdur. Markaların kıyaslanmasında da markalarda yer alan esaslı unsurlar dikkate alınmaktadır. Ülkemizde yürürlükteki marka mevzuatımızda markada yer alan esaslı unsur veya yardımcı unsurun tanımı yapılmamıştır.

556 sayılı KHK'nın 7. maddesinde, özellikle (c), (d) ve (e) bentlerinde olmak üzere, hangi işaretlerin marka olarak tescil edilemeyecekleri ve dolayısıyla markada esaslı unsur olarak yer alamayacakları belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu hükümler kapsamında kabul edilecek kelime, şekil, logo, vs.lerin bir markanın esaslı unsurunu oluşturamayacağının kabulü gerekmektedir.

²⁶ Tekinalp, s. 344.

Benzer bir şekilde, KHK'nın 42/(d) hüküm çerçevesinde, tescilli bir markanın tescilli olduğu mal veya hizmet için tanımlayıcı veya jenerik hale gelmiş olması da bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiş ve bu çerçevede söz konusu işaretin ayırt edici niteliği kalmayacağından, marka olarak ve markanın esaslı unsuru olarak kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır²⁷.

Markadaki esaslı unsur ile yardımcı unsur arasındaki temel farkın esaslı unsurun markada daha belirgin olarak ve farkındalık yaratır biçimde yer alması olarak ifade edilebilir. Ayrıca önemle belirtmek gerekmektedir ki, bir markada mutlaka yardımcı unsur bulunması şart olmayıp, marka sadece münhasır unsurdan oluşabilmektedir. Bunun sebebi ise markadaki ayırt edici unsurun esas unsur olmasından kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda, esas unsur olmadan bir markanın varlığından söz edebilmenin mümkün olmadığını da ifade etmek gerekmektedir.

b. Markanın Yardımcı Unsuru

Bir markanın yardımcı unsurunun, herkesçe kullanılmasının serbest olduğu ve markaya ayırt edici nitelik katmayan, marka tescili kapsamında bulunan ancak markanın korumasının sağlandığı esas unsur olarak kabul edilmeyen yan unsurlar olduğunu ifade etmek mümkündür²⁸. Yardımcı unsurlar da marka kapsamında Markalar Siciline tescilli olmakla birlikte, bu unsurlar marka sahibine münhasır bir yetki ve hak sağlamamaktadırlar.

Yardımcı unsurlar, nitelikleri gereği ayırt edici olmadıklarından, esas unsurların aksine 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin (c), (d) veya (e) hükümlerinden birinin kapsamında olmaları gerekmektedir. Ayrıca yardımcı unsurların esas unsurlara göre daha az fark edilir olarak markada yer

²⁷ Şirin (Balcı), Şükriye; “*Marka Hakkı ve Korunması*”, Akdeniz Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, s. 45.

²⁸ Şirin, s. 46.

aldıklarını söylemek mümkündür. Örnek vermek gerekirse, genel olarak yardımcı unsurlar esas unsura göre daha küçük puntoyla yazılmaktadır veya esas unsur markanın ortasında yer almakta iken, yardımcı unsur alt kısımda veya arka planda yer almaktadır.

Yardımcı unsurlar, esas unsurla birlikte marka ile tescil edilmektedir ve marka kompozisyonunun bütünü dâhilindedirler. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu unsurlar üzerinde marka sahibi münhasır haklara sahip olmamaktadır. Diğer bir deyişle, “A Baklavaları” markasına ilişkin olarak marka sahibinin esas unsur olan “A” ibaresi üzerinde münhasır hakkı olduğunu kabul edebiliriz, ancak markada yardımcı unsur konumundaki “Baklava” ibaresi üzerinde münhasır bir hakka sahip değildir ve “Baklava” ibaresinin üçüncü kişilerce ve başka marka sahiplerince kullanılmasına engel olması mümkün değildir.

Farklı nitelikte ve kategoride yardımcı unsurların bulunması söz konusudur. Emsal olarak, bir markadaki yardımcı unsur tasviri ve tanımlayıcı bir işaret olabilmektedir. Bu işaretler genelde KHK’nın 7. maddesinin (c) veya (d) bendi kapsamına girmektedir. Bu işaretler mal veya hizmetin çeşidini, kökenini, karakteristik özelliğini, niteliğini, vs. belirten ve tanımlayan işaretler olabilir ve bu sebeple de ayırt edici nitelikten yoksundurlar. Zaten bu sebeple bu işaretlerin markada ayırt edici nitelik fonksiyonunu yerine getirmeleri ve marka sahibine münhasır hak sağlamaları mümkün değildir ve bu sebeple herkes tarafından kullanılmaları serbesttir.

Bu türden işaretlere örnek olarak ayçiçeği yağı şişesi üzerinde ayçiçeği resminin veya baklava ürünü üzerinde “baklava” kelimesinin kullanılması verilebilir. Söz konusu bentlerin istisnası olarak KHK’nın 7. maddesinin son bendinde öngörülen ve doktrinde “kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma” olarak adlandırılan ilkedir. Gerçekten de, bu ilke uyarınca, aslında ayırt edici niteliği bulunmayan ve/veya tanımlayıcı nitelikte olan bir ibarenin, marka sahibinin kullanımları sonucunda kazandırılan ayırt edici nitelik

sonucunda tesciline izin verilmesi söz konusudur. Söz konusu hüküm çerçevesinde, *“bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez”*.

Yine yardımcı unsurlara örnek olmak üzere, kaynak gösteren işaretlerin markada esas unsur olarak kabulünün mümkün olmadığını ve bunların sadece yardımcı unsur olarak kabulünün gerektiğini ifade etmek gerekmektedir. Bu işaretler genel olarak bir malın üretildiği veya geldiği coğrafi kaynağa işaret etmektedirler ve bu sebeple de o bölgede/yerde söz konusu malı üreten herkes veya malı o bölgeden/yerden getiren herkes tarafından kullanılmaları mümkün kılınmaktadır²⁹. Bu işaretlere örnek olarak Kütahya çinisini vermek mümkündür.

Aynı şekilde, KHK’nın 7. maddesinin (d) bendi kapsamında bir mesleğin adının veya bir mesleğe mensup olanların adının da ilgili mal veya hizmetler üzerinde bir markada esas unsur olarak kullanılması mümkün değildir. Örnek olarak, “terzi” kelimesinin terzilik hizmetleri veya “kuaför” kelimesinin veya yine aynı şekilde “saç kesen bir silüet” figürünün kuaförlük hizmetleri açısından esas unsur olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Bunlar söz konusu hizmetler için yardımcı unsur niteliğinde olup, bu işaretlerin herkesçe kullanılması mümkündür.

Aynı şekilde, KHK’nın 7. maddesinin (e) bendinde öngörüldüğü üzere, *“Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler”*in de yardımcı unsur olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. Bu hükme örnek olarak çoğunlukla ilaç markalarında ilaç bileşen isimlerinin kullanılmasının verilmesi mümkündür. Gerçekten de bir ilacın formülünde kullanılan bir bileşenin adının markada kullanılması söz

²⁹ Şirin, s. 50.

konusu ibarenin yardımcı unsur, ilgili markanın da zayıf marka olarak nitelendirilmesine yol açmaktadır³⁰.

Son olarak, serbest işaretler de marka hukuku çerçevesinde yardımcı unsur olarak kabul edilmektedirler. Serbest işaretler, öncesinde marka olarak tescilli olmalarına rağmen, zaman içerisinde herkes tarafından bir malın adı haline gelmiş veya diğer bir deyişle jenerikleşmiş ibareler olarak tanımlanabilmektedir. Burada ilgili markanın ayırt edici niteliğini ve kaynak gösterme fonksiyonunu kaybettiğini söylemek mümkündür.

2. Ayırt Edici Nitelik

Ayırt edici nitelik, aslında KHK'nın 5. maddesinde ifade bulmakta ve yukarıda belirtilmiş olan işaretlerin tescil edilebilir olduğunu belirtmektedir. Ayırt edici nitelik kavramının, bir işaretin marka olarak tescil edilip edilmemesinde belirleyici unsur olduğunu söylemek mümkündür³¹. Her ne kadar seçilen işaret 5. madde kapsamında belirtilen işaretlerdence de, ayırt edici niteliği bulunmaması sebebiyle marka olarak tescili mümkün olmamaktadır³².

Ayırt edici niteliği tanımlamaya çalışırsak, bunun “bir işaretin herhangi bir sebeple diğerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve öğeleri” ifade ettiğini söyleyebiliriz³³. Ayırt edici nitelik, markada baştan itibaren var olabileceği gibi, kullanım yoluyla da elde edilebilmektedir. Her iki durumda da, ayırt edici nitelik markanın tescilini sağlama gücüne sahiptir³⁴. Bir markanın ayırt edici niteliği, söz konusu marka altında satılan ve sunulan mal veya hizmetin

³⁰ Öztekin, Sami; “İlaç markaları arasında iltibas ve Türk markalar hukukunun çözümlenmemiş bazı genel sorunları”, Hukuk Araştırmaları, Ocak – Aralık 1991, C. VI, S. 1 – 3, s. 16-17.

³¹ Tekinalp, s. 348.

³² Yasaman, s. 61.

³³ Tekinalp, s. 348.

³⁴ Tekinalp, s. 348.

gerçekleştirilmesinden önce markanın tüketicilerce algılanabilir olmasıyla ilgilidir³⁵.

Her ne kadar ayırt edici nitelik kavramının doğrudan KHK’da tanımı yer alamasa da, KHK’nın 5. maddesinde bu kavramı açıklığa kavuşturacak nitelikte ifadeler yer almaktadır. Bu kapsamda, markanın ayırt edici niteliğinin, hem köken belirtmesi ve dolayısıyla o mal veya hizmetin hangi işletmeye ait olduğunu göstermesi, hem de “kendi simgesel gücünün yarattığı farklılıkla diğer işaretlerden” ayrılması gerekmektedir³⁶.

Ayırt edici niteliğin belirlenmesinde dört farklı kriterden yararlanılabilir. Bunlardan ilki, kavram adına yakın olmama kriteridir. Zira bir işaret, kavram adına ne kadar yakın olursa, ayırt edici niteliği o derece azalır; aksi yönde, kavram adına ne kadar uzak olursa, ayırt edici niteliği artar. İkinci kriter ise anlamsızlıktır, diğer bir ifadeyle kelimenin yaratılmış olmasıdır. Anlamı olmayan ve özgün çaba sonucu yaratılan kelimelerin ayırt edici niteliklerinin yüksek olduğu söylenebilir.³⁷ Üçüncü kriter ise uzun süreden beri kullanmadır. Başta güçsüz ve ayırt edici niteliği zayıf olan markalar, kullanım sonucunda belirli bir ayırt edicilik kazanırlar. Son kriter ise, karıştırılma olasılığının bulunmamasıdır. Bu kritere ilişkin olarak, markanın aynı mal ve hizmetler üzerinde kullanılan mevcut markalardan farklı olması ve onlarla karıştırılma ihtimali arz etmemesinin ayırt ediciliği arttıran bir husus olduğunu söylemek mümkündür.³⁸

Bu çerçevede, örnek olarak sadece bir renkten veya sadece bir harf veya bir rakamdan veya yine sadece herkes tarafından kullanılabilen üçgen, dikdörtgen gibi geometrik bir figürden oluşan markaların tescil edilemeyeceği öngörülmüştür³⁹. Ancak pek tabii ki, KHK’nın 7. maddesinin son fıkrasında

³⁵ Arkan, s. 73.

³⁶ Tekinalp, s. 348.

³⁷ Tekinalp, s. 349.

³⁸ Tekinalp, s. 350.

³⁹ Arkan, s. 73.

öngörölmüş olan kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazanma halinde, bu şekilde herkes tarafından kullanılabilen tek unsurdan oluşan markaların da tescilinin mümkün olduğu ifade edilebilir. Özellikle, zaman içerisinde marka hukukunun gelişimi sonucunda bu şekilde pek çok markanın tescile bağlandığı görölmektedir. Örnek olarak Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 23.12.2010 tarih ve 2010/86 E. ve 2010/277 K sayılı kararı ile "W" markasının tescilinin mümkün olduğu yönünde hüküm kurulmuştur. İlgili davaya konu söz konusu marka herhangi bir şekil unsuru veya başkaca kelime unsuru içermeyen tek başına W harfinden oluşmaktadır. Her ne kadar tek başına harflerin veya ayırt edici niteliği bulunmayan unsurların tescili mümkün değilse de, işbu davada marka sahibinin söz konusu harfe kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandığına karar verilerek markanın tescili mümkün görölmüştür. Mahkemenin söz konusu kararı Yargıtay nezdinde temyiz incelemesinde olup henüz Yargıtay konuya ilişkin kararını vermemiştir.

Son olarak, belirtmek gerekir ki, 556 sayılı KHK, markanın sadece ayırt etme fonksiyonunu değil, bunun yanı sıra garanti ve reklâm fonksiyonlarını da koruma altına almıştır⁴⁰.

B. Marka Sahibi Kavramı

Marka üzerindeki hak mutlak bir haktır ve bu hak sahibine, markanın başkası tarafından kullanılmasını yasaklamak da dâhil, inhisari haklar ve yetkiler sağlamaktadır⁴¹. Markanın sağladığı bu haklar aslında malvarlıksal menfaatler içerseler de, kişisel menfaatlerle bağlantılıdır ve bunun sonucunda marka hakkının olumsuz yasaklama yetkileri ile olumlu kullanma haklarını içerdiğini söylemek mümkündür⁴².

⁴⁰ Arkan, s. 40.

⁴¹ Tekinalp, s. 358.

⁴² Tekinalp, s. 358.

Marka sahibi, marka hakkını tescille aslen veya mirasın geçmesi ya da hukuki bir işlemle de devren kazanabilir⁴³. Kural olarak bir marka birden fazla kişi adına tescil edilememektedir ve buna tek sahip ilkesi denilmektedir. Aynı markanın bir diğer kişi adına tescili, sahibinin izni olsa da mümkün değildir, çünkü bu durum halkı aldatıcı ve yanıltıcı olabilmektedir⁴⁴. Nitekim KHK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi TPE'ye re'sen aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların farklı kişiler adına tescilini engelleme hak ve görevini yüklemektedir. Bunun sonucunda her ne kadar marka sahibi izin verse dahi aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markanın iki farklı kişi adına tescili mümkün değildir. Burada önceliği belirlemek için, TPE tarafından başvurunun yapılması sırasında başvuruyu yapana verilen barkodda evrak numarasıyla birlikte yer alan başvuru tarih ve saati dikkate alınmaktadır⁴⁵.

Bu yönüyle hukukumuz AB marka hukukundan ayrılmaktadır. AB nezdinde 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eşdeğer bir hüküm bulunmamakta olup, önceki marka sahibinin itiraz etmemesi sonucunda yeni markanın da aynı mal veya hizmetler bakımından tescil alması mümkündür. Bu duruma birlikte var olma ("co-existence") ilkesi adı verilmektedir.

KHK'nın 3. maddesinde, marka tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler, *"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler"* olarak ifade edilmiştir. Arkan, madde metninde geçen "ikametgah" ifadesinin geniş yorumlanmadı gerektiğini ve tüzel kişiler bakımından idare merkezini de ifade ettiği kanaatindedir⁴⁶.

⁴³ Tekinalp, s. 358.

⁴⁴ Tekinalp, s. 358.

⁴⁵ Arkan, s. 74.

⁴⁶ Arkan, s. 55.

Bu noktada, marka sahibi kavramının yanı sıra, neredeyse marka sahibi kadar marka hakkını kullanmaya yetkisi olan lisans hakkı sahibinden de bahsetmek gerekmektedir. 556 sayılı KHK'nın 21. maddesinin 5. fıkrasında aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans alanın (lisans hakkı sahibinin) markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu hükme ilişkin olarak, maddede yer alan “tasarruf” kelimesi doktrinde eleştirilmiştir⁴⁷. Bu kelime ile lisans alanın markanın kullanılabilmesi için gerekli olan ve kullanılmaya yardımcı nitelik taşıyan her eylemde bulunabileceği kast edilmiştir ve söz konusu fıkra geniş yoruma imkân sağlayacak şekilde kaleme alınmış olduğu için, lisans verenin lisans sözleşmesinde açık bir şekilde hüküm koymak yoluyla sınırlandırma yapması mümkün olacaktır⁴⁸.

II. Marka Türleri

Markayı çeşitli türlere ayırarak açıklamak mümkündür. Bu türlerden bazıları KHK'da sayılmış, bazıları ise sayılmamıştır. Öncelikle, tescil edilmiş veya tescil edilmemiş marka ayrımı yapılmamaktadır, çünkü 556 sayılı KHK uyarınca tescil edilmemiş bir işaret marka olmayıp, yalnızca bir işareten ibarettir⁴⁹.

Markaları biçimlerine göre, amaçlarına göre, sahiplerine göre ve tanınmış olup olmamalarına göre sınıflandırmak mümkündür. Burada en temel marka türlerine kısaca değinmekle yetineceğiz.

⁴⁷ Tekinalp, s. 437.

⁴⁸ Tekinalp, s. 437.

⁴⁹ Tekinalp, s. 351.

A. Ticaret (Mal) Markası

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin (Marka Yönetmeliği) 4. maddesinde, mal markası olarak da anılan ticaret markası, “*bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret*” olarak ifade edilmiştir.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi, ticaret veya mal markası, her türlü menkul mal ile ilgili olan markadır⁵⁰. Ticaret markası sadece endüstriyel anlamda değil, aynı zamanda ticaret konusu yapılan mallar için kullanılabilmektedir.

Markalara sağlanan ilk koruma ticaret markaları açısından olmuştur⁵¹. Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin mevcut 45 sınıftan 34’ü mallara ilişkindir⁵². Piyasada satın alınan her türlü malın üzerinde yer alan markalar ticaret markalarına örnektir.

B. Hizmet Markası

Marka hukukunda, ilk olarak ticaret markaları koruma altına alınmıştır ve uzun süre hizmet markalarına ilişkin herhangi bir koruma sağlanmamıştır. İlk olarak, uluslararası düzeyde Paris Sözleşmesi’nde 1958 yılında Lizbon’da yapılan değişiklikle mümkün hale gelmiştir⁵³.

Hizmet markası ise, yukarıdaki ticaret veya mal markasından farklı olarak, bir işletmenin hizmetlerini diğer bir işletmenin sunduğu hizmetlerden ayıran markadır. Hizmet işletmeleri sundukları hizmetleri tanıtmak için hizmet

⁵⁰ Tekinalp, s. 351.

⁵¹ Yasaman, Hamdi; *Marka Hukuku*, İstanbul 2004, 1. Bası, s. 21.

⁵² Yasaman, s. 21.

⁵³ Yasaman, s. 21.

markalarını kullanmaktadırlar⁵⁴. Mal ve hizmet sınıflandırmasındaki 45 sınıfın son 11 sınıfı da hizmetleri kapsamaktadır⁵⁵.

551 sayılı Markalar Kanunu (551 sayılı Kanun) döneminde, hizmet markaları bu Kanun'un hükümlerine tabi tutulmamışlardı⁵⁶. Hizmet markaları 556 sayılı KHK ile düzenleme altına alınmıştır ve aynı şekilde, Marka Yönetmeliği'nin 9. maddesinde ifade edilmiştir.

C. Bireysel (Ferdî) Marka

Bir markanın, tüzel veya gerçek, sadece bir kişiye ait olması durumunda, bu markaya bireysel marka denilmektedir. KHK'da ferdi marka kavramına yer verilmemiştir. Oysa 551 sayılı Kanun'un 2/a maddesinde, ferdi marka gerçek veya tüzel kişiler tarafından münferiden veya müstakilen kullanılan marka olarak tanımlanmış idi⁵⁷. Bir markanın üzerinde iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olsa dahi, bu marka bireysel marka sayılır⁵⁸.

Bir işletme, pazar şartlarındaki özellikleri dikkate alarak, markasının kendi adına değil, temsilcisi adına tescil edilmesini daha uygun bulabilir ve bu durumda marka vekil adına tescil edilir ve buna "vekil markası" denilmektedir⁵⁹. Bu şekilde bir tescilin yapılabilmesi için, markanın gerçek sahibinin buna izin vermesi gerekmektedir; aksi halde, marka sahibinin izni olmadan vekilin markayı kendi adına tescil ettirmesi hali 556 sayılı KHK'nın 8/2, 11 ve 17. maddelerinde düzenlenmiştir⁶⁰. "Vekil markası" da bireysel marka niteliğindedir⁶¹.

⁵⁴ Tekinalp, s. 352.

⁵⁵ Yasaman, s. 22.

⁵⁶ Arkan, s. 44.

⁵⁷ Arkan, s. 44.

⁵⁸ Tekinalp, s. 352.

⁵⁹ Yasaman, s. 22.

⁶⁰ Yasaman, s. 22.

⁶¹ Yasaman, s. 22.

Ayrıca, “holding markası” (grup markası, konzern markası) da aynı hâkimiyet altındaki işletmelerin, kendi markalarının yanında, mensup oldukları grubu simgelemek amaçlı kullanılan bir markadır⁶². Bu tip markalar da, gruptaki tüm işletmeler adına ortak bir marka olarak değil, genelde holding adına tescilli olduklarından, bireysel marka niteliğindedirler⁶³. Tekinalp, “holding markasının” birden çok işletme adına değil de, işletmeler grubundaki holding adına – diğer bir deyişle tek bir işletme adına – tescilli olması sebebiyle, ortak marka değil, bireysel marka olduğunu ifade etmektedir⁶⁴. Arkan da aynı yönde, “holding markasının” ortak marka olmadığı ve marka sahibinin holdingin kendisi olması sebebiyle, bireysel bir markadan bahsedildiği görüşündedir⁶⁵.

D. Garanti Markası

Yalnız markanın sahibi tarafından değil, marka sahibinin belirlediği, malın kalitesine ilişkin bulunan şartları gerçekleştiren her işletme tarafından kullanılabilen, malın kalitesi hakkında garantiyi simgeleyen marka, garanti markasıdır⁶⁶. Bu kavramda geçen “garanti” kelimesi, malın kalite, üretiliş biçimi, coğrafi köken gibi özelliklerinden bir veya birkaçının kamuya açıklanan özelliğinin garanti edilmiş olmasına ilişkindir⁶⁷.

Bu noktada, 556 sayılı KHK’nın 54. maddesinde garanti markasına ilişkin tanımın, uygun bir tanım olmadığını söylemek mümkündür. 54. maddede yer alan, “*garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir*” tanımından, garanti markasının işletmenin “ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini

⁶² Yasaman, s. 22.

⁶³ Yasaman, s. 23.

⁶⁴ Tekinalp, s. 353.

⁶⁵ Arkan, s. 46.

⁶⁶ Tekinalp, s. 352.

⁶⁷ Tekinalp, s. 352.

ve kalitesini” garanti ettiği anlamı çıkmaktadır⁶⁸. Oysaki aslında garanti edilen işletmeye ilişkin özellikler değil, markaya ilişkin özelliklerdir. Garanti markası tek bir kişi adına tescillidir ve bu kişi genelde dernek veya meslek birlikleridir⁶⁹. Garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmelerin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır⁷⁰. Örnek olarak, WOOLMARK veya İSO markaları garanti markalarıdır. Ancak işletmeler yine de sattıkları mallara kendi markalarını koyduktan sonra garanti markalarını ek olarak, ürünün özelliğini veya niteliğini belirlemek amacıyla kullanmaktadırlar.

E. Ortak Marka

Ortak marka ise, birden çok işletme adına tescilli, markanın her bir sahibinin, markanın tamamı üzerinde, markanın diğer sahiplerinin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı olmak kaydıyla, ancak bağımsız bir şekilde hak sahibi oldukları markadır⁷¹. Ortak marka kavramı grup markası ile karıştırılmamalıdır. Grup markası, birden fazla kişi adına tescilli olmayıp, sadece grubun üzerinde hâkimiyeti olan holding adına tescilli olup, gruba dâhil diğer işletmelerce de, kendilerine ait markaların yanında kullanılan bir markadır⁷². Örnek vermek gerekirse, “Koç” markası Koç Holding A.Ş. adına tescilli olup tek bir sahibi olduğundan ortak marka değildir; ancak, Koç Holding bünyesindeki birden fazla firma tarafından kullanılmaktadır ve grup markasına bir örnek oluşturmaktadır.

Ortak markanın bir gruba ait olması gerekmemektedir; tamamen bağımsız işletmeler adına da tescilli olabilir. Ortak marka müşterek mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi değildir⁷³. Ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler teknik yönetmelik ile gösterilir ve ortakların tüm hak ve

⁶⁸ Tekinalp, s. 353.

⁶⁹ Tekinalp, s. 353.

⁷⁰ Yasaman, s. 23.

⁷¹ Tekinalp, s. 353.

⁷² Tekinalp, s. 353.

⁷³ Tekinalp, s. 353.

yetkileri, diğer ortakların haklarıyla sınırlanmıştır⁷⁴. Sonuç olarak ortak marka birden fazla kişi adına tescilli olup söz konusu kişilerce doğrudan kullanılabilir. Grup markasındaki gibi tescil sahibinin diğer kişilere veya firmalara kullanım için izin veya icazet vermesine gerek bulunmamaktadır.

Garanti markası ve ortak marka açısından, tescil için yapılan başvuruyla birlikte, markanın kullanım usul ve şekline ilişkin detayları içeren bir teknik yönetmelik de sunulmaktadır⁷⁵. Söz konusu teknik yönetmelik de TPE tarafından incelenmekte ve uygun bulunduğu takdirde onaylanmaktadır⁷⁶. Garanti veya ortak markayı kullanacak olan kişilerin söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun davranmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, garanti markası veya ortak marka teknik yönetmeliğine aykırı davranan kişilerin söz konusu garanti markasını veya ortak markayı kullanmadan men edilmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu teknik yönetmeliğin gerekliliği, garanti markasını veya ortak markayı kullanan her kişinin ürünlerinin garanti markası veya ortak marka ile temin edilen özelliği taşıdığına emin olunmasını sağlamak içindir.

F. Tanınmış Marka

KHK genel olarak tüm markalara, alelade markalara, sağlanan korumayı düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, tanınmış markalar açısından özel bir koruma öngörülmüştür.

Tanınmış markalar için, maruf marka, tanınmış marka (“marque notoire”), iyi tanınan marka (“marque bien connue”), dünyaca tanınan marka (“marque mondiale”), uluslararası tanınan marka (“marque de notoriété internationale”) ve tanınmış markalar (“marque de haute renommée”) terimleri

⁷⁴ Tekinalp, s. 353.

⁷⁵ Tekinalp, s. 354.

⁷⁶ Tekinalp, s. 354.

kullanılmaktadır⁷⁷. Uluslararası anlaşmalarda veya diğer ülkelerdeki marka mevzuatlarında olduğu gibi, KHK'da da tanınmış marka kavramı tanımlanmamıştır. Bunun sebebinin, tanınmış markanın her somut olaya göre farklılık göstermesi ve önceden belirlenen kriterlere uymaması olduğu ifade edilmektedir⁷⁸.

Yasaman'a göre, bir markanın tanınmış sayılabilmesi için markanın üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin yöneldiği tüketici çevresinde veya ilgili sektörde tanınması yeterlidir⁷⁹. Ayrıca, bazı markaları toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmemesine karşın, sadece ilgili tüketici çevre veya ilgili alıcılar tarafından da tanınabilir; ancak bunun aksine, uluslararası düzeyde tanınan markalara da dünya çapında tanınmış marka denilmektedir⁸⁰.

Dirikkan ise, KHK'nın tanınmış markalar açısından, tanınmışlık derecelerine bağlı olarak, farklı derecede korumalar öngördüğünü belirtmektedir⁸¹. Söz konusu farklı korumalar, tanınmış bir marka açısından tescil engelinin kaldırılmasında, tescilli olmayan tanınmış markaların dahi markanın korunmasına ilişkin bazı haklardan yararlanmaları ve tanınmış markanın üçüncü bir kişi tarafından tescil edilmesi veya kullanılması bakımından daha geniş bir korumadan yararlanmasıdır⁸².

Dirikkan ayrıca maruf markalar ile ünlü markalar ayırımına da gitmiştir⁸³. Buna göre, maruf markadan söz edebilmek için markanın ülkemizde de kullanılması ve bilinmesi gerekmektedir⁸⁴. Dirikkan'a göre ünlü marka ise tanınmış marka ile aynı anlama gelmektedir⁸⁵.

⁷⁷ Yasaman, s. 24.

⁷⁸ Yasaman, s. 24.

⁷⁹ Yasaman, s. 25.

⁸⁰ Yasaman, s. 25.

⁸¹ Dirikkan, Hanife; *Tanınmış Markanın Korunması*, Ankara 2003, s. 24.

⁸² Dirikkan, s. 24.

⁸³ Dirikkan, s. 40.

⁸⁴ Dirikkan, s. 41.

⁸⁵ Dirikkan, s. 45.

Kanaatimce, bir markanın tanınmış kabul edilmesi için, ilgili sektörde ve ilgili tüketici çevresince, tanınıyor olması yeterlidir. Zira örnek vermek gerekirse, ayakkabılarda kullanılan bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi için otomotiv yedek parça sektöründe çalışanlarca da biliniyor olması ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması beklenemez. Gerçekten de her markanın yoğun olarak kullanıldığı ve belirli bir tanınmışlık seviyesine ulaştığı bir sektör bulunmaktadır. Her markanın her sektörde kullanılması ve tanınmış hale gelmesi ve tüketicilerin tamamı veya büyük bir kısmı tarafından biliniyor olması beklenemez.

Sonuç olarak, bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken markanın kendi sektörü ve ilgili çevre dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Uygulamada ise, ilgili sektör ve tüketiciler ihtilaf halinde mahkeme nezdindeki dosyalar kapsamında gerçekleştirilen bilirkişi incelemelerinde bilirkişilerce belirlenmektedir.

G. Topluluk Markası

1. Genel Olarak

Topluluk markası, Avrupa Topluluğu'na (AT) özgü bir sistemdir ve 1 Nisan 1996 tarihinden itibaren İspanya'nın Alicante şehrindeki İçpazarın Uyumlaştırılması Dairesi'nde (OHIM) tescil edilmeye başlanmıştır⁸⁶. Topluluk markası, Topluluk sınırları dâhilinde markasını korumak isteyen başvuru sahiplerine, tüm üye ülkelerde korumayı tek bir başvuru ile sağlama olanağı vermektedir. OHIM'e yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuç vermesi durumunda, tüm üye ülkeler için koruma sağlayan ve hak doğuran Topluluk markasının sahibi olunur.

⁸⁶ Tekinalp, s. 355.

Başvuru sahiplerinin üye ülkelerde ayrı ayrı marka başvurusu yapmak yerine Topluluk markası yolunu tercih etmeleri durumunda elde edecekleri avantajlar, tek ücret sistemi ile tek bir ofise, tek bir başvuru yapılması ve tek bir mevzuat altında, takip edilecek tek bir usulün olmasıdır.

Sayılan tüm avantajlarına karşın Topluluk markası sisteminin oldukça önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir aksaklığı söz konusudur. Bu aksaklık, Topluluk markası başvurusunun reddedilmesi durumunda üye ülkelerin hiçbirisinde geçerliliğin olmamasıdır. Bununla birlikte reddedilen Topluluk markası başvurularının, Topluluk üyesi ülkelere ret kararının geçerli olmayacağı ülkeler için ulusal başvurulara dönüştürülmesi mümkündür.

Topluluk markasına ilişkin Tüzük, Topluluk markasının korunmasının, her Devletin kendi iç hukukunda ulusal markaları için öngördüğü koruma rejimi ile gerçekleştirilebileceği anlayışını taşımaktadır⁸⁷. Bu sebeptir ki Topluluk markasına “ulusal markalara tanınan korumadan az olmamak (eşitin altında olmak) koşuluyla” bir üstünlük tanınmaktadır⁸⁸.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Tüzük ile Topluluk bünyesindeki ulusal hukuklar sadece tescilli markalar açısından uyumlaştırılmıştır. Tescilli olmayan markaların korunması açısından üye devletler arasında hala büyük farklılıklar mevcuttur⁸⁹. Topluluk markası sistemi, tescil esasına dayanan bir sistem olduğundan, bu markadan doğan hakların tescil dışında başka bir yöntemle – örneğin kullanım yoluyla – elde edilmesi mümkün değildir⁹⁰.

⁸⁷ Topçu, Deniz; *Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar*, Ankara 2007, s. 247.

⁸⁸ Topçu, s. 247.

⁸⁹ Bastian, Eva-Marina; “*Avrupa Hukukunda Topluluk Markası: Ulusal Hukuk ve Mevcut Sorunlarla İlişkiler*”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara 8 – 11 Ocak 2002, s. 461 – 483, s. 467.

⁹⁰ Gülları, Sekinet Nur; *Avrupa Topluluk Markası Sisteminin İncelenmesi*, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2008, s. 64.

2. Başvuru Sisteminin Özellikleri

40/94 sayılı Tüzüğün 25/1. maddesi uyarınca, Topluluk Markası'nın tescili için, doğrudan OHIM'e veya bir üye devletin ulusal sınaî mülkiyet ofisine başvurmak gerekmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca, üye devlet ofisinin iki haftalık süre içerisinde başvuruyu OHIM'e iletme yükümlülüğü bulunmaktadır⁹¹. Tüzüğün 88. maddesi hükmü çerçevesinde, AB üyesi ülkelerden birisinde ikamet etmeyen, bu ülkelerden birinde idare merkezi bulunmayan ya da sınaî veya ticari işletmeye sahip olmayanların, OHIM nezdindeki işlemleri bir vekil aracılığıyla yaptırmaları gerekmektedir⁹².

Tüzüğün 111. maddesi uyarınca, OHIM AT'nin bir örgütü olup, tüzel kişiliği bulunmaktadır⁹³. OHIM nezdinde, marka tescil başvuruları ile ilgili kararları "İnceleme Görevlileri", tescil başvurusuna karşı yapılan itirazlar hakkında kararları ise "İtiraz Birimleri" incelemekle ve karara bağlamakla görevlidir⁹⁴. Bunun yanı sıra, Topluluk Markası'nın kaldırılması veya hükümsüzlüğüne ilişkin kararları alacak birim ise "İptal Birimleri" olup, bu birimlerin yetkileri dışında kalan konulardaki kararları "Markalar İdaresi ve Hukuk Birimi" almaktadır⁹⁵. Tüm bu birimlerin aldıkları kararların temyizi "Temyiz Kurulları"nda görülmektedir⁹⁶.

Tüzüğün 5. maddesinde, Topluluk Markası başvurusu yapabilecek kişiler geniş bir şekilde belirtilmiştir⁹⁷. Bu çerçevede, Türk vatandaşları da, Türkiye'nin Paris Sözleşmesi'ne ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'nda taraf olması sebebiyle, Topluluk Markası başvurusunda bulunabilmektedirler⁹⁸.

⁹¹ Arkan, s. 6.

⁹² Arkan, s. 6.

⁹³ Yasaman, s. 26.

⁹⁴ Yasaman, s. 26.

⁹⁵ Yasaman, s. 26.

⁹⁶ Yasaman, s. 26.

⁹⁷ Yasaman, s. 27.

⁹⁸ Yasaman, s. 27.

Topluluk Markası'nın tanımı ulusal hukuklardaki marka kavramı ile aynı iken, burada markanın uygulama ve koruma alanı değişmektedir⁹⁹. Başvuru OHIM tarafından ilk olarak Tüzüğün 7. maddesi çerçevesinde mutlak tescil engelleri açısından incelenir ve daha sonra reddedilmediği halde, daha önceden tescil edilmiş veya tescili için başvuruda bulunulmuş bir Topluluk Markası sahibinin, Tüzüğün 8. maddesi uyarınca itirazda bulunup bulunmayacağı yönünden incelenir ve bu yönde inceleme yapılması için üye devletlerin sınai mülkiyet ofislerinde duyurulur¹⁰⁰.

Başvurunun araştırılmasına ve incelenmesine ilişkin Tüzüğün 39. ve 40. maddeleri kapsamında, söz konusu inceleme raporları başvuru sahibine tebliğ edilmektedir ve bu tebliği takiben bir ay içerisinde, başvuru yayınlanır¹⁰¹. Yayın tarihini takiben, Türk marka hukukunda olduğu gibi, üçüncü kişilerin önceki haklarına dayanarak itirazda bulunmak için üç aylık bir süreleri bulunmaktadır¹⁰². Başvuruya karşı yapılan itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda, duruma göre başvurunun tesciline veya tescil talebinin reddine karar verilmektedir¹⁰³.

Tüzük hükümleri uyarınca, bir Topluluk Markası'nın hükümsüz kılınması için Ofis'e başvurulması gerekmektedir. Bu kapsamda, Tüzük'ün 55/3 maddesi uyarınca, bir Topluluk Markası'nın hükümsüz kılınması veya hakkın geri alınması konulu dava bir üye ülke mahkemesi önüne gelmiş ise ve bu konuda kesin bir hüküm verilmişse, taraflardan birisinin aynı taleple OHIM'e başvurması halinde, OHIM bu talebi reddedecektir¹⁰⁴. OHIM'in yetkisi ile üye ülke mahkemelerinin yetkisi arasında bir çatışmanın doğmaması için,

⁹⁹ Yasaman, s. 26.

¹⁰⁰ Arkan, s. 7.

¹⁰¹ Arkan, s. 7.

¹⁰² Arkan, s. 7.

¹⁰³ Arkan, s. 7.

¹⁰⁴ Yasaman, s. 29.

OHIM'in verilen mahkeme kararına uygun davranması gerektiği yönünde kural konulmuştur¹⁰⁵.

OHIM'in kararlarına karşı taraflar temyiz talebinde bulunabilirler ve bu talep Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanır¹⁰⁶. Temyiz Kurulu'nun kararları aleyhine de, ilk önce Genel Mahkeme, sonrasında da Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) nezdinde dava açılabilir¹⁰⁷.

III. Marka Hakkının Korunması Kavramı

Markanın korunması, markanın veya bir unsurunun sahibinin izni olmadan başkası tarafından kullanılamaması, üzerinde tasarrufta bulunulamaması, aksine hareketin markaya tecavüz sayılması demektir¹⁰⁸. Markanın bir başkası tarafından ticaret unvanının bir parçası olarak da kullanılması marka sahibi tarafından engellenebilmektedir ve unvanın terkinin talep edilebilmektedir. Markanın bütünüyle ve/veya teker teker parçaları itibarıyla korunması mümkündür.¹⁰⁹

Markanın korunması için gerekli olan şekli ve maddi şart tescildir. Marka hakkı kural olarak tescil ile elde edilmektedir ve marka koruması da tescil ile başlamaktadır. Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, marka tescil edilmiş işarete verilen addır; dolayısıyla tescil edilmeden önce marka doğmadığı için, tescilli olmayan bir işaret yalnızca işarettir ve bu işaretin sahibi, marka hakkının korunmasından yararlanamaz. Marka tescilinden doğan haklar ve dolayısıyla koruma, tescilin ilanı ile geçerlilik kazanmaktadır¹¹⁰.

Bu doğrultuda, denilebilir ki, markaya sağlanan koruma, kural olarak, markanın tescili ile başlar ve tescilin kapsamına giren mal ve hizmetlerle

¹⁰⁵ Yasaman, s. 29.

¹⁰⁶ Yasaman, s. 29.

¹⁰⁷ Yasaman, s. 29.

¹⁰⁸ Tekinalp, s. 401.

¹⁰⁹ Tekinalp, s. 401.

¹¹⁰ Tekinalp, s. 401.

sınırlı olup, marka hangi mal ve hizmet için tescil edilmişse, marka sahibinin markasının bir başkası tarafından kullanılmasını, tescilini önleme yetkisi, o mal ve hizmetler ile onlara benzer mal ve hizmetlerle sınırlı olmaktadır¹¹¹.

IV. Marka Hakkının Korunmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri

Yukarıda yer verilen tanımlardan da anlaşıldığı üzere, marka hakkı gayri maddi haklar kapsamında yer almaktadır. Bir markanın sahibi, bu markadan kaynaklanan bir takım hak ve yetkilere sahip olmaktadır. Gelişen toplumda günden güne daha fazla ekonomik değere sahip olabilen markalar, sahiplerine tanınan bu hakların ve bunlardan doğan yetkilerin korunmasını gerektirmektedir.

Ülkemizdeki marka mevzuatı çok büyük oranda AB'deki yasal mevzuattan, özellikle Topluluk Markası'na ilişkin düzenlemelerdeki hükümlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Bu sebeple, halen yürürlükteki mevzuat olan 556 sayılı KHK'nın birçok hükmü ile hâlihazırda AB nezdinde Topluluk Markası ile ilgili olarak geçerli olan 207/2009 sayılı Tüzüğün hükümleri aynı yöndedir. Bu kapsamda, marka hakkının korunmasına ilişkin olan 556 sayılı KHK'nın 9. maddesi ile 207/2009 sayılı Tüzüğün aynı hususa ilişkin 9. maddesi de büyük oranda aynı yöndedir.

Marka hakkının korunmasının kapsamını Türk ve AB hukukunda karşılaştırmalı olarak incelemek için, hem 556 sayılı KHK'nın hem de 207/2009 sayılı Tüzüğün 9. maddelerini kıyasen irdelemek gerekmektedir.

Bu noktada, belirtmek gerekir ki yakın zamanda 556 sayılı KHK'nın 9. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile iptal edilmiş olduğundan, 5833

¹¹¹ Yıldız, Adem; *Marka Davaları*, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2005, s. 7.

sayılı Kanun ile yeni bir hüküm tesis edilmiş ve 556 sayılı KHK değişikliğe uğramıştır.

Marka hukukuna ilişkin yasal düzenlemeler, söz konusu işaretlerin ve genel olarak fikri mülkiyet haklarının ticari ve ekonomik hayatta giderek daha fazla önem kazanmasının sonucunda değişmiş ve gelişmiştir. Bu kapsamda, ülkemizde bu alanda kabul edilen düzenlemelerin genel olarak Avrupa Birliği düzenlemeleri ile uyum içerisinde ve onları takip eder nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. İşbu çalışmada, öncelikle Türk hukukunda marka hukuku alanındaki mevzuatları inceledikten sonra Avrupa Birliği nezdinde kabul edilmiş marka hukuku kaynaklarına değinilecektir.

A. Türk Hukukunda Markalara İlişkin Düzenlemeler

Temelleri 1952 yılına dayanan uzun hazırlık sürecinin sonucunda, 1965 yılında marka hukuku alanında, 551 sayılı Markalar Kanunu (551 sayılı Kanun) kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık 30 yıllık bir süre yürürlükte kalan bu kanunun ardından, özellikle Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum süreci çerçevesinde, 1995 yılında 556 sayılı KHK kabul edilmiş ve günümüzde de halen yürürlükte dir.

1. 551 Sayılı Kanun

Yıllar süren çalışma süreci ve taslakların hazırlanmasının sonucunda, 03.03.1965 tarihinde 551 sayılı Kanun kabul edilmiştir¹¹². Söz konusu kanunun kabulü ile yürürlükte bulunan 1304 tarihli Alame ti Farika Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır¹¹³. Aynı yıl içerisinde, 1955 tarihli

¹¹² 12.03.1965 tarih ve 11951 sayılı RG.

¹¹³ Arkan, s. 14.

Talimatnameyi yürürlükten kaldıran¹¹⁴, 551 sayılı Kanun'un uygulama şeklini gösterir bir Yönetmelik de kabul edilmiştir¹¹⁵.

Ayrıca, yine 1965 yılında markalarla ilgili olarak, Sınaî mülkiyet Hakları ile İlgili Hususlar Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir ve bu yönetmelikle, tescil edilen markaların ilanlarının yayınlanması için Resmi Sınaî Mülkiyet Gazetesi'nin çıkarılması kabul edilmiştir¹¹⁶.

551 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler, ne yazık ki bazı açılardan eksik kalmış ve uygulamada karışıklıklara yol açmıştır. Örnek olarak, markanın tescil edilmesinden önce üçüncü kişilerin markaya itiraz etme olanakları bulunmamaktaydı, ancak marka tescil edildikten sonra dava açma olanağı tanınmıştı¹¹⁷. Yine, tescilli bir markanın veya benzerinin sonradan ikinci bir kişi adında da tescil mümkün olduğundan, bu alanda da uygulamada sorunlar çıkmış ve kanunda buna ilişkin bir düzenlemenin yer almaması da bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir¹¹⁸.

551 sayılı Kanun'la ilgili diğer bir eleştiri de mallara ilişkin bir sınıflandırmanın kabul edilmemiş olması ve markanın sadece başvuruda belirtilen mal için tescil edilip koruma altına alınması idi¹¹⁹. Bu durumda, malın benzeri veya ikamesi için aynı veya benzer markanın tesciline imkân verilmiş olmakta idi.

Son olarak, belki de kanun ile ilgili olarak getirilen en önemli eleştirilerden birisi de, tecavüz hallerine ilişkin olarak kanunda birçok hususun eksik bırakılmış olması ve düzenlenmemiş olması ve tecavüz davalarına ticaret mahkemelerinin bakmakla yetkili olması sebebiyle, çok uzun sürede

¹¹⁴ Arkan, s. 14.

¹¹⁵ 11.06.1965 tarih ve 12020 sayılı RG.

¹¹⁶ Arkan, s. 14.

¹¹⁷ Arkan, s. 15.

¹¹⁸ Arkan, s. 15.

¹¹⁹ Arkan, s. 16.

sonuçlandırılan davaların, marka sahiplerini mağdur ettiği yönündedir¹²⁰. Ayrıca, idari makamların tedbir alma yetkileri konusunda da kanunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğundan, taklit markaların engellenmesi mümkün olmamakta idi¹²¹.

Tüm bu eksiklikler ve eleştiriler sonucunda ve ayrıca Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde, marka hukuku ve genel olarak fikri mülkiyet hukuku alanında değişikliklerin yapılması ve yeni mevzuatların kabulü şart olmuştur. Bu kapsamda, yeni bir düzenleme ihtiyacının aciliyeti ve kanun çıkarmak için uzun ve kapsamlı bir sürece ihtiyaç olması sebebiyle, yeni bir kanunun kabulü yerine, 551 sayılı Kanun'u da yürürlükten kaldıran 556 sayılı KHK kabul edilmiştir.

2. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

556 sayılı KHK'nın kabul edildiği dönemde, 551 sayılı Kanun haricinde, Türkiye'nin sınai haklara ilişkin mevzuatının çok yetersiz ve eski olduğunu söylemek mümkündür¹²². Patentlere ilişkin 1978 tarihli ihtira Beratı Kanunu dışında, tasarımlar, coğrafi işaretler vs. konularında herhangi bir mevzuat kabul edilmemiş idi ve bu durum Türkiye'deki ticari hayat bakımından olumsuz sonuçlara sebep olmakta idi¹²³. Bu kapsamda, 80'li yıllarda sınai mülkiyet hakları alanında yasal düzenlemeler kabul edilmesi için çalışmalara başlanmıştır¹²⁴.

AB'ye katılım ve uyum sürecinin ve özellikle AT – Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Kararı'nın bu çalışmaların hızlanması konusunda büyük etkisi olduğunu söylemek mümkündür¹²⁵. Söz konusu Karar'ın 29/1. maddesi ile taraflar fikri ve sınai mülkiyet haklarının

¹²⁰ Arkan, s. 16.

¹²¹ Arkan, s. 17.

¹²² Arkan, s. 17.

¹²³ Arkan, s. 17.

¹²⁴ Arkan, s. 17.

¹²⁵ Arkan, s. 17.

yeterli ve etkin biçimde korunması ile uygulanmasının sağlanmasına verdikleri önemi ifade etmişler ve ayrıca 9/2. maddesi ve 8 nolu Eki ile bu alanda Türkiye tarafından yapılması gerekenler sıralanmıştır¹²⁶.

Söz konusu 8 nolu Ek ile Türkiye 1/95 sayılı Karar'ın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde, TRIPs Anlaşması'nı uygulamayı¹²⁷ ve ayrıca, fikri ve sınai mülkiyet haklarının AT'de geçerli olan koruma düzeyine eşit olacak biçimde korunmasını sağlayacak tedbirleri almayı taahhüt etmiştir¹²⁸. Türkiye ayrıca yine aynı ekle, kararın yürürlüğe girmesinden önce, sınai mülkiyetin korunması hakkında Paris Konvansiyonu ile ilgili Stockholm Sözleşmesi'ne¹²⁹ ve markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası tasnifi hakkındaki Nice Sözleşmesi'ne¹³⁰ de taraf olmayı taahhüt etmiştir¹³¹. Bütün bu yükümlülükler sonucunda, Türkiye mevzuatını AB ile uyumlaştırma sürecine girmiştir¹³².

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nı takiben, çalışmalar hızlandırılmış ve hem bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair olan hem de patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, markalar ve coğrafi işaretlerin korunmasını sağlamak amacıyla, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisini veren 08.06.1995 tarih ve 4113 sayılı Kanun¹³³ kabul edilmiştir¹³⁴. Söz konusu kanuna dayanarak, 551 sayılı KHK ile patent haklarının, 554 sayılı KHK ile endüstriyel tasarımların, 555 sayılı KHK ile coğrafi işaretlerin ve 556 sayılı KHK ile de markaların korunması hakkında düzenlemeler getirilmiş ve bu

¹²⁶ Arkan, s. 18.

¹²⁷ Türkiye TRIPs Anlaşması'na 26.01.1995 tarih ve 4067 sayılı Kanun ile katılmıştır.

¹²⁸ Arkan, s. 18.

¹²⁹ Türkiye aslında 1967 yılında Stockholm'de değiştirilmiş metnin 1-12. maddeler haricindeki maddelerine katılmış, 1-12. maddeler açısından çekince koymuştur. İşbu Karar ile üstlendiği taahhüdü takiben, 29.07.1997 tarih ve 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu maddeler ilişkin çekinceler de kaldırılmıştır.

¹³⁰ Türkiye, Bakanlar Kurulu'nun 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı kararı ile Nice Anlaşması'na taraf olmuştur.

¹³¹ Arkan, s. 18.

¹³² Bayram, Elif Betül; *Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü ile Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırılması*, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s. 78.

¹³³ 24.06.1995 tarih ve 22323 sayılı RG.

¹³⁴ Arkan, s. 19.

KHK'ların tamamı 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmişlerdir¹³⁵.

Bu noktada, Ortaklık Konseyi Kararı ile yüklenilen taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi amacıyla, bu konularla ilgili olarak kanun değil KHK yoluyla bu düzenlemeler kabul edilmiştir¹³⁶. Esasen 4113 sayılı yetki kanunu ile markaları ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin esasların, ilkelerin, yöntemlerin ve koruma kuralları ve ilgili düzenlemelerin ve 03.03.1965 tarihli ve 551 sayılı Kanunda yapılacak düzenlemelerin ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi hususunda yetki verilmiştir.

Ancak, bu yetkinin varlığına rağmen, 551 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yoluna gidilmeden, bu kanun yürürlükten kaldırılmış ve 556 sayılı KHK kabul edilmiştir¹³⁷. Bu noktada, söz konusu düzenlemelerin kanun ile değil KHK ile kabul edilmiş olması birçok eleştiriye yol açmıştır. Özellikle, markalarla ilgili olarak yürürlükte bulunan bir kanun bulunmasına ve yetki kanunu ile bu kanuna değişiklik yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, kanunun yürürlükten kaldırılarak bu alanda yeni bir KHK'nın kabul edilmesi duruma uygun bulunmamıştır.

556 sayılı KHK, yürürlüğe girmesiyle birlikte, 551 sayılı Kanun'u, 51, 52 ve 53. maddeleri hariç olmak üzere, yürürlükten kaldırmıştır¹³⁸. Yürürlükte kalan söz konusu maddeler cezai sorumluluğa ilişkin maddeler olup, KHK ile ceza hükümlerinin getirilmesi mümkün olmadığından, bu hükümlerin varlığının korunması zorunlu olmuştur¹³⁹. Ancak, daha sonra, 03.11.1995 tarihinde kabul edilen 4128 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'ya ilave ve değişiklikler

¹³⁵ Arkan, s. 19.

¹³⁶ Arkan, s. 19.

¹³⁷ Arkan, s. 19.

¹³⁸ Arkan, s. 19.

¹³⁹ Arkan, s. 20.

getirilmiş ve cezai hükümler de eklenmiştir ve 551 sayılı Kanun'un yürürlükte kalan 51, 52 ve 53. maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır¹⁴⁰.

Söz konusu cezai hükümlerin kanun ile değil KHK ile düzenlenmesi, bu hükümlerin eleştirilmesine ve iptaline sebep olmuştur. Günümüzde halen, 2009 yılı başında Anayasa Mahkemesi'nin çalışmamızın ikinci bölümünde detaylı olarak değinilecek iptal kararı üzerine, yeni bir kanunun kabulü çalışmalarına ağırlık verilmeyerek, 556 sayılı KHK'da değişiklik yapılarak yeni düzenlemelerin getirilmesi de eleştirilere hedef olmuştur.

3. Konuyla İlgili Diğer Düzenlemeler

556 sayılı KHK'nın kabulünü takiben, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 556 sayılı KHK'nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 05.11.1995 tarih ve 22454 sayılı RG'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın BİK – TPE 96/2 numaralı Nice Anlaşması hükümlerine göre uygulanacak sınıfların listesi ve uygulamasına ilişkin Tebliğ de yayınlanmıştır¹⁴¹.

Söz konusu mevzuatların kabul ve yürürlüğe girmesi aşamasını takiben, 16.06.1994 tarih ve 4004 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 544 sayılı KHK¹⁴² ile daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ait olan markaların tescili ile ilgili işlemleri yürütme görevi, yeni kurulan TPE'ye bırakılmıştır¹⁴³. TPE'nin oluşturulmasında da, büyük ölçüde Topluluk Markasıyla ilgili 40/94 sayılı Tüzük'ün OHIM'in kuruluş ve görevlerine ilişkin hükümlerinden yararlanılmıştır¹⁴⁴. 544 sayılı KHK'da, TPE'nin organ ve birimleri sayılmış ve bunların görevleri belirtilmiştir¹⁴⁵.

¹⁴⁰ Arkan, s. 20.

¹⁴¹ 27.08.1996 tarih ve 22740 sayılı RG.

¹⁴² 24.06.1994 tarih ve 21970 sayılı RG.

¹⁴³ Arkan, s. 21.

¹⁴⁴ Arkan, s. 21.

¹⁴⁵ Arkan, s. 21.

4. Markalar Kanunu Tasarısı

Hâlihazırda yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK'nın haricinde, 19.02.2009 tarihinde TBMM'ye sunulan Markalar Kanunu Tasarısı¹⁴⁶, kabul edilmesi halinde, 556 sayılı KHK'yı yürürlükten kaldırarak, bu alanda uygulanacak esas mevzuat niteliğine sahip olacaktır. Kanunun gerekçesinde, özellikle 27.10.1994 tarihli Markalar Kanunu Anlaşması'na¹⁴⁷ Türkiye'nin taraf olması nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda daha güncel bir mevzuata olan ihtiyaçtan bahsedilmiştir¹⁴⁸. Bugün itibarıyla TBMM'de Komisyon'da bulunan söz konusu tasarının kabulü halinde, 556 sayılı KHK'nın yürürlükten kalkması ve ilgili Kanun hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır.

B. Avrupa Birliği Hukukunda Markalara İlişkin Düzenlemeler

1. 89/104 Sayılı Yönerge

AB marka hukukunun temelini oluşturan mevzuatlardan birisi de 1988 tarihli Markalarla İlgili Üye Devletler Mevzuatının Uyumlaştırılmasına İlişkin 89/104 sayılı Birinci Konsey Yönergesi'dir. İlerleyen dönemlerde, Toplulukta, 2008 yılında 89/104 sayılı Yönergenin yerine geçen 2008/95 sayılı Yönerge kabul edilmiştir. Söz konusu 2008/95 sayılı Yönerge ile 89/104 sayılı Yönergenin düzenlemelerinde esasa ilişkin bir değişiklik getirilmediğini belirtmek gerekmektedir.

AB marka hukuku konusunda kabul edilen ilk düzenleme olan 89/104 sayılı Yönerge, bir Topluluk markasının Birlik kapsamında uygulanması gerektiği yönünde Avrupa Komisyonu'nun vermiş olduğu karar sonucu

¹⁴⁶ <http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0681.pdf>, e.t. 06.04.2011.

¹⁴⁷ 14.04.2004 tarih ve 25433 sayılı RG, <http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/04/20040414.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/04/20040414.htm>, e.t. 09.04.2011.

¹⁴⁸ Aktekin, Uğur; "Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik", Legal Fikri ve Sinaî Haklar Dergisi 18/2009, s. 281 – 312, s. 282.

çıkarılmıştır¹⁴⁹. Bu hususa Komisyonun 1976 yılında yayınladığı bir Topluluk markası oluşturulması konusundaki memorandumunda da, Topluluk markasını tamamlayıcı olmak üzere üye devletlerin marka haklarının da uyumlaştırılması gereğine vurgu yapılarak yer verilmiştir. Topluluk düzeyinde gerek Topluluk markasının oluşturulması gerekse üye devletlerin marka haklarının yaklaştırılması suretiyle başlayan uyumlaştırma hareketi, Topluluk markasının yeni bir kurumsal yapılanma gerektirmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan siyasi engeller sebebiyle bu alanda gecikmiş ve önceleri Topluluk markası sistemini tamamlayıcı bir unsur olarak görülen markaya ilişkin ulusal hakların yaklaştırılması daha erken uygulama alanı bulmuştur¹⁵⁰.

Komisyon üye devletlerde marka hukukunun bir Yönerge vasıtasıyla uyumlaştırılmasını tercih etmiştir. Yönergenin ilk taslağı 1980 yılında yayınlanmış ve Komisyon, Parlamento, üye devletler ve diğer çıkar grupları arasında gerçekleşen yoğun tartışmalar sonucu 21.10.1988 tarihinde Konsey tarafından kabul edilmiştir¹⁵¹.

Söz konusu Yönerge, üye devletlerin marka mevzuatlarının tamamen aynı hale getirmeyi ve hatta ulusal mevzuatları kaldırmaya yönelik değil¹⁵², sadece iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki hükümlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. İç pazarın işleyişini doğrudan etkilemeyen alanlarda üye devletler mevcut düzenlemelerini korumakta ve istedikleri düzenlemeleri oluşturmakta serbesttirler.

Yönerge ile maddi hukuka ilişkin olarak hizmet ve ticaret markalarının kapsamı, reddedilme ve hükümsüz kılınma gerekçeleri, markadan doğan haklar, lisans verme, markanın kullanım yükümlülüğü ve markanın iptali gibi

¹⁴⁹ Triton, Guy; *Intellectual Property in Europe*, Third Edition, London 2008, s. 261.

¹⁵⁰ Triton, s. 262.

¹⁵¹ Triton, s. 262.

¹⁵² Gielen, Charles; “*Harmonisation of Trade Mark law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council*”, *European Intellectual Property Review*, 1992, s. 262.

konuların uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamdaki konularda Yönerge üye devletlerin düzenleme yapma serbestisi üzerinde tüketici bir etkiye sahiptir. Usule ilişkin kurallara ise – tescil prosedürü ve tescilsiz markaların korunması gibi – Yönergede yer verilmemiş ve bu konular ulusal mevzuatlara bırakılmıştır¹⁵³. Bir başka ifade ile ana hatlar bu Yönerge vasıtasıyla tüm üye devletler bakımından uyumlu olarak kurulduktan sonra, usuli veya diğer konulardaki düzenlemeleri belirlemekte üye devletlerin kendi yapılanmaları, tercihleri belirleyici olacaktır.

Söz konusu Yönerge, üye devletlerden herhangi birisinde münferit marka, ortak marka veya garanti veya sertifika markası olarak tescil edilen veya başvurusu yapılan veya Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi'nde tescil edilen veya başvurusu yapılan veya üye devletlerden herhangi birisinde hukuki sonuç doğurabilecek uluslararası bir seviyede tescilli söz konusu olan mal veya hizmet markalarına uygulanabilir nitelikte idi.

Söz konusu Yönergenin hükümlerine bakıldığında, marka hakkının korunmasına yönelik olarak Yönergenin 5. maddesinde bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. Söz konusu madde ile, korunmayı doğuran haksız kullanma şekilleri hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir marka sahibinin bazı durumlarda izni alınmadan markasının kullanılmasını önleme yetkisi mevcuttur. Bu durumlardan ilki tescilli marka ile aynı olan bir işaretin markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerde kullanılmasıdır. İkincisi ise marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerde kullanılması nedeniyle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali yaratmasıdır. Bu durumlarda tescilli marka sahibi, üçüncü kişilerin kendisinin izni olmaksızın markasını ticari amaçla kullanılmasını yasaklayabilecektir.

¹⁵³ Çamlıbel Taylan, Esin; *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi*, 1. Bası, Ankara 2001, s. 28.

Yönerge ile, tanınmış markaların sahiplerine verdikleri haklar konusunda üye devletlerin, marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin markanın tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal ve hizmetlerde kullanılması durumunda, bu işaretin kullanımının sahibine haksız bir avantaj sağlaması, markanın ününe ve ayırt edici karakterine zararı dokunması halinde tanınmış marka sahibine bu işaretin kullanılmasını engelleme yetkisi verebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Markanın sahibine tanıdığı hakların düzenlendiği Yönergenin 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yukarıda bahsedilen tescilli markalara ve tanınmış markaya ilişkin koruma kapsamında marka hakkı sahibi haksız işaretin, malın veya ambalajın üzerine iliştirilmesi, mal veya hizmetlerin söz konusu işaret altında satışa arz olunması veya satış amacıyla stoklanması, malların söz konusu işaret altında ithal veya ihraç edilmesi, söz konusu işaretin ticari evrak ve reklâm malzemeleri üzerinde kullanılmasını yasaklayabilmektedir. Bu sayılan yasaklama halleri sınırlı sayıda değildir.

2. 40/94 Sayılı Tüzük

AB'ye üye ülkelerdeki marka kanunlarının uyumlaştırılması amacına yönelik 89/104 sayılı Yönerge'nin ardından, AB'de marka hukuku alanında meydana gelen ikinci bir önemli gelişme de Topluluk Markası'na ilişkin 40/94 sayılı Tüzüğün kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesidir¹⁵⁴. Söz konusu Tüzük ile AB nezdinde aynı hukuki geçerliliğe ve korumaya sahip bir marka yaratılmıştır¹⁵⁵. 89/104 sayılı Yönerge'de olduğu gibi, Topluluk Markası sistemi de, markalar ilişkin ulusal mevzuatları yürürlükten kaldırmamakta, bunların yanı sıra AB'ye üye ülkelerin tamamı nezdinde geçerli olacak bir markaya ilişkin sistemi yaratmaktadır.

¹⁵⁴ Official Journal, 14.01.1994, No. L 11, <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=302140:cs&lang=en&list=302140:cs.&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>, e.t. 23.11.2009.

¹⁵⁵ Arkan, s. 5.

Söz konusu Topluluk Markası'nın yaratılmasıyla ilgili çalışmaları 1980 yılında başlanmıştır ve bu çalışmaların sonucunda 1988 yılında Tüzük taslağı ortaya çıkmıştır¹⁵⁶. Fakat ortak düzenleme altına alınmak istenen diğer birçok konuda olduğu gibi, Topluluk Marka Ofisi'nin hangi ülkede yer alacağına ve Ofisin çalışma dilinin hangisi olacağına dair ülkeler arasında anlaşmazlıklar çıkmış ve bunun sonucunda çalışmaların neticelenmesi gecikmiştir¹⁵⁷.

Birkaç yıl süren görüşmelerin neticesinde, OHIM'in İspanya'da yer almasına ve resmi dil olarak da İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İtalyancanın kabul edilmesine karar verilmiştir¹⁵⁸. İspanya, Ofis'in Alicante'ye kurulmasını kararlaştırmış ve Ofis 01 Ocak 1996 tarihinde faaliyete başlamış, ancak başvurular 01 Nisan 1996 tarihi itibarıyla incelenmeye başlanmıştır¹⁵⁹.

40/94 sayılı Tüzük hükümleri uyarınca, OHIM nezdinde Topluluk Markası'nın tescili yalnızca AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile sınırlandırılmış değildir. Tüzüğün 5. maddesi uyarınca, AB'ye taraf olmayıp da, Sınai Mülkiyetin Korunması ile İlgili Paris Konvansiyonu'na ya da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması'na taraf ülkelerin vatandaşları ile Paris Konvansiyonu'na taraf olmayan devlet vatandaşları – AB veya Paris Konvansiyonu'na taraf bir devlette ikametgâh veya iş merkezine ya da ticari-sınai bir işletmeye sahip olmak koşuluyla – markalarını OHIM nezdinde tescil ettirme ve korumadan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kapsamda, Türkiye'nin de gerek Paris Konvansiyonu'na gerekse de DTÖ Anlaşması'na taraf olması sebebiyle, Türk vatandaşları da markalarını OHIM nezdinde tescil ettirerek, AB ülkeleri kapsamında korumadan yararlanabilmektedirler¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Arkan, s. 5.

¹⁵⁷ Arkan, s. 5.

¹⁵⁸ Arkan, s. 5.

¹⁵⁹ Arkan, s. 5.

¹⁶⁰ Arkan, s. 6.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 40/94 sayılı Tüzükten, 556 sayılı KHK'nın hazırlanmasında büyük ölçüde yararlanılmıştır¹⁶¹. Bunun yanı sıra, Tüzük hükümleri TPE'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin 544 sayılı KHK'ya da kaynak teşkil etmiştir¹⁶².

3. 207/2009 Sayılı Tüzük

Topluluk Markası sistemini kuran ve 20.12.1993 tarihinde kabul edilen 40/94 sayılı Tüzüğün¹⁶³, kabul edildiği tarihten bu yana içeriğinde birçok değişiklik yapılmış ve Tüzük tüm değişiklikleri kapsar şekilde yeniden yazılmış ve bu haliyle 207/2009 sayılı Topluluk Tüzüğü¹⁶⁴ olarak tekrardan kabul edilmiştir. Bu sebeple, 207/2009 sayılı Tüzük'ün içeriği esasen 40/94 sayılı Tüzük ile büyük ölçüde aynıdır. Söz konusu 207/2009 sayılı Tüzük 24.03.2009 tarih ve L 78 sayılı ABRG'de yayınlanarak, 13.04.2009 tarihinden bu yana yürürlüktedir.

4. Çeşitli Yönetmelik ve Genelgeler

Söz konusu Tüzüğün yanı sıra, diğer yasal kaynaklar, Tüzüğün Uygulanmasına ilişkin 2868/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği¹⁶⁵; ücretleri düzenleyen 2869/95 sayılı Komisyon Yönetmeliği¹⁶⁶; OHIM Temyiz Kurulunun çalışma esaslarını belirleyen 216/96 sayılı Komisyon Yönetmeliği¹⁶⁷ ve OHIM'in çeşitli konularda çıkardığı genelgelerdir.

¹⁶¹ Arkan, s. 8.

¹⁶² Arkan, s. 8.

¹⁶³ <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm> e.t. 14.05.2009.

¹⁶⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF> e.t. 12.05.2009.

¹⁶⁵ <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg2868.htm>, e.t. 09.04.2011.

¹⁶⁶ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv_en.pdf, e.t. 09.04.2011.

¹⁶⁷ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/21696_cv_en.pdf, e.t. 09.04.2011.

V. Türk Hukukundaki Gelişmeler Açısından Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Süreç

Anayasa Mahkemesi, 03.01.2008 tarih ve 2005/15 E. ve 2008/2 K. sayılı kararı¹⁶⁸ ile 556 sayılı KHK'nın 9/1(b), 9/2(b), 61(a) ve 61(c) hükümlerini iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 2003 ve 2004 yıllarında vermiş olduğu, 18.06.2003 tarih ve 2000/38 E. ve 2003/66 K. sayılı¹⁶⁹ ve 02.03.2004 tarih ve 2002/92 E. ve 2004/25 K. sayılı¹⁷⁰ kararları ile 556 sayılı KHK'nın suç ve cezalara ilişkin 61/A ve 61(d) hükümleri daha önceden iptal edilmiş idi. 02.03.2004 tarihinde verilen kararda, Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Mahkeme, KHK'lar ile suç oluşturulamayacağını ve sözleşmeden doğan borç için de hapis cezası öngörülemeyeceğini ileri sürerek Anayasa'ya aykırılık iddia etmiştir¹⁷¹. Ancak 2008 yılında verilen karar ile sadece suç ve cezalara ilişkin 61. madde değil, ayrıca marka hakkının koruma kapsamında ilişkin 9. maddenin 1. ve 2. fıkralarının (b) bentleri de iptal edilmiştir.

KHK'nın 9. maddesi korumanın kapsamını, 61. maddesi ise bu koruma kapsamının ihlal hallerini ve ihlal halinde verilmesi öngörülen cezaları düzenlemektedir. 61. maddede öngörülen suç ve cezalar çalışmamızın konusunu oluşturmadığından, Anayasa Mahkemesi'nin 2003 ve 2004 yıllarında verilmiş olan kararlarına değinilmeyip, yalnızca 9. maddenin değişmesine sebep olan 2008 yılında verilen kararı irdelenecektir.

¹⁶⁸ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁶⁹ 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/12/20031226.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2003/12/20031226.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁷⁰ 14.05.2004 tarih ve 25462 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/05/20040514.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2004/05/20040514.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁷¹ Memiş, Tekin; “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nin Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi”, Haluk Konuralp anısına Armağan, Cilt: 2, 2009, s. 1035 – 1053 (Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale), s. 1037.

A. Olay ve İtirazın Gerekçesi

Ankara Fikri ve Sinaî Haklar Ceza Mahkemesi, müşteki şirket adına tescilli markaları taşıyan taklit ürünleri satışa arz etmek eyleminden dolayı görülen davada, itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatine vararak, iptalleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Ankara Fikri ve Sinaî Haklar Ceza Mahkemesi'nin 24.04.2005 tarihli başvurusunun gerekçesine bakıldığında, öncelikle hukuk devleti ilkesinin ceza hukuku alanındaki ilk yansımasının “suç ve cezaların kanuniliği” ilkesi olduğu belirtilmektedir. Gerçekten de, Anayasa'nın 38. maddesi “*Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz; kimseye suç işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez*” hükmünü içermektedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, suçların yasa ile konulmasının bir gereği de, suç tipinin düzenlendiği hükmün “yeterince açık ve anlaşılabilir” olmasıdır¹⁷². “Aksi halde vatandaşlar yönünden hukuki güvenliğin yeterince sağlandığını söylemek olanaklı değildir. Bir başka deyişle, hangi eylemlerin yasa koyucu tarafından yaptırıma bağlandığının, suçun yasal unsurlarının, ağırlaştırılmış hallerinin yeterince anlaşılır şekilde düzenlenmesi bir zorunluluktur”¹⁷³.

Karara konu olayda, 5194 sayılı Kanun ile değişik 4128 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'ya ek 61/A-c madde ve bendi¹⁷⁴ ile bu bentte yer alan atıf

¹⁷² 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁷³ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁷⁴ Madde 61/A.- (Değişil: 5194 – 22.06.2004 / m.16) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;

dolayısıyla KHK'nın 61. maddesinin (a)¹⁷⁵ ve bu bentteki atıfla 9. maddesinin 1 ve 2. fıkralarının (b) bentlerinin¹⁷⁶ "*hukuk devleti ve suçların yasallığı*

a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehmeden, bu haklarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine,

c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur.

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 61 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayet, acele işlerden sayılır. Marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36. maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

¹⁷⁵ Madde 61 - Aşağıda yazılı fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) 9 uncu maddenin ihlali,

b) Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,

ilkelerinin bir gereği olan bu zorunluluğu asgari düzeyde de olsa” karşılamadığı belirtilmiştir¹⁷⁷. Mahkeme, “yasa koyucunun hukuki sorumluluk ile cezai sorumluluk arasında temel ilkesel farklılıkları gözeterek cezai sorumluluğa ilişkin düzenlemeyi ayrıca ve suç oluşturan eylemin unsurlarına yeterli açıklık sağlayacak bir düzenleme yapması” gerektiğini ifade etmiştir¹⁷⁸.

Diğer yandan, hukuk devleti ilkesinin ceza hukuku alanında ikinci yansıması “suç ve cezalar arasında ölçülülük” ilkesidir. Diğer deyişle, yasa koyucu insan hak ve özgürlüklerine getirilen sınırlandırmaların sınırı olarak ölçülülük ilkesine uymak durumundadır. Ceza hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili olarak, söz konusu ilke bir suç için öngörülen cezanın,

d) (...) (Madde 61 in (d) bendi, Anayasa Mahkemesinin 14.5.2004 tarih ve 25462 sayılı R.G.'de yayımlanan, 2.3.2004 gün ve K.2004/25 - E.2002/92 sayılı kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmiştir.)

e) (a) ila (c) bendlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

f) Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

¹⁷⁶ Madde 9 - Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin, izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,

b) Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,

b) İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,

c) İşareti taşıyan malın ithali, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) veya ihracı,

d) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.

Markanın sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Markanın tescili için yapılacak başvurunun yayınlanmasından sonra doğabilecek durumlarla ilgili olarak tazminat talebi yapılabilir. Ancak başvurunun yayını ile doğan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.

¹⁷⁷ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁷⁸ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

bu suçun işlenmesi sonucu bozulan kamu düzeninin yeniden tesisi amacına elverişli, gerekli ve bu amaçla orantılı olması şeklinde tanımlanabilir.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına konu *“somut olayda uygulanması söz konusu olan yasa hükmünde öngörülen yaptırımlar anılan hükümde 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası “iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezası veya her ikisi, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ticaretten men” cezaları olarak belirlenmiştir*¹⁷⁹.

Ankara Fikri ve Sinaî Haklar Ceza Mahkemesi, itiraz gerekçesinde *“yasada öngörülen hapis ve ağır para cezalarının alt sınırının cezanın, somut olayın ağırlığına göre şahsileştirilmesine imkân vermeyecek bir şekilde yüksek tutulduğu ayrıca, maddede öngörülen ve fer’i ceza niteliğindeki “işyerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ile ticaretten men cezasının” uygulanıp uygulanmayacağı konusunda hâkime bir takdir hakkı tanımadığı görülmektedir”* ifadesine yer vermiştir¹⁸⁰. Bu durumun ise hâkime cezayı fiilin önemine ve failin kişiliğine uyarlama imkânı sağlamadığı ve bunun sonucunda da birçok durumda suç ile ceza arasında adalete uygun bir oranın kurulamadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak da, KHK'nın 9., 61. ve 61/A-c maddelerinde suç ve cezaların düzenlenmiş olduğu ancak Anayasa uyarınca bunların sadece kanun ile düzenlenebileceği belirtilerek, bunların KHK ile düzenlenmiş olmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştur.

¹⁷⁹ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

¹⁸⁰ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 22.02.2010.

B.Anayasa Mahkemesi Kararı

1. 9. Maddenin Birinci ve İkinci Fıkralarının (b) Bentleriyle 61. Maddenin (a) ve (c) Bentleri Açısından

Anayasa Mahkemesi, 9. maddenin 1. ve 2. fıkralarının (b) bentleri ve 61. maddenin (a) ve (c) bentleri açısından Mahkeme'nin itirazlarını incelediğinde, Yasa koyucunun, ceza hukuku alanında yetkisini kullanırken Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel ilkeleriyle bağlı olduğunu, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin ancak kanunla konulacağını, 556 sayılı KHK'nın itiraz konusu 9. ve 61. maddelerinde belirtilen eylemlere, 5194 sayılı Yasa ile değiştirilen 61/A maddesinde ceza yaptırımını öngörülüğünü, suç ve cezalara ilişkin esasları düzenleyen 38. madde Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer aldığından bu konudaki düzenlemelerin kanun hükmünde kararname ile yapılmasının olanaklı olmadığını, bu eylemlere ceza öngören maddenin yasayla düzenlemesinin de bu sonucu değiştirmeyeceğini¹⁸¹ ve dolayısıyla söz konusu hükümlerin Anayasa'ya aykırılık sebebiyle iptallerinin gerektiğine hükmetmiştir.

2. 61/A Maddesinin (c) Bendi Açısından

556 sayılı KHK'nın 61/A maddesinin (c) bendinin incelenmesi açısından, Anayasa Mahkemesi, yasa koyucunun ceza hukuku alanında yetkisini kullanırken, Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, toplumda belli eylemlerin suç sayılıp sayılmaması, suç sayıldıkları takdirde hangi çeşit ve ölçülerde ceza yaptırımları ile karşılanmaları gerektiği, hangi hâl ve hareketlerin ağırlaştırıcı veya hafifletici neden olarak kabul edileceği konularında takdir yetkisine sahip olduğunu; 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller" başlığını

¹⁸¹ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/07/20080705.htm>, e.t. 25.02.2010.

taşıyan 61. maddesi delaletiyle, 61/A maddesinin itiraza konu (c) bendinde düzenlenen marka hakkına tecavüz eylemlerinin, yasa koyucu tarafından suç kabul edilerek yaptırıma bağlanmış ve yaptırım olarak da iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmi yedi milyar liradan kırk altı milyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine hükmolunacağıının öngörülmüş olduğu; suçun işlenmesindeki özelliklere göre hâkime farklı cezalar uygulama imkânı sağlandığı ve bu yaptırımın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olduğunu, hakkın özüne dokunduğunu, makul ve kabul edilebilir ölçüyü aştığını, ya da yaptırımla öngörülen amaç arasında makul ve adaletli bir denge bulunmadığını söylemek mümkün olmadığından, düzenlemenin Anayasanın 13. maddesine aykırı bir yönünün de görülmediğini ifade ederek, Ankara Fikri ve Sınâî Haklar Ceza Mahkemesi'nin bu hüküm açısından itirazını yerinde görmeyerek reddetmiştir.

VI. Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Değerlendirmeler

Çalışmamızın kapsamı, Anayasa Mahkemesi'nin kararına konu olan 556 sayılı KHK'nın 61 ve 61/A maddeleriyle ilgili değil, sadece Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonucunda iptal edilen 9. maddeye ilişkin olduğundan, karara ilişkin değerlendirmeler de salt bu yönüyle çalışmamızda irdelenecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ayoğlu Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirmeden önce, bu ve geçmişteki iptal kararlarının sebebinin bir yasama tembelliği olduğunu ifade etmektedir¹⁸². Gerçekten de Gümrük Birliği'ne uyum süreci içerisinde aceleyle çıkartılmış olan sınâî mülkiyet

¹⁸² Ayoğlu, Tolga; “Anayasa Mahkemesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. ve 61. maddelerinin bazı Bentlerinin İptaline İlişkin 3.1.2008 tarihli kararı üzerine düşünceler”, FMR 2008, C. 8, s. 23 – 37, s. 33.

haklarına ilişkin kararnameler¹⁸³, aradan 15 yıl gemiř olmasına rağmen, yasa ile onaylanarak kanun haline getirilmemiř ve bu alanda yeni kanunlar da kabul edilmemiřtir.

Ayrıca doktrinde Anayasa Mahkemesi’nin 03.01.2008 tarihli kararının “marka üzerindeki tekel hakkının” özel hukuk tanımında ciddi bir boşluk arattığı kabul edilmektedir¹⁸⁴. Bu sebeple, 2008 yılında söz konusu Anayasa Mahkemesi kararının yayınlanmasından itibaren, TPE tarafından hazırlanmış olan Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı’nın¹⁸⁵ bir an önce yasalařtırılması gerektiğı doktrinde belirtilmiřtir¹⁸⁶.

Ayoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin KHK’nın 9. ve 61. maddelerinin özel hukuk normu karakterinde olduklarını göz ardı ettiğini ifade etmiřtir ve ceza normu niteliğı taşımayan normları, özel hukuk normlarını, ceza normlarına özgü bir gerekeyle, “ceza ve ceza yerine geen güvenlik önlemlerinin yasa ile öngörölmesi” yönündeki ilkeye dayanarak iptal ettiğini ileri sürmektedir¹⁸⁷. Ancak, bu görüşe katılmak mümkün olmayabilir, zira her ne kadar KHK’nın özel nitelikteki bir düzenleme olduğı kabul edilse ve bu husus dikkate alınsa da, bütün yasal düzenlemelerin genel düzenleme niteliklerini taşımaları beklenmektedir. Bilindiğı üzere, ceza hukuku ve özellikle ceza hukukunda kanunilik ilkesi evrensel bir ilkedir. Dolayısıyla, ne kadar özel olursa olsun, bir düzenlemenin söz konusu evrensel cezada kanunilik ilkesini ihlal edebileceğı kabul edilemezdir. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi’nin ceza hukukuna özgü bir gerekeyle yanlış olarak hareket ettiğini söylemek doğru değildir.

¹⁸³ 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK.

¹⁸⁴ Ayoğlu, s. 34.

¹⁸⁵ http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/taslaklar/markalar_kanunu_tasarisi_taslagi.pdf, e.t 02.03.2010.

¹⁸⁶ Ayoğlu, s. 34.

¹⁸⁷ Ayoğlu, s. 34.

Bu kapsamda, 556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin, TRIPS Anlaşmasının 16. maddesi, 89/104 sayılı AB Yönergesi'nin 5. maddesi ve 40/94 sayılı Tüzüğün 9. maddesi hükümlerine paralel olarak, mutlak hak niteliğindeki marka hakkının hak sahibine tanıdığı yetkileri düzenlemektedir¹⁸⁸. Diğer bir deyişle, KHK'nın 9. ve 61. maddelerindeki düzenlemeler sırasıyla, "*tescilli markaya sağlanan tekel hakkının kapsamını ve marka hakkına tecavüz hallerini*" düzenlemektedir¹⁸⁹. Bu hükümler özel hukuk normu niteliğindedir. Cezai nitelikte hüküm olan KHK'nın 61/A maddesinin söz konusu 9. ve 61. madde hükümlerine atıf yapmış olması bu hükümlerin özel hukuk normu niteliklerini etkilemez veya değiştirmez. Dolayısıyla, bu hükümler "suç tipini düzenleyen ceza normu" niteliğini almazlar¹⁹⁰.

Sonuç itibarıyla, KHK'nın 9. ve 61. madde hükümlerinin özel hukuk normları oldukları dikkate alındığında, bunların "ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemlerinin yasa ile öngörülmesi"ne ilişkin ilkeyi ihlal ettiklerini söylemek pek doğru olmayacaktır¹⁹¹. Dolayısıyla, ceza hukuku değil özel hukuk normu olan bu iki maddenin Anayasa Mahkemesince ceza hukukuna ilişkin bir ilkeyi ihlal etmiş olmaları sebebiyle iptal edilmelerinin doğru olmadığı yönünde değerlendirmeler yapılmıştır¹⁹².

Anayasa Mahkemesi, KHK'nın 9. ve 61. maddelerini, "ceza normu olmamalarına karşın "suç tipini" düzenleyen normlar olarak" görmüş ve bu sebeple söz konusu hükümlerin iptaline karar vermiştir¹⁹³. Ancak, Ayoğlu'na göre, "*bu hatalı algılama, tescilli markadan doğan tekel hakkının kapsamı ve marka hakkına tecavüz olarak kabul edilen halleri belirleyen iki teme normun önemli bentlerinin iptal edilmesine ve bu iki hükmün sistematik açıdan deforme edilmesine yol açmıştır*"¹⁹⁴.

¹⁸⁸ Ayoğlu, s. 34.

¹⁸⁹ Ayoğlu, s. 36.

¹⁹⁰ Ayoğlu, s. 36.

¹⁹¹ Ayoğlu, s. 37.

¹⁹² Ayoğlu, s. 37.

¹⁹³ Ayoğlu, s. 37.

¹⁹⁴ Ayoğlu, s. 37.

Diğer bir yandan, Memiş ise, Anayasa Mahkemesi kararının da bir yargı kararı olduğunu, buna karşılık Anayasa Mahkemesi'ne istisnai bir yetki tanınarak, iptal kararının yürürlüğünü ertelemek suretiyle yargı kararı ile bir hukuki boşluğu doldurma faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade etmektedir¹⁹⁵. Esasında hukuki boşluk doldurma kurumu, özel hukuka ait bir boşluğun doldurulmasına ilişkin olmalıdır¹⁹⁶. Oysa ki bu durumda, Anayasaya aykırılığı tespit edilmiş olan bir kanun hükmünün belirli bir süre daha yürürlükte kalmasının öngörülmesi esasında Anayasa hükmünün ihlal edilmesi anlamına gelmektedir¹⁹⁷.

Daha önce KHK ile ceza hükümlerinin öngörülemeyeceği gerekçesiyle iptal kararı verilmiş olmasına rağmen, yeniden bu kararı dolanmak suretiyle yeni bir kanun ile KHK'ya yeni hükümlerin getirilmesi ve cezaların öngörülmesi, Anayasa Mahkemesi kararının etkisizleştirilmesi anlamına gelecektir¹⁹⁸. Bu çerçevede Memiş, Anayasa Mahkemesi'nin, KHK ile ceza hükümlerinin getirilmiş olmasının suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olduğu yönünde açıkça hüküm kurmuş olmasına rağmen, söz konusu düzenlemeyi derhal iptal etmemesi ve kararın yürürlüğe giriş tarihini ertelemesinin doğru olmadığını ifade etmektedir¹⁹⁹. Memiş, yargı kararı ile hukuk yaratma veya hukuk boşluğunun doldurulmasının suç veya cezanın ihdas edilmesi bakımından gerçekleşemeyeceğini savunmaktadır²⁰⁰.

VII. Kanun Değişikliği

Hem Anayasa Mahkemesi'nin yukarıda irdelenen 03.01.2008 tarih ve 2005/15 E. ve 2008/2 K. sayılı kararı, hem de 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5. ve geçici 1.

¹⁹⁵ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1043.

¹⁹⁶ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1043.

¹⁹⁷ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1047.

¹⁹⁸ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1048.

¹⁹⁹ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1051.

²⁰⁰ Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale, s. 1051.

maddeleri uyarınca, özel kanunlarda bulunan ceza hükümlerinin 31.12.2008 tarihine kadar TCK ile uyumlu hale getirilmemiş olması sebebiyle, 556 sayılı KHK'nın 61/A maddesinde öngörülen ceza hükmünün uygulanma ihtimali ortadan kalkmıştır²⁰¹. Bunun üzerine, zorunlu olarak yasa koyucu kanun değişikliği yoluna başvurmak durumunda kalmıştır ve 556 sayılı KHK'nın 9, 61 ve 61/A maddelerine ilişkin bir yasal düzenleme kabul etmiştir. Ancak ne yazık ki, söz konusu yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesinden önce tamamlanamamıştır ve bu sebeple, kısa süreliğine de olsa yasal boşluk doğmuştur. Söz konusu yasal değişiklik, 5833 sayılı Kanun ile 21.01.2009 tarihinde TBMM'de kabul edilmiştir. Daha sonra Cumhurbaşkanınca onaylanarak, 28.01.2009 tarihli RG'de yayınlanmıştır²⁰².

Çalışmamızda, Türk hukuku açısından mevzuat hükümleri irdelendiğinde, 556 sayılı KHK'nın yürürlükteki hali, diğer bir deyişle, 5833 sayılı Kanun ile değiştirilmiş olan hükümleri dikkate alınacaktır. Ancak, söz konusu hükümlerin 2009 yılına kadar yürürlükte kalmış olan hükümlere nazaran getirmiş oldukları yenilik ve değişikliklerin belirtilmesi amacıyla da, gerekli olan noktalarda, yürürlükten kalkmış ancak uzun yıllar uygulanmış olan KHK'nın eski hükümlerine de atıf yapılacaktır.

Özellikle, belirtmek gerekmektedir ki, her ne kadar Anayasa Mahkemesi, iptal kararı ile 556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının (b) bentlerinin iptaline karar vermiş ise de, yasa koyucu sadece söz konusu bentler açısından yeni bir düzenleme yapmakla yetinmemiş, KHK'nın 9. maddesi hükmünü tamamen yeniden düzenlemiştir²⁰³. Bu kapsamda, değişiklikten önce hükmün eski hali kapsamında yer almayan bazı düzenlemeler de maddenin yeni haline eklenmiştir²⁰⁴.

²⁰¹ Çağlar, Hayrettin; “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme”, GÜHFD, Ankara 2009, C. XI, Sa. 1-2, s. 97 – 112, s. 98.

²⁰² Çağlar, s. 98.

²⁰³ Çağlar, s. 98.

²⁰⁴ Çağlar, s. 98.

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KORUNMASININ KAPSAMI

Bu bölüm dâhilinde öncelikle, marka sahibinin marka tescilinden doğan hakkın korunmasının kapsamının belirlendiği esas madde olan 556 sayılı KHK'nın ve Topluluk Tüzüğü'nün 9. maddeleri karşılaştırmalı olarak irdelenecek; ayrıca, söz konusu madde uyarınca sağlanan korumanın kapsamının sınırları ve istisnaları ve bunlara ilişkin mevzuatta öngörülen hükümler de değerlendirilecektir.

Tescilli bir markanın sahibine sağladığı koruma hakkının kapsamı 556 sayılı KHK'nın 9. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Aynı şekilde, Topluluk Tüzüğü'nde de 9. madde bu hakkın kapsamına ilişkin belirlemeleri içermektedir. Marka hakkının korunmasına ilişkin olarak gerek ülkemizde gerekse de AB çerçevesinde çeşitli mevzuat hükümleri yürürlükte bulunmaktadır ve geçen zaman içerisinde söz konusu mevzuatlar da değişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu sebeple, marka hakkının korunmasının kapsamının belirlenmesinde, söz konusu mevzuatların neler olduğu, zaman içerisinde yerlerini hangi yeni mevzuatlara bıraktıkları ve söz konusu mevzuat hükümleri arasındaki farkların irdelenmesi gerekmektedir.

I. Marka Sahibinin Önleme Talebinde Bulunabileceği Fiiller

Hem Türk hem de AB mevzuatında 9. maddenin 1. fıkrası marka sahibinin hangi hallerde markanın kullanılmasını engelleme hakkı olduğunu bentler halinde düzenlemiştir. Bentlerde öngörülen halleri ayrı ayrı irdelenmeden önce, 1. fıkranın ilk cümlesini incelemek gerekmektedir.

AB mevzuatındaki yürürlükten kaldırılan 40/94 sayılı Tüzükte de, yeni 207/2009 sayılı Tüzükte de giriş cümlesi olarak marka hakkının münhasıran

marka sahibine ait olduğu belirtilmiştir. Ancak 556 sayılı KHK'nın Ocak 2009'dan önceki eski versiyonunda söz konusu cümle yer almamakta idi. Gerçekten de 556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin eski halinde, 1. fıkra hangi hallerde marka hakkı sahibinin markasının kullanılmasını engelleme olduğuna dair bentlerle başlamakta idi ve bu hakların münhasıran marka hakkı sahibine ait olduğu belirtilmemiş idi. 5833 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemede, tıpkı AB mevzuatında olduğu gibi, 9. maddenin ilk cümlesi, marka sahibinin münhasır haklara sahip olduğunu belirtmektedir.

Söz konusu münhasır yetki veya mutlak hak, marka hakkından elde edilmek istenen koruma ve faydanın sağlanması için zaruridir. Marka hakkının mutlak niteliği, bu hakkın hakkı ihlale yönelen herkese karşı ileri sürülebilmesini sağlamaktadır²⁰⁵. Bunun sonucu olarak, marka sahibinin hakkını ihlale yönelen herkese karşı bu haktan doğan hem olumlu hem de olumsuz yetkilerini ve bunlardan kaynaklanan talep haklarını kullanma imkânı bulunmaktadır²⁰⁶.

Daha sonra, hükmün esasına giriş niteliğinde olarak, sayılan bentlere atıf yapılarak, marka sahibinin hangi hallerin veya fiillerin önlenmesini talep edebileceği sayılmıştır. Aşağıda bu bentler ayrı ayrı incelenecek ve marka sahibinin hangi fiilleri önleme yetkisi olduğu irdelenecektir.

A. Markanın Aynen Kullanılması

556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi, marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği ilk fiil olarak "*Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması*"²⁰⁷ halini belirlemiştir.

²⁰⁵ Yasaman, s. 489.

²⁰⁶ Yasaman, s. 489.

²⁰⁷ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 23.03.2010.

Aynı şekilde, 207/2009 sayılı Tüzük'ün 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi de “*Topluluk Markası'nın tescilli olduğu aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, Topluluk Markası ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması*”²⁰⁸ halini öngörmüştür²⁰⁹.

Belirtmek gerekir ki, her iki düzenlemede de, 9. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi eski düzenlemelere – 556 sayılı KHK'nın 5833 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hali ve AB mevzuatı açısından 40/94 sayılı Tüzük – göre herhangi bir değişiklik içermemektedir. Zira Türk hukuku açısından Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından, aslında 9. maddenin 1. ve 2. fıkralarının (b) bentlerinin değiştirilmesi yeterli olmasına rağmen, 9. maddenin tamamının yeniden düzenlenmiş olduğunu belirtmiş idik. Her ne kadar, 5833 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemede diğer bazı bentlerde değişiklik ve yenilikler getirilmişse de, 1. fıkranın (a) bendinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir ve hüküm aynen korunmuştur.

Söz konusu bent ile öngörülen durum, markanın sahibine sağladığı mutlak hak niteliğinin en belirgin göstergesidir. Gerçekten de, bir marka sahibinin, markasını kullandığı mal veya hizmetler üzerinde, aynı işaretin / markanın bir başka şahıs tarafından kullanmasını engelleme hakkı, marka sahibine sağlanan en temel ve en önemli hak niteliğindedir. Bu bentte öngörülen halde, hem işaretler arasında, hem de markanın ve işaretin kullanıldığı mal veya hizmet konusunda ayniyet söz konusudur²¹⁰.

Marka sahibinin bu bent ile düzenlenen hakkını üçüncü kişilere karşı kullanabilmesinin yanı sıra, marka sahibi lisans sözleşmesi sona ermesine rağmen markayı kullanmaya devam eden lisans hakkı sahibine karşı da

²⁰⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

²⁰⁹ Tüzüğün ABRG'de yayınlanan İngilizce versiyonu: “any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered”.

²¹⁰ Tekinalp, s. 405.

kullanma hakkına sahip olup, bu şekilde oluşturulan tecavüzün sona erdirilmesini talep edebilir²¹¹.

Esasen duruma bakılığında, KHK'nın 7/1(b) ve 8/1(b) hükümlerinin varlığı karşısında, bir markanın aynısının aynı mallar için tescilinin düşük bir ihtimal olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Gerçekten de, her ne kadar önceki marka sahibinin ilgisiz davranması sonucunda, KHK'nın 8/1(b) hükmü uyarınca itiraz etme hakkını kullanmama ihtimali olduğu ileri sürülse dahi, marka başvurusunun yayınlanmasından önce TPE tarafından re'sen yapılan KHK'nın 7. maddesinde öngörülen mutlak red nedenleri incelemesi çerçevesinde, önceki marka ile aynı mal veya hizmetler için aynı markanın, KHK'nın 7/1(b) hükmünün varlığı karşısında, tesciline izin verilmesi çok düşük bir ihtimaldir²¹². Gerçekten de, TPE KHK'nın 7/1(b) hükmü ile kendisine tanınan aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları re'sen reddetme yetki ve görevine sahip olup, uygulamada bu hükme sıkça başvurularak birçok başvurunun reddedildiği görülmektedir. Ancak AB mevzuatı çerçevesinde 7/1(b) hükmünün karşılığı olarak mutlak red sebebi öngörülmemiş olduğundan, aynı veya benzer mal ve hizmetler açısından aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların tescili mümkün olabileceğinden, bu bentteki ihtimalin gerçekleşme olasılığı vardır.

Buna rağmen, her nasıl olmuş ise, bir markanın aynısının aynı mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması halinde, marka sahibinin KHK'nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine dayanarak söz konusu hakkına gerçekleştirilen tecavüzün durdurulmasını talep etme hakkı bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki, tescilli markanın aynısının kullanılmasını içeren bu halde, ayrıca iltibasın veya iltibas riskinin varlığını ispatlamak gerekmemektedir; zira bu durumda iltibasın varlığı kesin bir biçimde kabul görmektedir²¹³.

²¹¹ Yasaman, s. 489, dipnot 10.

²¹² Şirin, s. 58.

²¹³ Şirin, s. 59.

B. Markanın Benzerinin Kullanılması

556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin 1. fıkrasında düzenlene ikinci hal (b) bendinde düzenlenmiştir ve söz konusu bent Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, 5833 sayılı Kanun ile öngörülen düzenlemenin getirilmesinin asıl sebebidir. Söz konusu (b) bendinde, marka sahibinin *“Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması”*nın engellenmesini talep edebileceği belirtilmiştir²¹⁴. Aynı şekilde, 207/2009 sayılı Tüzük'ün 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi de Topluluk Markası açısından aynı hükmü²¹⁵ öngörmüştür²¹⁶.

Bu bent ile öngörülen durum doktrinde tartışmalara yol açmış ve özellikle “benzer marka” kavramının tanımlanamayacak nitelikte ve muğlâk bir kavram olması sebebiyle uygulamada sorunlara sebep olmuştur²¹⁷. Aynı şekilde, hükmün kapsamında geçen ilişkilendirilme ihtimali ve karıştırılma ihtimali kavramları da kesin bir sonucu olmayan ve uygulamada hâkimin takdirinde olabilecek nitelikte kriterlerdir. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin de bu bendin iptaline karar vermesinin sebebi, burada öngörülen hallerin açık, net ve herkesçe belirlenebilir ihtimaller olmamasıdır.

²¹⁴ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 23.03.2010.

²¹⁵ Tüzük'ün ABRG'de yayınlanan İngilizce versiyonu: “any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trademark”.

²¹⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

²¹⁷ Tekinalp, s. 412.

Doktrinde söz konusu bendin incelenmesinde, hükümde öngörülen birkaç farklı ihtimalin ortaya çıktığı belirtilmektedir. İlk hali aslında 1. fıkranın (a) bendinde öngörülen haldir ve aynı işaretin aynı mal veya hizmet üzerinde kullanılması ihtimalidir. Dolayısıyla, (a) bendinde düzenlenen bu ihtimalin tekrar burada irdelenmesine gerek bulunmamaktadır.

İkinci ihtimal, markaya benzer bir işaretin aynı mal veya hizmet üzerinde kullanılması halidir. Marka sahibinin bu bent uyarınca bu halin de engellenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu noktada benzerlik ve karıştırılma ihtimali kavramları önem arz etmektedir.

Üçüncü ihtimal, aynı işaretin benzer mal veya hizmet üzerinde kullanılmasıdır. Mal ve hizmet benzerliğinin tespiti ise bazı durumlarda çok teknik bir konu olabilir ve uygulamada bu hususun tespiti için genellikle uzman bilirkişilere danışılmaktadır ve mal ve hizmetlerin benzer olup olmadıkları hususunda mütalaalar alınmaktadır.

Son ihtimal ise, markaya benzer bir işaretin benzer mal veya hizmetler üzerinde kullanılmasıdır. Bu ihtimal bakımından da işaretlerin benzer olup olmadıkları ve karıştırılma ihtimali arz edip etmedikleri konuları tartışmaya açık olup, bu noktada da bu kavramlar önem arz etmektedir.

1. Karıştırılma İhtimali Kavramı

Tekinalp, karıştırılma ihtimali kavramını “*bir – tescilsiz – işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önce tescil edilmiş bir marka ile, şekil, görünüş, ses, genel izlenim, vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesi*”²¹⁸ olarak ifade etmiştir. Burada tehlike arz eden önemli nokta, tüketicinin önceden bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti almayı planlarken, daha yeni tarihli

²¹⁸ Tekinalp, s. 407.

marka veya işaretin yarattığı karıştırılma ihtimali ile aynı veya benzer olan bu yeni işareti taşıyan mal veya hizmeti satın almasıdır²¹⁹. Arkan, iki marka arasında karıştırılma ihtimalini belirlemek amacıyla yapılan kıyaslamada, markaların kapsadıkları mal veya hizmetler birbirine ne kadar yakınsa, karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığını iddia etmek için yeni markanın eski markaya göre o derece farklı olması gerektiğini belirtmektedir²²⁰.

Burada tüketicinin aslında o mal veya hizmetin bildiği, duyduğu ve almayı tasarladığı markayı taşıyan bir mal veya hizmet olmadığını bilmesi halinde, bunu almayacağı ancak, yaratılan karışıklık sebebiyle bu işareti taşıyan mal veya hizmeti almış olması söz konusudur²²¹. Aslında önceki marka ile aynı veya benzer olan yeni tarihli işaret *“alıcının almayı düşündüğü mal veya hizmeti simgeleyen işaretin alıcının belleğinde bıraktığı görsel, şekilsel veya anlamsal izlenime veya kulağında kalan sese, o derecede benzemektedir ki, alıcı başka bir işletme tarafından ona sunulan mal veya hizmeti almayı düşündüğü mal veya hizmet zannetmektedir”*²²².

Karıştırılma ihtimali tüketicinin mal veya hizmeti üreten işletmede, bir nevi kökende, yanılmasına sebep olmaktadır. Genel olarak tüketiciler işletmeleri tanımaktadır ve işletmelere olan güvenlerine dayanarak o işletmece üretilen mal veya hizmeti satın almaktadırlar. Karıştırılma ihtimalinin gerçekleşmesi halinde, tüketici aldığı mal veya hizmeti tanıdığı, bildiği ve güvendiği işletmenin üretmiş olduğu bir mal veya hizmet sanarak bu mal veya hizmeti satın almaktadır²²³. 551 sayılı Kanun’a göre, 556 sayılı KHK farklı bir durum öngörerek, karıştırılma ihtimalinin sadece aynı mal veya hizmetler bakımından değil, benzer mal veya hizmetler bakımından da gerçekleşebilme ihtimalini de mevzuata dahil etmiştir²²⁴.

²¹⁹ Tekinalp, s. 409.

²²⁰ Arkan, s. 97.

²²¹ Tekinalp, s. 409.

²²² Tekinalp, s. 410.

²²³ Tekinalp, s. 410.

²²⁴ Arkan, s. 98.

Karıştırılma ihtimalinin yaratabileceği bir diğer hal ise, tüketicinin işareti bildiği markadan farklı olduğunu anlamasına rağmen, bu işareti de söz konusu markayı üreten işletmeye ait bir marka olduğu zannına kapılması ve yine o işletmeye duyduğu güven sebebiyle bu markalı ürünü de satın almasıdır²²⁵. Esasen bu hal doktrinde “işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali” olarak tanımlanmaktadır ve bu ihtimalin varlığı halinde, karıştırılma ihtimalinin de doğduğu kabul edilmektedir²²⁶.

556 sayılı KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde “*işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali bulunan*” ifadesine yer verilmekle, ilişkilendirilme veya diğer deyişle bağlantı ihtimalinin, karıştırılma ihtimalinin bir şekli olduğu ortaya konulmaktadır²²⁷.

Türk hukukundan farklı olarak, Alman doktrininde “bağlantılı olduğu ihtimali” kavramının iki durumda oluşabileceği kabul edilmektedir; ilk olarak seri içine sokulmak, ikincisi ise farklı işletmeler arasında organik veya ekonomik bir bağ bulunduğu zannını uyandırmak²²⁸. Amerikan hukukunda ise, karıştırılma ihtimalini (“likelihood of confusion”) belirleyebilmek amacıyla belirli kriterlerin varlığı aranmakta olup, bu kriterlerden kaçının ve hangilerinin varlığının arandığına göre çeşitli kriter çemberleri kabul görmektedir²²⁹. Söz konusu kriterlerden bazıları önceki tarihli markanın gücü, markalar arasındaki benzerlik derecesi, pazarda mal veya hizmetlerin birbirine yakınlığı, gerçekten karıştırılma yaratıldığının delili, sonraki tarihli marka sahibinin markayı seçmedeki iyi niyet derecesi, vs. gibi kriterlerdir²³⁰.

²²⁵ Tekinalp, s. 410.

²²⁶ Tekinalp, s. 410.

²²⁷ Tekinalp, s. 410.

²²⁸ Tekinalp, s. 411.

²²⁹ Halpern, W. Sheldon; Nard, Craig Allen; Port, Kenneth L; *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Third Edition, 2011, s. 390.

²³⁰ Halpern, Nard, Port, s. 391.

2. Karıştırılma İhtimalinin Unsurları

Karıştırılma ihtimalinin unsurları, aynı veya benzer işaret, aynı veya benzer mal veya hizmet ve kullanılma sorunu olarak sıralanabilir.

a. Aynı veya Benzer İşaret Kavramı

Arkan karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde ilk olarak markalar arasındaki benzerlik hususunun incelenmesi gerektiğine işaret etmiştir²³¹. Bir işaretin önceki tarihli bir marka veya marka başvurusu ile aynı olması demek, marka hukuku açısından bu işaretin önceki marka ile tıpa tıp, bire bir aynı olması demektir²³². Dolayısıyla, ayniyetin varlığının tespiti nispeten kolay ve tartışmaya yer bırakmayacak niteliktedir, çünkü her iki işaret arasında küçük dahi olsa hiçbir fark bulunmamaktadır²³³.

İkinci bir kavram, 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde öngörülen “ayırt edilemeyecek kadar benzer” kavramıdır. Burada belirtmek gerekir ki “ayırt edilemeyecek kadar benzer” kavramı ile “aynı” kavramı birbiriyle örtüşmemektedir. Özellikle, sessel olarak aynı olsa bile, yazılışları farklı olan markalar aynı kabul edilemez, ayırt edilemeyecek derecede benzer kabul edilirler. Sonuç itibarıyla 556 sayılı KHK’da “aynı” işaret kavramının açık ve net olarak ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tanımlanmış olduğunu söylemek mümkündür.

Bunun aksine, “benzer” işaret kavramı KHK’da tanımlanmamıştır. Ancak KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde bu kavramdan çıkarılması gereken anlam ifade edilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca, bir işaret tescilli bir marka ile arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali arz

²³¹ Arkan, s. 99.

²³² Tekinalp, s. 412.

²³³ Tekinalp, s. 412.

ediyorsa, bu durumda o işaretin söz konusu tescilli marka ile “benzer” olduğunu söylemek mümkündür²³⁴.

Bir markanın taklidi tamamen veya kısmen olabilmektedir²³⁵. Tamamen taklitte markanın aynısının bire bir olarak kullanılması söz konusu iken, kısmi taklitte markanın aynısı sayılabilecek bir işaretin markanın az oranda da olsa değiştirilmesi suretiyle oluşturulmuş işaret söz konusudur. Markanın tamamen taklit mi kısmen taklit mi olduğu hususu mahkemelerce her olay bazında değerlendirilmelidir²³⁶.

Bu kapsamda, bir markanın şeklen veya biçim olarak eşinin kullanılması da aynen taklit sayılmaktadır ve bu çerçevede bu halde de karıştırılma ihtimalinin varlığından bahsetmek mümkün olacaktır²³⁷. Yürürlükten kalkan Markalar Kanunu’nun 5. ve 47/(a) hükümleri uyarınca, ayrıca bir markanın anlam olarak aynısının veya eşinin kullanılmasının da marka tecavüzü hallerinden biri olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür. Örnek olarak, sonradan tescil için başvurusu yapılan “4 US” marka başvurusunun, önceki tarihli “FOR US” markası sebebiyle KHK’nın 7/1(b) maddesi uyarınca reddi üzerine, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 01.05.2008 tarih ve 2007/90 E. ile 2008/11 K. sayılı kararında, “*davacı başvurusunun konusu olan işaret ile davalı TPE’nin redde mesnet aldığı markanın konusu olan işaretler arasında esas ve yardımcı unsurları, biçim ve anlam itibariyle bir benzerlik bulunmadığı gibi, her birinin bütünü itibariyle bıraktığı etkinin de farklı bulunması sebebiyle karıştırılmaya sebebiyet verebilecek nitelikte bir yakınlık bulunmadığı kanısına ulaşılmıştır*” yönündeki gerekçesi ile dava konusu marka başvurusunun redde gerekçe gösterilen marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek surette benzer olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Ancak yürürlükteki mevzuatımız çerçevesinde, bu halin oluşabilmesi için söz konusu kullanımın karıştırılma ihtimali taşıdığıının ispat edilmesi gerekmektedir. Zira

²³⁴ Tekinalp, s. 412.

²³⁵ Şirin, s. 33.

²³⁶ Şirin, s. 33.

²³⁷ Şirin, s. 34.

salt bir markanın anlam olarak eşdeğerinin veya daha da öte tercümesinin kullanılmasının doğrudan marka tecavüzü yarattığını ileri sürmek mümkün gözükmemektedir²³⁸. Nitekim bu hususta Fransız hukukunda da tercüme markaların tecavüz teşkil edip etmediğinin tespitinde, karıştırılma ihtimalinin varlığına bakılmakta olup, tüketicilerin markaları karıştırıp karıştırmadıkları incelenmektedir²³⁹. İki markanın yazılışlarının farklı olması ancak telaffuzlarının aynı olması da karıştırılma ihtimali yaratmaktadır ve bu anlamda KHK'nın hükümleri çerçevesinde marka hakkının sağladığı koruma kapsamının ihlali niteliğindedir.

Belirtmek gerekmektedir ki karıştırılma ihtimalinin varlığından bahsedilebilmesi için bir markadaki tali unsurların değil, asli ve esaslı unsurların aynılarının veya benzerlerinin kullanılması gerekmektedir²⁴⁰. Bu çerçevede Yüce Yargıtay'ımızın içtihatları incelendiğinde, bir markanın asli veya karakteristik unsurlarına tali kelimelerin ilave edilmesinin markalar arasında yaratılan benzerlik veya karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı kabul edilmektedir.

Bu çerçevede, markalar arasındaki ayniyet veya benzerliğin veya bunun sonucunda karıştırılma ihtimalinin varlığının tespitinde markaların unsurları teker teker karşılaştırılmamaktadır. Gerçekten de markaların kıyaslanmasında markalar bir bütün olarak dikkate alınmaktadır. Yapılan kıyaslamada, markaların dikkatli bir inceleme gerektirmeden, ilk bakışta benzer olmaları ve yüzeysel bir inceleme sonucunda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması yeterli kabul edilmektedir²⁴¹. Bunun sonucunda, tek tek unsurların dikkate alınmasından ziyade, markaların genel görünümü dikkate alınacağından, doktrinde salt kelimelerden oluşan markalarda tek bir hecedeki basit bir farkın bile markaları birbirinden ayırt etmeye yeterli olduğu

²³⁸ Şirin, s. 35.

²³⁹ Şirin, s. 36.

²⁴⁰ Şirin, s. 39.

²⁴¹ Şirin, s. 41.

kabul edilmektedir²⁴². Ayrıca markadaki şekillerden ziyade, markalarda kullanılan kelimelerin telaffuzlarına daha çok önem verilmektedir, zira markalardaki kelimeler okunmak ve telaffuz edilmek üzere kullanılmaktadır ve kulakta kalan sesin karıştırılma ihtimali daha fazladır.

Karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit ederken her iki markayı da göz önüne getirmek yanlıştır. Zira hayatın olağan akışında tüketiciler her iki markayı aynı anda ve yan yana görmemektedirler. Önemli olan husus, tüketicinin daha önce görmüş veya almış olduğu bir markayı, aklında kaldığı şekliyle önündeki mal veya hizmet üzerindeki marka ile karıştırmasıdır. Aynı şekilde belirtmek gerekir ki markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin varlığı markalar arasındaki iltibasın varlığına hükmetmek için yeterli olup, markaların tüketicilerce fiilen karıştırılması gerekmemektedir²⁴³. Burada sonraki markanın sahibinin mutlaka bir iltibas yaratma kastının olması aranmamaktadır; sonraki marka sahibinin böyle bir kastı veya kötünियeti olamasa dahi, karıştırılma ihtimalinin varlığı iltibas ve tecavüzün varlığının kabulü için yeterlidir.

b. Aynı veya Benzer Mal veya Hizmet Kavramı

Karıştırılma ihtimalinin varlığı için, işaretlerin aynı veya benzer olmalarının yanı sıra, markaların kapsamındaki mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olmaları gerekmektedir. Burada da işaretler bakımından söz konusu olduğu üzere, ayniyet noktasında bir sorun bulunmamaktadır ve aynı mal veya hizmet teknik bir bilirkişi yardımına gerek dahi olmadan belirlenebilir ve anlaşılabilir niteliktedir.

Ancak benzer mal veya hizmet kavramı bakımından aynı husus geçerli değildir. Tekinalp'e göre, bir mal veya hizmetin benzerliğinin tayininde

²⁴² Şirin, s. 41.

²⁴³ Şirin, s. 43.

markaların uluslararası sınıflandırması veya bunun ulusal hukuka yansımaları olan sınıflar esas alınmaz²⁴⁴.

Gerçekten de, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması'nın²⁴⁵ 2(1) maddesinde, *“sınıflandırma tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi konusunda özellikle bağlayıcı olmayacaktır”* denilmektedir. Bunun sebebi ise bu sınıflandırmanın sadece tescil amacına hizmet etmekte olmasıdır.

Mal veya hizmetler arasındaki benzerlik, teknik kişilerce tespit edilirken piyasanın anlayışı ve tüketicilerin karıştırılma ihtimali de dikkate alınmaktadır. Mal veya hizmetler arasında var olan benzerlik oranı yükseldikçe, karıştırılma ihtimali de artmaktadır²⁴⁶.

Uygulamada, mal ve hizmetlerin benzerliğinin tespiti noktasında, hangi kişilerin hedef kitle veya söz konusu mal veya hizmetin tüketicisi olarak kabul edileceğine dair çeşitli tartışmalar ve farklı yargı kararları mevcuttur. Diğer bir deyişle, uygulamada karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi sırasında ortalama tüketici kriterinin mi, yoksa ilgili mala ilişkin sektördeki uzman kişilerin mi dikkate alınacağı hususu tartışmalıdır. Gerçekten de teknik uzmanlık gerektirten ve herkesçe kolay satın alma ve dağıtım kanalları vasıtasıyla satın alınamayan mal ve hizmetlere ilişkin benzerlik değerlendirmesi yapıldığında, bu alandaki uzman ve teknik kişilerin algılama ve dikkat seviye ve düzeyleri dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

²⁴⁴ Tekinalp, s. 413.

²⁴⁵ http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/classification/nice/pdf/trtdocs_wo019.pdf, e.t. 31.03.2010.

²⁴⁶ Tekinalp, s. 413.

c. Kullanma Sorunu

Karıştırılma ihtimali kavramını değerlendirirken, Tekinalp bir noktada ayırım getirmiştir ve karıştırılma ihtimaline dayanarak bir işaretin marka olarak tescilinin engellenebileceği, işaret tescil edilmiş ise sicilden terkin edilebileceği belirtilmiştir²⁴⁷. Ancak, tespit, men, eski hale iade ve tazminat hallerinde, karıştırılma ihtimaline dayanılarak dava açılabilmesi için, markanın kullanılıyor olması gerektiği belirtilmiştir²⁴⁸. Bunun sebebi ise kullanılmayan bir markanın tüketicinin karşısına çıkmadığı ve bu sebeple de tüketicilerce karıştırılamayacağı bunun sonucunda da karıştırılma ihtimali gerekçesinin söz konusu davalar açısından dayanak oluşturamayacağıdır²⁴⁹. Bu duruma kabul edilen tek istisna ise kullanılmayan ancak tescil edilmiş koruyucu bir markanın, karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzeri açısından söz konusu davaların yine de ikame edilmesinin mümkün olduğunun kabulüdür²⁵⁰.

3. Karıştırılma İhtimaline İlişkin Ölçüler

Karıştırılma ihtimali farklı sebeplerden oluşabilmektedir. İşaret ve marka arasındaki kelime, şekil, ses ve anlam benzerliği sebebiyle oluşabileceği gibi, işaretlerin genel görünümünden veya marka serisi içine girmekten de oluşabilmektedir²⁵¹. Bu benzerlik markalarda yer alan unsurların bir kısmının benzemesi sebebiyle oluşabileceği gibi, unsurların tamamının benzer olması sebebiyle de doğabilir. Özellikle şekil unsurları bakımından tüketicinin aklında kalan ve algılamayı etkileyen şekil unsurlarının birbirine yakın olması hali markalar arasındaki benzerliği doğurmaktadır²⁵².

²⁴⁷ Tekinalp, s. 413.

²⁴⁸ Tekinalp, s. 413.

²⁴⁹ Tekinalp, s. 413.

²⁵⁰ Tekinalp, s. 413.

²⁵¹ Tekinalp, s. 414.

²⁵² Tekinalp, s. 414.

Diğer bir hal ise işaretlerin bıraktığı toplu izlenimdir. Her ne kadar 556 sayılı KHK’da bu ölçüt yer almasa da, doktrinde ve özellikle Yargıtay içtihatlarında markaların bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve markaların bıraktıkları toplu izlenimin de markalar arasındaki benzerliği doğuracak nitelikte olduğu kabul edilmiş ve vurgulanmıştır²⁵³.

C. Tanınmış Markanın Aynısının veya Benzerinin Kullanılması

5833 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme sonucunda 556 sayılı KHK’nın 9. maddesinde meydana gelen en önemli değişikliklerden birisi bu bentle ilgili olmuştur. Söz konusu maddenin yeni hali, *“Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması”* şeklindedir²⁵⁴. Topluluk Markası açısından ise, markanın Topluluk nezdinde, diğer bir deyişle AB üyesi ülkeler nezdinde, tanınmış olması gerekmektedir²⁵⁵.

1. Türk Hukuku Açısından

Öncelikle, Türk hukuku bakımından burada dikkati çeken ilk ifade markanın “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle” ifadesidir. Diğer önemli bir ekleme ise, “tescilli markanın itibarına zarar verecek” ifadesidir.

²⁵³ Tekinalp, s. 414.

²⁵⁴ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 22.03.2010.

²⁵⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

a. Türkiye’de Ulaşılan Tanınmışlık Düzeyi Kriteri

Bu ekleme 5833 sayılı Kanun ile getirilen en önemli değişikliklerden birisidir. Söz konusu değişiklikten önce, KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde bu yönde bir açıklık yoktu ve bu husus doktrinde tartışmalara sebebiyet vermiş idi. Gerçekten de madde metninde açıkça “tanınmış marka” ifadesine yer verilmemiş olduğu için, bu maddenin yalnızca tanınmış markaları kapsar nitelikte bir hüküm mü olduğu, yoksa tanınmış olmayan ancak madde metni uyarınca itibarından dolayı haksız kazanç elde edilen marka açısından da uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu idi²⁵⁶.

Tanınmışlık düzeyine ulaşmamış marka sahibinin de markasının itibarından haksız kazanç elde edildiğini iddia etme hakkının bulunduğu kabul edilirse, söz konusu hükmün kapsamının çok genişletilmiş olacağı iddia edilmekte idi²⁵⁷. Yasaman ise, bu bendin sadece tanınmış markalar açısından uygulanabilir nitelikte olduğunu kesin olarak belirterek, bendin uygulamasının diğer markalar açısından da genişletilmesine karşı çıkmıştır²⁵⁸.

5833 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik sonucunda, KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi, aslında KHK’nın 8. maddesinin 4. fıkrasında tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler açısından korunmasına ilişkin olan hükmünün tekrarı niteliğine gelmiştir²⁵⁹. Bu düzenlemede açık bir şekilde Türkiye’de tanınmış markaların ifade edilmiş olması sonucunda, sadece bunların bu maddedeki korumadan istifade edebileceği düşünülebilir²⁶⁰.

²⁵⁶ Tekinalp, s. 407.

²⁵⁷ Tekinalp, s. 407.

²⁵⁸ Yasaman, s. 491.

²⁵⁹ Çağlar, s. 99.

²⁶⁰ Çağlar, s. 99.

Bu durumda, henüz Türkiye’de tanınmış marka niteliğinde olmayan ancak, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların KHK’nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinden yararlanması mümkün olabilecek midir sorusu akıllara gelmektedir. Bu soruya genel olarak olumlu bir yanıt vermek mümkündür²⁶¹. Çünkü Paris Sözleşmesi’ne taraf olan ülkemizin, bu Sözleşme gereğince tanınmış olan markaları da bu niteliklerine uygun olarak koruma altına alması gerekmektedir.

Gödel ise, burada kastedilenin KHK’nın 8/4 hükmü mü, yoksa yeni bir tanınmışlık kriterinin mi getirildiği sorusunun akıllara geldiğini ifade etmektedir²⁶². Bu noktada Gödel, kanun koyucunun Topluluk hukukuyla ve Alman hukukuyla uyum sağlamak adına ilgili hükmü getirmiş olduğunu ve bu sebeple de, kanun koyucunun şekli bir uygulama yaptığını ve Alman kanununda “ülkede” ibaresi geçtiği için, KHK hükmüne de “Türkiye’de” ibaresinin eklenmiş olduğunu; esasında yasa koyucunun iradesinin mutlaka Paris Sözleşmesi veya TRIPS Anlaşması madde 16 kapsamında tanınmışlığa gerek olmadığı, bir markanın Türkiye içerisinde de tanınmış olmasının da yeterli kabul edilebileceği yönünde olduğunu ifade etmiştir²⁶³.

Fakat madde metnine sıkı sıkıya bağlı kalanların, sadece KHK’nın 8. maddesinin 4. fıkrası anlamındaki tanınmış markalar açısından bu hükmü uygulanabileceği sonucuna vararak dar yorumları engellemek amacıyla, madde metnindeki “Türkiye’de ulaştığı” ibaresinin çıkarılması daha yerinde olacaktır²⁶⁴. Gerçekten bu ibarelerin madde metnine eklenmiş olması, hükmün kapsamının dar yorumlanmasına sebebiyet verebilecek niteliktedir. Bu sebeple, her ne kadar hâlihazırda KHK’ya getirilebilecek bir değişiklik mümkün gözükme de, Meclis’te tasarı olarak bekleyen Marka Kanunu’nun

²⁶¹ Çağlar, s. 99.

²⁶² Gödel, Orhan; “5833 sayılı Markaların Korunması hakkında KHK’da değişiklik yapılmasına dair Kanunla getirilen Türkiye’de tanınmışlık kriteri, gümrük ve internet ortamında markanın korunması”, 01.01.2009 tarihi itibarıyla sınaî mülkiyet hukukunda geline son durum, İstanbul, 07.02.2009, s. 80 – 95, s. 81.

²⁶³ Gödel, s. 83.

²⁶⁴ Çağlar, s. 99.

yasalaşması halinde, bu hükmün yanlış anlaşılmaya veya dar yorumlamaya sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi mümkün olabilecektir.

b. Tescilli Markanın İtibarına Zarar Verme Kriteri

KHK'nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine eklenen bu ifade aslında KHK'nın 8. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen tanınmış markaların korunmasına ilişkin hükümdeki düzenleme ile aynıdır. Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler açısından korunmasına ilişkin olan söz konusu hükümde, markanın tanınmış olmasının yanı sıra, maddede öngörülen şartlardan en az birisinin de varlığı aranmaktadır.

Söz konusu KHK madde 8'in 4. fıkrasına ilişkin olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 03.03.2007 tarih ve 2007/5927 E. ve 2007/9302 K. sayılı kararı ile *"...davacı markalarının 556 sayılı KHK'nın 7/1(i) ve 8/4 maddesi anlamında tanınmış olduğuna ilişkin görüşü isabetlidir. Ancak, davacı markalarının benzeri olan dava konusu başvurunun farklı hizmet sınıfları bakımından marka olarak tescilli halinde söz konusu maddede belirtilen ve tescile engel oluşturan koşulların gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu mahkemece değerlendirilmemiştir"* yönündeki gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

8. maddede mevcut olan markanın itibarına zarar verme kavramı ve koşulu, yapılan kanuni değişiklik ile KHK'nın 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine de eklenmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki uygulama açısından, yargı makamlarınca söz konusu bendin uygulanabilmesi için bu şartın varlığı da irdelenecektir.

2. Topluluk Markası Açısından

Topluluk Hukuku açısından, yukarıda belirtilmiş olduğu üzere, markanın Topluluk nezdinde bir tanınmışlık seviyesine ulaşması gerekmektedir. Ancak

burada öngörülen durum, markanın AB üyesi ülkelerden bir veya birkaçında tanınmış nitelikte marka olmaktır, yoksa AB üyesi ülkelerin tamamında tanınmışlık aranmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, AB kapsamında üye ülkeler arasında her anlamda sınırların kaldırılmış olması sebebiyle, genel olarak tanınmış markaların hâlihazırda ülkesel olarak değil gerçekten birkaç üye ülkeyi kapsayacak şekilde bölgesel olarak veya Topluluğun tamamında tanınmış olduğunu söylemek mümkündür.

II. KHK'nın 9. Maddesinin 1. Fıkrası Uyarınca Yasaklanabilen Fiiller

Hem 556 sayılı KHK'da, hem de 207/2009 sayılı Tüzük'te 9. maddenin 1. fıkrasında, marka sahibinin talep edebileceği hususlar sayılmıştır. Her iki maddenin 2. fıkralarında ise, 1. fıkra kapsamında marka sahibine tanınan talepler çerçevesinde, hangi hallerin fiilen yasaklanabileceği sıralanmıştır.

Burada Türk hukuku ile Topluluk Markası arasındaki önemli bir fark, 207/2009 sayılı Tüzük'ün 9. maddesinin 2. fıkrasının ilk cümlesinde, "*inter alia*" ibaresinin kullanılması ve bu sayede, 2. fıkranın altında sayılan bentlerin sınırlı olmadığına belirtilmesidir. Gerçekten de, hükümde geçen Latince kökenli "*inter alia*" ibaresi, diğer şeyler arasında veya diğerlerinin arasında anlamına gelmektedir. Bu kavramın kullanılmasından, 207/2009 sayılı Tüzük'ün 9. maddesinin 2. fıkrasında sayılan bentlerin sınırlı sayıda olmadıkları anlaşılmaktadır. Madde metninde sayılan hususlar sadece birer örnek veya olasılık niteliğinde olup, hükümde sayılmamış ancak yine bu bentlere benzer nitelikte olan hallerin de bu fıkra uyarınca yasaklanabilmesi mümkündür. Dolayısıyla, Topluluk Markası açısından yasaklanabilecek haller sınırlı sayıda sayılmamıştır.

Oysa Türk hukuku açısından, 556 sayılı KHK'nın yeni ve eski hallerinde, 9. maddenin 2. fıkrasında bu tarz bir ibareye yer verilmemiş, madde metninde "*aşağıda belirtilen durumlar [...] yasaklanabilir*" ifadesiyle, bu haller

sınırlandırılmıştır. Bu husus söz konusu fıkraya ilişkin olarak iki mevzuat arasındaki en önemli farktır.

KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen haller, bir markanın haksız kullanım biçimlerinin sınırlı sayıda olmamak üzere gösterildiği hallerdir²⁶⁵. Burada haksız kullanma biçimleri söz konusu olduğu için, bu kullanımları gerçekleştirenlerin herhangi bir hakkı olmadığı halde bunu yapıyor olmaları gerekmektedir²⁶⁶. Bu noktada belirtmek gerekir ki, birçok yargı kararına da konu olduğu üzere, tescil yolsuz da olsa, kendi adına tescilli bir markayı kullanan kişinin kullanımı haksız bir kullanım niteliğinde değildir²⁶⁷. Uygulamada birçok gerçek hak sahibinin kötüniyetli tescillere sahip üçüncü kişiler aleyhinde KHK'nın 9. maddesine dayanarak açmış oldukları davalarda, kötüniyetli de olsa, ortada bir tescilin bulunması sebebiyle, kullanımların haksız olmadığına hükmedilmiştir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 12.04.2001 tarih ve 2001/2189 E. ve 2001/3079 K. sayılı kararında tescil edilmiş bir markanın terkin edilmedikçe sahibine korunmaya değer bir hak sağladığı tespit edilmiştir²⁶⁸.

A. İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulması

Her iki mevzuatta da, 9. maddenin 2. fıkrasının (a) bendi aynı düzenlemeyi içermektedir. 556 sayılı KHK açısından, bu bende yönelik olarak 5833 sayılı Kanun ile herhangi bir değişiklik getirilmemiş olup, madde metni aynen “*işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması*” halini içermektedir²⁶⁹. Aynı şekilde, 207/2009 sayılı Tüzük'te²⁷⁰ de aynı hal öngörülmüştür²⁷¹.

²⁶⁵ Tekinalp, s. 415.

²⁶⁶ Tekinalp, s. 415.

²⁶⁷ Tekinalp, s. 415.

²⁶⁸ Tekinalp, s. 415.

²⁶⁹ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 22.03.2010.

²⁷⁰ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

Bu bent ile öngörülen hal, en basit haksız kullanım örneğidir. Bu halde, başkası adına tescilli bir markanın haksız olarak üretilen malın veya ambalajının üzerine konulması söz konusudur. Madde kapsamına aslında sadece mallar değil, aynı zamanda hizmetler ve bunların sunulmasında kullanılabilecek ambalajlar da girmektedir²⁷².

Burada korunan işaretin aynısının, aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından ve iltibas tehlikesi oluşturacak şekilde kullanılıyor olması aranmaktadır²⁷³. Ayrıca belirtmek gerekmektedir ki, söz konusu hükmün uygulanması bakımından işaretin ambalaj üzerinde ne şekilde konulmuş olduğunun veya malın henüz piyasaya sunulmamış olmasının – örnek olarak piyasaya sunulmak üzere stoklanmış olması – bir önemi bulunmamaktadır²⁷⁴.

Topluluk hukuku bakımından bu maddeye ilişkin olarak herhangi bir farklılık olmadığı gibi, Türk hukuku bakımından da 5833 sayılı Kanun ile söz konusu (a) bendine ilişkin olarak herhangi bir farklılık öngörülmemiştir.

B. İşaretin Piyasada Kullanılması

Türk hukuku açısından, belirtmiş olduğumuz üzere bu bentteki hüküm de Anayasa Mahkemesi'nin 2008 yılında verilen kararı ile iptal edilmiştir. Ancak 5833 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemede, KHK'nın eski haline göre madde metninde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir²⁷⁵. Söz konusu (b) bendi ile *“işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında*

²⁷¹ Tüzüğün ABRG’de yayınlanan İngilizce versiyonu: “affixing the sign to the goods or to the packaging thereof”.

²⁷² Tekinalp, s. 416.

²⁷³ Şirin, s. 62.

²⁷⁴ Şirin, s. 62.

²⁷⁵ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm> , e.t. 22.03.2010.

hizmetlerin sunulması veya sağlanması” halinin yasaklanabileceği belirtilmektedir. Bu bent ile aslında dört farklı haksız kullanım hali düzenlenmiştir. Bu bent de 207/2009 sayılı Tüzük’ün 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi²⁷⁶ ile herhangi bir farklılık arz etmemektedir²⁷⁷, bu sebeple hükmün kapsama aşağıda her iki hukuk açısından da birlikte irdelenecektir.

1. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi

İlk olarak, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi hali madde metninde geçmektedir. Maddede geçen “piyasaya sürme” kavramı geniş anlamıyla algılanmalıdır²⁷⁸. Bu kapsamda, işareti taşıyan malın herhangi bir mağaza veya herhangi bir yerde satılması, satılmak üzere dağıtıcıya verilmesi, kapıda veya fuarda satış yapılması da madde anlamında malın piyasaya sürülmesi niteliğindedir²⁷⁹.

2. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmek Üzere Stoklanması

Madde metninde öngörülen ikinci hal ise malın piyasaya sürülmek amacıyla stoklanması halidir. Haksız işareti taşıyan malın stoklanması depoda, mağazada ve üçüncü bir kişi nezdinde de gerçekleştirilebilir²⁸⁰. Doktrinde maddede öngörülen bu hale ilişkin olarak “bu amaçla” işaretin stoklanması ibaresine yönelik olarak olumsuz eleştiriler getirilmiştir. Gerçekten de, haksız bir işareti taşıyan malların üretilmesi ve stoklanması aslında başlı başına bir ihlal niteliğindedir; bu stoklamanın mutlaka piyasaya sürülmek amacıyla yapılmasına gerek yoktur²⁸¹. Ancak madde metninden

²⁷⁶ Tüzük’ün ABRG’de yayınlanan İngilizce versiyonu: “offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder”.

²⁷⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

²⁷⁸ Tekinalp, s. 416.

²⁷⁹ Tekinalp, s. 416.

²⁸⁰ Tekinalp, s. 416.

²⁸¹ Tekinalp, s. 416.

malın sanki piyasaya sürülmek amacıyla stoklanması zorunlu olduğu anlamı çıkmaktadır ve bu anlam ispat yükünü zorlaştırmaktadır²⁸².

3. İşareti Taşıyan Malın Tesliminin Teklif Edilmesi

Hükümde öngörülen üçüncü ihtimal ise, haksız işareti taşıyan malın teslim edilebileceğinin teklif edilmesidir. Bu halde malın mutlaka üretilmiş olması veya üzerine işaretin konulmuş olması gerekmemektedir²⁸³. Haksız işareti taşıyan malın teklif edilmesi yeterli olup, mal üretilmemişse bile hükümde öngörülen bu hal gerçekleşmiş kabul edilmektedir ve marka hakkı sahibi bu haksız kullanım karşısında harekete geçebilir²⁸⁴.

4. İşaret Altında Hizmet Sunulması veya Sağlanması

KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen son haksız kullanım hali ise işaretin sunulacak veya sağlanacak hizmetlerde kullanılmasıdır. Başkası adına tescilli bir marka ile aynı veya benzer bir işaretin kullanılması suretiyle hizmetler sunulması veya sağlanması da hüküm uyarınca haksız bir kullanım niteliğindedir²⁸⁵. Bu son hal sayesinde, haksız kullanımın sadece mallar ile ilgili olarak değil, hizmetler bakımından da öngörülmüş olduğu anlaşılmaktadır.

C. İşareti Taşıyan Malın Gümrük İşlemlerine Konu Edilmesi

556 sayılı KHK açısından, 2009 yılında kabul edilen 5833 sayılı Kanun ile 9. maddenin 2. fıkrasının (c) bendi açısından bir değişiklik söz konusu olmuştur²⁸⁶. KHK'nın söz konusu bendinin, 03.11.1995 tarih ve 4128 sayılı

²⁸² Tekinalp, s. 416.

²⁸³ Tekinalp, s. 416.

²⁸⁴ Tekinalp, s. 416.

²⁸⁵ Tekinalp, s. 417.

²⁸⁶ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 22.03.2010.

Kanun ile değiştirilmiş eski halinde yer alan düzenlemede, (c) bendinde “*işareti taşıyan malın ithali veya ihracı*” halinin yasaklanabileceği öngörülmüş idi. Ancak 5833 sayılı Kanun ile değiştirilen halinde, söz konusu bentte aynen “*işareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması*” hali öngörülmektedir.

Bu kapsamda, belirtmek gerekir ki AB mevzuatı açısından, 207/2009 sayılı Tüzük’te²⁸⁷ ise, 556 sayılı KHK’nın eski halindeki düzenleme geçerlidir. Diğer bir deyişle, Topluluk Markası’nı taşıyan malın ithali veya ihracı hali bu bent ile öngörülmektedir²⁸⁸. Bu noktada, yasa koyucunun 556 sayılı KHK’ya getirmiş olduğu değişiklik ile AB mevzuatından ayrıldığı görülmektedir.

556 sayılı KHK’nın eski düzenlemesi ile hâlihazırda AB’de geçerli olan düzenlemeye bakıldığında, basit bir şekilde markayı taşıyan malın ithal ve ihracının engellenebilmesi halinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak bu düzenleme, söz konusu markayı taşıyan malların transit geçişlerine ilişkin herhangi bir hüküm öngörmemektedir. Doktrindeki genel görüşe göre, bu çerçevede ithal veya ihracı önlenabilen malların aynı şekilde transit geçişlerinin de önlenebileceği kabul edilmekte idi²⁸⁹. Ancak söz konusu hüküm çerçevesinde paralel ithalatın yasaklanmasının mümkün olmadığı kabul edilmekte idi.

Ancak transit geçişlerin ve ithalat ve ihracat dışında başkaca bir işlemin madde metninde açıkça ifade edilmemiş olması hukukumuzda ve Avrupa Birliği’nde de yoğun tartışmalara sebebiyet vermiş bulunmaktadır. Öncelikle, transit malların tanımı, yurtdışından gelip, transit olarak geçilen ülkede piyasaya sürülmeden bir başka ülkeye taşınan mallar olarak yapılabilir²⁹⁰.

²⁸⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

²⁸⁸ Tüzüğün ABRG’de yayınlanan İngilizce versiyonu: “importing or exporting the goods under that sign”.

²⁸⁹ Arkan, s. 214.

²⁹⁰ Saraç, Tahir; “Transit Geçen Mallar Marka Hakkına Tecavüz Oluşturur mu?”, Batider 2007, C. XXIV, Sa. 2, s. 443.

Taklit mal ise, tescil edildiği mallar açısından geçerli olan bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan bir işaretin, izinsiz olarak mal veya ambalaj üzerinde kullanımı ile ortaya çıkan mal olarak ifade etmek mümkündür²⁹¹. Transit malların marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususu iki açıdan önem arz etmektedir; söz konusu mallar üzerine el koyma hakkının kullanılıp kullanılmayacağı ve cezai yaptırımların ilgili kişilere uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi bakımından transit malların marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğinin açıkça belirlenmesi gerektiği ifade edilmekte idi²⁹².

Öncelikle Türk hukukundaki duruma bakarsak, Yargıtay'ın zaman içerisinde farklı kararlar vermiş olduğunu söylemek mümkündür. Yargıtay'ın 11. Hukuk Dairesi ilk kararını 1999 yılında vermiş ve 23.09.1999 tarih ve 1999/4928E. ile 1999/7026K. sayılı kararı ile markanın ülkeselliği ilkesinin uygulama amacının gerçekleşmediğini dikkate alarak, serbest bölgeye giren malların, Türkiye'de kullanıldığı veya Türkiye'ye sokulmak üzere etkin ve ciddi çalışmalar olduğu ispat edilmeden, Türkiye'de tescilli olan bir markaya tecavüz etmeyecekleri yönünde karar vermiştir²⁹³. Daha sonra, 18.12.2000 tarih ve 2000/8447E. ile 2000/10342K. sayılı kararı ile de Yargıtay söz konusu görüşünü devam ettirmiş ve transit malların Türkiye'de satılamayacağı ve bu sebeple de haksız rekabet oluşturmayaacağına hükmetmiştir²⁹⁴.

Fakat ilerleyen dönemde, Yargıtay içtihadını değiştirmiştir ve kararını sınırlandırarak aksi yönde karar oluşturmuştur. Şöyle ki, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 11.11.2003 tarih ve 4347E. ile 10776K. sayılı kararı ile, olaydaki malların taklit olması nedeniyle, yerleşik uygulamanın dikkate alınmayacağını belirterek, serbest bölge veya transit gümrük rejimine tabi malların orijinal

²⁹¹ Pekdincer, Tamer; Tüzün, Işıl; “Taklit marka ve gümrüklerde el koyma”, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010, s. 475 – 510, s. 487.

²⁹² Saraç, s. 443.

²⁹³ Saraç, s. 444.

²⁹⁴ Saraç, s. 444.

nitelikte olması halinde marka hakkına tecavüz oluşturmayaacağını, taklit olmaları halinde ise tecavüz oluşturmalarını tesis etmiştir²⁹⁵.

Gerçekten de takip eden kararlarında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2004 yılında verdiği kararlardan²⁹⁶ başlayarak, transit rejime tabi olan ve serbest bölgede bulunan taklit mallara el konulabileceği yönünde kararlar vermiştir²⁹⁷. Yargıtay söz konusu kararlarının çoğunda Arkan'a da atıf yaparak, serbest bölgelerin de ülke içerisinde olduğunu, 556 sayılı KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin eski halinin sınırlı sayıda halleri öngörmediğini, söz konusu taklit malların Türkiye piyasasına arz edileceğine dair ispat aranmasına gerek olmaksızın bu mallar açısından da tecavüzün gerçekleştiğinin kabulünün gerektiğini ifade etmiştir.

Söz konusu durum AB çerçevesinde de tartışılmış olup, ABAD'ın 06.04.2000 tarih ve C-383/98 sayılı kararına²⁹⁸ konu olmuştur. Söz konusu karara konu olayda, Avusturya Yüksek Mahkemesi, 22.12.1994 tarih ve (EC)3295/94 sayılı Konsey Tüzüğü'nün yorumlanmasına ilişkin olarak ön karar alınması için Mahkemeye başvurmuştur²⁹⁹. İlgili karara konu olayda, taklit markalı tişörtlere Avusturya Gümrük makamlarınca el konulması söz konusudur. Kararda, AB'ye üye olmayan iki ülke arasında gerçekleşen transit ticaret sırasında da Topluluk gümrük mevzuatınca öngörülen hükümlerin uygulanıp uygulanamayacağı hususu hakkında Mahkeme'nin görüşü talep

²⁹⁵ Saraç, s. 444.

²⁹⁶ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 01.04.200 tarih ve 2003/8321E. ile 2004/3406K. sayılı kararı (<http://emsal.yargitay.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/DokGosterMainServlet?dokumanId=953ICM8ICMNLSD15UYAPVERIBANKASI5926A1001001A07F11B72846D4378018A07F11B72846D437801141162&aranan=&dokumanTuru=YARGITAYKARARI>, e.t. 30.10.2011).

²⁹⁷ Pekdinçer, Tüzün, s. 491.

²⁹⁸ <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=7999953C19980383&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET>, e.t. 30.10.2011.

²⁹⁹ Karan, Gülay; Külahcıoğlu, Seda; "Mahkeme (Birinci Daire) Kararı 6 Nisan 2000", FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2, C. 2, S. 2002/3, 2002, s. 113 – 137, s. 115.

edilmiştir³⁰⁰. Mahkeme, Tüzüğün ilgili hükmün transit mallar açısından da uygulanabileceği ve gönderici ile alıcının AB üyesi olmayan ülkeler olmaları durumunda dahi bu hususun değişmeyeceği yönünde karar oluşturmuştur³⁰¹. Dolayısıyla, AB’de de söz konusu karar ile gümrük mevzuatı ve sınır önlemlerinin transit taklit ürünler bakımından da uygulanması gerektiği yönünde karar çıkmıştır³⁰².

Söz konusu yargı kararlarının yanı sıra, ülkemizdeki doktrine bakıldığında da, pek çok yazarın 556 sayılı KHK’nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin eski halinin sınırlandırıcı bir hüküm olmadığı ve söz konusu hükmü sadece ithalat ve ihracat işlemleri açısından değil, ayrıca serbest bölgede bulunma ve transit mallar açısından da uygulamanın mümkün olduğunu ifade ettiği görülmektedir³⁰³. Ancak yine de, madde metninin açık ifadeler içermemesi sebebiyle, aksi yönde de görüşler ileri sürülmekte idi ve bu husus tartışmalara konu edilmekte idi.

Daha sonraki kararlara baktığımızda ise, ABAD’ın 18.10.2005 tarihinde vermiş olduğu C-405/03 sayılı kararında görüşünü değiştirerek transit malların marka hakkına tecavüz oluşturmadığı yönünde karar tesis etmiş olduğunu görmek mümkündür³⁰⁴. Dolayısıyla, transit mallara ilişkin grüş ve içtihatların tam anlamıyla oturmuş olmadığını ifade etmek mümkündür. Son olarak, ABAD’ın önünde derdest olan ve birleştirilen Nokia ve Philips davalarında halihazırda raportör hakim (“*advocate general*”) ürünlerin ancak taklit olduğuna ve AB piyasasına sürüleceğine dair yeterli delil bulunması halinde el konulabileceği yönünden görüş beyan etmiştir. Divanın söz konusu

³⁰⁰ <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=7999953C19980383&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET>, e.t. 30.10.2011.

³⁰¹ <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=7999953C19980383&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET>, e.t. 30.10.2011.

³⁰² Pekdincer, Tüzün, s. 492.

³⁰³ Saraç, s. 446.

³⁰⁴ Saraç, s. 462.

görüşü benimsemesi halinde, konuya ilişkin olarak verilmiş en güncel kararın bu yönde olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bunun sonucunda, kanun koyucu 5833 sayılı Kanunu kabul ederken, söz konusu maddeye açıklık getirmiş ve hükmü sadece ithalat ve ihracat açısından sınırlandırmamıştır. Madde metninde yer alan “*gümrük bölgesine girmek veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak*” kavramları, transit malları da doğrudan kapsamaktadır ve süre gelen tartışma böylece bu açıdan son bulmuştur³⁰⁵. Gerçekten de, burada kanun koyucunun serbest bölgedeki transit geçişler sebebiyle ortaya çıkan ihtilafları gidermek amacıyla, “gümrüğe girmesi yeterlidir” veya “gümrükçe onaylanmış bir işlemin yapılması yeterlidir” düzenlemesini kabul ettiği ifade edilebilir³⁰⁶.

Dolayısıyla, 5833 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikle birlikte, Türk iç pazarına hiç sunulmayacak olan malın ihracatı yanı sıra, serbest bölgeye konulmasının veya transit rejime tabi tutulmasının da yasaklanıp yasaklanamayacağı konusunda duyulan kuşkuvarın giderilmesi amaçlanmıştır³⁰⁷. Bu çerçevede, işareti taşıyan malın TC Gümrük Bölgesi'ne girmesi, ihracatı, ithalatı, transit ticarete konu edilmesi, serbest bölgeye konulması veya gümrük hattı dışı satış mağazalarında satışa arz edilmesi halleri, ilgili bent uyarınca marka hakkına tecavüz sayılacaktır³⁰⁸.

Söz konusu Kanun değişikliği ile mevzuatımıza giren “*gümrük bölgesine girmek veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak*” kavramlara daha öncesinde KHK'da yer verilmediğinden, marka hukuku çerçevesinde bu kavramların yeni ve bilinmedik olduğunu ifade etmek gerekmektedir³⁰⁹. Bu çerçevede, marka hukuku açısından bilinmeyen ve

³⁰⁵ Pekdincer, Tüzün, s. 492.

³⁰⁶ Gödel, s. 83.

³⁰⁷ Arkan, Sabih; “5833 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK'da Yapılan Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C: 25, S: 1, Mart 2009, s. 5 – 11 (Arkan – 5833 sayılı Kanun makalesi), s. 7.

³⁰⁸ Arkan – 5833 sayılı Kanun makalesi, s. 8.

³⁰⁹ Çağlar, s. 100.

marka mevzuatında da tanımı bulunmayan bu kavramların anlaşılabilmesi için Gümrük mevzuatına bakmak gerekmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 2. maddesi³¹⁰ uyarınca, "gümrük bölgesi" kavramı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'ni ifade etmektedir³¹¹. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ise, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsamakta olup, Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası da gümrük bölgesine dâhil kabul edilmektedir³¹². Dolayısıyla, buradan hareketle "gümrük bölgesine girmek" kavramı ile markayı taşıyan malın nereye girmesi halinde ilgili hükmün uygulanabilir olduğunu anlamak mümkün olmaktadır.

Benzer şekilde, yine Gümrük Kanunu'nun 3. maddesinde³¹³ "*gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak*" kavramı da açıklanmıştır³¹⁴. Söz konusu hükmün metninden de anlaşılabilirceği üzere, bir eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası, gümrüğe terk edilmesi işlemleri bu kavrama dâhil olarak kabul edilmektedir³¹⁵.

³¹⁰ "**MADDE 2-** Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.", <http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Kanunlar/G%C3%BCmr%C3%BCKler%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/Mevzuat%20ve%20H.%20%C4%B0l%20%20C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/4458%20Say%C4%B1%C4%B1%20G%C3%BCmr%C3%BCK%20Kanunu.doc>, e.t. 15.04.2011.

³¹¹ Çağlar, s. 100.

³¹² Çağlar, s. 100.

³¹³ "**MADDE 3-** Bu Kanunda geçen; [...] **14.** "Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması" deyimi, eşyanın,

- a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
- b) Bir serbest bölgeye girmesini,
- c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
- d) İmhasını,
- e) Gümrüğe terk edilmesini; [...] ifade eder.", <http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Kanunlar/G%C3%BCmr%C3%BCKler%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/Mevzuat%20ve%20H.%20%C4%B0l%20%20C5%9Eube%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/4458%20Say%C4%B1%C4%B1%20G%C3%BCmr%C3%BCK%20Kanunu.doc>, e.t. 15.04.2011.

³¹⁴ Çağlar, s. 100.

³¹⁵ Çağlar, s. 100.

Ancak, KHK'daki ilgili diğer hükümlere³¹⁶ bakıldığında, söz konusu hükümlerde “eşyanın ithal veya ihraç” edilmesi kavramlarına yer verildiği görülmektedir. Bu sebeple, olumsuz eleştiri olarak, 5833 sayılı Kanun ile getirilen değişikliğin KHK'daki kavram bütünlüğünü de bozduğunu ifade etmek de mümkündür³¹⁷.

D. İşaretin İş Evrakı ve Reklamlarda Kullanılması

2. fıkranın (c) bendinden farklı olarak, (d) bendinde öngörülen hal her iki mevzuatta da aynı kalmıştır. Yasa koyucu 5833 sayılı Kanun ile bu bende herhangi bir yenilik getirmemiş ve eski halini koruyarak, Topluluk Markası düzenlemesiyle uyum halinde bırakmıştır. Hem 556 sayılı KHK'da³¹⁸ hem de 207/2009 sayılı Tüzük'te³¹⁹ bu bentte öngörülen hal “*işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması*” halidir³²⁰.

Bu hükümde öngörülen haksız kullanım hali, başkası adına tescilli marka ile aynı veya benzer olan haksız işaretin özellikle mektup, zarf, fatura gibi evraklarda, kataloglarda ve broşürlerde vs. kullanılması halidir³²¹. Bu ihtimalde işareti taşıyan malın mutlaka üretilmiş olması şart değildir, sadece söz konusu evraklara basılmış olması yeterli olacaktır.

Ancak buna karşın doktrinde bir markaya tecavüzün gerçekleşmesi için söz konusu markanın aynısının veya benzerinin ilgili mal veya hizmet üzerinde kullanılması gerektiği, bu markanın aynısının veya benzerinin

³¹⁶ 556 sayılı KHK'nın 14. maddesinde “[...]Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, [...] Markayı taşıyan malın ithalatı.” ve 79. maddesinde “[...]ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine [...]” ifadelerine yer verilmektedir.

³¹⁷ Çağlar, s. 100.

³¹⁸ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 22.03.2010.

³¹⁹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

³²⁰ Tüzüğün ABRG’de yayınlanan İngilizce versiyonu: “using the sign on business papers and in advertising”.

³²¹ Tekinalp, s. 419.

sadece iş evrakı üzerinde kullanılmasının tecavüz teşkil etmeyeceği görüşü de ileri sürülebilmektedir³²². Bu çerçevede, karıştırılma ihtimalinden bahsedebilmek için, söz konusu işaretin aynı veya benzer nitelikte mal veya hizmet üzerinde kullanılmasının gerektiği, sadece evrak üzerinde kullanımın karıştırılma ihtimalinin varlığını doğurmadığı ileri sürülebilmektedir.

Bu görüşe karşılık olarak, hizmet markaları bakımından, markanın hizmetin “üzerinde” kullanılmasının fiilen mümkün olmaması karşısında, bu hizmeti sunarken kullanılan evrak, reklam, vs. araçları üzerinde bu markanın kullanılmasının da tecavüzün gerçekleştiği anlamına geldiğini söylemek gerekmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 13.06.2011 tarih ve 2009/13938 E. ile 2011/7102 K. sayılı “Yunus” markasına ilişkin kararında, *“dava konusu markanın tescilli olduğu 37/01. sınıfın “inşaat hizmetleri” olduğu dikkate alındığında bu hizmetin ifası sırasında oluşturulan tanıtım amaçlı broşür ve resimlerde markanın kullanılması yeterli olup, ayrıca markanın ticaret markalarında olduğu gibi inşa edilen gayrimenkul üzerinde kullanılması zorunluluğunun bulunmayacağı tabiidir”* ifadesine yer verilmiştir.

E. İşaretin Elektronik Ortamda Kullanılması

5833 sayılı Kanun ile yasa koyucu tarafından getirilen bir diğer yenilik ise, 556 sayılı KHK’nın 9. maddesinin 2. fıkrasına (e) bendinin eklenmesidir³²³. Söz konusu (e) bendi ile *“işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması”* hali maddeye eklenmiştir.

³²² Şirin, s. 64.

³²³ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm> , e.t. 22.03.2010.

Bu hal ne KHK'nın eski halinde, ne de Topluluk Markası'na ilişkin 40/94 ve 207/2009 sayılı Tüzüklerde yer almaktadır ve tamamıyla yenidir. Söz konusu halin eklenmesinin sebebinin, 207/2009 sayılı Tüzük'te 9. maddenin 2. fıkrasında sayılan hallerin sınırlı olmadığı belirtilmiş iken, Türk hukukunda bu hallerin KHK'da sayılanlar ile sınırlanması olduğu düşünülebilir. Yasa koyucu, 2. fıkra da sayılan halleri çoğaltmak ve (e) bendinde düzenlenen ihlallerin de bu madde uyarınca yasaklanabileceğini açıkça belirtmek adına bu düzenlemeyi getirmiş olabilir. Topluluk Markası açısından böyle bir gereklilik doğmamıştır, çünkü madde metninde öngörülen hallerin sınırlı olmadığı ve çoğaltılabilecekleri açıktır. Dolayısıyla, aslında 207/2009 sayılı Tüzük'ün 9. maddesinin 2. fıkrası ile 556 sayılı KHK'nın (e) bendi ile öngörülen bu hal de zımnen kapsanmış olarak kabul edilebilmektedir.

Hukukumuzda söz konusu değişikliğin gerçekleşmesinden önce ve KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasına (e) bende eklenmeden önce de doktrinde KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerin örnek olarak, *numerus clausus* sayıldığı kabul edilmekte idi³²⁴. Bu sebeple, her ne kadar KHK'da açık bir şekilde alan adlarına veya marka hakkının internet ortamında ihlaline ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta idiyse de, yorum yoluyla internet aracılığıyla gerçekleştirilen bir takım fiillerin de marka hakkına tecavüz teşkil ettiğinin kabulü mümkün görülmekte idi.

Alan adının tanımı, teknik olarak internetin sağladığı hizmetlerden sadece birisi olan world wide web'e (www) dahil bir bilgisayarın bir çeşit adresidir şeklinde yapılabilir³²⁵. Aynı şekilde, alan adının bilgisayar veya internet sitelerinin adresini belirlemek için kullanılan internet protokol numarasını

³²⁴ Kırca, İsmail; “*Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması*”, Prof.Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, C. I, s. 527 – 544, s. 527 (Kırca – alan adı makalesi).

³²⁵ Nomer, Füsün; “*İnternet alan adının (domain name) hukuki niteliği ve marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretler ile arasında benzerlik sebebiyle doğabilecek hukuki sorunlar*”, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yıl yaş günü Armağanı, Cilt 1, 2001, s. 395 – 418, (Nomer – Alan adı makalesi), s. 396.

tanımlayan adlar olduğu da ifade edilebilir³²⁶. Bir alan adı, sadece ilk başvuran, ilk tahsis edilen kişi tarafından kullanılabilir³²⁷. Esasında, alan adı kendisine tahsis edilen kişinin sahip olduğu hak, belirli bir IP adresi için belirli bir alan adını kullanma konusunda nisbi etkili sözleşmesel bir hak olup, kişi ödediği bedel karşılığında bir kullanım hakkı elde etmektedir³²⁸.

Ülkemizde alan adları tesciliyle ODTÜ ilgilenmekte idi ve alan adı yönetmeliği uyarınca, ODTÜ alan adı ile talepte bulunan kişinin arasındaki ilişkinin belgelenmesini talep etmekte idi³²⁹. Bu uygulama diğer ülkelerdeki uygulamalardan farklı idi. Eğer söz konusu başvuru bir marka başvurusuna dayanarak yapılmış ise, başvuru sahibinden bir yıl içerisinde marka tescil belgesini getirmesi talep edilmekte idi. Diğer bir husus ise, ODTÜ'nün jenerik olarak tanımlanan alan adlarını tahsis etmemesi idi³³⁰. Ancak, 07.11.2010 tarihinde RG'de yayınlanan Alan Adı Yönetmeliği³³¹ çerçevesinde, söz konusu tahsis yetkisi artık Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na aktarılmıştır.

Alan adlarının iki tür sistemde adlandırılmaları mümkündür; buna göre, belirli bir ülkeye aidiyeti ifade eden ülke kodları ve ülke kodu içermeyen, sadece alan adı sahibinin niteliğini gösteren kodlar³³². Kırca'ya göre, alan adlarının bir markaya tecavüz oluşturup oluşturmadığının tespitinde, alan adındaki jenerik üst düzey alan adının³³³ veya ülke kodlu üst düzey alan adının³³⁴ ayırt edici niteliği bulunmadığından, kıyaslamada ikincil düzey alan

³²⁶ Şenocak, Kemal; “*Tescilli markanın aynısının veya benzerinin alan adı (domain name) olarak kullanılması suretiyle marka hakkının ihlali*”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3, Eylül 2009, s. 89 – 141, s.91.

³²⁷ Nomer – Alan adı makalesi, s. 399.

³²⁸ Şenocak, s. 96.

³²⁹ Pekşirin, Hülya; “*İnternet alan adları ve markalar hukuku*”, Sınai haklarda son gelişmeler: Bildiriler – tartışmalar (Sınai haklarda son gelişmeler: 4 Nisan 2001), Ankara, s. 99 – 107, s. 101.

³³⁰ Pekşirin, s. 101.

³³¹ <http://www.resmi-gazete.org/rega/internet-alan-adlari-yonetmeliği-5153.htm>, e.t. 11.11.2011.

³³² Nomer – Alan adı makalesi, s. 397.

³³³ Generic Top Level Domain (gTLD), örnek olarak: “.com”, “.net”, vs.

³³⁴ Country Code Top Level Domain (ccTLD), örnek olarak: “.tr”, “.fr”, vs.

adı³³⁵ esas alınmalıdır³³⁶. Bu çerçevede, tüm alan adları bakımından zorunlu unsur konumunda olan www ibaresinin herhangi bir ayırt ediciliği olmayıp, kıyaslamada bu unsurun dikkate alınmayacağı açıktır³³⁷. Buna karşılık, her ne kadar alan adının sonunda yer alan “.com” veya “.com.tr” ibareleri kıyaslamada dikkate alınmak durumundaymış gibi ve marka ile alan adı arasında bir farklılık yaratıyormuş gibi gözükse de, ticaret hayatında alan adlarının çok büyük kısmının “.com” ile bittiği ve dolayısıyla bu unsurun da ayırt edici niteliğinin zayıf olduğunun kabulü gerekmektedir³³⁸. Ancak, teknolojik çağın hızla gelişmesi sonucunda halihazırda birçok yeni jenerik üst düzey alan adı da türemiştir. Artık günümüzde .xxx jenerik üst düzey alanı bulunduğu gibi, çok yakın bir zamanda markaların da jenerik üst düzey alan adı olarak kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Bu durumda, .cocaola, .canon, .zara, vs. gibi jenerik üst düzey alan adları açısından hem bunların sahibinin gerçekten marka sahibi olup olmadıkları hususunda tereddütler doğabileceği gibi, ayrıca örnek olarak www.zara.com, zara markası ve .zara jenerik üst düzey alan adının karşılaştırmasının ve benzerlik hususunun tespiti artık çok daha zor bir şekilde yapılabilecektir.

Diğer yandan, her ne kadar bazı durumlarda markalar arasında benzerlik kıyaslaması yapılırken, tek bir harfin değiştirilmiş veya eklenmiş olmasının markaları birbirinden ayırt etmeye yeterli olmadığı kabul edilebilirse de, alan adları bakımından bir harf değişikliğinin dahi alan adını bir diğer alan adından veya markadan farklılaştırdığını söyleyebilmek mümkün olmaktadır³³⁹. Tüm kıstas ve kriterler birlikte değerlendirildiğinde, alan adlarına ilişkin bazı özellikler dışında, benzerlik kıyaslamasında, marka hukukundaki ilkelerin alan adı ile markanın benzerliğinin belirlenmesinde de dikkate alınacağının kabulü gerekmektedir³⁴⁰. Esasında, bir alan adıyla bir markanın karıştırılması hali, tüketicilerin ilk olarak internet tarayıcısına ilgili markayı ve sonuna .com,

³³⁵ Second Top Level Domain (sTLD).

³³⁶ Kırca – alan adı makalesi, s. 528.

³³⁷ Kırca – alan adı makalesi, s. 532.

³³⁸ Kırca – alan adı makalesi, s. 533.

³³⁹ Kırca – alan adı makalesi, s. 536.

³⁴⁰ Kırca – alan adı makalesi, s. 544.

.tr, vs. gibi üst alan adı ibareleri eklemesi sonucunda veya bu şekilde herhangi bir siteye ulaşamaması halinde, google, yahoo gibi arama motorlarına bildiği markayı veya marka sahibi işletmenin adını yazması sonucunda bulduğu sitelere girmesinden kaynaklanmaktadır; dolayısıyla işletmeler de kendi ticaret unvanlarından, markalarından, vs. oluşan alan adlarını kullanmayı tercih etmektedirler ve üçüncü kişilerin bunları kullanmalarını engellemek istemektedirler³⁴¹. Dolayısıyla, alan adlarının web sitesinin arkasında bulunan işletmeleri birbirinden ayırt ettiklerini ve isim fonksiyonuna sahip olduklarını söylemek mümkündür³⁴². Ancak, jenerik üst düzey alan adlarının serbest hale gelmesi ve çoğalması sonucunda, örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elma üreticileri derneği gibi ticari amaç gütmeyen bir kuruluşun iyiniyetli olarak, .apple jenerik üst düzey alan adını kendisine tahsis ettirmesi sonucunda, "Apple" markasının sahibi firmanın bu kullanıma engel olamaması ihtimalinde, alan adlarının artık ayırt edici niteliklerini koruyamayacaklarını düşünmek de mümkün olabilecektir.

KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi hükmünün yürürlüğe girmesinden önce, yukarıdaki kıyas yoluyla yapılan yorum sonucunda marka hukuku çerçevesinde bir markanın meta tag, diğer bir deyişle yönlendirici kod olarak kullanılması haline karşı harekete geçme imkânının yanı sıra, haksız rekabet hükümleri çerçevesinde de hareket etmek mümkündür³⁴³. Gerçekten de, doktrinde artık alan adı, marka ticaret unvanı ve işletme adı gibi ayırt edici ad ve işaret, tanıtmaya vasıtası olarak kabul ve işlev görmektedir ve hukuken de bu kategoriye dahil olduğu söylenebilir³⁴⁴. Alan adının da ticari işletmenin marka, patent, vs. gibi gayrimaddi haklarından birisi olduğu ve işletmenin devrinde, devir sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça ticari

³⁴¹ Şenocak, s. 101.

³⁴² Şenocak, s. 102.

³⁴³ Korkut, Ömer; "Bir Markanın Web Sitelerinde Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması Sorunu", Batider, Aralık 2007, C. XXIV, Sa. 2, s. 501 – 519, s. 503.

³⁴⁴ Nomer – Alan adı makalesi, s. 401.

işletmeye dahil sayılacağı ifade edilmektedir³⁴⁵. Yorum yoluyla, alan adının bir markanın aynı veya benzerini içermesi halinde, 5833 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülüyordu ve aynı mal veya hizmetler açısından söz konusu markanın aynısının veya benzerinin alan adı olarak kullanılması, marka tecavüzü oluşturmakta idi³⁴⁶. Artık KHK'nın 9. maddenin 2. fıkrasına eklenen (e) bendi sayesinde, haksız rekabet hükümlerine gitmeye gerek kalkmaksızın doğrudan marka hukuku çerçevesinde uygulanabilecek bir hüküm doğmuştur.

Uygulamada karşılaşılan en önemli problemlerden birisi, web sitesin içeriğiyle ilgisi olmayan bazı yönlendirici kodların tanınmış marka olarak kullanılmasıdır; bu sayede üçüncü bir kişi, tanınmış bir markayı yönlendirici kod olarak kullanarak tüketicileri kendi web sitesine yönlendirebilmektedir³⁴⁷. Bu sebeple, madde metninde “ve benzeri biçimlerde” ifadesine yer verilmiş olması, halihazırda bilinmeyen ancak teknolojik gelişmeler sonucunda aynen yönlendirici kodlar gibi yeni hak ihlalleri yaratabilecek yeni kavramların doğması karşılığında, hükümden kaynaklanan koruma alanını bu yeni kavramlar açısından da uygulayabilmektir³⁴⁸.

Gerçekten de, markanın bir rakip tarafından yönlendirici kod olarak kullanılması halinde, gerçekleşen ihlal marka sahibinin müşteri portföyüne yapılan bir saldırı niteliğindedir ve haksız bir yönlendirme söz konusudur³⁴⁹. İhlalin ikinci bir görünümü ise, tanınmış markanın yönlendirici kod olarak kullanılması halidir, ki bu durumda da markanın itibarından yararlanma veya

³⁴⁵ Nomer – Alan adı makalesi, s. 401.

³⁴⁶ Nomer – Alan adı makalesi, s. 409.

³⁴⁷ Özboyacı, Alper; “Başkasına ait markanın internette yönlendirici kod (meta tag) olarak kullanılması”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 59 – 60, Temmuz – Ağustos 2009, s. 80 – 89, s. 83.

³⁴⁸ Korkut, s. 516.

³⁴⁹ Özboyacı, s. 84.

markanın itibarına zarar verme veya imaj devri eylemleri gerçekleşmiş olmaktadır³⁵⁰.

Hükümden anlaşıldığı üzere, marka hakkının bu hüküm çerçevesinde ihlal edildiğinin kabulü için bir takım şartların varlığına ihtiyaç olmaktadır. Buna göre, öncelikle söz konusu alan adı kullanımının “ticari etki yaratacak biçimde” olması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çerçevede marka sahibinin bir zarar görmesi gerektiğini veya esasen alan adı veya yönlendirici kod sahibini bir kazanç elde etmesi gerektiğini söylemek mümkündür³⁵¹. Ayrıca bu ifadeden ticari muamelatta kullanma, diğer bir deyişle de ticari menfaatlerin korunmasına ve güçlendirilmesi amacına hizmet eden iktisadi faaliyetler de anlaşılabilmektedir³⁵². Bu ifade söz konusu işaret aracılığıyla internet ortamında markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerin aynı veya benzerinin tanıtılması, reklamının veya satışının yapılmasını ifade ettiğini söylemek mümkündür³⁵³. Sonuç olarak, alan adı üzerinden bir web sayfasına ulaşıyorsa, bu web sayfasının içeriği de herhangi bir şekilde ticari faaliyetle ilgiliyse veya müşteri bulma amacı güdülüyorsa, bu durumda ticari etkili kullanımın varlığı kabul edilmelidir³⁵⁴. Eğer alan adı sahibi tüzel kişi tacir ise, ticari etki her zaman için kabul edilecektir; gerçi kişi ise, aksi ispat edilmediği sürece kabul edilecektir³⁵⁵.

İkinci şart ise, “meşru bir bağlantının olmamasıdır”; buna göre, alan adı sahibi ile söz konusu ibare veya marka arasında herhangi bir yasal bağlantı bulunmamalıdır. Bu şart aslında kötünîyetin varlığına da karine teşkil etmektedir³⁵⁶. Bu noktada örnek vermek gerekirse, lisans sahibinin söz konusu marka ile arasında bir bağlantının bulunduğunu ve markayı kullanma hakkından dolayı bu meşru bağlantıyı sağlamış olduğunu iddia etmek

³⁵⁰ Özboyacı, s. 84.

³⁵¹ Korkut, s. 516.

³⁵² Şenocak, s. 109.

³⁵³ Arkan – 5833 sayılı Kanun makalesi, s. 9.

³⁵⁴ Şenocak, s. 110.

³⁵⁵ Şenocak, s. 110.

³⁵⁶ Korkut, s. 516; Özboyacı, s. 86.

mümkündür³⁵⁷. Nitekim 5833 sayılı kanunun gerekçesine bakıldığında da, kötüniyetli olma hususu açıkça ifade edilmiştir³⁵⁸. Ayrıca, KHK'nın 12. maddesi ile sağlanan istisna çerçevesinde kabul edilebilecek dürüst kullanımlar, bu madde kapsamında değerlendirilemeyecek olup, alan adı sahibinin bu çerçevede kötüniyetli olduğu veya madde metnindeki "meşru bağlantı" şartını sağlayamadığı iddia edilemeyecektir. Örnek olarak, marka sahibinin mallarını pazarlayan bir aracı, markanın bir versiyonunu alan adı olarak tescil ettirmişse, bu durumda kötüniyetli kabul edilmelidir³⁵⁹. Madde gerekçesine bakıldığında, işarete ilişkin hak ve meşru bağlantı terimlerinin yorumunda WIPO'nun alan adı ile marka arasındaki uyumsuzlukları çözen merkezinin kural ve uygulamalarının dikkate alınacağı anlaşılmaktadır³⁶⁰. Bu çerçevede, bir araç tamirhanesinin, tamir, bakım ve servis hizmeti verdiği araçların markalarına web sitesinde yer vermiş olması bu hüküm kapsamında değerlendirilemeyecektir³⁶¹. Bu çerçevede, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2009/106E. ve 2010/108K. sayılı kararı ve aynı şekilde Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2008/325E.ve 2009/283K. sayılı kararında www.barhondaservis.com ile www.barhonda.net alan adlarının kullanmalarının tanınmış "Honda" markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu tespit edilmiştir.

KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi uyarınca, marka sahibi açacağı davada marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını ve tecavüzün giderilmesini ve maddi ve manevi zararının tazminini talep edebilecektir³⁶². Bu hususun belirtilmesi önemlidir, zira KHK'nın 9. maddesi ile 62. maddesi arasında lafzi çelişkinin var olduğunu iddia edebilmek de mümkün gözükmemektedir; yine de açılacak davanın niteliğinin durdurma davası olduğu tartışmasızdır³⁶³. Son olarak belirtmek gerekmektedir ki, söz

³⁵⁷ Korkut, s. 516.

³⁵⁸ Özboyacı, s. 86.

³⁵⁹ Şenocak, s. 138.

³⁶⁰ Şenocak, s. 141.

³⁶¹ Korkut, s. 517.

³⁶² Özboyacı, s. 87.

³⁶³ Özboyacı, 88.

konusu hükümden sadece tescilli markalar açısından yararlanılabileceği aşikârdır. Gerçekten de, tescilli olmayan bir markanın yönlendirici kod olarak kullanılması halinde, ancak genel hükümlere gidilerek koruma elde etmek mümkün olabilecektir³⁶⁴.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ne bakıldığında ise, ABAD tarafından verilen 23.03.2010 tarih ve C-236/08 ile C-238/08 sayılı “Vuitton – Google” kararında, *“Hizmet sağlayan kuruluşun sorumluluğuna gidebilmek için bu kuruluşun zarar gören bir kimse tarafından verilen bir bilgi yardımıyla veya başka bir şekilde hizmet alıcısının hukuka aykırı verilerinden veya faaliyetlerinden haberdar olması ve en kısa zamanda bu verileri geri çekmemiş veya ulaşım engellememiş olması gerekmektedir”* denilmiştir³⁶⁵.

Yine güncel bir karar niteliğinde olan 12.07.2011 tarih ve C-324/09 sayılı L’Oréal vs. Ebay kararında³⁶⁶, elektronik ortamda malların bir araya getirilmesi ve satışa sunulması görevini ifa eden Ebay’in sorumluluğu belirlenmiştir. Davacı L’Oréal kendi markalarını taşıyan ürünlerin Ebay tarafından web sitesinde satışa sunuluyor olmasının kendi haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedir. Söz konusu kararda her ne kadar Ebay’in sitede satılan her üründen sorumlu tutulamayacağını ve bu sebeple ancak hak sahiplerinin Ebay’i uyarmış olmalarına rağmen herhangi bir önlem almamış olmaktan sorumlu tutulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

III. Marka Sahibinin Haklarının Kullanımının Başlangıcı

Marka sahibinin taleplerinin ve talebi üzerine yasaklanabilecek hallerin sayılmasını takiben, 9. maddenin 3. fıkrası, marka hakkının korunmasının hangi andan itibaren başlayacağını düzenlemektedir. 9. maddenin 1. ve 2.

³⁶⁴ Özboyacı, s. 88.

³⁶⁵ Kandemir, Zeynep; “Vuitton – Google kararı”, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010, s. 305 – 342, s. 339.

³⁶⁶ <http://www.darts-ip.com/darts-web/client/trademark/results-trademark.jsf> e.t. 16.08.2011.

fıkraları korumanın kapsamını belirlerken, 3. fıkrası ise korumanın zamanını belirlemektedir.

Türk hukuku açısından, 5833 sayılı Kanun ile bu fırka açısından yeni bir düzenleme getirilmemiş³⁶⁷ ve 207/2009 sayılı Tüzük düzenlemesiyle³⁶⁸ de uyumlu olan hükmün eski hali korunmuştur³⁶⁹. Söz konusu madde metni *“Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez”* düzenlemesini içermektedir.

Bu hükmün getirilmesinin amacı ise, henüz başvuru aşamasında olan ve tescille sonuçlanmayabilecek marka başvuru sahiplerinin, 9. maddenin 1. ve 2. fıkralarından kaynaklanan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmelerini engellemektir. Zira tescilli olmayan bir markaya dayanarak, üçüncü kişilerin 9. maddedeki haksız kullanımları gerçekleştirdikleri kararına varmak, daha sonra herhangi bir sebeple tescile bağlanmayan ve hükümden düşen marka başvuruları açısından, üçüncü kişiler aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Kaldı ki, markanın sahibine tescil ile haklar sağladığı hususu da açıktır. Bu sebeplerle, üçüncü kişilerin gereksiz yere marka tecavüzü ve haksız kullanım ile suçlanmamaları açısından, bu hükmün düzenlenmesi yerinde olmuştur.

³⁶⁷ 28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı RG <http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090128.htm>, e.t. 22.03.2010.

³⁶⁸ Tüzüğün ABRG’de yayınlanan İngilizce versiyonu: “The rights conferred by a Community trade mark shall prevail against third parties from the date of publication of registration of the trade mark. Reasonable compensation may, however, be claimed in respect of acts occurring after the date of publication of a Community trade mark application, which acts would, after publication of the registration of the trade mark, be prohibited by virtue of that publication. The court seized of the case may not decide upon the merits of the case until the registration has been published”.

³⁶⁹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF>, e.t. 23.03.2010.

Diğer yandan, başvuru sahiplerini de korumak amacıyla marka başvurusu sahibinin haksız kullanımı gerçekleştiren üçüncü kişiler aleyhine tazminat davası açabileceği de kabul edilmiştir. Ancak, yine üçüncü kişileri haksız yere açılan davalardan korumak amacıyla, açılacak böyle bir tazminat davasının da Mahkemece markanın tescil edilmesinden sonra inceleneceği de hükme bağlanmıştır. Böylece hem marka başvurusu sahibinin hem de üçüncü kişilerin haklarının korunması ve dengeli ve adaletli bir durumun yaratılması amacı güdülerek bu hüküm mevzuat kapsamına alınmıştır.

IV. Koruma Kapsamının Sınırları

Hukukumuzda yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK ile marka hakkının korunmasının kapsamının yanı sıra, bu korumanın kapsamının sınırları da düzenlenmiştir. Bu sınırlar 556 sayılı KHK'nın 10, 12 ve 13. maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

A. Üçüncü Kişilerin Markaya İlişkin Yasal Kabul Edilen Kullanımları

1. Marka Hakkının Kapsamındaki İstisna

KHK'nın 12. maddesi uyarınca, *“Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez”*. AB hukukunda ise, bu hükmün karşılığı 89/104 sayılı Yönerge'nin 6. ve 207/2009 sayılı Tüzüğün 12. maddesinde yer almaktadır.

Buna göre, bir markanın sahibi, üçüncü kişilerin markasını isim, adres, hizmet veya malı tasvir etmek amacıyla beyan olarak kullanmasına engel

olamaz³⁷⁰. Doktrinde, madde metninde üçüncü kişinin bir markayı markasal anlamda dürüstçe kullanması ihtimalinin düzenlenmediği ve bunun bir eksiklik olduğu belirtilmektedir³⁷¹.

Bu eksikliğin sebebinin, madde metnini 89/104 sayılı Yönerge'den alınması sırasında yapılan başarısız tercüme olduğu belirtilmektedir. 89/104 sayılı Yönerge'nin 6. maddesindeki c bendi, KHK'ya aktarılmamıştır. Söz konusu bentte ise, “...*malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirtebilmek için gerekli olması halinde*”, marka sahibinin, üçüncü kişinin markayı kullanmasını engelleyemeyeceği belirtilmektedir³⁷².

Bu bendin hukukumuza aktarılmaması sebebiyle, özellikle otomotiv sektöründe yedek parça satan firmalar veya tamirhaneler konusunda uygulamada birçok tartışma ve sorun çıkmış ve yargı kararlarına konu olmuştur. Tekinalp'e göre, söz konusu hükmün geniş yorumlanması sonucunda bu halin de AB mevzuatında olduğu gibi hükmün kapsamında sokulması mümkündür³⁷³.

Bu görüşün aksine, KHK'nın 12. maddesinin ruhunun bu tür bir yoruma izin vermediği de ileri sürülebilir. Ancak burada belirtmek gerekir ki söz konusu kullanım dürüstçe olmalıdır ve sadece amaca hizmet ederek, üretilen yedek parçanın markasını belirtmeli veya hangi araba markalarıyla uyumlu olduğunu göstermekle sınırlı kalmalıdır. Söz konusu kullanımın dürüstçe olmaması veya üçüncü kişinin, marka sahibinin yetkili servisiymiş intibasını yaratacak şekilde olması KHK'nın 12. maddesi kapsamına girmemektedir ve marka sahibinin bu tarz bir kullanımı engelleme hakkı bulunmaktadır³⁷⁴.

³⁷⁰ Yasaman, s. 522.

³⁷¹ Yasaman, s. 522.

³⁷² Yasaman, s. 522.

³⁷³ Tekinalp, Ünal; Ünal; “Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması”, Prof.Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul, 1998, s. 633 – 644 (Tekinalp Makale), s. 636.

³⁷⁴ Yasaman, s. 523.

Yargıtay'ın bu konuya ilişkin içtihatları yerleşiktir ve burada asli unsur/ tali unsur ayrımı yaparak, markanın üçüncü kişi tarafından tali unsur olarak kullanılması halinde, bu kullanımı dürüst ve KHK madde 12 kapsamında kabul etmektedir. Yargıtay, 03.10.2003 tarih ve 2003/2346 E. ve 2003/8743 K. sayılı “Opel” markasının konu edildiği kararında, *“Kararlılık gösteren, Dairemiz’in emsal kararlarında kabul edildiği (2000/2039 E., 2000/3243 K., 20.04.2000 tarih, 2001/1186 E., 2002/3591 K., 16.04.2002 tarih) üzere belirtilen şekilde servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şeklinde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Kanun Hükmünde Karamame’nin 12. maddesinde tarif edilen koşullarla tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği, ancak dosya içeriği ve sunulan fotoğraf ve tanıtma vasıtalarının incelenmesinden davalının tali unsur olarak değil, hakim unsur teşkil edecek şekilde davacı marka ve logosunun kullanıldığı anlaşılmakla”* ifadesine yer vermiştir³⁷⁵.

Dolayısıyla, Yargıtay içtihatları uyarınca bir kullanımın KHK’nın 12. maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu kullanımın hem dürüstçe bir kullanım olması, hem de işletme adının yanında tali unsur olarak markanın kullanımını kapsamaması gerekmektedir.

ABAD ise BMW kararında³⁷⁶, BMW markalı otomobillerin hem ikinci el satışını hem de bakımını yapan davalının, yetkili satıcı olmamasına rağmen, kendi reklam ve ilanlarında markayı kullanabileceğini, çünkü sunduğu hizmetin konusunu belirlemek için bu kullanımın şart olduğunu; ancak bu kullanımın marka sahibi davacı ile arasında bir bağlantı bulunduğu izlenimini yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi halinde, marka sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı bulunduğunu ifade etmiştir³⁷⁷.

³⁷⁵ Tekinalp, s. 422.

³⁷⁶ Case C-63/97 BMW v. Deenik, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61997J0063&lg=en, 25.04.2010.

³⁷⁷ Yasaman, s. 525.

Dolayısıyla, ülkemizde doktrin ve Yargıtay uygulamasının, AB mevzuatı ve ABAD kararları ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekilde, İsviçre Federal Mahkemesi'nin BGE 128 III 146 sayılı "VW – AUDI" içtihadına³⁷⁸ bakıldığında da, İsviçre'deki uygulamanın da aynı yönde olduğunu söylemek mümkündür.

Marka hakkının sağladığı koruma alanının sınırları olarak kabul edilen KHK'nın 12. ve 13. maddelerine ilişkin olarak emsal niteliğinde olabilecek bir karar İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30.01.2002 tarihli kararına konu olaydır³⁷⁹. Söz konusu kararda Federal Mahkeme, hem araba tamiri hem de ikinci el araç satış işleriyle uğraşan bir işyerinin kendi reklamlarında üçüncü kişilere ait araba markalarını kullanmasının marka hakkına tecavüz oluşturup oluşturmadığı irdelenmiştir³⁸⁰. Söz konusu kararda, Federal Mahkeme davalının davaya konu edilen ışıklı reklam tabelasında "VW" ve "Audi" markalarını marka sahibinin yazı biçimiyle değil, standart harfler ile ve "Eksper" kelimesi ile birlikte kullanmış olması sebebiyle, marka sahibini markalarına tecavüzün gerçekleşmediği sonucuna ulaşmıştır³⁸¹.

Bu çerçevede, Nomer söz konusu kararın hem Türk hukuku hem de AB hukuku prensipleri çerçevesinde de doğru olduğunu kabul etmektedir. Zira Nomer'e göre, araba tamir işleriyle iştigal eden işletmelerin de faaliyet konularının hangi markalı arabalar olduğunu belirtmeye ihtiyaçları vardır³⁸². Ayrıca "eksper" kelimesinin kullanılması da tamirhane sahibinin söz konusu markaların şöhretinden faydalanma amacı gütmeyi göstermektedir.

³⁷⁸ Yasaman, s. 525; Nomer, Füsün; "Markanın Üçüncü kişi tarafından reklam amaçlı kullanılması ve VW-AUDI Örneği", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof.Dr. Ergin Nomer'e armağan), Yıl: 22, Sayı:2002/2, s. 1117–1136 (Nomer – Marka kullanım makalesi), s. 1118.

³⁷⁹ Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1118.

³⁸⁰ Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1118.

³⁸¹ Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1133.

³⁸² Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1134.

Ancak, buna karşılık eğer ki söz konusu tamirhanede, üçüncü kişilerin markaları logolarıyla birlikte kullanılmış olsa idi, bu durumda bu kullanımın hukuka aykırı olduğunu ve marka sahibi üçüncü kişinin marka hakkına tecavüz edildiğini söylemek mümkün olur³⁸³.

Son olarak belirtmek gerekir ki, mevzuatımız çerçevesinde de, söz konusu tamirhanede gerçekleştirilen ikinci el ürün satımına ilişkin olarak söz konusu markaların kullanılması KHK'nın 13. maddesi çerçevesinde istisnayı, tamir, bakım ve servis hizmetlerinin sunulması ise KHK'nın 12. maddesi kapsamında, kişinin sunduğu hizmetin ne olduğunu kamuya açıklamak için üçüncü kişiye ait markayı kullanması istisnasını teşkil etmektedir³⁸⁴.

Söz konusu eksikliğin yanı sıra, KHK'mızda bir markanın başkası tarafından ad ve adres olarak veya mal ve hizmetin cinsini, kalitesini, miktarını, kullanım amacını, değerini, coğrafi kaynağını, üretim ve sunulmuş zamanını belirten, yani mal ve hizmeti bir veya bazı özellikleri ile tanıtan veya tasvir eden bir biçimde kullanılması halleri düzenlenmiştir.

Bir markanın ad olarak kullanılması haline bakıldığında, bir kişinin adını gerçekleştirdiği ticari ve sınaî faaliyetlerde kullanması, kişilik hukukundan doğan ve sınırlandırılmayacak bir hak niteliğindedir³⁸⁵. Kolektif ve komandit ortaklıklarda ve gerçek kişi tacirler açısından ticaret unvanının çekirdek unsuru bir ad ve soyaddan oluşmak zorundadır³⁸⁶. KHK'da öngörülen kullanım ad ve soyadın birlikte veya sadece soyadın kullanımına ilişkindir, çünkü sadece önad yeterli derecede bir ayırt ediciliğe sahip değildir³⁸⁷. Aynı şekilde, adres kapsamında geçen semt, şehir, vs. adları veya kapı rakamları, marka olarak başkası adına tescilli olsa da üçüncü kişilerce kullanılabilir

³⁸³ Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1134.

³⁸⁴ Nomer – Marka kullanım makalesi, s. 1136.

³⁸⁵ Tekinalp, Makale, s. 638.

³⁸⁶ Tekinalp Makale, s. 638.

³⁸⁷ Tekinalp Makale, s. 639.

niteliktedir³⁸⁸. Aynı şekilde, KHK’da öngörüldüğü üzere, bir markanın parçası olarak tescil edilmiş olsalar bile, “baklava”, “boya” vs. gibi malın herhangi bir niteliğini veya özelliğini gösteren ibarelerin üçüncü kişilerce kullanılması serbesttir³⁸⁹.

2. Markanın Sözlük veya Başka Başvuru Eserlerinde Yer Alması

556 sayılı KHK’nın 10. maddesi uyarınca, *“Tescilli bir markanın, tescilli olduğu belirtilmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik ad izlenimi verecek şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltir”*.

KHK’nın 10. maddesindeki hüküm 40/94 sayılı Tüzüğün 10. maddesinden aynen alınmıştır. Söz konusu hüküm 207/2009 sayılı Tüzükte de aynen muhafaza edilmiştir. KHK’nın 10. maddesi hükümden, bir markanın bir sözlükte, ansiklopedide, yıllıkta, katalogda, kitapta veya benzeri bir başvuru eserinde bir cins adı olarak kullanılabileceği belirtilmektedir³⁹⁰.

Bunun sonucunda, marka olarak tescilli olduğu belirtilmeden bir markaya başvuru eserinde yer verilirse ve marka sahibi KHK’nın 10. maddesinin kendisine sağladığı imkan ve yetkiyi kullanmazsa, markanın cins (jenerik) isme dönüşmesi mümkün olabilir ve bu doğrultuda söz konusu markanın üçüncü kişiler tarafından hükümsüzlüğü talep edilebilecektir³⁹¹. Marka sahibinin markasını “korumak” amacıyla gerekli önlemleri almaması ve sözlük ve eserlerde marka olduğunun belirtilmesini talep etmemesi ve sağlamaması sebebiyle, markasının hükümsüzlüğünün talep edilebileceği aşîkârdır. Ancak belirtmek gerekir ki, tek başına markanın bir başvuru

³⁸⁸ Tekinalp Makale, s. 639.

³⁸⁹ Tekinalp Makale, s. 639.

³⁹⁰ Tekinalp, s. 420.

³⁹¹ Kırca, İsmail; *“Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”*, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 22, S. 2, Aralık 2003, s. 5 – 14, s. 6 (Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi).

eserinde tescilli olduğunun belirtilmeksizin kullanılmış olması, o ibarenin cins ismi haline geldiği sonucunu doğurmaz; bu hususun ayrıca araştırılması gerekmektedir³⁹².

Bu noktada, başvuru eserinin ne olduğuna bakılırsa, bunun bir konu hakkında hızlı bir biçimde derli toplu bilgi edinme imkânı veren ve çoğunlukla alfabetik sıraya göre hazırlanmış yazılı bir eser olduğu ifade edilebilir³⁹³. Bu sebeple, madde metninin uygulama kapsamının sözlük, ansiklopedi veya benzeri başvuru eserleriyle sınırlandırılmasının sebebi ise, esas olarak bu tür eserlerde markanın cins ismine dönüşmesinin daha elverişli olmasıdır³⁹⁴. KHK'nın 10. maddesindeki hüküm istisnai bir hüküm niteliğinde olduğundan, bunun dar yorumlanması gerektiği ve dolayısıyla ders kitapları, monografiler, vs. gibi kaynakların bu hükmün kapsamında olmadığı kabulü daha doğru olmaktadır³⁹⁵. Ancak hükmün uygulanması açısından, başvuru eserinin yazılı veya elektronik ortamda yayınlanmış olmasının bir fark yaratmayacağına da belirtilmesi gerekmektedir³⁹⁶.

Örnek vermek gerekirse, “Gillette” markası sözlüklerde traş bıçağının karşılığı olarak belirtilmiş olabilir³⁹⁷. Aynı şekilde, “post-it” ibaresinin, marka sahibinin Türk Dil Kurumu’na yapmış olduğu başvuru sonucunda, tescilli marka olduğu sözlükte belirtilmiştir. Benzer bir şekilde, her ne kadar “Jacuzzi” ibaresinin sağlık havuzu anlamını taşıyan “jakuzi” kelimesinin İngilizce karşılığı olduğu sözlükte belirtilmekte idiyse de, marka sahibinin yine Türk Dil Kurumu’na başvurusu üzerine, söz konusu ibarenin marka olduğu hususu sözlükte belirtilmiştir.

Bu şekilde sözlüklerde yer alan markaların bu nitelikleri belirtilmezse, tüketiciler tarafından bunların birer jenerik ibare oldukları anlaşılabılır ve

³⁹² Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 7.

³⁹³ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 8.

³⁹⁴ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 9.

³⁹⁵ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 9.

³⁹⁶ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 9.

³⁹⁷ Tekinalp, s. 420.

böylece markaların ayırt edici karakterlerine zarar verilmiş olabilir³⁹⁸. Bu noktada belirtmek gerekmektedir ki, 556 sayılı KHK'nın 10. maddesinin kapsamına sadece tescilli markalar girmektedir; tescilli olmayan veya henüz tescil edilmemiş markaları hükmün kapsamına sokmak, yayıncının, kendisine gelen talebin doğruluğunu araştırmayı talep etmesi halinde, söz konusu denetimi gerçekleştirmesine imkân vermeyecektir³⁹⁹.

İlgili hükmün amacı, markanın mal veya hizmetlerin cinsini bildiren hale gelmesini veya söz konusu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesini engellemektir⁴⁰⁰. Bu durumun engellenmesi amacıyla, her ne kadar sözlüklerde markaların cins adı olarak kullanılmasına serbesti tanınmış ise de, marka sahibine ibarenin marka olduğunun belirtilmesini isteme hakkı da verilmiştir. Doktrinde eserlerdeki bu kullanımın ticari amaçlı bir kullanım olmaması sebebiyle, aslında KHK'nın 9. maddesi ile sağlanan korumayı aşan veya buna zarar veren bir kullanım niteliğinde olmadığı kabul edilmektedir⁴⁰¹. Bu yönü dikkate aldığımızda, 556 sayılı KHK'nın 10. maddesindeki hükmün istisnai nitelikte bir hüküm olduğunu ifade etmek doğru olacaktır⁴⁰².

Bu çerçevede, marka sahibinin markasının cins ibare olarak sözlüklerde ve başvuru kaynaklarında kullanılmasını engelleme hakkı olmamasına rağmen, ibarenin marka olduğunun eserin bir sonraki basımında düzeltilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Burada belirtmek gerekir ki, marka sahibinin eserin her yayını açısından talepte bulunmasına gerek yoktur; bir kez söz konusu talep gerçekleştiğinde, bundan sonraki tüm baskılar için geçerli olacaktır ve yayımcı tarafından bu talebin gelecekteki tüm baskılar açısından dikkate alınması gerekmektedir⁴⁰³. Marka sahibinin söz konusu düzeltmelerin yapılmasını ihmal emesi halinde, markanın ayırt edici

³⁹⁸ Tekinalp, s. 420.

³⁹⁹ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 10.

⁴⁰⁰ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 7.

⁴⁰¹ Yasaman, s. 514.

⁴⁰² Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 8.

⁴⁰³ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 12.

niteliğini kaybetmesine yol açabilecektir⁴⁰⁴. Bunun sonucunda ise, üçüncü kişiler tarafından markanın jenerik bir ibare haline geldiği iddiasıyla hükümsüzlük davası açılabilir veya TPE tarafından markanın yenilenmesi talebi reddedilebilecektir⁴⁰⁵.

Dolayısıyla, sözlüğün bir baskısında markanın marka olduğu belirtilmeden cins ibare anlamında kullanılması ve bu kullanımın tecavüz sayılmaması hali söz konusu olmaktadır. Marka sahibi bu kullanımdan dolayı sözlük veya başvuru eseri sahibine veya yayıncısına karşı herhangi bir tecavüz iddiasıyla harekete geçememektedir. Marka sahibinin talep edebileceği tek husus sadece ibarenin marka olduğunun eserin bir sonraki baskısında belirtilmesidir.

Dolayısıyla, sadece ilk kullanım için marka sahibinin eser yayımcısından tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır⁴⁰⁶. Ancak, yayıncının düzeltme talebini yerine getirmemesi halinde marka sahibinin Borçlar Kanunu 41. madde uyarınca tazminat talebinde bulunabilmektedir⁴⁰⁷. Yine doktrinde eserde ibarenin marka olduğunun belirtilmemesi halinde marka sahibinin KHK'nın 61. ve 62. maddelerine de dayanabileceği de belirtilmiştir⁴⁰⁸.

B. Marka Hakkının Tüketilmesi

KHK'nın 13. maddesinde, marka hakkının korunmasının kapsamı ile ilgili olarak diğer bir sınırlandırma getirilmiştir. Madde metnine göre, *“Tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.*

⁴⁰⁴ Tekinalp, s. 420.

⁴⁰⁵ Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi, s. 7.

⁴⁰⁶ Yasaman, s. 516.

⁴⁰⁷ Tekinalp, s. 420.

⁴⁰⁸ Tekinalp, s. 420.

Marka sahibinin, birinci fıkra hükmüne girmesine rağmen, malın piyasaya sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanmalarını önleme yetkisi vardır”.

Buna göre, marka sahibi markasını taşıyan malları Türkiye’de piyasaya sunduğu halde, artık mallarla ilgili fiilleri yasaklama yetkisi bulunmayacaktır⁴⁰⁹. Bu kurala tükenme ilkesi veya ilk satış ilkesi de denilmektedir. Bu ilke kendisini marka sahibinin markasını korumaya yönelik olan ve etkin şekilde kullanılmaya açık bir kısım haklarının sınırlanması bakımından gösterir, yoksa marka hakkından doğan bütün haklarda bir sınırlama yaptığından veya hak kaybına yol açtığından bahsedilemeyecektir⁴¹⁰. Aslında burada tükenenin marka hakkı değil, daha çok markanın piyasaya sunulmasıyla gerçekleşen ve markanın tedavülüne kanunen cevaz veren anlayış olduğu da ifade edilmektedir⁴¹¹. Bu kapsamda, marka sahibi malı ilk kez Türkiye’de sattıktan sonra, bu malın tekrar satılmasını, ihraç edilmesini veya Türkiye’den ihraç edilen malın aynen ithal edilmesini yasaklama hakkına sahip değildir⁴¹². Böylece, orijinal markalı ürünlerin bir kez piyasaya girdikten sonra piyasada tedavül etmesi marka hakkı sahibinin inisiyatifine bırakılmamış, artık o mal serbest bir mal haline gelmiş ve ticarete serbestçe tacirler tarafından alınıp satılabilir niteliktedir⁴¹³. Diğer bir deyişle, tükenme ilkesi sayesinde, markalı malların en son kullanıcıya ulaşana kadarki süreçte, marka sahibinin müdahale hakkının ilk sürümden sonraki aşamalarda etkisiz hale gelmesi söz konusudur⁴¹⁴.

⁴⁰⁹ Tekinalp, s. 423.

⁴¹⁰ Arslanoğlu, M. Anıl; Dağcı, Aksu; “Marka hakkının korunmasına getirilen sınırlamalar kapsamında marka tescilinden doğan hakların tükenmesi ilkesi (ilk satış ilkesi)”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, 2005, s. 671 – 685, s. 675.

⁴¹¹ Özboyacı, Alper; Patkavak, Ramazan; “Yargıtay kararları ışığında marka kavramı ve marka hakkının tüketilmesi ilkesi”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 55 – 56, 2009, s. 41 – 60, s. 54.

⁴¹² Tekinalp, s. 423.

⁴¹³ Yasaman, s. 539.

⁴¹⁴ Arslanoğlu, Dağcı, s. 673.

Burada önemli olan husus tükenmenin ilk satışı yapılan mallara ilişkin korumaya yönelik olmasıdır yoksa hakkın tükenmesi söz konusu değildir⁴¹⁵. Amaç, markayı taşıyan söz konusu malların her el değiştirilişinde marka sahibinin izninin alınmasına gerek olmadan ve serbest ticaret ilkelerine uygun bir şekilde hareket edilmesidir; zira aksi yöndeki bir uygulama, marka sahibine tanınan tekel hakkının amacının dışına taşması halidir⁴¹⁶. Sadece ticaret markaları açısından getirilmiş olan bu istisnai hükmün, malların serbest dolaşımının sağlanması amacıyla getirilmiş olduğu açıktır⁴¹⁷.

Yürürlükteki 556 sayılı KHK'dan önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Kanun'da tükenme ilkesine ilişkin olarak herhangi bir hükme yer verilmemiş idi⁴¹⁸. O dönemde Yargıtay'ın vermiş olduğu "Epson" kararı pek çok tartışmaya sebebiyet vermişti ve karara konu olay tükenme ilkesine ilişkin olmasına rağmen, Yargıtay kararında bu konuya hiç değinilmemişti⁴¹⁹. 556 sayılı KHK'ya ise 89/104 sayılı Yönerge'nin 7. maddesinden alınmıştır. KHK'nın 13. maddesinde düzenlenen tükenme ilkesindeki ilk ve en önemli şart, tescilli bir markanın bulunmasıdır, zira tescilli olmayan bir marka açısından 556 sayılı KHK'dan kaynaklanan korumaya sahip olmayan bir markanın tükenmesi de mümkün olamayacaktır⁴²⁰.

Tükenme ilkesi, marka hukukunda mal ve hizmetler bakımından farklılık içeren hükümlerden birisidir. Gerçekten de tükenme ilkesi mallar açısından uygulanabilen bir hüküm olup, hizmet markalarının tükenmesi söz konusu olamamaktadır⁴²¹. Çünkü madde metninde de açıkça belirtildiği gibi, markayı taşıyan malın Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra tükenme ilkesinin varlığından bahsedilebilmektedir. Ancak hizmetler açısından, hizmet

⁴¹⁵ Tekinalp, s. 423.

⁴¹⁶ Tekinalp, s. 424.

⁴¹⁷ Özboyacı, Patkavak, s. 55.

⁴¹⁸ Özboyacı, Patkavak, s. 56.

⁴¹⁹ Kayhan, Fahrettin; "Türk marka hukuku açısından paralel ithalat ve marka hakkının tükenmesi", Ankara Barosu FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C: 1, S: 1, 2011, s. 51 – 72, s. 55.

⁴²⁰ Arslanoğlu, Dağcı, s. 680.

⁴²¹ Yasaman, s. 541.

piyasaya bir kez sunulduğunda tükenir ve tedavülü mümkün değildir; bu sebeple tükenme ilkesinin hizmetler bakımından uygulanması da mümkün değildir⁴²². Diğer bir şart ise, markayı taşıyan malın bizzat marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sürülmüş olmasıdır⁴²³.

Ayrıca, KHK’nın 13. maddesinde, “*marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra*” ifadesine yer verilmiş olması sebebiyle, ülkesellik prensibine de işaret edilmiş olmaktadır⁴²⁴. Bu çerçevede, markayı taşıyan mallar Türkiye’de sahibi tarafından veya sahibinin izniyle piyasaya sunulmamış olup da, sahibi tarafından veya sahibinin izniyle yurtdışında piyasaya sunulmuşsa, o zaman marka hakkı Türkiye’de tükenmemektedir⁴²⁵. Bu durumda mallar, piyasaya sürüldükleri ülkeden Türkiye’ye ithal edilemezler ve marka sahibinin bu durumu engelleme hakkı bulunmaktadır⁴²⁶.

Bu noktada, tükenme ilkesi, marka sahibi ya da onun izni dâhilinde üçüncü kişiler tarafından belirli bir coğrafi bölge içindeki piyasada sunumu yapılan markalı malların, üçüncü kişilerce yeniden ticari işleme tabi olmasını engellemektedir⁴²⁷. Burada önem kazanan husus, söz konusu coğrafi bölgenin sınırını belirlemektedir ve bu amaçla ortaya uluslararası, bölgesel ve ülkesel olmak üzere üç farklı tükenme ilkesi sistemi kabul edilmektedir⁴²⁸. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, doktrindeki baskın görüş uyarınca da, Türkiye ülkesel tükenme ilkesini benimsemiş bulunmaktadır.

Ancak, KHK’nın 13. maddenin lafzi yorum metoduna göre yorumlanması halinde ülkesel tükenme ilkesinin benimsendiği ve bu ilkenin emredici olduğu, diğer bir deyişle hâkimin takdir yetkisinin bulunmadığı; amaçsal yorum

⁴²² Yasaman, s. 541.

⁴²³ Arslanoğlu, Dağcı, s. 680.

⁴²⁴ Tekinalp, s. 424.

⁴²⁵ Tekinalp, s. 424.

⁴²⁶ Tekinalp, s. 424.

⁴²⁷ Yasaman, s. 542.

⁴²⁸ Yasaman, s. 543.

metoduna göre de, hükmün emredici olmadığı, asgari uygulama alanı tercih edildiği varsayılırsa uluslararası tükenme ilkesinin varlığının da kabul edilebileceği hususları da ifade edilmektedir⁴²⁹. Hangi sistemin benimsenmiş olduğu, ülkede, orijinal markalı malların dış pazarlardan iç pazara ithal edilmesine marka hakkına dayanılarak müdahale edilip edilemeyeceğini belirlemektedir⁴³⁰.

Bu konuya ilişkin olarak, kısaca paralel ithalat ve marka hukuku ile ilişkisinden de bahsetmek gerekmektedir. Çalışmamızda irdelenmiş olduğumuz üzere, marka hakkı bu hakkın sahibine marka üzerinde “tekel” hakkı verir. Ancak fikri mülkiyet alanındaki mutlak sınırsız bir koruma, fikri mülkiyet hakkına sahip olan kimselerin, ürünün kendileri tarafından piyasaya sunulmasından sonraki el değiştirmelerini, dağıtımını da kontrol altına almaları sonucunu doğurur. Bu durumun, malların serbest dolaşımına ve rekabete aşırı kısıtlayıcı bir etki yarattığı düşüncesi fikri mülkiyet haklarının sınırlandırılması zorunluluğu doğurmuştur ve belirtmiş olduğumuz üzere, fikri mülkiyet haklarını sınırlayan ilkelerden birisi de, hakkın tükenmesi öğretisidir.

Tükenme ilkesinin uygulaması açısından, markayı taşıyan ürünlerin Türkiye sınırları içinde piyasaya sunulmuş olması gerekmektedir. Piyasaya sunmaktan kasıt ürünün marka sahibi veya onun rızası ile ticaret hayatına çıkartılmasıdır. Ayrıca markalı malların piyasaya sunumunun Türkiye sınırları içinde yapılmış olmasıdır. Bir başka deyişle yurtdışında piyasaya sunulmuş fakat ülkemizde piyasaya sunulmamış markalı malların paralel ithalatını marka hakkı sahibi engelleyebilecektir. Ülkenin sadece bir kısmında bile ürünün piyasaya sunulmuş olması tükenme ilkesinin gerçekleşmiş olduğunun kabul edilmesi için yeterli olacaktır.

Görüldüğü üzere marka hakkının tükenmesi ilkesi ile paralel ithalat kavramı bir arada değerlendirilmelidir. Paralel ithalat, marka hakkı sahibi

⁴²⁹ Özboyacı, Patkavak, s. 60.

⁴³⁰ Yasaman, s. 543.

tarafından veya onun izniyle bir başkası tarafından, ülke dışında piyasaya sunulan markayı taşıyan özgün malların, marka sahibinden izin alınmaksızın ülkeye ithal edilmesidir⁴³¹. Zira “paralel ithalat” tabirinin kullanılmasının nedeni marka sahibi veya yetkilendirdiği kişi dışındaki ithalatçının ithal ettiği malın, aynı marka sahibinin markalı malı gibi algılanması, ona paralel olması, onun gibi orijinal ve özgün mal olmasıdır. Paralel ithalattan söz edilebilmesi için, ithalata konu olan malın, sadece yurt dışında piyasaya sunulmuş olma şartı yoktur. Başka bir deyimle, Türkiye dışında piyasaya sunulmuş olan malın Türkiye’ye ithal edilmesi paralel ithalatın varlığı için yeterlidir. Türkiye’ye ithal edilenlerin dışında, markalı mallardan daha önce Türkiye’de piyasaya sunulmuş olup olmamasının bir önemi yoktur. Piyasaya sürme işleminin mutlaka bizzat marka hakkı sahibi tarafından yapılmış olması da gerekmez. Onun rızasıyla olması koşuluyla yetkili temsilcileri, acenteler, tek satıcı, lisans hakkı sahipleri de piyasaya sürmüş olsa marka hakkı tükenmiş olur. Burada önemli olan piyasaya sürmenin marka hakkı sahibinin rızasıyla yapılmış olmasıdır.

Paralel ithalattan bahsedebilmek için, Türkiye’de piyasaya sunulan mallar ile yurtdışında piyasaya sunulmuş olup Türkiye’ye ithal edilen malların aynı olması gerekmektedir⁴³². Eğer mallar arasında bir farklılık var ise, bu durumda gri piyasadan söz edilmektedir⁴³³. Geri ithalat ise, marka hakkı sahibi tarafından Türkiye’de piyasaya sunulmuş olan markalı malların, marka sahibi veya onun izniyle başka bir ülkeye ihraç edilmesinden sonra aynı malların üçüncü kişiler tarafından yeniden Türkiye’ye ithal edilmesi haline denmektedir⁴³⁴.

Marka hakkı sahibinin marka hakkının tükenmesi nedeniyle müdahale edememesinin istisnasını, mallar üzerinde değiştirme ve kötüleştirme yapılması oluşturur. Yani marka hakkı sahibi tarafından piyasaya sunulan

⁴³¹ Kayhan, s. 53.

⁴³² Kayhan, s. 53.

⁴³³ Kayhan, s. 53.

⁴³⁴ Kayhan, s. 54.

mallar üzerinde deęiřtirme ve k t leřtirme yapılırsa marka hakkı sahibinin marka hakkı t kenmiř sayılmayacak ve hak sahibi m dahalede bulunup bu durumu engelleyebilecektir.

Pınar ise, Arkan ve Tekinalp'in g r řlerinde  eliřkiler olduęunu ve  lkesel t kenme ilkesini kabul etmelerine raęmen, a ıklamalarında paralel ithalata iliřkin a ıklamaların bu ilke ile baędařmayacak řekilde yapıldıęını ifade etmektedir⁴³⁵. S z konusu  eliřkinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, KHK'nın 13. maddesinin 1. fıkrasındaki ifadenin emredici deęil, sadece asgari bir d zenleme olarak kabul  gerektięini ifade etmektedir⁴³⁶. Buna karřılık, Arslanoęlu ve Daęcı, KHK madde 13 ile  lkesel t kenme rejiminin emredici olarak d zenlendięi y n nde g r ře sahiptirler⁴³⁷. Aynı y nde, Kayhan da, tarafların s z konusu madde metnine aykırı bir s zleřme imzalamaları m mk n olmadıęından, s z konusu h km n emredici nitelikte bir h k m olduęunu ve ayrıca herhangi bir taktir yetkisi de tanımadıęını ifade etmektedir⁴³⁸.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 12.03.1999 tarih ve 1998/7996 E. ile 1999/2099 K. sayılı "Police" kararı⁴³⁹, konuya ve maddeye iliřkin olarak bilinen verilen ilk karar nitelięinde olup, s z konusu karar ile Yargıtay  lkesel t kenme ilkesinin dikkate alınması sonucunda, yurtdıřında ithal edilerek T rkiye'de satılan orijinal  r nlerin KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi  er evesinde kabul edilemeyeceęine h kmetmiřtir⁴⁴⁰. Daha sonra, Yargıtay "Dexter" kararında⁴⁴¹ da aynı hususları tekrar etmiřtir. Sonu  olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'ne g re, markayı tařıyan malın T rk piyasasına

⁴³⁵ Pınar, Hamdi; "*Marka Hukukunda Hakların T kenmesi*", Prof. Dr. M. Kemal Oęuzman'ın anısına armaęan, 2003, s. 855 – 915, s. 902.

⁴³⁶ Pınar, s. 902.

⁴³⁷ Arslanoęlu, Daęcı, s. 681.

⁴³⁸ Kayhan, s. 67.

⁴³⁹ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 12.03.1999 tarih ve 1998/7996E. ve 1999/2099K., Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1999/1, s. 194 – 198.

⁴⁴⁰ Pınar, s. 904.

⁴⁴¹ Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 14.06.1999 tarih ve 1999/3243E. ve 1999/5170K., Ankara Barosu Dergisi, 1999/2, s. 323 – 327.

marka sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından sunulmasından sonra, üçüncü kişiler tarafından marka sahibinden izin alınmaksızın paralel ithalat yoluyla başka bir ülkeden malın temin edilerek Türk pazarına sunulmasına hakkın tükenmesi ilkesine dayanarak izin verilmelidir⁴⁴².

Topluluktaki duruma baktığımızda ise, 89/104 sayılı Yönerge'nin 7. maddesinin, marka sahibine, Topluluk içerisinde kendisi tarafından veya onun izni ile piyasaya sunulan malların daha sonra üçüncü kişilerce ilgili mallar için bu markanın kullanılmasını yasaklama hakkı tanımadığını görmekteyiz⁴⁴³. Dolayısıyla, söz konusu madde metninden Topluluk nezdinde bölgesel tükenme ilkesinin kabul edilmiş olduğunu anlamak mümkündür. Doktrinde, bunun asgari durum olduğu ve dolayısıyla üye devletlerin dilerlerse uluslararası tükenme ilkesini de benimseyebilecekleri görüşü de yer almakta olup; bunun yanı sıra, aksi görüş de mevcuttur ve bir kısım yazarlarca üye devletlerin uluslararası tükenme ilkesindense, bölgesel tükenme ilkesini benimsemeleri gerektiği görüşü de kabul edilmektedir⁴⁴⁴. Üye devletlerdeki mahkemelerin ve özellikle Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin meşhur "Silhouette" kararı ile bu ikinci görüş hâkim hale gelmiştir⁴⁴⁵. Söz konusu karar ile herhangi bir taktir yetkisinin tanınmadığını ve aynı şekilde hukukumuzda da, bu yönde bir taktir yetkisinin bulunmadığının kabulü gerektiği ifade edilmektedir⁴⁴⁶.

Söz konusu karar ile Avrupa Toplulukları Mahkemesi, uluslararası tükenme ilkesinin Yönerge'nin 7. maddesinin "metnine, amaç ve yapısına" aykırı olduğu kararını vermiştir⁴⁴⁷. Buna sebep olarak, üye devletlerden bazılarının uluslararası tükenmeyi, diğerlerinin ise bölgesel tükenmeyi

⁴⁴² Kayhan, 61.

⁴⁴³ Pınar, s. 881.

⁴⁴⁴ Pınar, s. 882.

⁴⁴⁵ Pınar, s. 882.

⁴⁴⁶ Kayhan, s. 70.

⁴⁴⁷ Pınar, s. 886.

öngörmeleri halinde, bunun kaçınılmaz bir şekilde mal ve iş gücünün serbest dolaşımını engelleyeceği ileri sürülmüştür⁴⁴⁸.

Yukarıda bahsi geçen ve ABAD tarafından verilen güncel bir karar niteliğinde olan 12.07.2011 tarih ve C-324/09 sayılı L'Oréal vs. Ebay kararında⁴⁴⁹ da marka hakkının tüketilmesi konusuna değinilmiştir. Kararda ancak hak sahiplerinin Ebay'i uyarmış olmalarına rağmen herhangi bir önlem almamış olmaktan sorumlu tutulabileceği sonucuna ulaşılmış ise de, davacı L'Oréal'in sadece promosyon amaçlı üretmiş olduğu ürünlerini, L'Oréal'in izni olmadan ve kendisi bu ürünleri piyasaya sunmadan söz konusu sitede satılmaları konusunda, marka hakkının tüketilmiş olmadığı belirlenmiştir. Bu noktada, AB bünyesinde de, marka hakkı sahibinin izni ve bilgisi dâhilinde piyasaya sunulmamış olan ürünlerin tükenme ilkesi çerçevesinde kaldığının kabul edilmediği görülmektedir.

Son olarak, marka hakkının korunması kapsamının istisnası niteliğinde olan ve KHK'nın 13. maddesi ile düzenlenmiş tükenme ilkesinin de istisnası bulunmaktadır. Bu husus 13. maddenin 2. fıkrası ile düzenlenmiştir. Buna göre, piyasaya sunulan markalı mal üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı olarak kullanılmasının engellenebileceği ifade edilmiştir ve tükenme ilkesinin de mutlak nitelikte bir ilke olmadığı yolunda değerlendirilmelidir⁴⁵⁰. Malın onarıma tabi tutulması, mala parça eklenmesi veya maldan parça çıkarılması, malın yeniden ambalajlanması gibi haller de bu çerçevede değerlendirilmektedir⁴⁵¹. Değiştirme ve kötüleştirmenin ticari amaçlı yapılması halinde bu istisnadan bahsedilebileceği madde metninden de anlaşılmaktadır; bu sebeple şahsi kullanım çerçevesinde gerçekleştirilen değiştirme veya kötüleştirmeler bakımından ilgili fıkra uygulanmayacaktır⁴⁵². Ancak malda iyileştirme

⁴⁴⁸ Pınar, s. 887.

⁴⁴⁹ <http://www.darts-ip.com/darts-web/client/trademark/results-trademark.jsf> e.t. 16.08.2011.

⁴⁵⁰ Arslanoğlu, Dağcı, s. 683.

⁴⁵¹ Arslanoğlu, Dağcı, s. 684.

⁴⁵² Arslanoğlu, Dağcı, s. 685.

yapılmışsa, bu hal bu çerçevede değerlendirilmeyecektir⁴⁵³. Ayrıca, söz konusu 2. fıkra metninden, tükenmenin markanın kendinde değil, markayı taşıyan somut mallar açısından söz konusu olacağı hususunun da anlaşıldığı doktrinde ifade edilmektedir⁴⁵⁴.

C. Markanın Kullanmama Sebebiyle Koruma Kapsamı Dışında Kalması

556 sayılı KHK'nın 14. maddesi markanın kullanılması başlıklı olup, *“Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir”* hükmünü amirdir. Buna göre, marka sahibinin markasının söz konusu hükümde öngörülen 5 yıllık süre boyunca kullanılmaması ihtimalinde marka hakkının korunmasının sekteye uğrayabileceğini söylemek mümkün olacaktır.

Gerçekten de, söz konusu hüküm sebebiyle, marka hakkı sahibine her ne kadar tescil ile 10 yıllık bir koruma sağlanmış ise de, markanın kullanılmaması halinde, bu koruma kullanmama sebebine dayalı olarak açılacak bir dava sonucunda sona erecektir. Marka hakkının korunmasının kapsamı her ne kadar sahibine geniş bir hak sağlamakta ise de, markanın kullanılmaması hali bunun istisnalarından birisini oluşturmaktadır. Ancak, salt olarak markanın beş yıl süreyle kullanılmamış olması yeterli değildir, marka sahibinin kullanmama için haklı bir nedeni varsa, bu husus dikkate alınabilir⁴⁵⁵. Doğal afet, ambargo, ilaç ruhsatının bekleniyor olması, vs. gibi zorunlu bazı hallerde, marka sahibinin markasını elinde olmayan sebeplerle kullanamamış olması halleri istisna kabul edilmektedir. Nitekim, Yargıtay'ın 09.04.2001 tarih ve 2001/844 E. ile 3429 K. sayılı kararı⁴⁵⁶ ve 17.06.2002

⁴⁵³ Yasaman, s. 583.

⁴⁵⁴ Kayhan, s. 64.

⁴⁵⁵ Umur, Adem; “Kullanmama sebebiyle açılan marka iptal davası ve ispat yükü”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S: 1, Haziran 2004, s. 89 – 91, s. 90.

⁴⁵⁶ <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>, e.t. 14.11.2011.

tarih ve 2002/2405 E. ile 6204 sayılı kararı⁴⁵⁷ bu noktaya ilişkin olarak verilen kararlardır. Haklı neden devam ettiği sürece beş yıllık süre işlemeye başlamamaktadır ancak, haklı nedenin sona ermesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde kullanıma başlanması gerekmektedir⁴⁵⁸.

Markanın kullanılmasının zorunlu tutulmasının sebebi doktrinde, inhisar hakkı ve bu hakka dâhil, yasaklama gibi olağanüstü bir yetkinin sebepsiz yere tanınmaması ve birçok işaretin anlamsız ve yararsız bir şekilde topluma kapatılmaması olduğu belirtilmektedir⁴⁵⁹. KHK'nın 14. maddesinde belirtilen "markanın iptal edilmesi" hususu, KHK'nın 42. maddesi çerçevesinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir⁴⁶⁰. Uygulamada genelde kullanmama sebebiyle hükümsüzlük davası zarar gören kişi tarafından, sicilde tescilli olup kullanılmayan markanın varlığı sebebiyle zarar gören kişi tarafından açılmaktadır⁴⁶¹. Aynı veya benzer bir markayı aynı tür mal veya hizmet için kendi adına tescil ettirmeye çalışan kişilerin zarar gören kişi oldukları kabul edilebilecektir⁴⁶².

Kural olarak esas olan markanın sahibi tarafından kullanılmasıdır; ancak marka sahibinin izniyle lisansa, tek satıcılık sözleşmesi, vs. gibi sözleşmeler sonucunda başkası tarafından kullanım da mümkündür⁴⁶³. Doktrinde ayrıca kullanımın ciddi bir kullanım olması gerektiğine de işaret edilmiştir⁴⁶⁴. Bu çerçevede, markayı ciddi şekilde kullanma, markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetlerin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kullanılması anlamına

⁴⁵⁷ <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>, e.t. 14.11.2011

⁴⁵⁸ Oral, Sıla; "Markayı kullanma yükümlülüğü", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 16, 2008, s. 847 – 864, s. 856.

⁴⁵⁹ Tekinalp, s. 427.

⁴⁶⁰ Tekinalp, s. 427.

⁴⁶¹ Tekil, Müge; "Tescilli markanın kullanmama nedeniyle iptali davası hak düşürücü süreye tabi midir?", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 22, 2010, s. 383 – 391, s. 384.

⁴⁶² Oral, s. 858.

⁴⁶³ Öztürk, Ezgi; "Markanın kullanılması yükümlülüğü ve kullanılmamasından doğan hükümsüzlük", Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009, C: 5, S: 20, s. 777 – 812, s. 786.

⁴⁶⁴ Arkan, s. 147; Tekinalp, s. 428.

gelmektedir⁴⁶⁵. KHK’da açıkça Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanımdan bahsedilmemiş ise de, kural olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilen kullanımın mevzuata uygunluğu kabul edilecektir; serbest bölgelerdeki kullanım da ülke içindeki kullanım olarak kabul görecektir⁴⁶⁶.

Dolayısıyla, bu çerçevede marka sahibi markasını birkaç kereye mahsus olmak üzere, görünüşte kullanmış olmamalıdır; ciddi anlamda, kataloglarda, broşürlerde, tanıtım malzemelerinde kullanmış olmalıdır⁴⁶⁷. Markanın yenilenmiş olması, kullanıldığını ispat etmemektedir⁴⁶⁸. Bu noktada belirtmek gerekir ki bir markanın kullanılmadığını ispat etmek menfi bir vakıanın ispat edilmeye çalışılması olduğundan, kullanmama sebebiyle açılan hükümsüzlük davalarında ispat yükü yer değiştirmektedir ve davalının – markasına karşı hükümsüzlük davası açılanın – markasını kullanmış olduğunu ispat etmesi gerekir⁴⁶⁹. Bu noktada belirtmek gerekmektedir ki, dava açılacağı için kullanıma geçilmiş olabileceği ihtimali değerlendirilerek, davanın açılmasından önceki üç yada gerçekleşen kullanım Mahkemece dikkate alınmaz⁴⁷⁰.

Buna göre, KHK’nın 14. maddesi hükmünün devamında, hangi hallerin markanın kullanılması sayılacağı da açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması; markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması; markanın marka sahibinin izni ile kullanılması; markayı taşıyan malın ithalatı; halleri markanın kullanılması olarak kabul görmektedir.

⁴⁶⁵ Tekinalp, s. 428.

⁴⁶⁶ Öztürk, 792.

⁴⁶⁷ Tekinalp, s. 428.

⁴⁶⁸ Öztürk, s. 786; Bozgeyik, Hayri; “*Tescilli markanın kullanılması ve kullanmamaya bağlı sonuçlar*”, Prof.Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2010, s. 457 – 479, s. 464.

⁴⁶⁹ Umur, s. 90.

⁴⁷⁰ Bozgeyik, s. 472.

Dolayısıyla, markanın yanına farklı unsurların eklenmesi halinde de kullanılmış olduğu kabul edilmektedir. Ancak bunun sınırı, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemiş olmasıdır⁴⁷¹. Eğer tüketicilerin büyük kısmı kullanım biçimini tescilli markadan tamamıyla yeni bir marka olarak algılıyorsa, bu durumda kullanım kabul edilmeyecektir⁴⁷². Tescilli markaya tanımlayıcı bir ibare eklenmiş ise, bu durumda ayırt edici karakterin değiştiği söylenemeyecektir⁴⁷³. Örnek olarak, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 06.07.2011 tarih ve 2010/37 E. ile 2011/257 K. sayılı kararında, marka tesciline konu "UGG" ibaresinin "Australia" ibaresi ile birlikte kullanılıyor olmasının, KHK'nın 14. maddesi kapsamında kullanım kabul edileceği tesis edilmiştir.

Aynı şekilde, yalnız ihracat için üretilen mallar açısından, markanın reklâm ve tanıtım malzemelerinde kullanılmaması söz konusu olabilir. Ancak bu ciddi anlamda üretilen ve ihraç edilen mallar üzerinde markanın kullanılmadığı anlamına gelmemektedir⁴⁷⁴. Ancak, ihtiyat amacıyla tescil edilmiş ancak mal ve hizmetler açısından kullanılmayan bir marka söz konusu ise, bu durumda markanın sadece iş evrakında kullanılıyor olması kullanım olarak kabul görmeyecektir⁴⁷⁵. Yine markanın malların üzerinde kullanılmış olması, ancak malların ticarete sunulmamış olması halinde de kullanım olmadığı ileri sürülmektedir⁴⁷⁶. Son olarak, malların Türkiye'de de üretiliyor olması şart değildir. Marka sahibi malları yurtdışında ürettiriyor olabilir. Bu durum markanın kullanılmadığı anlamına gelmemektedir. Marka sahibi, ithal ettiği bu mallar üzerinde markayı kullanıyorsa, bu durumda da markanın kullanıldığı kabul edilir ve KHK'nın 14. maddesinde kullanmama sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilemeyecektir.

⁴⁷¹ Tekinalp, s. 429; Öztürk, s. 795.

⁴⁷² Öztürk, s. 795.

⁴⁷³ Öztürk, s. 796.

⁴⁷⁴ Tekinalp, s. 429; Öztürk, s. 797.

⁴⁷⁵ Bozgeyik, s. 467.

⁴⁷⁶ Bozgeyik, s. 467.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.2007 tarih ve 2007/11-974 E. ve 2007/962 K. sayılı kararı ile, KHK’nın 14. maddesinde yer alan “tescil tarihi” ifadesinin markanın tescil işlemleri ile ilgili en son işlem yapılan tarihinin anlaşılması gerektiğini içtihat etmiştir. Söz konusu karar neticesinde, hali hazırda TPE de resmi internet sitesindeki kayıtlara başvuru tarihi olan “koruma tarihi”nin yanı sıra, her marka bakımından “tescil tarihi”ni de belirtmektedir ve işbu tarih söz konusu davanın açılabilmesi için hesaplanan sürede esas alınmaktadır. Tasarıda ise, bu belirsizliği yok etmek amacıyla, beş yıllık sürenin başlangıcının markanın tescil edildiğinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren başlayacağı madde metninde ifade edilmiştir⁴⁷⁷. Bu noktada belirtmek gerekir ki, beş yıllık süre dolmadan davanın açılmış olması halinde davanın reddedileceği; ancak dava sırasında beş yıllık süre dolmuş ise, usul ekonomisi açısından davanın esastan incelenmesi gerektiği de ifade edilmektedir⁴⁷⁸.

Bir markanın kullanmama sebebiyle kısmen hükümsüz kılınması da mümkündür; diğer bir deyişle, marka birden çok mal ve hizmet açısından tescil edilmişse, sadece bir kısmı bakımında kullanılıyor olabilir ama bir kısmı bakımından kullanılmıyor olması halinde, o kısım mal ve hizmetler açısından hükümsüz kılınabilir⁴⁷⁹. Bu hususa ilişkin olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 09.02.2011 tarih ve 2010/11-695 E. ile 2011/47 K. sayılı kararı ile tanınmış markaların dahi, kullanılmadıkları mal veya hizmetler açısından hükümsüz kılınmaları gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Uygulamada, tanınmış marka sahipleri, markalarını koruma altına almak amacıyla tüm mal ve hizmet sınıfları açısından tescil ettirme yoluna gitmektedirler. Ancak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu kararını takiben, artık tanınmış markalar aleyhine de kullanılmadıkları mal veya hizmetler açısından açılacak hükümsüzlük davaları kabul görecektir. Söz konusu kararında Yargıtay

⁴⁷⁷ Sert, Selin; “556 sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14.maddesi ile Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 14. maddesinin karşılaştırılması”, Terazi Hukuk Dergisi, C: 1, S: 3, 2006, s. 11 – 16, s. 12.

⁴⁷⁸ Öztürk, s. 802.

⁴⁷⁹ Öztürk, s. 790.

tanınmış markanın kullanılmayan mal veya hizmetler açısından hükümsüz kılınmasının, markanın tanınmışlığından kaynaklanan gücü etkilemeyeceğini ve yine KHK'nın 8/4 hükmü çerçevesinde marka sahibinin tanınmış markası ile aynı veya benzer markalara farklı mal veya hizmetler açısında tescil edilmek istenseler bile, KHK'nın 8/4 hükmüne dayanarak itiraz edilebileceğini tesis etmiştir.

D. Marka Hakkının Sona Ermesi

556 sayılı KHK'nın 45. maddesi uyarınca, marka hakkı *“koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi”* ve *“marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi”* hallerinde de sona ermektedir. İlgili maddede ayrıca *“marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder.”* ibaresine de yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, markanın korunma süresi on yıl olup, yenileme halinde onar yıllık sürelerle söz konusu koruma süresinin uzaması mümkündür. Yenileme işlemleri, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilmektedir⁴⁸⁰. Koruma süresinin bitiminden itibaren, marka sahibinin markayı yenilemek için altı aylık bir süresi daha bulunmaktadır. Hükümdeki ifade dolayısıyla, marka üzerindeki hak ve koruma, sürenin bittiği andan itibaren sona erer ve marka sahibi marka üzerindeki inhisari hakkını kaybeder⁴⁸¹. Bu sonuçlar ileriye doğru etkilidir.

Ancak marka yenilenmese de, sahibi tarafından tescilsiz bir marka olarak kullanılmaya devam edebilir. Bu şekilde yenilenmemiş bir markanın kullanımı tescilin sağladığı koruma ve hakları vermemektedir⁴⁸². Aynı şekilde, her ne kadar bir marka hakkı yenilememe sebebiyle sona ermişse de, yenilenmemiş markanın sahibi, iki yıl süreyle markanın bir başkası adına tesciline engel

⁴⁸⁰ Yasaman, s. 916.

⁴⁸¹ Tekinalp, s. 453.

⁴⁸² Tekinalp, s. 454.

olabilmektedir ve bu çerçevede iki yıl boyunca markanın yayınına itiraz edebilir ve markaya karşı gerekirse hükümsüzlük davası açabilir⁴⁸³.

KHK'nın 46. maddesinde ise, marka hakkından vazgeçme hali düzenlenmiştir ve *“Marka sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Marka Siciline kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Marka Siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça, marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, marka hakkından vazgeçilemez”* hükmüne yer verilmiştir.

Aynı şekilde, marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi hali de marka hakkının korunmasının kapsamına bir istisnadır. Buna göre, marka sahibi markasından vazgeçerse, markayı herkesin serbest kullanımına bırakmış olmaktadır⁴⁸⁴. Ancak, marka üzerinde bir rehin hakkının tesis edilmiş olması, markanın haczedilmiş olması veya markanın kullanımının lisans yoluyla üçüncü bir kişiye devredilmiş olması hallerinde marka sahibi, bu kişilerin izni olmadan marka hakkından vazgeçememektedir⁴⁸⁵. Aynı şekilde, marka üzerinde üçüncü bir kişinin hak iddiası varsa da, yine bu kişinin izni olmadan marka hakkından vazgeçmek mümkün değildir; zira o kişinin haklı olması halinde markanın kendisine devredilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır⁴⁸⁶.

Ayrıca bu noktada belirtmek gerekir ki, vazgeçilmiş bir markayı kendi adına tescil ettirmek isteyen üçüncü bir kişinin, markanın yenilenmeme sebebiyle sona ermesi halinde olduğu gibi, iki yıllık süreyi beklemesine gerek

⁴⁸³ Tekinalp, s. 454.

⁴⁸⁴ Tekinalp, s. 454.

⁴⁸⁵ Yasaman, s. 918.

⁴⁸⁶ Yasaman, s. 419.

yoktur⁴⁸⁷. Bu noktada yenilememe sebebiyle sona ermiş marka ile vazgeçme sebebi ile sona ermiş marka hakkı arasında fark olduğunu söylemek mümkündür.

Sonuç olarak, yenilememe veya vazgeçme sebebiyle marka hakkının sona ermesi hallerinin de marka hakkının korunmasının kapsamının sınırlarını oluşturduklarını kabul etmek gerekmektedir.

E. Markanın Hükümsüz Kılınmış Olması

Çalışmamızda, tescilli bir markanın korunmasının kapsamını ve bu kapsama ilişkin olarak kabul edilen istisna ve sınırlamaları incelemiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, korumaya sınır getiren en önemli durumlardan birisi, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halidir.

Gerçekten de, markanın hükümsüzlüğü, KHK'da öngörülen sebeplerin varlığı halinde, yetkili ve görevli Mahkeme'nin vereceği kararı üzerine, markanın koruma süresi sona ermeden marka sicilinden silinmesi ve terkin edilmesi anlamına gelmektedir⁴⁸⁸. Diğer bir deyişle, hükümsüzlük davasının geçmişe de etkili olarak marka hakkının ortadan kalkması sonucunu doğuran bozucu yenilik doğuran bir dava olduğunu söylemek mümkündür⁴⁸⁹.

Dolayısıyla, KHK'nın 42. maddesinde sayılan sebeplerle ve söz konusu maddede belirtilen süreler çerçevesinde açılan hükümsüzlük davası sonucunda, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması ve bu kararın kesinleşmiş olması halinde, markanın tescilinden kaynaklanan hak ve koruma sona ermiş olmaktadır.

⁴⁸⁷ Tekinalp, s. 454.

⁴⁸⁸ Tekinalp, s. 439.

⁴⁸⁹ Yasaman, s. 849.

Her ne kadar hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olduğu belirtilmişse de, markanın hükümsüz kılınmasından önce, tecavüz sebebiyle verilmiş ve kesinleşmiş olan ve uygulanan Mahkeme kararları, hükümsüzlük kararından etkilenmemektedir⁴⁹⁰.

F. Koruma Kapsamını Sınırlayan Diğer Haller

1. Sessiz Kalma Yoluyla Hakkın Yitirilmesi Sorunu

89/104 sayılı Yönerge'nin 9. maddesinde⁴⁹¹, marka sahibinin markasını bir başkasının kullanmasına beş yıl boyunca sessiz kalması durumunda, artık söz konusu kullanımı gerçekleştiren üçüncü kişiye karşı harekete geçemeyeceği ve kullanımı önleyemeyeceği öngörülmüştür. Yönerge'nin 9. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen bu hüküm, Türk mevzuatına ve KHK'ya alınmamıştır.

Buna rağmen, Tekinalp'e göre, Medeni Kanun'un 2. maddesi çerçevesinde, bizim hukukumuzda da bu tür taleplerin kabul görmeyeceği tahmin edilebilmektedir⁴⁹². Tekinalp, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 10.03.1997 tarih ve 9094/1587 sayılı kararı, 23.01.1998 tarih ve 7938/158 sayılı kararı, 02.03.2000 tarih ve 8169/1726 sayılı kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 19.02.1969 tarih ve 1966/130 sayılı kararındaki tespitlerin de benzer durumlarda, olayın ve hak sahibinin duruma dair bilgisinin üzerinden uzun süre geçmiş olmasına rağmen harekete geçmemiş olunmasının Medeni Kanun'un 2. maddesiyle bağdaşmayacağı yönünde

⁴⁹⁰ Tekinalp, s. 452.

⁴⁹¹ <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc11.htm>, "Where, in a Member State, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 4 (2) has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of a later trade mark registered in that Member State while being aware of such use, he shall no longer be entitled on the basis of the earlier trade mark either to apply for a declaration that the later trade mark is invalid or to oppose the use of the later trade mark in respect of the goods or services for which the later trade mark has been used, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith", e.t. 18.05.2011.

⁴⁹² Tekinalp, s. 424.

olduğunu da belirtmiştir⁴⁹³. Mevzuatımızda konuya ilişkin açık hüküm bulunmuyor olması sebebiyle, dikkate alınacak sürenin olayın şartlarına göre belirlenebileceği kabul edilmektedir⁴⁹⁴.

Karahan da 89/104 sayılı Yönerge ve Alman Markalar Kanunu'nun 21. Maddesinin aksine, ülkemizde açıkça beş yıllık sürenin geçmiş olmasının aranmadığını ifade etmiştir⁴⁹⁵. Ülkemizde ise, sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı, bu sürenin beş yıldan daha kıs mı, uzun mu olduğu hususu ile ilgili olarak, açık hüküm bulunmadığından, farklı görüşlerin ileri sürülebilmesi mümkündür⁴⁹⁶.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 08.04.2002 tarih ve 2001/10860E. ile 2002/3275K. sayılı "MERİNOS" kararında⁴⁹⁷ ise, herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötüniyetle tescil edilmiş olması halinde ise, hükümsüzlük davasının beş yıllık süre içerisinde açılmasına dair hükmün uygulanmayacağı tesis edilmiştir. Söz konusu karar da, ne şekilde olursa olsun, kötüniyetin korunmayacağına bir göstergesidir. Aynı şekilde, Karahan da, Medeni Kanun'un 2. maddesinde ifade edilmiş olduğu üzere, kanunun hiçbir zaman kötüniyeti himaye etmeyeceğini ve bu hususun re'sen Mahkemelerce dikkate alınacağını söylemektedir⁴⁹⁸.

Memiş ise öncelikle 556 sayılı KHK'nın 42. maddesinde sayılan hükümsüzlük nedenlerinin sınırlı olmadığını ve kötüniyetin de bir hükümsüzlük sebebi olduğunu ifade etmektedir⁴⁹⁹. Bu noktada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501E. ile 2008/507K.

⁴⁹³ Tekinalp, s. 425.

⁴⁹⁴ Tekinalp, s. 425.

⁴⁹⁵ Karahan, Sami; "Gerçek kişi unvanlarının korunması ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 21, 2001, s. 271 – 285 (Karahan – Sessiz kalma makalesi 1), s. 281.

⁴⁹⁶ Karahan – Sessiz kalma makalesi 1, s. 281.

⁴⁹⁷ <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>, e.t. 14.11.2011.

⁴⁹⁸ Karahan – Sessiz kalma makalesi 1, s. 283.

⁴⁹⁹ Memiş, Tekin; "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar – İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Bir Değerlendirme", Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 407 – 421 (Memiş – Kötüniyetle ilişkin makale), s. 408.

sayılı kararında bu hususun tartışıldığını ve Yargıtay'ın bunu bir sonuca bağladığını ifade etmek gerekmektedir. Söz konusu karara ilişkin davada, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sadece KHK'nın 35. maddesine dayanarak, kötüniet sebebiyle bir markanın hükümsüz kılınamayacağı gerekçesiyle ilk derece Mahkemesi'nin kararını bozmuş, Mahkeme'nin direnmesi üzerine dava Hukuk Genel Kurulu önüne gelmiştir⁵⁰⁰.

Hukuk Genel Kurulu ise kararında, kötüniet halinin ispatlandığı hallerde, Medeni Kanun'un 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin bu durumu korumasının mümkün olmadığını ve bu halin KHK'nın 42. maddesinde sayılmamış olmasının kötünietin dikkate alınmasını engellemeyeceğini tespit etmiştir⁵⁰¹. Memiş, hakkın kötüye kullanımının, kazanılmış sayılan bir hakkın kazanılmamış sayılması sonucunu doğurabileceğini, bu sebeple de esasında ilk derece Mahkemesi'nin tescilli bile olsa, kötünietli olması sebebiyle, davalı tarafın markayı kullanımının tecavüz teşkil ettiği yönünde karar vermesinin daha isabetli olacağı görüşündedir⁵⁰².

2. Zamanaşımı

Marka sahibinin, marka hakkından doğan korumayı sağlayabilmesi için bu hakkını ileri sürmesi gerekmektedir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde, marka sahibinin bu korumayı temin edebilmesi ve etkin bir şekilde sağlayabilmesi için açması gereken davalardaki usuli gereklilikler irdelenmiştir. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki, marka sahibinin markasını koruması için, tecavüzü gerçekleştirenlere karşı harekete geçmesi ve gerekli yasal prosedürleri başlatarak dava açması gerekmektedir. Aksi takdirde, markanın korunmasının gerçekleşmediğini söylemek mümkündür.

⁵⁰⁰ Memiş – Kötüniete ilişkin makale, s. 411.

⁵⁰¹ Memiş – Kötüniete ilişkin makale, s. 413.

⁵⁰² Memiş – Kötüniete ilişkin makale, s. 418.

Bu çerçevede, marka sahibinin, markasına tecavüz edilmesi halinde ileri sürebileceği talepleri zamanaşımına uğratmandan ileri sürmesi gerekmektedir. Aksi durumda, bir yıllık zamanaşımı süresinin geçmesi sonucunda, marka sahibinin açacağı dava kabul görmeyecek ve koruma sağlanamamış olacaktır⁵⁰³. Bu durumdan, marka hakkının korunmasının mutlak ve sınırsız olmadığı ve kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini ve marka sahibinin aktif davranışları sonucunda korumayı sağlayan mekanizmaların harekete geçirilmesiyle sağlanacağını anlamaktayız.

3. İnhisari Lisans Verilmesi Hali

Bir markanın lisans yoluyla verilmesi, markanın sahibinin malvarlığı içinde kalmasına rağmen, kullanılması hakkının bir başkasına devredilmiş olmasını ifade etmektedir⁵⁰⁴. Marka sahibi ve lisans alan arasında imzalanan lisans sözleşmesi ile, marka sahibi lisans alana markayı kullanma hakkını tanımakta, lisans alan da marka sahibine belirli bir bedel ödemeyi üstlenmektedir⁵⁰⁵. Marka lisansı inhisari olan ve olmayan lisans olarak ikiye ayrılmaktadır⁵⁰⁶.

Bir markanın inhisari lisans yoluyla lisansının verilmiş olması halinde, lisans alan kendisi için belirlenen coğrafi alan çerçevesinde tek başına lisans hakkını haizdir ve eğer ki marka sahibi bu hakkını açıkça saklı tutmamışsa, o markayı kendisi dahi kullanamamaktadır⁵⁰⁷. KHK'nın 21. maddesinin 3. fıkrasında bu husus açıkça belirtilmiştir. Böyle bir durumda, marka sahibi, marka tescilinden kaynaklanan en temel haklardan birisi olan markayı kullanma hakkını elinde bulunduramamaktadır. Aynı şekilde, marka sahibinin artık inhisari lisans sahibi kişinin markayı kullanımına karışamayacağını da belirtmek mümkündür.

⁵⁰³ Tekinalp, s. 426.

⁵⁰⁴ Tekinalp, s. 435.

⁵⁰⁵ Arkan, s. 191.

⁵⁰⁶ Tekinalp, s. 435.

⁵⁰⁷ Tekinalp, s. 435.

Dolayısıyla, bu durumda, marka sahibinin tescilin kendisine sağladığı koruma kapsamının sınırlandığını ve marka sahibini artık tescili üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip olmadığını söylemek mümkündür. İnhisari lisansta, lisans sahibi KHK hükümleri uyarınca marka sahibinin açabileceği bütün davaları, marka sahibinin iznini almasına gerek olmaksızın, açabilme hakkına sahiptir⁵⁰⁸.

Aynı şekilde, marka sahibinin inhisari lisans sahibinin alt lisans vermesine de karışamayacağını, dolayısıyla kendisine tanınan ve markadan kaynaklanan mutlak haklarının sınırlandırılmış olduğunu ileri sürmek mümkündür. Ancak doktrinde, inhisari lisansın alt lisans vermeye engel olduğu, bu durumda inhisari lisans sahibinin hakkı mutlak olmayacağından, alt lisans verilmesi halinde artık inhisari lisanstan bahsedilemeyeceği kabul edilmiştir⁵⁰⁹. Bu durumda, esasen marka sahibinin, inhisari lisans sahibini alt lisans verme konusunda engelleyemeyeceği veya bu konuya karışamayacağı, dolayısıyla marka tescilinden doğan hakkının kapsamının sınırlandırılmış olduğunu iddia etmek mümkün gibi gözükse de, doktrinde kabul edilen temel görüşler çerçevesinde, bu durumda artık inhisari lisanstan bahsedilemeyeceği ve dolayısıyla da bu kapsamda marka sahibinin karışma ve söz söyleme yetkisinin de sınırlandırıldığından bahsedilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

⁵⁰⁸ Tekinalp, s. 437.

⁵⁰⁹ Tekinalp, s. 436.

SONUÇ

Bir işletmenin sunduğu mal veya hizmetleri bir diğer işletmenin sunduğu mal ve hizmetlerden ayırt etme işlevini gören marka, tescil edilerek koruma altına alınması halinde, sahibine geniş hak ve yetkiler sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, marka hukuku gibi spesifik bir alanda da, tescilin tescili sahibine ne türlü haklar verdiği ve bu hakların kapsamının detaylı bir şekilde belirlenmiş olması hususu doğaldır. Bu çerçevede, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesinde, marka tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı hükmünde bu husus düzenlenmiştir.

İlgili maddenin ilk fıkrasında, üç bent halinde hangi hallerde marka sahibinin önleme talep edebileceği sayılmış olup, çalışmamızda bu üç hali ve bunların şartlarını irdelemiş bulunmaktayız. Devamında, maddenin 2. fıkrasında ise, doktrine göre *numerus clausus* olmayan bir şekilde sayılmış olan ve birinci fırka kapsamında belirlenen haller kapsamında kabul edilen ve bu sebeple de yasaklanabilen haller beş bet halinde sıralanmıştır.

Her ne kadar, söz konusu beş bentte bütün kullanım ihtimalleri kapsanmış gibi gözükse de, fiiliyatta bazı ihlallerin bu bentlerde açıkça sayılmamış olması sebebiyle, kıyas ve yorum yoluyla bazı ihlallerin de KHK'nın 9. maddesinin ikinci fıkrasında yasaklanan hallerden kabul edilebileceği görülmektedir. Söz konusu fıkrada yasaklanan bu hallerde, marka sahibi marka tecavüzü ve haksız rekabet talepli hukuk davaları açabileceği gibi, KHK'nın 61. vd. maddelerinde öngörülen ceza davaları yoluna da başvurabilmektedir.

KHK'nın 9. maddesinin son fıkrasında ise, ilgili maddede belirtilen hakların, markanın tescil edilmesinden sonra kullanılabileceği, zira markadan kaynaklanan hakların üçüncü kişilere karşı markanın tescilinin ilanından sonra hüküm ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu husus, mahkemelerin de bu yöndeki iddiaları içeren davalara, tescilin yayınlanmasından önce bakamayacakları husususun fıkranın son cümlesine eklenmesiyle de bir kez daha teyit edilmiştir. Ancak her ne kadar davanın tescilden sonra görülebileceği düzenlenmişse de, marka sahibi markanın bültende yayınlanmasından itibaren gerçekleşecek tecavüzler sebebiyle, tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Her ne kadar, KHK'nın 9. maddesi ile marka sahibinin marka tescilinden kaynaklanan hakları geniş ve kapsamlı bir şekilde ifade edilmiş ise de, bu haklar sınırsız ve sonsuz değildir. Marka sahibinin, markasının kullanılmasına müdahale edemediği ve engelleyemeyeceği durumlar olduğu gibi, bazı hallerde de marka tescilinden doğan koruma kendiliğinden sınırlandırılmış veya sona ermiş olabilmektedir.

Bu çerçevede, ilk olarak bazı hallerde, üçüncü kişilerin markayı kullanımları yasal kullanım olarak kabul edilmekte olup, bu kullanımların tecavüz oluşturmadıkları düzenlenmiştir. KHK'nın 12. maddesinde düzenlenen marka hakkının kapsamında kabul edilen istisna, KHK'nın 10. maddesinde düzenlenen markanın sözlük veya başvuru eserlerinde kullanılabilmesi hakkı ve KHK'nın 13. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi ilkesi, bu hallerden en önemli ve esaslılarını oluşturmaktadır. Bu hallerde, marka sahibinin, üçüncü kişilerin kullanımlarının söz konusu madde şartları çerçevesinde kalması haliyle sınırlı olmak üzere, tecavüz iddiasıyla üçüncü kişilere karşı harekete geçemeyeceği kabul edilmektedir.

Diğer yönüyle baktığımızda ise, markanın kullanmama sebebiyle koruma dışı kalması, markanın hükümsüz kılınması sebebiyle geçmişe etkili olarak

marka hakkının korunmasının ortadan kalkması, marka hakkının sona ermesi ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı, zamanaşımı veya inhisari lisans verilmesi yoluyla gerçekleşebilen diğer sınırlandırma hallerinin gerçekleşmesi halinde ise, marka sahibinin artık marka tescilinden kaynaklanan bir hakkı ve dolayısıyla da korumasının söz konusu olmadığı kabul edilmektedir. Bu hallerde de, marka sahibinin artık dayanabileceği bir hak ve koruma kalmamış olduğundan, markasını kullanan üçüncü kişilere karşı harekete geçme ihtimali de ortadan kalkmıştır.

2009 yılında kabul edilen Kanun ile getirilen değişikliklerin bir kısmının KHK'nın bütünlüğünü bozduğunu ifade etmek mümkündür. Özellikle, 9. maddenin 1. fıkrasının c bendine, uygulamaya pek uymayacak bir şekilde tanınmış marka olma şartının eklenmiş olması, hem AB mevzuatı ile bir uyumsuzluk yaratmakta, hem de birçok marka açısından söz konusu hükümden yararlanma ihtimalini ortadan kaldırdığı ifade edilebilmektedir. Ayrıca, özellikle tanınmış markanın tanımı mevzuatta yer almadığından, tanınırlık kriterinin madde metnine eklenmiş olması, söz konusu hükmün uygulanmasını daha da zorlaştırdığını ifade etmek mümkündür.

Diğer yandan, aynı şekilde kanun değişikliği ile madde metnine özellikle kendi itibarıyla de karışık düzenlemeler içeren gümrük mevzuatı hükümlerine ilişkin olarak gümrük işlemlerinin açıkça belirtilmeden eklenmiş olması da uygulamada problemlere yol açabilecek niteliktedir. Ancak, eskiden uygulamada tereddütlere yol açan ve transit halindeki mallar açısından kesin bir ifade içermeyen metnin, artık tereddüde yer bırakmayacak şekilde, serbest bölgedeki veya transit halindeki malları da kapsayacak bir şekilde ifade edilmiş olması olumlu bir husustur ve Yargıtay içtihatlarının mevzuata bir yansıması niteliğindedir.

Son olarak, genel hatlarıyla AB marka hukuku mevzuatına ve bu mevzuat çerçevesinde uygulanan kurallarla uyum içerisinde olan Türk marka hukuku, marka hakkının korunması ve bu hak ve korumanın sınırlarına ilişkin

hükümler açısından da AB ile uyum içerisinde kabul edilebilmektedir. Ancak, özellikle KHK'nın 9. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerin sınırsız olmadığı ve bu hallerin örnek mahiyetinde sayılmış oldukları hususunun doktrine bırakılmadan, mevzuatta daha açık bir şekilde ifade edilmiş olması uygulamayı kolaylaştıracaktır. Ancak, bu haliyle kabul edilmesi halinde, Markalar Kanunu Tasarısı'nda da söz konusu hükmün mevcut şekilde kaleme alındığı görülmektedir.

Buna karşın, Markalar Kanunu Tasarısı'nda, marka hakkının korunmasının istisnalarını oluşturan hallerin, özellikle 12. madde olmak üzere, çok daha detaylı ve net bir şekilde ifade bulunduğunu görmekteyiz. Bu haliyle kanunlaşması halinde, yeni Markalar Kanunu'nun AB mevzuatıyla daha da uyumlaştırılmış ve uygulamada daha az tereddüde yer bırakacak hükümler içerdiği görülmektedir. Bu sebeple, hâlihazırda uygulanan KHK hükümlerinden kaynaklanan uygulamadaki karışıklık ve tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla, tasarının bir an önce yasalaşması ve yeni mevzuat hükümlerinin uygulamada karşılaşılan sorunlara ışık tutması beklenmektedir.

KAYNAKÇA

Aktekin, Uğur; **“Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik”**, Legal Fikri ve Sinaî Haklar Dergisi 18/2009, 281 – 312.

Arkan, Sabih; **Marka Hukuku**, Ankara 1997, Cilt I – II.

Arkan, Sabih; **“5833 sayılı Kanun ile 556 sayılı KHK’da Yapılan Değişiklikler”**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C: 25, S: 1, Mart 2009, s. 5 – 11 (Arkan – 5833 sayılı Kanun makalesi).

Arslanoğlu, M. Anıl; Dağcı, Aksu; **“Marka hakkının korunmasına getirilen sınırlamalar kapsamında marka tescilinden doğan hakların tükenmesi ilkesi (ilk satış ilkesi)”**, Legal Fikri ve Sinaî Haklar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, 2005, s. 671 – 685.

Aslan, Adem; **Türk ve AB hukukunda fikri mülkiyet haklarının tükenmesi: (mukayeseli)**, İstanbul 2004.

Ayber, İncilay; **Sinaî mülkiyet hakları ile ilgili Uluslararası Kuruluşlar (WIPO, DTÖ, AB)**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2005.

Ayoğlu, Tolga; **“Anayasa Mahkemesinin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. ve 61. maddelerinin bazı Bentlerinin İptaline İlişkin 3.1.2008 tarihli kararı üzerine düşünceler”**, FMR 2008, C. 8, 23 – 37.

Bastian, Eva-Marina; **“Avrupa Hukukunda Topluluk Markası: Ulusal Hukuk ve Mevcut Sorunlarla İlişkiler”**, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara 8 – 11 Ocak 2002.

Bayram, Elif Betül; **Uluslararası Marka Tescil Sistemleri Madrid Protokolü ile Topluluk Marka Sisteminin Karşılaştırılması**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

Bently, Lionel; Sherman, Brad; **Intellectual Property Law**, New York 2004.

Bouchoux, Deborah, E.; **Intellectual Property**, ABD 1999.

Bozgeyik, Hayri; “**Tescilli markanın kullanılması ve kullanmamaya bağlı sonuçlar**”, Prof.Dr. Fırat Öztan’a Armağan, 2010, s. 457 – 479.

Cengiz, Dilek; **Türk Hukukunda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz**, İstanbul 1995.

Cristal, Lisa; **Trademark Law and the Internet: issues, case law and practice tips**, New York 2001.

Colston, Catherine; Middleton, Kirsty; **Modern Intellectual Property Law**, Londra 2005.

Çağlar, Hayrettin; “**556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de 28.01.2009 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme**”, GÜHFD, Ankara 2009, C. XI, Sa. 1-2, 97 – 112.

Çakmakçı, Ramazan; “**Gerekçeleri, Komisyon Raporu ve TBMM Tutanakları ile Birlikte 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun**”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 17, 2009, s. 89 – 139.

Çamlıbel Taylan, Esin; **Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi**, 1. Bası, Ankara 2001.

Dirikkan, Hanife; **Tanınmış Markanın Korunması**, Ankara 2003.

Franzosi, Mario; **European Community Trademark**, Kluwer Law International, 1997.

Gastinel, Eric; **La marque communautaire**, LGDJ, 1998.

Gielen, Charles; **“Harmonisation of Trade Mark law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council”**, European Intellectual Property Review, 1992.

Gödel, Orhan; **“5833 sayılı Markaların Korunması hakkında KHK’da değişiklik yapılmasına dair Kanunla getirilen Türkiye’de tanınmışlık kriteri, gümrük ve internet ortamında markanın korunması”**, 01.01.2009 tarihi itibarıyla sınai mülkiyet hukukunda geline son durum, İstanbul, 07.02.2009, s. 80 – 95.

Güları, Sekinet Nur; **Avrupa Topluluk Markası Sisteminin İncelenmesi**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2008.

Gürol, Candaş; **“Anayasa Mahkemesi’nin 03.01.2008 Günlü Kararından Sonda Fikri ve Sinaî Hakların Cezai Açıdan Korunmasına İlişkin Değerlendirme”**, Suç ve Ceza, 2009, Sayı: 1.

Halpern, W. Sheldon; Nard, Craig Allen; Port, Kenneth L; **Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark**, Third Edition, 2011.

Kandemir, Zeynep; **“Vuitton – Google kararı”**, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010, s. 305 – 342.

Karahan, Sami; **“Alan adı ile diğer tanıtma işaretleri (marka – ticaret unvanı ve işletme adı) arasında iltibas – somut olay incelemesi”**, Prof.Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, 2006, s. 107 – 141 (Karahan – Alan adı makalesi).

Karahan, Sami; **“Gerçek kişi unvanlarının korunması ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi”**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 21, 2001, s. 271 – 285 (Karahan – Sessiz kalma makalesi 1).

Karahan, Sami; **“Haksız rekabet davalarında dava zamanaşımaları ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybedilmesi ilkesi”**, Domaniç’e 80. Yaş Armağanı, İstanbul, 2001, s. 293 – 305 (Karahan – Sessiz kalma makalesi 2).

Karan, Gülay; Külahçioğlu, Seda; **“Mahkeme (Birinci Daire) Kararı 6 Nisan 2000”**, FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 2, C. 2, S. 2002/3, 2002, s. 113 – 137.

Kavlak, Umut İlkay; **Marka tescilinde mutlak ve nisbi ret nedenleri: Avrupa Toplulukları düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye düzenlemeleri**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

Kaya, Arslan; **Marka Hukuku**, İstanbul 2006.

Kayhan, Fahrettin; **“Türk marka hukuku açısından paralel ithalat ve marka hakkının tükenmesi”**, Ankara Barosu FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C: 1, S: 1, 2011, s. 51 – 72.

Keskin, Serap; **Patent ve Markanın Ceza Normları ile Korunması**, Ankara 2003.

Kırca, İsmail; **“Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması”**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 22, S. 2, Aralık 2003, s. 5 – 14 (Kırca – başvuru eserlerinde kullanım makalesi).

Kırca, İsmail; **“Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”**, Prof.Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, C. I, 527 – 544 (Kırca – alan adı makalesi).

Kırcı, Berkay; **Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı**, Ankara 2009.

Korkut, Ömer; **“Bir Markanın Web Sitelerinde Yönlendirici Kod (Meta Tag) Olarak Kullanılması Sorunu”**, Batider, Aralık 2007, C. XXIV, Sa. 2.

Memiş, Tekin; **“556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin Bazı Maddelerinin İptalinin Yürürlüğünün Ertelenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi”**, Haluk Konuralp anısına Armağan, Cilt: 2, 2009, s. 1035 – 1053 (Memiş – Anayasa kararı değerlendirmesine ilişkin makale).

Memiş, Tekin; **“Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar – İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”**, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2009, s. 407 – 421 (Memiş – Kötüniyete ilişkin makale).

Meran, Necati; **Marka Hakları ve Korunması**, Ankara 2004.

Nomer, Füsun; **“İnternet alan adının (domain name) hukuki niteliği ve marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretler ile arasında benzerlik sebebiyle doğabilecek hukuki sorunlar”**, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yıl yaş günü Armağanı, Cilt 1, 2001, s. 395 – 418 (Nomer – Alan adı makalesi).

Nomer, Füsün; **“Markanın Üçüncü kişi tarafından reklam amaçlı kullanılması ve VW-AUDI Örneği”**, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof.Dr. Ergin Nomer’e armağan), Yıl: 22, Sayı:2002/2, 1117–1136 (Nomer – Marka kullanım makalesi).

Noyan, Erdal; **Marka Hukuku**, Ankara 2003.

Oral, Sıla; **“Markayı kullanma yükümlülüğü”**, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 16, 2008, s. 847 – 864.

Özboyacı, Alper; **“Başkasına ait markanın internette yönlendirici kod (meta tag) olarak kullanılması”**, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 59 – 60, Temmuz – Ağustos 2009, s. 80 – 89.

Özboyacı, Alper; Patkavak, Ramazan; **“Yargıtay kararları ışığında marka kavramı ve marka hakkının tüketilmesi ilkesi”**, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 55 – 56, 2009, s. 41 – 60.

Özcan, Mehmet; **Avrupa Birliği’nde Fikri ve Sınai Haklar**, Ankara 1999.

Öztek, Sami; **“İlaç markaları arasında iltibas ve Türk markalar hukukunun çözümlenmemiş bazı genel sorunları”**, Hukuk Araştırmaları, Ocak – Aralık 1991, C. VI, S. 1 – 3, s. 16.

Öztürk, Ezgi; **“Markanın kullanılması yükümlülüğü ve kullanılmamasından doğan hükümsüzlük”**, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2009, C: 5, S: 20, s. 777 – 812.

Pekdinçer, Tamer; Tüzün, Işıl; **“Taklit marka ve gümrüklerde el koyma”**, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010, s. 475 – 510.

Pekşirin, Hülya; **“İnternet alan adları ve markalar hukuku”**, Sınai haklarda son gelişmeler: Bildiriler – tartışmalar (Sınai haklarda son gelişmeler: 4 Nisan 2001), Ankara, s. 99 – 107.

Pınar, Hamdi; **“Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”**, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın anısına armağan, 2003, s. 855 – 915.

Saraç, Tahir; **“Transit Geçen Mallar Marka Hakkına Tecavüz Oluşturur mu?”**, Batider 2007, C. XXIV, Sa. 2.

Sargın, Fügen; **“İnternet aracılığıyla gerçekleşen marka ihlalleri hakkında milletlerarası yetkiyi haiz mahkemeler ve uygulanacak hukuk”**, Ankara 2005.

Sert, Selin; **“556 sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14.maddesi ile Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 14. maddesinin karşılaştırılması”**, Terazi Hukuk Dergisi, C: 1, S: 3, 2006, s. 11 – 16.

Şenocak, Kemal; **“Tescilli markanın aynısının veya benzerinin alan adı (domain name) olarak kullanılması suretiyle marka hakkının ihlali”**, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3, Eylül 2009, s. 89 – 141.

Şirin (Balcı), Şükriye; **“Marka Hakkı ve Korunması”**, Akdeniz Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.

Taylan, Esin Çamlıbel; **Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi**, Ankara 2001.

Tekil, Müge; **“Tescilli markanın kullanmama nedeniyle iptali davası hak düşürücü süreye tabi midir?”**, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı: 22, 2010, s. 383 – 391.

Tekinalp, Ünal; **Fikri Mülkiyet Hukuku**, İstanbul 2005, 4. Bası.

Tekinalp, Ünal; “**Markanın üçüncü kişi tarafından kullanılması**”, Prof.Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, 1998, 633 – 644 (Tekinalp Makale).

Topçu, Deniz; **Sınaî Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar**, Ankara 2007.

Triton, Guy; **Intellectual Property in Europe**, Third Edition, London 2008.

Umur, Adem; “**Kullanmama sebebiyle açılan marka iptal davası ve ispat yükü**”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S: 1, Haziran 2004, s. 89 – 91.

Yasaman, Hamdi; **Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi**, Cilt 1 – 2, İstanbul 2004.

Yıldız, Adem; **Marka Davaları**, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2005.

ÖZET

DOĞAN, Güldeniz. "TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KORUNMASININ KAPSAMI", Yüksek lisans Tezi, Ankara, 2011.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 9. maddesinde, marka tescilinden doğan hakların kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu hükümde öncelikle marka sahibinin tescilden doğan haklara münhasıran sahip olduğu hususu belirtilmiş olup, bu çerçevede marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği fiiller 1. fıkrada üç bent halinde sayılmıştır. Devamında, maddenin 2. fıkrasında ise, doktrine göre *numerus clausus* olmayan bir şekilde sayılmış olan ve 1. fıkra kapsamında belirlenen haller kapsamında kabul edilen ve bu sebeple de yasaklanabilen haller beş bet halinde sıralanmıştır. Son fıkrada ise, ilgili maddede belirtilen hakların, markanın tescil edilmesinden sonra kullanılabilmesi, zira markadan kaynaklanan hakların üçüncü kişilere karşı markanın tescilinin ilanından sonra hüküm ifade ettiği kabul edilmektedir.

Marka sahibinin, markasının kullanılmasına müdahale edemediği ve engelleyemeyeceği durumlar olduğu gibi, bazı hallerde de marka tescilinden doğan koruma kendiliğinden sınırlandırılmış veya sona ermiş olabilmektedir. İlk olarak bazı hallerde, üçüncü kişilerin markayı kullanımları yasal kullanım olarak kabul edilmekte olup, bu kullanımların tecavüz oluşturmaları düzenlenmiştir. KHK'nın 12. maddesinde düzenlenen marka hakkının kapsamında kabul edilen istisna, KHK'nın 10. maddesinde düzenlenen markanın sözlük veya başvuru eserlerinde kullanılabilmesi hakkı ve KHK'nın 13. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi ilkesi, bu hallerden en önemli ve esaslılarını oluşturmaktadır. Diğer yönüyle baktığımızda ise, markanın kullanmama sebebiyle koruma dışı kalması, markanın hükümsüz kılınması sebebiyle geçmişe etkili olarak marka hakkının korunmasının ortadan kalkması, marka hakkının sona ermesi ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı, zamanaşımı veya inhisari lisans verilmesi yoluyla gerçekleşebilen diğer sınırlandırma hallerinin gerçekleşmesi halinde ise, marka sahibinin artık marka tescilinden kaynaklanan bir hakkı ve dolayısıyla da korumasının söz konusu olmadığı kabul edilmektedir.

Anahtar Sözcükler

1. Marka koruması
2. Koruma kapsamı
3. Tescilden doğan haklar
4. Koruma istisnası
5. Tecavüz oluşturmayan haller

ABSTRACT

DOĞAN, Güldeniz. "THE SCOPE OF PROTECTION OF TRADEMARK RIGHT IN TURKISH AND EUROPEAN LAW", Postgraduate thesis, Ankara, 2011.

In article 9 of the Decree Law Pertaining to the Protection of Trademarks numbered 556, the scope of the rights arising from the trademark registration is regulated. According to this, it is determined in this article that the trademark owner is exclusively the holder of the rights arising from the trademark registration and in this scope, the acts that the trademark owner could request to be prevented are listed as three clauses. Afterwards, in paragraph 2 of the said article, the acts that are accepted in scope of paragraph 1 of the article and which could therefore be forbidden are listed as five clauses, which are not *numerus clausus* according to the doctrine. In the last paragraph, it is determined that the rights stated in the article could be used following the registration of the trademark, because the rights arising from the trademark could be alleged against third parties only after the publication of the registration of the trademark.

There are situations where the trademark owner can not intervene or prevent the use of his trademark and in some cases, the protection arising from the trademark registration is limited or has ended by itself. First, in some cases the use of the trademark by third parties is accepted as legal use and it is determined that such uses do not constitute trademark infringement. The exception of the trademark right stated in article 12 of the Decree Law, the right of using the trademark in dictionaries and reference works stated in article 10 and the principle of exhaustion of rights stated in article 13 are the most important and essential of these cases. Looking in the other aspect, in case of the realization of the other limitative cases such as the fact that the trademark is not protected due to non-use, the fact that the protection of the trademark is removed due to the cancellation of the trademark, the end of the trademark right and the loss of right due to remaining silent, the prescription or granting an exclusive license, it is accepted that the trademark owner does not have a right arising from the trademark registration and consequently a protection anymore.

Key Words

1. Trademark protection
2. Protection scope
3. Rights arising from registration
4. Exception of protection
5. Cases which do not create infringement