

T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

TANINMIŞ MARKA VE NİSPİ TESCİL ENGELLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ZEYNEP BİNNUR DEMİRCİ

ŞUBAT 2022

T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

TANINMIŞ MARKA VE NİSPİ TESCİL ENGELLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

ZEYNEP BİNNUR DEMİRCİ

DANIŞMAN

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZGÜR ARIKAN

ŞUBAT 2022

ÖNSÖZ

Bu çalışma “Tanınmış Marka ve Nispi Tescil Engelleri” başlığı altında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tanınmış marka hakkında nispi tescil engeli olarak düzenlenen madde hükümlerini bu kanun çerçevesinde yeniden değerlendirmek ve bu hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları ele almaktır.

Tez konumun seçiminde ve tez yazım aşamasında yol gösterici kıymetli görüşlerini ve yardımlarını esirgemeyerek tezime katkıda bulunan, akademik çalışmalarında fikri mülkiyet hukukuna yönelmemde büyük etkisi olan saygıdeğer tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Özgür ARIKAN hocama teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tezimin savunma jürisinde yer alarak beni onurlandıran, değerli eleştiri ve görüşlerini sunan kıymetli hocalarım Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR’a ve Doç. Dr. Cahit SULUK’a çok teşekkür ederim.

Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim, koşulsuz sevgisi ile her daim yanımda olan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, kilometrelerce öteden bile hep desteğini hissettiğim, on iki yaşında iken teselli amaçlı söylediği bir sözünü eğitim ve mesleki hayatımda şiar edindiğim, bir fırsat olsa da kendisine teşekkürlerimi herkesin önünde sunabilsem dediğim biricik annem Sıdika ÜNSAL’a yürekten sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca stresli ve yorucu geçen tez yazım sürecimde manevi destekleri için kıymetli eşime, aileme ve kütüphanelerde birbirimize yoldaş olarak beraber çalıştığımız arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Zeynep Binnur Demirci

İstanbul, 2022.

ÖZET

TANINMIŞ MARKA VE NİSPİ TESCİL ENGELLERİ

Demirci, Zeynep Binnur

Yüksek Lisans Tezi, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan

Şubat 2022. 123 Sayfa.

Tanınmış markaların bilinirlik dereceleri dikkate alındığında alelade markalara nazaran tecavüz ve ihlallere daha çok maruz kalmaları, bu markaların tanınmışlık statüsüne ulaşabilmeleri için yapılan yatırım ve emekler, sahip oldukları reklam gücü ve ekonomik değer tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlama ihtiyacını doğurmuştur. Türk hukukunda da SMK ile bu ihtiyaca binaen tanınmış markalar için marka hukukuna hâkim ilkelere istisna oluşturacak şekilde özel hükümler düzenlenmiştir. Tanınmış markalara sağlanan bu istisnai korumanın şartlarını ve kapsamını detaylıca inceleyebilmek, uygulamaya geçildiğinde ortaya çıkan hatalı uygulamalara ve sorunlara dikkat çekebilmek amacıyla bu tez çalışması kaleme alınmıştır. Bu sebeple, tez çalışmasında SMK'nin tanınmış markalara sağladığı nispi tescil engeli olarak koruma, kanun hükümleri çerçevesinde mehzaz uluslararası ve bölgesel düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası mahkeme kararları da dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde markaya ilişkin kanuni düzenlemeler ve tanımlar ile markanın unsurları, fonksiyonları ve türleri hakkında temel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde, tanınmış marka hakkında doktrinde yapılan tanımlardan, uluslararası ve ulusal düzenlemelerle getirilen tanınmışlık kriterlerinden, tanınmışlığın tespitine ilişkin resmi süreçten bahsedilmiştir. Bunların yanında, SMK çerçevesinde tanınmış markalara sağlanan koruma biçimlerinden olan nispi tescil engeli olarak koruma ve hükümsüzlük nedeni olarak koruma anlatılmış, marka hakkına tecavüz halinde koruma tez konusunun kapsamı dışında kaldığından bu konuya çalışmada yer verilmemiştir. Üçüncü bölümde, tanınmış markaya sağlanan nispi tescil engeli olarak korumanın bir görünümü olan Paris Sözleşmesi bağlamındaki tanınmış markanın korunması, Sözleşme ve SMK kapsamındaki şartlar açıklanarak anlatılmıştır. Dördüncü bölümde

ise, tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunmasının diğer kolunu oluşturan Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunması, SMK’de belirtilen koruma şartları çerçevesinde ulusal ve yabancı mahkeme kararları dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.



Anahtar Kelimeler: Tanınmış Marka, Nispi Tescil Engeli, Sınai Mülkiyet Kanunu, Paris Sözleşmesi, Farklı Mal ve Hizmetler.

ABSTRACT

WELL-KNOWN MARKS AND RELATIVE GROUNDS FOR REFUSAL

Demirci, Zeynep Binnur

Master's Thesis, Department of Private Law

Thesis Supervisor: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan

February, 2022. 123 pages.

Considering the degree of awareness of well-known trade marks, their exposure to infringement and breach more than ordinary brands, investments and efforts to achieve the status of recognition of well-known trade marks, the advertising power and economic value of well-known trade marks have created the need to provide more extensive protection to well-known trade marks. This need, which is met by the regulations in international or regional conventions and national legislations, has been the essential point in the emergence of this study. For this reason, in this study, protection as relative grounds for refusal provided by the Industrial Property Law to well-known trade marks has been tried to be considered within the scope of the provisions of the Industrial Property Law, in the deference to international and regional regulations, and national and international court decisions.

In the first chapter of this study, legislative arrangements and definitions about the trade mark, primary informations about elements, functions and types of the trade mark have been released. In the second chapter, definitions made in the doctrine about the well-known trade mark, the factors introduced by international and national regulations in determination whether a trade mark is a well-known trade mark, the formal process for determination of well-known trade marks are indicated. Moreover, protection as a relative ground for refusal and protection as a ground for invalidity, which are forms of the protection provided within the scope of Industrial Property Law to well-known trade marks, are analyzed; and protection into infringement of the right to trade mark, as a form of the protection provided within the scope of Industrial Property Law to well-known trade marks are not mentioned in this thesis study because of the fact that this subject is outside the scope of the subject of this thesis. In the third chapter, the protection for the well-known trade mark within the context of the Paris

Convention, which is an aspect of protection provided to the well-known trade mark as a relative grounds for refusal, is expressed by interpreting the circumstances under the Convention and Industrial Property Law. In the fourth chapter, the protection of the trade mark has reached the level of recognition in Turkey, which is other aspect of the protection of the well-known trade mark as a relative grounds for refusal, has been tried to be articulated by taking into account the national and foreign court decisions within the framework of the protection circumstances specified in the Industrial Property Law.



Keywords: Well-Known Trade Mark, Relative Grounds for Refusal, Industrial Property Law, Paris Convention, Different Goods and Services.

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
ABAD	: Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
A.g.e.	: Adı geçen eser
A.y.	: Aynı yer
C.	: Cilt
dn.	: Dipnot
E.	: Esas
Ed.	: Editör
EUIPO	: European Union Intellectual Property Office
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
HD.	: Hukuk Dairesi
HGK.	: Hukuk Genel Kurulu
ISO	: International Organization for Standardization
K.	: Karar
MarKHK	: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
RG.	: Resmî Gazete
S.	: Sayı
s.	: Sayfa
SMK	: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMKY	: Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
TDK	: Türk Dil Kurumu
TÜRKPATENT	: Türk Patent ve Marka Kurumu

TRIPS	: Ticaretle Baęlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması
TSE	: Türk Standartları Enstitüsü
TSEK	: Türk Standartları Enstitüsü Kurumu
UİK	: Ulusal İşletmecilik Kongresi
v.	: versus
vb.	: ve benzeri
vd.	: ve devamı
WIPO	: World Intellectual Property Organization
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Deęerlendirme Kurulu

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	ii
ÖZET	iii
ABSTRACT	v
KISALTMALAR	vii
GİRİŞ.....	1
BÖLÜM I	5
MARKA KAVRAMI	5
1.1. MARKA TANIMI	5
1.2. MARKANIN UNSURLARI	7
1.2.1. İşaret Unsuru	8
1.2.2. Ayırt Edicilik Unsuru	10
1.2.3. Açıklık ve Kesinlik	13
1.3. MARKANIN FONKSİYONLARI	14
1.3.1. Kaynak (Menşe/Köken) Gösterme Fonksiyonu	14
1.3.2. Kalite Garanti Fonksiyonu	16
1.3.3. Yatırım, Tanıtım (Reklam) ve İletişim Fonksiyonları	18
1.4. MARKA TÜRLERİ	20
1.4.1. Kullanım Amacına Göre Mal (Ticaret) Markası – Hizmet Markası	21
1.4.2. Sahiplerine Göre Markalar Bireysel Marka – Ortak Marka, Garanti Markası	22
1.4.3. Tanınmışlık Düzeyine Göre Alelade Marka-Tanınmış Marka	25
BÖLÜM II	27
TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI.....	27
2.1. TANINMIŞ MARKA TANIMI.....	27
2.2. TANINMIŞLIK KRİTERLERİ	28
2.2.1. WIPO Ortak Tavsiye Kararı’na Göre Tanınmışlık Kriterleri	28
2.2.2. Türk Patent ve Marka Kurumu Kriterleri	31
2.2.3. Doktrinde Tavsiye Edilen Kriterler	34
2.3. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİ	34
2.3.1. Yetkili Makam	34

2.3.2. Mahkemelerdeki Tespitlerde Bilirkişilerin Rolü	37
2.4. TANINMIŞ MARKALARA İLİŞKİN KORUMA BİÇİMLERİ	38
2.4.1. Tanınmış Markanın Nispi Tescil Engeli Olarak Korunması	38
2.4.1.1. Nispi tescil engeli (Nispi ret nedeni)	38
2.4.1.2. Nispi tescil engellerine dair itiraz prosedürü	40
2.4.1.3. İtirazın incelenmesi	41
2.4.1.4. Kullanım kanıtı	42
2.4.2. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Korunması	44
2.4.2.1. Hükümsüzlük nedenleri	44
2.4.2.2. Hükümsüzlük davası	45
2.4.2.3. Hükümsüzlük kararının etkileri	50
BÖLÜM III	52
PARİS SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI.....	52
3.1. GENEL OLARAK.....	52
3.2. PARİS SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE TANINMIŞ MARKA.....	53
3.2.1. Tanınmış Markanın Korunması İçin Paris Sözleşmesi'nde Belirtilen Şartlar	58
3.2.1.1. Paris Sözleşmesi'nden yararlanacağı kabul edilen bir kişinin olması.....	58
3.2.1.2. Tanınmış bir markanın olması	59
3.2.1.3. Tanınmış markanın aynı veya benzer mallar bakımından kullanılması.....	62
3.2.1.4. Tanınmış marka ile karışıklığa sebep olacak şekilde örneğini, taklidini veya çevirisini içeren başka bir markanın bulunması	63
3.2.1.5. Sözleşme kapsamında diğer şartlar	66
3.3. SMK 6/4'TE BELİRTİLEN KORUMA ŞARTLARI	68
3.3.1. Genel Olarak	68
3.3.2. Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri.....	68
3.3.3. Marka ile Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsama Kriteri	73
BÖLÜM IV	78
MARKANIN TÜRKİYE'DE ULAŞTIĞI TANINMIŞLIK SEVİYESİ NEDENİYLE KORUMA.....	78
4.1. GENEL OLARAK.....	78
4.2. KORUMA ŞARTLARI	80
4.2.1. Tescilli veya Tescil Başvurusu Yapılmış ve Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka	80

4.2.2. Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri.....	85
4.2.3. Sulandırma Halleri.....	86
4.2.3.1. Genel Olarak.....	86
4.2.3.2. Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması	92
4.2.3.3. Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi	94
4.2.3.4. Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi	96
4.2.4. Haklı Sebebe Dayanma İstisnası.....	98
4.2.5. Marka ile Aynı, Benzer veya Farklı Mal ve Hizmetleri Kapsama	103
SONUÇ.....	107
KAYNAKÇA.....	114
ÖZGEÇMİŞ.....	123

GİRİŞ

Sınai mülkiyet haklarının önemli bir türü olan marka, mevzuatımızda mülga MarKHK çerçevesinde korunurken, 10.01.2017 tarihinden itibaren SMK'nin yürürlüğe girmesi ile artık bu kanun kapsamında korunmaya başlanmıştır. Sınai mülkiyet haklarının tamamı için geçerli genel hükümler haricinde, SMK'nin 4 ila 32'nci maddelerini kapsayan birinci kitabında marka ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Marka hukukunda “tanınmış marka” kavramına ilişkin uluslararası düzenlemelerde ve mevzuatımızda kapsayıcı, yeknesak bir tanıma yer verilmemiş olması ve öğretilerde farklı tanımlar yapılmış olması hasebiyle tanınmışlığın tespiti idari ve adli makamlara bırakılmış, bu makamların tanınmışlığı tespit ederken dikkate almaları amacıyla uluslararası anlamda WIPO nezdinde ve ulusal anlamda TÜRKPATENT nezdinde tanınmışlık kriterleri öngörülmüştür. Bu kriterlere rağmen, tanınmış markanın niteliği göz önünde bulundurulduğunda tanınmışlığın her somut olayda farklılık göstermesi, bazı durumlarda yitirilebilmesi sebebiyle, uygulamada tanınmışlığın tespitinde yetkili merciiler tarafından somut olay bazında değerlendirmeler yapılmaktadır.

Tanınmış markaların tanınmışlık seviyesine ulaşmaları için yapılan tanıtımlar ve yatırımlar neticesinde ticari hayatta değerleri, bilinirlik dereceleri yükseldiğinden alelade markalara kıyasla tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlanmak istenmiştir. Bu amaç çerçevesinde marka hukukunda benimsenen tescil, sınıf esaslı koruma ve ülkesellik prensiplerine tanınmış marka için uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile istisnalar getirilmiştir. Hukukumuzda markanın tescil ve ülkesellik ilkelerine istisna, SMK'nin 6'ncı maddesi 4'üncü fıkrası ile getirilmiş ve Paris Sözleşmesi 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar için Sözleşme'ye üye ülkelerin birinde tescilli olmaları halinde Türkiye'de tescilli olmasalar da korunmaları şeklinde öngörülmüştür. SMK'nin 6'ncı maddesi 5'inci fıkrası ile de Türkiye'de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış tanınmış markaların tescilli oldukları mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması düzenlenerek, sınıf esaslı koruma ilkesine istisna getirilmiştir.

Tez çalışmasının amacı da SMK'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü ve 5'inci fıkralarında tanınmış markalar bakımından öngördüğü nispi tescil engellerini incelemek ve kanunun tanınmış markalara sağladığı koruma biçimlerinden olan “nispi tescil engeli

olarak koruma” için gerekli koşulları ve bu koruma biçiminin kapsamını, SMK esas alınmak üzere Yargıtay ve ABAD kararları çerçevesinde değerlendirmek, bu değerlendirmeyi de Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması, AB Marka Direktifi ve AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddelerini göz önünde bulundurarak yapmaktır. Tez konusunun Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınırlandırılması sebebiyle uluslararası sözleşmelerin ilgili maddelerinden detaylıca bahsedilmemiş, yalnızca Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi SMK’nin atfından dolayı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Aynı sınırlandırmadan dolayı mülga MarkHK hükümleri ayrı başlıklarda incelenmemiş, ilgili kısımlarda SMK ile karşılaştırma yapmak üzere kısaca açıklanmıştır. Ayrıca tezin konusu “tanınmış markanın Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında nispi tescil engeli olarak korunması” olduğundan, tanınmış markanın mutlak tescil engelleri kapsamında korunması bu çalışmanın dışında bırakıldığı gibi tanınmış markanın “hükümsüzlük nedeni olarak korunması” ve “marka hakkına tecavüz halinde korunması” ise ayrı çalışmalara konu olabilecek kadar geniş konular olduğundan “hükümsüzlük nedeni olarak korunması” detaylı açıklamalarda bulunulmadan kanun maddeleri çerçevesinde ele alınmıştır. “Marka hakkına tecavüz halinde korunması” ise tezin içeriğine dahil edilmemiştir.

Bu çalışma “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri dışında dört bölümden oluşacak şekilde yazılmıştır.

Çalışmanın *ilk bölümünde* Türk hukukunda marka kavramı ile ilgili mülga kanuni düzenlemelerde yer alan hükümler belirtildikten sonra, SMK’de yapılan dolaylı marka tanımına ve doktrindeki marka tanımlarına yer verilmiş, bu tanımlardan yola çıkılarak markanın unsurları, doktrinde belirtilen markanın fonksiyonları ve türleri açıklanmıştır.

Çalışmanın “tanınmış marka kavramı ve tanınmış markanın korunması” başlıklı *ikinci bölümünde* ise tanınmış marka ile ilgili doktrinde yapılan tanımlara yer verilmiş, tanınmışlığın belirlenmesinde göz önünde bulundurulmuş uluslararası ve ulusal kriterler maddeler halinde sıralandıktan sonra doktrinde tavsiye edilen kriterlere değinilmiş, tanınmışlığın tespiti konusunda ülkemizde görevli merciler, uygulamalar ve bunlara dair tartışmalar, öneriler açıklanmıştır. İkinci bölümde ayrıca tanınmış markaya SMK ile tanınan koruma biçimlerinin; tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak

korunması, hükümsüzlük nedeni olarak korunması ve marka hakkına tecavüz halinde korunması olduğu belirtilmiş ve tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması detaylıca açıklanmıştır. Tanınmış markanın hükümsüzlük nedeni olarak korunması kısmında çalışmanın asıl konusundan uzaklaşmamak amacıyla ayrıntılı açıklamalardan ziyade SMK çerçevesinde temel bilgilere yer verilmiş ve tanınmış markanın marka hakkına tecavüz halinde korunması, tez konusunun kapsamı dışında kaldığından dolayı bu konuya tezde yer verilmemiştir. Tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması kısmında ise nispi tescil engelleri, bunlara dayalı itiraz prosedürü ve itirazın incelenmesi süreci açıklanmış, SMK'nin tanınmış marka ile ilgili nispi tescil engeli olarak düzenlenen 6'ncı maddesinin 4 ve 5'inci fıkraları ise detaylıca açıklanmak üzere üçüncü ve dördüncü bölümlere bırakılmıştır.

Üçüncü bölümde ise SMK'nin nispi tescil engellerini düzenleyen 6'ncı maddesinin tanınmış marka ile ilgili 4'üncü fıkrası uyarınca, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın korunması detaylıca anlatılmıştır. Kanunda atıf yapılan Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi açıklanarak bu maddenin amacı ve işlevi belirtildikten sonra, bu madde kapsamındaki tanınmış markanın mevzuatımızca korunabilmesi için ülkemizde tanınması veya bilinmesi gerekip gerekmediğine ilişkin doktrinde yer alan tartışmalardan ve bu konuda Yargıtay'ın kararlarında bildirdiği görüşlerden bahsedilmiştir. Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinde tanınmış markanın korunması için belirtilen şartlar, Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşler ile desteklenerek tek tek ayrı başlıklarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Son olarak bu bölümde, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması için SMK 6'ncı madde 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli şartlar, Yargıtay'ın kararlarından yararlanılarak detaylı bir şekilde ayrı ele alınmıştır.

Dördüncü ve son bölümde ise tanınmış marka ile ilgili nispi tescil engellerinden biri olan SMK'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası bağlamında markanın Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle sağlanan koruma ayrıntılı olarak açıklanmış, ilgili madde kapsamında Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunması için gerekli şartlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Dördüncü bölüm kapsamında öncelikle, Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunması hususunda mülga MarKHK'nin ve SMK'nin ilgili maddeleri karşılaştırılmış, aralarındaki farklar ortaya konulmuştur. SMK'nin 6'ncı madde 5'inci fıkrasında

öngörülen korumanın sağlanması için gerekli şartların “tescilli veya tescil başvurusu yapılmış ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın bulunması; bu marka ile aynı veya benzer başka bir başvurunun bulunması; sulandırma hallerinden en az birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin bulunması; başvurunun haklı sebebe dayanmaması; başvurunun marka ile aynı, benzer veya farklı mal ve hizmetleri kapsamaması” olduğu belirtildikten sonra, bu şartlar ayrı başlıklarda detaylıca anlatılmış ve şartlarla ilgili Yargıtay, ABAD ve yabancı mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır.



BÖLÜM I

MARKA KAVRAMI

1.1.MARKA TANIMI

Türk hukukunda markalarla ilgili ilk kanuni düzenleme Osmanlı Devleti zamanında 9 Eylül 1870’de kabul edilen, 9 Eylül 1871’de ilan edilen ve 3 Nisan 1872’de yürürlüğe giren Fabrikalar Malumatıyla Eşya-yı Ticariyyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname olmuştur.¹ İlan yılında tanınmış olması sebebiyle 1871 tarihli nizamname olarak anılan ilk marka nizamnamesini de 26 Mayıs 1888 tarihinde aynı adlı Fabrikalar Malumatıyla Eşya-yı Ticariyyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname yürürlüğe girerek ilga etmiştir.² 1965 yılına kadar yürürlükte kalan bu nizamname, 551 sayılı Markalar Kanunu³ ile yürürlükten kaldırılmıştır.⁴ 1995 yılında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (MarKHK)⁵ yürürlüğe girmiş⁶ ve 2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)⁷ yürürlüğe girdiğinden MarKHK ilga edilmiştir.

Marka kavramı ilk olarak Alamenti Farika Nizamnamesi’nde “alamenti farika” tabiri ile belirtilmiş ve 1888 tarihli Nizamname’de de aynı şekilde yer almıştır.⁸ 1888 tarihli

¹ “Eşya-yı Ticariyyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname”. Cahit Suluk, Yasemin Kenaroğlu, *Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler* (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2012), s. 39.; Ahmet Kala ve İrfan İnce, *Alamet-i Farika ’dan Marka ’ya*, 2.bs. (Ankara: Türk Patent Enstitüsü Yayınları, 2009), s. 13.

² Kala, İnce, s. 13.

³ RG., 12.3.1965, S. 11951.

⁴ Kala, İnce, s. 12.

⁵ RG., 27.06.1995, S. 22326.

⁶ Kala, İnce, s. 12.; RG. 27.6.1995, S. 22326.

⁷ RG., 10.1.2017, S. 29944.

⁸ Haydar Arseven, “Alamenti Farikanın Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Münasebeti ve Doğumu”, *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, C. 16, S. 3-4 (İstanbul, 1950), 822-893. s. 822. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96902> [Erişim 17.11.2021].

Nizamname’de marka, nizamnamedeki ifadesi ile alameti farika, “mamulat ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımında satanların isim ve şöhret ve mevkilerini bildirmek için ol şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkam ve mahfaza vesaire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damga” şeklinde tanımlanmıştır.⁹

551 sayılı Markalar Kanunu birinci maddesinde ise marka “sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarete satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarınınkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalajı üzerine konulan, emtia üzerine konulmadığı takdirde ambalajlarına konan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler” olarak tanımlanmıştır. Mülga MarKHK ise tanımların yer aldığı 2’nci maddede markanın tanımına yer vermemiş,¹⁰ “Markanın içereceği işaretler” başlıklı 5’inci maddede dolaylı olarak bir tanım vermiştir.¹¹ Bu maddeye göre “Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, 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.” Bu maddeden yola çıkarak mülga MarKHK bakımından bir markanın, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olduğu yönünde bir tanım yapılabilir.¹²

Yürürlükte olan SMK’de de doğrudan markanın tanımı yapılmamış, kanunun 4’üncü maddesinde “Marka olabilecek işaretler” başlığı altında dolaylı bir tanım yapılmıştır.¹³ Bu maddeye göre “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler

⁹ Mehmet Adil Sağlam, *Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı*, (Ankara: Elif Matbaacılık, 1973), s. 3.

¹⁰ Murat Akdeniz, “Marka Hukukunda Tescil Engelleri”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007), s. 42. <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/C/D/A/A/E/T0056674.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

¹¹ Ünal Tekinalp, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, 2. Baskı, (İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım, 2002), s. 309; Hanife Dirikhan, *Tanınmış Markanın Korunması*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003), s. 5.

¹² Arzu Oğuz, “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı,” *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 9, S. 1, (2018), 419-444, s. 421. https://dergipark.org.tr/en/pub/inuhfd/issue/33699/419774#article_cite. [Erişim 17.11.2021].

¹³ Cahit Suluk, Rauf Karasu, Temel Nal, *Fikri Mülkiyet Hukuku*, (2. Baskı), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018), s. 159.

ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işareten oluşabilir.”¹⁴ SMK bu tanım ile mülga MarKHK’de aranan çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme şartlarını kaldırmış, yerine marka sahibine sağlanan koruma konusunun açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olma şartı getirmiştir.¹⁵

Doktrinde de marka için bazı tanımlar yapılmıştır. Arseven markanın tanımını, “iktisadi teşebbüs sahiplerinin müesseselerinden çıkan emtiayı emsallerinden [ayırt etmeye] yarayan işaretler” şeklinde yapmıştır.¹⁶ Noyan da markanın, bir işletmenin satışa sunduğu ürünleri üzerine koyduğu veya sağladığı hizmetlerin ayırt edilmesi için tanıtım sırasında koyduğu işaret olduğunu belirtmiştir.¹⁷ Genel olarak doktrinde yapılan tanımlarda markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işaret olduğu belirtilmiştir.¹⁸ Bazı tanımlarda ise teşebbüs yerine işletme ibaresi kullanılmıştır.¹⁹

1.2. MARKANIN UNSURLARI

SMK’nin 4’üncü maddesindeki dolaylı marka tanımından yola çıkılarak markanın üç unsuru olduğu söylenebilir. Bunlar; marka olabilecek bir işaretin bulunması, bu

¹⁴ RG. 10.1.2017, S. 29944.

¹⁵ Fatma Özer, *Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?*, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017), s. 34.

¹⁶ Arseven, s. 822.

¹⁷ Erdal Noyan, *Marka Hukuku*, 2. Baskı, (Ankara: Adalet Yayınevi, 2006), s. 156.

¹⁸ Tekinalp, s. 20; Hamdi Pınar, *Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye*, (İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2004), s. 41.; Reha Poroy ve Hamdi Yasaman, *Ticari İşletme Hukuku*, (10. Baskı), (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004), s. 345-346.; Rıza Ayhan ve Hayrettin Çağlar, *Ticari İşletme Hukuku*, (10. Baskı), Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2017), s. 334.

¹⁹ Sabih Arkan, *Ticari İşletme Hukuku*, (14. Baskı), (Ankara: 2010), s. 265; Sami Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, (20. Baskı), (Konya: Mimoza Yayınları, 2011), s. 147; Sami Karahan ve Diğerleri, *Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel Esasları*, (4. Baskı), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015), s. 167; Dirikcan, s. 5; Lerzan Yılmaz, *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*, (İstanbul: Beta Yayıncılık, 2008), s. 36.; Rıza Ayhan, Mehmet Özdamar, Hayrettin Çağlar, *Ticari İşletme Hukuku*, (9. Baskı), (Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2016), s. 336.

Marka tanımlarında teşebbüs yerine işletme tabirinin kullanılması gerektiği yönünde görüş için; Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt 1, (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1997), s. 36. Marka sahibi olabilmek için ticari işletme sahibi olmak gerekmediği için daha geniş kavram olan teşebbüs kelimesinin kullanılmasının daha doğru olacağı yönünde görüş için bakınız: Poroy, Yasaman, s. 346.

işaretin ayırt edicilik özelliğinin bulunması ve “açıklık ve kesinlik”tir.²⁰ Bu unsurlardan farklı olarak mülga MarKHK’de açıklık ve kesinlik şartı yerine çizimle görüntülenebilme, baskı yolu ile yayınlanabilme ve çoğaltılabilme şartları aranmaktaydı. SMK ile birlikte “koruma konusunun açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilme” şartı getirilerek 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 1994 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) ile uyum sağlanmıştır.²¹

1.2.1. İşaret Unsuru

Marka hukuku bakımından işaret, “bir teşebbüsü çağrıştıran, hedef kitleyi teşebbüse bağlayan bir simge” olarak tanımlanmaktadır.²² Bir başka ifade ile “bir mal veya hizmeti, üretici veya hizmeti sunan ile bağlayan, diğerlerinden ayırt etmeye yarayan, mal/hizmetin hangi teşebbüse ait olduğunu gösteren simge” olarak da tanımlanabilir.²³ ABAD’ın yaptığı tanıma göre ise işaret, beş duyardan herhangi biri ile algılanabilen her türlü mesajdır.²⁴ İşaret bu ilettiği mesajlardan, uygulandığı üründen bağımsız olarak ticari kökeni gösterdiği mesaj bakımından SMK 4 kapsamında markasal olarak korunur.²⁵

SMK’nin 4’üncü maddesinde işaret kavramı marka kavramını da kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanılmıştır.²⁶ Ancak her marka bir işaret iken, her işaret marka değildir.²⁷ Bu maddedeki işaret kavramı, markanın henüz tescil edilmemiş şeklini ifade etmekte ve tescilden sonra marka adını almaktadır.²⁸ Bir işaretin marka olabilmesi için SMK’nin 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, ayırt edici nitelikte olması ve “koruma

²⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 160.; İlhami Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında)*, (2. Baskı), (Ankara: Adalet Yayınevi, 2020), s. 40.

²¹ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 40; Özer, s. 34.; Dilek İmirlioğlu, *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*, (2. Baskı), (Ankara: Adalet Yayınevi, 2018), s. 4.

²² Suluk, Karasu, Nal, s. 160.

²³ Tekinalp, s. 313-314.

²⁴ Sami Özgür Memişoğlu, *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019) s. 43.; ABAD, 25.01.2007, C-321/03, ECLI:EU:C:2007:51., <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-321/03&td=ALL>. [Erişim: 17.11.2021].

²⁵ Memişoğlu, s. 43.

²⁶ Hayrettin Çağlar, Burçak Yıldız, Dilek İmirlioğlu, *Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*, (2. Baskı), (Ankara: Adalet Yayınevi, 2019), s. 47.; Suluk, Karasu, Nal, s. 160.; İmirlioğlu, s. 12.

²⁷ Uğur Çolak, *Türk Marka Hukuku*, (3. Baskı), (İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2016), s. 22; Tekinalp, s. 310.

²⁸ Tekinalp, s. 310.; Suluk, Karasu, Nal, s. 160.; Muhammet İkbâl Karadağ, *Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020), s. 22.

konusunun açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması” gerekmektedir. Bu özellikleri taşıması şartıyla, marka olabilecek işaretler de SMK’nin 4’üncü maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre; “kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret” marka olabilir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere; marka olabilecek işaretler sayılırken, sınırlı sayma yöntemi benimsenmemiş, madde hükmünde sayılanlarla sınırlı olmadığını belirtmek için *her tür işaret* ibaresi kullanılmıştır.²⁹ Bu sebeple kanun maddesinde sayılmasa da geleneksel marka olmayan ancak ayırt edicilik ile açıklık ve kesinlik şartını sağlayan her işaretin tescilinin mümkün olduğu düşünülmektedir.³⁰ Kanunda sayılmasa da marka olabilecek işaretlere örnek olarak; kokular, tatlar, hareketler, dokunma/his markaları, etkinlik markaları, hologramlar verilebilir.³¹ Koku ve tatların marka olarak tescil edilip edilemeyeceği doktrinde tartışmalıdır.³² Kokuların kanun maddesinde belirtilen ayırt edicilik ile açıklık ve kesinlik şartlarını sağlaması koşuluyla tescilinin mümkün olduğu düşünülmektedir.³³ Koku örneklerinin kalıcı, bozulmayacak şekilde muhafazasını sağlayan yöntemlerin veya vasıtaların ilerleyen zamanlarda teknolojik gelişmelerle bulunması halinde, SMK’nin 4’üncü maddesinde belirtilen “koruma konusunun açık ve kesin biçimde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilme” şartı yerine getirilebilir.³⁴ Nitekim Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY)³⁵ 7’nci maddede de bazı marka türlerinin gösterimine ilişkin düzenleme yapılmış ve maddenin 7’nci fıkrasında diğer fıkralarda sayılanlar dışında kalan bir işaret bakımından da “[...] başvuru sahibinin, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt,

²⁹ Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

³⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 169.

³¹ A.g.e., s. 169-170.; Yılmaz, s. 77-144.; Çolak, s. 73-87.; Etkinlik markaları: “*Dünya Kupası, olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlarda satışı yapılan hatıra eşya üzerinde kullanılmak üzere WORLD CUP 2014 ve EURO 2016 organizasyon logoları gibi organizasyonun adını, logosunu içeren markalar*”dır. Ayrıntılı bilgi için; Çolak, s. 87.

³² Koku markalarının tescil edilebileceği yönünde görüş için; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 41.; Yılmaz, s. 141.; Suluk, Karasu, Nal, s. 169.; Sevilay Uzunallı, *Marka Hukuku*, (Ankara: Adalet Yayınevi, 2019), s. 26. Koku markalarının tescil edilemeyeceği yönünde görüş için; Çolak, s. 81.; Arslan Kaya, *Marka Hukuku*, (İstanbul: Arkan Yayınevi; 2006), s. 27.; İmirlioğlu, s. 92. Tat markalarının tescil edilemeyeceği yönünde görüş için; Çolak, s. 81.; Yılmaz, s. 142.; İmirlioğlu, s. 100.

³³ Yılmaz, s. 141.; Suluk, Karasu, Nal, s. 169.; Uzunallı, s. 26.

³⁴ Yılmaz, s. 141.

³⁵ RG., 24.04.2017, S. 30047.

yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunabileceği” belirtilmiştir.³⁶ Tatlar bakımından da aynı tartışma söz konusu olmakla birlikte, tadın kişiden kişiye farklılaşmasından ve sicilde açık ve kesin olarak gösterimi henüz bugünkü teknoloji ile mümkün olmadığından tatların marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmektedir.³⁷ Kanaatimizce kokular ve tatlar, “koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olma” şartını sağlayamadığı için bu işaretlerin günümüzde tescili mümkün olmamakla birlikte; gelecekte teknolojik gelişmelerle oluşturulabilecek yöntem ve vasıtalar sayesinde marka sahibi, SMKY 7/6 ile kendisine verilen “işareti uygun gördüğü başka bir gösterimle sunma” imkanını kullanarak bu işaretlerin tescilini istemeye imkan bulabilir.

1.2.2. Ayırt Edicilik Unsuru

Ayırt edicilik bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için aranan en önemli unsurdur.³⁸ SMK’nin 4’üncü maddesinde de belirtildiği üzere “marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini” sağlayan işarettir. Ancak bu maddede ayırt ediciliğin tanımı yapılmamıştır. Ayırt edicilik “işaretin bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırması, marka olarak tescili istenen işaretin herhangi bir nedenle diğerlerinden farklı olması” olarak tanımlanabilir.³⁹ Ayırt ediciliğin tanımı Tekinalp tarafından da “bir işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellik ve ögeler” şeklinde yapılmıştır.⁴⁰

Ayırt edicilik unsurunda işaretin yaratıcı olması, yeni olması veya ticaret hayatında ilk kez kullanılması aranmamaktadır.⁴¹ Tasarımlarda aranan “yenilik” ve fikir ve sanat eserlerinde aranan “hususiyet”, markalardaki ayırt ediciliğin araştırılmasında başvurulmayan unsurlardır.⁴² Yılmaz da bir işaretin, bir teşebbüsün malını veya

³⁶ Bakınız: 1. Bölüm, Başlık 1.2.3.

³⁷ Yılmaz, s. 142.; İmirlioğlu, s. 100.

³⁸ Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 150.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 40.

³⁹ Ayhan, Çağlar, s. 337.

⁴⁰ Tekinalp, s. 314.

⁴¹ Şule Özdal, *556 Sayılı KHK’nin 5.Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler*, (İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2005), s. 37.

⁴² İmirlioğlu, s. 15.

hizmetini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırmayı sağlaması halinde ayırt edicilik için yeterli olduğunu belirtmiştir.⁴³

Ayırt edici nitelik, somut ve soyut ayırt edici nitelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.⁴⁴ SMK'nin 4'üncü maddesinde belirtilen marka olabilecek bir işarete bulunması gereken ayırt edici niteliğin ise soyut ayırt edici nitelik olduğu düşünülmektedir.⁴⁵ Soyut ayırt edici nitelikten kastedilen de aslında "işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğidir".⁴⁶ Bu durumda bir işaret soyut ayırt edici niteliğe sahip değilse marka olarak tescil edilemeyecektir.⁴⁷ Soyut ayırt edici nitelik ise işaretin "herhangi bir mal veya hizmetle ilgili olmayıp marka olabilmek için gerekli ayırt ediciliğinin" bulunması olarak açıklanabilir.⁴⁸ Başka bir ifade ile bir işaretin hiçbir mal veya hizmet için ayırt ediciliği yoksa bu işaretin soyut ayırt edici niteliğinin olmadığı söylenebilir.⁴⁹ Ayrıca bir işaretin soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için fark edilebilir, bir bütün olarak tanınabilir, sınırları tespit edilebilir şekilde bütünlük arz etmesi gerekir.⁵⁰ Örneğin "bir sayfadan oluşan bir metin bütün olarak algılanamadığından", hiçbir mal ve hizmet bakımından da ayırt ediciliği bulunmadığından soyut ayırt edici niteliği yoktur.⁵¹

Somit ayırt edici nitelik ise işaretin, tescili talep edilen mal veya hizmetleri diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye elverişli olması şeklinde tanımlanmaktadır.⁵² Eğer işaret, tescil konusu mal veya hizmetler bakımından ayırt edici değilse somut ayırt edici niteliğinin olmadığı belirtilmiştir.⁵³ Örneğin "şeker" kelimesi marka olabilecek bir işaretken, sadece şeker ürünü için tescil edilmek istendiğinde somut ayırt edici

⁴³ Yılmaz, s. 45.

⁴⁴ Beşir Fatih Doğan, "Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukuku'na Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", *FMR*, C. 6, S. 3, (2006), 17-42, s. 19. <http://www.ankarabarasu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/FMRDergisi/2006-3.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

⁴⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 161.

⁴⁶ Çolak, s. 24.

⁴⁷ Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 18.

⁴⁸ İmirlioğlu, s. 23.

⁴⁹ Rauf Karasu, "Ses Markaları", *FMR*, C. 2, S. 2, (2007), 29-59, s. 34, <http://www.ankarabarasu.org.tr/siteler/ankarabarasu/frmmakale/2007-2/2.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

⁵⁰ Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 24.

⁵¹ Suluk, Karasu, Nal, s. 161.

⁵² Karasu, s. 35.; İlhami Güneş, "Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği", *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, C. 0, S. 15, (2013), 325-336, s. 335. <https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek9UY3hNUT09/marka-tescilinde-kazanilmis-ayirt-edicilik-ozelligi>. [Erişim 17.11.2021].

⁵³ Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 27.

niteliği olmayacaktır.⁵⁴ SMK'nin 5'inci maddesi 1-b bendinde de somut ayırt edici niteliğin yokluğu, marka tescilinde mutlak ret nedeni olarak düzenlenmiştir.⁵⁵

Bir işaretin ayırt edici özelliği yoksa marka olarak tescil edilememektedir.⁵⁶ Burada kastedilen ayırt edicilik soyut ayırt edici niteliklidir.⁵⁷ Çünkü soyut ayırt edici niteliğin yokluğu halinde işaret hiçbir şekilde marka olarak tescil edilemezken, somut ayırt edici niteliğin olmaması halinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa işaretin marka olarak tescili mümkün hale gelmektedir.⁵⁸ Kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma imkânı SMK'nin 5'inci maddesi 2'nci fıkrasında tanınmıştır.⁵⁹ Bu maddeye göre “bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” Maddede belirtilen bentlere bakıldığında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilen işaretlerin ise sırasıyla “somut ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”⁶⁰ “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” ve “ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” olduğu görülmektedir. Bu işaretler temelde somut ayırt edici niteliğe sahip olmamalarına rağmen, piyasada kullanılmaları sonucunda ayırt edicilik kazandıran müteşebbisler tarafından marka haline getirilebilmektedir.⁶¹ Soyut ayırt edici niteliğin yokluğu ise hiçbir zaman kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma yolu ile giderilememektedir.⁶²

⁵⁴ Malın kavram olarak marka ile aynı olmasından kaynaklanır. Şeker kelimesinin şekerden başka mal ve hizmetler için somut ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönünde bilgi için; Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 33.

⁵⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 161.; Çağlar, Yıldız, İmirlioğlu, s. 77.

⁵⁶ Özdal, s. 37.; Ayhan, Özdamar, Çağlar, s. 336.

⁵⁷ Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 21 vd.

⁵⁸ A.g.e., s. 34-35, 40-41.

⁵⁹ Ayhan, Çağlar, s. 338.

⁶⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 174.

⁶¹ Özer, s. 36.

⁶² Doğan, Tescil Edilebilirlik, s. 35.

1.2.3. Açıklık ve Kesinlik

SMK'nin 4'üncü maddesi ile mülga MarKHK'de marka için aranan “çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen” işaret olma şartı kaldırılarak “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir” bir işaret olma şartı getirilmiştir.⁶³ Bu düzenleme ile koku, ses, renk markaları ve hareketli markalar gibi yeni marka türlerinin tescili kolaylaştırılmak istenmiş ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ve TRIPS anlaşması ile uyum sağlanmıştır.⁶⁴

Sicilde gösterimin erişilebilir, kalıcı, somut olması gerektiği gibi koruma konusunun da yetkili makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılabilmesi gerekir.⁶⁵ SMKY'de “Marka örneğinin gösterimi” başlıklı 7'nci maddede de çeşitli marka türlerinin gösteriminin ne şekilde olacağı belirtilmiştir. 2'nci fıkra da belirtildiği üzere, ses markası için yapılan başvurularda “işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Kuruma⁶⁶ sunulması gerekir. [...] Nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuru ile birlikte sunulabilir.” Üç boyutlu marka başvurularında ise 3'üncü fıkraya göre, “koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.” Renk markaları için yapılan başvurularda ise “işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerektiği” 4'üncü fıkra da düzenlenmiştir. Hareket markaları bakımından ise “işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin” Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sunulması gerektiğine 5'inci fıkra da değinilmiştir. Sadece belirtilen marka türleri ile sınırlı bir düzenleme yapılmamış 6'ncı fıkra da “bu madde hükümlerinin, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, yukarıda sayılanlar dışında kalan bir işaretin gösterimi hakkında da uygulanacağı ve başvuru sahibinin, özellikle görüntüler, şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt,

⁶³ Memişoğlu, s. 49-50.

⁶⁴ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 40; Özer, s. 34.; İmirlioğlu, s. 4.; Suluk, Karasu, Nal, s. 162.

⁶⁵ Özer, s. 34.

⁶⁶ Türk Patent ve Marka Kurumu (Eski adıyla Türk Patent Enstitüsü).

yazılı açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunabileceği” belirtilmiştir.⁶⁷

1.3. MARKANIN FONKSİYONLARI

Markanın fonksiyonları doktrinde genel olarak; ayırt edicilik, mal ve hizmetlerin kaynağını gösterme, reklam ve garanti olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.⁶⁸ Bir başka sınıflandırma da; markanın, ürünlerin ticari kaynağını belirtmesi bakımından kaynak (menşe) gösterme fonksiyonu, bu ürünlerin görünmeyen kalite özelliklerini sağlaması bakımından kalite garanti fonksiyonu ve yatırım, tanıtım (reklam) ve iletişim fonksiyonu olmak üzere üç grup şeklinde yapılabilir.⁶⁹ Bu çalışmada da üç gruptan oluşan sınıflandırma esas alınacak ve markanın fonksiyonları; kaynak gösterme fonksiyonu, kalite garanti fonksiyonu ve yatırım, tanıtım ve iletişim fonksiyonu olarak ayrı başlıklarda açıklanacaktır.

1.3.1. Kaynak (Menşe/Köken) Gösterme Fonksiyonu

Kaynak (menşe/köken) gösterme fonksiyonu, malın hangi işletme tarafından üretildiğinin, piyasaya sürüldüğünün veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunun marka ile gösterilmesini ifade etmektedir.⁷⁰ Tüketiciler, markaları aynı olan mal veya hizmetleri gördüklerinde bunları üreten, piyasaya süren veya hizmeti

⁶⁷ RG., 24.04.2017, S. 30047.

⁶⁸ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38-39.; Arseven, s. 827-828.; Suluk, Karasu, Nal, s. 162-163.; Ayhan, Çağlar, s. 338-339.; Özdal, s. 46-47.; Dirikkan, s. 11.; Şule Dilmaç, *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2014), s. 18.

⁶⁹ Özgür Arkan, “Revisiting The Conflict Between The European Trade Mark Rights And Parallel Importation / Avrupa Marka Hakları ile Paralel Ticaret Arasındaki Çatışmanın Yeniden Değerlendirilmesi”, *Rekabet Dergisi*, (2015), C. 16, S. 4, 3-26, s. 5., <https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/dergi/64-pdf>. [Erişim 17.11.2021].; Markanın fonksiyonları bakımından ayrıntılı bilgi için bakınız; Özgür Arkan, *Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union*, (İstanbul: Onikilevha Yayıncılık; 2016), s. 21-115.

Bu sınıflandırma ilk olarak William Robert Cornish tarafından *Cases and Materials on Intellectual Property, Third Edition* eserinde yapılmış ve hukuk sözcüsü Francis Jacobs tarafından *Christian Dior ve Evora* parfümleri arasında geçen 337/95 dosya numaralı ABAD kararında bildirdiği görüşte belirtilmiştir. William Robert Cornish, *Cases and Materials on Intellectual Property, Third Edition*, (London; Sweet & Maxwell, 1999), s. 527-529; ABAD, 29.04.1997., C-337/95. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-337/95>. [Erişim 17.11.2021].

⁷⁰ Arseven, s. 827.; Tekinalp, s. 322.; Çolak, s. 13.; Suluk, Karasu, Nal, s. 162.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38.; Ayhan, Çağlar, s. 338.

sunan işletmeler arasında bir bağlantı kurmaktadır.⁷¹ Bu bağlantı çerçevesinde de markaları aynı veya benzer olan ürünlerin veya hizmetlerin aynı işletmeden kaynaklandığı tüketicilere garanti edilir.⁷² Malın üreticisini veya hizmetin sağlayıcısını doğrudan gösterme aslında ticaret unvanına ait bir işlev olduğundan, markanın kaynak gösterme fonksiyonu dolaylı bir fonksiyondur.⁷³

Kaynak gösterme fonksiyonu tarihsel süreçte markanın en önemli fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir.⁷⁴ Ancak doktrinde, markanın kaynak gösterme fonksiyonunun geçmişteki önemini yitirdiği yönünde görüşler vardır.⁷⁵ Tekinalp bu konuda, alıcıların çoğunun piyasadaki malların hangi işletmeye ait olduğunu markadan anlamadığını, çok azının mal veya hizmet ile işletme arasında bağlantı kurabildiğini ifade etmiştir.⁷⁶ Güneş, bunun sebebinin mal ve hizmetlerin günümüzde bir veya birden çok ülkede üretilmesi ve lisans yoluyla üretimin yaygınlaşması olduğunu belirtmektedir.⁷⁷ İmirlioğlu da bunu, iş gücünün daha ucuz ülkelere taşınması, üretimin nerede yapıldığının önemsizleştirilip kimin tarafından üretildiğinin önemsenmesine bağlamaktadır.⁷⁸ Pazarlama ve üretim yöntemleri ile dağıtım sisteminin gelişmesi sonucunda da kaynak gösterme fonksiyonunun etkisini iyice kaybettiği düşünülmektedir.⁷⁹ Arseven, artık tüketicinin de bu ekonomik gelişmeler neticesinde, markayı taşıyan malların hangi işletmeden çıktığını düşünmeyeceğini ve markayı taşıyan malların belirli bir kalitede malı göstermesine önem vereceğini belirtmiştir.⁸⁰ Arıkan da bu konuda; markanın sanayi sonrası dönemde reklamın da katkısıyla marka sahiplerinin pazarlarını genişletmeleri için önemli bir pazarlama aracı haline gelmesi, devir ve lisans anlaşmalarının geliştirilmesi gibi markalı ürünlerin menşesinde gerçekleşen yapısal değişiklikler neticesinde; markanın kaynak gösterme işlevinin, ürünlerin fiziksel kaynağını belirtmekten ziyade ürünlerin ticari menşesini gösterme

⁷¹ Suluk, Karasu, Nal, s. 162.

⁷² Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38.

⁷³ Suluk, Karasu, Nal, s. 162.

⁷⁴ Arseven, s. 827.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38.

⁷⁵ Arseven, s. 828.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38.; Tekinalp, s. 322.; Çolak, s. 12-13.; Dirikkan, s. 13-14.; İlhami Güneş, (2017), *Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları*, (3. Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi, s. 112.; İmirlioğlu, s. 8.; Suluk, Karasu, Nal, s. 163.; Özdal, s. 48.

⁷⁶ Tekinalp, s. 322.

⁷⁷ Güneş, *Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları*, s. 112.

⁷⁸ İmirlioğlu, s. 8.

⁷⁹ Suluk, Karasu, Nal, s. 163.

⁸⁰ Arseven, s. 828.

işlevine dönüştüğünü belirtmiş ve belirli bir ticari markayı taşıyan ürünler, bunların kalitesi üzerinde kontrole sahip olan aynı ticari menşe altında ortaya çıktığından tüketicilerin de markanın menşe gösterme fonksiyonunu ticari markayı taşıyan ürünler için sabit kalite garantisi olarak algıladıklarından bahsetmiştir.⁸¹ Bütün bu görüşlere rağmen tanınmış markalar mal veya hizmetten çok, doğrudan işletmeyi işaret ettiğinden, tanınmış markalar bakımından kaynak gösterme fonksiyonu halen önem taşımaktadır.⁸²

1.3.2. Kalite Garanti Fonksiyonu

Markanın kalite garanti fonksiyonu, tüketicinin daha önce satın aldığı ve beğendiği belirli markalı mal veya hizmeti daha sonra tekrar aldığı anda bunların aynı kalitede sunulacağına dair tüketicie güven verir.⁸³ Bu fonksiyon sayesinde tüketici, malı her defasında yeniden denemek zorunda kalmayıp, bildiği markayı taşıyan mal veya hizmeti tercih ederek malın veya hizmetin kalitesinden ve diğer ayırıcı özellikleri taşıdığından emin olur.⁸⁴ Bir işletmenin tanıttığı ve güven sağladığı markasını başka bir mal veya hizmetinde kullanarak tüketicie güven vermesi de kalite garanti fonksiyonu sayesinde olur.⁸⁵ Örneğin; X firmasının ürettiği Y markalı buzdolapları ile alıcıda sağladığı güven hissi, ürettiği Y markalı diğer beyaz eşyalarda da kalite garanti fonksiyonu sayesinde devam eder.⁸⁶ Kalite garanti fonksiyonu, sadece yüksek kaliteli mal veya hizmetleri taşıyan markalar için değil, orta kalitedeki mal veya hizmetlerin markaları için de geçerli bir fonksiyondur. Çünkü her markanın hitap ettiği bir tüketici kitlesi vardır ve mal veya hizmetin kalitesi korunduğu sürece yüksek kaliteli veya orta kaliteli olması fark etmeksizin markanın kalite garanti fonksiyonu yerine getirilmiş olur.⁸⁷ Günümüzde, kalite garanti fonksiyonu malın kullanılmasına ilişkin bakım, tamir ve teknik destek hizmetlerini de kapsamaktadır.⁸⁸

⁸¹ Arıkan, *Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union*, s. 61-64. Kaynak gösterme fonksiyonunun tarihsel süreçteki değişimleri bakımından ayrıntılı bilgi için bakınız: Arıkan, *Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union*, s. 26-60.

⁸² Akar Öçal, *Türk Hukukunda Markaların Himayesi*, (Ankara: Sevinç Matbaası; 1967), s. 17.; Özdal, s. 48.; Suluk, Karasu, Nal, s. 163.

⁸³ Çolak, s. 15.; Suluk, Karasu, Nal, s. 163.

⁸⁴ Sami Karahan, *Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat*, (Konya: Mimoza Yayınları; 1996), s. 7.; Ayhan, Çağlar, s. 339.; Arseven, s. 830.

⁸⁵ Tekinalp, s. 322.

⁸⁶ A.y.

⁸⁷ Suluk, Karasu, Nal, s. 163.

⁸⁸ Öçal, s. 18.; Kaya, s. 61.

Kalite garanti fonksiyonu, marka hukuku ile korunmayan ancak ekonomik etkisi olan bir fonksiyondur.⁸⁹ Diğer bir ifade ile “hukuki açıdan markanın, malın belli niteliklere sahip olduğunu ve daima aynı kaliteyi koruyacak şekilde üretildiğini garanti etme fonksiyonu” olmamakla birlikte marka sahibine de bu yönde bir yükümlülük tanınmamıştır.⁹⁰ Ekonomik olarak ise, kalite garanti fonksiyonu satış politikasının başarılı olması için marka sahibinin kalite ve imajı muhafaza etmesinde kendini gösterir.⁹¹ Kalite ve imajı muhafaza etmek için de üretici; müşteriyi kaybetmemek, zarara uğramamak, ticaretini geliştirmek için tüketiciye verdiği kaliteyi koruma vaadini tutmaya gayret eder.⁹² Böylece kalite garanti fonksiyonu, tüketici bakımından mal veya hizmetin kalitesinde, kalitenin devamlılığında ve markayı taşıyan diğer mal veya hizmetlerin kalitesinde bir garantiyi ifade ederken; marka sahibi bakımından da malın veya hizmetin kalitesi korunduğu sürece müşterisini kaybetmeyeceğini garanti eder.⁹³ Marka hukukunda doğrudan kalite garanti fonksiyonu tanımlanmasa ve marka sahibine böyle bir yükümlülük yüklenmese de malın veya hizmetin kalitesini koruyucu şekilde dolaylı hükümler getirilmiştir.⁹⁴ Bu hükümlerden tükenme ilkesinin istisnasını oluşturan SMK’nin 152’nci maddesi 2’nci fıkrasına göre, “marka sahibi, [...] ürünlerin üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanılmasını önleme hakkına sahiptir.” Bu hüküm sayesinde marka sahibi, markasını taşıyan mal veya hizmetin kalitesinin izni dışında düşürülmesinden zarar göreceği için “kötüleştirmeye engel olma hakkına” sahip olur.⁹⁵ SMK’nin 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına göre de marka sahibi “lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri” almakla yetkilendirilmiştir.⁹⁶ Mutlak ret nedenlerini düzenleyen SMK’nin 5’inci maddesi 1-f bendi uyarınca da “mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler” marka olarak tescil edilemez.⁹⁷

⁸⁹ Tekinalp, s. 322.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 39.; Suluk, Karasu, Nal, s. 163.

⁹⁰ Bu işlev ve yükümlülük SMK’nin 31’inci maddesi ile hukuken sadece garanti markasına ve sahibine tanınmıştır. Arkan, *Marka Hukuku*, s. 38-39.

⁹¹ Arseven, s. 830.; Dirikkan, s. 15.

⁹² Dirikkan, s. 16.; Karahan, *Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat*, s. 7.

⁹³ Karahan, *Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat*, s. 7.

⁹⁴ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 39.; Özdal, s. 49.

⁹⁵ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 39.; Kaya, s. 62-63.

⁹⁶ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 39.; Özdal, s. 49.

⁹⁷ Özdal, s. 49.

1.3.3. Yatırım, Tanıtım (Reklam) ve İletişim Fonksiyonları

Markanın, malın veya hizmetin tüketicilere ulaştırılması için tanıtım ve pazarlamanın yapılmasında büyük bir etkisi vardır.⁹⁸ İşletmeler de markalarına yaptıkları reklam ve tanıtım harcamalarını, satış politikalarının başarılı olması ve mal veya hizmetlerinin daha çok tercih edilmesi için önemli bir yatırım olarak görmektedir.⁹⁹ Çünkü reklam aracılığıyla marka, tüketiciye mal veya hizmeti tanıtırken işletmelerin de müşteri çevresini genişleterek, müşteri çevresi ve işletme arasında güçlü bir bağlılık meydana getirmektedir.¹⁰⁰ Marka tanıtılıp reklamı yapıldıkça da tüketicinin ilgisini çekerek markayı taşıyan malı veya hizmeti üreten firmanın satışları artmaktadır. Markaya yapılan tanıtım ve reklam harcamalarının artması sonucunda markanın değerinde de artış meydana gelmektedir.¹⁰¹ Bu yüzden bir marka seçilirken reklam kabiliyetinin olmasına, basit, kolay okunabilir, uzaktan kolayca tanınabilir, kolay taklit edilemeyecek, dikkat çekici ve akılda kalıcı olmasına önem verilmelidir.¹⁰² Markanın tanıtılması için marka sahibinin marka seçimi, tasarımı ve reklamının yapılması gibi süreçlerde büyük bir yatırım sarf etmesi tanıtım ve yatırımı da marka hukuku bakımından korumaya değer bir fonksiyon haline getirmektedir.¹⁰³ ABAD'ın bazı kararlarında da korunması gereken markanın fonksiyonlarına, kaynak gösterme ve kalite garanti fonksiyonları yanında yatırım, tanıtım ve iletişim fonksiyonlarının da dahil olduğu belirtilmiştir.¹⁰⁴ Ayrıca doktrinde; yatırım, iletişim ve tanıtım fonksiyonları dahil olmak üzere, markanın kaynak gösterme dışındaki fonksiyonlarının da kabul edilip korunması gerektiği düşüncesiyle “sulandırmaya karşı korumanın”¹⁰⁵ ortaya çıktığı belirtilmektedir.¹⁰⁶

⁹⁸ İmirlioğlu, s. 10.

⁹⁹ Çolak, s. 14.

¹⁰⁰ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 39.

¹⁰¹ Çolak, s. 14.

¹⁰² Arseven, s. 828-829.; Karahan, *Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat*, s. 7-8.; Ayhan, Çağlar, s. 338.; Özdal, s. 50.;

¹⁰³ Dilmaç, s. 21.; Çolak, s. 14.

¹⁰⁴ ABAD, 23.03.2010., C-238/08, ECLI:EU:C:2008:389.; C-558/08, 08.07.2010., ECLI:EU:C:2010:416.; ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.; ABAD, 18.06.2009., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

¹⁰⁵ Sulandırma hallerini, tanınmış markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, itibarının zarar görmesi ve ayırt edici karakterinin zedelenmesi halleri oluşturmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi “4.3.2. Sulandırma Halleri” başlığı altında verilecektir.

¹⁰⁶ Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu, Zeliha İnce, “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ile Yargı Kararları Işığında Tanınmış Markanın Sulandırılması”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 6, S. 1, (2020), 75-107, s. 77. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfm/issue/56048/771490>. [Erişim 17.11.2021].

ABAD'ın "INTERFLORA" kararında da marka sahibinin tüketicileri çekmek ve tüketicilerin ürüne olan sadakatlerini koruyabilecek bir itibarı elde etmek veya korumak için yaptığı yatırımın, üçüncü kişiler tarafından suiistimal edilmesine karşı korunması gerektiği belirtilmiştir.¹⁰⁷ Çünkü somut olayda marka ile aynı işaretin aynı mal ve hizmetlerde bir başkası tarafından kullanılması, önceki marka sahibinin tüketicileri cezbedebilecek ve onların sadakatini koruyabilecek bir itibarı elde etmek veya korumak için ticari markasını kullanmasına önemli ölçüde müdahale ettiğinden yatırım işlevini olumsuz etkilemektedir. Davada tanınmış olan "INTERFLORA" markasının, "MARKS & SPENCER" (M&S) web sitesinin sponsor bağlantılar kısmında görülmesini sağlayacak şekilde, anahtar kelime olarak internet arama motorlarında kullanılmasında da; rakip firmanın itibarlı bir ticari markanın gücünden yararlanmak için marka sahibinin *markasının cazibesini, itibarını ve prestijini korumak, imaj yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği tanıtım ve yatırım çabasını* herhangi bir maddi tazminat ödemedi, bu konuda kendi çabasına gerek duymadan kullandığı ve üçüncü tarafın bu şekilde elde ettiği avantajın haksız olduğu ifade edilmiştir. Mahkeme tarafından, bu kullanımın 89/104 sayılı AB Marka Direktifi 5/2 maddesi ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü 9/1-c maddesi¹⁰⁸ uyarınca olayda tanınmış marka olan "INTERFLORA" markasının ayırt edici karakterine ve itibarına zarar verdiği ve tanınmışlığından haksız yarar sağladığı belirtilmiştir.¹⁰⁹ Mahkeme ayrıca "INTERFLORA" markasının aynısının, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin aynısı bakımından, markanın işlevlerinden birine olumsuz etki edecek şekilde, rakip firma tarafından internet arama motorlarında anahtar kelime olarak kullanılması halinde marka sahibinin bunu engelleme hakkı olduğuna, bu hakkın dayanağının da 89/104 sayılı AB Marka Direktifi 5/1-a maddesi ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü 9/1-a maddesi olduğuna ve bu şekildeki kullanımın markanın kaynak gösterme ve yatırım fonksiyonlarını olumsuz etkilediğine hükmetmiştir.¹¹⁰ ABAD başka bir kararında da reklam (tanıtım) işlevinin tanınmış markalar bakımından çok daha etkili olduğuna, rakip teşebbüslerin de tanınmışlığın sağladığı reklam gücünden haksız biçimde

¹⁰⁷ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.

¹⁰⁸ Bu maddeler mülga MarkHK 8/4'ün kaynağı olan maddelerdir.

¹⁰⁹ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604. Kararın bu kısmından "4.2.3 Sulandırma Halleri" başlığı altında tekrar bahsedilecektir.

¹¹⁰ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.

yararlanmaya çalışıp tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar verebileceğine değinmiştir.¹¹¹

İletişim fonksiyonunun ise marka imajı oluşturmak veya psikolojik mesaj vermek ile ilgili olduğu düşünülmektedir.¹¹² İletişim fonksiyonu sayesinde marka, işletmelerin mal veya hizmetlerini kolayca satmalarına ve tüketicilerin malın menşesi, nitelikleri ve imajı hakkında bilgilendirilmelerine hizmet etmektedir.¹¹³ Bilgilendirme sonucunda da işletmeler, mal veya hizmetlerinin kalitesi ile tüketicileri kendilerine bağlayabilirler.¹¹⁴ İletişim fonksiyonunun aracılığı ile tüketicilere mesaj, malın ve markanın “sportmen, genç, dinamik” gibi belirli imajlarla özdeşleştirilerek reklamlarda bu özelliklerin ön plana çıkarılması şeklinde verilmektedir.¹¹⁵ Kendisine marka ve reklam ile sunulan bilgilendirmeleri veya mesajı beğenen alıcılar da malı satın alıp çevresine tavsiye ettikçe markanın reklam işlevi genişlemekte ve marka ile verilen mesaj da yayılmaktadır.¹¹⁶

1.4. MARKA TÜRLERİ

Markalar öğretilerde çeşitli kriterlere göre ayrımlara tabi tutulmuştur.¹¹⁷ Çolak’a göre markalar kullanım amaçları bakımından, sahipleri bakımından, tanınmışlık düzeyi bakımından ve tescil amacı bakımından sınıflandırılabilirler.¹¹⁸ Arkan ise markaları biçime göre, amaca göre, sahiplerine göre, tanınmış olup olmamaya göre ve tescil edilmiş olup olmamaya göre kategorize etmiştir.¹¹⁹ Bu çalışmada ise markalar kullanım amacına göre, sahiplerine göre ve tanınmışlık düzeyine göre gruplara ayrılacaktır.

¹¹¹ ABAD, 23.03.2010., C-238/08, ECLI:EU:C:2008:389.

¹¹² Çolak, s. 15.

¹¹³ Beşir Fatih Doğan, “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, *FMR*, C. 3, S. 5, (2005), 37-64, s. 41. <http://www.ankarabarasu.org.tr/site/ankarabarasu/frmmakale/2005-4/2.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

¹¹⁴ A.y.

¹¹⁵ Dirikkan, s. 18-19.

¹¹⁶ A.g.e., s. 19.

¹¹⁷ Tekinalp, s. 316.; Çolak, s. 15.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 40.

¹¹⁸ Çolak, s. 15-18.

¹¹⁹ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 40- 53.

1.4.1. Kullanım Amacına Göre Mal (Ticaret) Markası – Hizmet Markası

Kullanım amacına göre markalar mal (ticaret) markası ve hizmet markası olarak ikiye ayrılmaktadır.¹²⁰ Mal markası “bir işletmenin imalat veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırmaya yarayan işaret” olarak tanımlanabilir.¹²¹ Başka bir ifade ile mal markası “malın hangi teşebbüs tarafından üretildiğini veya piyasaya sunulduğunu gösteren marka” olarak da açıklanmıştır.¹²² Mal markalarında, malın hangi teşebbüs tarafından üretildiği gösteren markaya “*Torku*” ve malın hangi teşebbüs tarafından piyasaya sunulduğunu gösteren markaya da “*BİM*” markaları örnek verilebilir.¹²³ Mal markalarında malın el ile veya makine ile üretilmiş olması gerekmediği gibi, sebze ve meyve gibi ürünler de mal markası ile markalanabilir.¹²⁴ Mal markası malın üzerine veya ambalajına konmaktadır.¹²⁵ Para, kıymetli evrak ve adi senet de mal markasına konu olamayacak istisnalardandır.¹²⁶

Hizmet markası ise bir teşebbüsün hizmetini diğer teşebbüslerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan marka olarak tanımlanmaktadır.¹²⁷ Hizmet markalarında iş yönetimi, taşımacılık, sağlık, seyahat acenteciliği, bankacılık, turizm işletmeciliği, ulaştırma, otomobil kiralama, sigortacılık, danışmanlık, eğitim, mali müşavirlik, muhasebecilik, eşyaların onarımı ve temizlenmesi gibi alanlarda çalışan işletmelerin piyasaya sundukları hizmetler markalanmaktadır.¹²⁸ Fakat hayır kurumlarının yaptığı sportif faaliyetler, kültürel organizasyonlar ve avukatlık, mimarlık, doktorluk gibi meslek gruplarının faaliyetleri gibi mali bir amacı olmayan edimler hizmet olarak kabul edilmemektedir.¹²⁹ Hizmet markalarına örnek olarak “*biletix*”, “*setur*”, “*VİSA*”, “*THY*” ve “*Axa Sigorta*” verilebilir.¹³⁰ TÜRKPATENT’in çıkardığı sınıflandırma tebliğinde

¹²⁰ Çolak s. 15.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 43.

¹²¹ Çolak, s. 15.

¹²² Suluk, Karasu, Nal, s. 170.

¹²³ Tekinalp, s. 317. Tekinalp, BİM ve Migros gibi satış mağazalarının kendisi üretmediği halde bir başkasına ürettirip ancak kendilerinin piyasaya sunduğu ürünlerde BİM veya Migros markalarını kullanabileceği yönünde açıklama yapmıştır.

¹²⁴ A.y.

¹²⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 170.

¹²⁶ Tekinalp, s. 317.

¹²⁷ Özdal, s. 51.; Çolak, s. 15.; Tekinalp, s. 317.; Suluk, Karasu, Nal, s. 170.; Noyan, s. 160.

¹²⁸ Tekinalp, s. 317.; Özdal, s. 52.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 43.

¹²⁹ Necati Meran, *Marka Hakları ve Korunması*, (4. Baskı), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015), s. 34.

¹³⁰ Özdal, s. 52.; Suluk, Karasu, Nal, s. 170.

de 35'inci sınıfa kadar mal(ticaret) markaları düzenlenirken, 35'inci sınıftan başlayarak 45'inci sınıfa kadar toplam 11 sınıf da hizmet markalarını içermektedir.¹³¹

1.4.2. Sahiplerine Göre Markalar Bireysel Marka – Ortak Marka, Garanti Markası

Sahiplerine göre markalar bireysel marka, ortak marka ve garanti markası olarak üçe ayrılabilir.¹³² Gerçek veya tüzel kişilerin kendisine ait olan ve tek başına ya da müştereken veya elbirliği ile birden fazla kişi olarak kullandığı markaya bireysel (ferdi) marka denir.¹³³ Özel hukuk tüzel kişileri bireysel marka sahibi olduğu gibi kamu hukuku tüzel kişileri de olabilir.¹³⁴ Elbirliği ile kullanma, bir adi şirketin işlettiği işletmelerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesi için kullanılan bireysel markalarda söz konusu olabilir.¹³⁵ Bu durumda marka hakkı bütünlük arz ettiğinden, markaya elbirliği ile sahip olan ortakların her biri diğer ortakların rızası olmadan marka ile ilgili tek başına tasarruflarda bulunamaz, markayı kendi adına tescil ettiremez.¹³⁶ Marka üzerinde müşterek mülkiyet de olsa elbirliği ile mülkiyet de olsa ilgili mülkiyet hükümleri çerçevesinde, birden fazla kişi mutlak hak sahibi olarak markadan kaynaklanan bütün hakları kullanabilirler.¹³⁷ Kısaca, markanın sahibi gerçek veya tüzel kişiler bireysel markayı münferiden ve bağımsız olarak kullanırlar.¹³⁸

Ortak marka; gerçek veya tüzel kişilerin yeni bir tüzel kişilik oluşturmada, bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelerek oluşturdukları birliğe dahil işletmelerin adına kayıtlı, ayrı ayrı kullandıkları ve bu işletmelerin mal ve hizmetlerini ayırt etmeye yarayan markadır.¹³⁹ SMK'nin 31'inci maddesindeki tanıma göre de ortak marka, “üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.” Aynı maddenin 4'üncü fıkrasında da ortak markanın işlevi olarak, “gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yaraması” belirtilmiştir. Örnek olarak zeytin, incir, üzüm, pamuk ve bunlardan

¹³¹ Çolak, s. 15.

¹³² Arkan, *Marka Hukuku*, s. 44-48.

¹³³ A.g.e, s. 44.; Suluk, Karasu, Nal, s. 170.; Tekinalp, s. 318.

¹³⁴ Başak Özkök, *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015), s. 35.

¹³⁵ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 45.

¹³⁶ Suluk, Karasu, Nal, s. 170.

¹³⁷ Tekinalp, s. 318.

¹³⁸ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku 2010*, s. 270.

¹³⁹ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 45.; Suluk, Karasu, Nal, s. 171.; Ayhan, Çağlar, s. 340.

mamul ürünler üzerinde kullanılan “TARİŞ” markası verilebilir.¹⁴⁰ Ortak markanın sahibi bir araya gelinerek oluşturulan birlik (grup)¹⁴¹ değil, birliğe üye kişiler veya işletmelerdir.¹⁴² Birliğe (gruba) dahil her bir üye, diğer üyelerin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı olarak, ortak markanın tümü üzerinde tek başına hak sahibi olduğu gibi tek başına markayı da kullanabilir.¹⁴³ Ancak SMK’nin 32’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, “ortak markanın tescili ve ortak marka hakkından vazgeçilmesi için gruba dâhil işletmelerin tümü birlikte hareket eder.”

Eğer “grup” bir markanın sahibi olsaydı, sahip oldukları ortak marka olmaz bireysel marka olurdu.¹⁴⁴ Bir holdingin hakimiyeti altında bulunan, faaliyet konuları farklı olabilen işletmelerin dahil oldukları grubu (holdingi)¹⁴⁵ simgelemek için kullandıkları holding markası da ortak marka değil, bir bireysel markadır.¹⁴⁶ Çünkü holding markasının sahibi gruba üye kişilerin veya işletmelerin tamamı değil, gruba üye işletmelerden hakim tüzel kişinin, çoğunlukla grup üzerinde hakimiyeti olan holding şirketinin, kendisidir.¹⁴⁷ Holding markasına örnek olarak, Sabancı Holding’in hakimiyeti altında bulunan işletmelerce kullanılan “Sa” markası verilebilir.¹⁴⁸

Ortak marka başvurusunda, tescil için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin de sunulması SMK’nin 32’nci maddesinde zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Ayrıca aynı maddenin 3’üncü fıkrasında da bu şartnamede, “ortak markayı kullanmaya yetkili işletmeler ile bu işletmelerin oluşturdukları topluluğa üyelik şartlarının, markanın kullanım şartları ve varsa müeyyidelerinin” bulunması gerektiği belirtilmiştir.

¹⁴⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 171.

¹⁴¹ Burada birlik anlamında kullanılan grup, yeni bir tüzel kişilik oluşturmadan bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin işletmelerini ifade etmektedir. Bakınız: Suluk, Karasu, Nal, s. 171.

¹⁴² Arkan, *Marka Hukuku*, s. 45.; Tekinalp, s. 319.; Çolak, s. 17.

¹⁴³ Tekinalp, s. 319.; Çolak, s. 17.; Suluk, Karasu, Nal, s. 171.; Ayhan, Çağlar, s. 340.; SMK 32/4 uyarınca da “ortak markayı kullanmaya yetkili olan gruba dâhil işletmeler tek başına dava açmaya yetkilidir.”

¹⁴⁴ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 45.

¹⁴⁵ Burada holding anlamında kullanılan grup, faaliyet konusu itibarıyla başka işletmelere katılmayı amaçlayan anonim şirketi ve onun katıldığı şirketleri ifade etmektedir. Holding anonim şirketinin katıldığı şirketlere hâkim olduğu durumlarda da şirketler topluluğu söz konusu olmaktadır, holding hâkim şirket değilse bu durumda şirketler topluluğu sayılmamaktadır. Bakınız: Mehmet Bahtiyar, *Ortaklıklar Hukuku*, (11. Baskı), (İstanbul: Beta Yayıncılık, 2016), s. 74, 116.

¹⁴⁶ Tekinalp, s. 319.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 45.; Ayhan, Çağlar, s. 340.

¹⁴⁷ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 46.; Tekinalp, s. 319.; Suluk, Karasu, Nal, s. 171.

¹⁴⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 171.

Garanti markası; marka sahibinin belirlediği şartları sağlayan işletmelerin kullandığı, mallarının veya hizmetlerinin belli özellik ve niteliklere sahip olduğunu gösteren, kalitesini garanti eden işaret olarak tanımlanabilir.¹⁴⁹ SMK'nin 31'inci maddesi 1'inci fıkrasında ise “marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmıştır. Madde metninden garanti edilenin “işletmelerin” ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşeleri ve kalitesi olduğu anlaşılırken; garanti markası ile aslında “işletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin” ortak özellikleri, üretim usulleri, coğrafi menşeleri ve kalitesi garanti edilir.¹⁵⁰ Ürünün saf ve yeni yünden üretildiğini garanti eden Uluslararası Yün Birliği'ne ait “Woolmark”,¹⁵¹ ülkemizde üretilen ürünlerin Türk Standartlar Enstitüsü'nün kabul ettiği standartlarda üretildiğini gösteren “TSE”¹⁵² ve ürünün İsviçre'de yapıldığını gösteren “Swiss”¹⁵³ işaretleri garanti markasına örnek olarak verilebilir. Üretilen malın uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren “ISO 9000” ile Avrupa Birliği'nin yönergelerine uygun olduğunu gösteren “CE” işaretleri de birer garanti markasıdır.¹⁵⁴

SMK'nin 32'nci maddesi ile ortak markada olduğu gibi, garanti markası bakımından da markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruya eklenmesini zorunlu tutmuştur.¹⁵⁵ Aynı maddenin 2'nci fıkrasında da bu teknik şartnamenin; “markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılma usullerini, markayı kullanım hakkının verilmesinden sonra denetimlerin nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik şartnameye aykırı kullanma hâlinde uygulanacak müeyyideleri” içermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu teknik şartnamedeki koşulları sağlayan işletmeler marka sahibine başvurarak markayı kullanma talebinde bulunduktan sonra, bu işletmelerin mal veya hizmetlerinin şartnameye uygunluğunu

¹⁴⁹ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 46.; Tekinalp, s. 318.

¹⁵⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 171.; Aynı düzenlemeyi içeren mülga MarKHK 54'üncü maddesi için yapılan aynı yönde eleştiri için; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 47.; Tekinalp, s. 318.

¹⁵¹ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 48., Tekinalp, s. 318.

¹⁵² Arkan, *Marka Hukuku*, s. 49.; Çolak, s. 18.; Tekinalp, s. 318.

¹⁵³ Önder Bayrak, *Uygulamada Fikri-Sınai Mülkiyet ve Haksız Rekabet Suçları*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019), s. 109.

¹⁵⁴ Suluk, Karasu, Nal, s. 171.; Şaban Kayıhan, *Ticari İşletme Hukuku*, (6. Baskı), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019), s. 193.

¹⁵⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 171.; Ayhan, Çağlar, s. 340-341.

marka sahibi kontrol edip tespit ederse garanti markasını kullanma iznini verir.¹⁵⁶ Böylece garanti markasının sahibi, izin verdiği işletmelerin bu markayı kullanacağı mal veya hizmetleri bakımından markanın teknik şartnamesinde vaat edilen kaliteyi garanti eder.¹⁵⁷ Garanti markasının sahibi ise bir meslek mensupları derneği, bir meslek odası, gerçek kişi veya tüzel kişi olabilse de yalnızca tek bir kişidir.¹⁵⁸ Garanti markasının sahibi olan bu kişinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan işletmelerin mal veya hizmetlerinde garanti markasını kullanması SMK'nin 31'inci maddesi 2'nci fıkrası ile yasaklanmıştır.

1.4.3. Tanınmışlık Düzeyine Göre Alelade Marka-Tanınmış Marka

Tanınmışlık düzeylerine göre markalar, alelade (standart) ve tanınmış marka olarak ikiye ayrılabilir.¹⁵⁹ Alelade marka, tescil yoluyla koruma elde eden, yurt içinde veya yurt dışında ilgili çevrelerin bilmediği tanınmamış markadır.¹⁶⁰ Başka bir ifade ile alelade marka, SMK'nin 4'üncü maddesindeki şartları taşımakla birlikte tescil edildiği mal veya hizmetle sınırlı olarak, bunlarla aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler bakımından korunan markadır.¹⁶¹ Tanınmış markanın alelade markadan farkı, SMK'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrasındaki belirli şartları sağlaması halinde tescil edildiği mal veya hizmetler dışında farklı mal veya hizmetler bakımından da korunmasında ortaya çıkmaktadır.¹⁶² Marka hukukunda kural, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından tescil edildiği ülke veya ülkelerde korunması iken tanınmış markalar bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.¹⁶³ Tanınmış markanın ulusal veya uluslararası mevzuatta tanımı yapılmamış olsa da doktrinde ve mahkeme kararlarında çeşitli tanımlar yapılmıştır.¹⁶⁴ Bu tanımlardan ve SMK'nin 6'ncı maddesinde düzenlenen 4 ve 5'inci fıkralarda belirtilen "Paris Sözleşmesi'nin 1'inci

¹⁵⁶ Poroy, Yasaman, s. 351.; Meran, s. 36.

¹⁵⁷ Uzunallı, s. 32.; Kayıhan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 193.

¹⁵⁸ Çolak, s. 18.; Tekinalp, s. 318.

¹⁵⁹ Suluk, Karasu, Nal, s. 172.; Çolak, s. 16.

¹⁶⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 172.; Çolak, s. 16.

¹⁶¹ Hacıömeroğlu, İnce, s. 77.; Suluk, Karasu, Nal, s. 172.; Çolak, s. 16.

¹⁶² Arkan, *Marka Hukuku*, s. 53.; Suluk, Karasu, Nal, s. 172.; Çolak, s. 16.

¹⁶³ Uğur Çolak, "Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması", Tekin Memiş (Ed.), *Fikri Mülkiyet Hukuku Yılığ 2013* içinde (273-293), (Ankara: Yetkin Yayınları, 2015), s. 274.

¹⁶⁴ Suluk, Karasu, Nal, s. 172.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 77.; Esin Gürbüz Güngör, "Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Korunması", *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, (16. UİK Özel Sayısı), (2017), s. 294., <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/341752>. [Erişim 17.11.2021].

mükerrer 6'ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar” ve “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tanınmış markalar” ayrıntılı biçimde ilerleyen bölümlerde bahsedilecektir.



BÖLÜM II

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI

2.1. TANINMIŞ MARKA TANIMI

Tanınmış markanın tanımı mevzuatımızda ve uluslararası düzenlemelerde yapılmamıştır.¹⁶⁵ Tanınmış markaya, SMK’de 6’ncı maddenin 4’üncü fıkrasında “Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar” ve aynı maddenin 5’inci fıkrasında “markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” şeklinde ifadelerle değinilmiş, herhangi bir tanıma yer verilmemiştir.¹⁶⁶ Çünkü tanınmışlık; her somut olayda farklılık göstermekte, belirlenen tanım kriterlerine uymamakta, zamanla da yitirilebilmekte ve değişebilmektedir.¹⁶⁷ Bu sebeple markaların tanınmış olup olmadığını belirlemek için somut olayın özelliklerine göre yapılacak değerlendirmelerde dikkate almak üzere uluslararası ve ulusal düzenlemelerle tanınmışlık kriterleri düzenlenmiştir.¹⁶⁸

Tanınmış marka tanımının uluslararası düzenlemelerde ve mevzuatımızda yapılmaması sebebiyle, bir markanın tanınmışlığını tespit etmek için uluslararası anlamda WIPO Ortak Kararı’nda ve ulusal anlamda TÜRKPATENT nezdinde bazı

¹⁶⁵ Özdal, s. 59.; Ayhan, Çağlar, s. 342., Dirikkan, s. 87.; Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 155.

¹⁶⁶ Ayhan, Çağlar, s. 342-343.; Gürbüz Güngör, s. 294.; Çolak, s. 177.

“PARİS SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI” başlıklı 3’üncü bölümde “Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar”dan ayrıca bahsedilecektir.

“MARKANIN TÜRKİYE’DE ULAŞTIĞI TANINMIŞLIK SEVİYESİNE GÖRE KORUMA” başlıklı 4’üncü bölümde “Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşan marka”dan ayrıca bahsedilecektir.

¹⁶⁷ Hamdi Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III*, (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008), s. 32.; Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; Poroy, Yasaman, s. 388.

¹⁶⁸ Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 31-32.; Kaya, s. 162.; Özkök, s. 79.; Dilmaç, s. 53-56.

kriterler belirlenmiştir.¹⁶⁹ Bu kriterler göz önünde bulundurularak, yalnızca bu kriterlerle bağlı kalmaksızın, yetkili mercii tarafından inceleme yapılarak somut olayın özelliklerine göre markanın tanınmış olup olmadığına karar verilecektir.¹⁷⁰ Bu kriterler ve tanınmışlığın tespitinde yetkili mercii, sırasıyla “Tanınmışlık Kriterleri” ve “Tanınmışlığın Tespiti” başlıkları altında açıklanacaktır.

2.2. TANINMIŞLIK KRİTERLERİ

SMK’de markalara dair tanınmışlık kriterleri düzenlenmemiştir. Ancak markaların tanınmış olup olmadığını belirlemek için yapılacak değerlendirmelerde dikkate almak üzere, WIPO “Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi” tarafından düzenlenen 20.09.1999-29.09.1999 tarihli toplantılarda alınan Ortak Tavsiye Kararı’nda, TÜRKPATENT tarafından düzenlenen 17.09.2004 tarihli 109 nolu Marka Bülteninde ve doktrinde çeşitli tanınmışlık kriterleri bulunmaktadır.¹⁷¹ Bu kriterler sırasıyla aşağıdaki başlıklarda belirtilecektir.

2.2.1. WIPO Ortak Tavsiye Kararı’na Göre Tanınmışlık Kriterleri

Fikri Mülkiyet Dünya Örgütü’nün (WIPO) kendi bünyesinde yer alan “Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi”nin çalışmaları neticesinde 20.09.1999-29.09.1999 tarihlerinde yapılan WIPO ve Fikri Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Birliği toplantılarında WIPO-Paris Birliği Ortak Tavsiye Kararı¹⁷² alınarak, kararda tanınmışlık kriterleri düzenlenmiştir.¹⁷³ Kararın 2’nci maddesi 1’inci fıkrasında belirtilen bu kriterler;

- a. “Markanın toplumun ilgili kesimi tarafından bilinme ve tanınma derecesi,
- b. Markanın süre, yaygınlık ve coğrafi bölge itibarıyla her türlü kullanımı,

¹⁶⁹ Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; Yılmaz, s. 182.; Uzunallı, s. 78.; Özdal, s. 63., Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.

¹⁷⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; Dirikkan, s. 55.

¹⁷¹ Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 31-32.; Kaya, s. 162.; Özkök, s. 79.; Dilmaç, s. 53-56.

¹⁷² “Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks”

¹⁷³ Uzunallı s. 78.; Çolak, s. 191.; Uğur Çolak, “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, *FMR*, C. 4, S. 2. (2004), s. 43-44. <http://www.ankarabarasu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/FMRDergisi/2004-2.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

- c. Markanın uygulandığı mal veya hizmetler ile ilgili fuar veya sergilerdeki tanıtımlar, reklam ve sunumlar da dahil olmak üzere, markaya yapılan promosyonun süresi, yaygınlığı ve coğrafi bölgesi,
- d. Markanın kullanımını ya da tanınmasını etkileyen her türlü tescil veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesi,
- e. Marka üzerindeki hakların etkili korunduğuna dair kayıtlar ve markanın özellikle taraf ülkelerin yetkili makamlarınca tanınmış marka olarak tanınma derecesi,
- f. Marka ile özdeşleşen değeri”dir.¹⁷⁴

Markanın tanınmışlığı tespit edilirken; tavsiye kararında sınırlayıcı şekilde sayılmayan, yol gösterici nitelikte olan ve hukuki bağlayıcılığı bulunmayan bu kriterlerden bir veya birkaçı ya da başkaca kriterler de esas alınarak yetkili merciler tarafından her somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır.¹⁷⁵ Çünkü bir markanın tanınmış olabilmesi için bu kriterlerin tamamının gerçekleşmesi zorunlu olmasa da somut olaya göre bazı durumlarda bir kriterin gerçekleşmesi ile markanın tanınmış marka olarak kabulü mümkünken, bazı durumlarda da birkaç kriter gerçekleşse bile tanınmışlık için yeterli görülmeyebilir.¹⁷⁶ Söz konusu kriterler veya başkaca kriterler de dikkate alınarak markanın tanınmışlığı belirlenmeli, daha sonra buna göre koruma sağlanmalı, tescil başvurularına itiraz ve hükümsüzlük istemleri değerlendirilmeli ve uygulama yapılmalıdır.¹⁷⁷

WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda dikkate alınması gereken kriterler belirtilirken 2’nci Maddenin 3’üncü fıkrasında tanınmışlık için gerekmeyen bazı kriterler de

¹⁷⁴ Orijinal tavsiye metnine göre kriterler; “1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; 2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark; 3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; 4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; 5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; 6. the value associated with the mark.” https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf. [Erişim 17.11.2021].

¹⁷⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; Dirikkan, s. 55.; Çolak, s. 196-197.; Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 42, 44.; Uzunallı, s. 78-79.; Dilmaç, s. 57.; Samiye Eyüboğlu, “Tanınmış Marka”, *Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, C. 1, S. 2, (Ankara 2001), s. 117-118.; <http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2001-2/5.pdf>. [Erişim 17.11.2021]. Çolak’ın da belirttiği üzere; söz konusu kriterlerin hukuki bağlayıcılığı olmasa da Paris Sözleşmesi’ne taraf devletler ve WIPO örgütüne üye devletler bakımından ilkesel bağlayıcılığı bulunmaktadır. Bakınız; Çolak, s. 196-197.; Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, s. 44.

¹⁷⁶ Çolak, s. 196.; Dirikkan, s. 55 dipnot 161.

¹⁷⁷ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 154.

belirtlmifltir. Dięer bir ifade ile WIPO Tavsiye Kararı'na g re 3' nc  fıkrada yer alan kriterler, markanın tanınmıřlıęının tespitinde gerekli g r lmemeli veya zorunlu tutulmamalıdır.¹⁷⁸ Bu kriterler ise markanın koruma istenen  lkede veya ilgili  ye  lke dıřında herhangi bir  lkede kullanılmakta olması, tescilli olması ya da tescil başvurusunda bulunulmuř olması ve markanın koruma talep edilen  lkede toplumun geniř bir kesimi tarafından tanınmasıdır.¹⁷⁹ B ylece, markanın tanınmıř marka olduęuna karar verilirken koruma istenen  lkede veya  ye  lke dıřında bařka bir  lkede tescilli olması, kullanılması veya tescil başvurusunda bulunulmuř olması řartları aranmayacak; koruma istenen  lkede toplumun ilgili kesimi tarafından tanınma yeterli g r lerek toplumun geniř kesimi tarafından bilinme řartı da aranmayacaktır.¹⁸⁰

Toplumun ilgili kesimi kavramından hangi sekt r veya hangi toplum kesiminin kastedildięi anlařılmadıęından, WIPO Ortak Tavsiye Kararı'nda 2'nci maddenin 2'nci fıkrasında "toplumun ilgili kesimi" bakımından sınırlayıcı olmayan bir kapsam belirlenmiřtir.¹⁸¹ Buna g re; "toplumun ilgili sekt rleri, bunlarla sınırlı olmamak  zere; (i) markanın uygulandıęı mal ve/veya hizmet t rlerinin mevcut ve/veya potansiyel m řterilerini, (ii) markanın uygulandıęı mal ve/veya hizmet t rlerinin daęıtım kanallarında yer alan kiřileri, (iii) markanın uygulandıęı mal ve/veya hizmet t rleri ile ilgili iř yapan iřletme  evrelerini kapsayacaktır."¹⁸² Yargıtay'ın yaptıęı tanıma g re de "markanın kullanıldıęı  r n ve hizmetlerin T rkiye'deki ger ek ve potansiyel alıcıları, bu alandaki iř  evreleri ve markanın kullanılacaęı  r n ve hizmetlerin daęıtım kanallarında yer alan kiřiler ve

¹⁷⁸  zk k, s. 80.; Dirikkan, s. 55, 161'inci dipnot.;  olak, Paris S zleřmesi'ndeki Tanınmıř Markalar, s. 51.; Kaya, s. 163.; G rb z G ng r, s. 299.

¹⁷⁹ Dirikkan, s. 55, 161'inci dipnot.;  olak, Paris S zleřmesi'ndeki Tanınmıř Markalar, s. 51.; Kaya, s. 163.; G rb z G ng r, s. 299.

Orijinal metin; "A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark: (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State; (ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or 10 11 (iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State." Bakınız; https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf. [Eriřim 17.11.2021].

¹⁸⁰ Dirikkan, s. 55, 161'inci dipnot.;  olak, Paris S zleřmesi'ndeki Tanınmıř Markalar, s. 51.; Kaya, s. 163.; G rb z G ng r, s. 299.

¹⁸¹  olak, s. 191.; Uzunallı, s. 81.

¹⁸²  olak, s. 191.; Uzunallı, s. 81. Orijinal metin; "Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to: (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies; (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies; (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies." Bakınız; https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_833-accessible1.pdf. [Eriřim 17.11.2021].

satıcılar” toplumun ilgili sektörü olarak belirtilmiştir.¹⁸³ Toplumun ilgili kesimi; dış fırçası, cep telefonu veya kalem markaları bakımından toplumun neredeyse tamamını ifade ederken, bir zirai ilaç markası bakımından zirai ilaç kullanan tarım işletmeleri ve çiftçiler ile stetoskop markası bakımından doktorları ifade etmektedir.¹⁸⁴ Bu yüzden “toplumun ilgili kesimi” kavramı; bazı markalar için toplumun her kesiminden tüketicileri, bazı markalar için de toplumdaki özel bir tüketici grubunu veya uzman bir tüketici grubunu ifade edebilir.¹⁸⁵

2.2.2. Türk Patent ve Marka Kurumu Kriterleri

TÜRKPATENT, tanınmış marka kriterlerine dair ilk düzenlemeyi 17.08.2000 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde yayımlamış ve 17.09.2004 tarihli 109 nolu Marka Bülteni’nde de tanınmışlık kriterlerini tekrardan belirleyerek yayınlamıştır.¹⁸⁶ Daha sonra, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesi (d) bendi uyarınca, “ilgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” ile Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı’nı görevlendirdiği belirtilerek; 2006 yılında TÜRKPATENT tarafından “Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması” kararı alınmış ve bu karar ilan edilmiştir.¹⁸⁷ Bu kararda belirtilen tanınmışlık kriterleri ise şunlardır;

- “1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),
2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı

¹⁸³ 11. HD., 03.04.2007., 2005/14028 E., 2007/5223 K. Sinerji Mevzuat ve İhtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

¹⁸⁴ Çolak, s. 191.

¹⁸⁵ A.y.; Suluk, Karasu, Nal, s. 199.

¹⁸⁶ Kaya, s. 164.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 31-32.; Dilmaç, s. 53.

¹⁸⁷ Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 32-33. Karar için bakınız; “Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması” <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/>. [Erişim 17.11.2021].

coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)

5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)

6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)

7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?

8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.

9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihrac miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),

10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağırıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?

11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?

12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir?

13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?

14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Örnek: sadece "gazozlar" için tescilli bir marka ile tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)

15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?

16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?

17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?

18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.”

TÜRKPATENT’in belirlediği bu kriterler, WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda ortaya konulan kriterler ile uyumlu olmakla birlikte daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.¹⁸⁸ Bu kriterlerin 109 nolu Marka Bülteninde yayınlanmasından itibaren TÜRKPATENT, tanınmış marka başvurularını kabul ederek bu kriterlere göre değerlendirme yapmış ve sonucunda tanınmış marka statüsü verilen markaları içeren “Özel Korunan Markalar” adlı sicili tutmaya başlamıştır.¹⁸⁹ Sadece bir kere yayımlanan ve güncellenmeyen Resmi Marka Gazetesi Özel Sayısı’nda da tanınmış marka olarak kabul edilen markaların listesi yayımlanmıştır.¹⁹⁰ Bu özel sayının yayımlanmasından sonra tanınmış marka statüsü verilen markalar ise Resmi Marka Bültenlerinde yayımlanmaktadır.¹⁹¹ Özel sayıda ve daha sonra Marka Bültenlerinde yayımlanan tanınmış markalara şunlar örnek verilebilir: BEKO, BMW, ARÇELİK, CAMEL, COCA COLA, GRUNDİG, KODAK, LACOSTE, MERCEDES, MARLBORO, ARMANI, SONY, CNN, YAHOO!, APPLE, POST-IT, FORD, FERRARI, MARRIOT, RED BULL, KINDER SURPRISE, MARSHALL, CHANEL gibi.¹⁹²

¹⁸⁸ Çolak, s. 191.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 35.

¹⁸⁹ Dilmaç, s. 55.

¹⁹⁰ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.; Özkök, s. 87.; Noyan, s. 222.; Özdağ, s. 64.

¹⁹¹ Noyan, s. 223.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.

¹⁹² Suluk, Kenaroğlu, s. 53.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.; Noyan, s. 223.

2.2.3. Doktrinde Tavsiye Edilen Kriterler

Bir markanın tanınmışlığının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken WIPO ve TÜRKPATENT kriterlerine ek olarak doktrin tarafından başkaca kriterler de önerilmiştir.

İmirlioğlu'na göre tanınmışlık incelemesinde marka sahibi firma ile ilgili firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, sahip olduğu dağıtım kanalları, ihraç miktarları gibi bilgiler de dikkate alınabilir. Ancak marka firmadan bağımsız ve ayrı bir şekilde gelişebileceğinden marka ile ilgili unsurların tanınmışlık kriterleri bakımından öncelikli olması gerekmektedir.¹⁹³

Yasaman ise tanınmışlık kriterleri bakımından en önemli ve en belirleyici kriterin, bir markanın menşe ülkesinin dışında başka ülkelerde de tescil ettirilmesi olduğunu düşünmektedir. Ayrıca markanın başka ülkelerde tescil ettirilmesinin; markanın ekonomik gücünü artırdığı, bu markalı ürünlerin tescilli ülkelerde de pazarlandığı ve markanın büyük kitlelere hitap ettiği anlamına geleceğini izah etmiştir.¹⁹⁴

Çolak ise, her somut olayın özelliğine göre göz önünde bulundurulabilecek kriterlerin şunlar olduğunu belirtmiştir; “markanın ihdas ve tescil tarihi ile kullanımının eskiliği, lisans veya franchise yoluyla açılan mağaza sayısı, şube sayısı, web sitesinin internette günlük ortalama ziyaretçi sayısı, internet arama motorlarında arama sıklığı ve sayısı ve pazar payı.”¹⁹⁵

2.3. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİ

2.3.1. Yetkili Makam

Bir markanın tanınmışlığını tespit etmede hangi kurumun yetkili olduğu hakkında mevzuatımızda ve uluslararası sözleşmelerde açık bir düzenleme yoktur.¹⁹⁶ WIPO Ortak Tavsiye Kararı 2'nci maddesinde ise bir markanın tanınmış marka olup olmadığının tespitinde, yetkili makamın markanın tanınmışlığını gösterecek her türlü

¹⁹³ İmirlioğlu, s. 228.

¹⁹⁴ Hamdi Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, (2. Baskı), (İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2004), s. 28.; Poroy, Yasaman, s. 392.

¹⁹⁵ Çolak, s. 197-198.

¹⁹⁶ Ayhan, Çağlar, s. 342.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 65.

durumu dikkate alacağı düzenlenmiştir.¹⁹⁷ Tavsiye Kararı'nın tanımlar başlıklı 1'inci maddesinde de yetkili makam ibaresinin, üye devletin markanın tanınmışlığına karar verme yetkisi olan idari, adli veya yarı adli makamlarını ifade ettiği belirtilmiştir.¹⁹⁸ Bu yüzden tanınmışlığın belirlenmesinde WIPO kriterlerini hem adli makamların hem de idari makamların göz önünde bulundurması gerekir.¹⁹⁹ Tanınmışlığın belirlenmesinde Türkiye'de yetkili adli makamların Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri, idari makamın ise TÜRKPATENT olduğu belirtilmiştir.²⁰⁰ Karahan'a göre tanınmış marka statüsü, TÜRKPATENT'e yapılan başvurunun sonucunda kurumun yaptığı inceleme neticesinde kazanılabilirken; yargılama prosedürü içerisinde de mahkemeler markanın tanınmış marka olduğu sonucuna ulaşabilir.²⁰¹ Ayhan ve Çağlar ise tanınmış marka tespitinde tek yetkilinin mahkemelerimiz olduğunu, Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş Kanununda ve SMK'de TÜRKPATENT'e bu konuda yetki verilmediğini belirtmiştir.²⁰² Ancak "Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması" kararında; Markalar Dairesi Başkanlığı'nın, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini değerlendireceği ve markaların tanınmışlığına ilişkin kararın itiraza açık olduğu düzenlendiğinden Yasaman, markanın tanınmışlığı ile ilgili işlemleri TÜRKPATENT'in yönetip sonuçlandıracağını belirtmiştir.²⁰³ Dirikkan ise sadece markanın tanınmışlığını tespit için TÜRKPATENT'e talepte bulunulamayacağını ve bu talepler bakımından TÜRKPATENT'in yetkili olmadığını ifade etmiştir.²⁰⁴ Görüldüğü üzere doktrinde TÜRKPATENT'in bir markanın tanınmışlığına karar verme yetkisinin olup olmadığı tartışmalı iken; TÜRKPATENT'in bu yetkiye sahip olduğunu belirten görüşler olduğu gibi aksini belirten görüşler de bulunmaktadır.²⁰⁵

¹⁹⁷ Özdal, s. 63.; Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks orijinal metin; "In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well know."

¹⁹⁸ Özkök, s. 80.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 44.; Ayhan, Çağlar, s. 342.

¹⁹⁹ Özkök, s. 80.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 44.; Eyüboğlu, s. 119.

²⁰⁰ Özkök, s. 80.

²⁰¹ Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 164.

²⁰² Ayhan, Çağlar, s. 342.

²⁰³ Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 35.

²⁰⁴ Dirikkan, s. 156.

²⁰⁵ Özkök, s. 80.; Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 164.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları III*, s. 35.; Ayhan, Çağlar, s. 342.; Dirikkan, s. 156.

Uygulamada ise TÜRKPATENT; markaların yaptığı tanınmışlık başvurularını WIPO ve TÜRKPATENT'in belirttiği tanınmışlık kriterleri doğrultusunda isteyeceği bilgi ve belgeler üzerinden dört-beş aylık sürelerde inceledikten sonra veya başvuru eksiklikten dolayı reddedildiği halde eksikler tamamlanıp tekrar kuruma müracaat edildiğinde, markanın tanınmışlığına dair herhangi bir tereddüt bulunmadığına kanaat getirirse markayı tanınmış marka olarak "T" kodu ve başvuru numarasıyla Özel Sicile kaydetmektedir.²⁰⁶ Tanınmış marka başvurusunun reddedilmesi halinde zarar gören tarafların, SMK'nin 20'nci maddesi ile SMKY'nin 31'inci maddesi uyarınca kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde TÜRKPATENT'e itiraz etmesi ile karar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir, YİDK tarafından itiraz reddedildiğinde ise Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği'nin 8'inci maddesi uyarınca 2 ay içerisinde Ankara Fikri ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.²⁰⁷

Ayrıca Yargıtay'ın eski içtihatlarına göre; tanınmışlık talebi yönünden TÜRKPATENT'e başvurulmadan doğrudan tanınmışlığın tespiti için dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığı gibi bu durum tescil sistemine de uygun düşmemekte, önce TÜRKPATENT'e başvurulup tescil prosedürünün tamamlanması gerekmektedir.²⁰⁸ Ancak yakın tarihli bir somut olayda davacının; markasını tanınmış marka olarak tescil ettirmek için TÜRKPATENT'e başvurması ve kurumun talebi reddetmesi üzerine ret kararının iptaline yönelik açtığı davanın kısmen kabul edilmesi, sonra karara karşı istinaf yoluna başvurulup talebin esastan reddedilmesi neticesinde temyiz başvurusu yapılmıştır. Yargıtay da bu olaya ilişkin kararında eski içtihatlarından tamamen ayrılarak; TÜRKPATENT'in kanunen Tanınmış Marka Sicili oluşturma yetkisi olmadığını ve tanınmışlık özelliğinin sabit bir olgu olmamasından dolayı herhangi bir davada dayanılan markanın tanınmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, her bir somut olayda o markanın tanınmış olup olmadığının ve tanınmışlığını

²⁰⁶ İmirlioğlu, s. 231-232.

²⁰⁷ Uğur Aktekin, Gül Deniz Doğan Alkan, İbrahim Barış Sayar, "Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı", *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 2, S. 2, (2016), s. 10. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272320>. [Erişim 17.11.2021].; RG. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği, 12.05.2017., S. 30064.

²⁰⁸ 11. HD., 04.10.2004, 2004/49 E., 2004/9168 K.; 11. HD. 17.04.2008, 2007/3468 E., 2008/5173 K.; 11. HD., 22.07.2011, 2009/15033 E., 2011/9297 K. Sinerji Mevzuat ve İctihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerektiğini belirtmiştir.²⁰⁹ Bir diğer ifade ile Yargıtay tarafından, TÜRKPATENT'in tanınmış markalar için tuttuğu sicilin bir markanın tanınmışlığını ispat etmede yeterli olmadığı her somut olayda markanın tanınmışlığının ayrıyeten ispat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Yargıtay aynı kararında, davacının markasının tanınmışlığına ilişkin yaptığı başvuru hakkında TÜRKPATENT'in verdiği ret kararına karşı dava açmasında hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına hükmetmiştir.²¹⁰ Dolayısıyla Yargıtay, TÜRKPATENT'in tanınmış markalara yönelik sicil tutmasında yetkili olup olmadığına ve tanınmışlığın tespitine yönelik açılan davalarda aranan hukuki yarara ilişkin önceki içtihatlarında belirttiği görüşlerini değiştirerek farklı yönde bir karar vermiştir.

2.3.2. Mahkemelerdeki Tespitlerde Bilirkişilerin Rolü

Mahkemelerde ise markalara ilişkin tanınmışlık incelemesi “hakimin genel yaşam bilgisini aşan özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir konu olduğu” gerekçesiyle bilirkişi heyetine bırakılmakta ve bu heyetin hazırladığı rapora göre değerlendirme yapılmaktadır.²¹¹ Mahkemelerin tanınmışlığın belirlenmesini bilirkişi heyetine bırakması doktrinde eleştirilmektedir.²¹² Çolak’a göre; uygulamada markaların tanınmış marka olduklarını iddia ettikleri davalarda gereken inceleme ve değerlendirme akademisyenlerden oluşan bir bilirkişi heyetine bırakılmakta ise de bu değerlendirmeyi bizzat hakim yapmalıdır. Markanın tanınmışlığının tespiti hukuki bir değerlendirme gerektirdiğinden, teknik bir bilgi gerektirmediğinden tüm inceleme ve değerlendirme bilirkişilere bırakılmamalı, hukuki nitelendirme hakim tarafından somut bulgu ve deliller, WIPO Ortak Tavsiye Kararı’ndaki kriterler, TÜRKPATENT kriterleri ve Yüksek Mahkeme içtihatları ışığında yapılmalıdır.²¹³ Ancak kriterlere ilişkin bir hususun, örneğin “toplumun ilgili kesimindeki tanınma derecesi”, araştırılması gerektiğinde ilgili kesimden veya sektörden uzman kişilere başvurularak konu ile sınırlı olmak üzere bilirkişi raporu alınmalı, nihai değerlendirme ve hukuki nitelendirme yine hakim tarafından yapılmalıdır.²¹⁴ Ayrıca İmirlioğlu’nun da belirttiği

²⁰⁹ 11. HD., 05.02.2020., 2019/2080 E., 2020/991 K.

²¹⁰ 11. HD., 05.02.2020., 2019/2080 E., 2020/991 K.

²¹¹ İmirlioğlu, s. 226.; Çolak, s. 188.; Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 65.

²¹² Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 65.; Çolak, s. 188.; İmirlioğlu, s. 226.

²¹³ Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 65.; Çolak, s. 188.

²¹⁴ Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 65-66.; Çolak, s. 188.

üzere; bilirkişi heyetine bırakılan değerlendirmeler yetersiz ve sübjektif olduğundan, mahkemeler yapacakları tanınmışlığa ilişkin nihai değerlendirmelerde anketler, ticaret odaları ve meslek örgütlerinden görüş alınarak yapılan kamuoyu araştırmalarını ve akredite kuruluşlarının görüşlerini de göz önünde bulundurmalıdır.²¹⁵

2.4. TANINMIŞ MARKALARA İLİŞKİN KORUMA BİÇİMLERİ

SMK kapsamında tanınmış markalara sağlanan koruma biçimleri; tanınmış markanın nispi tescil engelleri çerçevesinde korunması, hükümsüzlük nedeni olarak korunması ve marka hakkına tecavüz halinde korunması şeklinde üçe ayrılmaktadır.²¹⁶ Bu kısımda tanınmış markanın nispi tescil engelleri çerçevesinde korunması ve hükümsüzlük nedeni olarak korunması açıklanacak, tanınmış markanın marka hakkına tecavüz halinde korunmasına tez konusunun kapsamı dışında kaldığından dolayı bu bölümde yer verilmeyecektir.

2.4.1. Tanınmış Markanın Nispi Tescil Engeli Olarak Korunması²¹⁷

2.4.1.1. Nispi tescil engeli (Nispi ret nedeni)

SMK'nin tanınmış markalara ilişkin sağladığı koruma biçimlerinden biri tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunmasıdır.²¹⁸ Nispi tescil engelleri; marka başvurusuna konu işaret üzerinde bir başkasının herhangi bir hakkı bulunması sebebiyle, bu hakkı ihlal edilen kişinin itiraz etmesi neticesinde işaretin marka olarak tescilini engelleyen nedenlerdir.²¹⁹ SMK'nin nispi tescil engellerini (ret nedenlerini)

²¹⁵ İmirlioğlu, s. 226.

²¹⁶ Çolak, s. 184.; Dirikkan, s. 250.

²¹⁷ Tezin asıl konusunu oluşturan, tanınmış markalara ilişkin nispi tescil engeli olan SMK 6/4 ve 6/5'ten, tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması çerçevesinde 3'üncü ve 4'üncü bölümlerde ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

²¹⁸ Mülga MarKHK döneminde Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markalara ilişkin düzenleme mutlak ret sebeplerini düzenleyen 7'nci maddede ve Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar ise nispi ret sebeplerini düzenleyen 8'inci maddede yer aldığından, tanınmış markalara ilişkin koruma biçimlerinde mutlak tescil engeli olarak koruma da yer almaktaydı. Bakınız; Çolak, s. 184.; Dirikkan, s. 255.

²¹⁹ Ayhan, Çağlar, s. 347., Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 166.; Mutlak ret nedenleri ise işaret üzerinde herhangi bir hakkı bulanan kişilerin menfaatini koruma amacından ziyade, kamu menfaati ve kamu düzenini koruma amacıyla düzenlendikleri için TÜRKPATENT ve mahkeme nezdinde re'sen dikkate alınmaktadırlar. Bakınız; Ayhan, Çağlar, s. 343,347.; Karahan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 166.

düzenleyen 6'ncı maddesinin²²⁰ 4'üncü ve 5'inci fıkraları tanınmış markalara ilişkin nispi ret nedenlerini oluşturmaktadır. SMK'nin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; "Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir." 5'inci fıkrasına göre ise; "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir." Bu fıkralardaki tanınmış markalara ilişkin nispi ret nedenlerinden birinin varlığı halinde, TÜRKPATENT'e *ilgili kişiler* tarafından itirazda bulunularak itiraza konu marka başvurusunun reddedilmesi sağlanarak tescili engellenebilir.²²¹ Bu

²²⁰ SMK'nin 6'ncı maddesinin dokuz fıkrasına göre nispi tescil engelleri şunlardır; "(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.

(4) Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. "

²²¹ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 128.; Dirikkan, s. 256.

itirazın yapılabilmesi için gerçekleşmesi gereken prosedürler SMK'nin 15 ila 19'uncu maddelerinde düzenlenmiştir.

2.4.1.2. Nispi tescil engellerine dair itiraz prosedürü

SMK'nin 15'inci ve 16'ncı maddelerine göre TÜRKPATENT'e yapılan marka tescil başvurularında; kurum tarafından ilk önce şekli inceleme yapılmakta, şekli eksiklik olmadığına karar verilmesi halinde esasa ilişkin incelemeye geçilerek SMK'nin 5'inci maddesindeki mutlak ret nedenleri²²² bakımından re'sen inceleme yapılmakta ve herhangi bir mutlak ret nedeni bulunmazsa başvuru resmi marka bülteninde yayımlanmaktadır.²²³ SMK 18'e göre; başvuru yayımlandıktan sonra marka başvurusunun mutlak ret nedenleri veya nispi ret nedenleri sebebiyle tescil edilmemesi gerektiğine dair *ilgili kişilerin*, başvurunun yayımından itibaren 2 ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT'e itiraz etme hakkı bulunmaktadır.²²⁴ SMK 18'e

²²² Mutlak ret nedenlerini düzenleyen SMK 5/1'e göre; "Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

- a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
- b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
- c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
- ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
- d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
- e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
- f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
- g) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
- ğ) Paris Sözleşmesi'nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
- h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
- ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
- i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler."

²²³ Tekinalp, s. 329-330.; Suluk, Karasu, Nal, s. 205.; Çolak, s. 109.; Uzunallı, s. 43, 44, 60.; Kayıhan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 208-210.; SMK 15/1 ve 15/3'e göre; şekli inceleme safhasında "şekli eksiklik bulunması hâlinde başvuru sahibine eksikliği gidermesi için iki ay süre verilir. [...] Süresi içinde eksiklikleri giderilmeyen başvuru işleminden kaldırılır." SMK 16/1'e göre mutlak ret nedenlerine ilişkin inceleme safhasında; "İnceleme sonucunda, başvurunun, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir."

²²⁴ Suluk, Karasu, Nal, s. 206.; Uzunallı, s. 94.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 74.; Kayıhan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 208-210.;

göre gerekçelerin 2 ay içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır.²²⁵ TÜRKPATENT tarafından mutlak ret nedenlerinin incelenmesi için ilgili veya üçüncü kişilerin talebi ve itirazı gerekmezken, nispi ret nedenlerine ilişkin inceleme yapılabilmesi için başvurunun Bültende yayımından sonra ilgili kişilerin itiraz ve talebi aranır.²²⁶ İlgili kişiler ise “başvurunun tescil edilmesi nedeniyle meşru menfaatleri haleldar olabilecek gerçek veya tüzel kişiler”dir.²²⁷

2.4.1.3. İtirazın incelenmesi

İlgili kişilerin nispi ret nedenlerine dayanarak bahsedilen prosedüre göre itirazda bulunmaları halinde, SMK 19’a göre “Kurum başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.” Aynı maddenin 3’üncü fıkrasına göre; inceleme sonucunda itiraza dayanak olan nispi ret nedeninin varlığından dolayı başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için markanın tescil edilemeyeceğine kanaat getirilirse, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir; ileri sürülen nispi ret nedeni başvuru konusu işarete bulunmuyorsa itirazın reddine karar verilir.

SMK’nin 20’nci maddesi uyarınca, itiraz üzerine verilen kararlardan zarar görenler ise kararların bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde TÜRKPATENT’e itirazda bulunabilir. Aynı maddenin 2’nci fıkrasında da itirazın, yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT’e yapılacağı, itiraz gerekçelerinin 2 ay içinde sunulmaması hâlinde itirazın yapılmamış sayılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı fıkra uyarınca, “itirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.”

²²⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 206.; Uzunallı, s. 94.; Kayıhan, *Ticari İşletme Hukuku*, s. 210.

²²⁶ Tekinalp, s. 329.; Çolak, s. 204.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 74. Mutlak ret nedenlerinin TÜRKPATENT tarafından re’sen incelenmesi bültende yayımdan öncedir, yayımdan sonra ise mutlak ret nedenlerine aykırılık bulunduğu yönünde ilgili kişiler itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. SMK’nin 17’nci maddesine göre; üçüncü kişiler görüşlerini yalnızca TÜRKPATENT’e sunabilir, kurum nezdindeki işlemlere taraf olamazlar. Bakınız; Tekinalp, s. 334-335.

²²⁷ Uzunallı, s. 94.; Tekinalp, s. 335. İlgili kişiler kavramına “sadece tescilli veya başvurusu yapılmış marka sahibi” olarak yaklaşan görüş için bakınız; Arkan, *Ticari İşletme Hukuku 2010*, s. 271, 275.; Dirikkan, s. 257.

SMK 21'e göre; TÜRKPATENT kararlarına karşı yapılan itirazları YİDK inceler ve "taarlardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. TÜRKPATENT gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir."²²⁸ SMK 21/2 uyarınca, "istenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde TÜRKPATENT'e sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir". SMK 21/3'e göre de "YİDK itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda da TÜRKPATENT'in nihai kararını verir."

5000 sayılı Kanun'un 15/C hükmü gereğince YİDK tarafından verilen nihai kararlara karşı da kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Ayrıca SMK'nin 19/4 ve 21/3 maddeleri ile TÜRKPATENT'in ve YİDK'nin gerekli görmeleri halinde, tarafları yayıma itirazlar ve TÜRKPATENT'in verdiği kararlara karşı yapılan itirazlar bakımından uzlaşmaya teşvik edebileceği düzenlenmiştir.²²⁹

2.4.1.4. Kullanım kanıtı

İtirazın incelenmesi sürecinde SMK 19/2 uyarınca talep edilebilen kullanım kanıtı mülga MarKHK'de bulunmayan önemli bir düzenlemedir.²³⁰ SMK 19/2'ye göre; 6/1

²²⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 213.; Uzunallı, s. 97.

²²⁹ Suluk, Karasu, Nal, s. 213.; Uzlaşma ile ilgili SMKY 32'nci maddesi ise şöyledir: "(1) Kurum, gerekli görmesi halinde, yayıma itirazlar ile Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları uzlaşmaya davet edebilir. Bu durumda, taraflar, Kurum tarafından kendilerine yapılan bildirimden itibaren bir ay içinde uzlaşmaya ilişkin beyanlarını yazılı olarak Kuruma iletir. Taraflardan birinin uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermemesi halinde uzlaşma daveti reddedilmiş sayılır ve Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(2) Tarafların Kurum nezdinde vekille temsil edildiği durumlarda vekil uzlaşma davetini ve uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme elverişli olduğunu asile derhal bildirmekle yükümlüdür.

(3) Tarafların uzlaşmak istemeleri ve arabulucuya başvuracaklarını birlikte Kuruma bildirmeleri hâlinde itiraz incelemesi üç ay ertelenir. Ancak bu süre içinde tarafların birlikte talepte bulunması halinde süre üç aya kadar uzatılabilir.

(4) Uzlaşma sürecinin 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen sebeplerden biri nedeni ile sona ermesi halinde tarafların anlaşmışları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığına ilişkin düzenlenen tutanağın aslı veya noter onaylı örneği uzlaşma faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir. Tarafların anlaşması halinde, taraflarca düzenlenen ve 6325 sayılı Kanuna göre ilam niteliği kazanan tutanağın Kuruma verilmesiyle başvuruya ilişkin işlemler uzlaşma sonucuna uygun şekilde devam ettirilir. Bu süre içinde tutanağın teslim edilmemesi veya tarafların anlaşmaya varamaması halinde Kurum itiraz incelemesini kaldığı yerden devam ettirir.

(5) Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, hak düşürücü sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz."

²³⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 206. Kullanım kanıtı ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bakınız: Suluk, Karasu, Nal, s. 206-212.; Hamdi Yasaman ve diğerleri, *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt III*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021), s. 2397-2408.; Türk Patent ve Marka Kurumu, *Kullanım İspatı Kılavuzu*, 2017. s. 2.

maddesine dayanılarak yapılan itirazlarda, sonraki marka başvurusunun başvuru veya rüçhan tarihinde önceki markanın Türkiye’de en az 5 yıldır tescilli olması şartıyla, sonraki başvurusunun sahibinin talebi ile, itiraz eden önceki marka sahibinden, itiraza konu başvurusunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre içinde önceki markasını itiraza dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de *ciddi biçimde kullanmakta* olduğuna ya da *kullanmamaya ilişkin haklı sebepleri* olduğuna yönelik delil sunması istenebilmektedir. Kısacası, 5 yıldan daha uzun süredir tescilli olan markalara dayanılarak yapılan SMK 6/1 kapsamındaki itirazlarda, başvuru sahibine, önceki marka sahibinden itiraz gerekçesi markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğunun veya kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğunun kanıtlanmasını isteme imkânı tanınmıştır. SMK 19/2 maddesinin gerekçesinde bu düzenlemenin amacı, tescilli markaların piyasada etkin bir şekilde kullanımını sağlama ve yayıma itiraz sürecinin gereksiz veya kötü niyetli olarak kullanımının önüne geçme olarak belirtilmiştir.²³¹ Böylece, belirtilen süre içinde ticarete kullanılmayan markaların ticari hayata dahil olmak amacıyla bu markaları kullanmak isteyen kişilerce kullanımına imkân sağlanmak istenmiştir.²³²

SMK 19/2’ye göre kullanım kanıtı yalnızca SMK 6/1’e dayanılarak yapılan itirazlarda talep edilebildiğinden, diğer nispi tescil engelleri ve mutlak tescil engelleri bakımından kullanım kanıtı talep edilemeyecektir.²³³ TÜRKPATENT’in kullanım ispatı kılavuzunda da diğer nispi ret nedenlerine ve SMK 5/1-ç bendindeki mutlak ret nedenine dayanılarak yapılan itirazlarda kullanım kanıtı istenemeyeceği özellikle açıklanmıştır.²³⁴ Dolayısıyla tez çalışması bakımından önem arz eden tanınmış markalara ilişkin SMK 6/4 ve 6/5 maddelerine dayanılarak başvuruya itiraz edilmesi halinde de başvuru sahipleri tanınmış marka sahiplerinden kullanım kanıtı talebinde bulunmayacaktır.²³⁵ Ancak tanınmış marka sahiplerinin başvuruya itirazlarını SMK

<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

²³¹ Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

²³² Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt III, s. 2398.

²³³ A.g.e., s. 2399, 2400.

²³⁴ Türk Patent ve Marka Kurumu, *Kullanım İspatı Kılavuzu*, s. 2.

²³⁵ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt III, s. 2400.; Suluk, Karasu, Nal, s. 208.; Türk Patent ve Marka Kurumu, *Kullanım İspatı Kılavuzu*, s. 2.

6/1'e dayanarak yapmaları halinde, tanınmış markaları bu konuda istisna tutan bir hüküm olmadığından, başvuru sahipleri tanınmış marka sahibinden kullanılmayan mal veya hizmetler bakımından kullanım kanıtı talebinde bulunabilirler.²³⁶

SMK 19/2 uyarınca, itiraz sahibi tarafından markasını ciddi şekilde kullanmakta olduğu veya kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğu ispatlanamaması halinde itiraz reddedilir. Ayrıca 19/2'nin devamında, itiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itirazın, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği belirtilmiştir.

Kullanımın ispatı başlıklı SMKY'nin 29/3 maddesine göre; başvuru sahibinin talepte bulunması halinde TÜRKPATENT, itiraz gerekçesi markasını Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması için itiraz sahibine bir aylık süre verir. Süresi içinde delil sunulmaması veya sunulan delillerin itirazla ilgili olmaması halinde ve ayrıca başka bir itiraz gerekçesi veya itiraza gerekçe gösterilen başka bir marka da yoksa itiraz reddedilir.²³⁷

2.4.2. Hükümsüzlük Nedeni Olarak Korunması

2.4.2.1. Hükümsüzlük nedenleri

Markanın hükümsüzlüğü, mevzuatta düzenlenen hükümsüzlük nedenlerinin tescilden önce varlığına rağmen tescil edilmiş markanın, mahkeme kararı ile marka sicilinden terkinini ifade etmektedir.²³⁸ Hükümsüzlük halleri SMK'nin 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilmiştir. Bu hükme göre; "5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir."²³⁹ Diğer bir ifade ile hükümsüzlük hallerini mutlak ve nispi ret nedenleri oluşturmakta ve markanın hükümsüzlüğü, tescil işlemleri sırasında mutlak ret nedenleri ile nispi ret nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş markalar hakkında

²³⁶ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt III, s. 2400, 2401.; Suluk, Karasu, Nal, s. 208.;

²³⁷ Kullanımın ispatına ilişkin 29'uncu maddenin diğer fıkraları ve kullanım ispatı hallerinde sunulacak deliller ile ilgili 30'uncu madde için bakınız: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 24.04.2017, S. 30047. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170424-5.htm>.

²³⁸ Tekinalp, s. 400.; Uzunallı, s. 206.

²³⁹ Hükümsüzlük halleri bu maddede yapılan atıflar sebebiyle, mutlak ve nispi ret nedenleri ile olmak üzere sınırlı olarak sayılmıştır. Bakınız; Uzunallı, s. 206.

mahkemeden talep edilebilmektedir.²⁴⁰ Hükümsüzlük hallerini düzenleyen SMK'nin 25'inci maddesi uyarınca 6'ncı maddeye yapılan atıftan dolayı, tanınmış markalara ilişkin 4'üncü ve 5'inci fıkralardaki nispi ret nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş markalar bakımından da hükümsüzlük talebinde bulunulabileceği sonucu çıkarılmakta ve tanınmış markalar için de hükümsüzlük nedeni olarak koruma sağlanmaktadır.²⁴¹ Paris Sözleşmesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki bir markanın, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil başvurusu SMK 6/4'teki nispi tescil engelinin varlığına rağmen tescille sonuçlanmış ise, tanınmış marka sahibi hükümsüzlük davası açarak tescil edilmiş olan ikinci markanın terkinini mahkemeden talep edebilir.²⁴² Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış tanınmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir markanın aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetler için tescil başvurusu SMK 6/5'teki nispi tescil engelinin varlığına rağmen tescille sonuçlanmış ise tanınmış marka sahibi hükümsüzlük davası açarak tescil edilmiş olan ikinci markanın terkinini mahkemeden talep edebilir.²⁴³

2.4.2.2. Hükümsüzlük davası

Hükümsüzlük nedenlerini TÜRKPATENT re'sen dikkate alamadığından, hükümsüzlük talebi TÜRKPATENT nezdinde ileri sürülemez, yalnızca dava yolu ile ileri sürülebilir.²⁴⁴ Hükümsüzlük davası olarak adlandırılan bu dava yalnızca mutlak ve nispi ret nedenlerinin tescilden önce de mevcut olmasına rağmen tescil edilmiş markalar bakımından açılabilir.²⁴⁵ Bu yüzden hükümsüzlük nedenleri olan mutlak ve nispi ret nedenlerinin hem dava açıldığı tarihte hem de davalının markasının tescili

²⁴⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 222.; Uzunallı, s. 205-206.; Dirikkan s. 259., Osman Şanal, *Markalarda Hükümsüzlük Davaları*, (Ankara: Adalet Yayınevi. 2006), s. 130.

²⁴¹ Çolak, s. 185.; Dirikkan, s. 259.

²⁴² Özkök, s. 75.; Dirikkan, s. 259.

²⁴³ Sami Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, (Konya: Mimoza Yayınları, 2002), s. 122.; Özkök, s. 77.; Dirikkan, s. 259.

²⁴⁴ Uzunallı, s. 206.; Suluk, Karasu, Nal, s. 222.

²⁴⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 221.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 432.; Uzunallı, s. 206. Hükümsüzlük davasının marka başvurusu aşamasında açılması halinde, davaya konu edilecek bir tescil bulunmadığından usulden reddedileceği yönünde açıklama için bakınız; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 432.

anında da mevcut olması gerekmektedir.²⁴⁶ Tanınmış marka sahibinin tanınmış markalara ilişkin nispi ret nedenlerine dayanarak açacağı hükümsüzlük davalarında da sonraki markanın tescili anında nispi ret nedeninin mevcut olması gerektiği gibi, tanınmışlığın da sonraki markanın tescilinden önce elde edilmesi gerekmektedir.²⁴⁷

Hükümsüzlük davasını açabilecek kişiler SMK'nin 25'inci maddesi 2'nci fıkrasında; “menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları” olarak belirtilmiştir. Menfaati olanlar ifadesi, tescil edilmemesi gereken markanın tescilinden zarar görenler ve zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalanları kapsamaktadır.²⁴⁸ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından ise tescili yapılan marka ile ilgili herhangi bir resmi makamın anlaşıldığı belirtilmektedir.²⁴⁹ Örnek olarak; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile “arması, bayrağı, amblemi, damgası, hükümlerlik işareti veya adı kullanılan belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri,” Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜRKPATENT gibi kamu kurumları verilebilir.²⁵⁰ Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ile TUSİAD, MÜSİAD ve SİAD gibi dernek veya birliklerin de üyelerinin menfaatlerini koruma amacıyla, menfaati olanlar sıfatı ile dava açılabileceği de belirtilmektedir.²⁵¹ Marka başvurusunun bültende yayımlanmasından sonra 2 aylık süre içinde nispi tescil engellerine dayanarak itiraz etmemiş ilgili kişi ve bu sürede itiraz etmesine rağmen itirazının reddine karar verilen ilgili kişiler de hükümsüzlük davası açabilmektedir.²⁵²

Ayrıca belirtmek gerekir ki mutlak ret nedenleri bakımından kamu yararı ön planda olduğundan, nispi ret nedenleri bakımından önceki hak sahiplerinin menfaati korunduğundan hükümsüzlük davasını açabilecek kişiler mutlak ve nispi ret nedenleri bakımından ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken mevzuatımızda böyle bir ayırım

²⁴⁶ Uzunallı, s. 208.

²⁴⁷ A.y.

²⁴⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 223.

²⁴⁹ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 138.; Tekinalp, s. 402

²⁵⁰ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 138.; Tekinalp, s. 402.; Suluk, Karasu, Nal, s. 223.; Çolak, s. 934.

²⁵¹ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 140.; Tekinalp, s. 402. Tüketicilerin de zarar görmesi halinde hükümsüzlük davası açılabileceği yönünde görüş için bakınız; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 140.; Tekinalp, s. 402.

²⁵² Çolak, s. 849.; Meran, s. 439.; Suluk, Karasu, Nal, s. 222.; Noyan, s. 5407. Süresi içinde itiraz etmesine rağmen itirazı reddedilen ilgili kişiler TÜRKPATENT'in itirazın reddine ilişkin kararına karşı kararın iptali için dava açarak da hem kararın iptali hem de markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir. Bakınız; Suluk, Karasu, Nal, s. 222.; Çolak, s. 849.

yapılmamıştır.²⁵³ Ancak mehzaz düzenleme olan AB Marka Tüzüğü'nde bu hususa dikkat edilerek nispi ret nedenleri ve mutlak ret nedenleri bakımından hükümsüzlük davası açabilecek kişilerde ayırım yapılmıştır.²⁵⁴ Tüzüğün 63'üncü maddesine göre; 59'uncu maddede belirtilen mutlak ret nedenleri ve kötü niyetli yapılan marka başvuruları sebebiyle markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecekler; "herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya imalatçıların, üreticilerin, hizmet sağlayıcıların, tacirlerin, tüketicilerin çıkarlarını temsil için kurulan ve tabi oldukları hukuka göre dava ehliyeti olan herhangi bir organ veya grup" olarak belirtilmiştir.²⁵⁵ 63'üncü maddenin devamında, "Tüzüğün 46(1) maddesinde belirtilen kişilerin" 60(1) maddesindeki nispi ret nedenlerinin varlığı sebebiyle markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecek kişiler olduğu düzenlenmiştir.²⁵⁶ 46(1) maddesinde belirtilen kişilerin de kısaca, nispi ret nedenlerine dayanarak marka tescil başvurusuna itiraz etme hakkı olan ilgili kişiler olduğu söylenebilir.²⁵⁷ Tüzüğün 63'üncü maddesinde ayrıca 60(2)'deki nispi ret sebebine dayanarak markanın hükümsüzlüğünü isteyebilecek kişilerin, "60(2) maddesinde belirtilen önceki tarihli hakların sahipleri veya üye devlet hukuku ve birlik mevzuatı kapsamında 60(2)'de belirtilen hakları kullanmaya yetkili olan kişiler"

²⁵³ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 141.; Sabih Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt II, (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1998), s. 165-166.; Orhan Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, (1. Baskı), (Ankara: Bilge Yayınevi, 2013), s. 219.; Remzi Tamer Pekdinçer, "Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler", *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 1, S. 1, (2015), s. 159. <https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/2594>. [Erişim 17.11.2021].; Şanal, s. 186-189.

²⁵⁴ Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 220.; Pekdinçer, s. 159.

²⁵⁵ Hükümsüzlük davasını açabilecek kişiler 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nde 63'üncü maddede belirtilirken, 2015/2424 sayılı tüzükte ise 56'ncı maddede yer almaktaydı. Bakınız: Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 219.; 2017/1001 sayılı tüzükte ilgili 63'üncü madde için bakınız: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&rid=3>. [Erişim 17.11.2021].

²⁵⁶ Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 220.; 2017/1001 sayılı tüzükte ilgili 63'üncü madde için bakınız: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&rid=3>. [Erişim 17.11.2021].

²⁵⁷ Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 220.; Pekdinçer, s. 159.; 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü'nün 46(1) maddesinde, tüzüğün nispi ret nedenlerini düzenleyen 8'inci maddesine dayanarak itiraz etme hakkı olduğu belirtilen kişiler ise şunlardır: "(a) Madde 8(2)'de atıfta bulunulan önceki ticari markaların sahipleri ve ayrıca bu ticari markaların sahipleri tarafından Madde 8(1) ve (5) ile ilgili olarak yetkilendirilen lisans sahipleri, (b) Madde 8(3)'te atıfta bulunulan ticari marka sahipleri, (c) Madde 8(4)'te atıfta bulunulan eski marka veya işaretlerin sahipleri ve ilgili ulusal kanun uyarınca bu hakları kullanmaya yetkili kişiler, (d) Madde 8(6)'da atıfta bulunulan hakları kullanmak için ilgili Birlik mevzuatı veya ulusal hukuk kapsamında yetkilendirilmiş kişiler." Orijinal madde metni için bakınız: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&rid=3>. [Erişim 17.11.2021].

olduğu düzenlenmiştir.²⁵⁸ Doktrinde de nispi ret nedenleri bakımından hükümsüzlük davasını, nispi ret nedenleri sebebiyle marka tescil başvurusuna itiraz etme hakkı olan ilgili kişilerin açabileceği ve mutlak ret nedenleri bakımından hükümsüzlük davasını da menfaati olanların, Cumhuriyet savcılarının veya ilgili kamu ve kuruluşlarının açabileceği şekilde mevzuatımızın düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.²⁵⁹

Hükümsüzlük davası açılacak kişiler bakımından mülga MarKHK 43'te kullanılan *zarar görenler* ifadesi SMK 25/2 ile *menfaati olanlar* şeklinde yeniden düzenlenerek mülga MarKHK döneminde zarar görme tehlikesi ile karşılaşan kimselerin dava açıp açamayacağına yönelik tartışmalara son verilmiştir.²⁶⁰ Böylece *menfaati olanlar* ifadesi zarar görenler yanında zarar görme tehlikesi ile karşı karşıya kalanları da kapsamıştır.²⁶¹ Burada belirtilen *zarar* ise haksız fiil veya sözleşme hukuku anlamında değil, mutlak ve nispi tescil engellerinin varlığına rağmen bir işaretin tescil edilmesi nedeniyle gerçek veya tüzel kişilerin menfaatlerinin zedelenmesi olarak algılanmalıdır.²⁶² Ayrıca *menfaati olanlar* ibaresinin, zarar görenleri ve zarar görme tehlikesi altında bulunanları ifade etmekle kalmayıp, markanın hükümsüzlüğünün talep edilmesinde ekonomik, maddi veya ideal bir menfaati bulunanları ve *ilgili kişileri* de kapsadığı belirtilmiştir.²⁶³ *İlgili kişiler* ise SMK'nin 5'inci ve 6'ncı maddelerindeki sebeplere dayanarak marka tesciline itiraz etme hakkı olan, ilgi derecesinin menfaat derecesinde bulunması gerekmeyen kişiler olarak tanımlanmıştır.²⁶⁴ Yasaman ve Yusifoğlu bu konuda, mutlak ret nedenleri ve kötü niyetli tesciller bakımından hükümsüzlük davasını *menfaati olan* herkesin, Cumhuriyet savcılarının, ilgili kamu ve kuruluşlarının açması gerektiğini; nispi ret nedenleri bakımından hükümsüzlük davasını ise SMK 6'da belirtilen haklarına dayanarak itiraz etme hakkı bulunan *ilgili kişilerin* yani önceki marka haklarının sahiplerinin, tescilli olmayan işaret üzerindeki

²⁵⁸ Tüzüğün 60(2) maddesinde belirtilen nispi ret nedeni ise, SMK 6/6 maddesindeki “tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir” hükmüne karşılık gelmektedir. 2017/1001 sayılı tüzükte ilgili 60(2) maddesi için bakınız: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&rid=3>. [Erişim 17.11.2021].

²⁵⁹ Arkan, *Marka Hukuku*, Cilt II, s. 165-166.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 141-142.; Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 219-226.; Şanal, s. 186-189.

²⁶⁰ Suluk, Karasu, Nal, s. 223.

²⁶¹ A.y.

²⁶² Tekinalp, s. 402.

²⁶³ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt III, s. 2509-2513.

²⁶⁴ A.g.e., s. 2512.

önceki hak sahiplerinin, markanın başkasına ait kişi ismini, fotoğrafı, telif hakkını veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını içermesi halinde bu hakların sahiplerinin açması gerektiğini belirtmiştir.²⁶⁵ Kanaatimizce de hükümsüzlük davasını, mutlak ret nedenleri bakımından *menfaati olanlar*, Cumhuriyet savcıları, ilgili kamu ve kuruluşları; nispi ret nedenleri bakımından da *ilgili kişiler* olarak SMK 6'daki nispi ret nedenlerine dayanarak marka başvurularına itiraz etme hakkı olan önceki marka ve hak sahipleri açabilmelidir.

SMK'nin 25'inci maddesi 3'üncü fıkrasında ise kendisine karşı hükümsüzlük davası açılacak kişiler, “dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişiler veya hukuki halefleri” olarak belirtilmiş ve marka hükümsüzlük davalarında TÜRKPATENT'in taraf gösterilemeyeceği düzenlenmiştir.

Hükümsüzlük davalarının açılacağı görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi iken, yetkili mahkeme ise SMK'nin 156'ncı maddesi 5'inci fıkrası uyarınca davalının yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkeme olarak belirtilmiştir.²⁶⁶

SMK'nin 25'inci maddesi 5'inci fıkrasında hükümsüzlük nedenlerinin markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunması halinde, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca maddede, marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği de ifade edilmiştir. Örnek olarak, birden fazla kelimeden oluşan markada bir kelimenin silinmesi şeklinde hükümsüzlük kararı verilemeyeceği gösterilebilir.²⁶⁷

Markanın tescili sırasında mevcut olan mutlak ve nispi ret nedenlerine rağmen markanın hükümsüz kılınamayacağı bazı istisnai haller SMK'nin 25'inci maddesinin 4 ve 6'ncı fıkralarında düzenlenmiştir.²⁶⁸ 4'üncü fıkraya göre; “Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden

²⁶⁵ A.g.e., s. 2509-2517.

²⁶⁶ Ali Bozer, Celal Göle, *Ticari İşletme Hukuku*, 4.Baskı, (Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017), s. 258.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 433.; Suluk, Karasu, Nal, s. 223.; Çolak, s. 939.

²⁶⁷ Uzunallı, s. 207.; Suluk, Karasu, Nal, s. 222.

²⁶⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 222.

önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.”²⁶⁹ 6’ncı fıkraya göre; “marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen 5 yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” Bu durumda sonraki markayı tescil ettiren kişinin kötü niyetli olması halinde, bu ağır ihlal hiçbir şekilde korunmaması gerektiğinden önceki marka sahibi 5 yıl boyunca bilerek sessiz kalmışsa bile sonraki marka sahibine karşı herhangi bir süreye tabi olmadan hükümsüzlük iddiasında bulunabilir.²⁷⁰

2.4.2.3. Hükümsüzlük kararının etkileri

SMK’nin 27’nci maddesi 1’inci fıkrası uyarınca; mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde kararın sonuçları marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya SMK ile sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Bu yüzden, markanın tescili ile kazanılan hak, geçmişe etkili olarak marka başvuru tarihinden başlayarak ortadan kalkacaktır.²⁷¹

Hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasına SMK’nin 27’nci maddesi 3’üncü fıkrasında bazı istisnalar getirilmiştir. Bu fıkraya göre; “marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisi; karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar ile karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeleri etkilemez.” Hükümsüzlük kararının etki etmeyeceği kararlara örnek olarak; hakkında hükümsüzlük kararı verilen marka sahibinin tecavüz iddiası ile açtığı davada, markaya tecavüz eden kişi hakkında hükümsüzlük karardan önce hükmedilen ve yerine

²⁶⁹ SMK 25/4’te bahsi geçen bentler şunlardır; b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

²⁷⁰ Çolak, s. 946.; Suluk, Karasu, Nal, s. 224.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 145.

²⁷¹ Çolak, s. 951.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 150.; Şanal, s. 203.; Cahit Suluk, “Sinai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 1, S. 3, (2006), s. 41., [https://fikrimulkiyet.com/download/23-FULL TR Sinai Mulkiyet Haklarinda Hukumsuzluk Kararlarinin Etkisi.pdf](https://fikrimulkiyet.com/download/23-FULL%20TR%20Sinai%20Mulkiyet%20Haklarinda%20Hukumsuzluk%20Kararlarinin%20Etkisi.pdf). [Erişim 17.11.2021].

getirilen maddi ve manevi tazminat, tecavüzün önlenmesi, tespit, ihtiyati tedbir ve haciz kararları verilebilir.²⁷² Hükümsüzlük kararının etki etmeyeceği sözleşmelere ise yapılmış, tasarruf işlemi gerçekleşmiş ve uygulanması için markanın kullanımına başlanmış veya kullanım için hazırlık yapılmış devir, lisans, franchising, teminat, rehin gibi sözleşmeler örnek verilebilir.²⁷³ Ancak SMK 27/3'te uygulanmış karar ve sözleşmeler düzenlendiği için; tecavüz nedeniyle açılmış davalarda verilen ancak hükümsüzlük kararından önce uygulanmamış men kararı ve henüz tahsil edilmemiş tazminat kararı gibi kesinleşmesine rağmen uygulanmamış kararlar ile yapılmış fakat hükümsüzlük kararından önce uygulanmamış devir veya lisans sözleşmeleri gibi sözleşmeler hükümsüzlük kararından etkilenecek ve artık uygulanamayacaktır.²⁷⁴ Ayrıca aynı fıkra; marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı tutulmuştur.²⁷⁵

SMK 27/5'te de belirtildiği üzere; “markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş kararlar, herkese karşı hüküm doğurur.” Aynı maddenin 6'ncı fıkrası uyarınca da “hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra mahkeme, bu kararı TÜRKPATENT'e re'sen gönderir.” 7'nci fıkra uyarınca, “hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra marka sicilden terkin edilir ve durum marka bülteninde yayımlanır.”

²⁷² Tekinalp, s. 411.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 151.; Çolak, s. 959-960.; Suluk, “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, s. 45.

²⁷³ Tekinalp, s. 411.; Suluk, “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, s. 49.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 151.; SMK 27/4'e göre hükümsüzlük kararından önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebilir.

²⁷⁴ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 151-152.

²⁷⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 225. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bakınız; Suluk, “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi”, 53 vd.

BÖLÜM III

PARİS SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI

3.1. GENEL OLARAK

SMK’de nispi ret nedenlerini düzenleyen 6’ncı maddenin 4’üncü fıkrası uyarınca; Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar²⁷⁶ ile aynı veya benzer nitelikteki markaların, aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil başvurusunun ilgili kişinin itirazı üzerine TÜRKPATENT tarafından reddedileceğinden daha önceki bölümlerde bahsedilmiştir.²⁷⁷ Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış marka için mülga MarKHK döneminde mutlak ret nedeni olarak re’sen koruma düzenlenmişken bu hükmü içeren mülga MarKHK’nin 7/1-(1) bendi Anayasa Mahkemesi’nin 27/5/2015 tarihli kararı neticesinde iptal edilmiştir.²⁷⁸ İptal gerekçesi olarak; marka hakkının mülkiyet hakkı kapsamında bir temel hak ve hürriyet olması sebebiyle KHK ile düzenlenemeyeceği ve mehz AB Marka Direktifinde Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markalara sağlanan korumanın nispi ret nedeni olarak düzenlenmesine rağmen, mülga MarKHK 7/1-(1) bendi uyarınca ilgilerin itirazı ile incelenmesi gereken hususun ilgili tarafların görüşü alınmadan kamu idaresince re’sen incelenmesinin hakkın özünü zedeleyeceği, ölçüyü aşacağı, kişi hak ve hürriyetlerine demokratik ülkelerde beklenebilecek müdahaleyi

²⁷⁶ Bundan böyle çalışmamızda “Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka” ifadesi yerine “Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış marka” ifadesi kullanılacaktır.

²⁷⁷ İkinci Bölüm’de 2.4.1.1. Nispi Tescil Engeli başlığı altında bahsedilmiştir.

²⁷⁸ Meran, s. 130-136., İmirlioglu, s. 218-219.; Orhan Sekmen, “Sinai Mülkiyet Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, *İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 16, S. 2, (2017), s. 549. <https://www.jurix.com.tr/article/9707>. [Erişim 17.11.2021].; AYM, 27.5.2015, 2015/33 E., 2015/50 K. Ayrıntılı bilgi için bakınız; RG., 2.6.2015, S. 29374., <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150602-8.pdf>. [Erişim 17.11.2021].; Meran, s. 131-136.

aşan sınırlamalara zemin oluşturacağı belirtilmiştir.²⁷⁹ SMK ile birlikte Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış marka için nispi ret nedeni olarak ilgilinin itirazı üzerine koruma düzenlenerek AB Marka Direktifi ve Tüzüğü ile uyum sağlanmak istenmiştir.²⁸⁰ Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların nispi tescil engeli olarak korunmasını açıklayabilmek için öncelikle Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesini ve bu maddede bahsedilen tanınmış markayı açıklamak yerinde olacaktır. Daha sonra Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın SMK kapsamında nispi tescil engeli olarak korunması için gerekli şartlar açıklanacaktır.

3.2. PARİS SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE TANINMIŞ MARKA

Türkiye, marka hukuku alanında düzenlemeler içeren 20 Mart 1833 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi'nin (Paris Sözleşmesi) 1934 tarihli değiştirilmiş Londra Metnine ve 1967 tarihli değiştirilmiş Stockholm Metnine, 1-12 maddelerine çekince koyarak bunlar dışındaki maddeler bakımından sırasıyla 1957 ve 1975 yıllarında taraf olmuştur.²⁸¹ 1994 yılında ise 94/5903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 ila 12'nci maddelere konulan çekince kaldırılarak sözleşmenin tamamı Türkiye için geçerli hale gelmiştir.²⁸²

SMK 6/4'te atıf yapılan Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin ilk paragrafı ise şöyledir; “Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin, yetkili makamları

²⁷⁹ AYM, 27.5.2015, 2015/33 E., 2015/50 K. Ayrıntılı bilgi için bakınız; RG., 2.6.2015, S. 29374., <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150602-8.pdf>. [Erişim 17.11.2021].; Meran, s. 131-136.

²⁸⁰ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.; İmirlioğlu, s. 218-219.; Cahit Suluk, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 4, S. 1, (2018), s. 94. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfm/issue/38811/451624>. [Erişim 17.11.2021].; AB Marka Tüzüğü'nün nispi tescil engellerini düzenleyen 8'inci maddesinde Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların da birlik içerisinde tanınmış markalar gibi farklı mal veya hizmetler için de korunması gerektiği belirtildiğinden tam bir uyum sağlanamadığı yönünde görüş için bakınız; Suluk, Karasu, Nal, s. 198.; Hayrettin Çağlar, “Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”, *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 3, S. 1, (2017), s. 144,145. <https://jurix.com.tr/article/7528>. [Erişim 17.11.2021].

²⁸¹ Tekinalp, s. 68.; Çolak, s. 4.; Dirikkan, s. 7.; Devlet Planlama Teşkilatı, *Fikri ve Sınai Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu*, (Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1995), s. 52. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/7-FikriveSinaihaklar.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

²⁸² Dirikkan, s. 7.; RG. 23.09.1994, S. 22060, <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22060.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

tarafından, söz konusu Ülkede bu Antlaşma'dan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa, durum yukarıdaki aynısı olur.”²⁸³

Bu hüküm sayesinde üye devletler, tescil edildiği veya kullanıldığı ülkede tanınmış olan ancak tescil edilmediği ülkelerde hiç ya da yeterli düzeyde korunamayan bir markanın, Sözleşme hükümlerinden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğunun bilinmesi durumunda, aynı veya benzer mallar bakımından bir başkası adına tescilini ve kullanımını önlemeyi taahhüt etmişlerdir.²⁸⁴ Böylece hükmün amacı, Sözleşme'ye taraf ülkelerden birinde tescilli olan veya kullanılan tanınmış bir markanın diğer taraf ülkelerde (taraf olan Türkiye'de de) tescilli olmasa bile korunması şeklinde kendini göstermektedir.²⁸⁵ Hükmün amacı ile uygun olarak, Paris Sözleşmesi'nin sağladığı korumadan yararlanacak kişilere ait olan tanınmış markaların 1'nci mükerrer 6'ncı madde bakımından korunabilmesi için koruma talep edilen ülkede tescilli olması gerekmeyecektir.²⁸⁶ Dolayısıyla SMK 7/1'de belirtilen “marka korumasının tescil ile elde edilmesi” ilkesine Sözleşme'nin bu düzenlemesi ile bir istisna getirilmiştir.²⁸⁷

²⁸³ Cahit Suluk ve Zeynep Dumlupınar Balçık, *Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018), s. 1111.; İlgili maddenin güncel İngilizce metni şöyledir; “(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.” <https://wipo.int/en/text/288514>. [Erişim 17.11.2021].

²⁸⁴ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Dirikkan, s. 51.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları I*, s. 28.; Poroy, Yasaman, s. 397.

²⁸⁵ Dirikkan, s. 65.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Tekinalp, s. 352.; Çolak, s. 177.

²⁸⁶ Dirikkan, s. 65.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 79.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Tekinalp, s. 352.; Çolak, s. 177.

²⁸⁷ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 78.; Çolak, s. 177.; Dirikkan, s. 65.; Tekinalp, s. 352.

Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın koruma istenen ülkede tescil edilmesinin gerekmediği yönünde doktrinde görüş birliği varken, kullanılmış olmasının ve tanınmış olmasının gerekip gerekmediği konusunda çeşitli görüşler vardır.²⁸⁸

Tekinalp, yurtdışında tanınsa bile Türkiye'de bilinmeyen markanın Paris Sözleşmesi anlamında korunamayacağını ancak üye ülkelerde ve Türkiye'de tanınan markanın Türkiye'de satılmasa veya arz edilmese dahi Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olacağını ve korunacağını açıklamıştır.²⁸⁹

Arkan'a göre de Paris Sözleşmesi anlamındaki tanınmış markanın yabancı bir ülkede de tescili gerekmemektedir, bu ülkede kullanılmış olması ve kullanılan markanın Paris Sözleşmesi'nden yararlanan birine ait olduğunun Türkiye'de ilgili çevrece bilinmesi yeterlidir, ayrıca Türkiye'de kullanılmış olması aranmamaktadır.²⁹⁰

Dirikkan da Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın koruma talep edilen ülkede tanınması gerektiğini ancak kullanılması gerekmediğini belirtmektedir.²⁹¹

Çolak'a göre ise Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın Türkiye'de korunabilmesi için tescilli olmasına gerek olmadığı gibi Türkiye'de tanınmış veya kullanılmış olmasına da gerek yoktur.²⁹²

Yasaman ise mülga MarKHK ile ilgili şerhinde; Paris Sözleşmesi'ne üye ülkeler, herhangi bir üye ülkede tanınmış olan markaları kendi ülkelerinde koruma taahhüdünde bulunduklarından markanın koruma talep edilen Türkiye'de de tanınması gerekmediğini, üye ülkelerden herhangi birinde tanınmış olmanın Sözleşme'ye üye ülkelerde tanınmış marka olarak korunması için yeterli olduğunu belirtirken, SMK ile ilgili şerhinde; Paris Sözleşmesi kapsamındaki koruma için tanınmış markaların Türkiye'de kullanılmasının zorunlu olmadığını, menşe ülkede tescilinin de zorunlu olmadığını ancak koruma istenen ülkede ilgili kesimce bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir.²⁹³

²⁸⁸ Çolak, s. 181.; Tekinalp, s. 351.; Uzunallı, s. 77-78.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.

²⁸⁹ Tekinalp, s. 351.

²⁹⁰ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.

²⁹¹ Dirikkan, s. 58, 65.

²⁹² Çolak, s. 181.

²⁹³ Hamdi Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I*, (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2004), s. 272-274.; Hamdi Yasaman ve diğerleri, *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt II*, (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021), s. 1022.

Uzunallı da Türkiye’de koruma talep edilmesi halinde, markanın Türkiye dışında tanınmış olmasının yeterli olmayacağını, Türkiye’de de tanınmış olması gerektiğini ancak kullanılmasının gerekmediğini belirtmiştir.²⁹⁴ Oytaç’a göre, Paris Sözleşmesi çerçevesinde markanın korunması için koruma talep edilen ülkede kullanılması gerekme de sadece menşe ülkede veya başka ülkelerde tanınması yetmemekte koruma istenen ülkede de tanınması gerekmektedir.²⁹⁵

Görüldüğü üzere Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markanın Türkiye’de de kullanılmasının gerekmediği görüşü²⁹⁶ ile Türkiye’de de tanınması gerektiği görüşü²⁹⁷ çoğunluktadır. Ayoğlu ise, Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların ülkemizde korunabilmesi için Türkiye’de de tanınması gerektiği yönündeki çoğunluk görüşün benimsenmesi halinde, Paris Sözleşmesi’nin “başkasının emeğinden haksız yararlanılmasını engellemek için üye ülkelerde tanınmış olan markaların diğer üye ülkelerde de korunmasını sağlama amacını” gerçekleştiremeyeceğini ve çoğunluk görüşün bu amaca ters düştüğünü izah etmiştir.²⁹⁸

Yargıtay bu konuda 2004 tarihli eski bir kararında “Paris Sözleşmesi tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markayı taşıyan ürünlerin ülkemizde hiç tanınmamış olması halinde bile Sözleşme’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi uyarınca iç hukukta koruma göreceği”nin dairece uzun süredir benimsenmiş olduğunu belirtmiştir.²⁹⁹ Yargıtay 2007 tarihli başka bir kararında, “Sözleşme’nin tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye’ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen Sözleşmenin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi gereğince ülkemizde himaye görecektir” diyerek tanınmış markanın Türkiye’de kullanılmasına gerek

²⁹⁴ Uzunallı, s. 77-78.

²⁹⁵ Kutlu Oytaç, “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son”, *FMR*, C. 1, S. 3., (2001), s. 94. <http://www.ankarabarsu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/FMRDergisi/2001-3.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

²⁹⁶ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Tekinalp, s. 351.; Dirikkan, s. 65.; Çolak, s. 181.; Uzunallı, s. 77-78.; Oytaç, s. 94.

²⁹⁷ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Tekinalp, s. 351.; Uzunallı, s. 77-78.; Dirikkan, s. 58.; Oytaç, s. 94.; Aksi yönde görüş için bakınız: Çolak, s. 181.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*, s. 272-274.; Türkiye’de tanınmışlık düzeyinin ne olacağı yönünde açıklama “3.2.1.2. Tanınmış Bir Markanın Olması” başlığı altında açıklanacaktır.

²⁹⁸ Tolga Ayoğlu, “Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma”, Tekin Memiş (Ed.), *Fikri Mülkiyet Hukuku Yılı 2009* içinde (117-134), (İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2009), s. 123.

²⁹⁹ 11. HD., 9.12.2004., 2004/1146 E., 2004/12103 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

olmadığını kastetmiştir.³⁰⁰ Aynı kararın devamında Yargıtay, Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinde belirtilen markanın tanınmış sayılabilmesi için Türkiye’de bilinmesinin önemli olduğunu, bu markanın Türkiye’de hitap ettiği müşteri kitlesi tarafından tanınması gerektiğini açıklamıştır.³⁰¹

Yargıtay’ın 2014 tarihli bir kararında ise Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca menşe ülkesinde tescilli olan bir markanın, Paris Sözleşmesi’ne üye bir başka ülkede tescilli olmasa dahi tanınmış marka olarak kabul ve himaye görmesi için, tanınmışlığının tespitinde WIPO kriterlerine göre toplumun ilgili kesimince bilinmenin esas alınacağı, somut olayda Türkiye’de toplumun ilgili kesimince bilinip bilinmediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.³⁰²

2019 tarihli bir kararında ise Yargıtay; Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi uyarınca Türkiye’de tescilli olmayan markalara tanınmış marka koruması sağlanabilmesi için, söz konusu markanın, davalının marka başvuru tarihinden önce Türkiye’de ilgili sektörde tanınmış marka olduğunun sunulan objektif delillerle ispat edilmesi gerektiğini, mahkeme tarafından karar verilirken de bu markanın Türkiye’de ilgili çevrede tanınmış olup olmadığının yeterince incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.³⁰³ Yine 2019 tarihli başka bir kararında Yargıtay, Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların Türkiye’de tescilli olmasalar dahi ülkemizde korunabileceğini, ancak bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olup olmadığının koruma istenen ülkedeki bilinirlik ve tanınmışlık düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye’de de tanındığının ispatlanması gerektiğini izah etmiştir.³⁰⁴

Bu konuda İsviçre mahkemelerinde görülen “Yeni Rakı” davasında verilen kararda da Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markalara sağlanan korumadan “Yeni Rakı” markasının yararlanabilmesi için İsviçre’de kullanılmış olmasının aranmayacağı, Türkiye’de tanındığı kadar İsviçre’de tanınmasına gerek olmadığı ancak İsviçre’de

³⁰⁰ 11. HD., 03.04.2007., 2005/14028 E., 2007/5223 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>, [Erişim 17.11.2021].

³⁰¹ 11. HD., 03.04.2007, 2005/14028 E., 2007/5223 K.

³⁰² 11. HD., 26.03.2014, 2013/17698 E., 2014/5836 K.

³⁰³ 11. HD., 13.02.2019, 2017/3943 E., 2019/1154 K.

³⁰⁴ 11. HD., 10.06.2019, 2018/2792 E., 2019/4232 K.

hitap ettiđi Türk uyruklu kiřiler tarafından, yani koruma istenen ÷lkede toplumun ilgili kesimince, tanınması gerektiđi belirtilmiřtir.³⁰⁵

3.2.1. Tanınmıř Markanın Korunması İin Paris Szleşmesi’nde Belirtilen Şartlar

Paris Szleşmesi’ndeki tanınmıř markanın korunabilmesi iin Szleşme maddesinin lafzından gerekli drt řart olduđu anlaşılmaktadır. Bu řartlar řunlardır:

- i) Paris Szleşmesi’nden yararlanacađı kabul olunan bir kiřinin bulunması,
- ii) Tanınmıř bir markanın bulunması,
- iii) Tanınmıř markanın aynı veya benzer mallarda kullanılması ve
- iv) Tanınmıř marka ile karışıklıđa sebep olacak řekilde tanınmıř markanın rneđini, taklidini veya evirisini ieren bařka bir markanın bulunması.³⁰⁶

3.2.1.1. Paris Szleşmesi’nden yararlanacađı kabul edilen bir kiřinin olması

Paris Szleşmesi’ndeki tanınmıř markanın korunabilmesi iin bu markanın Paris Szleşmesi’nden yararlanacađı kabul olunan bir kiřiye ait olması gerekecektir.³⁰⁷ Szleşme’den kimlerin yararlanabileceđi ise Szleşme’nin 2’nci ve 3’nc maddelerinde dzenlenmiřtir. Bu maddelere gre; “Paris Szleşmesi’ne üye ÷lkelerden birinin vatandařı olan kiřiler ile üye olmayan ÷lkelerin vatandařlarından olup üye ÷lkelerden birinde ikametgaha ya da ticari veya sınaı iřletmeye sahip olan kiřiler Szleşme ile sađlanan korumadan yararlanabilmektedir.”³⁰⁸ Bu durumda Szleşme’ye üye ÷lkelerden birinin vatandařı olan kiřilere ve bu ÷lkelerde ikametgahı ya da ticari veya sınaı iřletmesi olan kiřilere ait olan tanınmıř markalar Paris Szleşmesi bađlamında korunacaktır.

³⁰⁵ Kararın Trke evirisi iin bakınız; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK řerhi Cilt 1*, s. 383-392.

³⁰⁶ İmirliođlu, s. 217.; Dilma, s. 73-79.; Eybođlu, s. 110,111.

³⁰⁷ olak, s. 178.; Dirikkan, s. 49.; Tekinalp, s. 350.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; zkk, s. 58.; Eybođlu, s. 110.

³⁰⁸ Tekinalp, s. 350.; Dirikkan, s. 49.; Poroy, Yasaman, s. 387.; Eybođlu, s. 110., Grbz Gngr, s. 297.; Szleşme’nin 2’nci maddesinde belirtildiđi zere birliđe üye ÷lkelerin vatandařlarından üye ÷lkelerde hibir ikametgah veya iřletmeye sahip olması aranmayacaktır. Bakınız Dirikkan, s. 49 dn. 146.

3.2.1.2. Tanınmış bir markanın olması

Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi kapsamında bir korumadan yararlanılabilmesi için gerekli bir diğer şart ise tanınmış bir markanın bulunmasıdır.³⁰⁹ Sözleşme'nin bu maddesinin Türkçe çevirilerinde tanınmış marka kavramı yerine “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka,” “herkesçe bilinen marka,” “umumen malum marka” kavramları kullanılmış ve doktrinde bunların tanınmış markaya göre farklı kavramlar olduğu, farklı tanınmışlık düzeylerinin olduğu ileri sürülmüştür.³¹⁰

Arkan, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın Sözleşmeden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye'de o mal veya hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesinin yeterli olduğunu; “tanınmış marka” olabilmesi için ise hem o mal veya hizmetle ilgili çevrece hem de o mal veya hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiğini belirtmiştir.³¹¹

Dirikkan da Paris Sözleşmesi'nde geçen “herkes tarafından bilinen marka” kavramı bakımından iyi bir şöhrete sahip olması veya belirli bir itibarının bulunması gibi niteliksel bir kriter esas alınmadığından, bu kavramın “tanınmış marka”dan farklı bir kavram olduğunu; maddenin lafzı uyarınca, herkes tarafından bilinen markayı Sözleşmeden yararlanan bir kişinin belirli mallar için kullandığı yönünde koruma istenen ülkede ilgili toplumsal çevrenin genel bir bilgisinin bulunması gerektiğini izah etmiştir.³¹²

Tekinalp ise, Paris Sözleşmesi'nde belirtilen herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka ile bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde bilinen markaların değil, yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesi'nden yararlanan kişilere ait markaların kastedildiğini ifade etmiştir.³¹³

Çolak'ın da belirttiği üzere, doktrinde ve sözleşmenin çevirilerinde “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” gibi ifadeler kullanılsa da sözleşmenin İngilizce metninde kullanılan “well known” terimi Türkçe'de “tanınmış” anlamını karşılamaktadır.³¹⁴

³⁰⁹ İmirlioğlu, s. 217.; Dilmaç, s. 74.; Eyüboğlu, s. 110.

³¹⁰ Dirikkan, s. 49 vd.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 93.

³¹¹ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 93.

³¹² Dirikkan, s. 53-54.

³¹³ Tekinalp, s. 350.

³¹⁴ Çolak, s. 179.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 32 vd.; İmirlioğlu, s. 217 dn. 723.;

Bununla birlikte Yargıtay'ın tanınmış markalar bakımından herhangi bir ayırım yapılmaması gerektiği, kavramlar arasında tanınmışlık derecesinin mevcut olmadığı, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle, tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırmanın doğru olmadığı yönündeki açıklamalarından dolayı; bu çalışmada da Paris Sözleşmesi'nde bahsedilen marka için kullanılan "well known" ibaresi tanınmış olarak esas alınacak ve herkesçe bilinen marka gibi terimler yerine tanınmış marka kavramı kullanılacaktır.³¹⁵

Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın Türkiye'de korunabilmesi için Türkiye'de de tanınmış olması gerektiği yönünde görüşün doktrinde çoğunluk olduğundan yukarıda bahsedilmiştir.³¹⁶ Ancak tanınmışlık derecesi Sözleşme'de net bir şekilde belirtilmediğinden söz konusu tanınmış markanın hangi çevrelerce bilinmesi, tanınması gerektiğinin doktrinde ve yetkili makamlarca belirlenmesi önem arz etmektedir.³¹⁷ Yargıtay'ın bir kararında da belirttiği üzere tanınmışlığın tespiti için dikkat edilmesi gereken WIPO ile Paris Birliği'nin Ortak Tavsiye Kararı'nda ortaya konulan kriterler ile TÜRKPATENT kriterleri tanınmışlığın belirlenmesinde bütün tanınmış markalar bakımından geçerli olduğundan, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış marka için de bu kriterler arasında yer alan "markanın koruma istenen ülkede toplumun ilgili kesimi tarafından tanınması" yeterli olacak, herkesçe bilinmesi gerekmeyecektir.³¹⁸ Nitekim doktrinde de Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın, koruma istenen ülkedeki yani Türkiye'deki toplumun ilgili kesimi tarafından bilinmesi yeterli görülmektedir.³¹⁹ Toplum ilgili kesimi ise, daha önce belirtildiği üzere, WIPO-Paris Birliği Ortak Tavsiye Kararı'na ve Yargıtay'ın ilgili görüşüne göre; markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin Türkiye'deki mevcut ve potansiyel müşterilerini, markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin dağıtım kanallarında yer alan kişileri ve satıcıları, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler ile ilgili iş çevrelerini

³¹⁵ 11. HD. T. 06.03.2007., E. 2006/13097, K. 2007/4024.; 11 HD. T. 03.04.2007., E. 2005/14028, K. 2007/5223.

³¹⁶ Bu konuda açıklamalar için bakınız; "3.2. PARİS SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE TANINMIŞ MARKA".

³¹⁷ Dirikkan, s. 56.; Dilmaç, s. 75. Dirikkan, bu konuda üye ülkelerden bazılarının %30-65 arasında değişen bir tanınmışlık derecesini esas aldıklarını belirtmiştir. Bakınız; Dirikkan, s. 56, dn. 163.

³¹⁸ Çolak, s. 180.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 51.; Dirikkan, s. 57.; 11. HD., 03.04.2007., E. 2005/14028, K. 2007/5223. Kriterler hakkında bilgi için bakınız: "2.2. Tanınmışlık Kriterleri".

³¹⁹ Yasaman, *Bilirkişi Raporları I*, s. 28.; Dirikkan, s. 54., Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.

kapsamaktadır.³²⁰ Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markanın Türkiye’de toplumun ilgili kesiminde tanınması bakımından, Paris Sözleşmesi’ne üye bir ülkede otomobil lastikleri için tescilli olan ve Türkiye’de tanınmış olduğu iddia edilen bir markanın otomobil lastikleri satan, dağıtan, kullanan kimseler arasında tanınması örnek verilebilir.³²¹ Yargıtay bu konuda 2004 tarihli eski bir kararında “Paris Sözleşmesi tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markayı taşıyan ürünlerin ülkemizde hiç tanınmamış olması halinde bile Sözleşme’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi uyarınca iç hukukta koruma göreceği”nin dairece uzun süredir benimsenmiş olduğunu belirtmiştir.³²² Yargıtay 2007 tarihli başka bir kararında, “Sözleşme’nin tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye’ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen Sözleşmenin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi gereğince ülkemizde himaye görecektir” diyerek tanınmış markanın Türkiye’de kullanılmasına gerek olmadığını kastetmiştir.³²³ Aynı kararın devamında Yargıtay, Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinde belirtilen markanın tanınmış sayılabilmesi için Türkiye’de bilinmesinin önemli olduğunu, bu markanın Türkiye’de hitap ettiği müşteri kitlesi tarafından tanınması gerektiğini açıklamıştır.³²⁴

Yargıtay’ın 2014 tarihli bir kararında ise Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca menşe ülkesinde tescilli olan bir markanın, Paris Sözleşmesi’ne üye bir başka ülkede tescilli olmasa dahi tanınmış marka olarak kabul ve himaye görmesi için, tanınmışlığının tespitinde WIPO kriterlerine göre toplumun ilgili kesimince bilinmenin esas alınacağı, somut olayda Türkiye’de toplumun ilgili kesimince bilinip bilinmediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.³²⁵

2019 tarihli bir kararında ise Yargıtay; Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi uyarınca Türkiye’de tescilli olmayan markalara tanınmış marka koruması sağlanabilmesi için, söz konusu markanın, davalının marka başvuru tarihinden önce

³²⁰ Çolak, s. 181,191.; Uzunallı, s. 81.; Dirikkan, s. 57.; 11. HD., 03.04.2007., E. 2005/14028, K. 2007/5223.; Toplumun ilgili kesimi hakkında bu çalışmada verilen bilgiler için bakınız; “2.2.1. WIPO Ortak Tavsiye Kararı’na Göre Tanınmışlık Kriterleri”.

³²¹ Çolak, s. 181.

³²² 11. HD., 9.12.2004., 2004/1146 E., 2004/12103 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

³²³ 11 HD.,03.04.2007., 2005/14028 E., 2007/5223 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

³²⁴ 11. HD., 03.04.2007, 2005/14028 E., 2007/5223 K.

³²⁵ 11. HD., 26.03.2014, 2013/17698 E., 2014/5836 K.

Türkiye’de ilgili sektörde tanınmış marka olduğunun sunulan objektif delillerle ispat edilmesi gerektiğini, mahkeme tarafından karar verilirken de bu markanın Türkiye’de ilgili çevrede tanınmış olup olmadığının yeterince incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir.³²⁶ Yine 2019 tarihli başka bir kararında Yargıtay, Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların Türkiye’de tescilli olmasalar dahi ülkemizde korunabileceğini, ancak bir markanın Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olup olmadığının koruma istenen ülkedeki bilinirlik ve tanınmışlık düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye’de de tanındığının ispatlanması gerektiğini izah etmiştir.³²⁷

3.2.1.3. Tanınmış markanın aynı veya benzer mallar bakımından kullanılması

Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markanın korunması Sözleşme’ye göre bu markanın aynı veya benzer mallar bakımından kullanılması halinde mümkün olmaktadır.³²⁸ Maddenin orijinal metninde de “identical or similar goods” ibaresi kullanılarak bu madde ile sağlanan korumanın kapsamı, sadece tanınmış markanın kullanıldığı aynı veya benzer mallar bakımından sınırlandırılmıştır.³²⁹ Sözleşme metninde her ne kadar aynılık ve benzerlik bakımından mallar belirtilse de SMK 6/4’te Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki markaların, “aynı veya benzer mal veya hizmetler” için tescili ilgilinin itirazı üzerine reddedileceği düzenlendiğinden tanınmış markanın aynı veya benzer hizmetler bakımından kullanımı halinde de korunması gerekmektedir.³³⁰ Ayrıca TRIPS anlaşmasının 16’ncı maddesi 2’nci fıkrasında da Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin gerekli değişiklikler yapılarak hizmetlere de uygulanacağı belirtilmiştir.³³¹

Paris Sözleşmesi 1’inci mükerrer 6’ncı maddesinin koruma kapsamı aynı veya benzer mal ve hizmetler olduğundan, hükmün kapsamının Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış

³²⁶ 11. HD., 13.02.2019, 2017/3943 E., 2019/1154 K.

³²⁷ 11. HD., 10.06.2019, 2018/2792 E., 2019/4232 K.

³²⁸ İmirlioğlu, s. 217.; Eyüboğlu, s. 111.; Dirikkan, s. 64.; Tekinalp, s. 351.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 79.; Dilmaç, s. 77.

³²⁹ Dirikkan, s. 64.; Özkök, s. 58.; Eyüboğlu, s. 111.

³³⁰ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 93 dn. 98.

³³¹ Dirikkan, s. 68.; Çolak, s. 182.; Özkök, s. 58.; Meran, s. 141.; Eyüboğlu, s. 113.; Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 29. TRIPS 16/2’de üyelerin bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacakları şeklinde düzenlenen hükümdeki *herkesçe bilinme* ifadesinin orijinal metnin tam karşılığı olarak *ilgili sektörde herkesçe bilinme* olarak anlaşılması gerektiği yönde bakınız: Suluk, Dumlupınar Balçık, s. 956.

markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunacak şekilde genişletilmemesi gerekir.³³² Çünkü SMK 6/4'te de Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için kullanımında koruma sağlanacağı belirtilmiş, farklı mal veya hizmetler bakımından tanınmış markalara sağlanan koruma ise SMK 6/5 hükmünde düzenlenmiş ve koruma farklı şartlara bağlanmıştır.³³³ Nitekim TRIPS 16'ncı maddesi 3'üncü fıkrasında da Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler bakımından da korunacağı belirtilmiş ancak bu koruma, tanınmış markanın tescilli olması, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımının bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığının mevcut olması şartlarına bağlanmıştır.³³⁴ Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış marka TRIPS 16/3'te belirtilen bu şartları taşıdığı hallerde ve Türkiye'de tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olması halinde aşağıda incelenecek olan SMK 6/5 hükmündeki diğer koşulları da sağladığı takdirde, farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması sağlanabilir.³³⁵

3.2.1.4. Tanınmış marka ile karışıklığa sebep olacak şekilde örneğini, taklidini veya çevirisini içeren başka bir markanın bulunması

Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın “karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini içeren” başka bir markanın tesciline veya kullanımına karşı korunacağı madde metninde belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile bu madde kapsamındaki korumanın sağlanabilmesi için karıştırılma tehlikesinin bulunması gerekmekte, karıştırılma tehlikesi bulunmadığı takdirde bu maddedeki korumadan yararlanılamamaktadır.³³⁶ Bu sayede, tanınmış markanın aynısı ile birlikte toplumda karışıklık yaratacak derecede benzerinin de tescilinin reddi, tescil edilmişse

³³² Tekinalp, s. 351.; Dirikkan, s. 71.; Berkem Ertem, “TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka”, *FMR*, C. 10, S. 1., (2010), s. 61. <http://www.ankarabaru.org.tr/siteler/1944-2010/dergiler/fmrdergisi/2010-1.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

³³³ Uzunallı, s. 78.; İmirlioğlu, s. 219. SMK 6/5 ile sağlanan korumadan 4'üncü Bölümde detaylıca bahsedilecektir.

³³⁴ Suluk, Dumlupınar Balçık, s. 956.; Dirikkan, s. 71.; Uzunallı, s. 78.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92 dn. 97.; Meran, s. 141-142.; Eyüboğlu, s. 113.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 39.; Gürbüz Güngör, s. 305.

³³⁵ Uzunallı, s. 78.; Dirikkan, s. 71.; Gürbüz Güngör, s. 305. SMK 6/5 hükmünün Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların Türkiye'de tescilini teşvik etmek için bu şekilde düzenlendiği görüşü için bakınız; İmirlioğlu, s. 219 dn. 731.

³³⁶ Dirikkan, s. 48 dn 144.

hükümsüzlüğü ve kullanımının yasaklanması taleplerinde bulunulabileceği belirtilmiştir.³³⁷ Sözleşme metninde sonraki marka için “tanınmış markanın aynısı veya benzerinden oluşması” şartı açıkça geçmemesine ve “tanınmış markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini içeren sonraki markadan” bahsedilmesine rağmen, görüldüğü üzere SMK 6/4’te ve doktrinde Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaya bu marka ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularına karşı koruma sağlanacağı belirtilmiştir.³³⁸ Kanaatimizce örnek kelimesinin anlamı “bir şeyin tıpkısı, kopyası”, taklit kelimesinin de bir anlamı “belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, benzetilerek yapılmış şey” olduğundan bu kelimelerin karşılığı aynı ve benzer olarak kabul edilmiştir.³³⁹

Karıştırılma (iltibas) tehlikesi, markaların birbiri ile karıştırılması veya ayırt edilmesine rağmen benzerlikleri nedeniyle; markalar veya marka sahipleri arasında bağlantı olduğu, bu markaların aynı işletmeye veya ekonomik olarak bağlantısı bulunan işletmelere ait farklı ürünlerde kullanılan seri markalar olduğu, marka sahiplerinin aynı olduğu ve markaların aynı olduğu yönünde toplum tarafından yanılgıya düşülmesi ihtimali olarak tanımlanmaktadır.³⁴⁰ Tekinalp tarafından ise, tescilsiz bir işaretin veya tescil edilmiş bir markanın, daha önce tescil edilmiş başka bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim gibi sebeplerle aynı veya benzer olmasından dolayı, önce tescil edilmiş marka olduğu izlenimini uyandırma tehlikesi şeklinde tanımlanmaktadır.³⁴¹ Çolak ise karıştırılma tehlikesini; bir mal veya hizmetin potansiyel alıcıları ve tüketicileri arasında, iki farklı işletmeye ait mal veya hizmetin aynı işletmeye ait olduğuna ya da bu mal veya hizmetlerin farklı işletmelere ait olduğu anlaşılsa bile markalar ya da işletmeler arasında bir bağlantı olduğuna dair bir yanılgı oluşması ihtimali olarak belirtmiştir.³⁴² Diğer bir ifade ile; tüketicilerin, marka sahiplerinin ya da işletmelerin aynı olduğu yanılgısına düşmesi halinde, tercih ettiği işletmenin malını aldığını zannederken başka bir işletmenin malını alması ve marka

³³⁷ Dirikkan, s. 49.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 79.; Dilmaç, s. 79, 82.

³³⁸ Dirikkan, s. 49.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 79.; Suluk, Karasu, Nal, s. 198.; Dilmaç, s. 82.

³³⁹ Taklit (t.y), *Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük* içinde, <https://sozluk.gov.tr/>; [Erişim 17.11.2021].; Örnek, (t.y), *Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük* içinde, <https://sozluk.gov.tr/>. [Erişim 17.11.2021].

³⁴⁰ Dirikkan, s. 163.

³⁴¹ Tekinalp, s. 370.

³⁴² Çolak, s. 206.

sahiplerinin veya işletmelerin farklı olduğunu bilse dahi, güvendiği işletme ile ikinci işletme arasında herhangi bir bağlantı olduğunu düşünerek ikinci işletmenin malını satın alması durumlarında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır.³⁴³ TÜRKPATENT de aynı yönde; karıştırılma ihtimalinin, “tüketici konumundaki kişilerin, belirli bir mal veya hizmeti almak düşüncesindeyken, başka bir işletmenin benzer mal ya da hizmetini alma tehlikesiyle karşılaşması halinde” ortaya çıkacağını açıklamıştır.³⁴⁴ Kısaca, karıştırılma ihtimalinin varlığında önemli olanın toplum tarafından herhangi bir sebeple iki işaret arasında karışıklığa yol açma hatta bağlantı kurulması olduğu söylenebilir.³⁴⁵

Karıştırılma ihtimalinin varlığı tespit edilirken hedef tüketici kitlesi, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın tanınmış olması gibi bütün faktörler³⁴⁶ göz önünde bulundurularak her iki markanın tüketicide bir bütün olarak bıraktığı izlenim esas alınmalıdır.³⁴⁷ İki markanın ilgililerin, işin uzmanlarının veya dikkatli kişilerin üzerinde bıraktığı izlenim değil, tüketici olan ilgili toplumsal çevre üzerinde bir bütün olarak bıraktığı genel izlenim karıştırılma ihtimalinde esas ölçüyü belirlemektedir.³⁴⁸ Markaların ilgili toplumsal çevre üzerinde bıraktığı izlenim değerlendirilirken de bu çevreyi temsil edecek ortalama tüketicinin dikkati ve düşüncesi esas alınmalıdır.³⁴⁹

Markanın tanınmışlığı arttıkça zarar görmesi kolaylaşacağından, tanınmayan markalara göre daha kapsamlı bir korumaya sahip olması gereken tanınmış marka karıştırılma ihtimalinde mutlaka dikkate alınmalıdır.³⁵⁰ Çünkü tüketici, zihninde tanınmış marka ile ilgili ayrıntılar yerleşmiş olması sebebiyle sonraki markayı gördüğünde bu markadaki farklılıkları göz ardı ederek, tanınmış markanın bir unsurunu bile içerse, tanınmış marka ile düşünsel bir bağlantı kurabilir.³⁵¹ Dolayısıyla

³⁴³ Tekinalp, s. 371.; Dirikkan, s. 164.

³⁴⁴ Türk Patent ve Marka Kurumu, *Marka İnceleme Kılavuzu*, 2021, s. 380. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

³⁴⁵ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 139.; Tekinalp, s. 371.

³⁴⁶ Ayrıntılı bilgi için bakınız; Suluk, Karasu, Nal, s. 187 vd.; Dirikkan, s. 163 vd., Çolak, s. 208 vd.

³⁴⁷ Çolak, s. 208.; Suluk, Karasu, Nal, s. 187.

³⁴⁸ Tekinalp, s. 370, 371.; Dirikkan, s. 188.

³⁴⁹ Dirikkan, s. 188.

³⁵⁰ Dirikkan, s. 184.; Çolak, s. 252.

³⁵¹ Suluk, Karasu, Nal, s. 191.; İfakat Balık ve İbrahim Bektaş, “Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu - McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 5, S. 1, (2019), s. 5. <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/46662/584510>. [Erişim 17.11.2021].

önceki markanın tanınmışlığı ne kadar fazla ise, sonraki markanın önceki marka ile karıştırılma ihtimali de o kadar çok artacaktır.³⁵² Yargıtay da yerel mahkeme tarafından “davacıların markalarının bilinirliği de iltibas tehlikesini artıracığı” yönünde görüş bildirerek verilen hükümsüzlük kararını oybirliği ile onamıştır.³⁵³

Paris Sözleşmesi çerçevesindeki korumadan yararlanılabilmesi için; bu madde bağlamındaki tanınmış marka ile bu markanın aynısı, taklidi, tercümesi ve benzerlerini içeren başka bir marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeli ve tanınmış markanın karıştırılma ihtimalini artıracığı göz ardı edilmemelidir.³⁵⁴

3.2.1.5. Sözleşme kapsamında diğer şartlar

Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markanın, karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini içeren başka bir markanın aynı veya benzeri mal veya hizmetler için tescil edilmiş olması halinde ilgilinin isteği üzerine tescili hükümsüz kılınabilecektir.³⁵⁵ Bu maddenin 2’inci ve 3’üncü paragraflarında; tescil edilmiş bu markaların hükümsüz kılınabilmesi için tescil tarihinden itibaren en az 5 yıllık sürenin tanınması gerekeceği, kötü niyetli tescil edilen ve kullanılan markaların hükümsüz kılınması, kullanımının yasaklanması talebinin ise süreye tabi olmayacağı belirtilmiştir.³⁵⁶ Bu durumda hükümsüzlük davasının markanın tescil tarihinden itibaren en az 5 yıl içerisinde açılması gerekecek, 5 yıl içerisinde açılmaması halinde ise sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep hakkı düşecektir.³⁵⁷ Bu noktada belirtmek gerekir ki söz konusu süre hak düşürücü süre niteliğindedir.³⁵⁸ Sözleşme ile belirlenen süre “en az” ibaresi kullanılarak asgari miktarda tutulmuştur, birlik ülkeleri dilerse hükümsüzlük davasının açılması için daha fazla süre tanıyabilir.³⁵⁹ Mevzuatımızda ise SMK’nin 25/6 maddesinde hükümsüzlük davası için sessiz kalma nedeniyle hak kaybı

³⁵² Çolak, s. 252.; Suluk, Karasu, Nal, s. 191.; Dirikkan ise tanınmış markanın tanınmışlığını, karıştırılma ihtimalinin tespit edilmesinde yalnızca benzer mal veya hizmetlerin daha geniş belirlenmesine neden olan yardımcı bir kriter olarak görmektedir. Bakınız; Dirikkan, s. 184-186.

³⁵³ 11. HD., 22.05.2018, 2016/12603 E., 2018/3821 K. <https://karararama.yargitay.gov.tr>. [Erişim 17.11.2021].

³⁵⁴ Dilmaç, s. 82.; Çolak, s. 252.

³⁵⁵ Dirikkan, s. 47.

³⁵⁶ Tekinalp, s. 352.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80.; Dirikkan, s. 76-77.

³⁵⁷ Dirikkan, s. 76-77.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80-81.

³⁵⁸ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80, 81.; Dirikkan, s. 77.

³⁵⁹ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80.; Dilmaç, s. 82.

düzenlenmiş ve “marka sahibinin, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremeyeceği” öngörülmüştür. Bu durumda sonraki markayı tescil ettiren kişinin kötü niyetli olması halinde, önceki marka sahibi 5 yıl boyunca bilerek sessiz kalmışsa bile sonraki marka sahibine karşı herhangi bir süreye tabi olmadan hükümsüzlük iddiasında bulunabilir.³⁶⁰ Bahsedilen kötü niyet, Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markayı ve bu markanın Türkiye’de tanındığını bilen veya bilmesi gereken kişi tarafından bu markanın aynısının veya benzerinin kendi adına tescil ettirilmesi halinde söz konusu olmaktadır.³⁶¹ Hukukumuzda iyi niyet asıl kural olduğundan ve kötü niyetin ispatlanması gerektiğinden, marka başvurusunda bulunan kişiler iyi niyetli sayılmalı, kötü niyet iddiasında bulunan kişi önceki marka tanınmış olsa bile iddiasını ispatlamalıdır.³⁶² Ancak kötü niyetin açıkça anlaşıldığı hallerde sonraki marka sahibi iyi niyet iddiasında bulunamayacaktır.³⁶³ Karahan da Türkiye’de tescilsiz olsalar bile hükümsüzlük davası açılacak derecede korunan Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların aynısı veya benzerinin başkası tarafından tescil edilmiş olması halinde açıkça bir kötü niyet bulunduğunu, hakimın davacıdan karşı tarafın kötü niyetinin ispatını istememesi gerektiğini, karşı tarafa iyi niyetini ispatlama imkanı verilmesi gerektiğini belirtmiştir.³⁶⁴ Bu durumda 5 yıl boyunca sessiz kalsa bile tanınmış marka sahibi, karşı tarafın tescili kötü niyetli olduğundan hükümsüzlük iddiasında bulunabilir.³⁶⁵

³⁶⁰ Çolak, s. 946.; Suluk, Karasu, Nal, s. 224.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80, 145.

³⁶¹ Dirikkan, s. 76-77.

³⁶² Kemal Oğuzman, Nami Barlas, *Medeni Hukuk*, 20. Baskı, (İstanbul Vedat Kitapçılık, 2014), 246-247.; Suluk, Karasu, Nal, 204.; Ozan Can, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 1, S. 1, (2015), s. 54. <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21329/228805>. [Erişim 17.11.2021].

³⁶³ Can, s. 54.

³⁶⁴ Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80-81.

³⁶⁵ Çolak, s. 946.; Suluk, Karasu, Nal, s. 224.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 80, 145.

3.3. SMK 6/4'TE BELİRTİLEN KORUMA ŞARTLARI

3.3.1. Genel Olarak

SMK 6/4'te, "Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularının, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedileceği" belirtilmiştir. Dolayısıyla buraya kadar bahsedilen Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın mevzuatımızca korunması için; sonraki markanın aynı veya benzer olması ve aynı veya benzer mal veya hizmetler için tescil başvurusunda bulunulması şartları aranmaktadır.³⁶⁶ Ayrıca SMK 6/4'te "Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar" şeklinde atıfta bulunulduğundan Sözleşme metninde düzenlenen şartların da sağlanmış olması gerekecektir.³⁶⁷

3.3.2. Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri

SMK 6/4 uyarınca, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markalar ile aynı veya benzer mal/hizmetler için yapılan aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları itiraz üzerine reddedilecektir. Diğer bir ifade ile Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın nispi ret nedeni olarak korunabilmesi için tescil başvurusu yapılan sonraki markanın tanınmış marka ile aynı veya benzer olması gerekmektedir.³⁶⁸ Sözleşme metninde sonraki marka için "tanınmış markanın aynısı veya benzerinden oluşması" şartı açıkça geçmemesine ve "karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan" sonraki markadan bahsedilmesine rağmen, SMK 6/4'te ve doktrinde Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış marka ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularına karşı koruma sağlanacağı belirtilmiştir.³⁶⁹ Kanaatimizce örnek kelimesinin anlamı "bir şeyin tıpkısı, kopyası", taklit kelimesinin de bir anlamı "belli

³⁶⁶ İmirlioğlu, s. 219.; Oğuz, s. 423,424.; Çağlar, "Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler", s. 144.

³⁶⁷ Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 485.

³⁶⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 198.

³⁶⁹ Dirikkan, s. 49.; Karahan, *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*, s. 79.; Suluk, Karasu, Nal, s. 198.; Dilmaç, s. 82.

bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, benzetilerek yapılmış şey” olduğundan bu kelimelerin karşılığı aynı ve benzer olarak kabul edilmiştir.³⁷⁰

Karşılaştırılan markanın, tanınmış marka ile birebir aynı olması ve aralarında hiçbir fark olmaması halinde iki marka “aynı” olacaktır.³⁷¹ Harf, rakam, yazıdan oluşan markalarda; yazı stiline bir özgünlüğü olmadığı durumlarda yazı stiline farklı olması ya da renk, büyüklük gibi farklılıklar markaların aynı olmasını değiştirmeyecektir.³⁷² Ancak karşılaştırılan markalar arasında anlamsal, işitsel, görsel başka farklılıklar olması durumunda artık markaların aynılığından bahsedilmeyecek ve benzerliğine ilişkin değerlendirme yapılması gerekecektir.³⁷³ Nihayetinde markalar arasında aynılık veya benzerlik tespit edilirken esas alınması gereken ölçüt, işaretlerin ortalama tüketicide bir bütün olarak uyandırdığı genel izlenim olmalıdır.³⁷⁴ Nitekim ABAD da ortalama tüketicilerin markaları aynı anda nadiren gördüğünü ve çoğu zaman markaları akıllarında kaldığı kadar değerlendirebildiklerini belirterek; eğer bir marka başka bir markanın kopyası ise ve önceki markanın bütün unsurlarını içeriyorsa ya da bütün olarak ortalama tüketiciler üzerinde bıraktığı genel izlenim sonucunda markalar arasındaki önemsiz farklılıklar tüketicilerce ayırt edilemiyorsa, bu markaların birbiri ile aynı olduğunu kabul etmiştir.³⁷⁵ Markaların bütün olarak bıraktıkları izlenim sonucunda ortalama tüketici aralarındaki farkı anlayabiliyorsa, markaların aynı olma durumu ortadan kalkacak ve benzerlik incelemesi yapılması gerekecektir.³⁷⁶

Doktrinde markalar arasındaki benzerlik, markaların bütün olarak toplumda bıraktığı izlenim itibarıyla ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde ses, görüntü veya anlam olarak birbirine yakın olmaları ve bu yüzden karıştırmaya neden olmaları şeklinde tanımlanmaktadır.³⁷⁷ Benzerlik incelemesi marka türlerine göre değişiklik göstermekte ve markalar arasındaki benzerlik de görsel, işitsel ve kavramsal

³⁷⁰ Taklit (t.y), *Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük içinde*, <https://sozluk.gov.tr/>. [Erişim 17.11.2021].; Örnek, (t.y), *Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük içinde*, <https://sozluk.gov.tr/>. [Erişim 17.11.2021].

³⁷¹ Çolak, s. 217.; Dirikkan, s. 174.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I*, s. 396.

³⁷² Çolak, s. 217.; Dirikkan, s. 175.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I*, s. 396.

³⁷³ Çolak, s. 217.; Dirikkan, s. 175.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I*, s. 396.

³⁷⁴ Suluk, Karasu, Nal, s. 187.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 103.; Dirikkan, s. 175.; Uzunallı, s. 63-64.

³⁷⁵ Çolak, s. 123.; ABAD, 08.07.2010., C-588/08, ECLI:EU:C:2010:416.

³⁷⁶ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 103.; Dirikkan, s. 175.

³⁷⁷ Dirikkan, s. 176.; Tekinalp, s. 371.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt I*, s. 396.

(anlamsal) benzerlik olmak üzere çeşitli şekillerde söz konusu olabilmektedir.³⁷⁸ Yargıtay da kararlarında markalar arasında benzerlik ve iltibas (karıştırılma) incelemesi yaparken markalar arasında işitsel, görsel ve kavramsal (anlamsal) benzerlik bulunup bulunmadığına dikkat etmektedir.³⁷⁹ Nitekim Hukuk Genel Kurulu “karıştırılma ihtimalinin; çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın asıl unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçim, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenim, seri içine girmek veya başka bir çağrışım” gibi çeşitli etkenlerden kaynaklandığından bahsederken görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerliklerden de kaynaklanabildiğini belirtmiştir.³⁸⁰

İşitsel benzerlik, markaların telaffuz açısından kulakta bıraktıkları seslerde benzerlik olması halinde genellikle sözcük veya ses markaları bakımından söz konusu olmaktadır.³⁸¹ Koku markalarında ya da sadece şekilden, resimden veya logodan oluşan markalarda işitsel benzerlik söz konusu olmayacaktır.³⁸² Sözcük veya ses markaları arasında işitsel benzerliğin bulunduğu hallerde, yazım veya görünüş bakımından farklılık olsa dahi markalar benzer kabul edilebilmektedir.³⁸³ Aynı dilde ve telaffuzları aynı olan sözcük markalarında işitsel benzerlik yanında anlamsal benzerlik de görülmekte, farklı dilde ve telaffuzları yazılıştan farklı olan sözcük markalarında ise kelimeler benzer olmasa da telaffuzları benzer olması halinde markalar benzer kabul edilmektedir.³⁸⁴ Telaffuzlarının yakınlığı sebebiyle benzerliği tespit edilen markalara örnek olarak verilebilecek bir kararda da Yargıtay; “MOONLIGHT” ve “MOLLIGHT” markaları arasında görsel benzerlik az olmakla birlikte işitsel benzerliğin ciddi anlamda bulunduğu dayanan ilk derece mahkemesi kararının isabetsiz olmadığını belirtmiş ve markalar arasında ortalama alıcılar nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal olarak bıraktıkları genel izlenim itibarıyla

³⁷⁸ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 101. Çolak, s. 218.; Hayrettin Çağlar, *Marka Hukuku: Temel Esaslar*, (Ankara: Adalet Yayınevi, 2013), s. 70.; Uzunallı, s. 64.; Canan Küçükali, *Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi*, (Ankara: Seçkin Yayınları, 2009), s. 101.

³⁷⁹ 11. HD., 27/04/2021, 2020/1440 E., 2021/4138 K.; 11. HD., 03.03.2021, 2020/1518 E., 2021/1975 K.; HGK., 30.03.2021., 2017/26 E., 2021/371 K.

³⁸⁰ HGK., 30.03.2021., 2017/26 E., 2021/371 K.

³⁸¹ Çolak, s. 219., Küçükali, s. 101-102.

³⁸² Çolak, s. 220.

³⁸³ Küçükali, s. 101-102.; Çolak, s. 219.

³⁸⁴ Küçükali, s. 102.

karışıklığa yol açacak şekilde benzerlik bulunduğuna ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararını onamıştır.³⁸⁵ Başka bir kararında da Yargıtay, “Kraft” ve “Craft” markaları için “görsel olarak ortalama tüketicinin marka işaretlerini benzer bulmayacağı ancak aralarında yüksek işitsel benzerlik olduğundan benzer nitelikteki 41. sınıftaki tüm hizmetler bakımından” benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunduğuna yönelik ilk derece mahkemesinin kararını “markalar arasında yüksek düzeyli görsel ve işitsel benzerlik bulunması” sebebiyle onamıştır.³⁸⁶ Aynı şekilde Yargıtay, “PIXELLENCE” ve “XXILENCE” markaları arasında da yüksek derecede görsel ve işitsel benzerlik bulunduğu gerekçesiyle verilen ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.³⁸⁷ Yargıtay tarafından işitsel olarak benzer bulunan markalara örnek olarak PENTİ-P&T, VILEDA-VALEYD, Tic Tac-Zik Zak, ERNET-AİRNET, PIERRE CARDIN-PIERRE CASSİ, CLARION-CRALLIONE, CREATIVE-REACTIVE, COFFE MATE-KAFEMET markaları verilebilir.³⁸⁸ Ancak Yargıtay’ın TEKNOSA, TECHNOSA-TECHNOVA markalarını aralarındaki ciddi işitsel ve sınıfsal benzerliğin varlığına rağmen karışıklığa sebep olacak kadar benzer görmediğine yönelik kararı, karıştırma ihtimali değerlendirmelerinde istikrarlı olmadığını göstermektedir.³⁸⁹

Görsel benzerlik ise karşılaştırılan markalarının harfleri, sözcükleri ile resim, logo, grafik gibi şekil unsurları bakımından göze hitap eden bir benzerliklerinin olması, marka görünümünün veya şekillerinin benzemesi şeklinde tanımlanmaktadır.³⁹⁰ Görsel benzerlik, sadece sözcükten veya sadece şekilden oluşan markalarda görülebileceği gibi şekil ve sözcükten oluşan karma markalarda da görülebilir.³⁹¹ Yargıtay HGK tarafından da KOSKA +dede figüründen oluşan tanınmış marka ile sonradan tescil edilmek istenen HELVACI DEDE +dede figüründen oluşan marka arasında, sözcük unsurları bakımından farklılık olmasına ve markaların biri “kazan ve

³⁸⁵ 11. HD., 27/04/2021, 2020/1440 E., 2021/4138 K.

³⁸⁶ 11. HD., 03.03.2021, 2020/1518 E., 2021/1975 K.

³⁸⁷ 11. HD., 18.11.2020., 2020/644 E., 2020/5154 K.

³⁸⁸ 11. HD. 27.01.2006, 2005/11914 E., 2006/12253 K.; 11. HD., 30.06.1994, 1994/333 E., 1994/5642 K.; 11. HD., 01.06.2006, 2005/4005 E., 2006/6569 K.; 11.HD., 14.04.2008, 2007/2995 E., 2008/4976 K.; 26.09.2009, 2007/14298 E., 2009/9762 K.; 11. HD., 26.11.2007, 2006/12739 E., 2007/14874 K.; 11. HD., 26.01.2009, 2007/11742 E., 2009/741 K.; 11. HD., 16.03.1999, 1998/10243 E., 1999/2265 K.

³⁸⁹ 11. HD., 16.11.2011, 2010/4634 E., 2011/15253 K.; Çolak, s. 224.

³⁹⁰ Çolak, s. 218.; Küçükali, s. 104.; İmirlioğlu, s. 170.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 211.

³⁹¹ Küçükali, s. 104.; Çolak, s. 218.

dede” diğeri “terazi ve dede” figürleri içermesine rağmen, ortalama tüketici nezdinde “dede figürü” içermeleri sebebiyle görsel benzerlik olduğu sonucuna varılmıştır.³⁹²

Kavramsal benzerlik ise karşılaştırılan markaların görsel veya işitsel farklılıkları olsa bile ortalama tüketicinin zihninde bıraktıkları imaj, görsel etki ve konsept bakımından benzer bulunmaları olarak tanımlanabilir.³⁹³ Kavramsal olarak benzer markalara örnek olarak, EUIPO’nun yoğurt kavramını çağrıştırdıklarından aralarında kavramsal benzerlik olduğuna karar verdiği “JO-GURT” ve “LOGURT” markaları verilebilir.³⁹⁴ Nitekim Yargıtay da standart karakterlerle yazılmış olan “COFFEEBUS” ve “KAHVEBÜS” markaları arasında “ortalama düzeyde görsel benzerlik bulunduğu, markaların esaslı unsurları olan “COFFEEBUS/KAHVEBÜS” ibarelerinin ise “otobüs kahve, otobüste satılan veya otobüsle satılan kahve mesajını doğrudan verdiği” markalar arasında yüksek kavramsal benzerlik olduğu” yönünde ilk derece mahkemesince yapılan değerlendirmenin isabetsiz olmadığını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi’nin aynı gerekçe ile verdiği kararı onamıştır.³⁹⁵ Yargıtay’ın davalının MORİNEK markası ve davacının MİLKA, MİLKA + şekil, leylak rengi markaları için verdiği karıştırma ihtimaline ilişkin kararında; markalar görsel ve işitsel olarak farklı da olsalar MORİNEK markasındaki M harfi, MİLKA markalarının M harfi ile yazı stili bakımından aynı olduğundan ve MORİNEK markasının süt ve peynir ürünlerinin mor renkli ambalajlarla satılarak ortalama tüketici zihninde “mor veya leylak renkli bir inek” algısı oluşturulduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmuştur.³⁹⁶ Benzer şekilde Yargıtay tarafından, davalının “CROCODILE+ şekil” marka başvurusundaki kelimenin ortalama tüketici tarafından timsah kelimesinin İngilizcesi olduğu bilindiğinden, kavramsal olarak timsah anlamına gelen CROCODILE markasının ortalama tüketici zihninde davacının LACOSTE firmasına ait “timsah şekli” markasını hatırlattığı için karıştırma ihtimaline yol açacağına hükmedilmiştir.³⁹⁷

³⁹² HGK., 22.05.2013, 2012/11-1569 E., 2013/750 K.

³⁹³ Çolak, s. 225.

³⁹⁴ EUIPO, 07.11.2011, R2103/2011-2, <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>. [Erişim 17.11.2021].

³⁹⁵ 11. HD., 27.01.2021, 2020/1405 E., 2021/500 K.

³⁹⁶ 11. HD., 27.06.2013, 2012/14887 E., 2013/13434 K.

³⁹⁷ 11. HD., 18.01.2007, 2006/11719 E., 2007/372 K.; 11. HD., 12.03.2007, 2006/1246 E., 2007/4266 K.

Uygulamada markalar arasında benzerlik tespit edilirken sadece *işitsel, görsel ve anlamsal* benzerlik olup olmadığına göre karar verilmesi doktrinde eleştirilmiş, ortalama tüketici zihninde bir bütün olarak markaların bıraktığı genel izlenimin ve bu izlenime etki eden bütün unsur ve kriterlerin de dikkate alınması gerektiği; görsel, işitsel ve anlamsal benzerliğin de bu kriterlerden biri olduğu belirtilmiştir.³⁹⁸ Markalar arasında benzerliğin tespitinde dikkat edilmesi doktrinde tavsiye edilen diğer unsurlar da şunlardır; markaların ortalama tüketicide bir bütün olarak uyandırdığı izlenim, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi, önceki markanın ayırt edicilik derecesi, önceki markanın tanınmış olup olmaması, markaların asli ve ayırt edici unsurları ile jenerik unsurlar, çağrıştırmaya ihtimali, ortalama tüketici tarafından bağlantı kurulma ihtimali, markaların benzerliği ile mal veya hizmet benzerliğinin alıcı gözüyle ve denge içerisinde değerlendirilmesi.³⁹⁹

3.3.3. Marka ile Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsama Kriteri

SMK 6/4 uyarınca Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markalara sağlanan korumadan yararlanılabilmesi için, tanınmış marka ile aynı veya benzer nitelikteki başvurunun tanınmış marka ile aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından yapılması şartı aranmaktadır.⁴⁰⁰ Markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin sınıflandırılması ise SMK'nin 11'inci maddesi 3'üncü fıkrada belirtildiği üzere 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katılmamız kararlaştırılan "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşmasına" göre yapılmaktadır. Sınıflandırmada belirli vasıflarına göre mallar 34 sınıfa, hizmetler ise 11 sınıfa ayrılmakta, her sınıf da kendi içinde alt gruplara ayrılmakta ve numaralandırılmaktadır.⁴⁰¹ SMK'nin 11'inci maddesi 4'üncü fıkrasına göre de "mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmemektedir." Başka bir ifade ile mal veya hizmetlerin aynı ya da farklı sınıflarda yer almaları mal veya hizmetlerin aynılığının veya benzerliğinin tespitinde belirleyici olmamaktadır.⁴⁰² Nis

³⁹⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 187.; Uzunallı, s. 63.; Çolak, s. 213.

³⁹⁹ Suluk, Karasu, Nal, s. 187.; Çolak, s. 213.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 129-130. Belirtilen kriterler bakımından ayrıntılı bilgi için bakınız; Suluk, Karasu, Nal, s. 187 vd.; Çolak, s. 213 vd.

⁴⁰⁰ İmirlioğlu, s. 219.; Uzunallı, s. 78.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.; Türk Patent ve Marka Kurumu, *Marka İnceleme Kılavuzu*, s. 384.

⁴⁰¹ Çolak, s. 228.; Uzunallı, s. 70.

⁴⁰² Uzunallı, s. 70.

Anlaşması'nın 2'nci maddesinde de sınıflandırmanın yasal etkisinin Özel Birlik ülkelerinin her biri tarafından belirleneceği ve sınıflandırmanın, tescilli bir markanın koruma sınırlarının değerlendirilmesi veya hizmet markalarının tanınması konusunda özellikle bağlayıcı olmayacağı belirtilmiştir. Aynı maddede, özel birlik ülkelerinin her birinin sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanma hakkına sahip olduğu da düzenlenmiştir.⁴⁰³ Nitekim Yargıtay da birçok kararında “aynı veya benzer mal ve hizmetlerin tayininde, markaların uluslararası sınıflandırması ve onun ulusal hukuka yansıyan sınıflandırmasının esas alınmayacağını” belirterek Nis Anlaşması ile belirlenen ve TÜRKPATENT tarafından düzenlenen sınıflandırmaların aynılık ve benzerlik tespitinde mahkemeler bakımından bağlayıcı olmadığını ortaya koymuştur.⁴⁰⁴

Karşılaştırılan markaların kapsamındaki mal veya hizmetlerin birebir örtüşmesi, özdeş olması halinde veya önceki markanın mal/hizmet listesi, sonraki başvurunun kapsamındaki mal/hizmetleri kapsayan genel bir ifade içeriyorsa mal/hizmetlerin aynılığı söz konusu olmaktadır.⁴⁰⁵ Örnek olarak önceki markanın kıyafetler için tescilli olması ve sonraki marka başvurusunun kazaklar için yapılması halinde bu malların aynı mallar olarak kabul edilmesi verilebilir.⁴⁰⁶ Sonraki marka başvurusunun kapsamındaki mal/hizmetlerin önceki markanın tescilli olduğu belirli mal veya hizmetleri kapsaması halinde de markaların kapsamındaki mal/hizmetlerin aynılığından bahsedilecektir.⁴⁰⁷ Bu durumda, önceki markanın otomobiller için tescil edilmesi ve sonraki marka başvurusunun motorlu kara taşıtları için yapılmış olması halinde aynı malları kapsadıklarının kabulü gerekir.⁴⁰⁸ Ayrıca karşılaştırılan markalardan birinin 35'inci sınıfın 5'inci alt grubunda yer alan “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından tescilli olması (veya tescil başvurusunun yapılmış olması) ve noktalı kısma yazılan mal sınıfının diğer markanın kapsadığı mal sınıflarıyla örtüşmesi

⁴⁰³ Suluk, Dumlupınar Balçık, s. 1475.

⁴⁰⁴ 11. HD., 27.04.2015, 2015/865 E., 2015/5841 K.; 11. HD. 22.11.2011, 2010/5212 E., 2011/15615 K.; 11.HD. 07.07.2011, 2009/8446 E., 2011/8443 K.; 11. HD., 03.12.2009, 2009/9221 E., 2009/12410 K.; 11. HD., 03.07.2008, 2007/6517 E., 2008/8934 K.; 11. HD., 05.02.2007, 2005/13645 E., 2007/1319 K.

⁴⁰⁵ Türk Patent ve Marka Kurumu, *Marka İnceleme Kılavuzu*, s. 392.

⁴⁰⁶ Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 69.

⁴⁰⁷ Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 71.

⁴⁰⁸ Türk Patent ve Marka Kurumu, *Marka İnceleme Kılavuzu*, s. 392.

halinde de markaların kapsadığı malların ayniyeti söz konusu olmaktadır.⁴⁰⁹ Marka İnceleme Kılavuzu'nda bunlara ek olarak “aynı malın veya hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada bilindiği/anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edileceği” belirtilmiştir.⁴¹⁰

SMK 11/4 hükmü uyarınca, mal veya hizmetlerin aynı ya da farklı sınıflarda yer almalarının mal veya hizmetlerin benzerliğinin tespitinde belirleyici olmadığı yukarıda belirtilmişti. Nitekim Yargıtay da birçok kararında “aynı veya benzer mal ve hizmetlerin tayininde, markaların uluslararası sınıflandırması ve onun ulusal hukuka yansıyan sınıflandırmasının esas alınmayacağını” belirterek Nis Anlaşması ile belirlenen ve TÜRKPATENT tarafından düzenlenen sınıflandırmaların aynılık ve benzerlik tespitinde mahkemeler bakımından bağlayıcı olmadığını ortaya koymuştur.⁴¹¹ Bu durumda, karşılaştırılan markaların kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin benzerlik değerlendirmesinde somut olaya göre mal veya hizmetler arasındaki tüm ilişkiler ve özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir.⁴¹² Marka İnceleme Kılavuzu'nda dikkate alınması gereken bu kriterler sınırlı sayıda olmamak üzere; “malların veya hizmetlerin doğası (niteliği), kullanım amaçları, kullanım şekilleri/yöntemleri ile birbirlerinin ikamesi ya da tamamlayıcısı niteliğinde olup olmadıkları, dağıtım kanalları, hitap ettikleri tüketici kesimi ve ticari kaynakları” şeklinde belirtilmiştir.⁴¹³ Doktrinde bunlara ek olarak; malların veya hizmetlerin yararları, özellikleri, birbirleri ile rekabet halinde bulunup bulunmadıkları, tüketicide aynı işletme tarafından üretildiğini/sunulduğunu düşündürecek ölçüde ortak özelliklere sahip olmaları,⁴¹⁴ karşılaştırılan malların veya hizmetlerin benzer ihtiyaçlara yönelik olması, birinin hammadde diğerinin mamul ürün olması, pazar

⁴⁰⁹ A.y.

⁴¹⁰ A.y.

⁴¹¹ 11 HD., 27.04.2015, 2015/865 E., 2015/5841 K.; 11. HD. 22.11.2011, 2010/5212 E., 2011/15615 K.; 11.HD. 07.07.2011, 2009/8446 E., 2011/8443 K.; 11. HD., 03.12.2009, 2009/9221 E., 2009/12410 K.; 11. HD., 03.07.2008, 2007/6517 E., 2008/8934 K.; 11 HD., 05.02.2007, 2005/13645 E., 2007/1319 K.

⁴¹² Çolak, s. 230.

⁴¹³ Türk Patent ve Marka Kurumu, *Marka İnceleme Kılavuzu*, s. 394.; Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 69.

⁴¹⁴ Dirikkan, s. 179-180.

yerlerinde aynı reyon veya raflarda satılması, aynı toptancılarda satılması⁴¹⁵ gibi kriterlere de değinilmiştir.

Yargıtay da çeşitli kararlarında, “mal ve hizmet sınıf ve alt gruplarında benzerlik araştırmasında piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, mal veya hizmetlerin birbiri yerine ikame edilebilme ve rekabet olanaklarının olup olmadığı, birinin diğerini tamamlama imkanı olup olmadığı, mal veya hizmetlerin dağıtım kanallarının ortak olması, aynı veya yan yana raflarda satışa arz edilip edilmediği kullanım yöntemleri, kullanım yöntemleri-amaçları-hedeflenen halk kesiminin aynı olup olmadığı hususları olup, her somut olay için bu hususların araştırılması gerektiğini” belirtmiştir.⁴¹⁶ Belirtilen kriterlerden karşılaştırılan mal ve hizmetler bakımından ortak olanların tespit edilmesinden sonra, mal ve hizmetlerin benzerlik derecelerine karar verilerek aynı, benzer veya farklı olup olmadıklarına karar verilebilir.⁴¹⁷ Yargıtay bu kriterleri göz önünde bulundurarak, benzer ihtiyaçları giderebildikleri, birbirleri yerine ikame edilebildikleri, birbirleri ile karıştırılarak kullanılabildikleri ve birbirlerini tamamlayabildikleri dolayısıyla 32’nci ve 33’üncü sınıflardaki alkollü ve alkolsüz içeceklerin benzer sınıf mallar olduğuna; “geçici konaklama hizmetleri” ile “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetlerinin” iç içe girmiş olup, bu hizmetlerin benzer marka sınıfları olduğuna karar vermiştir.⁴¹⁸ Yargıtay yine başka bir kararında, taraf markaları kapsamındaki ürünler aynı olmasa da bu markaların ürünlerinin yakın raflarda satışa sunulması, günlük hayatta sıkça tüketilen ürünler olması, ortalama tüketicinin davacı “KOROPLAST” markasını sabun, çamaşır suyu, deterjan gibi ürünlerde görmesi halinde taraf markaları arasında işletmesel bağlantı kurabileceği nedenlerinden dolayı; davacı tanınmış KOROPLAST markasının tescilli olduğu “ambalaj ve paketleme malzemeleri, kağıt, karton, plastik, ambalaj malzemeleri, ciltleme malzemeleri, yapıştırıcılar, kağıt havlular, peçeteler, mendiller, çocuk bezleri, süs ve dekorasyon ürünleri, diş fırçaları, saç fırçaları, taraklar gibi” mallar ile davalıya ait KOROPLAST markasının tescilli olduğu “ağartma ve temizlik amaçlı maddeler, parfümeri kozmetik

⁴¹⁵ Çolak, s. 230.

⁴¹⁶ 11. HD., 02.10.2019, 2018/1333 E., 2019/6057 K.; 11. HD., 05.11.2018., 2017/1332 E., 2018/6721 K.; 11. HD., 02.10.2007, 2006/4087 E., 2007/12269 K.

⁴¹⁷ Erman Vatansever, Türk Marka Hukukunda Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Tebliğ ve Tebliğ’de Kullanılan Alt Grup Sistemi Üzerine Değerlendirmeler, *Terazi Hukuk Dergisi*, C. 15, S. 161, (2020), s. 97. <https://www.jurix.com.tr/article/20316>. [Erişim 17.11.2021].

⁴¹⁸ 11. HD., 18.12.2013, 2013/5459 E., 2013/23116 K.; 11. HD., 17.12.2014., 2014/9220 E., 2014/19995 K.

ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler, sabunlar, diş bakım ürünleri, aşındırıcı ürünler, parlatma ve bakım ürünleri” arasında benzerlik bulunduğu hükmetmiştir.⁴¹⁹

Karşılaştırılan markaların malları veya hizmetleri arasındaki aynılık ve benzerliğin tespiti, Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların korunması hususunda önem teşkil etmektedir. Çünkü Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların SMK 6/4 kapsamında korunabilmesi aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından mümkündür.⁴²⁰ Bu tür tanınmışlık esasen Türkiye’de tescilli olmayan yabancı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde de korunabilmesi için getirilmiştir.⁴²¹ Türkiye’de tescilli olan tanınmış markalar; aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından SMK 5/1-ç, 6/1 ve 6/5 kapsamında, maddelerdeki şartların bulunması halinde, koruma görecektir ve aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından korunabilmesi için Paris Sözleşmesi anlamında tanınmışlığa ihtiyaç duymayacaklardır.⁴²²

Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markalara sağlanan koruma kapsamı aynı veya benzer mal ve hizmetler olduğundan, hükmün kapsamının Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından korunacak şekilde genişletilmemelidir.⁴²³ Çünkü farklı mal veya hizmetler bakımından tanınmış markalara sağlanan koruma ise farklı şartlara bağlanarak SMK 6/5 hükmünde düzenlenmiş ve bu koruma Türkiye’de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış tanınmış markalara sağlanmıştır.⁴²⁴ Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış marka Türkiye’de tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olması halinde SMK 6/5 hükmündeki diğer koşulları da sağladığı takdirde, farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması sağlanabilir.⁴²⁵

⁴¹⁹ 11. HD., 02.10.2019, 2018/1333 E., 2019/6057 K.

⁴²⁰ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1032.; İmirlioğlu, s. 219.; Uzunallı, s. 78.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 152.

⁴²¹ Dirikkan, s. 65.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92.; Tekinalp, s. 352.; Çolak, s. 177.

⁴²² Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1032.; Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 2205.

⁴²³ Tekinalp, s. 351.; Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1035.; Dirikkan, s. 71.; Ertem, s. 61.

⁴²⁴ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1035.; Uzunallı, s. 78.; İmirlioğlu, s. 219. SMK 6/5 ile sağlanan korumadan 4’üncü Bölümde detaylıca bahsedilecektir.

⁴²⁵ Uzunallı, s. 78.; Dirikkan, s. 71.; Gürbüz Güngör, s. 305. SMK 6/5 hükmünün Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların Türkiye’de tescilini teşvik etmek için bu şekilde düzenlendiği görüşü için bakınız; İmirlioğlu, s. 219 dn. 731.

BÖLÜM IV

MARKANIN TÜRKİYE’DE ULAŞTIĞI TANINMIŞLIK SEVİYESİ NEDENİYLE KORUMA

4.1. GENEL OLARAK

Daha önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olan bir markanın aynısı veya benzeri; aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından bir başkası tarafından tescil edilemezken, farklı mal veya hizmetler bakımından marka olarak tescil edilebilmektedir.⁴²⁶ Ancak bu konuda istisna olarak, tanınmış markaların aynısının veya benzerinin farklı mal veya hizmetler için de tescilinin engellenebilmesi için SMK’nin 6’ncı maddesi 5’inci fıkrasında bir hüküm getirilmiştir.⁴²⁷ Bu hüküm uyarınca; “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle **haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği** veya **ayırt edici karakterinin zedelenebileceği** hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” Mülga MarkHK döneminde 8’inci madde 4’üncü fıkrada ise bu hususta düzenleme içeren hüküm şöyledir: “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği

⁴²⁶ Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 73.; Sabih Arkan, *Ticari İşletme Hukuku*, (25’inci Baskı), (Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2019), s. 310.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 155.; Poroy, Yasaman, s. 410.

⁴²⁷ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 310-311.

durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” Görüldüğü üzere, mülga MarKHK’deki bu hüküm SMK’ye alınırken; sonraki tescil başvurusunun haklı sebebe dayanması halinin saklı tutulacağını ve başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın korumanın sağlanacağını belirten eklemeler yapılarak 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifinin, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddelerine ve TRIPS’e uyum sağlanmıştır.⁴²⁸

Nispi tescil engeli olarak düzenlenmiş SMK 6/5 hükmünün uygulanabilmesi için, madde hükmünden çıkarılan bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.⁴²⁹ SMK 6/5 hükmünden yararlanılabilmesi için ilk olarak tescilli veya tescil başvurusu daha önce yapılmış ve Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın bulunması gerekmektedir.⁴³⁰ Türkiye’de tescilli olmayan veya tescil başvurusu yapılmayan tanınmış marka sahipleri bu hükümdeki korumadan yararlanamayacaktır.⁴³¹ SMK 6/5 hükmünden yararlanılabilmesi için gerekli şartlardan ikincisi de Türkiye’de tescilli veya tescil başvurusu daha önce yapılmış olan tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın aynısının veya benzerinin kullanıldığı sonraki bir marka başvurusunun varlığıdır.⁴³² Ayrıca üçüncü şart olarak, sonraki markanın tescilinin Türkiye’de tanınmış markanın ününden haksız bir yarar sağlanabileceği veya itibarına zarar verilebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerinden birine sebep olması ya da gelecekte sebep olma ihtimalinin varlığı gerekmektedir.⁴³³ Doktrinde, Yargıtay’ın ve ABAD’ın bazı kararlarında⁴³⁴ SMK 6/5’te belirtilen tanınmış markanın ününden haksız yarar

⁴²⁸ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 312.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; İmirlioğlu, s. 210.; İmirlioğlu, s. 210 dn. 703.; Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 74.; Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

⁴²⁹ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 210-211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴³⁰ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Çolak, s. 316-317., Hacıömeroğlu, İnce, s. 95.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 219.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴³¹ Hacıömeroğlu, İnce, s. 90.; İmirlioğlu, s. 219.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴³² İmirlioğlu, s. 209.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 90.; Uzunallı, s. 82.

⁴³³ Çolak, s. 318.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴³⁴ 11. HD., 29.04.2021, 2020/314 E., 2021/4256 K.; 11. HD., 25.09.2019., 2018/4237 E., 2019/5826 K.; 11. HD., 05.11.2018, 2018/3981 E., 2018/6782 K.; 11. HD., 08.01.2018, 2016/5803 E., 2018/23 K.; ABAD, 22.06.2000., C-425/98 Marka Mode CV v Adidas AG and Adidas Benelux BV., ECLI:EU:C:2000:33.; ABAD, 23.10.2003., C-408/01 Adidas Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd [2003], ECLI:EU:C:2003:582.

sağlanması, itibarının zarar görmesi ve ayırt edici niteliğinin zedelenmesi halleri “sulandırma (dilution)” olarak adlandırılmaktadır.⁴³⁵ SMK’nin 6’ncı maddesinin gerekçesinde de “Maddenin 5’inci fıkrasında tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu TRIPS ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak düzenlenmiştir” ifadesi kullanılarak sulandırma terimine değinilmiştir.⁴³⁶ SMK 6/5’teki korumanın tanınmışlık düzeyine ulaşmış markaya sağlanması için dördüncü şart olarak, sonraki tescil başvurusunun haklı bir sebebe dayanmaması da gerekmektedir.⁴³⁷ Sonraki marka başvurusunun haklı sebebe dayanması halinde önceki marka sahibi kendisine sağlanan itiraz hakkını ileri süremeyecektir.⁴³⁸ SMK 6/5’te belirtilen bu dört şartın tamamının sağlanması halinde, Türkiye’de tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli markanın kapsadığı mal ve hizmetler ile aynı, benzer veya farklı mal ve hizmetler bakımından yapılmış olsa da reddedilecektir.⁴³⁹

4.2. KORUMA ŞARTLARI

4.2.1. Tescilli veya Tescil Başvurusu Yapılmış ve Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Marka

SMK’nin 6’ncı maddesi 5’inci fıkrası ile sağlanan korumadan yararlanılabilmesinin ilk şartı, itiraza gerekçe gösterilen markanın Türkiye’de tanınmış ve itiraz edilen

⁴³⁵ Hamdi Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II*, (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005), 24.; Şaban Kayıhan, “Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka”, *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 7, S. 1 – 2., (2003), s. 444. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1879940>. [Erişim 17.11.2021].; Özkök, s. 68.; Dilmaç, s. 112.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 89.; Çolak ise bu üç hal için sulandırma başlığını kullansa da asıl sulandırma halinin “ayırt edici karakterin zedelenmesi” olduğunu belirtmiştir. Bakınız; Çolak, s. 317.

⁴³⁶ Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].; **Bu çalışmada bundan sonra “tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, itibarının zarar görmesi ve ayırt edici niteliğinin zedelenmesi halleri” ifadesi yerine “sulandırma halleri” ifadesi kullanılacak ve bu haller ilerleyen bölümlerde sulandırma başlığı altında açıklanacaktır.**

⁴³⁷ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Suluk, Karasu, Nal, s. 201.; Uzunallı, s. 88.; İmirlioğlu, s. 211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156. SMK 6/5’te yer alan haklı sebep kavramı “4.2.4. Haklı Sebebe Dayanma İstisnası” başlıklı kısımda ayrıca açıklanacaktır.

⁴³⁸ Uzunallı, s. 88.; Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 312.

⁴³⁹ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Uzunallı, s. 82.; Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 74.

başvurudan önceki tarihte Türkiye’de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış bir marka olmasıdır.⁴⁴⁰ Yargıtay’a göre de Türkiye’de tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde korunabilmesi için tanınmışlık düzeyine ulaşmış bulunduğu mal veya hizmet sınıfı için TÜRKPATENT nezdinde tescilli olması veya tescil başvurusu yapılmış olması gerekir.⁴⁴¹ Nitekim, TRIPS 16/3 maddesinde Paris Sözleşmesi’ndeki tanınmış markaların da farklı mal veya hizmetler bakımından korunabilmesi için belirtilen diğer şartlar yanında koruma talep edilen ülkede tescilli olması şartı aranmaktadır.⁴⁴² Markanın kullanılmaya başlandığı, tanınmışlık da kazandığı ancak tescil başvurusunun sonraki aşamaya bırakıldığı haller için mülga MarkHK 8/4 ve SMK 6/5 düzenlemelerinde “tescil başvurusu yapılmış olan” tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalara da yer verilmiştir.⁴⁴³

Tanınmış marka kavramı ile ilgili olarak SMK’de 6’ncı maddenin 4’üncü ve 5’inci fıkralarında sırasıyla, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki “tanınmış marka”⁴⁴⁴ ve “markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadelerinin kullanıldığı yukarıda belirtilmiştir.⁴⁴⁵ SMK’de “Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka”dan ve mülga MarkHK’de de “toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka”dan bahsedilmesi sebebiyle bu kavramlar ile “tanınmış marka” kavramları arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı yönünde doktrinde görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.⁴⁴⁶

⁴⁴⁰ İmirlioğlu, s. 210, 219.; Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Çolak, s. 316-317., Hacıömeroğlu, İnce, s. 95.; Uzunallı, s. 82.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; Dirikkan, s. 244-245.; **Bu çalışmada bundan böyle bu tür markalar için “Türkiye’de tanınmış marka” ifadesi kullanılacaktır.**

⁴⁴¹ 11. HD., 21.09.2012., 2011/6788 E., 2012/14006 K.; HGK., 29.01.2016., 2015/3127 E., 2016/114 K.

⁴⁴² Dirikkan, s. 71.; Uzunallı, s. 78.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 92 dn. 97.; Meran, s. 141-142.; Eyüboğlu, s. 113.; Çolak, Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar, s. 39.; Gürbüz Güngör, s. 305. Bakınız.; 3.2.1.3. “Tanınmış Markanın Aynı veya Benzer Mallar Bakımından Kullanılması”

⁴⁴³ Hacıömeroğlu, İnce, s. 95.

⁴⁴⁴ “PARİS SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI” başlıklı 3’üncü bölümde “Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar”dan ayrıca bahsedilmiştir.

⁴⁴⁵ “TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI” başlıklı 2’nci bölümde “2.1. Tanınmış Marka Kavramı” alt başlığında belirtilmiştir.

⁴⁴⁶ Çolak, s. 182.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 284.; Tekinalp, s. 362.; Poroy, Yasaman, s. 395.; Dirikkan, s. 195.

Tekinalp “toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka” ile “tanınmış marka” kavramlarının farklı olduğunu, tanınmış markanın daha dar bir kavram olduğunu ve tanınmışlık derecesinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.⁴⁴⁷

Poroy ve Yasaman ise tanınmış marka ile toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın tanınmışlık derecelerinin çok yakın olduğundan hatta bu kavramların özdeş olduğundan bahsetmiştir.⁴⁴⁸

Çolak’a göre “tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” ile “tanınmış marka” kavramları bakımından sadece tanınmışlık düzeylerinde farklılık bulunmaktadır, bu iki kavram farklı değildir, bir markanın tanınmış marka olmamasına rağmen tanınmışlık düzeyine ulaşmış olması mümkün değildir, tanınmış marka kavramı tektir ve kanunda “tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” kavramı kullanılırken tanınmışlık derecesinin güçlü olması gerektiği belirtilmek istenmiştir.⁴⁴⁹

Dirikkan da mülga MarKHK’de toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın korunmasını düzenleyen 8/4 maddesinin 89/104 sayılı AB Marka Direktifinin tanınmış marka korumasına ilişkin hükümleri esas alınarak düzenlendiğinden mülga MarKHK 8/4 maddesinin de “tanınmış markalara” yönelik bir koruma sağladığından bahsetmiştir.⁴⁵⁰

Yargıtay da çeşitli kararlarında, tanınmış markalar arasında yasal anlamda bir tanınmışlık derecesi mevcut olmadığını, yasada olmayan bir olguya yer verilmek suretiyle tanınmış markaları derecelere ve basamaklara ayırıp “tanınmış marka-Türkiye’de tanınmış marka” gibi ayırımlara gitmenin doğru olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden de tanınmış marka için açıklanan kıstasların, toplumda (Türkiye’de) tanınmışlık düzeyine erişmiş marka için de geçerli olduğunu bu yönden arada fark bulunmadığını açıklamıştır.⁴⁵¹

Bu sebeple SMK’nin 6/4 ve 6/5 maddelerinde “tanınmış marka” ve “Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” şeklinde farklı kavramlarla belirtilse de tüm

⁴⁴⁷ Tekinalp, s. 362.

⁴⁴⁸ Poroy, Yasaman, s. 395.

⁴⁴⁹ Çolak, s. 182.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 284.

⁴⁵⁰ Dirikkan, s. 195.

⁴⁵¹ 11. HD. T. 06.03.2007., 2006/13097 E., 2007/4024 K.; 11 HD. 03.04.2007., 2005/14028 E., 2007/5223 K. Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, <https://www.sinerjimevzuat.com.tr>. [Erişim 17.11.2021].

tanınmış markalara tanınmışlığın belirlenmesinde uygulanacak kriterler, daha önce de bahsedildiği üzere WIPO ve TÜRKPATENT nezdinde belirlenen tanınmışlık kriterleridir.⁴⁵² Bu kriterlere göre de gerek SMK 6/4'te belirtilen Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın gerekse SMK 6/5'te belirtilen Türkiye'de tanınmış markanın toplumun ilgili kesiminde tanınması yeterlidir.⁴⁵³ Nitekim SMK'nin 6'ncı maddesinin gerekçesine göre de “madde metninde her ne kadar Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi ifadesi geçmekteyse de bu ifadeden markanın tüm Türkiye'de tanınmış olması gerektiği anlamı çıkmamakta, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.” İmirlioğlu'nun da belirttiği üzere, mülga MarkHK'nin 8/4 maddesinde “toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” tabiri kullanılırken SMK'nin 6/5 maddesinde “Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka” tabiri kullanılmasında coğrafi sınırların kesin bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmış, kavramsal herhangi bir fark oluşturulması amaçlanmamıştır.⁴⁵⁴

Markanın tanınmış olması her koşulda bütün mal veya hizmet sınıfları bakımından korunacağı anlamına gelmediği gibi, tanınmış markaların tanındığı sektör dışındaki hiçbir mal veya hizmet bakımından korunmayacağına yönelik görüş de hatalı olacaktır.⁴⁵⁵ Markanın SMK 6/5 anlamında farklı mal veya hizmetler bakımından korunabilmesi için sadece tanınmış olması yetmemekte, maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması gerekmektedir.⁴⁵⁶

Bir tanınmış markanın tanınmışlık derecesi ve ayırt edici gücü yeteri kadar güçlü değilse, tescilli olmadığı mal veya hizmetler bakımından sonraki başvuruda kullanılması halinde, bu mal ve hizmetler tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmet sektörüne de uzak ise SMK 6/5'teki diğer şartları sağlamadığından tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler için korunmaya değer olmadığı düşünülebilir.⁴⁵⁷ Markanın tanınmışlık derecesinin ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması halinde;

⁴⁵² İmirlioğlu, s. 220.; Çolak, s. 180.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 51.; Dirikkan, s. 57. Bakınız: “3.2.1.2. Tanınmış Bir Markanın Olması”

⁴⁵³ Suluk, Karasu, Nal, s. 199.; İmirlioğlu, s. 220.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; Çolak, s. 180.; Çolak, Paris Sözleşmesi'ndeki Tanınmış Markalar, s. 51.; Dirikkan, s. 57.

⁴⁵⁴ İmirlioğlu, s. 216.

⁴⁵⁵ Suluk, Karasu, Nal, s. 200.; Çolak, s. 342.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 287.; İmirlioğlu, s. 211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴⁵⁶ Suluk, Karasu, Nal, s. 200.; Çolak, s. 342.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 287.; İmirlioğlu, s. 211.

⁴⁵⁷ Çolak, Farklı Sınıflar, s. 287.

aynısının veya benzerinin tescilli olduğu mal veya hizmetlerle tamamen ilgisiz mal veya hizmetler bakımından başka bir marka başvurusunda kullanılması, tanınmış markanın itibarından haksız yararlanmaya veya itibarının zedelenmesine veya ayırt edici karakterinin zedelenmesine sebep olacak ve tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler bakımından da korunması gerekecektir.⁴⁵⁸

Yargıtay da bir tanınmış markanın hangi tür mal ve hizmetler yönünden başkaları adına tesciline engel olabileceği hususunun, markanın tanınmışlık düzeyine ve SMK'nin 6/5 maddesinde sayılan risklerin varlığına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtmiştir.⁴⁵⁹ Aynı kararında Yargıtay, sonraki tarihli markanın başvuru tarihi esas alınarak, markanın tanınmış olup olmadığının ve tanınmışlık düzeyinin de her bir dosyada bunu ileri süren tarafça ve dosyaya sunulacak delillerle ispat edilmesi gerektiğini izah etmiştir.⁴⁶⁰ Bu yüzden somut olaya göre değerlendirme yapılarak sonraki markanın sulandırma hallerinden herhangi birine sebep olup olmadığı ve SMK 6/5'teki koşulları sağlayıp sağlamadığı tespit edilmelidir.⁴⁶¹

Somut olaylarda sulandırma hallerine ilişkin inceleme yapılırken tanınmış markanın tanınmışlık statüsünü elde ettiği zamanın belirlenmesi de önem arz etmektedir.⁴⁶² Çünkü tanınmışlığın elde edilmesinden sonra yapılan tescil başvurularına karşı SMK'nin 6/5 maddesi ile sağlanan korumadan yararlanılabilir, tanınmışlık statüsü kazanılmadan önce başkaları tarafından yapılmış başvurular ve tesciller kazanılmış haklar çerçevesinde korunacaktır.⁴⁶³ Yargıtay da bir kararında, mülga MarKHK 8/4 (SMK 6/5) uyarınca markanın tanınmış olduğuna dayalı iddianın ancak tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonraki tarihlerde tescil başvurusu yapılan ve tescili gerçekleşen markalara karşı ileri sürülebileceğini belirttikten sonra aksini kabul etmenin; başvuru konusu işaret ve kapsadığı sınıflar bakımından tescil başvurusuyla kazanılan öncelik ilkesine uygun düşmeyeceğini, tanınmış marka korumasından önce kazanılmış bir hakkın ortadan kaldırılması sonucuna yol açacağını ve bunun Türk Medeni Kanunu 2'nci maddesine aykırılık oluşturacağını ifade etmiştir.⁴⁶⁴

⁴⁵⁸ Suluk, Karasu, Nal, s. 200.

⁴⁵⁹ 11. HD., 03.03.2021, 2020/1913 E., 2021/1928 K.

⁴⁶⁰ 11. HD., 03.03.2021, 2020/1913 E., 2021/1928 K.

⁴⁶¹ Suluk, Karasu, Nal, s. 200.; İmirlioğlu, s. 211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁴⁶² Çolak, s. 346.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 162.

⁴⁶³ Çolak, s. 346.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 162.

⁴⁶⁴ 11. HD., 15.02.2008, 2008/755 E., 2008/2033 K.

4.2.2. Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri

SMK 6/5'te belirtildiği üzere, Türkiye'de tanınmış markanın bu madde kapsamındaki korumadan yararlanabilmesi için aynısının veya benzerinin başka bir marka tescil başvurusunda kullanılması gerekmektedir.⁴⁶⁵ Tanınmış marka ile sonraki marka arasında aynılık veya benzerlik tespit edilirken benzerliğin karıştırma ihtimaline yol açacak düzeyde olması gerekmemekte, sonraki başvurunun yalnızca tanınmış markanın aynısından veya benzerinden oluşması SMK 6/5'te yer alan diğer şartların tespitine geçmek için yeterli olmaktadır.⁴⁶⁶ Toplumun ilgili kesiminin markalar arasında düşünsel bir bağlantı, bir link kurması halinde markalar arasında düşük bir benzerlik olsa bile SMK 6/5'teki diğer şartların tespitine geçilebilecektir.⁴⁶⁷ Nitekim ABAD da SMK 6/5'e karşılık gelen 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü 8/5 maddesindeki ve mülga MarKHK 8/4'e karşılık gelen 89/104 sayılı AB Marka Direktifi 5/2 maddesindeki benzerlik için, karıştırma ihtimalinin bulunması gerekmediğini ve markalar arasında toplumun ilgili kesimi tarafından bir bağlantı kurulmasını sağlayacak şekilde düşük derecede benzerlik olmasının yeterli olduğunu belirtmiştir.⁴⁶⁸

Yargıtay, SMK 6/5 (mülga MarKHK 8/4) kapsamında markalar arasında aranan benzerlik ile karıştırma ihtimaline sebep olacak derecede benzer olmanın farklı kavramlar olduğunu ve SMK 6/5 kapsamında benzerlik için, ortalama tüketicilerin sonraki marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması gerektiğini izah etmiştir.⁴⁶⁹ Ancak Yargıtay bu kararı ile çelişkili olarak, "TAÇ" tanınmış markası için mülga MarKHK 8/4 (SMK 6/5) kapsamında koruma talep edildiği davada "TAÇ" ve "TAÇ XENTA301" markaları arasında işitsel ve görsel benzerlik bulunmasına rağmen markalar arasında karıştırma ihtimaline yol açacak derecede benzerlik aradığından aralarında benzerlik olmadığına hükmetmiştir.⁴⁷⁰ Markalar arasında belirtilen şekilde düşünsel bir bağlantının kurulup kurulmadığı da somut olayın tüm özellikleri dikkate

⁴⁶⁵ İmirlioğlu, s. 209, 263.; Uzunallı, s. 82.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 90.

⁴⁶⁶ İmirlioğlu, s. 212, 264.; Çolak, s. 317,328.; Uzunallı, s. 82.

⁴⁶⁷ Çolak, s. 317.; Dirikkan, s. 240-242.

⁴⁶⁸ ABAD, 21.05.2015., T-145/14., ECLI:EU:T:2015:303.; ABAD, 18.06.2009., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.; ABAD, 23.10.2003., C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582.

⁴⁶⁹ HGK., 02.04.2014., 2013/11-656 E., 2014/427 K.; HGK, 27.04.2021., 2017/18 E., 2021/532 K.

⁴⁷⁰ 11. HD., 0.06.2010., 2010/14590 E., 2012/6235 K.

alınarak ortalama tüketici kitlesinin algısına göre belirlenmelidir.⁴⁷¹ Çolak’a göre düşünsel bağlantının tespitinde dikkate alınması gereken özellikler ise şunlardır: “markanın tanınmışlık derecesi, bu tanınmışlığın kendi sınıfının dışına taşıp taşmadığı, ayırt edici gücü, karıştırma ihtimali, markalar arasında benzerlik derecesi, mal ve/veya hizmet sınıflarının yakınlığı veya uzaklığı, benzemezliği, piyasada tanınmış markanın tanındığı sektör gibi faktörler.”⁴⁷²

Bu çalışmada SMK 6/4 kapsamındaki marka ile aynı veya benzer olma kriteri açıklanırken aynılığın ve benzerliğin hangi durumlarda söz konusu olduğuna yönelik verilen bilgiler SMK 6/5 kapsamında da geçerli olduğundan tekrar bahsedilmeyecektir.⁴⁷³ Ancak tanınmış markaya SMK 6/5 kapsamında koruma sağlanırken, markalar arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzerlik aranmaması ve markalar arasında ortalama tüketicilerin düşünsel bir bağlantı kurmasının yeterli olması, SMK 6/4 bakımından aranan benzerlik ile önemli bir fark oluşturduğundan tekrar etmek yerinde olacaktır.⁴⁷⁴ Bununla birlikte, SMK’nin 6/5 maddesinde tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka başvurusunda kullanımı belirtildiğinden, markalar arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı hallerde bu madde anlamında korumadan yararlanılamayacaktır.⁴⁷⁵

4.2.3. Sulandırma Halleri

4.2.3.1. Genel Olarak

Türkiye’de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka başvurusunda kullanılarak tescil edilmek istenmesi halinde, SMK 6/5 uyarınca sağlanan korumadan tanınmış markanın yararlanabilmesi için maddede belirtilen sulandırma hallerinden birinin somut olayda gerçekleşmesi veya gelecekte ortaya çıkma ihtimali olduğunun ispatlanması gerekmektedir.⁴⁷⁶ SMK 6/5’te belirtilen tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, itibarının zarar görmesi ve ayırt

⁴⁷¹ Çolak, Farklı Sınıflar, s. 291.

⁴⁷² A.g.e., s. 290-291.

⁴⁷³ Bakınız: “PARİS SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANINMIŞ MARKANIN KORUNMASI” başlıklı 3’üncü bölümün “3.3.1. Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri” başlıklı kısmında yapılan açıklamalar.

⁴⁷⁴ İmirlioğlu, s. 264.; Çolak, s. 317,328.; Dirikkan, s. 240-242.; Uzunallı, s. 82.

⁴⁷⁵ Çolak, s. 329.

⁴⁷⁶ Çolak, s. 317.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 288.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 211.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları II*, s. 24.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; Özkök, s. 68.; Dilmaç, s. 112.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 89.

edici niteliğinin zedelenmesi halleri için doktrinde, SMK'nin 6'ncı maddesinin gerekçesinde, Yargıtay'ın ve ABAD'ın bazı kararlarında “sulandırma” terimi kullanıldığı daha önce belirtilmişti.⁴⁷⁷ Yargıtay HGK bir kararında, sulandırma tanımı ile ilgili olarak Yasaman'a atıf yapmak suretiyle şu yaklaşımı benimsemiştir:

“Aynı tür mal veya hizmette kullanılmamasına rağmen, tanınmış markanın garanti (güven) ve/veya reklam gücünden yararlanılarak tanınmış markanın itibarına zarar verilir. Markanın birden çok farklı markada kullanılması tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalmasına sebebiyet verebilir. Buna markanın sulanması (dilution) denir. Tanınmış marka tüketicinin gözünde malın veya hizmetin kaynağını belirtir. Markanın bu reklam gücü ve tüketici nezdinde oluşturduğu güven, malın satılmasında en önemli etkidir. Olayların büyük çoğunluğunda tanınmış marka ile markayı üreten firma, tüketici veya alıcıların gözünde özdeşleşir. Tanınmış markanın farklı mallarda kullanılması halinde tüketici bildiği ve güvendiği markayı üreten firmanın farklı alanlarda da üretim veya pazarlama yaptığını düşünür. Bu zihinsel bağlantı markaya odaklanan tüketicinin ilgisini dağıtabilir. Farklı mal veya hizmetlerde kullanılan markalar tanınmış markaya nazaran düşük kalitede ise, bundan tanınmış marka da zarar görebilir. Bu şekilde, marka itibarını yitirebilir veya en azından itibarı erozyona uğrar. Bu hale doktrinde markanın sulanması (dilution) adı verilmektedir.”⁴⁷⁸

Çolak tarafından da sulandırma “tanınmışlık derecesi ve ayırt ediciliği yüksek ve tüketici zihninde güven, kalite, reklam bakımından ani bir çağrışım yapabilen tanınmış markanın, başkaları tarafından farklı mal veya hizmetlerde kullanımı sonucunda, ayırt edici karakterin erozyona uğraması, markanın sıradanlaşması, cazibesini ve çekim gücünü kaybetmesi, tanınmışlığın sömürülmesi, ayırt ediciliğinden ve ününden haksız yararlanılması” yanında “marka ile verilen psikolojik mesajın bozularak değiştirilmesi” şeklinde

⁴⁷⁷ 11. HD., 29.04.2021, 2020/314 E., 2021/4256 K.; 11. HD., 25.09.2019., 2018/4237 E., 2019/5826 K.; 11. HD., 05.11.2018, 2018/3981 E., 2018/6782 K.; 11. HD., 08.01.2018, 2016/5803 E., 2018/23 K.; ABAD, 22.06.2000., C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV., ECLI:EU:C:2000:33.; ABAD, 23.10.2003., C-408/01 Adidas Salomon AG v. Fitnessworld Trading Ltd [2003], ECLI:EU:C:2003:582.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları II*, (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005), s. 24.; Özkök, s. 68.; Dilmaç, s. 112.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 89.; Çolak ise bu üç hal için genel olarak sulandırma kavramını kullansa da asıl sulandırma halinin “ayırt edici karakterin zedelenmesi” olduğunu belirtmiştir. Bakınız, Çolak, s. 317.

⁴⁷⁸ Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*, s. 414.; HGK., 08.04.2015., 2013/1885 E., 2015/1161 K.

tanımlanmıştır.⁴⁷⁹ Tanımda yer alan bu durumların gerçekleşmesi ile de markanın tanıtım, yatırım ve iletişim fonksiyonlarının zarar gördüğü düşünülmektedir.⁴⁸⁰

Doktrinde; yatırım, iletişim ve tanıtım fonksiyonlarının da kabul edilip korunması gerektiği düşüncesiyle “sulandırmaya karşı korumanın” ortaya çıktığı belirtilmektedir.⁴⁸¹ Nitekim, daha önce markanın tanıtım, yatırım ve iletişim fonksiyonları hakkında bilgi verilirken değinildiği üzere,⁴⁸² ABAD’ın 22.09.2011 tarihli “INTERFLORA” kararı bu duruma örnek teşkil etmektedir.⁴⁸³ Somut olayda, tanınmış olan “INTERFLORA” markasının, “MARKS & SPENCER” web sitesinin sponsor bağlantılar kısmında görülmesini sağlayacak şekilde, anahtar kelime olarak internet arama motorlarında kullanılmasında da “MARKS&SPENCER” firmasının tanınmış marka olan “INTERFLORA”nın gücünden yararlanmak için marka sahibinin *markasının cazibesini, itibarını ve prestijini korumak, imaj yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği tanıtım ve yatırım çabasını* herhangi bir maddi tazminat ödemedi, bu konuda kendi çabasına gerek duymadan kullandığından üçüncü tarafın bu şekilde elde ettiği avantajın haksız olduğuna; bu kullanımın da “INTERFLORA” markasının ayırt edici karakterine ve itibarına zarar verdiğine ve tanınmışlığından haksız yarar sağladığına karar verilmiştir. Mahkeme ayrıca “INTERFLORA” markasının aynısının, tescilli olduğu mal ve hizmetlerin aynısı bakımından, rakip firma tarafından internet arama motorlarında anahtar kelime olarak kullanılması halinde, markanın fonksiyonlarından birinin zarar görmesi söz konusu olursa marka sahibinin bu kullanımı engelleme hakkı olduğuna ve bu şekildeki kullanımın markanın kaynak gösterme fonksiyonu yanında yatırım fonksiyonunu da olumsuz etkilediğine hükmetmiştir.⁴⁸⁴ ABAD başka bir kararında da reklam (tanıtım) fonksiyonunun tanınmış markalar bakımından çok daha etkili olduğuna, rakip firmaların da bu markaların tanınmışlığının sağladığı reklam gücünden haksız biçimde yararlanmaya çalışıp tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar verebileceğine değinmiştir.⁴⁸⁵

⁴⁷⁹ Çolak, s. 317.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 276.

⁴⁸⁰ Çolak, s. 318.; Kayıhan, “Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka”, s. 428, 444.

⁴⁸¹ Hacıömeroğlu, İnce, s. 77.

⁴⁸² Bakınız: “1.3.3. Yatırım, Tanıtım (Reklam) ve İletişim Fonksiyonları”

⁴⁸³ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.

⁴⁸⁴ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.

⁴⁸⁵ ABAD, 23.03.2010., C-238/08, ECLI:EU:C:2008:389.

SMK 6/5 kapsamında korumadan yararlanılabilmesi için somut olayda belirtilen sulandırma hallerinden birinin gerçekleşmesi veya gelecekte ortaya çıkma ihtimali olduğunun ispatlanması gerekmekte, bu konuda da gelecekte ortaya çıkabileceğine ilişkin ciddi bir tehlikenin söz konusu olduğunun ispatlanması yeterli olacaktır.⁴⁸⁶ Yargıtay da SMK'nin 6/5 (mülga MarKHK 8/4) maddesindeki sulandırma hâllerin varlığı için, Türkiye'de tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında kurduğu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle sulandırma hallerine yol açılması gerektiğini belirtmiştir.⁴⁸⁷ Doktrinde de sulandırma hallerinden olan ayırt edici karakterin zedelenmesinde soyut olarak zedelenme ihtimalinin değil de ortalama tüketicilerin tanınmış markaya karşı davranışlarında değişiklik olması konusunda somut ve yakın bir tehlikenin olması gerektiği belirtilmiştir.⁴⁸⁸ Nitekim ABAD da sonraki markanın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verdiğinin veya vereceğinin ispatlanması gerektiğini, bunun için de önceki markanın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ortalama tüketicisinin ekonomik davranışında bir değişiklik olduğunun veya gelecekte böyle bir değişikliğin meydana gelme olasılığının ciddi olduğunun ispatlanması gerektiğini açıklamıştır.⁴⁸⁹

Daha önce belirtildiği üzere, somut olayda sulandırma hallerinden yalnızca birinin bulunması SMK 6/5 anlamında nispi ret nedeninin varlığı için yeterli olmakta iken, sulandırma hallerinden hepsinin bir arada bulunduğu veya ikisinin birlikte bulunduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir.⁴⁹⁰ Örneğin; "SÜTAŞ" markasının bir başkası tarafından çiklet ürünleri bakımından tescil ettirilmek istenmesi halinde tanınmışlıktan haksız yararlanma ve ayırt edici karakterin zedelenmesi halleri birlikte ortaya çıkarken, "PINAR" markasının gıda sektöründe çiklet ürünleri için tescil edilmek istenmesinde zaten gıda sektöründe tescilli olduğundan itibarının zarara uğraması ve

⁴⁸⁶ Çolak, s. 334.; Çolak, s. 317.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 288.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 211.; Yasaman, *Bilirkişi Raporları II*, s. 24.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; Özkök, s. 68.; Dilmaç, s. 112.; Hacıömeroğlu, İnce, s. 89.

⁴⁸⁷ HGK., 27.04.2021., 2017/18 E., 2021/532 K.

⁴⁸⁸ Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 76.

⁴⁸⁹ ABAD, 27.11.2008, C-252/07, Intel Corporation, ECLI:EU:C:2008:655.

⁴⁹⁰ Çolak, s. 334.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 288.

ayırt edici niteliği daha düşük olduğundan ayırt edici karakterinin zedelenmesi söz konusu olmazken, tanınmışlığından haksız yararlanılması meydana gelecektir.⁴⁹¹ Bu konuda örnek gösterilebilecek bir kararda da Yargıtay tarafından, geçici konaklama hizmetleri bakımından tanınmış olan “RICHMOND” markası ile “RICHHAND” markası arasında belirli bir ölçüde benzerlik bulunduğu, davalı şirket markasının geçici konaklama hizmetleri ve bununla ilişkilendirilebilecek ilgili mal/hizmetlerde tescilinin markanın ayırt edicilik niteliğine zarar verme ve davacının markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlama unsurunu gerçekleştireceği, ancak itibarına zarar vermeyeceği kabul edilmiştir.⁴⁹²

Markalar hakkında SMK 6/5 kapsamında değerlendirme yapılırken sulandırma hallerinin somut olayda söz konusu olup olmadığı her bir sulandırma hali bakımından tartışılarak ayrı ayrı incelenmelidir.⁴⁹³ Ancak yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından, sulandırma hallerinin tek tek incelenip değerlendirilmeden toptancı bir yaklaşımla, nedenleri açıklanmadan, somut olayda hepsinin birlikte bulunduğu dair verilen kararlar da bulunmaktadır.⁴⁹⁴

Yargıtay 2007 tarihli “Le Meridien” davasında bu toptancı yaklaşımı değiştirecek yönde bir karar vermiştir.⁴⁹⁵ Bu kararda, Le Meridien markasının benzeri olan başvurunun farklı hizmet sınıfları bakımından marka olarak tescili halinde, sulandırma hallerinin gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususunun ilk derece mahkemesince değerlendirilmeden karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Kararın devamında; sonraki başvurunun farklı hizmet sınıflarında marka olarak tescili halinde tanınmış marka sahibi ile arasında bağlantı olduğunu gösterip göstermeyeceği, davacı menfaatinin zarar görme ihtimali bulunup bulunmadığı, sulandırma hallerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin diğer şartlar değerlendirilmeden, sadece markanın tanınmış olmasından dolayı sonraki başvurunun farklı hizmet sınıfları

⁴⁹¹ Çolak, s. 335-336.

⁴⁹² 11. HD., 07.01.2020., 2019/1566 E., 2020/108 K.

⁴⁹³ Çolak, Farklı Sınıflar, s. 288.; İmirlioğlu, s. 211.

⁴⁹⁴ 11. HD., 01.12.2008, 2007/9571 E., 2008/13589 K.; 11. HD., 01.11.2011, 2009/12973 E., 2011/14792 K.; 11. HD., 31.10.2012., 2011/8943 E., 2012/17000 K.; 11. HD., 08.01.2013, 2012/109 E., 2013/141 K.; 11. HD., 20.10.2014, 2014/8673 E., 2014/15952 K.

⁴⁹⁵ 11. HD., 18.06.2007, 2007/5927 E., 2007/9302 K.

bakımından da reddedilmesine yönelik verilen kararın eksik inceleme ve araştırmaya dayandığı ifade edilmiştir.⁴⁹⁶

Yargıtay'ın 2014 tarihli, DERBY markasının tıraş bıçakları bakımından tanınmış olmasına rağmen DERBYTECH markasının endüstriyel ve zirai alet ve makineleri gibi ürünler için başvuruda kullanılmasının markanın tanınmışlığından haksız yararlanmaya, markanın itibarının zarar görmesine, ayırt edici niteliğinin zedelenmesine neden olmayacağına yönelik verdiği kararda, tüm sulandırma hallerinden tek tek detaylıca bahsedip olayda hiçbirinin mevcut olmadığına yönelik açıklamalarından sonra, bu yanlış yaklaşım terk edilerek artık sulandırma halleri somut olayda tek tek ele alınıp değerlendirilmeye başlanmıştır.⁴⁹⁷

Yargıtay 2021 tarihli yakın bir kararında da Bölge Adliye Mahkemesince “davacının marka başvurusu kapsamında bulunan mal ve hizmetler yönünden tescilinin SMK 6/5 (mülga MarKHK 8/4) uyarınca, davalının markalarının tanınmışlık düzeyi itibarıyla, en azından bazı mal ve hizmetler yönünden, davacıya haksız yarar sağlayıp sağlamayacağı, tanınmış markanın yüksek ayırt edicilik gücünün zedelenip zedelenmeyeceği ve markanın itibarına zarar verip vermeyeceği risklerinden en az birinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılarak bir karar verilmesi gerekirken hatalı gerekçeyle davanın tamamen reddine karar verilmesini” doğru görmemiş, kararın bu nedenle davacı lehine bozulmasına karar vermiştir.⁴⁹⁸

Görüldüğü üzere Yargıtay, yukarıda bahsedilen 2007 yılında verdiği karar ile başlayarak, 2014'ten günümüze kadar verdiği kararlar ile sulandırma hallerinin değerlendirilmeden toptancı yaklaşımıyla karar verilmemesine ve SMK 6/5 kapsamında her bir şartın tek tek incelenmesi, tartışılması gerektiğine yönelik yerleşmiş bir içtihat oluşturmuştur.

Sulandırma halleri bazı sınıf mal veya hizmetler için gerçekleşirken bazı sınıf mal veya hizmetler için gerçekleşmeyebildiğinden her bir mal veya hizmet sınıfı bakımından da sulandırma hallerinin meydana gelip gelmeyeceği ayrı ayrı incelenmelidir.⁴⁹⁹ Nitekim Yargıtay tarafından da davacı “VIP ÖNEMLİ KİŞİLERİN ACENTESİ” ve davalı “VIP ARENA ŞEKİL” markaları arasında benzerlik bulunduğu, davacı markanın

⁴⁹⁶ 11. HD., 18.06.2007, 2007/5927 E., 2007/9302 K.

⁴⁹⁷ HGK., 02.04.2014., 2013/656 E., 2014/427 K.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 289.

⁴⁹⁸ 11. HD., 23.02.2021., 2020/1814 E., 2021/1611 K.

⁴⁹⁹ Çolak, s. 318-319, 344.; İmirlioğlu, s. 211, 262.; Uzunallı, s. 83.

“turizm ve kongre hizmetleri” bakımından tanınmış olduğuna, davalı marka başvurusunun “taşıt ve malları kurtarma hizmetleri, malların depolanması ve paketlenmesi, sandıklanması hizmetleri, çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri” için kullanımının davacı markanın tanınmışlığından yararlanma, itibarını zarar verme veya ayırt edici karakterini zedeleme hallerine yol açacağına ancak “boru hattı ile taşıma hizmetleri, elektrik dağıtım hizmetleri” bakımından ise bu hallerden hiçbirine sebep olmayacağına hükmedilmiştir.⁵⁰⁰

Doktrinde; her bir somut olayda sulandırma hallerinin var olup olmadığı incelenirken somut olayın özelliklerine, tanınmış markanın tanınmışlık derecesine, ayırt edicilik derecesine, markanın orijinallğine, markalar arasındaki ayniyete, farklı sınıf mal veya hizmetin tanınmış markanın tanındığı mal veya hizmet sektörlerinden uzaklığına, yakınlığına veya farklılığına, markanın sahip olduğu reklam değerine ve markanın akılda kalıp kalmadığına da dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.⁵⁰¹ Yargıtay da bu yönde yapılacak olan incelemede, SMK 6/5 (mülga MarKHK 8/4)’teki sulandırma hallerinin “teorik düzeyde değil, somut olarak anlaşılabilir düzeyde ve açık bir biçimde ortaya konulması gerektiği gibi davacının markasının tanınmış olduğu alan, ayırt edicilik derecesi, markalar arasındaki benzerlik düzeyi, davalı markasının tescilli olduğu mal grubunun kullanılacağı sektörün davacının markasının tanınmış olduğu sektörle ilişkisi, ilgili müşteri kitlesi, dağıtım kanalları, tüketicilerce karşılaşılan mecralar ve bunun gibi SMK’nin 6/5 (mülga MarKHK 8/4) maddesinde belirlenen şartların oluşumuna etki eden diğer değişkenlerin” de göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.⁵⁰²

4.2.3.2. Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması

Türkiye’de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka tescil başvurusunda kullanılması halinde, SMK 6/5 kapsamında koruma sağlanabilmesi için varlığı veya gelecekte var olma ihtimali aranan sulandırma hallerinden ilki tanınmış markanın tanınmışlığından (ününden) haksız yarar sağlanmasıdır. Tanınmış markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması; önceki markanın tanınmışlığı sebebiyle sahip olduğu reklam değerini, tüketiciler nezdindeki güvenini, olumlu imajını hukuka

⁵⁰⁰ 11. HD., 21.03.2013., 2012/1073 E., 2013/1115 K.

⁵⁰¹ Çolak, s. 348.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 106.

⁵⁰² HGK., 27.04.2021., 2017/18 E., 2021/532 K.

aykırı bir şekilde transfer etmek olarak tanımlanmıştır.⁵⁰³ Bu sulandırma halinde sonraki marka başvurusunda bulunan kişi, “tanınmış markanın çekim gücüne asalak olarak ortak olmakta, kendisi hiçbir reklam ve tanıtım harcaması yapmadan tanınmış markanın tanınmışlığını ve reklam değerini kendisine aşırarak, kendisine aktarmaktadır.”⁵⁰⁴ Doktrinde yapılan diğer tanımlara göre de haksız yarar sağlanması halinde, tanınmış marka sahibinin emeği ve yatırımı üzerinden haksız kazanç elde etme ve tanınmış markanın imajının haksız yere başkalarına transfer edilmesi söz konusu olmaktadır.⁵⁰⁵ Bu tanımlardan yola çıkıldığında, haksız bir yarar sağlamanın söz konusu olduğu durumlarda tanınmış markanın sahip olduğu reklam (tanıtım) ve yatırım fonksiyonlarının korunmasının amaçlandığı söylenebilir.⁵⁰⁶

Örneğin, viski için kullanılan “DIMPLE” markasının başkası tarafından erkek kozmetik ürünlerinde kullanılması halinde, “DIMPLE” marka viski tüketicileri erkek kozmetik ürünlerinin de tüketicisi olabileceğinden “DIMPLE” markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlama söz konusu olacaktır.⁵⁰⁷ Aynı şekilde “ARÇELİK” markasının vernik, motosiklet, kumaş gibi ürünler için başkası tarafından kullanılması halinde tüketiciler bu ürünlerin de “ARÇELİK” markasının sahibi olan “KOÇ HOLDİNG”e dahil bir işletme tarafından üretildiğini zannedecek ve “ARÇELİK” markasını kullanan bu kişi markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edecektir.⁵⁰⁸

Yargıtay’ın bu sulandırma hali hakkında verdiği kararlara örnek olarak; “İstikbal” markasının elektronik ürünler bakımından bir başkası tarafından tescil edilmek istenmesi halinde “İstikbal” markasının tanınmışlığından haksız yararlanılacağına dair verilen karar ve “GLAMOUR F1” markasının tanınmış marka olan “F1” markası ile benzer mal veya hizmetler bakımından tescili edilmek istenmesi durumunda “F1” markasının tanınmışlığından yararlanma sonucu doğuracağının kabulüne yönelik

⁵⁰³ Çolak, s. 336.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 279.; Kemal Şenocak, “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C. 25, S. 2, (2009), s. 149, 150, <https://www.jurix.com.tr/article/6645>. [Erişim 17.11.2021].; Sekmen, *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, s. 191.

⁵⁰⁴ Çolak, s. 336.; Çolak, Farklı Sınıflar, s. 279.

⁵⁰⁵ İmirlioğlu, s. 256.; Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 75.

⁵⁰⁶ Hacıömeroğlu, İnce, s. 93.; Çolak, s. 318.

⁵⁰⁷ Arkan, *Marka Hukuku*, s. 108.; Şenocak, s. 152.

⁵⁰⁸ Tekinalp, s. 369.

karar gösterilebilir.⁵⁰⁹ ABAD'ın bu konuda verdiği kararlarından örnek olarak; "BEATLE" markasının "tekerlekli sandalyeler, engelliler için motorlu araçlar ve bunların parçaları" için tescil başvurusunun yapılması, "ses kayıt, video kayıt ve filmler" ile "oyunlar ve oyuncaklar" bakımından tescilli ve tanınmış "THE BEATLES" markası ile bağlantı kurulmasına ve sonraki markanın herhangi bir reklam ve tanıtımla uğraşmadan piyasa kazanmasına sebep olacağından tanınmış markadan haksız yarar sağlanacağını belirttiği kararı verilebilir.⁵¹⁰ Nitekim ABAD'ın, tanınmış olan "INTERFLORA" markasının, "MARKS & SPENCER" web sitesinin sponsor bağlantılar kısmında görülmesini sağlayacak şekilde, anahtar kelime olarak internet arama motorlarında kullanılmasında da "M&S" firmasının tanınmış olan "INTERFLORA" markasının gücünden yararlanmak için, marka sahibinin markasının cazibesini, itibarını ve prestijini korumak, imaj yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği tanıtım ve yatırım çabasını herhangi bir maddi tazminat ödemedi, bu konuda kendi çabasına gerek duymadan kullandığı gerekçesiyle üçüncü tarafın bu şekilde elde ettiği avantajın haksız olduğu yönünde verdiği karar da sulandırma hallerinden haksız yarar sağlamaya örnek teşkil edebilir.⁵¹¹

4.2.3.3. Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi

Türkiye'de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka tescil başvurusunda kullanılması halinde SMK 6/5 kapsamında koruma sağlanabilmesi için varlığı veya gelecekte var olma ihtimali aranan ikinci sulandırma hali ise tanınmış markanın itibarının zarar görmesidir. Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi; bir başkası tarafından markanın küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için tüketicinin ondan uzaklaşmasına sebep olacak şekilde tescil edilmek istenmesi veya kullanılması halinde söz konusu olmaktadır.⁵¹² Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi; sonraki markanın kullanıldığı daha düşük kaliteli mallar hakkında tüketicilerin kötü tecrübelerini ve çıkarımlarını tanınmış markaya da yansıtması, bu

⁵⁰⁹ 11. HD., 23.06.2011., 2010/352 E., 2011/7625 K.; 11. HD., 09.10.2019., 2018/5249 E., 2019/6394 K.

⁵¹⁰ ABAD, 29.03.2012., T-369/10, ECLI:EU:T:2012:177. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Zeki Emre Kurt, *Marka Vekilleri-Marka Avukatları İçin: Uygulamalı Marka Hukuku (AB İtihatları Işığında)*, (2. Baskı), (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020), s. 140-141.

⁵¹¹ ABAD, 22.09.2011., C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604.

⁵¹² Çolak, s. 340.; İmirlioğlu, s. 253.; Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*, s. 417.; Kayıhan, "Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka", s. 444-445.

malların tanınmış markanın imajı ile uyuşmaması veya tanınmış markanın aşağılanması sebep olması, tanınmış markanın uygun görülmeyen ve istenmeyen bağluluklar yaratacak biçimde kullanılması gibi çeşitli şekillerde de ortaya çıkmaktadır.⁵¹³ Örneğin, tanınmış bir parfüm markasının fare zehri veya tuvalet temizleme maddeleri için kullanılması, tanınmış markanın uygun görülmeyen ve istenmeyen bağluluklar yaratacak biçimde kullanılmasına sebep olduğundan, parfüm markasının itibarına zarar verecektir.⁵¹⁴

Yargıtay'ın; davalının ticaret unvanında, otomobil yedek parçaları ve ambalajlarında "FORT" ibaresini kullanması halinde, yedek parçaların orijinalleriyle aynı kalitede olmaması ihtimalinin bile müşteriler nezdinde olumsuz etki bırakacağı, "FORD" markasına olan talep ve güveni sarsacağı gerekçeleriyle "FORD" markasının itibarına zarar verildiği veya zarar verme ihtimalinin bulunduğu yönündeki kararı da başka bir örnek olarak verilebilir.⁵¹⁵ Aynı şekilde Yargıtay tarafından, saat ve saat parçalarında tanınmış "RADO" markasının temizlik ürünlerinde tescil edilmesinin tanınmış markanın itibarına zarar vereceği kabul edilmiştir.⁵¹⁶ Yine, "Eczacıbaşı veya Kamil Koç markasının, kaptıkaçtı usulü veya seyyar çalışan, sabit adresi ve kaydı olmayan bir evden eve taşıma kamyonunda kullanılması" tanınmış olan bu markaların kalite ve imajına zarar verdiğinden itibarlarının da zarar görmesine neden olacaktır.⁵¹⁷

Tanınmış markanın itibarının zarar görüp görmediği somut olayda tespit edilirken sonraki markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin dikkate alınması gerekmektedir.⁵¹⁸ Bu hususta, tanınmış bir çikolata markası olan "DİDO" kelimesinin hayvan bakım hizmetlerinde kullanılmasının;⁵¹⁹ kot pantolon ürünlerinde tanınmış "Levi's 501" markasının "501" ibaresinin tütün ürünlerinde kullanılmasının; gıda ürünlerinde tanınmış bir markanın temizlik ürünlerinde kullanılmasının; genel olarak tanınmış markaların eskort hizmetlerinde, pornografik ürünlerde, tütün veya tuvalet kağıdı

⁵¹³ Dirikkan, s. 215-216.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 108.; Şenocak, s. 163-164.; Markanın kaliteli ve pahalı mal veya hizmetlerde kullanılması halinde de markanın itibarının zedelenebileceği hakkında bakınız: Çolak, s. 340.

⁵¹⁴ Dirikkan, s. 221-222.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 108.

⁵¹⁵ 11. HD., 21.10.1982, 1982/3859 E., 1982/4025 K.

⁵¹⁶ 11. HD., 06.03.2013., 2012/3848 E., 2013/4182 K.

⁵¹⁷ Çolak, s. 341.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 282.

⁵¹⁸ Çolak, s. 340.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 281-282.

⁵¹⁹ 11. HD., 08.07.2013., 2012/12776 E., 2012/10603 K.

ürünlerinde kullanılmasının tanınmış markanın itibarına zarar vermesi örnek olarak verilebilir.⁵²⁰

Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi bakımından verilen tüm bu örneklerde; tanınmış markanın aynısının veya benzerinin ya düşük kaliteli ürünlerde ya da küçültücü, imaj zedeleyecek mal veya hizmetlerde kullanılması, tanınmış markaların garanti ve reklam gücünden yararlanılıp tanınmış markayı üreten firmanın farklı alanlarda da üretim veya pazarlama yaptığını tüketicilerin düşünmesine veya tüketiciler nezdinde negatif çağrışımlar yapan olumsuz bir marka algılamasına sebep olmaktadır.⁵²¹

4.2.3.4. Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi

Türkiye’de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka tescil başvurusunda kullanılması halinde SMK 6/5 kapsamında koruma sağlanabilmesi için varlığı veya gelecekte var olma ihtimali aranan son sulandırma hali ise tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir. Ayırt edici karakterin zedelenmesi doktrinde, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin farklı işletmelerce kullanılarak aynı anda piyasada bulunmalarından ve markanın tanınmışlığını, kimliğini zayıflatan veya ortadan kaldıran tecavüzlerden dolayı tanınmış markanın tescilli olduğu veya kullanıldığı ürünler bakımından ayırt etme gücünün azalması şeklinde belirtilmiştir.⁵²²

İmirlioğlu da ayırt edici karakterin zedelenmesini, markanın ticari çekiciliğinin ve piyasadaki satış gücünün azaltılarak markanın sıradanlaşmasına neden olunması, mal ve hizmetin özgülenme özelliğinin yitirilmesi olarak açıklamaktadır.⁵²³ Çolak da “tanınmış markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin sahibini gösterme gücünün zayıflaması; markanın kalite ve reklam değerinin, ayırt edici gücünün azalması; tanındığı sektördeki gerçek sahibinden giderek uzaklaşması, sıradanlaşması; bir kişinin değil birden çok kişinin malı olmaya başlaması” şeklinde tanımlamıştır.⁵²⁴

Örnek olarak, ABD’de görülen bir davada, tanınmış mücevher mağazaları markası olan “TIFFANY” ifadesinin Boston’da bir restoran adı olarak kullanılması halinde,

⁵²⁰ Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*, s. 417.; Arkan, *Marka Hukuku*, s. 108. Dn. 167.; Çolak, s. 340.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 282.; Dirikkan, s. 222.

⁵²¹ Yasaman, *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*, s. 414.; Çolak, s. 341.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 282.

⁵²² Dirikkan, s. 224-225.

⁵²³ İmirlioğlu, s. 253.

⁵²⁴ Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 279.; Çolak, s. 338.

tüketicilerin tanınmış marka ile restoran arasında herhangi bir bağlantı olmadığını anlayabileceği, ancak “TIFFANY” ibaresinin restoran adı olarak kullanılması tanınmış markanın toplumdaki ayırt ediciliğini erozyona uğratacağı yönünde verilen karar gösterilebilir.⁵²⁵ Bir başka örnek de Yargıtay’ın, tanınmış marka olan “SPINNING” ve “SPINNER” markalarının benzeri olan “URBAN SPINNER” markasının 25 ve 41’inci sınıf mal ve hizmetler bakımından tescilli halinde, tanınmış markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile farklı olsa da tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedeleneyeceğinin, markanın reklâm gücü ve tüketici nezdinde oluşturduğu güvenin sarsılacağına, markanın hizmetleri ayırt etme gücünün yavaş yavaş yok olarak sulandırılacağına kabulünde herhangi bir isabetsizlik olmadığını belirttiği kararı verilebilir.⁵²⁶ Aynı şekilde, Yargıtay çakmak emtiası bakımından tanınmış olan “CLIPPER” markasına ilişkin kararında da “CLIPPER” ibareli başvurunun davalı şirket adına farklı sınıf mal ve hizmetler yönünden tescil edilmesinin, davacı markasının ayırt edici karakterine, tanınmışlık düzeyine ve yüksek reklam gücüne büyük zarar vereceğini, “CLIPPER” ibaresinin artık sadece davacının çakmak emtiasını çağrıştırmayacağını, markanın sulanmasına yol açacağını belirtmiştir.⁵²⁷

Markanın SMK 6/5 anlamında ayırt edici karakteri ile SMK’nin 4’üncü maddesi bakımından ayırt edicilik unsuru doktrinde birbirinden farklı kavramlar olarak görülse de aralarındaki tek fark, SMK 6/5 kapsamında ayırt ediciliğin SMK 4’tekine göre daha yüksek seviyede olmasıdır.⁵²⁸ Daha önce de belirtildiği üzere, SMK 4 bağlamında ayırt edicilik “işaretin bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırması, marka olarak tescili istenen işaretin herhangi bir nedenle diğerlerinden farklı olması” olarak tanımlanmakta ve tespitinde işaretin unsurları

⁵²⁵ United States District Court D. Massachusetts, 02.07.1964., 231 F. Supp. 836.; TIFFANY & CO. v. The BOSTON CLUB.; <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/231/836/1444870/>. [Erişim 17.11.2021].

⁵²⁶ 11. HD., 03.02.2020., 2019/2823 E., 2020/840 K.

⁵²⁷ 11. HD., 04.10.2017., 2016/2324 E., 2017/5016 K.

⁵²⁸ Gül Büyükkılıç, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 6/5 Kapsamında Ayırt Edicilik”, *İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını*, C. 1, 19-44., (2020), s. 34-40.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/kitaplar/doc/Baro_fikri_sanayi_haklar_komisyonu2018-2020.pdf. [Erişim 17.11.2021]; Belirtilen maddelerdeki ayırt edicilik ibarelerinin farklı kavramlar olduğu yönünde görüşler için bakınız: Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1087.; Dirikkan, s. 199.

incelenip belirli mal veya hizmet grubunu bireyselleştirmesi aranmaktadır.⁵²⁹ SMK 6/5 anlamında ayırt edici karakter ise tanınmış markanın somut olaydaki mal veya hizmeti bireyselleştirmesini ifade etmekte ve tespitinde tanınmış markanın kullanıldığı mal veya hizmete tüketicinin yönelmesine sebep olacak bir özelliğinin bulunması, bu özellik sebebiyle de diğer markalardan ayırt edilebilmesi aranmaktadır.⁵³⁰ Görüldüğü üzere SMK 6/5'teki ayırt edici karakter, SMK 4'teki ayırt edicilik unsurunu da kapsamasının yanında tüketicilerin belirli bir mal veya hizmeti belirli bir işletme ile bağlantılandırmasını ve daha yüksek seviyede bir ayırt ediciliği ifade etmektedir.⁵³¹ Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi sonucunda da tanınmış markanın tüketiciler tarafından belirli bir işletme veya ürün ile bağlantılandırılmasına engel olunmakta ve pazarlama etkisi azaltılmaktadır.⁵³²

4.2.4. Haklı Sebebe Dayanma İstisnası

SMK 6/5'teki korumanın tanınmış markaya sağlanabilmesi için, Türkiye'de tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başka bir marka başvurusunda kullanılması ve sulandırma hallerinden birinin varlığı yanında, sonraki tescil başvurusunun haklı bir sebebe dayanmaması da gerekmektedir.⁵³³ “Haklı sebep olmaksızın” (without due cause) ibaresi mehzaz mevzuat AB Marka Tüzüğü'nde ve AB Marka Direktifi'nde yer almasına rağmen, mülga MarKHK döneminde madde 8/4'e eklenmemesi sebebiyle doktrinde önemli bir eksik olduğu ve madde metninde yer alması gerektiği yönünde eleştirilmiş, SMK 6/5'te “haklı sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla” şeklinde yer verilerek bu eksiklik giderilmiştir.⁵³⁴

Başvuru sahibine başvuru yapma konusunda haklı sebepleri olduğunu ileri sürebilme imkanı tanınarak böylece sulandırma hallerinin istisnası olarak haklı sebebin varlığı

⁵²⁹ Ayhan, Çağlar, s. 337.; Dirikkan, s. 199.; Ayırt edicilik unsuru bakımından açıklamalar için ayrıca bakınız: “1.2.2. Ayırt Edicilik Unsuru”.

⁵³⁰ Dirikkan, s. 199.

⁵³¹ Büyükkılıç, s. 35.; Dirikkan, s. 199-200.; İmirlioğlu, s. 256.; Şenocak, s. 167.

⁵³² Dirikkan, s. 226.; Şenocak, s. 168.

⁵³³ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Suluk, Karasu, Nal, s. 201.; Uzunallı, s. 88.; İmirlioğlu, s. 211.; Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

⁵³⁴ Çolak, s. 330, 332.; Çolak, *Farklı Sınıflar*, s. 285, 286.; İmirlioğlu, s. 247-248.; Çağlar, *Marka Hukuku*, s. 74.; Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

düzenlenmiştir.⁵³⁵ Diğer bir ifade ile sonraki marka başvurusunun haklı sebeple yapılması halinde sulandırma hallerinin söz konusu olmayacağı ve önceki tanınmış marka sahibinin kendisine sağlanan itiraz hakkını ileri süremeyeceği düzenlenmiştir.⁵³⁶ Bu sayede, haklı sebep istisnası Türkiye’de tanınmış markalar ile bu markaların aynısını veya benzerini kullanan üçüncü kişiler arasında denge sağlamaya hizmet edecektir.⁵³⁷ Nitekim ABAD’a göre de “haklı sebep kavramı, tanınmış marka ile tanınmış markanın tescilinden önce kullanılmış olan benzer işaret arasındaki ihtilafı çözmek veya markanın sahibine tanınmış olan hakları sınırlandırmak amacına hizmet etmemekte, daha çok söz konusu çıkarlar arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır.”⁵³⁸

Tanınmış marka sahibinin markasının sulandırma hallerinden en az birine maruz kaldığını yahut gelecekte bu hallerden birinin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu ispat etmesi halinde, sonraki marka başvurusunu haklı sebebe dayanarak gerçekleştirdiğini tanınmış markaya benzer işaret kullanan üçüncü kişinin ispat etmesi gerekmektedir.⁵³⁹ SMK’de ve mehzaz düzenlemeler olan AB Marka Tüzüğü’nün ve AB Marka Direktifi’nin ilgili maddelerinde haklı sebebe ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamakta, bu yüzden somut olaya göre haklı sebep olup olmadığı değerlendirilmektedir.⁵⁴⁰ Somut olayda sulandırma hallerinden en az birine neden olacak marka başvurusunun nasıl bir haklı sebebe dayandırılacağı ise doktrinde tartışmalıdır.⁵⁴¹ Güneş haklı sebebin somut uygulamalar ve içtihatlar neticesinde belirlenebileceğini, kişinin Medeni Kanun’dan kaynaklanan ve kötü niyet içermeyen davranışlarının haklı sebep olabileceğini belirtmektedir.⁵⁴² Bu noktada, haklı neden kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için yabancı mahkemelerin haklı nedene ilişkin tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması çerçevesinde verdiği bazı kararlardan yararlanılacaktır.

⁵³⁵ İmirlioğlu, s. 248.; Çolak, s. 332. Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021].

⁵³⁶ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 312.; Suluk, Karasu, Nal, s. 201.; Uzunallı, s. 88.

⁵³⁷ İmirlioğlu, s. 249.

⁵³⁸ ABAD, 11.02.2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49.; Oğuz, s. 433.

⁵³⁹ Oğuz, s. 442.; Gözde Sena Erginbay, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Nispi Ret Nedenleri”, *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 22, S. 3, (2018), s. 47. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679789>. [Erişim 17.11.2021].

⁵⁴⁰ Oğuz, s. 425-426.; Erginbay, s. 47.

⁵⁴¹ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 312.

⁵⁴² Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.

ABAD “INTERFLORA” kararında haklı sebebin; rakip firmanın taklit mal satmadığı, markayı sulandırmadığı, itibarına zarar vermediği ve markanın fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemediği durumlardaki kullanımlarında söz konusu olduğunu belirtmiştir.⁵⁴³

İngiltere’de “PACO LIFE IN COLOUR” markasının giysiler için tescil edilmek istenmesi halinde, parfüm ve giysiler için tescilli tanınmış “PACO” ve “PACO RABANNE” markalarının sahibinin itirazı üzerine Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin verdiği kararda, PACO kelimesi ortak olmasına rağmen başvuru sahibi “MR. PACO GRAVES”in ilk adı olduğundan tescil başvurusunun haklı sebebe dayandığı kabul edilmiştir.⁵⁴⁴ ABAD ise “DELL-LEXDELL” kararında, *Alexandra Dellmeir*’in “LEXDELL” kelimesini kendi soyadı ve babasının adının birleşimi olduğu ve bu markayı 2001 yılında Almanya’da tescil ettirdiği gerekçeleriyle haklı nedeni olduğu iddiasını kabul etmeyerek, AB ülkelerinden birinde tescilli olmanın diğer birlik ülkelerinde tescili haklı hale getirmeyeceğini ve soyadın kullanılan marka ile kelimesi kelimesine aynı olmayıp sadece bir kısmını içermesi sebebiyle haklı neden oluşturmayacağını belirtmiştir.⁵⁴⁵

“PACO LIFE IN COLOUR” örneğinde haklı neden olarak kabul edilen gerçek kişilerin kendi adını belirtmesi hali, mevzuatımızda SMK’nin 7’nci maddesi 5’inci fıkrasında markanın sahibine sağladığı münhasır haklara getirilen sınırlamalar arasında sayılmış, markanın üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi şeklinde kullanımına marka sahibinin engel olamayacağı düzenlenmiştir.⁵⁴⁶

⁵⁴³ ABAD, 22.09.2011., C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604.

⁵⁴⁴ Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO), 13.10.1999., O/359/99., <https://www.ipo.gov.uk/t-challengedecision-results/o35999.pdf>. [Erişim 17.11.2021].; Oğuz, s. 436-438.

⁵⁴⁵ ABAD, 24.09.2015., T-641/14, ECLI:EU:T:2015:683.

⁵⁴⁶ Suluk, Karasu, Nal, s. 220.; SMK 7/5’in gerekçesinde bu yönde yapılan açıklamalar için bakınız: Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/699), Dönem: 26, Yasama Yılı: 1, Sıra Sayı No: 341. <https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss341.pdf>. [Erişim 17.11.2021]. Markanın sahibine sağladığı münhasır haklara SMK 7/5 ile getirilen diğer sınırlamalar için bakınız: “SMK 7/5: Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez.

a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.

b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim ve sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.

c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılması.”

Benelüks Adalet Divanı da tanınmış bir cin markası olan “CLAERYN” ile deterjan markası “KLAREİN” hakkında verdiği kararda, tanınmış markanın kullanımının haklı nedene dayanabileceği iki hal olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan ilki, hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen tarafın markanın kullanımı için öncelik hakkına sahip olduğu ve tanınmış marka sahibine bu öncelik hakkını vermek zorunda olmadığı haller iken; ikincisi ise hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen tarafın tanınmış markanın aynının veya benzerinin kullanımı için zorunlu bir ihtiyacının bulunduğu ve makul olarak bu kullanımdan kaçınmasının istenemeyeceği hallerdir.⁵⁴⁷

ABAD, “RED BULL-THE BULLDOG” kararında, Benelüks Mahkemesi’nin “CLAERYN-KLAREİN” kararında haklı nedenin varlığı için öngördüğü “markanın kullanımı için ihtiyaç ölçütünün” sadece nesnel nedenlerle değil, tanınmış marka ile aynı veya benzer işareti kullanan kişinin öznel çıkarlarıyla da ilgili olabileceğini belirterek haklı nedeni Benelüks Mahkemesi’ne göre daha geniş yorumlamıştır.⁵⁴⁸ ABAD yine aynı kararında; “THE BULLDOG” markasının iyiniyetli olarak tanınmış içecek markası olan “RED BULL”dan önce içecek satışını da içeren otel, restoran ve kafe hizmetlerinde kullanılması olayında, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerle aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından aynısının veya benzerinin tanınmış markadan önce iyiniyetli olarak kullanıldığının ispatlanması halinde, haklı nedenin varlığından dolayı tanınmış marka sahibinin bu kullanıma katlanması gerektiğini ve bu kullanımın iyiniyetli olarak haklı sebeple gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde mahkemelerin değerlendirmesi gereken hususların da şunlar olduğunu belirtmiştir:

“- İşaretin ilgili tüketici çevresinde ne derece bilindiği ve benimsendiği,

⁵⁴⁷ Brad Sherman and Lionel Bently, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2001), s. 837.; Charles Gielen, “Trademark Dilution Under European Law”, *The Law Journal of the International Trademark Association*, C. 104, S. 3, (2014), s. 727. https://www.inta.org/wp-content/uploads/member-only/resources/the-trademark-reporter/vol104_no3_a1.pdf. [Erişim 17.11.2021].; Elson Kaseke “Trademark Dilution: A Comparative Analysis,” *University of South Africa*, Doktora Tezi, (2006), s. 173, 196. https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2377/thesis.pdf?sequence=1&origin=publication_detail. [Erişim 17.11.2021].; Orijinal mahkeme kararı için bakınız: Benelux Court of Justice, 01.03.1975, *Claeryn v. Klarein*, Case A 74/1, *Jurisprudence of the Benelux Court of Justice* 1975, s. 472. https://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_74_1_02.pdf. [Erişim 17.11.2021].

⁵⁴⁸ ABAD, 11.02.2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49.

- İşaretin geçmişte kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetler arasındaki yakınlık,
- Tanınmış markaya benzer işaretin, tartışmalı mal bakımından kullanımının ekonomik ve ticari anlamda ne derece önemli olduğu.”⁵⁴⁹

Amerika’da New York Bölge Mahkemesi tarafından “Louis Vuitton(LV)-My Other Bag(MOB)” markaları hakkında verilen, Temyiz Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme tarafından da onanan, haklı sebep kavramına örnek teşkil edebilecek kararda ise; “My Other Bag” firmasının bez çantalarının bir yüzünde “Louis Vuitton” markası dahil dünyaca tanınmış markalara ait çantaların resmini kullanması ve diğer yüzünde de “My Other Bag” yazması sebebiyle LV’nin markasının sulandırıldığı iddiası ile MOB’a karşı açtığı dava neticesinde, MOB’un kullanımının LV markasının parodisi olduğuna, Federal Marka Sulandırma Revizyon Kanunu gereği tanınmış markayı parodileştirme de adil kullanım kapsamında olduğundan bu kullanımın ayırt edici karakteri zedelemenin bir istisnasını oluşturduğuna ve adil kullanım kapsamında korunması gerektiğine hükmedilmiştir.⁵⁵⁰ Bu kararın dayanağını oluşturan Federal Marka Sulandırma Revizyon Kanunu’nun ilgili maddesine göre, tanınmış markanın itibarına zarar vererek veya ayırt edici karakterini zedeleyerek sulandırma olarak sayılmayacağı belirtilen haller şunlardır: “tüketicilerin mal veya hizmetleri karşılaştırmasına izin veren reklamların veya promosyonların yapılması; tanınmış markanın başka bir kişi tarafından, tanınmış marka sahibini veya tanınmış marka sahibinin mal veya hizmetlerini tanımlama, parodileştirme, eleştirme ve yorumlama da dahil olmak üzere adil biçimde kullanımı, haberciliğin ve haber yorumlarının her türlü ve bir işaretin ticari olmayan kullanımı.”⁵⁵¹

⁵⁴⁹ ABAD, 11.02.2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49.; Çolak, 331.; Oğuz, s. 435-436.

⁵⁵⁰ Daniela Molano Lozano, “The Parody Defense against Trademark Bullies: Analysis of the Louis Vuitton vs. Mob Case.” *La Propiedad Inmaterial*, S. 24, (2017), s. 216 vd. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/5204/6271>. [Erişim 17.11.2021].

⁵⁵¹ Yasaman ve diğerleri, SMK Şerhi Cilt II, s. 1079.; Maddenin orijinal metni için bakınız: “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with—(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.”; 15 U.S. Code § 1125 (c) (3)., <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>. [Erişim 17.11.2021].

Görüldüğü üzere “haklı neden” kavramı soyut bir kavram olduğundan ve her ne kadar Amerika’da Federal Marka Sulandırma Revizyon Kanunu’nda sulandırma teşkil etmeyecek durumlar şeklinde düzenlense de mevzuatımızda veya tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmalarda haklı nedenin tanımına ve çerçevesine yer verilmediğinden, hangi durumlarda söz konusu olduğu somut uygulamalar ve içtihatlar neticesinde belirlenmeye çalışılmaktadır.⁵⁵²

4.2.5. Marka ile Aynı, Benzer veya Farklı Mal ve Hizmetleri Kapsama

SMK’nin 6/5 hükmü uyarınca, sulandırma hâllerinden birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin bulunması halinde, Türkiye’de tanınmış markanın aynısının ya da benzerinin tescil başvurusu haklı bir sebebe de dayanmıyorsa, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. Bir diğer ifade ile buraya kadar belirtilen SMK 6/5 kapsamındaki şartların sağlanması halinde, Türkiye’de tanınmış markanın sahibinin itirazı üzerine sonraki tarihli marka başvurusu, önceki tarihli markanın kapsadığı mal ve hizmetler ile aynı, benzer veya farklı mal ve hizmetler bakımından yapılmış olsa da reddedilecektir.⁵⁵³

Sulandırmaya karşı tanınmış markaya sağlanan koruma mülga MarKHK döneminde 8/4 maddesinde “farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile” şeklinde belirtilerek sadece farklı mal veya hizmetler bakımından düzenlenmiştir.⁵⁵⁴ Mülga MarKHK, 89/104 sayılı AB Marka Direktifi esas alınarak hazırlandığından ve direktifteki ilgili madde olan 5/2 maddesi de “benzer olmayan mal veya hizmetler” bakımından düzenlendiğinden mülga MarKHK 8/4 maddesinde de “farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile” şeklinde yer almıştır.⁵⁵⁵ Ancak mülga MarKHK döneminde tanınmış markanın aynısını veya benzerini içeren sonraki kullanımın

⁵⁵² Güneş, *Uygulamalı Marka Hukuku*, s. 156.; Oğuz, s. 426.; Çolak, s. 331.; Erginbay, s. 47.

⁵⁵³ Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 311.; Uzunallı, s. 82.; İmirlioğlu, s. 210.

⁵⁵⁴ Dirikkan, s. 230.

⁵⁵⁵ Dirikkan, s. 233-234.; 89/104 sayılı AB Marka Direktifi 5/2 maddesi: “Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with , or similar to , the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to , the distinctive character or the repute of the trade mark.” https://www.legislation.gov.uk/eudr/1989/104/pdfs/eudr_19890104_adopted_en.pdf. [Erişim 17.11.2021].

tanınmış marka ile aynı/benzer mal ve hizmetleri kapsamı ve sulandırma hallerinden birine sebep olması halinde 8/4 maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmaktaydı.⁵⁵⁶

ABAD'ın verdiği kararlarda, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasına karşı korunabilmesi için aranan benzerlik bakımından karıştırma tehlikesi aranmamış, ortalama tüketicilerin bir bağlantı kurması ve sulandırma hallerinden birinin varlığı yeterli görülmüştür.⁵⁵⁷ Ancak doktrindeki karşı bir görüşe göre, mülga MarKHK kapsamında tescilli markaların aynı/benzer mal ve hizmetler bakımından korunması için işaretlerin aynılık ve benzerliklerinde karıştırma tehlikesinin varlığı arandığından, tanınmış markaların aynısının/benzerinin aynı/benzer mal ve hizmetlerde kullanılması halinde de korunması için karıştırma tehlikesinin varlığı gerekmektedir.⁵⁵⁸ Aynı görüşte, mülga MarKHK 8/4 uyarınca sulandırma hallerine karşı korumanın, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin yalnızca farklı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde kullanımında tanındığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu görüşe göre, tanınmış markanın aynısını veya benzerini içeren, aynı/benzer mal ve hizmetleri kapsayan sonraki tescil başvurularının ve kullanımların sulandırma hallerinden birine sebep olması neticesinde tanınmış marka; ancak karıştırma tehlikesinin bulunmaması halinde, haksız rekabet hükümlerine göre korunacak, mülga MarKHK 8/4 kapsamında korunmayacaktır.⁵⁵⁹

Dirikkan'a göre ise bu tarz bir yaklaşım kanun koyucunun amacı ile bağdaşmadığı gibi mantıklı da görünmemekte, mülga MarKHK'nin tanınmış markaya ilişkin hükümleri 89/104 sayılı AB Marka Direktifi'nden alındığından, ABAD'ın bu konuyla ilgili kararlarına bakmak gerekmektedir.⁵⁶⁰ Mülga MarKHK 8/4'ün karşılığı olan 89/104 sayılı Direktifin 5/2 maddesi ile 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü 9/1-c maddesi bakımından ABAD'ın "hükümün uygulanması için sadece tanınmış marka ile aynı ya da

⁵⁵⁶ Dirikkan, s. 230-233.

⁵⁵⁷ ABAD, 21.05.2015., T-145/14., ECLI:EU:T:2015:303.; ABAD, 18.06.2009., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.; ABAD, 23.10.2003., C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582.; SMK 6/5 kapsamında aranan benzerlik için açıklamaların da yer aldığı "4.2.2.Marka ile Aynı veya Benzer Olma Kriteri" başlığı altında da ABAD'ın bu görüşüne yer verilmiştir.

⁵⁵⁸ Carl Stephen Schweer, *Die erste Markenrechts- Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken*, Diss. 1, Aufl., (Baden, 1992), s. 75, (aktaran Dirikkan, s. 231.).

⁵⁵⁹ A.y.; 551 sayılı Markalar Kanunu'nun tanınmış markaları düzenleyen 11'inci maddesi bakımından yapılan bu yöndeki görüş için bakınız: Öçal, s. 53.

⁵⁶⁰ Dirikkan, s. 233.

benzer işaretin, benzer olmayan mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması gerektiği anlaşıyorsa da böyle bir işaretin tanınmış markanın tescil edilmiş olduğu aynı veya benzer tür mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması halinde de hükmün evleviyetle uygulanacağı” şeklinde yaptığı açıklama bu konuda tartışmalara son vermiştir.⁵⁶¹ Dirikkan da mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olması halinde de karıştırma tehlikesi bulunsun ya da bulunmasın, tanınmış markanın aynının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanımı sulandırma hallerinden birine sebep oluyor ve mülga MarKHK 8/4’teki diğer şartlar da sağlanıyorsa, bu maddenin doğrudan uygulanabileceğini belirtmiştir.⁵⁶² Nitekim 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi 5/3-a maddesi ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü 8/5 maddesinde ve bunlarla uyumlu olarak SMK 6/5’te de tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması sadece farklı mal ve hizmetler bakımından sınırlandırılmamış, aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından da sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.⁵⁶³

Somut olayda mal ve hizmetlerin farklı olmasına rağmen tanınmış markanın SMK 6/5 kapsamında korunduğuna örnek olarak Yargıtay’ın, bahis ve şans oyunları sektöründe tanınmış “BWIN” markasının aynısının 25’inci sınıftaki “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemedan yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, ayak giysileri, baş giysileri” ve 35’inci sınıftaki mağazacılık hizmetleri bakımından tescilinde mal ve hizmetlerin farklı sektörlerden ve sınıflardan olmasına rağmen tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedeleneyeceğini ve markanın mülga MarKHK 8/4 (SMK 6/5) kapsamında korunacağını belirttiği kararı verilebilir.⁵⁶⁴

Yargıtay’ın başka bir kararında da geçici konaklama hizmetlerinde tanınmış olan “RICHMOND” markasının benzeri olan “RICHHAND” markasının geçici konaklama hizmetleri ve bu hizmetlerle ilişkilendirilebilecek diğer sınıf mal ve hizmetler bakımından tescil edilmesinde mal ve hizmetler benzer bulunsun da SMK’nin 6/5 (mülga MarKHK 8/4) maddesindeki markanın ayırt edicilik niteliğine zarar verme ve

⁵⁶¹ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.; ABAD, 23.10.2003., C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582.; ABAD, 23.03.2010., C-238/08, ECLI:EU:C:2008:389.; ABAD, 18.06.2009., C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

⁵⁶² Dirikkan, s. 237-238.

⁵⁶³ Uzunallı, s. 82.; Arkan, *Ticari İşletme Hukuku* 2019, s. 312.; İmirlioğlu, s. 210 dn. 703. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi 5/3-a maddesi için bakınız: <https://wipo.int/en/text/474409>.; 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü 8/5 maddesi için bakınız: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=CS>.

⁵⁶⁴ 11. HD., 24.06.2013, 2012/15320 E., 2013/13189 K.

“RICHMOND” markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlama unsurunun gerçekleşeceği belirtilmiştir.⁵⁶⁵

Yargıtay tarafından, “TEAANA” markasının *Starbucks*’a ait olan “TEAVANA” markasının da tescilli olduğu 5, 30 ve 43 numaralı sınıflar bakımından tescili, aynı veya benzer sınıflarda tescil olarak kabul edilmiş ve bu tescilin tanınmış olan “TEAVANA” markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı, imaj ve güveninden faydalanacağı, zaman içinde ayırt ediciliğini zayıflatacağı ve bu nedenle mülga MarKHK 8/4 (SMK 6/5) uyarınca “TEAANA” markasının hükümsüz kılınması gerektiği belirtilmiştir.⁵⁶⁶

Somut olaydaki mal ve hizmetlerin aynı kabul edildiği kararlara örnek olarak da ABAD’ın, çok çeşitli mal ve hizmetleri satan bir perakendeci olan “MARKS&SPENCER”ın, çiçek satışı ve teslimatı hizmeti için çiçek dağıtım ağı ve aynı zamanda tanınmış bir marka olan “INTERFLORA” ibaresini kendi sitesinin sponsor bağlantılarda görünmesini sağlayacak şekilde internet arama motorlarında anahtar sözcük olarak kullanması sonucunda “INTERFLORA” markasının tanınmışlığından haksız yarar sağladığını, ayırt edici karakterini zedelediğini ve itibarına zarar verdiğini belirttiği kararı verilebilir.⁵⁶⁷

⁵⁶⁵ 11. HD., 07.01.2020, 2019/1566 E., 2020/108 K.

⁵⁶⁶ 11. HD., 14.03.2018, 2016/9258 E., 2018/1965 K.

⁵⁶⁷ ABAD, 22.09.2011., C-323/09. ECLI:EU:C:2011:604.

SONUÇ

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini başka teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve marka sahibine sağlanan koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilen her türlü işaret marka olabilmektedir. Bu işaretlerin marka olarak tescil edilip mal ve hizmetlerde kullanılması neticesinde, markanın korunması gereken mal ve hizmetlerin kaynağını (menşesini) gösterme, kalitesini garanti etme fonksiyonları yanında yatırım, tanıtım ve iletişim fonksiyonları da önem kazanmıştır.

Söz konusu tanınmış markanın korunması olduğunda markanın yatırım, tanıtım ve iletişim fonksiyonları markanın diğer fonksiyonlarına nazaran daha ön plana çıkmıştır. Tanınmış markaların tanınmışlık statüsüne ulaşması sürecinde yapılan reklamların (tanıtımların), yatırımların büyüklüğü ise uluslararası ve ulusal düzenlemeler uyarınca tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamının istisnai hükümlerle daha geniş bir şekilde belirlenmesinde önemini göstermiştir. Alelade markalara nazaran tanınmış markaya sağlanan bu geniş koruma sebebiyle de tanınmış markaların tespiti ve her somut olayda tanınmış markanın koruma kapsamının belirlenmesi dikkat gerektiren bir husus olmuştur.

Tanınmış markaya ilişkin kuşatıcı, yeknesak ve değişmez bir tanıma uluslararası veya bölgesel hukuki düzenlemelerde ve mevzuatımızda yer verilmemesi sebebiyle tanınmışlığın tespitinde dikkate alınmak üzere WIPO ve TÜRKPATENT nezdinde tanınmışlık kriterleri öngörülmüştür. Uygulamada TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından bu kriterler göz önünde bulundurularak, yalnızca bu kriterlerle bağlı kalınmaksızın, somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı inceleme yapılmalı, inceleme sonucunda tanınmışlığı tespit edilen marka mevzuatta yer alan tanınmış marka hükümlerine göre korunmalıdır.

Türk hukukunda tanınmış markalara ilişkin yürürlükte bulunan maddeler SMK'nin birinci kitabında yer almaktadır. Tanınmış markalara SMK kapsamında yer alan düzenlemelerle nispi tescil engeli olarak koruma, hükümsüzlük nedeni olarak koruma ve marka hakkına tecavüz halinde koruma sağlanmışsa da tez çalışması bakımından tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması önem arz etmektedir. Tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması ise SMK'nin 6/4 ve 6/5 maddelerinde

yer alan hükümler ile sağlanmaktadır. Bu maddelerle, tanınmış markalar için marka hukukunda ilke olarak kabul edilen markanın tescille korunması (tescil ilkesi), tescil edildiği ülkede korunması (ülkesellik ilkesi), tescil edildiği mal veya hizmetler ve benzeri mal veya hizmetler bakımından korunması (sınıf esaslı koruma ilkesi) kurallarına istisna hükümler getirilmiştir.

Markanın tescil ve ülkesellik ilkelerine istisna, SMK 6/4 uyarınca Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından bir başkası tarafından tescil edilmek istenmesi halinde bu tanınmış markaların Türkiye'de tescilli olmasalar bile korunmaları şeklinde düzenlenmiştir. Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin aynısı veya benzeri bakımından korunması ilkesine istisna ise; SMK'nin 6/5 maddesi ile Türkiye'de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış tanınmış markaların tanınmışlığından haksız yarar sağlanması, itibarının zarar görmesi ve ayırt edici karakterinin zedelenmesi hallerinden en az birine sebep olacak şekilde, haklı neden olmaksızın, tanınmış markanın aynısının veya benzerinin aynı, benzer veya farklı mal ve hizmetlerde bir başkası tarafından tescil edilmek istenmesi halinde korunması şeklinde öngörülmüştür.

SMK'nin 6/4 hükmü ile sağlanan nispi tescil engeli olarak koruma sayesinde, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların sahipleri, markalarının aynısının veya benzerinin aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından başkası tarafından tescil başvurusunda kullanılması halinde sonraki marka tescil başvurularına itiraz edebilme hakkı ve sonraki marka tescil edilmişse de bu hükme dayanarak markanın hükümsüzlüğünü isteme hakkı elde etmektedir. Bu hakların kullanılabilmesi için Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın korunması kapsamında Sözleşme maddesinden gerekli olduğu anlaşılan şartlar: Paris Sözleşmesi'nden yararlanacağı kabul olunan bir kişinin bulunması, tanınmış bir markanın bulunması, tanınmış markanın aynı veya benzer mallarda kullanılması ve tanınmış marka ile karışıklığa sebep olacak şekilde tanınmış markanın örneğini, taklidini veya çevirisini içeren başka bir markanın bulunmasıdır. SMK'nin 6/4 hükmünde belirtilen Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın korunabilmesi için gerekli şartlar ise: bu tanınmış marka ile aynı benzer nitelikte bir başvurunun bulunması ve bu başvurunun tanınmış marka ile aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsamasıdır.

Bu çalışma kapsamında, tanınmış bir markanın bulunması şartının Türk mahkemeleri nezdinde uygulanması aşamasında, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın mevzuatımızca korunabilmesi için Türkiye'de de tanınması gerekip gerekmediği yönünde Yargıtay'ın istikrarlı bir uygulamasının bulunmaması önemli bir sorun olarak görülmüştür. Yargıtay bazı kararlarında Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın Türkiye'de hiç tanınmasa bile korunacağını, bazı kararlarında da çelişkili olarak Türkiye'de de tanınması ve bahsi geçen tanınmış markaların toplumun ilgili kesimi tarafından bilinmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak Yargıtay bu konudaki görüşünü yakın tarihli kararları ile pekiştirerek Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın ülkemizde korunabilmesi için Türkiye'de de toplumun ilgili kesimince tanınması gerektiği yönünde yerleşik bir içtihat oluşturmuştur. Kanaatimizce, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesinin asıl amacı, üye ülkelerde tanınmış olan markanın tescilli olmadığı ve kullanılmadığı diğer üye ülkelerde de etkin bir şekilde korunabilmesi olduğundan; koruma istenen ülkede yani Türkiye'de de tanınmış olmasının gerekmediğinin kabulü, hem sorunu Sözleşme'nin amacına uygun olarak çözebilecek hem de yurtdışında tanınmış olan markaların Türkiye'de tanınmış olmaması suiistimal edilerek başkaları tarafından kullanılmasına engel olunabilecektir.

Tanınmış marka ile aynı veya benzer nitelikte bir marka başvurusunun bulunması şartı, SMK'de düzenleniş biçimi bakımından Paris Sözleşmesi'nde bu konuda belirtilen "karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini" içeren başka bir markanın bulunması ifadesinden farklı şekilde öngörülmüştür. Sözleşme metninde kelime anlamı olarak "aynı veya benzer" ibarelerine doğrudan yer verilmemesine rağmen kanaatimizce örnek kelimesinin "bir şeyin tıpkısı, kopyası" anlamına gelmesinden dolayı "aynı" kavramını ifade etmesi, taklit kelimesinin de "benzetilerek yapılan şey, benzetmeye çalışma" anlamlarına gelmesinden dolayı "benzer" kavramını karşılaması sonucunda SMK'de ve doktrinde "aynı veya benzer" ibareleri kullanılmıştır. SMK 6/4'te Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markaların korunması kapsamında karışıklığa yol açabilecek şekilde bir aynılık ve benzerliğin arandığı doğrudan ifade edilmese de Türk mahkemeleri nezdinde SMK 6/4'ün uygulanması sırasında karıştırılma tehlikesine sebep olacak bir benzerlik aranmaktadır.

Ayrıca Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın koruma kapsamı belirtilirken Sözleşme metninde sonraki başvurunun aynı veya benzer malları kapsamı ifade edilirken SMK'nin 6/4 hükmünde sonraki başvurunun tanınmış marka ile aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsamı şartı tanzim edilerek koruma kapsamına hizmetlerin de dahil olduğunun belirtildiği TRIPS anlaşması 16/2 hükmü ile uyum sağlanmıştır. TRIPS anlaşması 16/3 maddesi ile Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler bakımından da korunması; tanınmış markanın tescilli olması, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımının bu mal veya hizmetler ile tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermesi ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığının mevcut olması şartlarına bağlanmışsa da SMK'de Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın farklı mal veya hizmetler bakımından korunması düzenlenmemiştir. Mevzuatımızda SMK'nin 6/5 hükmünde tanınmış markaların farklı mal veya hizmetler bakımından korunması düzenlenmiş, ancak bu koruma SMK'nin 6/4 maddesindeki şartlardan farklı şartlara bağlanmış ve Türkiye'de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış tanınmış markalar bu koruma kapsamına alınmıştır. Kanaatimizce, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markalar Türkiye'de tescilli olmaları veya tescil başvurularının bulunması halinde SMK 6/5 kapsamındaki diğer şartların da gerçekleşmesi ile bu madde bağlamında farklı mal veya hizmetler bakımından korunabilirler.

SMK'nin 6/5 hükmü ile sağlanan nispi tescil engeli olarak koruma sayesinde ise Türkiye'de tescilli veya tescil başvurusu yapılmış tanınmış marka sahipleri, sulandırma hallerinden en az birinin varlığı halinde sonraki marka tescil başvurularına itiraz edebilme hakkı ve sonraki marka tescil edilmişse de bu hükme dayanarak markanın hükümsüzlüğünü isteme hakkı elde etmektedir. Bu hakların kullanılabilmesi için de SMK'nin 6/5 hükmünde belirtilen şartların somut olayda gerçekleşmesi gerekmektedir. SMK 6/5 uyarınca bu şartlar ise, tescilli veya tescil başvurusu yapılmış ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir markanın bulunması; bu marka ile aynı veya benzer başka bir başvurunun bulunması; sulandırma halleri olarak adlandırılan tanınmış markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması, itibarının zarar görmesi ve ayırt edici karakterinin zedelenmesi hallerinden en az birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin bulunması; başvurunun haklı sebebe dayanmaması; başvurunun marka ile aynı, benzer veya farklı mal ve hizmetleri kapsamasıdır.

Bu çalışma kapsamında, SMK 6/5 kapsamındaki sulandırma hallerine ilişkin Türk mahkemeleri ve Yargıtay tarafından yapılan bazı hatalı uygulamalar tespit edilmiştir. Bunlardan ilk hatalı uygulama; Yargıtay'ın tanınmış markanın sulandırma hallerine karşı korunmasında markalar arasında aranan benzerlik ile karıştırma ihtimaline sebep olacak derecede benzerliğin farklı kavramlar olduğunu, SMK 6/5 kapsamında benzerlik için ortalama tüketicilerin sonraki marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurmasının yeterli olduğunu bazı kararlarında belirtmiş olmasına rağmen, bazı somut olaylarda SMK 6/5 kapsamında koruma için de karıştırma tehlikesine sebep olacak derecede benzerlik aradığı kararlarının bulunması sebebiyle kararlar arasında çelişki oluşturmaktadır. Ancak tanınmış markanın sulandırma hallerine karşı korunması kapsamında, SMK'nin 6/5 hükmünde belirtilen diğer şartların incelenmesine geçilmesi için ortalama tüketicilerin markalar arasında bir link veya bağlantı kurması halinde düşük bir benzerlik bile yeterli olmaktadır. Bu noktada, SMK 6/5 uyarınca markalar arasındaki aynılık veya benzerliğin tespitinde, SMK 6/4 kapsamında yapılan aynılık ve benzerlik incelemesinde göz önünde bulundurulmuş işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik uygulamaları bakımından ortak yönler olsa da; SMK 6/5 kapsamında aranan aynılık veya benzerlik için karıştırma ihtimalinin aranmaması ve ortalama tüketici kitlesinin karşılaştırılan markalar arasında bir bağlantı kurmasının yeterli olması iki madde arasında önemli farklar oluşturmaktadır.

Yargıtay'ın sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmelerde yaptığı ikinci hatalı uygulama ise; ilk derece mahkemelerinin SMK 6/5 kapsamındaki tanınmış markalar ile ilgili sulandırma hallerinin tamamı gerçekleşmese bile tek tek bu hallerin varlığına ilişkin değerlendirme yapmadan toptancı bir yaklaşımla hepsinin somut olayda gerçekleştiğine yönelik verdiği kararları onaması ve Yargıtay'ın da genelde bu yönde toplu bir değerlendirme yapıp sulandırma hallerini tek tek ele almadan tartışmadan karar vermesidir. Ancak Yargıtay bu konudaki uygulamasını 2007 yılında verdiği bir kararla değiştirmiş ve sulandırma hallerinden en az birinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tartışılarak, tek tek incelenerek bir karar verilmesi gerektiğine yönelik görüşünü 2014 yılından sonrasında ve yakın tarihli kararlarında görüldüğü üzere yerleşik hale getirmiştir. Nitekim, tanınmış markanın SMK 6/5 kapsamında korunup korunmayacağının tespitinde olması gereken de somut olayın özelliklerine göre sulandırma hallerinden en az birinin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme

ihtimalinin bulunduğunun her bir hal bakımından ayrı ayrı incelenerek tespit edilmesi ve bu hallerin hangi mal ve hizmet sınıfı bakımından gerçekleştiğinin ayrıyeten değerlendirilmesidir.

Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunmasında istisna teşkil eden sonraki markanın kullanımının haklı sebebe dayanması halinin mehz AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Direktifi'nde yer almasına rağmen mülga MarKHK 8/4 maddesinde düzenlenmemesi nedeniyle oluşan önemli bir eksiklik, SMK'nin 6/5 maddesinde sonraki marka başvurusu bakımından haklı sebebin saklı tutulması ile giderilmiştir. SMK ile getirilen bu yenilik sayesinde sulandırma halleri bakımından haklı sebep istisnasının sonraki marka başvurusunda bulunması halinde, tanınmış marka sahibinin SMK 6/5 kapsamında sağlanan itiraz hakkını kullanmasına karşı sonraki marka başvurusunun sahibi ise haklı sebep savunmasında bulunabilecektir.

Haklı sebep kavramının, tanınmış markanın sulandırma hallerine karşı korunmasında Türk hukukuna giren yeni bir kavram olması sebebiyle henüz Türk mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde etraflıca değerlendirilip kapsamının belirlendiği bir karar bulunmamaktadır. Bu sebeple, doktrinde verilen haklı sebep örnekleri, ABAD ve yabancı mahkeme kararlarında haklı sebebe ilişkin belirtilen görüşler ve haklı sebep olarak kabul edilen örnek olaylar çerçevesinde; soyut bir kavram olan haklı sebebin Türk mahkemeleri tarafından tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması kapsamında değerlendirilmesi kanaatimizce haklı sebep kavramındaki belirsizliğin bir nebze olsun giderilmesine fayda sağlayacaktır.

Son olarak, SMK 6/4 veya 6/5 hükümlerinde belirtilen bütün şartların sağlanması halinde, tanınmış marka sahiplerinin bu maddelere dayanarak SMK 18 hükmü uyarınca TÜRKPATENT nezdinde sonraki marka başvurusuna başvurunun yayımlanmasından itibaren 2 ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz etmesi ile sonraki başvuru reddedilerek, Paris Sözleşmesi'ndeki tanınmış markanın ve Türkiye'de tanınmış markanın nispi tescil engeli olarak korunması sağlanmaktadır. SMK 6/4'te düzenlenen ret nedeninin veya SMK 6/5'te düzenlenen nispi ret nedeninin sonraki işarete bulunduğuna TÜRKPATENT tarafından karar verilmesi halinde sonraki marka başvurusu reddedilmektedir. Söz konusu nispi ret nedenleri sonraki başvuru konusu işarete bulunmadığı durumda da TÜRKPATENT tarafından itirazın

reddine karar verilmektedir. Bu noktada, SMK 21 uyarınca taraflara sağlanan TÜRKPATENT'in verdiği kararlara ilişkin itiraz olanağı sayesinde de kurumun kararları kurum nezdindeki YİDK tarafından incelenip konuya ilişkin nihai karar verilmektedir. YİDK'nin nihai kararlarına karşı da kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açılabilmektedir. Ayrıca SMK 6/4 ve 6/5 maddelerinde tanınmış markalara ilişkin yer alan nispi tescil engellerinin bulunmasına rağmen tescil edilmiş sonraki markaların bulunması halinde de bu nispi ret nedenlerine dayanılarak hükümsüzlük davası açılıp sonraki markaların hükümsüzlüğü istenebilmektedir.

Kanaatimizce, TÜRKPATENT tarafından marka başvurularının incelenmesi sürecinde yapılacak sıkı denetimin yanında marka başvurusunun yayımına itiraz ve TÜRKPATENT kararlarına itiraz aşamaları bakımından bahsedilen sürecin iyi yönetimi ve ilgili kişiler tarafından bu itiraz mekanizmalarının etkili bir biçimde kullanımı neticesinde, mahkemelere taşınabilecek sonraki uyuşmazlıklar ile mahkemeler nezdindeki uygulama farklılıklarından kaynaklanan çelişki ve sorunlar bir nebze engellenmiş olacaktır.

KAYNAKÇA

- Akdeniz, Murat. (2007). “Marka Hukukunda Tescil Engelleri.” Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. <https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/C/D/A/A/E/T0056674.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Aktekin, Uğur, Doğan Alkan, Güldeniz ve Sayar, İbrahim Barış. (2016). “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”. *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 2. S. 2. 1-25. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272320>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Arıkan, Özgür. (2016). *Trade Mark Rights and Parallel Importation in the European Union*. İstanbul: Onikilevha Yayıncılık.
- Arıkan, Özgür. (2015). “Revisiting The Conflict Between The European Trade Mark Rights And Parallel Importation/Avrupa Marka Hakları ile Paralel Ticaret Arasındaki Çatışmanın Yeniden Değerlendirilmesi”. *Rekabet Dergisi*. C. 16. S. 4. 3-26. <https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/dergi/64-pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Arkan, Sabih. (2019). *Ticari İşletme Hukuku*. (25. Baskı). Ankara: Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. (*Ticari İşletme Hukuku* 2019).
- Arkan, Sabih. (2010). *Ticari İşletme Hukuku*. (14. Baskı). Ankara: Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. (*Ticari İşletme Hukuku* 2010).
- Arkan, Sabih. (1998). *Marka Hukuku*. Cilt 2. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. (Marka Hukuku Cilt II).
- Arkan, Sabih. (1997). *Marka Hukuku*. Cilt 1. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. (Marka Hukuku).
- Arseven, Haydar. (1950). “Alameti Farikanın Mahiyeti, Gayri Kanuni Rekabetle Münasebeti ve Doğumu.” *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*. C. 16. S. 3-4. 822-893. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9125/114299>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).

- Ayhan, Rıza ve Çağlar, Hayrettin. (2017). *Ticari İşletme Hukuku*. (10. Baskı). Ankara: Yetkin Yayıncılık.
- Ayhan, Rıza, Özdamar, Mehmet ve Çağlar, Hayrettin. (2016). *Ticari İşletme Hukuku*. (9. Baskı). Ankara: Yetkin Yayıncılık.
- Ayoğlu, Tolga. (2009). “Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma.” Tekin Memiş (Ed.). *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009* içinde, 117-134. İstanbul: On İki Levha Yayınları.
- Bahtiyar, Mehmet. (2016). *Ortaklıklar Hukuku*. (11. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Balık, İfakat ve Bektaş, İbrahim. (2019). “Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme”. *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 5. S. 1. 1-18. <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/46662/584510>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Bayrak, Önder. (2019). *Uygulamada Fikri-Sınai Mülkiyet ve Haksız Rekabet Suçları*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Bozer, Ali ve Göle, Celal. (2017). *Ticari İşletme Hukuku*. (4. Baskı). Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Büyükkılıç, Gül. (2020). “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 6/5 Kapsamında Ayırt Edicilik”, *İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu 2018-2020 Faaliyet Yılı Özel Yayını*. C. 1. 19-44. https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/kitaplar/doc/Baro_fikri_sanayi_haklar_komisyonu2018-2020.pdf.
- Can, Ozan. (2015). “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler”. *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 1. S. 1. 47-56. <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/21329/228805>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Cornish, William Robert. (1999). *Cases and Materials on Intellectual Property, Third Edition* London; Sweet & Maxwell.

- Çağlar, Hayrettin. (2017). “Sinaî Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler”. *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. C. 3. S. 1. 139–154. <https://jurix.com.tr/article/7528>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Çağlar, Hayrettin. (2013). *Marka Hukuku: Temel Esaslar*. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Çağlar, Hayrettin, Yıldız, Burçak ve İmirlioğlu, Dilek. (2019). *Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık*. (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.
- Çolak, Uğur. (2016). *Türk Marka Hukuku*. (3. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
- Çolak, Uğur. (2015). “Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Mal ve Hizmetler Yönünden Korunması.” Tekin Memiş (Ed.) *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013* içinde, 273-293. Ankara: Yetkin Yayınları. (Farklı Sınıflar)
- Çolak, Uğur. (2004). “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”. *FMR*. C. 4. S. 2. 23-70. <http://www.ankarabarusu.org.tr/siteler/ankarabarusu/frmmakale/2004-2/2.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021). (Paris Sözleşmesi’ndeki Tanınmış Markalar)
- Devlet Planlama Teşkilatı. (1995). *Fikri ve Sinaî Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu*. (Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı). <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/7-FikriveSinaiHaklar.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Dilmaç, Şule. (2014). *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Dirikkan, Hanife. (2003). *Tanınmış Markanın Korunması*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Doğan, Beşir Fatih. (2006). “Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukuku’na Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu.” *FMR*. C. 6. S. 3. 17-42. <http://www.ankarabarusu.org.tr/Siteler/19442010/Dergiler/FMRDergisi/2006-3.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021). (Tescil Edilebilirlik)

- Doğan, Beşir Fatih. (2005). “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği.” *FMR*. C. 3. S. 5. 37-64. <http://www.ankarabarusu.org.tr/siteler/ankarabarusu/frmmakale/2005-4/2.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Erginbay, Gözde Sena. (2018). “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Nispi Ret Nedenleri.” *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. C. 22. S. 3. 37-53. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679789>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Ertem, Berkem. (2010). “TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka.” *FMR*. C. 10. S. 1. 59-61. <http://www.ankarabarusu.org.tr/siteler/1944-2010/dergiler/fmrdergisi/2010-1.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Eyüboğlu, Samiye. (2001). “Tanınmış Marka.” *Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*. C. 1. S. 2. 109-120. <http://www.ankarabarusu.org.tr/siteler/ankarabarusu/frmmakale/2001-2/5.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Gielen, Charles. (2014). “Trademark Dilution Under European Law.” *The Law Journal of the International Trademark Association*. C. 104. S. 3. 693-730. https://www.inta.org/wp-content/uploads/member-only/resources/the-trademark-reporter/vol104_no3_a1.pdf. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Güneş, İlhami. (2020). *Uygulamalı Marka Hukuku (6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında)*. (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi. (*Uygulamalı Marka Hukuku*).
- Güneş, İlhami. (2017). *Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları*. (3. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi. (*Uygulamada Marka, Haksız Rekabet ve Telif Suçları*).
- Güneş, İlhami. (2013). “Marka Tescilinde Kazanılmış Ayırt Edicilik Özelliği.” *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*. S. 15. 325-336. <https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVek9UY3hNUT09/marka-tescilindekazanilmis-ayirt-edicilik-ozelligi>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).

- Gürbüz Güngör, Esin. (2017). “Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Korunması.” *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*. (16. ÜİK Özel Sayısı). 293-310. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/341752>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan ve İnce, Zeliha. (2020). “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ile Yargı Kararları Işığında Tanınmış Markanın Sulandırılması.” *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 6. S. 1. 75-107. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfm/issue/56048/771490>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- İmirlioğlu, Dilek. (2018). *Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*. (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.
- Kala, Ahmet ve İnce, İrfan (2009). *Alamet-i Farika’dan Marka’ya*, (2. Baskı). Ankara: Türk Patent Enstitüsü Yayınları.
- Karadaş, Muhammed İkbâl. (2020). *Marka ve Ticaret Unvanı Arasında Karıştırılma Tehlikesi*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Karahan, Sami. (2011). *Ticari İşletme Hukuku*. (20. Baskı). Konya: Mimoza Yayınları.
- Karahan, Sami. (2002). *Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları*. (1. Baskı). Konya: Mimoza Yayınları.
- Karahan, Sami. (1996). *Yeni Marka Hukukumuz ve İlgili Mevzuat*. Konya: Mimoza Yayınları.
- Karahan, Sami ve Diğerleri. (2015). *Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları*. (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Karasu, Rauf. (2007). “Ses Markaları.” *FMR*. C. 2. S. 2. 29-59. <http://www.ankarabarosus.org.tr/siteler/ankarabarosus/frmmakale/2007-2/2.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Kaseke, Elson. (2006). “Trademark Dilution: A Comparative Analysis.” Doktora Tezi. Güney Afrika Üniversitesi.

https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2377/thesis.pdf?sequence=1&origin=publication_detail. (Eriřim Tarihi: 18.11.2021).

Kaya, Arslan. (2006). *Marka Hukuku*. İstanbul: Arıkan Yayınevi.

Kayıhan, Şaban. (2019). *Ticari İşetme Hukuku*. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kayıhan, Şaban. (2003). “Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka.” *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. C. 7. S. 1 – 2. 423-448.
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1879940>. (Eriřim Tarihi: 18.11.2021).

Kurt, Zeki Emre. (2020). *Marka Vekilleri-Marka Avukatları İçin: Uygulamalı Marka Hukuku (AB İçtihatları Işığında)*. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Küçükali, Canan. (2009). *Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi*. Ankara: Seçkin Yayınları.

Memişoğlu, Sami Özgür. (2019). *Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Meran, Necati. (2015). *Marka Hakları ve Korunması*. (4. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Molano Lozano, Daniela. (2017). “The Parody Defense against Trademark Bullies: Analysis of the Louis Vuitton vs. Mob Case.” *La Propiedad Inmaterial*. S. 24. 213-221.
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/5204/6271>. (Eriřim Tarihi: 18.11.2021).

Noyan, Erdal. (2006). *Marka Hukuku*. (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.

Oğuz, Arzu. (2018). “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı.” *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. C. 9. S. 1. 419-444.
https://dergipark.org.tr/en/pub/inuhfd/issue/33699/419774#article_cite. (Eriřim Tarihi: 18.11.2021).

Oğuzman, Kemal ve Barlas, Nami. (2014). *Medeni Hukuk*. (20. Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

- Oytaç, Kutlu. (2001). “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son.” *FMR*. C. 1. S. 3. 91-102. <http://www.ankarabarosus.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/FMRDergisi/2001-3.pdf>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Öçal, Akar. (1967). *Türk Hukukunda Markaların Himayesi*. Ankara: Sevinç Matbaası.
- Özdal, Şule. (2005). *556 Sayılı KHK'nin 5.Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Özer, Fatma. (2017). *Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Özkök, Başak. (2015). *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Pekdinçer, Remzi Tamer. (2015). “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler.” *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 1. S. 1. 157-170. <https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/2594>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Pınar, Hamdi. (2004). *Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye*. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
- Poroy, Reha ve Yasaman, Hamdi. (2004). *Ticari İşletme Hukuku*. (10. Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.
- Sağlam, Mehmet Adil (1973). *Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı*. Ankara: Elif Matbaacılık.
- Sekmen, Orhan. (2017). “Sınai Mülkiyet Kanunu Üzerine Bir İnceleme”. *İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. C. 16. S. 2. 539-580. <https://www.jurix.com.tr/article/9707>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Sekmen, Orhan. (2013). *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*. (1. Baskı). Ankara: Bilge Yayınevi.
- Sherman, Brad and Bently, Lionel. (2001). *Intellectual Property Law*. (1st Edition). New York: Oxford University Press.

- Suluk, Cahit. (2018). “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 4. S. 1. 91-109. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfm/issue/38811/451624>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Suluk, Cahit. (2006). “Sınai Mülkiyet Haklarında Hükümsüzlük Kararlarının Etkisi.” *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*. C. 1. S. 3. 38-73. https://fikrimulkiyet.com/download/23-FULL_TR_Sinai_Mulkiyet_Haklarinda_Hukumsuzluk_Kararlarinin_Etkisi.pdf. (Erişim Tarihi: 18.11.2021)
- Suluk, Cahit ve Dumlupınar Balçık, Zeynep. (2018). *Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Suluk, Cahit, Karasu, Rauf ve Nal, Temel. (2018). *Fikri Mülkiyet Hukuku*. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Suluk, Cahit ve Kenaroğlu, Yasemin (2012). *Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler*. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
- Şanal, Osman. (2006). *Markalarda Hükümsüzlük Davaları*. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Şenocak, Kemal. (2009). “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması.” *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*. C. 25. S. 2. 133-176. <https://www.jurix.com.tr/article/6645>. (Erişim Tarihi:18.11.2021).
- Tekinalp, Ünal. (2002). *Fikri Mülkiyet Hukuku*. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Türk Dil Kurumu. (2021). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr/>. (Erişim Tarihi: 18.11.2021).
- Türk Patent ve Marka Kurumu. (2021). *Marka İnceleme Kılavuzu*. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf>. (Erişim Tarihi:18.11.2021).

- Türk Patent ve Marka Kurumu. (2017). *Kullanım İspatı Kılavuzu*.
<https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf>. (Erişim Tarihi:18.11.2021).
- Uzunallı, Sevilay. (2019). *Marka Hukuku*. Ankara: Adalet Yayınevi.
- Vatansever, Erman. (2020). “Türk Marka Hukukunda Malların ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasında Kullanılan Tebliğ ve Tebliğ’de Kullanılan Alt Grup Sistemi Üzerine Değerlendirmeler.” *Terazi Hukuk Dergisi*. C. 15. S. 161. 87-100. <https://www.jurix.com.tr/article/20316>. (Erişim Tarihi:18.11.2021).
- Yasaman, Hamdi. (2008). *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları III*. İstanbul: Vedat Kitapçılık. (*Bilirkişi Raporları III*).
- Yasaman, Hamdi. (2005). *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları II*. İstanbul: Vedat Kitapçılık. (*Bilirkişi Raporları II*).
- Yasaman, Hamdi. (2004). *Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Cilt 1*. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
- Yasaman, Hamdi. (2004). *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. (*Bilirkişi Raporları I*).
- Yasaman, Hamdi., Ayoğlu, Tolga., Yusufoglu Bilgin, Fülürya., Memiş Kartal, Pınar., Yüksel, Sinan ve Yasaman, Zeynep. (2021). *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt II*. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (SMK Şerhi II)
- Yasaman, Hamdi., Ayoğlu, Tolga., Yusufoglu Bilgin, Fülürya., Memiş Kartal, Pınar., Yüksel, Sinan ve Yasaman, Zeynep. (2021). *Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi Cilt III*. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (SMK Şerhi III)
- Yılmaz, Lerzan. (2008). *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*. İstanbul: Beta Yayıncılık.

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Zeynep Binnur ÜNSAL DEMİRCİ

EĞİTİM

Derece	Kurum	Mezuniyet Yılı
Lisans	İstanbul Şehir Üniversitesi, Hukuk Bölümü	2018
Yüksek Lisans	İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı	2022

İŞ TECRÜBESİ

Tarih	Kurum	Görev
2018-2019	Konya Barosu	Stajyer Avukat
2020-2022	İstanbul Barosu	Avukat

YABANCI DİLLER

Orta Düzeyde İngilizce.

Başlangıç Düzeyinde Arapça ve Osmanlıca.

HOBİLER

Doğa Yürüyüşleri, Bitki Bakımı, Suluboya, Punch İşleme, Ev Dekorasyonu.