

GÜL BÜYÜKKILIÇ	MARKANIN SULANDIRILMASI VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA	ÖZEL HUKUK/ÖZEL HUKUK	İstanbul, 2018
T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI MARKANIN SULANDIRILMASI VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA Doktora Tezi GÜL BÜYÜKKILIÇ İstanbul, 2018			

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

MARKANIN SULANDIRILMASI
ve
SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA

Doktora Tezi

GÜL BÜYÜKKILIÇ

İstanbul, 2018

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK BİLİM DALI

**MARKANIN SULANDIRILMASI
ve
SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA**

Doktora Tezi

GÜL BÜYÜKKILIÇ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. MURAT YUSUF AKIN

İstanbul, 2018

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEZ ONAY BELGESİ

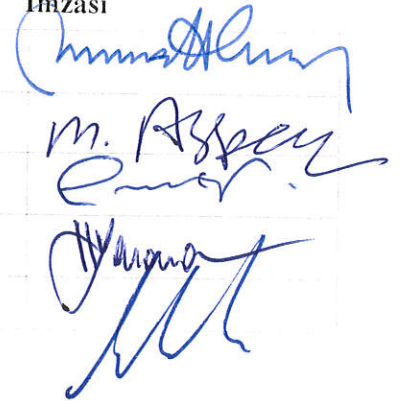
HUKUK Anabilim Dalı ÖZEL HUKUK Bilim Dalı DOKTORA öğrencisi GÜL BÜYÜKKILIÇ'ın MARKANIN SULANDIRILMASI VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA adlı tez çalışması, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 31.10.2018 tarih ve 2018-31/18 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından oy birliği / ~~oy çokluğu~~ ile Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi 12 / 11 / 2018

Öğretim Üyesi Adı Soyadı

1. Tez Danışmanı	Doç. Dr. MURAT YUSUF AKIN
2. Jüri Üyesi	Prof. Dr. MURAT ALIŞKAN
3. Jüri Üyesi	Prof. Dr. ŞÜKRÜ YILDIZ
4. Jüri Üyesi	Prof. Dr. HAMDİ YASAMAN
5. Jüri Üyesi	Doç. Dr. ÖZLEM KARAMAN COŞGUN

İmzası



Markanın Sulandırılması ve Sulandırmaya Karşı Koruma

Özet

1927'den bu yana gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse Avrupa Birliği marka hukukunda, sulandırmaya karşı koruma, sıklıkla tartışılan ve hakkında sayısız eser yazılan bir konu olmuştur. Buna karşılık, Türk Marka Hukuku'nda markanın sulandırmaya karşı korunması, ancak son dönemlerde dikkat çeker hale gelmiştir. Sulandırmaya karşı koruma, ilk etapta sadece markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesine karşı öngörülmüş, ancak zaman içerisinde markanın itibarının zarar görmesi de koruma kapsamına alınmıştır.

Bu tezde, markanın sulandırılması ve sulandırmaya karşı koruma hususu derinlemesine analiz edilmiştir. İlk bölümde, "sulandırma" kavramı, markanın sulandırmaya karşı korunmasının tarihçesi ve konuya ilişkin hukuki düzenlemeler inceleme konusu yapılmıştır. İkinci bölümde, sulandırmaya karşı korumanın amacı açıklanmış, korumaya ilişkin doktriner görüşlerden bahsedilmiş ve sulandırmaya karşı koruma ile karışmaya karşı korumanın karşılaştırması yapılmıştır. Sulandırmaya karşı korumanın özelliklerine ilişkin bu genel açıklamaları takiben, marka sahibinin sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için gerekli koşullar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Son bölümde, sulandırmaya maruz kalınması durumunda başvurulabilecek hukuki enstrümanlar, sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülebilecek savunma sebepleri ve sulandırmanın ispatında başvurulabilecek yollara değinilmiştir.

Anahtar kelimeler

Markanın sulandırılması, bulandırarak sulandırma, lekeleyerek sulandırma, tanınırlık, olumlu imaj, savunma sebepleri, haklı sebebe dayalı kullanım

Trademark Dilution and Protection Against Dilution

Abstract

Since 1927 till today, both in US and EU trademark, the issue of protection against dilution, has frequently been discussed and numerous articles has been written on this subject. In Turkish Trademark Law, on the other hand, protection against trademark dilution has only gained attraction in the last era. In the first place, the aim of providing trademark protection against dilution was to protect the distinctiveness of trademark. But in time, protection of trademark's repute has been involved within the scope of this protection.

In this dissertation, the issue of trademark dilution and protection against it had deeply been analysed. In the first part, the term of "dilution", the history of protection against trademark dilution and the legal provisions regarding this issue had been examined. In the second part, the aim of protection against dilution had been explained, doctrinal views on this type of protection had been mentioned and protection against dilution had been compared with protection against confusion. After these general explanations as regards the properties of protection against dilution, the identified conditions in order for a trademark owner to benefit from dilution provisions had been examined in a detailed manner. In the last part, the legal instruments to apply in the case of exposure to dilution, the defences to be invoked by the junior user and the ways to demonstrate dilution had been mentioned.

Keywords

Trademark dilution, dilution by blurring, dilution by tarnishment, reputation, positive image, defences, use with due cause

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
KISALTMALAR.....	viii
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

SULANDIRMA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ, TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER

§ 1. KAVRAM, TERMİNOLOJİ VE TARİHSEL GELİŞİM.....	5
I. KAVRAM VE TERMİNOLOJİ.....	5
A. KAVRAM.....	5
1. GENEL OLARAK.....	5
2. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMANNIN SULANDIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMESİ.....	12
B. TERMİNOLOJİ.....	15
II. TARİHSEL GELİŞİM.....	19
A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU.....	19
1. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA ÖNERİSİ.....	19
2. ÖNERİ SONRASI SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA.....	24
B. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU.....	31
1. GENEL OLARAK.....	31
2. 89/104/EEC VE 2008/95/EC SAYILI DİREKTİFLER.....	32
3. 40/94 VE 207/2009 SAYILI TÜZÜKLER.....	34
C. TÜRK HUKUKU.....	36
§ 2. HUKUKİ DÜZENLEMELER.....	41
I. ULUSLARARASI HUKUKİ DÜZENLEMELER.....	41
A. GENEL OLARAK.....	41
B. PARİS SÖZLEŞMESİ.....	43
1. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDEİN KORUMA KAPSAMI.....	43
a. Genel Olarak.....	43
b. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Marka.....	45
aa. Terminoloji Sorunu.....	45
bb. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim.....	46
cc. Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.....	48
dd. Koruma Talep Edilen Bölgede Kullanım ve/veya Tescil Zorunluluğu..	50
2. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KORUMANIN GENİŞLETİLME ÇABASI.....	52
3. BİRİNCİ MÜKERRER ONUNCU MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ.....	54
C. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ.....	57
1. GENEL OLARAK.....	57
2. MADDE 16/2 KAPSAMINDA TANINMIŞLIK VE KORUNMASI.....	58

3. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA BAKIMINDAN MADDE 16/3'ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	60
4. MADDE 16/3 KAPSAMINDA KORUMA İÇİN ÖNCEKİ MARKANIN TESCİL EDİLMİŞ OLMASI KOŞULU.....	65
D. HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUMA İÇİN MODEL KURALLAR	67
E. ORTAK TAVSİYE METNİ.....	72
1. ORTAYA ÇIKIŞI	72
2. TANINMIŞLIK KAVRAMI.....	73
a. Tanınmışlığın Aranacağı Tüketici Kitlesi	73
b. Tespite İlişkin Kriterler	74
3. KORUMANIN KAPSAMI.....	76
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU.....	78
III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU	82
A. 2015 TARİHLİ DİREKTİF VE 2017 TARİHLİ TÜZÜK.....	82
B. 2015/2436 SAYILI DİREKTİF İLE ABD REVİZYON KANUNU'NUN KARŞILAŞTIRILMASI	91
IV. TÜRK HUKUKU	93

İKİNCİ BÖLÜM

SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR, KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR VE SULANDIRMA HALLERİ

§ 3. GENEL AÇIKLAMALAR.....	99
I. KORUMANIN AMACI VE KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER	99
A. KORUMANIN AMACI.....	99
B. KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER.....	102
II. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA KARŞISINDA SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA.....	106
A. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA.....	106
B. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI	109
C. KARIŞTIRMA ve SULANDIRMANIN BİRLİKTE VAROLABİLİRLİĞİ ...	112
III. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER.....	116
A. ALEYHE GÖRÜŞLER.....	116
B. LEHE GÖRÜŞLER.....	120
C. DEĞERLENDİRME VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN GENİŞ YORUMLANMAMASI İLKESİ İŞİĞİNDE TARAF MENFAATLERİN DENGELENMESİ YAKLAŞIMI ÖNERİSİ.....	124
§ 4. KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR.....	127
I. GENEL OLARAK.....	127
II. ÖNCEKİ MARKANIN TANINMIŞ OLMASI	128
A. TANINMIŞLIK KOŞULUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER	128
1. TANINMIŞLIĞIN ESAS ALINMAMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞLER.....	128

2. TANINMIŞLIĞIN BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU SAVUNAN GÖRÜŞLER	129
a. Sulandırmaya Karşı Korumada Tüketici Menfaatlerinin Göz Ardı Edilmesi Sebebiyle Oluşan Boşluğun Giderilmesi.....	129
b. Genişletilmiş Koruma İçin Bir Eşik Niteliği Taşınması	130
c. Yatırımın Ödüllendirilmesi	131
d. Bağlantının Tespitinde Başvurulan Bir Kriter Olması	132
e. İhlalin Tespitinde Belirleyici Role Sahip Olması.....	133
f. Tarihsel ve Pragmatik Gerekçeler.....	134
B. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA	135
C. TANINMIŞLIĞI TEMEL ALAN DİĞER MARKALARLA KARŞILAŞTIRMA	139
D. NICHE (NİŞ) TANINMIŞLIK	144
1. NİŞ TANINMIŞLIK VE TÜRLERİ	144
2. KORUMA KAPSAMINDA NİŞ TANINMIŞLIK.....	145
E. TANINMIŞLIĞIN ARANACAĞI KESİM.....	149
F. GEREKLİ VE YETERLİ TANINMIŞLIK DÜZEYİ	152
G. NİTEL TANINMIŞLIĞIN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI	160
H. TANINMIŞLIĞIN COĞRAFİ OLARAK TESPİTİ.....	162
I. TANINMIŞLIĞIN ZAMANSAL OLARAK TESPİTİ.....	164
J. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE YETKİLİ MAKAM.....	168
K. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER	171
III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI	194
A. BAĞLANTI KAVRAMI	194
B. GEREKLİ VE YETERLİ BAĞLANTI DÜZEYİ.....	198
C. BAĞLANTININ TESPİTİ	201
1. DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER.....	201
a. Global Değerlendirme Yaklaşımı	201
b. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik	204
aa. Genel Açıklamalar	204
bb. Gerekli ve Yeterli Benzerlik Düzeyi.....	206
cc. Benzerliğin Tespiti.....	212
c. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik.....	219
aa. Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi	219
i. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku	219
ii. Amerika Birleşik Devletleri Hukuku	225
bb. Benzerliğin Tespiti ve Bağlantının Değerlendirmesindeki Rolü	226
d. Önceki Markanın Tanınmışlık Gücü.....	232
e. Önceki Markanın Ayırt Ediciliği.....	234
2. DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR... 236	
IV. ÖNCEKİ MARKANIN TESCİLLİ VEYA TESCİL İÇİN BAŞVURU AŞAMASINDA OLMASI.....	239
V. SONRAKİ İŞARET BAKIMINDAN MARKASAL KULLANIM KOŞULU	242

§ 5. SULANDIRMA HALLERİ	257
I. SULANDIRMA HALLERİNE GENEL BİR BAKIŞ	257
II. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZARAR GÖRMESİ (BULANDIRARAK SULANDIRMA/ <i>BLURRING/ BEEINTRÄCHTIGUNG</i>)	258
A. GENEL OLARAK	258
B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER	265
1. GENEL OLARAK	265
2. MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ TEORİSİ	267
3. ZİHİNSEL BAĞLANTILARA TECAVÜZ TEORİSİ	269
4. EKONOMİK ZARAR TEORİSİ	271
5. HAKSIZ YARARLANMA TEORİSİ	276
6. PSİKOLOJİK YAKLAŞIM TEORİSİ	280
7. ÖNCEKİ MARKANIN JENERİK HALE GELMESİNE DAYANAN TEORİ	282
8. FONKSİYONEL YAKLAŞIM TEORİSİ	284
C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI	290
1. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE	290
2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ İLE	292
3. JENERİK HALE GELME İLE	293
4. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE	293
D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI	296
1. KORUMA KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİ	296
a. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması	296
aa. İtibar ile	296
bb. Tanınmışlık ile	296
cc. Eşsizlik ile	297
b. Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi	299
2. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ	304
a. Zarar Verme ve Zedeleme	304
b. Zararın Tespiti	306
aa. Dikkate Alınması Gereken Kriterler	306
i. Çok Kriterli Yaklaşım	306
ii. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi	309
iii. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi	311
iv. Önceki Markanın Tanınmışlık Düzeyi	312
v. Önceki Markanın Ayırt Edicilik Düzeyi	315
vi. Sonraki Kullanımların Etkisi	317
bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar	320
i. Karıştırma veya Bu Yönde Bir İhtimal	320
ii. Sonraki Kullanım Sebebiyle Fayda Elde Edilmiş Olması	321
iii. Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı Kurma Niyeti	321
iv. Önceki Marka Sahibince Gerçekleştirilen Kullanımlar (<i>Self-Blurring</i>)	324
III. MARKANIN İTİBARININ ZARAR GÖRMESİ (LEKELEYEREK SULANDIRMA/ TARNISHMENT/ RUFSCHÄDIGUNG - BEEINTRÄCHTIGUNG DER WERTSCHÄTZUNG)	324
A. GENEL OLARAK	324

B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER	329
1. GENEL OLARAK	329
2. TOPLUMSAL MENFAAT TEORİSİ	329
3. REKLAM FONKSİYONUNU ESAS ALAN TEORİ.....	331
4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ESAS ALAN TEORİ..	332
C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI.....	334
1. GENEL OLARAK	334
2. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE.....	334
3. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE.....	337
D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI	338
1. KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN İTİBARI	338
a. Genel Olarak.....	338
b. Tanınmışlık ile Karşılaştırılması	340
2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ.....	342
a. Genel Olarak.....	342
b. Önceki Marka ile Olumsuz Bağlantılar Kurulması.....	342
c. Olumsuz Bağlantıların Önceki Markaya Devri	344
d. Zararın Tespiti	346
aa. Dikkate Alınabilecek Kriterler	346
i. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi	346
ii. Önceki Markanın Sahip Olduğu Tanınmışlık Düzeyi.....	348
bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar	349
3. GÖRÜNÜM HALLERİ	349
a. Görünüm Hallerine İlişkin Çeşitli Sınıflandırmalar	349
b. İtibarın Zarar Gördüğünün Kabul Edildiği Çeşitli Haller	351
aa. Taraf Mal/Hizmetleri Arasında Uyumsuzluk	351
i. Doğaları Gereği Nahoş Nitelikteki Mal/Hizmetlerde Kullanım	351
ii. Tezatlık Oluşturan Mal/Hizmetlerde Kullanım	353
bb. Önceki Markanın İmajı ve Sonraki Mal/Hizmetler Arasında Uyumsuzluk	356
cc. Kelime ve/veya Şekil Unsurunun Olumsuz Şekilde Değiştirilerek Kullanımı.....	358
dd. Kanun Dışı Aktiviteleri Çağrıştıran İçerikte Kullanım	360
ee. Cinsellik İhtiva Eden İçerikte Kullanım	361
ff. Düşük Kaliteli Mal/Hizmetlerde Kullanım	362
c. İtibara Zarar Verdiği Kabul Edilmeyen Haller.....	369

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ YOLLAR, SAVUNMA SEBEPLERİ VE İSPAT

§ 6. HUKUKİ YOLLAR	371
I. GENEL OLARAK.....	371
II. TESCİL BAŞVURUSUNA İTİRAZ	372
III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI.....	374
A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA İLİŞKİN SİNAİ MÜLKİYET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ VE SULANDIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONUSU EDİLEBİLİRLİĞİ.....	374

B. DAVACI VE DAVALI	378
C. DAVA AÇMA SÜRESİ	379
D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME	380
E. ETKİLERİ	380
IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVALAR VE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DİĞER HUKUKİ TALEPLER	381
A. GENEL OLARAK	381
B. DAVALAR	384
1. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI	384
2. TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞINA İLİŞKİN DAVA	385
3. MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI	386
4. TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI	387
5. TECAVÜZÜN KALDIRILMASI DAVASI	387
6. TAZMİNAT DAVALARI	388
a. Genel Olarak	388
b. Maddi Tazminat	388
c. Manevi Tazminat	391
d. İtibar Tazminatı	392
7. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI	398
8. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ	399
9. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME	400
C. DİĞER HUKUKİ TALEPLER	401
1. DELİLLERİN TESPİTİ VE MUHAFAZASI	401
2. TECAVÜZ TEŞKİL EDEN ÜRÜN ile ARAÇLARA EL KONULMASI	402
3. EL KONULAN ÜRÜN ile ARAÇLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI	404
4. TECAVÜZÜN DEVAMINI ÖNLEMELİK ÜZERE ALINABİLECEK DİĞER TEDBİRLER	405
5. KOLAYLAŞTIRILMIŞ İMHA	409
6. HIZLI İMHA	410
7. İHTİYATİ TEDBİR	410
8. GÜMRÜKLERDE EL KOYMA	415
9. BİLGİ ALMA HAKKI	416
10. HÜKMÜN İLANI VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ	417

§ 7. MARKANIN SULANDIRILMASI İDDİALARINA KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMA SEBEPLERİ	419
I. GENEL OLARAK	419
II. HUKUKİ DÜZENLEMELER	420
III. ÖZEL SAVUNMA SEBEPLERİ	422
A. HAKLI SEBEBE DAYALI KULLANIM	422
1. SAVUNMA SEBEBİ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ	422
2. SAVUNMA ARACI OLARAK HAKLI SEBEP	423
3. BAŞVURU AŞAMASINDA SONRAKİ MARKALAR BAKIMINDAN “KULLANIM” KOŞULUNUN YERİNDELİĞİ	432
4. SONRAKİ KULLANICININ NİYETİ	432

B. YALIN (NOMİNATİF) DÜRÜST KULLANIM	434
C. TASVİRİ (TANIMLAYICI) DÜRÜST KULLANIM	437
D. SÜSLEME (DEKORATİF) AMAÇLI KULLANIM	438
E. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMDA KULLANIM	438
F. PARODİ, ELEŞTİRİ VEYA YORUM İÇERİKLİ KULLANIM	444
G. HABER BİLDİRİMİNDE VEYA YORUMUNDA KULLANIM	450
H. MARKASAL OLMAYAN KULLANIM	451
I. HAKKIN TÜKETİLMESİ	453
J. MARKA KULLANIM ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK	455
K. KÖTÜ NİYETLİ TESCİL	456
L. SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBI	458
M. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANIM	465
IV. GENEL SAVUNMA SEBEPLERİ (HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI)	467
A. GENEL OLARAK	467
B. GERÇEK KİŞİNİN KENDİ AD VEYA ADRESİNİ BELİRTTİĞİ KULLANIMLAR	469
C. MAL/HİZMETE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI İHTİVA EDEN KULLANIMLAR	470
D. MAL/HİZMETİN KULLANIM AMACININ BELİRTİLMESİ BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN KULLANIMLAR	473
§ 8. İSPAT	475
I. KARIŞTIRMA İHTİMALİNİN İSPATININ ARANMAMASI	475
II. SULANDIRMA VEYA BU YÖNDE CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ	476
III. TANINMIŞLIĞIN İSPATI	479
IV. BAĞLANTININ İSPATI	488
V. FARKLI SULANDIRMA HALLERİ BAKIMINDAN İSPAT	490
A. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ	490
1. GENEL OLARAK	490
2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ	492
a. Genel Açıklamalar	492
b. İspat Ölçüt ve Araçları	495
c. Aksi İspat Edilebilir Ekonomik Zarar Karanesi Önerisi	498
B. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ	500
1. İSPAT ÖLÇÜT VE ARAÇLARI	500
2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK KRİTERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ	503
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ	504
KAYNAKÇA	516

KISALTMALAR

ABAD	Avrupa Birliđi Adalet Divanı
ABD Federal Kanunu	United States of America Federal Dilution Act of 1995, Public Law 104–98, 109 Stat. 985.
ABD Revizyon Kanunu	Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173 (ABD Revizyon Kanunu).
AG	Advocate General (Hukuk Sözcüsü)
AIPLA	American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal (Dergi)
AIPPI	International Association for the Protection of Intellectual Property (Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneđi)
AİHS	Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİHM	Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AY	Anayasa
AYM	Anayasa Mahkemesi
Batıder	Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch (Alman Medeni Kanunu)
BGBI	Bundesgesetzblatt (Alman Resmi Gazetesi)
BCIP	Benelux Convention on Intellectual Property (Benelüks Fikri Mülkiyetle İlişkin Benelüks Anlaşması)
BGH	Bundesgerichtshof (Alman Federal Mahkemesi)
bkz./ Bkz.	bakınız
BTHAE	Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
c.	cümle
C	Cilt

CAD	Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising (Codified Version), OJ L 376, 27.12.2006. (Yaniltıcı ve Karşılaştırmalı Reklama İlişkin AB Direktifi) (CAD)
Ch.	Chapter (bölüm)
CJEU	Court of Justice of the European Union (Avrupa Adalet Divanı)
CMK	Ceza Muhakemeleri Kanunu
CTM	Community Trademark (Topluluk Markası)
CTMR	Community Trademark Regulation (Topluluk Marka Tüzüğü)
dn.	dipnot
E	Esas
ECR	European Court Reports (Dergi)
EDNY	Eastern District of New York (New York Doğu Bölgesi)
EIPR	European Intellectual Property Review (Dergi)
EMLR	Entertainment and Media Law Reports (Dergi)
EuGEI (EuG)	European Court of First Instance (Avrupa İlk Derece Mahkemesi)
EUIPO	European Union Intellectual Property Office (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)
EWCA	England and Wales Court of Appeal
EWHC	High Court of England and Wales
et al	and others (ve diğerleri)
et seq.	et sequens (ve devamı)
f.	fırka
ff.	fortfolgende (ve devamı)

FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSR	Fleet Street Reports (Dergi)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)
GC	General Court (Genel Mahkeme)
GK	4458 sayılı Gümrük Kanunu
GK Yönetmeliği	Gümrük Kanunun Yürürlüğüne İlişkin Yönetmelik
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Alman Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Derneği)
HABM	Office for Harmonization of the Internal Market (Trade Marks and Designs) (İç Pazarın Uyumlaştırılması Ofisi) (Markalar ve Tasarımlar)
HD	Hukuk Dairesi
HGK	Hukuk Genel Kurulu
HMK	6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
ICC	International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası)
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law (Dergi)
İHK	2004 sayılı İcra İflas Kanunu
INTA	International Trademark Association (Uluslararası Marka Birliği)
İBGK	İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
K	Karar
karş.	Karşılaştınız
KHK	556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
L.J.	Law Journal (Hukuk Dergisi)
m.	madde

Model Kurallar	World Intellectual Property Organization International Bureau: Model Provisions on Protection Against Unfair Competition (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Haksız Rekabete Karşı Koruma için Model Kurallar)
mük.	mükerrer
OHIM	Office for Harmonization of the Internal Market (Tade Marks and Designs) (İç Pazarın Uyumlaştırılması Ofisi) (Markalar ve Tasarımlar)
OLG	Oberlandesgericht (Yüksek Eyalet Mahkemesi)
para.	paragraf
Ortak Tavsiye Metni	World Intellectual Property Organization International Bureau: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tanınmış Markanın Korunmasına İlişkin Ortak Tavsiye Metni)
RG	Resmi Gazete
RGZ	Amtliche Sammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen (Özel Hukuk Alanında Federal Mahkeme Resmi Toplantısı)
RGBI	Deutsches Reichsgesetzblatt (Federal Almanya Resmi Gazetesi)
Rn.	Randnummer
RPC	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (Dergi)
s	sayfa numarası
S	Sıra numarası
snn.	side note (kenar notu)
SMK	6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
SMK'nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik	6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Stat.	Statue (Kanun)
TBK	6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TDK	Türk Dil Kurumu
TFM	Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TKHK	6502 sayılı Tüketicinin Korunması
TMK	Hakkında Kanun Türk Medeni Kanunu
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Ticaretle Bağılantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
TPMK	Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
USPQ	United States Patents Quarterly (Dergi)
USTPO	United States Patent and Trademark Office (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi)
UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Kanun)
vd.	ve devamı
WIPO	World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)
WTO	World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)
UK IPO	United Kingdom Intellectual Property Office (Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi)
USTA	U.S. Trademark Association (Amerika Birleşik Devletleri Marka Kurumu)
UYAP	Ulusal Yargı Ağı Projesi
Y.	Yargıtay
YİDK	Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu
Z.B.	Örneğin

40/94 sayılı Tüzük

Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark, OJ L 011, 14.01.1994, s. 1-36.

207/2009 sayılı Tüzük

Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark, OJ L 78, 24.03.2009.

2015/2424 sayılı Tüzük

Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the Fees Payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), OJ L 341, 24.12.2015.

2017/1001 sayılı Tüzük

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark, OJ L 154/1, 16.06.2017.

89/104/EEC sayılı Direktif

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ L 040, 11.02.1989.

2008/95/EC sayılı Direktif

Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ L 299/25, 08.11.2008.

2015/2436 sayılı Direktif

Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, OJ L 336/1, 23.12.2015.

GİRİŞ

Uluslararası ticaretin gün geçtikçe arttığı günümüz küresel ekonomisinde, ulusal pazarlarla sınırlı faaliyet anlayışı yerini dünya çapında tek bir pazarın oluşturulması anlayışına bırakmış ve bu gelişmelere paralel olarak marka sahipleri de markalarını taşıyan mal/hizmetleri global düzeyde ilgili tüm kesimlere hitap eden pazarlarda satışa sunmaya başlamışlardır. Ulusal sınırları aşan pazar anlayışı, özellikle tanınmış markalar bakımından bazı tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Nitekim, ulusal ve bölgesel sınırlardan bağımsız hale gelinmesi, tanınmış markaların üçüncü kişilerce tercih edilme ve dolayısıyla ihlale maruz kalma olasılığını artırmıştır. Bu durum ise, gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde bu markalara sağlanacak korumanın kapsam ve sınırlarının net bir şekilde tespit edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Marka korumasında, uzun yıllardır uygulanagelen ve bu sebeple de geleneksel bir nitelik taşıyan koruma türü, “karıştırma ihtimaline karşı koruma”dır. Ancak, bu korumaya nazaran oldukça yeni olan ve dolayısıyla da kapsam ve sınırları daha belirsiz ve tartışmalı olan “sulandırmaya karşı koruma” da tanınmış markaların güncel gelişmeler çerçevesinde maruz kaldıkları tehlikeleri önlemek açısından büyük öneme sahiptir.

“Sulandırma” ifadesine ilk olarak, Alman Federal Mahkemesi’nin 1925 tarihli *Odol* kararında¹ yer verilmiştir. Sulandırmaya karşı koruma ihtiyacı ise daha detaylı bir şekilde, 1927 yılında *Frank I. Schechter* tarafından “Marka Korumasının Akılcı Temeli” başlıklı makalesinde² dile getirilmiştir. *Schechter*’in makalesini takiben Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hukuku’nda “sulandırmaya karşı koruma” hususu yoğun tartışmaların konusu olmuş ve 1995 tarihli Markanın Sulandırılmasına İlişkin Federal Kanun (ABD Federal Kanunu)³ ile sulandırmaya karşı koruma hukuki bir altyapı kazanmıştır. 2006 tarihli ABD Markanın Sulandırılması Revizyon Kanunu (ABD Revizyon Kanunu)⁴ ile de konuya ilişkin daha gelişmiş hükümlere yer verilerek uygulamadaki aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenilmiştir.

Avrupa Birliği (AB) Hukuku’nda sulandırmaya karşı koruma, ilk olarak Üye Ülkelerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 21.12.1988 tarih ve 89/104/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi’nde (89/104/EEC sayılı Direktif) düzenlenmiştir (m. 4/3, 4/4-a ve 5/2)⁵. Yürürlükte olan, Üye Ülkelerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 16.12.2015 tarih ve 2015/2436 sayılı Direktif’te de sulandırmaya karşı koruma sağlayan hükümler bazı değişiklikler yapılarak muhafaza edilmiştir⁶.

¹ Landgerichts Elberfeld vom 14. Sept. 1924 13. O. 89/24, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 204 (1924); *Harvard Law Review*, 1927, Vol. 40 (*Odol* davası/kararı), para. 204.

² **Schechter**, Frank Isaac: “The Rational Basis of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, April 1927, Vol. 40, No. 6 (Rational Basis).

³ *United States of America Federal Dilution Act of 1995*, Public Law 104–98, 109 Stat. 985 (ABD Federal Kanunu). Konu ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 1.II.A Amerika Birleşik Devletleri.

⁴ *Trademark Dilution Revision Act of 2006*, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173 (ABD Revizyon Kanunu).

⁵ *First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks*, OJ L 040, 11.02.1989.

⁶ İlgili AB mevzuatı için bkz. dn. 36.

Türk Hukuku'nda ise sulandırmaya karşı koruma ilk olarak, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK)⁷ (m. 8/4 ve 9/1-c) düzenlenmiştir. KHK'ya göre kısmen değişik olmakla beraber, yürürlükte olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)⁸ kapsamında da sulandırmaya karşı koruma talep etmek mümkündür.

Tarihsel olarak, sulandırmaya karşı koruma markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasını önlenmek amacıyla öngörülen bir koruma türüdür. Ancak ABD Revizyon Kanunu ile markanın itibarının zarar görmesi de hukuken sulandırmaya karşı korumanın kapsamına alınmıştır. Bu sebeptendir ki, sulandırma ifadesine açıkça yer vermeyen, ancak ayırt edici karakterin ve itibarın zarar görmesi hallerini ihtiva eden AB ve Türk marka mevzuatları kapsamında da sulandırmaya karşı korumanın mevcut olduğu kabul edilmektedir. Kaldı ki, SMK m. 6/5'in Gerekçesinde "sulandırma ve haksız avantaj sağlama" ifadesine yer verilerek, ayırt edici karakterin ve itibarın zarar görmesi hallerinin sulandırma kapsamında olduğu açıkça kabul edilmiştir.

Sulandırmaya karşı korumanın sınırlarının tespiti teorik açıdan zorluk teşkil etmemekle beraber, uygulama safhasında mahkemeler, korumanın unsurlarının yorumlanmasında birçok sıkıntıyla karşılaşmış ve bu durum konuya ilişkin içtihatlarda istikrarın sağlanabilmesine engel olmuştur. Özellikle karıştırma ihtimaline karşı korumanın, zaman içerisinde genişleyen kapsamı karşısında, sulandırmaya karşı korumaya ihtiyaç duyulup duyulmadığı yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Aksi yönde kuvvetli argümanlar olmakla beraber, tanınmış marka sahiplerine sağlanan genişletilmiş koruma varlığını muhafaza etmiştir. Ancak, koruma lehine görüş beyan edenler de korumanın konusu olan "ayırt edicilik" ve "itibar"ın nasıl yorumlanması gerektiği, korumadan yararlanabilecek markalara ilişkin özellikler, zararın dava edilebilir aşamaya geldiği anın tespiti gibi birçok hususta fikir ayrılığı yaşamışlardır.

1927'den bu yana gerek ABD gerek AB Marka Hukuku'nda sıklıkla tartışma konusu olan ve hakkında sayısız eser yazılan sulandırmaya karşı koruma, Türk Marka Hukuku'nda da gün geçtikçe artan düzeyde ilgi görmektedir. Ancak, hâlihazırda bu korumanın ayrıntılı bir şekilde işlendiği herhangi bir eser bulunmamaktadır. Nitekim, bu tezin yazılmasındaki amaç da bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak ve sulandırmaya karşı korumaya ilişkin mevcut belirsizlikleri asgari seviyeye indirerek, korumanın kapsam ve sınırlarını mümkün olabildiğince belirgin hale getirmektir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, sulandırmaya karşı koruma, tarihsel ve terminolojik açıdan ele alınmıştır. Tarihsel incelemede, sulandırmaya karşı koruma önerisinin yapılmasında ne gibi faktörlerin etkisinin olduğu, bu önerinin doktrin ve yargı mensuplarınca nasıl karşılandığı ve ABD Hukuku düzenlemelerine ne şekilde yansıdığı açıklanmıştır. Terminolojik incelemede ise, söz konusu tecavüz halini net bir şekilde ifade edebilmek açısından ilk olarak, "sulandırma", ardından "bulandırarak sulandırma" ve "lekeleyerek sulandırma" ifadelerinin ne derece yerinde ve yeterli olduğu tartışılmıştır. Takiben, konuya ilişkin hukuki düzenlemeler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu kapsamda

⁷ RG, 27.06.1995, S. 22326.

⁸ RG, 10.01.2017, S. 29944.

ilk olarak uluslararası hukuki düzenlemelere yer verilmiş ve Paris Sözleşmesi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Haksız Rekabete Karşı Koruma için Model Kurallar ve Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin WIPO Ortak Tavsiye Metni gibi tanınmış markanın korunmasına ilişkin önem arz eden düzenlemeler sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmedikleri yönünden değerlendirilmiştir. Uluslararası düzenlemeleri takiben ABD, AB ve Türk Hukuku'nda sulandırmaya karşı korumayı ihtiva eden hükümler gerek bağımsız gerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının tayininde yol gösterici olabilecek kriterler analiz edilmiştir. Sulandırmaya karşı korumanın, belirsiz yapısı sebebiyle kapsam ve sınırlara ilişkin belirgin ve inandırıcı tespit ve öneriler, söz konusu belirsizliğin kısmen de olsa azalmasına fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda ilk olarak, korumanın amacı ve korunan hukuki menfaatler ele alınmış; ardından karıştırma ihtimaline dayalı geleneksel koruma ile sulandırmaya karşı koruma karşılaştırılarak, kapsam ve sınırları çok daha belirgin olan ve zaman içerisinde kapsamı da oldukça genişleyen karıştırma ihtimaline karşısında sulandırmaya karşı korumaya ihtiyaç duyulmasının sebepleri incelenmiştir. Bunu takiben, sulandırmaya karşı korumanın lehine ve aleyhine olan görüşler açıklanmış ve menfaatlerin dengelenmesi yaklaşımı önerisinde bulunulmuştur. Yine ikinci bölümde, korumanın koşullarına ve bu koşulların nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, “önceki markanın tanınmış bir marka olması” koşulu, sulandırma değerlendirmesindeki yerindeliği bakımından doktrindeki çeşitli görüşler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ardından, tanınmışlığın tespiti bakımından önem arz eden, tanınmışlığın aranacağı kesim, zaman ve coğrafi alan, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyi, tanınmışlığı değerlendirecek makam vb. hususlar üzerinde durulmuş ve tanınmışlığın tespiti ilişkin kriterlere yer verilmiştir. “Bağlantı” koşuluna ilişkin olarak ise, bu koşulun nasıl yorumlanması gerektiği, bağlantının aranacağı tüketici kitlesi, gerekli ve yeterli bağlantı düzeyi ve bağlantının tespitine ilişkin kriterler incelenmiştir. Bunların yanı sıra, önceki markanın tescilli veya tescil başvuru aşamasında bir marka olması, sonraki işaretin markasal kullanımı koşulları da detaylı olarak incelenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde son olarak, sulandırma halleri olan markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesi halleri ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Esasen sulandırma hallerinden birinin varlığı, sulandırmaya karşı korumanın koşullarından biridir. Ancak, bu hallere ilişkin açıklama ve değerlendirmeler, diğer koşullara ilişkin olanlara nazaran daha kapsamlı olduğundan sulandırma hallerinin ayrı bir paragrafta incelenmesi tercih edilmiştir. Çalışmanın bu bölümü, sulandırmaya karşı korumanın anlaşılabilmesinde anahtar niteliğindedir. Konunun, okuyucuya daha iki aktarılabilmesi adına, her iki ihlal halinde de başlıklandırmalar benzer yönde yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak, her bir ihlal halinden ne anlaşılması gerektiği değerlendirilmiş, ardından ihlal hallerine ilişkin olarak doktrinde ileri sürülen teorilere yer verilmiştir. Takiben, uygulamada netliğin sağlanabilmesi için faydalı olabileceği düşünüldükçe, söz konusu ihlal hallerinin diğer ihlal halleri ile karşılaştırması yapılmıştır. Ardından, ihlal hallerinin kapsam ve sınırları tespit edilmeye çalışılmış, bu tespit yapılırken, korumanın konusu benzer kavramlarla karşılaştırılarak ortaya konulmuş, ihlal hallerinde mevcut olan zarar unsurunun ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu unsurun değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek kriterler ve kapsam dışı tutulması gereken hususlar çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır.

Belirtmek gerekir ki, sulandırma hallerinden biri olan “markanın itibarının zarar görmesi”nde, çalışmada gerekçeleriyle ifade edildiği üzere korunan değer, önceki markanın sahip olduğu olumlu imajdır. Ancak gerek kanuni metinlerde gerek doktrinde çoğu zaman “itibar” kavramı tercih edilmiş olduğundan, ilgili metinlerin orijinal hallerine sadık kalmak adına çoğunlukla “itibar” kavramı kullanılmış, gerekli yerlerde ise “olumlu imaj” ifadesine yer verilmiştir. Bu çerçevede, “itibar” kavramının kullanıldığı yerlerde, bu kavram “olumlu imaj”ı ifade eder şekilde yorumlanmalıdır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, ilk olarak sulandırma durumunda başvurulabilecek hukuki yollara değinilmiştir. Bunu takiben, sonraki marka sahibince ileri sürülebilecek savunma sebepleri açıklanmıştır. Bu kapsamda, Türk Hukuku’nda hâlihazırda başvuru alan savunma sebeplerinin yanı sıra, konuya ilişkin geniş kapsama sahip ABD Hukuku’ndaki örneklerden ve AB uygulamasından da faydalanılmıştır. Yine, Türk Hukuku’nda SMK ile kabul edilen “haklı sebeple kullanım” savunmasının nasıl yorumlanması gerektiği, hangi hallerin bu savunma kapsamında değerlendirilebileceği gibi Türk Hukuku bakımından henüz tam bir açıklığa sahip olmayan hususlar, AB Hukuku’nun oturmuş uygulamalarından yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Savunma sebeplerini takiben, sulandırma konulu bir davada, ispatın nasıl gerçekleştirileceğine değinilmiştir. Bu çerçevede, sulandırma yönünde ciddi bir ihtimal, markanın tanınmışlığı, sulandırma halleri, bağlantı gibi hususların ispatının ne şekilde yapılacağı, iddianın ispatında başarı sağlanabilmesi için başvurulacak ispat araçlarının (özellikle tüketici anketlerinin) taşınması gereken özellikler değerlendirme konusu yapılmıştır. Önemle belirtmek gerekir ki, sulandırma durumunda başvurulabilecek hukuki yollar, savunma halleri ve ispat, ayrı bir çalışmayı gerektirecek kapsamda olduğundan, konular genel hatlarıyla ele alınmış ve sulandırma bakımından farklılık arz eden hususlara dikkat çekilmiştir.

Türk Hukuku’nda sulandırmaya karşı korumaya ilişkin doktrin ve yargı kararlarının sınırlı olmayı sebebiyle, çalışmanın özellikle ikinci ve üçüncü bölümlerinde, temel olarak, ABD ve AB Hukuku ve daha sınırlı düzeyde de olsa Birleşik Krallık Hukuku’nda konuya ilişkin doktrindeki görüşler ve yargı kararlarına değinilmiştir. Bunun yanı sıra, yine Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi⁹ ile Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin¹⁰ konuya ilişkin kararlarındaki yaklaşımı da aktarılmıştır.

⁹ OHIM (Office for the Harmonization of Internal Market) (İç Pazarın Uyumlaştırılması Ofisi), *Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the Fees Payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)*, OJ L 341, 24.12.2015 (2015/2424 sayılı Tüzük) m. 7 [ayrıca bkz. *Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark*, OJ L 154/1, 16.06.2017 (2017/1001 sayılı Tüzük) m. 2] ile EUIPO (European Union Intellectual Property Office) (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) olarak değiştirilmiştir. Yeknesaklığın sağlanması amacıyla, zorunluluk arz eden durumlar haricinde, bu çalışmada “EUIPO” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.

¹⁰ United Kingdom Intellectual Property Office (Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi) (UK IPO).

BİRİNCİ BÖLÜM

SULANDIRMA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ, TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRMAYA KARŞI KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER

§ 1. KAVRAM, TERMİNOLOJİ VE TARİHSEL GELİŞİM

I. KAVRAM VE TERMİNOLOJİ

A. KAVRAM

1. GENEL OLARAK

Geleneksel anlamda marka koruması; daha önceki bir tarihte tescil edilmiş ya da tescili için başvuruda bulunulmuş bir markanın aynısı veya benzerinin, bu markanın kapsadığı mal/hizmetler ile aynı veya benzer mal veya hizmetlerde, tescilinin talep edilmesi, tescil edilmesi veya kullanılması sonucu, tüketiciler nezdinde, her iki grup mal veya hizmetler ya da bu mal veya hizmetleri üreten veya sunan kişiler bakımından karışıklığın veya bu yönde bir ihtimalin ortaya çıkması durumunda başvurulabilen bir hukuki koruma rejimidir¹¹. Dolayısıyla, karıştırma ihtimali¹², tüketiciler¹³ nezdinde iki ayrı teşebbüse ait mal ve/veya

¹¹ **Arkan**, Sabih: *Marka Hukuku*, C. 1, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1997 (Marka Hukuku C. 1), s. 97-103; **Arkan**, Sabih: *Ticari İşletme Hukuku*, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017 (Ticari İşletme), s. 297-298; **Tekinalp**, Ünal: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: Vedat, 2012 (Fikri Mülkiyet), s. 420; **Kaya**, Arslan: *Marka Hukuku*, İstanbul: Arıkan, 2006 (Marka Hukuku), s. 138-149. Aynı yönde bkz. **Yasaman**, Hamdi (**Altay**, Sıtkı Anlam/**Ayoğlu**, Tolga/**Yusufoğlu**, Fülürya/**Yüksel**, Sinan): *Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi*, C. 1, İstanbul: Vedat, 2004 (Şerh 1), s. 396; **Bozbel**, Savaş: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: On İki Levha, 2015, s. 407-411; **Dirikkan**, Hanife: *Tanınmış Markanın Korunması*, Ankara: Seçkin, 2003 (Tanınmış Marka), s. 163-170; **Çağlar**, Hayrettin: *Marka Hukuku Temel Esaslar*, Ankara: Adalet, 2015 (Marka Hukuku), s. 67-71; **Çolak**, Uğur: *Türk Marka Hukuku*, 6762 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Hazırlanmış 4. Bası, İstanbul: On İki Levha, 2018 (Türk Marka Hukuku), s. 198-200; **Oytaç**, Kutlu: *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İstanbul: Nobel, 2002 (Markalar Hukuku), s. 145. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Ilanah: *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford (UK): Oxford University Press, 2011 (Trade Mark Dilution), s. 3; **Carthy**, Hazel: "Dilution and Passing Off: Cause For Concern", *Law Quarterly Review*, 1996, Vol. 112 (Dilution and Passing Off), s. 650. Ayrıca karıştırma ihtimaline ilişkin detaylı bir değerlendirme için bkz. **Çolak**, Uğur: "Türk Marka Hukuku'nda Karıştırma İhtimali İncelemesi", *Marka Hukuku'nda Güncel Gelişmeler Sempozyumu*, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2013 (Güncel Gelişmeler), s. 24-39.

¹² "Karıştırma ihtimali" kavramı KHK ile getirilmiş bir kavram olup, KHK'dan önce yürürlükte olan 551 sayılı Marka Kanunu'nda iltibas kavramı kullanılmakta idi. [Bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 399; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 97-103]. KHK döneminde de "karıştırma ihtimali" yerine "iltibas ihtimali" ya da "iltibas tehlikesi" kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir [Arkan, Markalar Hukuku C. 1, s. 97-98; **Akın**, Murat Yusuf: "İsviçre Federal Mahkemesinin 21.12.1993 Tarihli Bir Kararı 119. Band, II. Kısım, 5. Kitap (s. 473-577) Markanın Korunması", *Argumentum Aylık Hukuk Dergisi*, Temmuz-Ağustos-Eylül 1996, S. 48, s. 172-174]. **Kaya**, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer mal/hizmetlerde kullanım durumunu "iktibas", benzer mal/hizmetler kullanım için ise "iltibas" kavramını kullanmayı tercih etmiştir [Kaya, Marka Hukuku s. 135 vd.; aynı yönde bkz. **Karasu**, Rauf (**Suluk**, Cahit/**Nal**, Temel): *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Seçkin: Ankara, 2018, s. 193-195. Ayrıca bkz. YHGK'nın 14.06.2017 tarih ve E. 2017/1729, K. 2017/1186 [Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 20.02.2018]. Buna karşılık **Bilge**, iki kavram arasında bir ayırıma gitmemiştir (**Bilge**, Mehmet Emin: "Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas", *TMF*, 2015, S.2 (Ticaret Unvanı), s. 9-10]. **Yıldız** ise, "iltibas" kavramını, "bir kişinin, başkasının emtiası, iş ürünleri, faaliyeti ya

hizmetlerin aynı teşebbüsten kaynaklandığı ya da tüketiciler nezdinde bu mal ve/veya hizmetlerin farklı teşebbüslerden kaynaklandığı fark edilse bile markalar ya da teşebbüsler arasında bir bağlantının olduğu yönünde bir kanının oluştuğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Karıştırma ihtimali, markanın kullanıldığı mal veya hizmetin hangi teşebbüsten geldiğini gösteren, böylece bir mal veya hizmetin, bir teşebbüs ile olan bağlantısına işaret eden “kaynak gösterme fonksiyonu” ile sıkı bir ilişki içerisinde¹⁴. Dolayısıyla, geleneksel marka koruma sistemi, markanın kaynak gösterme fonksiyonunun korunmasını esas almaktadır.

Sulandırmaya (*dilution/verwässerung*)¹⁵ karşı koruma ise, markanın kaynak gösterme dışındaki fonksiyonlarının da kabul edilip korunmasına duyulan ihtiyaç sebebiyle 20 inci yüzyılın başlarında ortaya atılmıştır¹⁶. Sulandırmaya karşı koruma¹⁷ ile geleneksel

da ticari işletmesi ile benzerlik yaratarak karışıklığa ve yanılmaya neden olmak” şeklinde tanımlamıştır (**Yıldız**, Şükrü, *Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar - 3 Fikri Mülkiyet Hukuku*, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 71). Bunların yanı sıra *Tekinalp*, KHK’da “iltibas” yerine “karıştırma ihtimali” kavramının kullanıldığını, sadece doğrudan değil, aynı zamanda dolaylı, yani tüketicilerin markayı taşıyan mal/hizmetleri üreten/sunan kişi/işletmeler arasında bağlantı kurmasının da karıştırma ihtimali kapsamında değerlendirilmesinden ötürü, söz konusu kavramın “iltibas ihtimali” kavramının sınırlarını genişlettiğini ifade etmiştir [**Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 437-438; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 399; **Kaya**, Marka Hukuku s. 140 ve 146; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 198; **Sekmen**, Orhan (dn. Turgut Öz): *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, s. 150. İltibas tehlikesi kavramının dolaylı karıştırma ihtimalini de içerecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği yönünde bkz. **Arkan**, Markalar Hukuku C. 1, s. 98. Ayrıca bkz. **Arkan**, Sabih: “İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma) Tehlikesi, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 1999, C. 20 (Bağlantı İhtimali), s. 5-11]. Şunu ifade etmek gerekir ki, SMK’da da KHK’daki anlayış takip edilerek “karıştırma ihtimali” kavramı esas alınmıştır. Ancak Kanun’un “Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlıklı 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında “Başkasına ait marka hakkına iltibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” denilerek cezai hükümler bakımından daha dar kapsamlı olan “iltibas” kavramı tercih edilmiş, ancak hükmün gerekçesinde bu yaklaşımın tam tersi yönde “iltibas” ile “karıştırma ihtimali”nin kastedildiği ifade edilmiştir. Kanaatimce, “iltibas”ın ne “karıştırma ihtimali” ne de “iltibas ihtimali”ne eşdeğerde görülmesi mümkün olup, “karıştırma ihtimali”, dolaylı karıştırma ihtimalini de içermesi sebebiyle “iltibas ihtimali”nden daha geniş bir kavram olarak yorumlanmalıdır. Bu çalışmada da yıllardır doktrin ve uygulamada yerleşmiş olan “karıştırma ihtimali” ifadesi esas alınmıştır [Öte yandan doktrinde “ihtimal” yerine “tehlake” kavramının tercih edildiği de görülmektedir [bkz. **Kaya**, Arslan: *Marka Hukuku*, İstanbul: Arkan, 2006 (Marka Hukuku), s. 140; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 163 vd.]. Karıştırma ihtimaline karşı sağlanan koruma evleviyetle fiili karıştırma bakımından da sağlanacak olduğundan, aksi belirtilmediği sürece “karıştırma ihtimali” ifadesinin, fiili karıştırmayı da içine alacak şekilde yorumlanmalıdır.

¹³ Tanınmışlığın değerlendirileceği kesim doktrinde ve uygulamada farklı şekillerde ifade edilmiş olup, ileride gerekçeleri detaylı olarak açıklanacağı üzere bu kesimin “ilgili kesim” olarak ifade edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Görüşüm sabit kalmakla birlikte, uygulamada ve doktrinde sıklıkla “tüketicici” ifadesi tercih edilmekte olduğundan [örneğin bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 399; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 216; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145; **İmirlioğlu**, Dilek: *Marka Hukuku’nda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*, Ankara: Adalet, 2018, s. 255], incelenen metinlerin orijinalliğini bozamaz ve lafzi yönden yeknesaklığın sağlanabilmesi adına bu çalışmada çoğunlukla “tüketicici” kavramının kullanımı tercih edilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.E Tanınmışlığın Aranacağı Kesim.

¹⁴ **Çolak**, Uğur: *Türk Marka Hukuku*, İstanbul: On İki Levha, 2016 (Marka Hukuku), s. 13. Markanın kaynak gösterme fonksiyonuna ilişkin bkz. dn. 1469.

¹⁵ Bu çalışmada “sulandırma” ifadesi esas alınmış olup, aksi belirtilmediği sürece “sulandırma” ifadesi, “sulandırma ihtimali”ni de içine alacak şekilde yorumlanmalıdır.

¹⁶ **Tony**, Martino: *Trademark Dilution*, Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 4-6; **Fhima Simon**, Ilanah: *Trade*

koruma arasındaki en büyük farklılık, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için karıştırma ihtimalinin varlığının gerekli olmamasıdır¹⁸.

Genel olarak “sulandırma” kavramı¹⁹ sözlüklerde, “bir şeyi daha az güçlü ve değerli kılma” eylemi olarak tanımlanmaktadır²⁰. Tarihsel olarak markanın sulandırılması ise, ayırt

Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford (UK): Oxford University Press, 2011 (Trade Mark Dilution), s. 4-7; **Kaseke**, Elson: *Trademark Dilution: A Comparative Analysis*, University of South, (Unpublished PhD Thesis) University of South Africa, Africa 2006, s. 22; **Rierson**, Sandra: “The Myth and Reality of Dilution”, *Duke Law & Technology Review*, 2012, Vol. 11, No. 212, s. 215; **Kurt**, Emre: “Karşılaştırmalı Açından Marka Hukuku’nda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları”, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 2012, S. 30, s. 115; **Dilmaç**, Şule: *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*, İstanbul: Seçkin, 2014, s. 113-114.

¹⁷ Bu yeni koruma rejimi adlandırırken, kimi yazar “sulandırma prensibi” ifadesini tercih ederken [**Mittelstaedt**, John D.: “Trademark Dilution and the Management of Brands: Implications of the Trademark Dilution Revision Act For Marketing and Marketing Research”, Deven R. Desai/Ioannis Lianos/Spencer Weber Waller (eds.): *Brands, Competition Law and IP*, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2015, s. 206], kimisi “sulandırma doktrini” (**Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 28, 31 ve 57; **Franklyn**, David J.: “Debunking Dilution Doctrine: Toward A Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law”, *Hastings Law Journal*, 2004, Vol. 56, No. 1, s. 131; **Gruson**, s. 2; **İmirlioğlu**, s. 252), kimisi ise “sulandırma teorisi” ifadesini tercih etmiştir [**McCarthy**, Thomas J.: “Theory or Facts”, *Houston Law Review*, 2004 (Theory or Facts), s. 1933; **Münch**, s. 128 **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 111, **Gielen**, Charles: “Trademark Dilution Under European Law”, *Trademark Reporter*, May-June 2014, Vol. 104, No. 3, (Trademark Dilution), s. 718; **Kaseke**, s. 150 ve 421; **Li**, Yougen: “Analysis on the Impact of the “Dilution Theory” on Ruling of Trademark Cases: Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark Cases”, *Frontiers of Law in China*, 2010, Vol. 5, No. 1, s. 27]. Buna karşılık bazı yazarlar ise, teori ve doktrini ifadelerini dönüşümlü olarak kullanmıştır (**Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 10 ve 12; **Beebe**, Barton: “The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: The Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s the Rational Basis of Trademark Protection,”, *New York University School of Law, Public Law Pesearch Paper*, 2013, No. 13-36 (Suppressed Misappropriation Origins), s. 8 ve 16; **Luepke**, Marcus: “Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark: A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law”, *Trademark Reporter*, 2008, Vol. 98, No. 3, s. 790 ve 793; **Long**, Clarissa: “Dilution”, *Columbia Law Review*, June 2006, Vol. 106, No. 1029, s. 1036 ve 1073). Bu çalışmada, “markanın sulandırmaya karşı korunması” ile “sulandırma teorisi” ifadeleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır.

¹⁸ **McCarthy**, J. Thomas: *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fifth Edition, New York, Rochester 2017 (Trademarks and Unfair Competition), § 24:72; **Welkowitz**, David S.: “Reexamining Trademark Dilution”, *Vanderbilt Law Review*, 1991, Vol. 44, No. 3 (Reexamining Trademark Dilution), s. 532; **Gruson**, Sebastian: *Die Verwässerungsschutzwürdige Marke*, Stämpfli 2003, s. 13; **Welkowitz**, David S.: *Trademark Dilution: Federal, State, and International Law*, 2002 & Supplement 2006, USA: Bloomberg BNA, 2006 (Trademark Dilution) s. 5; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 309; **Battal**, Ahmet: “Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Reha Poroy’un Anısına Armağan)*, 2009, C. 25, S. 4, s. 265-268; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 366; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145; **Dilmaç**, s. 114.

¹⁹ Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre kavram, “Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon”dur (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KAVRAM Erişim Tarihi: 05.12.2018). “Sulandırma”nın bir kavram olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin düşüncemiz, tecavüz hallerinden biri olan karıştırma ihtimalinin (veya doktrinde bazı yazarlarca kullanılan “iltibas”ın) kavram olarak kabul edilmesi [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 399; **Arkan**, Markalar Hukuku C. 1, s. 97-98; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 436 vd.; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 198; **Oytaç** Kutlu: *Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku*, İstanbul: Beta, 1999 (Mukayeseli Markalar Hukuku), s. 23; **Senftleben**, Martin: “The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, February 2009, Vol. 40, No. 1 (Tower of Babel), s. 50; *Sabel BV v. Puma AG*, CJEU Case C-251/95, ECR I-6191, 11 November 1997 (*Sabel* davası/kararı), para. 31 (Kararın Türkçe çevirisi için bkz. **Yasaman** (Altay/

ediciliği yüksek bir markanın, sonraki kullanım sonucu, ayırt edici karakterinin zarar görmesi ya da bulandırılması halini ifade etmek için kullanılmış bir kavramdır. Ancak zaman içerisinde, lekeleme/kirletme/matlaştırma²¹ şeklinde de ifade edilen markanın itibarının (olumlu imajının)²² zarar görmesi hali de sulandırmaya karşı korumanın kapsamına dahil edilmiştir.

Bu çerçevede ilk olarak, *markanın ayırt edici karakterinin*, ardından *markanın itibarının zarar görmesi* kavramlarına ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Bu açıklamaları takiben, sulandırmaya karşı korumanın sınırlarını tespit edebilmek için faydalı olması gerekçesiyle, *haksız avantaj sağlama halinin kavramsal olarak sulandırma kapsamında kabul edilip edilemeyeceği* değerlendirilecektir.

Markanın sulandırmaya karşı korunması ihtiyacı ilk olarak, ABD’de 1927 yılında *Schechter* tarafından dile getirilmiştir²³. Yazar, *markanın ayırt edici karakterin zarar görmesi yoluyla sulandırmaya (bulandırarak sulandırma/dilution by blurring/beeinträchtigung)* ilişkin dört farklı tanım vermiştir. Bu tanımlardan ilkinde göre sulandırma, işaretin başka mallarda kullanılması sonucu markanın eşsizliğinin²⁴ yok olmasıdır²⁵. İkinci tanıma göre sulandırma, markanın veya ismin rekabet halinde olmayan mallarda kullanımı sonucu marka kimliğinin ve tüketicinin zihninde tuttuğu yerin dağılması veya kademeli olarak azalması halidir²⁶. Üçüncü tanıma göre sulandırma, rekabet ilişkisi içinde olmadığı mallarda kullanılmak yoluyla markanın, tüketicinin zihnindeki yerinin kademeli olarak azalması veya dağılmasıdır²⁷. Dördüncü tanıma göre ise sulandırma, ilgili veya ilgisiz mallarda kullanımı sonucu markanın eşsizlik veya teklifinin azalması veya zarar görmesidir²⁸.

Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 462-468] karşısında, SMK m. 6/5 ile marka hakkına tecavüz hallerinden biri olarak kabul edilen “sulandırma”nın da kavram olarak kabulünün önünde bir engel olmadığıdır. Nitekim, yabancı yargı kararları ve doktrininde de bu yaklaşımın benimsendiği görülmektedir [Senftleben, Tower of Babel, s. 51; Dworkowitz, Alexander: “Ending Dilution Doublespeak: Reviving the Concept of Economic Harm in the Dilution Action”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Fall 2011, Vol. 20, No. 1 (Doublespeak), s. 32; *Sabel* kararı, para. 39; *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, CJEU Case C-252/07, 27 November 2008 (*Intel* davası/ kararı), para. 6. Ayrıca bkz. İmirlioğlu, s. 254; Dilmaç, s. 114].

²⁰ <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/dilution?fallbackFrom=turkish> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

²¹ Bu çalışmada, gerekçesi “Terminoloji” bölümünde açıklanacağı üzere, “lekeleyerek sulandırma” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.

²² “Marka imajı”, “itibar” a nazaran daha geniş bir kavram olup, sadece marka sahibinin markasını bilinir hale getirmek için yaptığı reklam ve tanıtım faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisi değil, aynı zamanda bunlardan bağımsız olarak tüketiciler nezdinde marka hakkında herhangi bir yolla oluşan olumlu ya da olumsuz her tür kanaat marka imajının kapsamında değerlendirilmektedir (Bently/Sherman, s. 1006). Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.1.a Genel Olarak.

²³ Schechter, Rational Basis s. 825. Ayrıca bkz. Kim, Paul Edward: “Preventing Dilution of the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Why the FTDA Requires Actual Economic Harm”, *University of Pennsylvania Law Review*, 2001, Vol. 150, No. 2, s. 724; Rierson, s. 214; Kaseke, s. 205-207.

²⁴ Eşsizlik, markanın piyasada münhasır bir seviyeye sahip olduğu durumlarda kabul edilebildiği gibi; markanın bu denli yüksek ayırt ediciliğe sahip olmadığı, ancak piyasada faaliyet gösteren diğer markalara nazaran üstünlüğünün olduğu durumlarda da kabul edilebilmektedir. Eşsizlik kavramına ilişkin doktrinindeki tanımlar için bkz. § 5.II.D.1.a.cc Eşsizlik ile.

²⁵ Schechter, Rational Basis, s. 823.

²⁶ Schechter, Rational Basis, s. 825.

²⁷ Schechter, Rational Basis, s. 829-830.

²⁸ Schechter, Rational Basis, s. 831.

Bu farklı tanımlamalar, ABD, AB, çeşitli Avrupa ülkeleri ile Türk Marka Hukuku kapsamındaki bilimsel görüşlere de yansıdığından markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine ilişkin yeknesaklık sağlanamamıştır²⁹. Nitekim doktrinde sulandırmayı *geleneksel marka ihlalden farklılaştığı noktaları* esas alarak tanımlamayı tercih eden yazarlar olduğu gibi, önceki markanın *reklam değerini*³⁰, *ticari çekiciliğini*, *ayırt ediciliğini* ve *satış gücünü*³¹, *markanın eşsizliğini*³² veya *markanın ayırt edicilik gücünün zayıflamasını* esas alan yazarlar da bulunmaktadır³³.

Hukuki düzenlemeler incelendiğinde, sadece Marka Hukuku'na ilişkin ilk ABD Federal Kanunu olan Lanham Kanunu'nda değişiklik yapan³⁴ ABD Federal Kanunu ve ABD Revizyon Kanunu'nda, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin tanım hükmüne yer verildiği görülmektedir. ABD Federal Kanunu'nda, sulandırma³⁵, ünlü marka

²⁹ Bu yaklaşımın bilinçli bir tercih olduğu yönünde bkz. **Beebe**, Suppressed Misappropriation Origins, s. 18.

³⁰ **Baumbach**, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgan: *Wettbewerbsrecht, Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetz*, 22 A Münschen 2001, s. 138a-139i; **Moskin**, Jonathan E.: "Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection", *Trademark Reporter*, 1993, Vol. 83, No. 2, s. 122-129. Buna karşılık **Gruson**, Alman Hukuku'nda sulandırmanın, ünlü bir markanın (farklı mal/hizmet gruplarında, haklı bir sebep olmaksızın) ayırt edici karakterinin ve reklam gücünün yanı sıra, rekabetçi değerinin zarar görmesi durumunda da kabul edildiğini ifade etmiştir (**Gruson**, s. 21).

³¹ **Bently**, Lionel/**Sherman**, Brad: *Intellectual Property Law*, Oxford (UK): Oxford University Press, 2014, s. 1003; **Mostert**, Frederick W.: *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, Second Edition, 2004 & Cumulative Supplements 2007, USA: International Trademark Association (Famous and Well-Known Marks), s. 133; **Martino**, s. 32. **Yasaman** da bulandırarak sulandırma ifadesini kullanmamış olmakla birlikte, sulandırmanın bu halini, markanın birden çok farklı malda kullanılması sebebiyle tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalması olarak tanımlamıştır [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414. Aynı yönde bkz. **Bozbel**, s. 430-431; **Erdil**, Sabri/ **Uzun**, Yeşim: *Marka Olmak*, İstanbul: Beta, 2009, s. 142]. Ayrıca bkz. **Kaseke**, s. 33-34. Aynı yönde bkz. **Rutherford**, Bret R.: "Misappropriation of the Advertising Value of Trade Marks, Trade Names and Service Marks", *South Africa Mercantile Law Journal*, 1990, Vol. 2, No. 151, s. 33-34.

³² **Tushnet**, Rebecca: "Gone In Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science", *Texas Law Review*, February 2008, Vol. 86, No. 507, s. 3. Ayrıca bkz. **Klerman**, Daniel: "Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing", *Fordham Law Review*, 2006, Vol. 74, No. 4, Mart 2006, s. 1764-1765; **Swann**, Dilution Redefined, s.610-611; **Long**, s. 1058; aynı yönde bkz. **Bhaskar**, Brajendu: "Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA, 2005" *Nujs Law Review*, 2008, Vol. 1, s. 640; **Derenberg**, Walter J.: "The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes", *California Law Review*, 1956, s. 463). Ayrıca bkz. dn. 24.

³³ **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:69. Aynı yönde bkz. **O'Rourke**, M.A.: "Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging", *Gonzaga Law Review*, 1998, Vol. 33, s. 306-307 ve 307 dn. 114; **Mostert**, Frederick W.: "Well-Known and Famous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village?", *Trademark Reporter*, 1996, Vol. 86, No. 103 (Harmony), s. 134; **Senftleben**, Martin: Tower of Babel, s. 60; **Kaseke**, s. 41; **Ladas**, Stephen P.: *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Cambridge 1975, s. 1088; **Bailey**, Andrew: "Trademark Functions and Protection for Marks with Reputation", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2013, Vol. 8, No. 11, s. 872; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 1; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 225; **Ocak**, Nazmi: "Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı", *Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları (Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan)*, Ankara 1998, s. 278; **Kurt**, s. 138; **Kayıhan** ve **Oytaç** ise sulandırmayı, ayırt edici nitelikteki bir markanın, o markayı içeren malların kaynağına ilişkin belirlenliğinin zamanla azalması hali olarak tanımlamıştır ki, bu da ayırt edicilik gücünün zayıflamasını esas alan bir tanımdır (**Kayıhan**, Şaban: "Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka", *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2003, C. 7, S. 1-2, s. 444. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145).

³⁴ Bahsi geçen Kanunlar ile Lanham Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır. Bu çalışmada ABD Federal Kanunu ya da ABD Revizyon Kanunu ile değişik Lanham Kanunu ifadeleri yerine her bir Kanun yukarıda yer verilen kısaltmalar ile anılmıştır.

³⁵ Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi şeklinde yorumlanmalıdır.

sahibi ve diğer taraflar arasında rekabet ilişkisi ya da yanıltma, aldanma veya karıştırma ihtimalinin bulunup bulunmadığından bağımsız olarak, ünlü markanın mal/hizmetlerini gösterme ve ayırt etme kapasitesinin azalması olarak tanımlanmıştır (15 USC 1127 § 45). ABD Revizyon Kanunu'nda ise bulandırarak sulandırmanın, ünlü marka ile sulandıran marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesine sebebiyet veren ilişkilendirme olduğu ifade edilmiştir [§ 43/c-2 (B)]. ABD Hukuku'ndan farklı olarak AB³⁶ ve Türk³⁷ marka mevzuatlarında sulandırmaya ilişkin bir tanım hükmü bulunmamaktadır. Ancak sulandırmaya karşı korumayı ihtiva eden hükümlerde ABD düzenlemelerinden farklı olarak, sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayanmıyor olması aranmaktadır.

Bu bilgiler çerçevesinde, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı/benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucu, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantının kademeli olarak azalması suretiyle zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması şeklinde tanımlamak mümkündür³⁸.

Bir diğer sulandırma hali, markanın itibarının zarar görmesi (lekeleyerek sulandırma/*dilution by tarnishment/rufschädigung-beinträchtigung der wertschätzung*) olup, bulandırarak sulandırmaya nazaran, bu sulandırma haline ilişkin tanımlar daha yeknesak niteliktedir.

Lekeleyerek sulandırmanın kanuni tanımına yer veren ilk düzenleme ABD Revizyon Kanunu'dur. Kanun'da lekeleyerek sulandırma, ünlü marka ile sulandıran marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarının zarar görmesine sebebiyet veren ilişkilendirmenin sonucu olarak tanımlanmıştır [bkz. § 43/c-2 (C)]. Buna karşılık, bulandırarak sulandırmada olduğu gibi lekeleyerek sulandırma bakımından da ABD Hukuku'ndan farklı olarak, AB ve Türk Marka Hukuku mevzuatlarında sulandırmaya ilişkin bir tanım hükmü bulunmamaktadır (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c, SMK m. 6/5, 7/2-c). Ancak, her ne kadar tanım hükmü mevcut değil ise de mevzuatta mevcut olan markanın itibarının zarar görmesine karşı koruyucu hükümlerin sulandırmaya karşı koruyucu hükümler oldukları kabul edilmektedir³⁹.

³⁶ Bkz. *First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the laws of the Member States Relating to Trade Marks*, OJ L 040, 11.02.1989 (89/104/EEC sayılı Direktif) ve *Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, OJ L 299/25, 08.11.2008 (2008/95/EC sayılı Direktif) m. 4/3, 4/4-a ve 5/2; *Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks*, OJ L 336/1, 23.12.2015 (2015/2436 sayılı Direktif) m. 5/3-a ve 10/2-c. *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark*, OJ L 011, 14.01.1994, s. 1-36 (40/94 sayılı Tüzük) m. 8/5; *Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark*, OJ L 78, 24.03.2009 (207/2009 sayılı Tüzük) m. 8/5; 2015/2424 sayılı Tüzük m. 10/b ve 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5. Detaylı bilgi için bkz. § 2.III Avrupa Birliği Hukuku.

³⁷ Bkz. SMK m. 6/5 ve 7/2-c. Detaylı bilgi için bkz. § 2.IV Türk Hukuku.

³⁸ Konuya ilişkin tartışmalar detaylı bir şekilde ayrı bir başlık altında ele alındığından, tekrara kaçmamak adına söz konusu sulandırma haline ilişkin genel bilgiler verilmekle yetinilmiştir. Bkz. § 5.II.A Genel Olarak.

³⁹ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 215-224; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414-417; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 75-76; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365-368 ve 388-392; **İmirlioğlu**, s. 256; **Bently/Sherman**, s. 1005-1006; **Kaseke**, s. 170-183; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 16-19.

Öte yandan, doktrinde, lekeleyerek sulandırmaya karşı korunan değer de farklı şekillerde ifade edildiği görülmektedir. “Markanın sahip olduğu olumlu ilişkilendirme (olumlu imaj) değeri”⁴⁰, “markanın temsil ettiği imaj”⁴¹, “itibar”⁴², “tanınmış markanın kalite ve imajı”⁴³, “markanın reklam ve garanti fonksiyonları ve buna bağlı olarak markanın itibarı”⁴⁴, “markanın gücü ve etki alanı”⁴⁵ ifadeleri ile ABD Revizyon Kanunu’nda yer verilen hem “itibar” hem “tanınmışlık” anlamlarına gelen “*reputation*” ifadesi bunlardan bazılarıdır⁴⁶.

Lekeleyerek sulandırmaya karşı korunan değer, markanın itibarından ziyade, markanın tüketici nezdinde sahip olduğu *olumlu imaj* olduğu düşüncesindeyim⁴⁷. Zira, lekeleyerek sulandırma teşkil eden sonraki kullanımlar sebebiyle toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz bağlantılar oluşmakta ve bu bağlantılar, önceki marka sahibinin kendi çabaları ile oluşturduğu veya böyle bir çaba olmaksızın herhangi başka bir yolla tüketicinin zihninde oluşan olumlu algıya zarar vermektedir. İtibara zarar verebilecek nitelikteki sonraki kullanımlara örnek olarak, önceki tanınmış markanın özdeş veya benzerinin, düşük kaliteli, nahoş, taklit mallarda, kanun dışı, müstehcen ya da markanın sahip olduğu olumlu imaj ile uygun olmayan mal/hizmetlerde kullanımları vermek mümkündür.

Bu bilgiler çerçevesinde, markanın itibarının zarar görmesini, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz algılar yaratabilecek herhangi bir içerikte, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması ve oluşan bu olumsuz algıların önceki markaya geri devri suretiyle markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması şeklinde tanımlamak mümkündür⁴⁸.

⁴⁰ Gruson, s. 11; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89.

⁴¹ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 215.

⁴² Münch, s. 71; Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414; Çağlar, Marka Hukuku, s. 75 ve Fhima Simon, Trade Mark Dillution, s. 1.

⁴³ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 392.

⁴⁴ Bozbel, s. 427.

⁴⁵ Şenocak, s. 164.

⁴⁶ ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (C).

⁴⁷ Gerek AB ve Türk Marka Hukuku mevzuatlarının ilgili hükümlerinde (bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c; SMK m. 6/5 ve 7/2-c; 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a ve 5/2 ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c) gerek konuya ilişkin yargı kararları ve doktrindeki açıklamalarda çoğunlukla “itibar” kavramı kullanılmıştır [örneğin bkz. *Hollywood SAS v Souza Cruz SA*, Case R 283/1999-3 [2002] ETMR 705, para. 61; *Adidas-Salomon AG, formerly Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd*, Case C-408/01, 23 October 2002 [2003] (Adidas davası/kararı), para. 27; *Marca Mode CV v. Adidas Benelux BV*, CJEU Case C-425/98, ECR I-4861, 22 June 2000 (*Marca Mode* davası/kararı), para. 34 ve 36 (Kararın Türkçe çevirisi için bkz. Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 469-477). Ayrıca bkz. Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414-417; Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 215-224; Çağlar, Marka Hukuku, s. 75-76 ; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 390-392; İmirlioglu, s. 256; Bently/Sherman, s. 1005-1006; Kaseke, s. 188-189]. Bu çalışmada da kanuni metinlerde ve konuya ilişkin birçok çalışmada “itibar” kavramı tercih edilmiş olduğundan, ilgili metinlerin orijinal hallerine sadık kalmak adına çoğunlukla “itibar” kavramı kullanılmış, uygun düştüğü ölçüde ise “olumlu imaj” veya “itibar (olumlu imaj)” ifadelerine yer verilmiştir. “İtibar” kavramının kullanıldığı yerlerde, bu kavram “olumlu imaj”ı ifade eder şekilde yorumlanmalıdır. Marka imajına ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.1.a Genel Olarak.

⁴⁸ Konuya ilişkin tartışmalar detaylı bir şekilde ayrı bir başlık altında ele alındığından, tekrara kaçmamak adına söz konusu sulandırma haline ilişkin genel bilgiler verilmekle yetinilmiştir. Bkz. § 5.III.A Genel Olarak.

2. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMANNIN SULANDIRMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMESİ

Sulandırmaya karşı korumaya ilişkin AB ve Türk marka mevzuatı hükümleri (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c; SMK m. 6/5, 7/2-c), markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesinin yanı sıra, haksız avantaj sağlama halini de⁴⁹ ihtiva etmektedir. ABD’de ise, gerek ABD Federal Kanunu gerek ABD Revizyon Kanunu’nda sulandırmaya karşı koruma sağlayan hükümlerde haksız avantaj sağlama veya buna denk gelen herhangi bir ibareye rastlanmamaktadır⁵⁰.

Bu durum, hem sulandırma hallerine hem de haksız avantaj sağlama haline yer veren hukuki düzenlemelerde *haksız avantaj sağlamanın sulandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği* sorusunu akla getirmektedir. Bu noktada ilk olarak haksız avantaj sağlama haline ilişkin doktrindeki tanımlamalara bakılması faydalı olacaktır.

Bir görüş, bu ihlal halini “itibarın istismarı” ve “ayırt ediciliğin istismarı” şeklinde iki ayrı başlık altında incelemiş⁵¹ ve tanınmış markaların özdeşi ya da benzerini kendi mal/hizmetleri için kullanan kişinin amacının “*markayı kullanmak suretiyle toplumun dikkatini çekmek ve böylece markanın temsil ettiği imajın kendi mal ve hizmetlerine devrini sağlamak*” olduğunu ifade etmiştir⁵².

Diğer bir görüş ise, kısa bir tanım yaparak, haksız avantaj sağlamayı tanınmış markanın kötü şöhreti olan bir işletme tarafından kullanılması olarak tanımlamıştır⁵³. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, haksız avantaj sağlamanın söz konusu olabilmesi için sonraki kullanımı gerçekleştiren işletmenin mutlaka kötü bir şöhrete sahip olması gerekmektedir. Olumlu şöhret sahibi bir teşebbüs de tanınmış bir markanın sahip olduğu ayırt edicilikten ya da itibardan haksız avantaj sağlayabilir.

⁴⁹ Bu ihlal hali için AB Direktifi’nde “haksız avantaj sağlama” anlamına gelen “*take unfair advantage*” (2015/2436 m. 5/3-a ve 10/2-c), Türk Hukuku’nda “haksız yararlanma” (bkz. KHK m. 5/2 ve 9/1-c ile SMK m. 6/5 ve 7/2-c), Alman Hukuku’nda “itibarın istismarı” anlamına gelen “*Rufausbeutung*” (2003 tarih ile değişik 1994 tarihli Alman Marka Kanunu § 9/1-3 ve ihlal hallerini düzenleyen § 14/2-3. Ayrıca bkz. **Ernst-Moll**, s. 13; **Mostert**, Famous Marks, s. 137) ve Fransa’da “parazit eylemler” anlamına gelen “*Agissements Parasitaires*” ifadeleri kullanılmaktadır (bkz. 1804 sayılı Fransız Medeni Kanunu m. 1382-1383. Ayrıca bkz. **Ng-Loy**, s. 933; **LaFrance**, Mary: “Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law”, *Michigan State Law Review*, 2011 (Passing Off), s. 1422; **Mostert**, Harmony, s. 137; **Mostert**, Frederick: “The Parasitic Use of the Commercial Magnetism of a Trademark on Non-Competing Goods”, *European Intellectual Property Review*, 1986, Vol. 11 (Parasitic Use), s. 342 vd. Bu çalışmada “haksız avantaj sağlama” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir. Haksız avantaj sağlama haline ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 189-221; **Mostert**, Harmony, s. 136-137; **Şenocak**, s. 148-162. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 386-388.

⁵⁰ *Senffleben*, ABD’den farklı olarak AB marka mevzuatında sulandırma ve haksız avantaj sağlama hallerinin aynı hüküm altında düzenlenmiş olmasının iki sistem arasında farklılık yaratıcı bir kriter olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etmiştir (*Senffleben*, Tower of Babel, s. 61).

⁵¹ İtibarın istismarı için bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 204-224; ayırt edici karakterin istismarı için bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 224-229.

⁵² **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 202; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 386; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 75. Ayrıca bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 413-414.

⁵³ **Şenocak**, s. 164. Aynı yönde bkz. **Erdil/Uzun**, s. 142.

Haksız avantaj sağlama haline ilişkin bu bilgileri takiben söz konusu halin sulandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususuna değinmek gerekmektedir. Doktrinde bu konuda da farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Bir görüş, tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş korumanın, ayırt edici karakterin zarar görmesi, itibarın zarar görmesi, ayırt edici karakterden haksız avantaj sağlama ve itibardan haksız avantaj sağlama olmak üzere dört ihlal halini ihtiva ettiğini, bunlardan sadece ayırt edici karakterin zarar görmesinin teknik anlamda sulandırma teşkil ettiğini savunmuştur⁵⁴.

Diğer bir görüş ise “haksız avantaj sağlama”nın, sulandırmaya karşı korumanın sınırlarının ötesine geçerek sömürme ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını da ihtiva ettiğini; ayrıca haksız avantaj sağlama durumunda, diğer ihlal hallerinin aksine, davacının uğradığı zararın değil, davalının elde ettiği faydanın üzerinde durulduğunu ifade ederek sulandırmanın kapsamının bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma ile sınırlı olması gerektiğini öne sürmüştür⁵⁵.

Bu hususta değinilmesi gereken son görüş ise, her üç ihlal halini de sulandırma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır⁵⁶. Ancak bu görüşü savunan yazarlar, aynı zamanda sulandırma ve haksız avantaj sağlama halleri arasındaki çizginin tam olarak tespit edilebilmesinin oldukça güç olduğunu, ABD Revizyon Kanunu’nda haksız avantaj sağlama ifadesine yer verilmiş olmamakla beraber ABD’de bulandırarak sulandırmaya ilişkin pek çok davada esasen haksız avantaj sağlama durumunun incelendiğini ileri sürmüştür⁵⁷.

⁵⁴ **Münch**, s. 158; **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 836; **Fezer**, Karl-Heinz: *Markenrecht*, München, 2009 (Markenrecht), § 14 sn. 804. Aynı yönde bkz. **Sack**, Rolf: “Sonderschutz bekannten Marken”, *GRUR*, 1995, s. 82; **Ilzhöfer**, Volker: *Patent, Marken und Urheberrecht, Leitfaden für Ausbildung und Praxis*, 2. Auflage, München 1996, s. 125; **Piper**, Henning: “Der Schutz der bekannten Marken”, *GRUR*, 1996, s. 434-435; **Bozbel**, s. 426 dn. 246. Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı; 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁵⁵ **Gruson**, s. 217. Aynı yönde bkz. **Dinwoodie**, Graeme B.: “Dilution As Unfair Competition: European Echoes”, *Legal Research Papers*, 2013, No. 37/2013 (Dilution As Unfair Competition), s. 7; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145-148; **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 1-115; **Luepke**, s. 793, s. 789; **Dogan**, Stacey L./**Lemley**, Mark A.: “The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?”, *Emory Law Journal*, 2005, Vol. 54 (Merchandising Right), s. 493; **Kayhan**, s. 444; **Dilmaç**, s. 115-120; **Çampınarı**, s. 107.

⁵⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 1; **Luepke**, s. 812. Ayrıca bkz. Ayrıca bkz. **Oğuz**, Arzu: “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, 2018, C. 13, S. 140 (Tanınmış Marka), s. 46 (Yazar, her üç ihlal halinin de sulandırma kapsamında kabul edilmesi gerektiğine dair açık bir ifade kullanmamış ise de “tüketicilerin, farklı işletmeler tarafından üretildiğini anladığı halde, sonraki markaya konu malları veya hizmetleri gördüğünde, tanınmış markayla ilgili bir çağırışım yapıyorsa, sonraki markanın ilk markanın tanınmışlığından haksız yararlanacağını kabul etmek gerekir.” ifadesi bu görüşü yansıtır niteliktedir.).

⁵⁷ **Franklyn**, s. 131-133. Aynı yönde bkz. **Bereskin**, Historical Overview, s. 8-9. **Çolak**, öğretici ve yargı kararlarında “sulandırma” olarak ifade edilen durumun teknik olarak markanın ayırt edici karakterin zarar görmesine ilişkin olduğunu belirtmiş, ancak daha genel kapsamlı olması açısından ilgili hüküm kapsamındaki tüm haller bakımından “sulandırma” ibaresinin tercih edildiğini ifade etmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 366). Aynı yönde bkz. **Çampınarı**, s. 57; **Kurt**, s. 115-116. Yargıtay ise konuya ilişkin bazı kararlarında sulandırma ile haksız avantaj sağlama halini eşdeğerde tutarken [Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 16.04.2012 tarih ve E. 2010/14819, K. 2012/6111 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)], bazı kararlarında iki ihlal halini birbirinden bağımsız olarak değerlendirmiştir [Örneğin bkz. Y.HGK’nın 17.04.2013 tarih ve E. 2012/11-783, K. 2013/553 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018);

Bahsi geçen görüşlerin değerlendirilmesinde ilk olarak, sulandırmaya karşı korumanın ortaya çıkış amacını hatırlamak gerekir. Sulandırmaya karşı koruma, markanın ayırt edici karakterinin azalmasına karşı korunmanın sağlanması amacıyla ileri sürülmüş bir koruma modelidir. Bu tarihsel yorumun benimsenmesi halinde, sulandırma terimi sadece markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini ifade etmek için kullanılacaktır. Ancak sulandırmaya karşı koruma, zaman içerisinde markanın ayırt edici karakterine veya itibarına verilen zararı da içine alacak şekilde genişletilmiş ve Direktif ve SMK'da haksız avantaj sağlama haline de yer verilmiş olmasının dikkatten uzak tutulmaması gerekir. Zira, bu gelişmeler ile sulandırmaya karşı koruma, ilk olarak ileri sürüldüğü halinden uzaklaşmıştır ki, bu durum, tarihsel bir yorumdan hareketle sulandırma ile haksız avantaj arasındaki sınırın belirlenmesini imkânsız kılmaktadır.

Bunun yanı sıra, haksız avantaj sağlama haline ilişkin tanımlara dikkat edildiğinde, haksız avantaj sağlama halinde sonraki kullanıcının bu kullanım sebebiyle elde ettiği fayda üzerinde durulduğu görülmektedir⁵⁸. Buna karşılık, sulandırma hallerinde marka sahibinin sonraki kullanım sebebiyle uğradığı zarar dikkate alınmaktadır. Bu farklılık, iki grup ihlal hali bakımından yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerde dikkate alınacak kriterlerin birbirinden farklı olmasını gerektirecektir. Aksi halde sulandırmadan farklı temellere dayalı olan haksız avantaj sağlama halinin, sulandırma kapsamında değerlendirilmesi yapılırken, sulandırma için öngörülen kriterler zorlama bir şekilde haksız avantaj sağlama haline de uygulanmaya çalışılacak, bu da uygulamada ulaşılmaya çalışılan yeknesaklığın gerçekleştirilebilmesini önemli ölçüde engelleyecektir.

Öte yandan, sulandırma teşkil etmesine rağmen haksız avantaj sağlamanın söz konusu olmadığı durumlara rastlamak mümkündür. Bu durum da iki ihlal hali arasında ayırımı gidilmesini gerekli kılmaktadır. Örneğin, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan parodi içerikli bir kullanım sulandırma kapsamında değerlendirilebilecek iken, parodi içerikli kullanım haksız avantaj sağlama teşkil etmeyecektir. Meğerki parodi içerikli kullanımın, önceki marka veya bu markayı taşıyan mal/hizmetleri göstermekten ziyade, parodi yapanın kendi ürün/hizmetlerine işaret ederek bunların satışını sağlaması söz konusu olsun.

Yine, gerek AB gerek Türk mevzuatında, haksız avantaj sağlama, tanınmışmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında, sulandırma hallerinden ayrı bir ihlal hali olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, haksız avantaj sağlamanın bir sulandırma hali olarak kabul edilmesi, tanınmış marka sahibine sağlanan korumanın kapsamının daralması anlamına gelecektir.. Kaldı ki, bu yaklaşım kanunkoyucunun yaklaşımı ile de tezat bir tablo oluşturacaktır. Nitekim, SMK m. 6''da her iki sulandırma hali ile haksız avantaj sağlama aynı hükümde düzenleme altına alınmış olsa da, madde Gereğesinde bu yönde bir adım atılarak, *“tanınmış markaların sulandırılması ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu*

Y.11.HD'nin 26.09.2012 tarih ve E. 2011/6158, K. 2012/14328 sayılı; 16.09.2013 tarih ve E. 2012/1047, K. 2013/15659 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

⁵⁸ Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: *Markengesetz*, 3. Auflage, München 2010, § 14 sn. 1370 (*Markengesetz*); Fhima Simon, Ilanah: “Historical Roots of European Dilution Law”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015 (Historical Roots), s. 13; Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 2 ve 189; Bently/Sherman, s. 1006. Çağlar, Marka Hukuku, s. 76; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 386; Kurt, s. 129.

TRIPS ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü ile uyumlu olarak düzenlenmiştir” ifadesine yer verilmiş ve sulandırma ile haksız yarar sağlama halleri birbirinden ayrılmıştır⁵⁹.

Bunların yanı sıra, haksız avantaj sağlamanın sulandırma teşkil etmediği görüşünün kabulü, sulandırmaya karşı koruma ihtiyacının ilk olarak ortaya atıldığı, konuya ilişkin en fazla çalışmanın yapıldığı yer olan ve sulandırmaya karşı korumanın bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma hallerine inhisar edildiği ABD Hukuku ile paralel yaklaşımların benimsendiği anlamına gelecektir⁶⁰.

Tüm bu gerekçelerle kanaatimce, her ne kadar gerek Direktif’te gerek SMK’da her iki sulandırma hali ve haksız avantaj sağlama aynı hükümde düzenleme altına alınmış olsa da, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında yer alan bu iki grup ihlal halinin birbirinden ayrı tutulması, söz konusu ihlal hallerinin kapsam ve sınırlarının net bir şekilde tespit edilebilmesi bakımından zorunluluk arz etmektedir.

B. TERMİNOLOJİ

Schechter, sulandırmaya karşı korumayı önerdiği 1927 tarihli eserinde “sulandırma” kelimesine yer vermemiş⁶¹, ancak bu kelimenin geçtiği Alman Federal Mahkemesi’nin *Odol* kararına atıfta bulunmuştur⁶². Bu kararda, “*verwässert*” kelimesi kullanılmış olup, bu kelimenin isim hali “*verwässerung*”tur. “*Verwässerung*” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak, çoğunlukla “seyreltme” ifadesi kullanılmaktadır⁶³.

⁵⁹ Öte yandan, Yüksek Mahkeme’nin sulandırmayı haksız avantaj sağlamanın bir türü olarak yorumladığı kararları da bulunmaktadır. Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 22.03.2017 tarih ve E. 2015/14059, K. 2017/1721 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“556 Sayılı KHK 8/4 maddesindeki hallerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı tür mal ve hizmetler üzerinde kullanılması sebebiyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gerekli...” olduğu ifade edilmiştir.).

⁶⁰ Esasen ABD’de Avrupa stili haksız avantaj sağlamaya dayalı bir ihlal halinin sulandırmaya karşı korumanın kapsamına alınması iki defa gündeme gelmiş, ancak ABD Temsilciler Meclisi bu öneriyi reddetmiştir [Beebe, Barton: “A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, February 2006, Vol. 16 (Defense), s. 1164-65]. Bu durum, ABD kanun koyucusunun da bulandırarak ve lekeleyerek sulandırmadaki zarar temelli hükümlere ilave olarak haksız avantaj sağlamaya karşı koruyucu hükümler sevk etmek niyetinde olmadığını göstermektedir (Dinwoodie, s. 9). Alman uygulamasında sulandırma ile haksız avantaj sağlama hallerinin birbirinden ayrı olarak değerlendirildiğine ilişkin olarak bkz. Luepke, s. 793 dn. 16.

⁶¹ ABD Hukuku’nda “sulandırma” ifadesine, ilk olarak *Handler* ve *Pickett*’in 1930 yılında yayınlamış oldukları makalede rastlanmaktadır (Handler, Milton/Pickett, Charles: “Trade-Marks and Trade Names - An Analysis and Synthesis: 11”, *Columbia Law Review*, 1930, Vol. 30, s. 783). Bu makaleyi takiben, “sulandırma” sıklıkla kullanılmaya başlanmış, *Schechter* de ilk olarak 1936 ve ardından 1937 tarihli makalelerinde bu ifadeye yer vermiştir [Schechter, Frank Isaac: “Fog and Fiction in Trade-Mark Protection”, *Columbia Law Review*, 1936, Vol. 36 (Fog and Fiction), s. 66; Schechter, Frank Isaac: “Trade Morals and Regulation: the American Scene”, *Fordham Law Review*, 1937, Vol. 6, s. 204 no. 42 (Trade Morals and Regulation)].

⁶² Schechter, Rational Basis, s. 831-834.

⁶³ [http://almanca-turkce.cevirsozluk.com/#de|tr|verwässerung;https://translate.google.com.tr/?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&hl=tr&client=tw-ob#de|tr|verwässerung;](http://almanca-turkce.cevirsozluk.com/#de|tr|verwässerung;https://translate.google.com.tr/?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&hl=tr&client=tw-ob#de|tr|verwässerung;http://www.sozluk.net/almanca-turkce-ceviri)
<http://www.sozluk.net/almanca-turkce-ceviri> ; <https://www.trceviri.com/turkce-almanca-ceviri.html#> ;

Kelimenin İngilizce karşılığı ise “*dilution*” olup, yabancı mahkeme kararlarında sıklıkla bu ifadenin kullanıldığı görülmektedir⁶⁴. “*Dilution*” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ise “seyreltme, sulandırma, cansızlaştırma, su katılma” ifadeleri kullanılmaktadır⁶⁵. “Sulandırma” ise TDK tarafından, “*sulu duruma gelmesini sağlamak, su veya başka bir sıvı katıp karıştırarak yoğunluğunu azaltmak; ciddiyetini, ağırlığını kaybettirmek*” olarak tanımlanmıştır⁶⁶. Ancak, “*bir şeyi daha az güçlü veya değerli kılma eylemi*”⁶⁷ ve “*bir şeyi güç, içerik ve değer olarak daha zayıf hale getirmek*”⁶⁸ şeklindeki tanımlara rastlamak da mümkündür.

ABD ve AB Hukuku’na nazaran, Türk Hukuku’nda “sulandırma” kelimesine çok daha az oranda rastlanmaktadır. Ancak, ülkemizde yayımlanan konuya ilişkin eserlerde, gün geçtikçe bu oran artmaktadır⁶⁹. Konuyla ilgili yargı kararlarında da “sulandırma” kelimesine yer verildiği görülmektedir⁷⁰. Daha da önemlisi, SMK m. 6/5’in Gerekçesinde “sulandırma” kelimesine yer verilmiş ve böylece Türk Hukuku’nda ilk defa, sulandırma yoluyla marka hakkına tecavüz hukuki bir düzenlemede yer almıştır.

<https://ceviri.yandex.com.tr/?lang=de-tr&text=verwässerung;http://www.almancaozluk.net/ceviri.html> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁶⁴ <http://dict.leo.org/englisch-deutsch/verwässerung>; http://termbank.com/tr/almanca-ingilizce/verwäs_serung Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ancak, farklı ifadelerin tercih edildiği kararlara da rastlamak mümkündür. Bunlardan bazıları şunlardır: (1) Türkçe karşılığı “azaltmak, eksiltmek, hafifletmek” olan “*lessen*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/lessen> Erişim Tarihi: 05.12.2018; ayrıca bkz. *Safeway Stores, Inc v Safeway Discount Drugs, Inc*, 675 F.2d 1160 (11th Circuit 1982), para.1168]. (2) Türkçe karşılığı “sulandırma, yumuşatma, su katma” olan “*water down*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/watering%20down> Erişim Tarihi: 05.12.2018; ayrıca bkz. *Toys R Us*, 559 F.Supp. 1189, 1203 (SYDNY 1983)]. (3) Türkçe karşılığı “zayıflatmak, güçsüzleştirmek” olan “*debilitate*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/debilitate> Erişim Tarihi: 05.12.2018; bkz. *Toys R Us*, 559 F.Supp. 1189, 1203 (SYNY 1983) ve Münch, s. 97]. (4) Türkçe karşılığı “zayıflatmak, güçsüzleştirmek” olan “*weaken*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/weaken> Erişim Tarihi: 05.12.2018; ayrıca bkz. *Stop the Olympic Prison*, 489 F.Supp. 1112, 1113 (SYDNY 1980)]. (5) Türkçe karşılığı “bozmak, yontmak, azaltmak” olan “*whittle down*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/whittle%20down> Erişim Tarihi: 05.12.2018; ayrıca bkz. *Mennen Co v Gillette Co.*, 565 F.Supp. 648, 656 (SYNDY 1983) ve *Baker v Parris*, 777 F.Supp. 299, 304 (SYDNY 1991)]. (6) Türkçe karşılığı “temelini çürütmek, yavaş yavaş zarar vermek, zayıflatmak” olan “*undermine*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/undermine> Erişim Tarihi: 05.12.2018; ayrıca bkz. *Dreyfus Fund Inc v Royal Bank*, 525 F.Supp. 1108, 1123 (SYNDY 1981)]. (7) Türkçe karşılığı “bulandırmak” olan “*blur*” [<http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/blur> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁶⁵ <http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/dilution> ; <http://www.zargan.com/tr/q/dilution-ceviri-nedir> ; <https://www.ingilizceturkce.gen.tr> Erişim Tarihi: 05.12.2018

⁶⁶ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.592dbe8860a162.9798593_2 Erişim Tarihi: 05.12.2018. Sulandırma, günlük lisanda “bir konuyu gerçek anlamından farklı yönlerle çekmek, ciddiyetini bozmak, soysuzlaştırmak” anlamlarında da kullanılmaktadır (Oytaç, Markalar Hukuku, s. 144).

⁶⁷ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dilution> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁶⁸ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/dilution> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁶⁹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 426; Bozbel, s. 426 dn. 246; Dirikkan Tanınmış Marka, s. 196 dn. 83; Kayıhan, s. 442 vd.; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 362 vd.; Oytaç, Markalar Hukuku, s. 143-144; Kurt, s. 112-159; Çampınarı, s. 53 vd.; Dilmaç, s. 112 vd.

⁷⁰ YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı ile Y.11.HD’nin 23.06.2012 tarih ve E. 2014/3417, K. 2014/11922 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 16.09.2013 tarih ve E. 2012/1047, K. 2013/15659 sayılı; 29.03.2013 tarih ve E. 2012/6098, K. 2013/6300 sayılı; 26.09.2012 tarih ve E. 2011/6158, K. 2012/14328 sayılı; 23.02.2012 tarih ve E. 2012/1792, K. 2012/2587 sayılı; 16.02.2012 tarih ve E. 2012/6087, K. 2013/6300 sayılı; 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı; 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

“Sulandırma” kavramını açıklamak için kullanılan kelimelere dikkat edildiğinde, bunların daha çok markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini yansıttığı görülmektedir. Örneğin, bunlardan bazıları olan seyreltme⁷¹, cansızlaştırma, su katılma, zayıflatma, yoğunluğunu azaltma, ciddiyetini veya ağırlığını kaybettirme, bir şeyin değerinin, başka bir davranış sonucu, yavaş yavaş azalmasına işaret etmektedir ki, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde de zarar kademeli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sebebi, sulandırmaya karşı korumanın, ilk etapta sadece markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasını önlemek amacıyla getirilmiş olmasıdır. Ancak, sulandırma, zaman içerisinde markanın itibarının zarar görmesi halini de kapsayacak şekilde genişletilmiş olduğundan, sadece ayırt edici karakterin zarar görmesi halini yansıtan kelimelerin tercih edilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Farklı şekillerde de olsa her iki sulandırma halinde de zaman içinde, ayırt ediciliğin veya itibarın zarara uğraması söz konusudur⁷². Bunun yanı sıra, terminolojik açıdan yeknesaklığın sağlanabilmesi bakımından da gerek uygulamada gerek doktrinde yaygın olarak kullanılan “sulandırma” kelimesinin tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

“Sulandırma” kelimesi, her iki ihlal hali bakımından ortak olmakla beraber, bu ihlal hallerini birbirinden ayırt etmeye yarayacak ilavelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, *sulandırma hallerinin her birine ilişkin terminolojik incelemenin yapılmasını gerektirmektedir*.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali, İngilizce’de “*dilution by blurring*”, Almanca’da ise “*Verwässerung (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft)*” olarak ifade edilmektedir⁷³.

İngilizce’de kullanılan “*dilution by blurring*” ifadesinde yer alan “*blurring*” kelimesi Türkçe’de “bulandırma”⁷⁴, “net bir şekilde görememe, net bir şekilde anlayamama ya da hatırlayamama”⁷⁵ anlamlarına gelmektedir. Bu doğrultuda, “*dilution by blurring*” ifadesini, “bulandırarak sulandırma” olarak Türkçe’ye çevirmek mümkündür.

Almanca’da söz konusu ihlal halini ifade etmek için kullanılan “*Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft*” ifadesi ise “ayırt edici karakterin zarara uğraması” anlamına gelmektedir⁷⁶. Bu ifade, esasen geleneksel sulandırma halinin içeriğini yansıtan bir ifadedir. Nitekim, söz konusu ihlal hali, 2015/2436 sayılı Direktif’te “markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi” (m. 5/3-a ve 10/2-c), SMK’da da “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” olarak ifade edilmiştir (SMK m. 6/5 ve 7/2-c). Öte yandan, gerek AB gerek Türk doktrininde

⁷¹ “Seyreltme” veya “hafifletme” ifadelerinin, söz konusu ihlal halini ifade etmekte yetersiz kaldığı yönünde bkz. Oytaç, Markalar Hukuku, s. 144.

⁷² “Bulandırarak sulandırma” durumunda marka, ayırt edicilik gücünü, bir anda değil, fakat devam eden ihlallerin varlığı halinde zaman içerisinde azar azar kaybetmektedir. Lekeleyerek sulandırmada ise zarar, bulandırarak sulandırmaya nazaran daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

⁷³ <https://www.dict.cc/?s=dilution> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁷⁴ <http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/blurring> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁷⁵ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blur?q=blurring> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁷⁶ https://translate.google.com.tr/?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&hl=tr&clie nt=tw-ob#de/tr/Beeinträchtigung%20der%20Unterscheidungskraft Erişim Tarihi: 05.12.2018.

söz konusu ihlal halinden bahsederken sıklıkla “bulandırarak sulandırma” ifadesi de kullanılmaktadır⁷⁷.

Markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi yoluyla sulandırılması halini ifade etmek için “bulandırarak sulandırma” ifadesinin ne derece yerinde olduğu tartışılabilir. Söz konusu ihlal hali, tüketici ile arasında kuvvetli bir bağ olan ve bu sayede malı kolayca sattırabilen, bu sebeple ayırt ediciliği ve tüketici üzerinde etkisi fazla olan bir markanın aynı, benzer ya da farklı mal/hizmetlerde kullanılması sonucu, mevcut olan sıkı bağlantının zayıfladığı ve en sonunda bağlantının kopma noktasına geldiği durumları konu almaktadır. “Bulandırma” da marka ile tüketiciler arasındaki gücün, sonraki kullanımlar ile gitgide belirsizleşmesine işaret eden bir kelimedir. Bu çerçevede markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali bakımından “bulandırarak sulandırma”nın uygun bir ifade olduğu kanaatindeyim.

Sulandırmanın diğer hali olan markanın itibarının zarar görmesi hali ise İngilizce’de “*dilution by tarnishment*” olarak ifade edilmektedir⁷⁸. İngilizce’de kullanılan “*dilution by tarnishment*” ifadesinde yer alan “*tarnishment*” kelimesi “donuklaştırma, matlaştırma, cansızlaştırma” anlamlarına gelmektedir⁷⁹. Bu çerçevede, “*dilution by tarnishment*” da “lekeleyerek sulandırma”, “kötüleştirek sulandırma”, “matlaştırarak/cansızlaştırarak sulandırma” olarak ifade edilebilir.

Almanca’da ise, söz konusu ihlal hali, “*Rufschädigung/Beeinträchtigung der Wertschätzung*” olarak ifade edilmekte⁸⁰ ve bu ifade “itibarın zarar görmesi” anlamına gelmektedir⁸¹. İlk ihlal halinde olduğu gibi bu halde de Almanya’da kullanılan ifade sulandırma halinin içeriğini yansıtan bir ifadedir. AB ve Türk marka mevzuatlarında da “markanın itibarının zarar görmesi” ifadesi kullanılmıştır (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c, SMK m. 6/5 ve 7/2-c). Ancak, Türk doktrininde bu ihlal halinden bahsederken bazen “lekeleme”⁸² bazen “matlaştırarak sulandırma”⁸³ bazen de “karartılma, kötüleme veya kirletilme”⁸⁴ ifadelerinin kullanıldığı görülmektedir⁸⁵.

Bu noktada, lekeleyerek, kirleterek veya matlaştırarak sulandırma ifadelerinin, markanın itibarının zarar görmesi halini tasvir etmek bakımından ne derece yeterli olduğunun

⁷⁷ Kayıhan, s. 444; Çolak, Marka Hukuku, s. 31 ve 320 dn. 963; Oytaç, Markalar Hukuku, s. 146. Bunun yanı sıra “markanın bulanıklaştırılması” [Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415] ve “maskeleme” (Dilmaç, s. 114) ifadeleri de kullanılmaktadır. Ayrıca bkz. Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 109-158; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:69; Hawkins, s. 417; Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 159-221 ve 375

⁷⁸ McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89; Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 291-292 ve 375; Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 159-221; Martino, s. 57.

⁷⁹ <http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/tarnish> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁸⁰ Münch, s.160; Gruson, s. 204.

⁸¹ https://translate.google.com.tr/?client=safari&rls=en&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&hl=tr&client=tw-ob#de/en/Rufschädigung%0ABeeinträchtigung%0AWertschätzung Erişim Tarihi: 05.12.2018.

⁸² Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 390; Çampınarı, s. 91.

⁸³ Oytaç, Markalar Hukuku, s. 146; Dilmaç, s.117; Kayıhan, s. 444.

⁸⁴ Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415; Küçükali, Canan: Marka Hukuku’nda Karıştırma Tehlikesi, Ankara: Seçkin, 2009, s. 115.

⁸⁵ Dirikkan ise itibarın zarar görmesinin birçok olayda, olumsuz imajın geri devri suretiyle gerçekleştiğini ifade ederek, bu hali “olumsuz imajın tanınmış markaya devri” olarak anmayı tercih etmiştir (Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 218-224).

değerlendirilmesi gerekir. Hatırlamak gerekir ki⁸⁶, söz konusu ihlal hali bakımından, toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz algıların oluşması ve bunların önceki markanın sahip olduğu olumlu imaja geri devri veya bu yönde ciddi bir ihtimalin varlığı gerekmektedir.

Lekelenme, kirlenme veya matlaşma ifadelerinin tamamı, sonraki kullanıcının önceki markanın imajı üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi yansıtır nitelikte ise de hepsinin aynı seviyede açıklığa sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim, sulandırmanın bu halinde ortaya çıkan zarar, matlaşmaya nazaran daha doğrudan ve çoğu zaman daha ağır nitelikte olduğundan, “matlaştırarak sulandırma” ifadesi bu ihlal durumunda ortaya çıkan zararı tam olarak yansıtamamakta, bu eylemler sonucu markanın sahip olduğu olumlu imajın uğrayacağı zararı nitelendirmek bakımından zayıf kalmaktadır. Buna karşılık, “lekeleyerek” ya da “kirleterek” sulandırma ifadeleri ihlal teşkil eden eylemin markanın olumlu imajı üzerinde yarattığı ya da yaratabileceği olumsuz etkiyi yansıtabilmeleri bakımından daha yeterlidir. Bu sebeplerden ötürü, sulandırmanın bu halini ifade etmek için “lekeleyerek ya da kirleterek sulandırma” ifadelerinin kullanılmasının daha yerinde olduğu kanaatindeyim⁸⁷.

II. TARİHSEL GELİŞİM

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU

1. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA ÖNERİSİ

Sulandırmaya karşı korumaya yönelik gereksinimin, ilk olarak, 1927 tarihli “Marka Korumasının Akılcı Temeli” başlıklı makalesinde *Schechter* tarafından dile getirildiği daha önceden ifade edilmişti⁸⁸. Yazar, eserinde markanın satış gücünün (*selling power/ Werbekraft*) korunmaya değer olduğunu savunan Birleşik Krallık⁸⁹ ve Alman mahkemelerinin çeşitli kararlarından faydalanmıştır⁹⁰. Bu kararlardan en önemlisi, *Schechter*’in de eserinde atıfta bulunduğu⁹¹ ve “sulandırma” kavramının kullanıldığı ilk karar olan Alman Federal Mahkemesi’nin 1925 tarihli *Odol* kararıdır⁹². Karara konu olayda, davacı ağız sağlığı ürünleri için “Odol” markasını hâlihazırda kullanmakta iken, davalı “Odol” markasını çelik ürünlerinde kullanmaya başlamıştır. Mahkeme, davacının markasının sulandırılmadığını

⁸⁶ Detaylı bilgi için bkz. § 1.I.A.1 Genel Olarak.

⁸⁷ Bu çalışmada “markanın itibarının zarar görmesi” ve “lekeleyerek sulandırma” ifadeleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır.

⁸⁸ Bkz. § 1.I.A.1 Genel Olarak.

⁸⁹ Sulandırmaya karşı korumanın başlangıç noktasının Birleşik Krallık Mahkemesi’nin *Kodak* kararı [*Eastman Photographic Material Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd.*, 15 RPC 105 (1898)] olduğu yönünde bkz. **Derenberg**, s. 448; **Phillips**, Jeremy/**Coleman**, Allison: “Passing Off and the Common Field of Activity”, *Law Quarterly Review*, 1985, Vol. 101, s. 249-250; **DeSimone**, Anthony R.: “Antidilution Concepts Abroad”, *Trademark Reporter*, 1965, Vol. 55, s. 726.

⁹⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 4.

⁹¹ **Schechter**, Rational Basis, s. 831.

⁹² *Schechter*’in, *Odol* davasından esinlenerek sulandırmaya karşı koruma teorisini geliştirdiği yönünde bkz. **Martino**, s. 5; **McCarthy**, Thomas J.: “Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared”, *Trademark Reporter*, 2004”, Vol. 94 (Dilution of a Trademark), s. 1165-1166; **Janis**, Mark D./**Yu**, Peter K.: “International and Comparative Aspects of Trademark Dilution”, *Transnational Law & Contemporary Problems*, Fall 2008, Vol. 17, No. 3, s. 604.

görmekte büyük menfaatinin bulunduğunu, herkesin bu markayı mal/hizmetlerini belirtmek amacıyla kullanması durumunda markanın sahip olduğu satış gücünü kaybedeceğini ifade ederek davacı lehine hüküm tesis etmiştir⁹³. Dolayısıyla söz konusu kararda da “sulandırma” ve “satış kaybı” kavramları birbiriyle bağlantılı olarak kullanılmıştır. Diğer bir ifade ile sulandırma, satış kaybı yani marka sahibinin ekonomik yönden zarara uğraması ile ilişkilendirilmiştir⁹⁴.

Sulandırmaya karşı koruma önerisi, bu önerinin yapıldığı 1920’li yıllarda ABD Hukuku’nda yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan markalara sağlanan korumanın yetersizliğini ve bu yetersizliğin iş ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacına yöneliktir⁹⁵. Bunun diğer anlamı, ABD’de iş ve ekonomik hayatın, ilgili hukuki mevzuatların çıkarılması veya değiştirilmesi hususunda yön verici olmasıdır.

1920’li yıllarda ABD’de, önceki marka sahibine ait bir marka, bu marka altında pazarlanan mal veya hizmetler ile doğrudan rekabet halinde olan mal veya hizmetlerde kullanılmadığı sürece, marka ihlalinin oluşmayacağı kabul edilmekteydi⁹⁶. Bu hüküm, Marka Hukuku’nda geçerli olan özellik prensibini (*principle of speciality*) yansıtmaktadır. Bu prensip gereği, markalar sadece tescil edilip kullanıldıkları mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak korunabilmektedir⁹⁷. Dolayısıyla, önceki ve sonraki kullanıcıların farklı alanlarda faaliyet göstermeleri durumunda, tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin ortaya çıkması mümkün görülmemekte, böyle bir durumda başvurulabilecek herhangi bir hukuki bir yol da bulunmamaktaydı. Bunun yanı sıra, ABD Hukuku’nda geçerli olan markanın kullanım zorunluluğu da (*trademark use requirement*) marka korumasının kapsamını oldukça sınırlamaktaydı.

Marka korumasını sınırlayıcı bir diğer durum, mahkemelerin bir markanın sadece belirli bir bölgede kullanılabilmesine izin vermeleri, aynı markanın diğer bölgelerde ancak

⁹³ **Schechter**, Rational Basis, s. 832.

⁹⁴ Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, *Odol* davasındaki gerekçelerden bir diğeri de haksız yararlanma esasına dayanmaktadır. Öte yandan *Schechter* tarafından zikredilen bir diğer dava olan *Vogue* davasında ise Mahkeme davalının eylemi sebebiyle davacının binlerce tüketicisini kaybetmiş olabileceğine yönelik endişesini dile getirmiş ve ekonomik zarar teorisini temel alarak karar vermiştir (*Vogue Co. v. Thompson-Hudson Co.*, 300 F. 509, 512 (6th Circuit 1924) (*Vogue* davası/kararı).

⁹⁵ *Dinwoodie* de sulandırma teorisinin, *Schechter*’in eserini yazdığı dönemde, ABD Hukuku’nun sağladığı sınırlı marka korumasına bir tepki olarak ortaya çıktığını savunmaktadır (**Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 4). Sulandırmaya karşı koruma öncesi ABD Marka Hukuku’na ilişkin değerlendirmeler için ayrıca bkz. **Franklyn**, s. 120-121.

⁹⁶ Örneğin, 1927 tarihinden sadece on yıl önce görülen *Borden* davasında Temyiz Mahkemesi (7th Circuit) “Borden” markasının dondurma ürünlerinde kullanılmasının aynı markanın süt ürünleri için tescil edilmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetmişti (*Borden Ice Cream Co. v. Borden’s Condensed Milk Co.*, 201 F. 510, 514 (7th Circuit 1912). Ayrıca bkz. **Franklyn**, s. 120. Yine konuya ilişkin bir başka davada Mahkeme, davacının cam ürünleri üretmekte olduğu ve fakat cam kesme işiyle iştigal etmediği, dolayısıyla da davalı ile rekabet halinde olmadığından bahisle, davacıya ait “Corning Cut Glass Co.” ibaresinin davalı tarafından kullanımına izin vermiştir (*Corning Glass Works v. Corning Cut Glass Co.*, 197 New York 193, New York Court of Appeals, 04 January 1910). Ayrıca bkz. **Schechter**, Rational Basis, s. 521-824; **Rierson**, s. 214.

⁹⁷ Özellik prensibine ilişkin açıklamalar için bkz. **Gruson**, s. 7; **Senftleben**, Tower of Babel, s. 69; **Mostert**, Harmony, s. 116, **Lehmann**, Michael: “Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1986, Vol. 17, No. 6, s. 761.

farklı teşebbüsler tarafından kullanılabileceği düşüncesinde olmalarıydı⁹⁸.

Aynı dönemde, ABD’de geçerli olan marka korumasının bir diğer özelliği, korumanın sadece teknik markalar (*technical trademarks*) ile sınırlı olmasıydı⁹⁹. Bu tür markalar hayali veya gelişigüzel bir şekilde oluşturulmuş, ayırt edicilik düzeyi oldukça yüksek olan markalar olup, önceki markanın bu denli yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olmadığı durumlarda Marka Hukuku kapsamında korunacak bir değer bulunmadığı kabul edilmekteydi¹⁰⁰.

Bu bilgiler ışığında, dönemin Marka Hukuku korumasının oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Nitekim, özellik prensibi ile sınırlı bir koruma anlayışı, 1920’li yıllarda dahi tüketicilerin bulundukları yer ile bağlı kalmaksızın alışveriş yapabildikleri ve dolayısıyla markalara kalite ve memnuniyet sembolleri olarak güvindikleri gerçeğini göz ardı etmektedir¹⁰¹. Bunu yanı sıra, modern ticaretin geldiği noktada, malların ulusal ve uluslararası dağıtımının doğrudan üreticiler tarafından değil, sıklıkla toptancı, ithalatçı veya perakendeciler vasıtasıyla yapılması, bir markayı taşıyan malların kaynaklarının tüketiciler tarafından bilinebilmesini nadiren mümkün kılmakta, bu durum da markanın kaynak gösterme fonksiyonunu esas alan geleneksel marka korumasının yetersiz kalmasına sebep olmaktaydı¹⁰². Öte yandan, korumanın sadece teknik markalar ve tarafların doğrudan rekabet halinde olduğu haller ile sınırlandırılması da hukuken korunma gereksiniminin söz konusu olduğu pek çok durumda marka sahiplerini korumasız bırakarak Marka Hukuku’nda önemli bir boşluk yaratmaktaydı.

İşte bu boşlukları fark eden *Schechter*, modern ticaretin gereklerini yerine getiren yeni bir marka koruması modeli önermiştir¹⁰³. Bu yeni modelde marka koruması, tüketiciler nezdinde karıştırma ihtimalinden ziyade önceki markanın ayırt ediciliğinin zarara uğramasını önlemek esasına dayanmaktaydı¹⁰⁴. Gerçekten de bazı durumlarda, karıştırma ihtimali olmaksızın da markanın ayırt ediciliğinin korunması ihtiyacı söz konusu olabilmekte ve bu gibi durumlarda gerçek zarar, karıştırma ihtimali ile karşı karşıya kalan tüketiciler nezdinde ortaya çıkmamakta, aksine zarar “*rekabet ilişkisi içinde olmadığı mallarda kullanılmak yoluyla markanın, tüketicilerin zihnindeki yerinin yavaş yavaş-kademeli olarak azalması veya dağılması*”¹⁰⁵ şeklinde kendini göstermektedir.

⁹⁸ **Schechter**, Rational Basis, s. 824. Konuya ilişkin bir davada Mahkeme, ulusal düzeyde bilinen ve bir şubesi de Boston’da bulunan bir tiyatrolar zincirinin, pazarını ya da tüketicilerini Massachusetts’te yer alan diğer bir şehiri veya şehirleri kapsayacak şekilde genişletmeyeceğine karar vermiştir [*Loew’s Boston Theatres Co. v. Lowe*, 143 NE 456, 460 (Mass. 1924). Aynı yönde bkz. *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 US 90, 101 (1918); *Hanover Milling Co. v. Metcalf*, 240 United States of America, 240 US 403, 415 (1916)].

⁹⁹ **Rierson**, s. 218.

¹⁰⁰ **Rierson**, s. 218.

¹⁰¹ **Schechter**, Rational Basis, s. 824.

¹⁰² **Schechter**, Rational Basis, s. 813-816.

¹⁰³ **Schechter**, Rational Basis, s. 814.

¹⁰⁴ **Schechter**, Rational Basis, s. 814 vd; **Port**, s. 528; **Handler**, Milton W.: “Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?”, *Trademark Reporter*, 1985, Vol. 75 (Antidilution Laws), s. 280.

¹⁰⁵ **Schechter**, Rational Basis, s. 825.

Yazar tarafından ileri sürülen bir diğer görüş, bir markanın gücünün, kaynağından ziyade, markayı taşıyan mal/hizmetlerin kalitesinden ileri gelmekte olduğudur¹⁰⁶. Yazar, markanın gerçek fonksiyonunun da markayı taşıyan malın yöneldiği tüketiciler nezdinde memnuniyet duygusu uyandırmak ve böylece bu kesimin satın alımlarını teşvik etmek olduğunu belirtmiştir¹⁰⁷. Bunun yanı sıra *Schechter*, tüketiciler ve üreticiler arasında psikolojik bir bağlantı kurulmasını da markanın asli fonksiyonlarından biri olarak nitelendirmiştir¹⁰⁸. Bu bağlamda yazar, markanın ticari çekiciliğinden bahsetmiş; bunun, değerli yatırımlar sonrasında oluşan bir değer olduğunu ve karıştırma ihtimaline karşı korumadan daha geniş bir korumayı hakettiğini ifade etmiştir¹⁰⁹.

1927 tarihli eserinde yazar tarafından dile getirilen bir diğer husus, markanın, sadece peştemaliyesini (*goodwill*) sembolize eden bir araç olmayıp, aynı zamanda bu bu değer yaratılması ve korunmasında da rol oynayan bir işleve sahip olduğudur¹¹⁰. “Peştemaliye”, yüksek reklam değeri¹¹¹ ve “tüketici-satış getiren çekici güç” (*attractive force which brings in custom*) şeklinde tanımlanmıştır¹¹². Günümüzün iş dünyasında, markanın sahip olduğu peştemaliye, gücü amaçlananın ötesine geçebilecek ticari bir çekicilik yaratmaktadır¹¹³. Bu durum, markanın sadece marka sahibinin mal/hizmetlerini işaretlemekle sınırlı bir işlevi haiz olmayıp, aynı zamanda bu mal/hizmetlerin satışında da önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Zira marka, markayı taşıyan mal/hizmetin memnuniyet verici ve tatmin edici

¹⁰⁶ **Schechter**, Rational Basis, s. 830.

¹⁰⁷ **Schechter**, Rational Basis, s. 818.

¹⁰⁸ **Schechter**, Rational Basis, s. 831.

¹⁰⁹ **Schechter**, Rational Basis, s. 831. Aynı yönde bkz. **Schechter**, Frank Isaac: *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, New York: Columbia University Press, 1925 (Historical Foundations); **Swann**, Jerre: “The Evolution of Dilution Law in the United States from 1927 through 2006 (and a Few Months Beyond)”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015 (Dilution Law in the US), s. 41.

¹¹⁰ **Schechter**, Rational Basis, s. 819.

¹¹¹ **Gruson**, s. 2.

¹¹² **Schechter**, Rational Basis, s. 819. Ayrıca bkz. **Mostert**, Harmony s. 140. Türk Marka Hukuku’nda “peştemaliye” kavramına ilişkin tatmin edici düzeyde bir açıklık bulunmamaktadır. Buna karşılık Türk Ticari İşletme Hukuku’nda ticari işletmenin sahip olduğu değerler kısmında, “*good-will*” teriminin karşılığı olarak “peştemaliye” kavramı kullanılmaktadır. Nitekim 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (RG, 14.02.2011, S. 27846) (TTK) 11 inci madde Gereğesinde “... işletmeye bağlı müşteri çevresini de kapsayan ve işletmenin, teker teker malvarlığı unsurlarının değerleri toplamını aşan değeri şeklinde anlaşılan işletme değeridir. Buna hukukumuzda peştemaliye ve bazen de *good-will* denilmektedir...” ifadesine yer verilmiştir. Doktrinde de peştemaliye, ticari işletmenin sahip olduğu müşteri çevresi olarak yorumlanarak, ticari işletmenin malvarlığı unsurları arasında sayılmakta (**Poroy**, Reha/**Yasaman**, Hamdi: *Ticari İşletme Hukuku*, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 17. Baskı, İstanbul: Vedat, 2018, s. 40); **Kendigelen**, Abuzer (**Ülgen**, Hüseyin/**Helvacı**, Mehmet/**Kaya**, Arslan/**Nomer Ertan**, Nedret Füsün): *Ticari İşletme Hukuku*, Güncellenmiş Dördüncü Bası’dan Tıpkı Bası, İstanbul: On İki Levha, 2015, s. 186), ancak bu değer, ticari işletmenin maddi ve gayri maddi değerlerinden ayrı tutulmaktadır (**Poroy/Yasaman**, s. 40). Bu bilgiler Marka Hukuku bakımından da yön gösterici olmakla beraber, doktrinde Marka Hukuku kapsamındaki görüşlere de yer verilmesi önem arz etmektedir. Nitekim **Yasaman**, sulandırmaya ilişkin açıklamalarında, markanın kötülenmesi ve bulanıklaştırılmasının, kaçınılmaz bir şekilde markanın oluşturduğu “*good-will*’i ve ekonomik değeri” yok edeceğini ifade etmiştir [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 416]. Bu çerçevede, markanın sahip olduğu peştemaliye, *markanın maddi değerini aşan bir değeri* ifade etmektedir. *Dr. Tamer Pekdinçer*, markanın sahip olduğu peştemaliyenin, “müşteri çevresi” olarak ifade edilebileceğini belirtmiştir.

¹¹³ **Mostert**, Harmony, s. 140. Marka değerine ilişkin açıklamalar için bkz. **Kohl**, s. 80-82.

olduğunu hatırlatmakta, bu da markayı taşıyan mal/hizmetlerin hitap ettiği tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır¹¹⁴.

Öte yandan, markanın, işaretlediği mal/hizmetlerin satışının sağlanmasının tek kaynağı, tüketicilerin geçmiş deneyimleri olmayıp, markanın ayırt edicilik gücü de bu anlamda önemli bir etkiye sahiptir¹¹⁵. Nitekim, bir marka ne kadar ayırt edici veya eşsiz olursa, markanın tüketicilerin algısı üzerindeki etkisi o denli derin ve dolayısıyla markanın satış gücü de o denli yüksek olacaktır¹¹⁶. Bu sebeptir ki, *Schechter* de markanın ayırt ediciliğinin korunmaya değer olduğunu ve bu özelliği sayesinde markanın değer kazandığını ifade etmiş ve “Rolls-Royce”, “Kodak” ve “Corona” gibi “yaratılmış, rastgele seçilmiş veya hayali” ibareleri içeren markaların yüksek ayırt edicilikleri sebebiyle, en baştan itibaren toplumun zihninde belirli bir mal/hizmet ile ilişkilendirilmekte ve hatta ilgili mal/hizmetin mükemmelliğine ilişkin bir etki yaratmakta olduklarını¹¹⁷, bu sebeple bu nitelikteki ibareleri içeren markaların, (“Gold Medal”, “Universal” gibi) sıradan ibareleri içeren markalara nazaran korunmaya daha fazla ihtiyaç duyduklarını savunmuştur¹¹⁸. Aksi bir yaklaşımın benimsenmesi halinde, rekabet halinde olmayan mal/hizmetlerde kullanımı sonucu markanın kimliği ve tüketicilerin zihninde tuttuğu yer zayıflayacak veya marka ile tüketiciler arasında oluşan bağlantının kopma noktasına gelecektir¹¹⁹.

Bunların yanı sıra yazar, marka hakkına tecavüze karşı korumada markanın eşsizliğinin korunmasının tek rasyonel temel olduğunu savunmuş¹²⁰ ve markanın üçüncü kişilerce bağlantılı veya bağlantısı olmayan mal/hizmetlerde kullanımı ile zarar görebileceğini ifade etmiştir¹²¹. Diğer bir ifade ile, yazar burada, sulandırmayı, bağlantılı veya bağlantılı olmayan mal/hizmetlerde kullanımı sonucu markanın sahip olduğu eşsizliğin zarar görmesi olarak tanımlamıştır¹²².

¹¹⁴ *Schechter*, Rational Basis, s. 818. Aynı yönde bkz. *Yasaman* (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 251.

¹¹⁵ *Schechter*, Rational Basis, s. 819.

¹¹⁶ *Schechter*, Rational Basis, s. 818–819. Tüketici kitlesinin geçmiş deneyimleri, markanın mal/hizmetleri satın almaya yönlendirmesinde tek araç olmamakla birlikte, geçmiş deneyimleri ile birlikte markanın eşsizliğinin de, tüketicileri markayı taşıyan mal/hizmetleri almaya yönlendirmekte önemli bir etkisi bulunmaktadır (*Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 5).

¹¹⁷ *Schechter*, Rational Basis, s. 819 ve 829-833.

¹¹⁸ *Schechter*, Rational Basis, s. 828-30. *Swann*, korumanın ayırt ediciliği bu denli yüksek markalar için öngörülmesinin bilinçli bir tercihin ürünü olduğunu, zira daha yüksek düzeyde koruma bahsedilen markaların sınırlı düzeyde tutulması gerektiğini, aksi halde korumaya ilişkin net kuralların tespitinin mümkün olamayacağını ifade etmiştir (*Swann*, Dilution Law in the US, s. 53).

¹¹⁹ *Schechter*, Rational Basis, s. 825.

¹²⁰ Yazar, bu fikrini, 1936 tarihli makalesinde yumuşatmış, farklı tür koruma anlayışına dayalı marka hakkına tecavüz hallerinin de bulunduğunu ifade etmiştir (*Schechter*, Fog and Fiction, s. 84-85). Ayrıca bkz. *Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 5.

¹²¹ *Schechter*, Rational Basis, s. 831.

¹²² Dikkat etmek gerekir ki, yazarın sulandırmaya ilişkin son tanımında önceki markanın kullanımının bağlantılı ya da bağlantısı olmayan mal/hizmetlerde gerçekleştirilmesi yeterli kabul edilmiş iken, ilk tanımında ünlü bir markanın rekabet ilişkisi içinde olmadığı mallarda kullanılmak suretiyle tüketicilerin zihnindeki yerinin kademeli olarak azalması ya da dağılması ifadesi kullanılmış ve sulandırma, sonraki kullanımın bağlantısı olmayan mal/hizmetlerde gerçekleştirildiği durumlar ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. § 3.III Sulandırmaya Karşı Koruma Hakkındaki Görüşler.

Sulandırmaya karşı korumaya ilişkin açıklamalarının yanı sıra yazar, sunmuş olduğu bu yeni modele karşı yöneltilebilecek olası eleştirilere yönelik açıklamalarda da bulunmuştur. Yazar, marka korumasının, sulandırmaya karşı korumayı da içine alacak şekilde genişletilmesinin, marka üzerinde bir monopoli oluşturacağı endişesini de beraberinde getirebileceğini, ancak marka korumasının dürüst ticareti yasaklamadığını, sınırlı düzeyde bir monopoli yaratılsa bile, bunun haklı rekabeti etkilemeyeceğini belirterek bu endişenin dikkate değer olmadığına işaret etmiştir¹²³.

Özet olarak, sulandırmaya karşı koruma, sıradan markalara nazaran ayırt ediciliği yüksek markalara daha yüksek düzeyde bir korumanın bahşedilmesi gerekliliği dikkate alınarak geliştirilmiş ve marka korumasına yönelik bu yeni model çerçevesinde tüketiciler nezdinde yüksek derece ayırt ediciliğe sahip olan (“yaratılmış, rastgele seçilmiş veya hayali”) markalar ile sınırlı olarak markanın bağlantılı ve/veya bağlantısı olmayan mal/hizmetlerde kullanımına engel olunarak, markanın eşsizliğinin zarar görmesi ve markanın tüketicilerin zihninde tuttuğu yerin azalması veya yok olması tehlikelerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

2. ÖNERİ SONRASI SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA

Sulandırmaya karşı koruma önerisi anlık bir etki yaratmış olsa da, devrimsel bir etki yaratmayı başaramamıştır¹²⁴. Nitekim, mahkemeler sulandırmaya dayalı uyuşmazlıkları çoğunlukla tüketiciler nezdinde ortaya çıkan karıştırma ihtimalini değerlendirmek için belirlenen kriterleri revize ederek çözümlemeyi tercih etmişlerdir¹²⁵.

Sulandırmaya karşı korumanın benimsenmesinin önündeki en büyük engel, bu modelin ABD içtihat hukukunun genel ve temel prensipleriyle taban tabana zıt olmasıdır¹²⁶. Zira, ABD Hukuku’nda marka koruması, tüketicilerin bir mal veya hizmetin kaynağına ilişkin yanılması (*passing off*) esası üzerine kurulmuştur¹²⁷. Koruma sisteminin bu esaslar üzerine kurulu olduğu bir hukuk düzeninde, karıştırma ihtimali bir kenara bırakılarak, markanın ayırt ediciliğini esas alan bir koruma sisteminin kabul edilmesi oldukça radikal bir girişim olarak değerlendirilmiştir¹²⁸.

¹²³ **Schechter**, Rational Basis, s. 831-833.

¹²⁴ **Hacking**, s. 121; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:66.

¹²⁵ **Bone**, Robert: “Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, 2008, Vol. 24, No. 3 (Schechter’s Ideas), s. 489-491.

¹²⁶ **Callman**, Rudolf: “Trademark Infringement and Unfair Competition”, *Law and Contemporary Problems*, Spring 1949, Vol. 14 (Trademark Infringement), s. 189. **Schechter** öncesi ABD Hukuku’nda marka korumasına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Stolte**, Keith M.: “How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter’s Conundrum”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1997, Vol. 8, No. 2, s. 818 vd.

¹²⁷ **Pattishall**, Beverly W.: “The Constitutional Foundations of American Trademark Law”, *Trademark Reporter*, 1988, Vol. 78 (Constitutional Foundations), s. 457; **Rogers**, Edward S.: *Good Will Trade-Marks and Unfair Trading*, Chicago: A.W. Shaw Company, 1914, s. 140-141; **Diamond**, Sidney A.: “The Historical Developments of Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1975, Vol. 65, No. 3, s. 287; **Koelemay**, James M.: “Monetary Relief for Trademark Infringement Under the Lanham Act”, *Trademark Reporter*, 1982, Vol. 72, No. 7, s. 460; **Ropski**, Gary M.: “The Federal Trademark Jury Trial - Awakening of a Dormant Constitutional Right”, *Trademark Reporter*, 1980, Vol. 70, s. 179.

¹²⁸ **Bone**, Schechter’s Ideas, s. 492. Ayrıca bkz. **Stadler Nelson**, s. 757-758 ve **Klieger**, s. 807-810.

1932 yılında *Schechter*, Sulandırmaya Karşı Markanın Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili görüşmelerde, markanın sulandırmaya karşı korunmasının gerekli ve hatta zorunlu olduğu görüşüne dikkat çekmiştir¹²⁹. Ancak, ABD Meclisi, sulandırmaya karşı koruyucu hukuki düzenlemelerin sevkine olumlu yanaşmamıştır. Aynı yıl, markanın sulandırılmasına karşı koruyucu hükümler getiren Perkins Kanunu, Meclis'e sunulmuş, ancak bu Kanun Tasarısı (*Perkin's Bill*) kabul edilmemiştir¹³⁰. 1946 yılında ise ünlü markaların federal düzeyde korunması amacıyla kabul edilen ilk Kanun olan Lanham Kanunu yürürlüğe girmiştir¹³¹. Fakat, Kanun'un ilk halinde sulandırmaya karşı koruyucu herhangi bir hükme yer verilmemiştir¹³².

Buna karşılık, Lanham Kanunu'nun kabulünden bir yıl sonra, 1947 tarihinde, markanın sulandırmaya karşı korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenleme, ABD'nin Massachusetts eyaletinde kabul edilmiştir¹³³. Bu düzenlemede, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet hallerinde taraflar arasında rekabetçi bir ilişkinin veya mal/hizmetlere yönelik karıştırma ihtimalinin bulunmasına gerek olmaksızın, markanın veya işletme adının ayırt edici karakterinin sulandırılmasının bir ihtiyatı tedbir sebebi teşkil edebileceği hüküm altına alınmıştır¹³⁴. Sulandırmaya ilişkin ikinci düzenleme Illinois'te kabul edilmiştir¹³⁵. Bunu takiben New York¹³⁶, Georgia¹³⁷ ve Connecticut'ta¹³⁸ konuya ilişkin kanuni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

¹²⁹ *Hearings Before the House Committee on Patents*, 72d Cong., 1st Sess. 15, 1932. Ayrıca bkz. **Derenberg**, s. 449; **Ng-Loy**, Wee Loon: "Sense And Sensibility in the Anti-Dilution Right", *Singapore Academy of Law Journal*, 2012, Vol. 24 (Sense and Sensibility), s. 931.

¹³⁰ Kanun Tasarısı Metni'nde, tarafların mal/hizmetlerinin benzer olup olmadığına bakılmaksızın, önceki markanın değerini veya itibarını zedeleyen markaların tescil başvurularının reddinin gerektiği hükmüne yer verilmiştir (**Schechter**, *Fog and Fiction*, s. 60 vd.). Ayrıca bkz. **Derenberg**, s. 449; **Barber**, William: "A Rational Approach For Analysing Trademark Dilution: The Three Hallmarks of True Trademark Dilution", *American Intellectual Law Society Quarterly Journal*, 2005, Vol. 33, No. 25, s. 25-72 (Rational Approach), s. 44.

¹³¹ Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79-489, 60 Stat. 427, July 5, 1946 (Lanham Kanunu)).

¹³² Lanham Kanunu federal düzeyde marka korumasını düzenleyen ilk Kanun olup, yürürlüğünden itibaren elli yıllık süreçte Kanun'da tüketicilerin sıkı bir şekilde korunmasını esas alan bir marka koruması modeli benimsenmiştir [**Klieger**, s. 833. Ayrıca bkz. **Alexander**, Miles/**Heilbronner**, Michael: "Dilution Under Section 43(c) of The Lanham Act", *Law and Contemporary Problems*, 1996, Vol. 59, No. 2, s. 93; **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 536). Şöyle ki, Lanham Kanunu, karıştırma, yanıltma ya da aldatma ihtimali bulunan tüm marka kullanımlarını yasaklamaktaydı. 1962 yılında yapılan değişiklik ile de sulandırmaya karşı koruma açıkça benimsenmemiş, ancak hükümde geçen "tüketiciler" ifadesi çıkarılarak, karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamı genişletilmiştir [S. Rep. No. 87-2107, (1962), p. 4, Re-Printed: 1962 USCCAN 2844, s. 2847]. Ayrıca bkz. **Rierson**, s. 232.

¹³³ Act of May 02, 1947, ch. 307, § 7 (a), 1947 Mass. Acts 300 [Mass.Gen. Laws Ann. Chapter, 110 (B), § 12 (West 1996) ile değişikliğe uğramıştır.] (1947 Mass. Acts).

¹³⁴ 1947 Mass. Acts, ch. 307, § 7(a).

¹³⁵ Act of June 24, 1955, § 1, 1953 ILM. L. 455 (765 ILM. Comp. Stat. Ann. 1036/15 ile değişikliğe uğramıştır).

¹³⁶ Act of April 18, 1955, ch. 453, § 1, 1955 N.Y. Laws 466 [N.Y. Gen. Bus. Law § 368-d (McKinney 1996) ile değişikliğe uğramıştır.).

¹³⁷ 1955 Ga. Laws 453, § 1 [Ga. Code Ann. § 10-1-451(b) (1994) ile değişikliğe uğramıştır.].

¹³⁸ Conn. Gen. Stat. § 35-11i (c) (1963).

1947'den 21 inci yüzyılın başına kadar, içerik ve kapsam olarak farklılıklar taşımakla beraber¹³⁹, birçok eyalette sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemeler kabul edilmiştir¹⁴⁰. Öte yandan 1980 yılına kadar sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere nadiren başvurulmuştur¹⁴¹. Bununla birlikte, mahkemeler sadece rekabet halindeki mal veya hizmetlerle sınırlı marka koruması anlayışını devam ettirmişlerdir. Mahkemelerin bu yaklaşımının temelinde, sulandırmaya karşı koruma ile yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip marka sahiplerinin piyasada monopol oluşturmalarına yönelik korku ve marka ihlali ile sulandırma arasında uygun bir ilişki kurulamamasına yönelik endişeler yer almaktaydı¹⁴². Bunun yanı sıra, geniş kapsamlı bir sulandırma teorisi, klasik marka korumasında aranan karıştırma ihtimali standardını gereksiz hale getirme potansiyeline de sahipti. Teorinin kapsam ve sınırlarının belirsizliği sebebiyle mahkemelerin sulandırma doktrinine karşı olumsuz yaklaşımları sulandırma teorisinin gelişimini bir süreliğine durdurmuştur¹⁴³.

Sulandırma standartlarının düzgün bir şekilde uygulanmaması ve bazı eyaletlerde sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ihtiva eden kanunların bulunmaması, tanınmış marka sahipleri bakımından önemli bir koruma boşluğu yaratmış, alınan tedbirlerin ne derece etkili olduğu hususunda yaşanan belirsizlik ve tüm bunların Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması [*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*]¹⁴⁴ müzakerelerini olumsuz yönde etkilemesi, Kongre'yi harekete geçirmiştir¹⁴⁵. Bunun yanı sıra konuya ilişkin federal düzeyde genel bir düzenlemenin bulunmamasının da önemli bir eksiklik olduğu ifade edilmekteydi¹⁴⁶.

Tüm bu gelişmeler sonucu, 1988 yılında Lanham Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmış, ancak önerilen değişiklik paketinde yer alan markanın sulandırılmasına ilişkin hükümler, büyük çoğunlukla ifade özgürlüğüne ilişkin endişeler sebebiyle Temsilciler Heyeti tarafından reddedilmiştir¹⁴⁷.

¹³⁹ Atlas, C. Chicoine/Getzoff, S./Kayser, S./Lyon, R. E./Perry, D. M./Philips, S.D./Rubenstein, A.A./Shire, H. J.: "U.S. State Dilution Laws", INTA Dilution and Well-Known Marks Committee, U.S. State Dilution Law Subcommittee Report, International Trademark Association Report #2394308, 2004.

¹⁴⁰ ABD hukuku'nda sulandırmaya karşı korumaya ilişkin hukuki düzenlemeler için ayrıca bkz. Ng-Loy, Sense and Sensibility, s. 937 dn. 51; Swann, Dilution Law in the US, s. 62-63; Dworkowitz, s. 48; Bone, Schechter's Ideas, s. 503; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, s. 77; Tony, s. 27; Derenberg, s. 452; Barber, Rational Approach, s. 44; Staffin, Elliot: "The Dilution Doctrine: Towards a Reconciliation with the Lanham Act", *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 1995, Vol. 6, s. 115; Hacking, s. 121; Slonaker, Jennifer: "Conflicting Interpretations of the Federal Trademark Dilution Act Create Inadequate Famous Mark Protection", *University of Dayton Law Review*, 2000, Vol. 26, s. 126. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, sulandırma teorisi yaygınlaşmasına rağmen, bazı eyaletler sulandırmaya karşı korumayı hukuken kabul etmemiştir (Burstein, Sarah L.: "Dilution By Tarnishment: The New Cause of Action", *Trademark Reporter*, 2008, Vol. 98, s. 1192 dn. 23. Ayrıca bkz. Hacking, s. 121-122).

¹⁴¹ Luepke, s. 795; McCarthy, Dilution of a Trademark, s. 1166; Bhaskar, s. 641.

¹⁴² Klieger, s. 807-810; Hacking, s. 122.

¹⁴³ Klieger, s. 819; Hacking, s. 122. McCabe, Kathleen B.: "Dilution-By-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement", *Fordham Law Review*, 2000, Vol. 68, No. 1827, s. 1830.

¹⁴⁴ GATT, 1947'de 23 ülke tarafından imzalanan bir anlaşma ile kurulmuş ve 01 Ocak 1948'de de yürürlüğe girmiştir (Münch, s. 17; Kaseke, s. 86).

¹⁴⁵ McCabe, s. 1854-1855.

¹⁴⁶ Mittelstaedt, s. 207.

¹⁴⁷ McCabe, s. 1854-1855.

ABD Hukuku'nda, sulandırmaya karşı markanın korunmaya ilişkin en önemli gelişme, 1995 tarihinde kabul edilen ve 16 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren ABD Federal Kanunu ile yaşanmıştır¹⁴⁸. Bu Kanun ile Lanham Kanunu'nun § 43 (15 USC § 1025) ve 45 (15 USC § 1027) hükümlerinde değişiklikler yapılarak, federal düzeyde sulandırmaya karşı korumaya ilişkin ilk düzenlemeler sevk edilmiştir¹⁴⁹.

ABD Federal Kanunu ile 1946 tarihli Lanham Kanunu § 43'e eklenen (c) fıkrası uyarınca, *“Eşitlik ilkesi ve mahkemenin makul olduğuna kanaat getirdiği diğer şartlara göre, üçüncü bir kimsenin, ünlü bir marka ya da ticaret unvanını ticaret sırasında ticari olarak kullanımı, bu markanın ünlü olmasından sonra başlamış ise ve markanın ayırt edici karakterinin sulandırılmasına sebep oluyorsa, ünlü marka ya da ticaret unvanı sahibi bu kullanıma engel olmak ve bu alt bölümde düzenlenen diğer hukuki çarelerden faydalanmak hakkını haiz kılınabilir.”*

Bunun yanı sıra, § 43/c hükmünde, bir markanın ünlü ve ayırt edici olduğunun kabulü bakımından mahkemece dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikte sekiz kritere yer verilmiştir¹⁵⁰. Yine, § 43/c ile sağlanan geniş korumanın dengelenebilmesi ve sonraki kullanıcıların ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla, sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek olan oldukça geniş kapsama sahip üç farklı savunma haline de yer verilmiştir (§ 43/c-4)¹⁵¹.

Kanaatimce, ABD Federal Kanunu ile getirilen en önemli yenilik, Lanham Kanunu'nun tanımlara ilişkin § 45 hükmünde, sulandırmanın tanımına da yer verilerek, sulandırma karşı korumaya hukuki bir alt yapı kazandırılmış olmasıdır. Bu hükümdeki tanıma göre sulandırma; ünlü marka sahibi ve diğer taraflar arasında rekabetin ya da karıştırılma, yanlış anlama veya aldatma (*confusion, mistake or deception*) ihtimalinin varlığı ya da yokluğu dikkate alınmaksızın, ünlü markanın mal/hizmetleri belirtme ve ayırt etme kapasitesinin azalması halidir.

¹⁴⁸ Kanun'a ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Swann**, Dilution Law in the US, s. 90-103. Ayrıca bkz. **Barber**, Rational Approach, s. 25-72; ABD Revizyon Kanunu'na ilişkin detaylı bir inceleme için bkz. **Fox**, Michael E.: “Judicial Interpretation of the Federal Trademark Dilution Revision Act in Its First 16 Months”, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 2008, Vol. 20, No. 6, s. 3-9; **Serad**, Susan L.: “One Year After Dilution's Entry Into Federal Trademark Law”, *Wake Forest Law Review*, 1997, Vol. 32, s. 222.

¹⁴⁹ **Fhima Simon**, Ilanah: “Dilution in the US, Europe and Beyond: International Obligations and Basic Definitions”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No. 6 (Dilution in the US, Europe and Beyond), s. 409.

¹⁵⁰ Bunlar; markanın doğuştan veya sonradan kazanılmış ayırt edicilik derecesi, markanın kullanıldığı mal/hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılma süresi ve kapsamı, markanın reklam ve tanıtım faaliyetlerinin coğrafi genişliği, markanın kullanıldığı mal/hizmetlere ilişkin ticaret kanalları, markanın, marka sahibi ve aleyhine başvuru bulunan kimse tarafından kullanılabilirliği, markanın ticari çevrelerde ve ticaret kanallarında bilinmesi, markanın üçüncü kişiler tarafından aynı veya benzer bir markanın kullanım şekli, bu kullanımın yoğunluğu ve markanın 03 Mart 1881 Kanun veya 20 Nisan 1905 tarihli Kanun kapsamında mı tescil edildiği yoksa merkezi sicil dairesi nezdinde mi tescilli olduğudur.

¹⁵¹ Bunlar; sonraki kullanıcının ürün/hizmetlerinin kaynağını gösterme hariç olmak üzere dürüst kullanımlar (örneğin parodiler veya karşılaştırmalı reklam), haber bildirimleri ve yorumları ile ticari olmayan kullanımlardır. Savunma hallerine ilişkin ayrıca bkz. **Ng-Loy**, Sense and Sensibility, s. 937. Savunma hallerine ilişkin eleştiriler için bkz. **McCabe**, s. 1854-1855.

ABD Federal Kanunu'nun bahsi geçen düzenlemelerinden yola çıkarak sulandırmaya karşı marka korumasına ilişkin bazı tespitlerde bulunmak mümkündür:

Hükümde düzenlenen zarar hali açısından; tanım hükmünde sulandırmaya karşı korumanın, klasik marka ihlalden ayrı ve bağımsız olarak düzenlenmiş olması, ünlü markaların sahip olduğu ayırt edicilik ve ticari çekicilik ile bağlantılı olarak sahip oldukları nin korunmasına yönelik ihtiyacın kabul edildiğinin bir göstergesi niteliğindedir¹⁵².

Ancak, § 45'de markanın uğrayacağı zarar, "markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması" şeklinde ifade edilmiştir. Oysa, "sulandırma", daha önce de ifade edildiği üzere, "markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi"ni ifade eden bir terimdir. "Markanın ayırt edici karakterinin sulandırılması" ise, tekrar ihtiva eden ve belirsizlik yaratan bir ifadedir. Nitekim, bu belirsizlik doktrinde de ABD Federal Kanunu kapsamında, üçüncü kişilerce ünlü markanın ününe zarar verici şekilde kullanılmasının Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışmasını beraberinde getirmiştir¹⁵³. Kanaatimce, § 45'teki ifade, bilinçli bir seçimi olmayıp, söz konusu ifadenin "markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi" şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecek markalar açısından; § 43 ve 45 hükümleri uyarınca, sulandırmaya karşı korumadan sadece ünlü marka sahiplerinin yararlanabilmesi mümkündür. Dolayısıyla, tanınmış ya da iyi bilinen marka gibi tanınırlık düzeyi ünlü bir markaya nazaran daha düşük olan markalar bu korumadan yararlanamayacaktır. Ancak, korumadan yararlanabilmek için markanın tescilli olması zorunluluğu yoktur. Tescilsiz markalar da sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmektedir.

Korumadan faydalanabilmenin bir diğer koşulu, önceki markanın, marka sahibine ait mal/hizmetleri belirtmek ve ayırt etmek amacıyla kullanılıyor olması; diğer bir ifade ile, markasal kullanımın mevcut olmasıdır¹⁵⁴. Öte yandan, önceki marka için tescil başvurusunda bulunulduğu ve markanın henüz kullanılmaya başlanmamış olduğu bir durumda, marka sahibinin, markasını kendi mal/hizmetlerinin kaynağını ayırt etmek için kullanacağı hususunda iyi niyet sahibi olması halinde de korumadan yararlanabilmesi mümkündür¹⁵⁵. Ancak, kullanılmamış bir markanın ünlü olduğunun ispatının oldukça güç olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Markanın ün sahibi olması dışında sulandırmanın mevcudiyeti için gerekli olan/olmayan hususlar bakımından; § 45'te sulandırmaya ilişkin bir kriter olarak sadece uyuşmazlık konusu eylemin, ünlü markanın mal/hizmetlerini belirtme ve ayırt etme kabiliyetinden azaltmasından bahsedilmiştir. Ancak, Kanun'da böyle bir azalmanın oluşup

¹⁵² **Slonaker**, s. 128. ABD Federal Kanunu kapsamında maddi tazminata sadece sulandırmanın bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiği durumlarda hükmedildiği yönünde bkz. **Slonaker**, s. 129-130.

¹⁵³ Bkz. **Bernstein**, David H.: "UDRP: Online and On Target", *INTA Bulletin Special Report*, August 2002, s. 13; **Luepke**, s. 796.

¹⁵⁴ Bkz. ABD Federal Kanunu § 45. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 13. Markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin detaylı bilgi ve tartışmalar için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

¹⁵⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 13-14.

oluşmadığının nasıl belirleneceği hususunda herhangi bir açıklık bulunmadığı gibi sulandırmanın tespitinde gerekli olan diğer kriterlere de değinilmemiştir¹⁵⁶. Sulandırmanın kanuni tanımına yer verilmiş olmasının kısmen de olsa konuya ilişkin davalarda yaşanan tartışmaları azalttığı düşünebilir ise de kanuni tanımda, sınırlayıcı kriterlerin mevcut olmaması, sulandırmaya karşı korumanın oldukça geniş bir kapsama sahip olduğu ve bu durumun da mahkemelerin sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarını belirleyebilmelerini ve sulandırma için gerekli ispat düzeyinin tespit edebilmelerini zorlaştırdığı ifade edilmiştir¹⁵⁷.

Öte yandan, söz konusu hüküm sulandırmanın tespitinde nelerin dikkate alınmayacağını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Nitekim, hükümde markanın sulandırılmasının tarafların mal/hizmetlerinin rekabet ilişkisi içerisinde olup olmadığına ya da karıştırma, yanlış anlama veya aldatma ihtimalinin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşebileceği ifade edilerek, sulandırmaya karşı koruma ile taraflar arasındaki rekabet ilişkisi ve tüketiciler nezdinde ortaya çıkan karıştırma ihtimali arasındaki bağlantı koparılarak mahkemelere konuya ilişkin uyuşmazlıklarda daha esnek bir şekilde karar verebilme olanağı tanınmıştır¹⁵⁸.

Ünün tespiti açısından; kanun koyucu ABD Federal Kanunu'nda, bir markanın ünlü olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler tüketici olmayan bir şekilde sayılmıştır. Ancak, söz konusu kriterlerin yer aldığı hükümde (§ 43/c) “*ünlü ve ayırt edici olup olmadığının tespiti için gerekli kriterler*” ifadesi kullanılmıştır. Dolayısıyla, belirlenen kriterler sadece markanın ün sahibi olup olmadığının değil, aynı zamanda ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığının da tespitinde kullanılacak olan ortak kriterlerdir¹⁵⁹. Markaya ait iki farklı unsurun tespiti için aynı kriterlerin öngörülmesinin Kanun'un bir eksikliği olduğu düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra bir diğer eksiklik, Kanun'un doğuştan ayırt ediciliğe sahip ünlü markalar ile kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanan ünlü markalara eşit şekilde mi uygulanacağını belirsiz olmasıdır.

Sulandırmanın ispatı açısından; ABD Federal Kanunu § 43/c hükmü lafzen yorumlandığında, ünlü bir marka sahibinin sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, sulandırma eyleminin gerçekleşmiş, diğer bir ifade ile markanın hâlihazırda sulandırılmış olmasının gerekmekte olduğu sonucu çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile, hükümde koruma için “fiili sulandırma”nın ispatı aranmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, fiili sulandırmanın

¹⁵⁶ Örneğin, Kanun'da sonraki marka ya da ticaret unvanının önceki marka ile benzerlik derecesine ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Özdeşlik derecesinde benzerlik aranması durumunda korumanın kapsamı daralacak, aksi halde koruma daha geniş kapsamlı olacaktır. Bunun yanı sıra, iki marka arasındaki benzerlik düzeyi ile marka ve ticaret unvanı arasındaki benzerlik düzeyinin de aynı olup olmayacağı belirli değildir.

¹⁵⁷ **Myers**, s. 243. Kanun'un ilgili hükümlerinin sulandırmaya karşı koruma için gerekli ispat düzeyinin tespiti bakımından sınırlı düzeyde yol gösterici olduğu yönünde bkz. **Hacking**, s. 123.

¹⁵⁸ Ancak, o dönemlerde markanın sulandırılması, klasik olarak karıştırma ihtimaline dayalı marka ihlalinin bir alternatifi olarak görülmekte olduğundan, mahkemeler, hükümde yer alan bu ifadeye tereddütle yaklaşmışlardır. Örneğin bkz. *Autozone v Tandy Corp*, 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004) (*Autozone* davası/kararı). Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, *Dilution in the US, Europe, and Beyond*, s. 409.

¹⁵⁹ Ün ve ayırt edicilik unsurlarının bir arada kullanılmış olması bazı mahkemelerin sulandırmaya karşı koruma talep edilmek için markanın ünlü olmasının yeterli olmadığı, aynı zamanda doğuştan ayırt ediciliğe de sahip olması gerektiği şeklinde yorumlamasına sebep olmuştur. Örneğin, *Nabisco, Inc. v. PF Brand*, 191 F.3d 208 (2nd Circuit 1999) (*Nabisco* kararı/davası); **Fhima Simon**, *Dilution in the US, Europe, and Beyond*, s. 409.

ispatının aranması hem marka sahibine ağır bir ispat külfeti yüklemekte hem sulandırma sürecinin doğasına aykırı bir nitelik taşımaktadır.

Savunma sebepleri açısından; ABD Federal Kanunu’nun önem arz eden yanlarından biri, markanın sulandırılmasına ilişkin davalarda ileri sürülebilecek savunma sebeplerini düzenleyen özel bir hükme yer vermiş olmasıdır. Nitekim, bu sayede sadece ünlü marka sahibi değil, aynı zamanda sonraki kullanıcının da menfaatleri de gözetilerek adil bir yargılamaya yapılabilecektir.

Belirtmek gerekir ki, ABD Federal Kanunu’nun ihtiva ettiği birçok belirsizliğe rağmen sulandırma teorisi varlığını muhafaza etmiştir¹⁶⁰. Kanun, yürürlüğünü takiben onbir yıl boyunca uygulanmış, ancak gelişen ve değişen pazar koşullarının da etkisiyle doktrin ve mahkeme uygulamalarında Kanun’un sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri ile ilgili tartışmaların şiddetlenmesi, Kanun’da değişikliğe gidilmesi gerekliliğini doğurmuştur.

Özellikle, 2003 tarihli *Victoria’s Secret* davasında¹⁶¹, ABD Temyiz Mahkemesi’nin marka hakkının ihlal edildiğinden bahsedebilmek için fiili sulandırmanın mı, yoksa sulandırma ihtimalinin mi ispatlanması gerektiği hususundaki yaklaşımı bu değişim sürecinin hızlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Bu davada Yüksek Mahkeme, sulandırma ihtimalinin ispatının yeterli olmadığına ve fiili zararın ispat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir¹⁶².

Bu bilgiler ışığında, özet olarak, marka sahiplerine geniş kapsamlı bir koruma sağlaması, savunma hallerine ilişkin özel bir düzenlemeye yer vererek çatışan menfaatler arasında bir denge kurması, ün ve ayırt ediciliğin tespitinde mahkemelere yol gösterecek nitelikte örnekleyici kriterlere yer vermesi, sulandırmaya karşı koruma ile rekabet ilişkisi ve

¹⁶⁰ **Myers**, s. 279. ABD Federal Kanunu’nu takiben, ABD’deki birçok eyalet kendi iç hukuk düzenlemelerinde sulandırmaya karşı korumayı kabul etmiştir (**Pattishall**, *Dilution Rationale*, s. 620 vd.; **Bone**, *Schechter’s Ideas*, s. 497. Ayrıca bkz. **McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition*, § 24:77-79).

¹⁶¹ *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 US 418 (2003) (*Victoria’s Secret* davası/kararı).

¹⁶² Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf, bayan iç giyim ürünleri üreticisi ve satıcısı *Victoria’s Secret* şirkettir. Davalı tarafı ise, “Victor’s Little Secret” isimli mağazadır (Mağazanın adı ilk olarak “Victor’s Secret” iken, karşı tarafça uyarılmasını takiben “Victor’s Little Secret” olarak değiştirilmiştir.). Söz konusu davada, davacı taraf, bayan iç giyim ürünleri üreticisi ve satıcısı *Victoria’s Secret*, iç giyim ürünlerinin yanı sıra seks oyuncakları ve yetişkinler için videoların satışa sunulduğu mağazanın adı olarak “Victor’s Little Secret” ifadesinin kullanılmasına itirazda bulunmuştur [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 427 (2003)]. Dava, ABD Federal Kanunu döneminde ikame edilmiş olsa da *Victoria’s Secret* koruyucu tedbir talebinde bulunduğundan ABD Revizyon Kanunu uygulama alanı bulmuştur. İlk Derece Mahkemesi, markanın ahlaka aykırı veya nahoş ürünlerdeki sonraki kullanımın, tüketicilerin gözünde “Victoria’s Secret” markasının, ürünlerin kaynağını gösteren bir işaret olarak tanınmışlığının azalacağı anlamına geldiğini belirtmiştir [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 434 (2003)]. [Bu karar 6. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanmış ve onama kararında genel bir prensip de belirlenmiştir. Bu prensibe göre, yeni bir markanın cinsel çağrışımlar yaratması durumunda markanın itibarının zarar göreceği varsayılmakta ve ancak yeni marka ile önceki markanın imajına zarar verilmemiş olduğunun sonraki kullanıcı tarafından ispatlanması halinde bu varsayım çürütülebilmektedir (*V Secret Catalogue, Inc v Moseley*, 605 F 3d 382, 389) (CA6 2010) (*Victoria’s Secret* 2)]. Bunun yanı sıra, o dönemde Mahkemeler arasında sulandırma ihtimalinin mi fiili sulandırmanın mı aranması gerektiği hususunda yaşanan görüş ayrılığı bu karar ile çözümlenmiş ve Mahkeme, sulandırma ihtimalinin ispatının yeterli olmadığına ve fiili zararın ispat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 432 (2003)]. Mahkeme, fiili sulandırmanın hangi araçlar vasıtasıyla ispat edileceğine ilişkin olarak ise sadece davacı tarafça satış ya da kar miktarındaki fiili azalmanın gösterilmesinin gerekli olmadığını belirtmekle yetinmiştir [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 434 (2003)]. Ayrıca bkz. dn. 2413.

karıştırma ihtimalinin arasında bir bağlantı bulunmadığını açıklığa kavuşturması, sulandırmaya ilişkin tanım hükmü ile sulandırmanın tespitinde nelerin dikkate alınmayacağını hususunda açıklık sağlaması, ABD Federal Kanunu'nun olumlu yanlarıdır.

Sulandırma için nelerin gerekli olduğu hususunda oldukça sınırlı düzeyde yol göstermesi, markanın, marka sahibinin “mal/hizmetlerini belirtme ve ayırt etme kapasitesinin azalması” ifadesine vermesi, ancak bunun nasıl tespit edileceğine değinilmemesi¹⁶³ ve en çok tartışılan husus olan, Kanun'da, sulandırma sürecinin doğasına aykırı şekilde fiili sulandırmanın ispatının aranması ve bu sebeple marka sahibinin ağır bir ispat külfeti altında bırakılması Kanun'un olumsuz yanlarıdır. Kanun'un ihtiva ettiği belirsizlikler ve özellikle de fiili sulandırmaya yönelik ABD Temyiz Mahkemesi'nin uygulaması, Kanun'da değişikliğe gidilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve tüm bunlar 2006 tarihinde ABD Revizyon Kanunu'nun kabulü ile sonuçlanmıştır.

B. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

1. GENEL OLARAK

Markanın sulandırılmaya karşı korunmasının temelleri AB Hukuku bakımından incelendiğinde, ABD Hukuku'na nazaran daha karmaşık bir tablo ile karşılaşmaktadır¹⁶⁴. Zira, AB Hukuku'nda sulandırma konulu uyuşmazlıklarda, sonraki sulandırıcı kullanım sebebiyle markanın uğradığı zararın yanı sıra, sonraki kullanıcının elde ettiği haksız avantaja dayanılarak da koruma talep edilebilmektedir¹⁶⁵.

Öte yandan, AB Hukuku'nda uzunca bir süre, sulandırma ve markanın sulandırmaya karşı korunmasının tarihsel temelleri, ABD Hukuku'nda olduğu gibi derinlemesine inceleme ve tartışma konusu yapılmamıştır. Ancak, özellikle son yirmi yıllık süreçte, sulandırmaya karşı koruma gerek AB üyesi ülkelerin iç hukuklarında gerek AB Marka Hukuku kapsamında sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Artık pek çok üye ülkede yasama organları ve mahkemeler tarafından, markaların sulandırmaya karşı korunmasının gerekli olduğu kabul edilmektedir. Bu doğrultuda bazı ülkelerde sulandırmaya karşı korumaya ilişkin özel düzenlemeler sevk edilmiş, bazılarında ise sulandırmaya karşı korumanın, mevcut Marka Hukuku ya da Haksız Rekabet Hukuku hükümleri çerçevesinde sağlanması tercih edilmiştir¹⁶⁶.

AB'de markanın sulandırmaya karşı korunması ilk olarak, 89/104/EEC sayılı Direktif'te düzenlenmiştir (m. 4/3, 4/4-a ve 5/2). ABD düzenlemelerinden farklı olarak AB Hukuku'nda, ilk düzenlemeden itibaren sulandırma ihtimali de koruma kapsamına alınmıştır.

¹⁶³ **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe, and Beyond, s. 409.

¹⁶⁴ Sulandırmaya karşı korumasına ilişkin AB Hukuku'nun tarihçesine ilişkin detaylı bir inceleme için bkz. **Kaseke**, s. 152-204.

¹⁶⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 10. Ayrıca bkz. § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

¹⁶⁶ Örneğin, Avusturya ve Almanya, Haksız Rekabet Hukuku kapsamında sulandırmaya karşı koruma sağlayan ülkeler arasında sayılmıştır (**Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 1-97). Ancak, Almanya'da AB Direktifi'nin iç hukukuna aktarılması ve bunu takiben 1994 yılında Marka Kanunu'nun yürürlüğü ile sulandırmaya karşı korumanın temeli değişmiştir. Ayrıca bkz. **Luepke**, s. 791.

89/104/EEC sayılı Direktif'i takiben, 40/94 sayılı Tüzük'te de sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere yer verilmiştir (m. 8/5 ile m. 9/1-c). Böylece Topluluk¹⁶⁷ markaları bakımından sulandırmaya karşı koruma bahşeden düzenlemelerin üye ülkelerde sevk edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Ancak süreç içerisinde 89/104/EEC sayılı Direktif, 2008/95/EC; 2008/95/EC sayılı Direktif ise 2015/2436 sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır. 40/94 sayılı Tüzük ise 207/2009 sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmış; 207/2009 sayılı Tüzük 2015/2424 sayılı Tüzük ile değişikliğe uğramış ve 2017/1001 tarihli Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır¹⁶⁸.

2. 89/104/EEC VE 2008/95/EC SAYILI DİREKTİFLER

AB Hukuku'ndaki ilk Direktif olan 89/104/EEC sayılı Direktif'e duyulan ihtiyaç, AB sınırları içerisinde ticaretin artırılması amacının ancak mal ve hizmetlerin AB çapında pazarlanmasını ve dağıtımını kolaylaştıran, uyumlaştırılmış ticaret hukuku normları vasıtasıyla gerçekleştirilebileceğinin anlaşılması ile ortaya çıkmıştır¹⁶⁹. AB'ye üye ülkelerin Marka Hukuku düzenlemelerinin uyumlaştırılması, Topluluk düzeyinde bir düzenlemenin getirilmesi gerekliliğini doğurmuş ve 1980 yılında Üye Ülkelerin Marka Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 89/104/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi Taslağı yayımlanmıştır¹⁷⁰. Direktif'in ilk Taslağı, 1980 yılında yayımlanmış olmasına rağmen Taslak Metin konuyla ilgili Çalışma Grubu tarafından müzakere edilip birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra¹⁷¹ ancak 21 Aralık 1988'de yani ilk yayımından yaklaşık sekiz yıl sonra

¹⁶⁷ "Topluluk markası" terimi 2015/2424 sayılı Tüzük m. 1 ile "Birlik markası" olarak değiştirilmiştir (ayrıca bkz. 2017/1001 sayılı Direktif m. 1/1). Bu çalışmada da yeknesaklığın sağlanabilmesi adına, zorunlu olan haller dışında, "Birlik" ifadesi kullanılmıştır.

¹⁶⁸ AB Hukuku'nda sulandırmaya karşı korumanın tarihsel gelişiminin incelendiği bu bölümde ilgili düzenlemelerin yürürlükte olan hallerine kadarki kanuni süreç dikkate alınmış, yürürlükte olan mevzuat hükümleri ise "Hukuki Düzenlemeler" başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bkz. § 2 Hukuki Düzenlemeler.

¹⁶⁹ 89/104/EEC sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün (Recital) 7 inci paragrafı. AB'ye üye ülkelerin ulusal marka hukuklarında farklı kurallar benimsemeleri, ortak pazarın etkili bir şekilde işleyebilmesini ve etkin bir rekabetin sağlanabilmesini olumsuz yönde etkilemekteydi. Zira, ortak pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler, farklı ülkelerde, farklı ulusal hukuki düzenlemelere tabi tutulduklarından, ürettikleri/sundukları mal/hizmetleri de üye ülkelerde farklı koşullar altında satmak zorunda kalmaktaydı (**Kaufmann**, Peter Joachim: "The Community Trademark; Its Role in Making the Internal Market Effective", *Journal of Common Market Studies*, Vol. 25, 1987, s. 223). Bu durum da hem teşebbüslerin yüklediği maliyetleri arttırmakta hem de teşebbüs sahibince uygun bir marka stratejisinin geliştirilmesine de engel olmaktadır [**Güları**, Sekinet Nur: *Topluluk Marka Sisteminin İncelenmesi ve Türkiye'nin Bu Sistemle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi*, (Yayımlanmamış Türk Patent ve Marka Kurumu Tezi), Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara 2008, s. 4 dn. 4; **Blakely**, T. W.: "Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection", *University of Pennsylvania Law Review*, 2000, Vol. 149, No. 1, s. 329]. Bunun yanı sıra, AB'ye üye ülkelerin ulusal marka hukuklarının birbirinden farklı yapıları, bunların beraberinde getirdiği hukuki belirsizlikler ve AB marka Hukuku'nda geçerli olan bölgesellik prensibinin bu belirsizlikleri artırıcı etkisi de AB'de mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması amacını sekteye uğratmakta ve AB ortak pazarının bağımsız ulusal pazarlara bölünmesi tehlikesini yaratmaktaydı (bkz. 89/104/EEC sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 9 uncu paragrafı).

¹⁷⁰ 1. *Proposal for a First Council Directive to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade-marks ile Proposal for a Council Regulation on the Community Trademark*, OJ No C 351, 31 December 1980. Direktif Taslaklarının ilk halleri sulandırmaya karşı koruyucu herhangi bir hüküm ihtiva etmemekteydi (**Sattler**, s. 320). Bunun sebebi, o dönemde Komisyon'un, Topluluk markasının kullanımını teşvik edecek bir sistem arayışı içerisinde olmasıydı. Topluluk markası yoluyla serbest ticaret alanının tamamında geçerli tek bir hak bahşedilecek, böylece AB'de serbest dolaşım hedeflerinin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlanmış olacaktı.

¹⁷¹ Bkz. OJ C 310/22, 30 Kasım 1981; OJ No. C351, 31.12.1985, s. 4.

kabul edilmiştir¹⁷². Böylece sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin resmi olarak ilk yer aldığı düzenleme 89/104/EEC sayılı Direktif olmuştur.

89/104/EEC sayılı Direktif'in sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri, m. 4/3, 4/4-a ve 5/2'dir. Bu hükümlerden ilki *“Diğer Ret Sebepleri ve Önceki Haklara Dayalı Uyuşmazlıklara İlişkin Geçersizlik Sebepleri”* başlıklı m. 4/3'tür. Bu hükme göre,

“Bir markanın önceki Topluluk markası ile (para. 2 anlamında) özdeş veya benzer olması ve önceki Topluluk markasının tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde tescil edilmiş ya da edilecek olması halinde, önceki Topluluk markasının Topluluk nezdinde tanınmışlığa sahip ve sonraki markanın kullanımının haklı bir sebep olmaksızın önceki Topluluk markasının ayırt edici karakterine veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız avantaj sağlayacak olması durumunda sonraki markanın tescil talebi reddedilir, tescil edilmiş ise hükümsüzlüğüne karar verilir.”

Sulandırma ile ilgili diğer hüküm, yine bir önceki hüküm ile aynı başlık altında düzenlenen m. 4/4-a hükmüdür. Direktif'in m. 4/4-a ile 4/3 hükümleri iki farklılık dışında birbirinin neredeyse aynısıdır. Bu farklılıklardan ilki m. 4/3 hükmünün zorunlu, m. 4/4-a hükmünün ise ihtiyari nitelikte olmasıdır. İkinci farklılık ise m. 4/3 hükmünün Topluluk markalarını, m. 4/4-a hükmünün ise ulusal tescilli markaları konu almasıdır.

Sulandırmaya karşı korumaya ilişkili son hüküm ise *“Markaya Sağlanan Haklar”* başlıklı m. 5/2'dir. Bu hükme göre,

“Her üye ülke, marka sahibinin izni olmaksızın, ticaret sırasında, bu markaya özdeş veya benzer herhangi bir işaretin, markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanımını, önceki markanın üye ülkede tanınmışlığa sahip olması ve sonraki kullanımın haklı bir sebep olmaksızın markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar vermesi veya ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız avantaj sağlaması durumunda marka sahibine bu kullanımı engelleme hakkı bahşedebilir.”

Direktif m. 5/2 ve 4/4-a dikkatli bir şekilde incelendiğinde, söz konusu hükümler arasında bazı farklılıkların bulunduğu tespit edilmektedir. Nitekim, Direktif m. 5/2'de, m. 4/3 ve 4/4-a'dan farklı olarak *“ticaret sırasında kullanım”* ifadesi yer almaktadır. Bir an için, ticaret sırasında kullanım koşulunun hükmün kapsamını daralttığı düşünülebilir. Ancak, m. 5/2'de, “marka” kavramının kullanıldığı Direktif m. 4/3 ve 4/4-a'dan farklı olarak, bu kavramdan daha geniş bir kapsama sahip olan “işaret” kavramı kullanılmıştır. Dolayısıyla, sonraki kullanıcının sadece marka değil, önceki marka ile özdeş veya benzer herhangi bir işareti kullandığı durumlarda, hükümdeki diğer koşulların da sağlanması kaydıyla marka sahibi, korumadan yararlanabilecektir. Bunların yanı sıra, hükmün uygulama alanını genişleten bir diğer özellik, sonraki markanın tescilli ya da tescil başvuru aşamasında olmasını arayan Direktif m. 4/3 ve 4/4-a hükümlerinin aksine, sonraki işaretin kullanımının yeterli kabul edilmesidir.

¹⁷² 89/104/EEC sayılı Direktif'in ilk Taslağı'nın yayımı ile onayı arasına bu kadar zaman girmiş olmasının temel sebebi, üye ülkelerin Direktif hükümlerinden farklı ulusal hukuki düzenlemelere sahip olmaları ve Direktif'te de kendi Marka Hukuku normlarının kabul edilmesini istemeleridir (Gülari, s. 5).

89/104/EEC sayılı Direktif hükümleri, 22 Ekim 2008 tarihinde kabul edilen 2008/95/EC numaralı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır (m. 17). Ancak 89/104/EEC sayılı Direktif'in m. 4/3 ve 4/4-a ve 5/2 hükümleri, 2008/95/EC sayılı Direktif'te de aynı maddelerde altında düzenlenmiş, kapsam ve içerik olarak da hükümler muhafaza edilmiştir. Yine, 89/104/EEC sayılı Direktif'e benzer şekilde m. 4/3 hükmünün zorunlu, diğer iki hükmün ise ihtiyari nitelikte oldukları kabul edilmiştir. Bu çerçevede, sulandırmaya karşı hükümler bakımından 89/104/EEC sayılı Direktif ile 2008/95/EC sayılı Direktif'in özdeş olduklarını söylemek mümkündür. Buna karşılık, 2008/95/EC sayılı Direktif'i yürürlükten kaldıran, 2015/2436 sayılı Direktif ile sulandırmaya karşı koruyucu hükümler bakımından önemli değişiklikler getirilmiştir¹⁷³.

3. 40/94 VE 207/2009 SAYILI TÜZÜKLER

AB'ye üye ülkelerin marka mevzuatlarının uyumlaştırılması gibi, AB'nin tamamında geçerli ortak bir tescil sisteminin oluşturulması da ortak pazarda rekabet ortamının güçlendirilmesi ve ortak pazarın etkili bir şekilde işleyebilmesi bakımından önem taşımaktadır¹⁷⁴. Ortak bir tescil mekanizmasının bulunmaması sebebiyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve başvuru sahibine, tek bir başvuru ile marka üzerinde tüm üye ülkelerde eşit ve eş zamanlı olarak geçerli bir hak bahşedecek bir tescile sahip olabilmesi için gerekli idari mekanizmanın sağlanması amacıyla¹⁷⁵ 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey Tüzüğü kabul edilmiştir¹⁷⁶.

Direktif'in aksine Tüzük'e ilişkin Taslak Metinleri erken dönemlerden itibaren sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ihtiva etmekteydi. Nitekim, Komisyon tarafından 1980 yılında sunulan Topluluk Marka Tüzüğü Taslak Metni'nde, Topluluk marka sahibinin izni olmaksızın, markası ile özdeş ya da benzer herhangi bir işaretin, ticaret sırasında, üçüncü bir kişi tarafından Topluluk markasının tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanımına, Topluluk markasının geniş bir tanınırlığa sahip olması ve sonraki kullanımın markanın itibarına zarar vermesi halinde engel olabileceği hükmüne yer verilmiştir¹⁷⁷. Kanun koyucunun bu yaklaşımı, ulusal hukuklarda mevcut olandan daha geniş bir koruma sunarak, Topluluk markası sistemini çekici hale getirmek istemesinden ileri gelmektedir¹⁷⁸.

¹⁷³ Konuya ilişkin detaylı açıklamalar için bkz. § 2.III Avrupa Birliği Hukuku.

¹⁷⁴ **Gülari**, s. 4. Böyle bir sistemin eksikliği AB düzeyinde ticareti kısıtlayan önemli bir engel olarak görülmekteydi. Zira, bir ülkede tescilli bir marka sahibi, diğer bir üye ülkenin mevzuatı gereği bu ülkede tescilinin olmaması sebebiyle marka korumasından yararlanamamaktadır. Öte yandan, marka sahibinden, AB üyesi tüm ülkelerde tescil yaptırmasının beklenilmesinin makul bir yaklaşım olmadığı da aşîkârdır. Kaldı ki, tüm üye ülkelerde markanın tescil edilmesi ihtimalinde dahi marka sahibi kullanım zorunluluğu arayan ülkelerin engeli ile karşılaşabilecektir.

¹⁷⁵ 40/94 sayılı Tüzük'ün Giriş Bölümü'nün 1 inci, 2 inci ve 3 üncü paragrafları.

¹⁷⁶ Bkz. dn. 36. Tüzük, 04 Mart 1994 tarihinde RG'de yayımlanmış ve yayımını izleyen 60 günün sonunda yürürlüğe girmiştir (40/94 sayılı Direktif m. 143/1).

¹⁷⁷ *Proposal for a Council Regulation on the Community Trade-Mark/Presented by the Commission to the Council on 25 November 1980*, COM (80) 635 final, Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80.

¹⁷⁸ Örneğin bkz. *Proposal for a Council Regulation on the Community Trademark, Art. 8/1-b, COM (80) 635 Final*, 19 November 1980, Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, s. 22 ve 58. Ayrıca bkz. **Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 11; **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 11-12.

40/94 sayılı Tüzük ortak bir tescil ve Topluluk marka sisteminin oluşturulması amacıyla getirilmiş olduğundan, Tüzük hükümlerinden, istisnai durumlar haricinde, sadece Topluluk marka sahipleri yararlanabilmekteydi. Bundan ötürü, Tüzük hükümleri, Direktif hükümlerine nazaran daha dar bir kapsama sahiptir.

40/94 sayılı Tüzük'ün sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümleri “*Nispi Ret Sebepleri*” başlıklı m. 8/5 ile “*Topluluk Markasının Sağladığı Haklar*” başlıklı m. 9/1-c’dir. Bu hükümler, Direktif hükümlerinin aksine, ihtiyari değil, zorunlu niteliktedir (40/94 sayılı Direktif m. 143/4). Bu sebeple Topluluk markaları bakımından sulandırmaya karşı koruma bahşeden düzenlemeler üye ülkeler bakımından bağlayıcı niteliktedir.

40/94 sayılı Tüzük m. 8/5 uyarınca,

“Önceki marka sahibinin itirazı üzerine, önceki marka ile özdeş veya benzer ve önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle benzer olmayan mal/hizmetlerde tescil başvurusunda bulunulması ve önceki markanın bir Topluluk markası olması, markanın Topluluk’ta, önceki markanın ulusal bir marka olması durumunda ise markanın ilgili üye ülkede tanınmışlığa sahip olması ve sonraki kullanımın, haklı bir sebep olmaksızın önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız avantaj elde edecek, önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar verecek nitelikte olması durumunda, söz konusu marka tescil edilemez, tescil edilmiş ise hükümsüzlüğüne karar verilir.”

Nispi ret sebeplerin düzenleyen m. 8/5’de, tanınmışlığın belirleneceği çevre açısından Topluluk markaları ile ulusal markalar arasında bir ayırımı gidilmiş, Topluluk markaları bakımından “Topluluk” nezdinde tanınmışlığın, ulusal markalar bakımından ise “ilgili üye ülkede” tanınmışlığın ispatı aranmıştır.

Tüzük’ün sulandırmaya karşı koruyucu bir diğer düzenlemesi, “*Topluluk Markasının Sağladığı Haklar*” başlığı altında düzenlenen m. 9/1-c’ye göre ise,

“Topluluk markası sahibi, izni olmaksızın, markası ile özdeş veya benzer herhangi bir işaretin, üçüncü kişiler tarafından, ticaret sırasında, Topluluk markasının tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetler için kullanımını, önceki Topluluk markasının Topluluk’ta tanınmışlığa sahip olması ve sonraki markanın kullanımının, haklı sebep olmaksızın, önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız avantaj elde etmesine veya önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar verecek nitelikte olması halinde, bu kullanımı engel olma hakkını haiz kılınabilir.”

Tüzük’ün sulandırmaya ilişkin hükümleri, genel anlamıyla benzerlik taşımakta ise de aralarında bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Bunlardan ilki; m. 9/1-c’nin sadece Topluluk markaları bakımından geçerli olması, m. 8/5’in ise tanınmışlığa sahip ulusal markalar¹⁷⁹ bakımından da uygulanabilir olmasıdır. Diğer bir farklılık, m. 8/5 kapsamında, önceki markanın tescilli bir Topluluk markası, sonraki markanın ise tescil başvuru aşamasında bir marka olmasının aranmasıdır. Buna karşılık, m. 9/1-c’de önceki markanın tescilli bir

¹⁷⁹ Daha önce de ifade edildiği üzere (bkz. § 1.II.B.3 40/94 ve 207/2009/EC Sayılı Tüzükler), Tüzük hükümleri sadece Topluluk markaları bakımından uygulanabilir niteliktedir. Ancak, kanun koyucu burada bir istisna getirmiş ve ulusal tanınmış markaların da m. 9/1-c hükmünden yararlanabilmesini mümkün kılmıştır.

Topluluk markası olması gerekirken, sonraki kullanımın mutlaka bir marka yoluyla gerçekleştirilmesi gerekli olmayıp, herhangi bir işaretin kullanımı yeterlidir. Kullanım, yeterli kabul edildiğinden önceki işaret için tescil başvurusunda bulunulması da gerekli değildir. Bir diğer fark ise, m. 9/1-c kapsamında “ticaret sırasında kullanım” koşulunun aranıyor olmasıdır.

Bu başlık altında son olarak belirtmek gerekir ki, Direktif hükümlerine benzer şekilde Tüzük hükümleri de zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Nitekim, 40/94 sayılı Tüzük, Topluluk Markası Hakkında 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır (m. 166). Ancak 40/94 sayılı Tüzük’ün sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri, 207/2009 sayılı Tüzük’te de gerek hüküm numaraları gerek hükümlerin içerik ve kapsamı bakımından aynen muhafaza edilmiştir¹⁸⁰. Buna karşılık, 207/2009 sayılı Tüzük’ü tadil eden 16.12.2015 tarih ve 2015/2424 sayılı Tüzük ile sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere ilişkin önemli değişiklikler getirilmiş ve 14 Haziran 2017’de bu değişiklikleri ihtiva eden 2017/1001 sayılı Tüzük kabul edilerek 207/2009 sayılı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır¹⁸¹.

C. TÜRK HUKUKU

Markanın sulandırılmaya karşı korunması, Türk Marka Hukuku açısından oldukça yeni bir koruma türüdür. Öte yandan, son yıllarda Türk Marka Hukuku’ndaki yeri ve öneminin giderek arttığını da belirtmek gerekir¹⁸².

Ülkemizde markanın sulandırmaya karşı korunmasına yer veren ilk düzenleme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’dir (KHK)¹⁸³⁻¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Tüzük hükümleri arasında sulandırmaya karşı koruma bakımından bir farklılık bulunmadığından, çalışmanın bu bölümünde 40/94 sayılı Tüzük hükümlerinin incelemesi tercih edilmiştir.

¹⁸¹ Konuya ilişkin detaylı açıklamalar için bkz. § 2.III Avrupa Birliği Hukuku.

¹⁸² Türk Marka Hukuku’nda “sulandırma” kavramının zikredildiği ilk eser, *Oytaş*’ın 1999 tarihli “Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku” isimli kitabıdır (*Oytaş* Mukayeseli Markalar Hukuku, s. 31 ve 65). O tarihten bu yana, Marka Hukuku alanında doğrudan sulandırmaya karşı korumayı konu alan eserler yazıldığı gibi (*Kayihan*, s. 442 vd.; *Kurt*, s. 112-159; *Çampınarı*, s. 53 vd.; *Dilmaç*, s. 112 vd.), Marka Hukuku’na ilişkin genel kitaplarda da sulandırma kavramı daha sık kullanılır hale gelmiştir (bkz. *Tekinalp*, Fikri Mülkiyet, s. 426; *Yasaman* (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 318; *Dirikkan*, Tanınmış Marka, s. 196 dn. 83; *Bozbel*, s. 426 dn. 246; *Çağlar*, Marka Hukuku, s. 76; *Çolak*, Türk Marka Hukuku, s. 362 vd.; *İmirlioğlu*, s. 249-252 ve 254-255).

¹⁸³ RG, 27.06.1995, S. 22326. KHK’nın Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik de aynı yıl yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (RG, 05.11.1995, S. 22454).

¹⁸⁴ Türk Marka Hukuku’ndaki ilk düzenleme, 1288 tarihli Nizamname’dir. Bu Nizamname 1888 tarihli Fabrikalar Mamulâtı İle Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alâmeti Farikalara Dair Nizamname (1888 tarihli Nizamname) ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1888 tarihli Nizamname ise gelişen piyasanın ihtiyaçlarını karşılayamaması sebebiyle 551 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 551 sayılı Kanun’da tanınmış markalarla ilgili bir hükme yer verilmiştir (m. 11/1). Ancak bu hükümde, tanınmış marka sahibinin itirazda bulunabilmesi, markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verilmesi ya da haksız bir yararın sağlanması koşuluna bağlanmamıştır¹⁸⁴. Görülmektedir ki, bahsi geçen hukuki düzenlemeler sulandırmaya karşı korumayı ihtiva etmemektedir. Türk Marka Hukuku mevzuatının tarihçesi için bkz. *Arkan*, Sabih: *Ticari İşletme Hukuku*, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Son Değişikliklere Göre Hazırlanmış ve Genişletilmiş 24. Bası, 2018 (Ticari İşletme), s. 293-298. Ayrıca bkz. *Arkan*, Marka Hukuku C. 1, s. 13; *Suluk*, Cahit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, 2018, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 4, S. 1 (Sınai Mülkiyet), s. 92-93.

KHK büyük oranda Türk Marka Hukuku'nu, AB Hukuku mevzuatına ve dolayısıyla o dönemde yürürlükte olan 89/104/EEC sayılı Direktif'e uyumlaştırma yükümlülüğünü gerçekleştirme amacıyla çıkarılmıştır¹⁸⁵. Ancak KHK oluşturulurken sadece AB mevzuatı değil, aynı zamanda ülkemizin üyesi olduğu uluslararası mevzuat hükümleri de dikkate alınmıştır. Nitekim, tanınmış markaların farklı mal/hizmetlerde korunması, ülkemizin de tarafı olduğu ve 01 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi'nin (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (TRIPs)¹⁸⁶ m. 16/3 hükmü ile uluslararası bir boyut kazanmıştır. İşte, gerek 89/104/EEC sayılı Direktif'in m. 4/3 ve 4/4-a gerek TRIPs m. 16/3 dikkate alınarak, KHK'da da tescilinde nispi ret nedenleri başlığı altında düzenlenen m. 8/4 hükmünde, tanınmış markaların farklı mal ve hizmetlerde de korunmasına izin verilmiştir.

KHK'nın sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümleri, "*Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler*" başlıklı m. 8/4 ile "*Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı*" başlıklı m. 9/1-c'dir.

KHK m. 8/4'te "...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 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"nın reddedileceği ifade edilmiştir.

Buna karşılık KHK m. 9/1-c hükmünde, "...tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması"nın marka sahibi tarafından önlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen düzenlemelerde, kabul edildikleri döneme kadar mevcut olan Türk ve AB Marka Hukuku mevzuatlarına benzer şekilde, "sulandırma" kavramı açıkça zikredilmemiştir. Ancak söz konusu hükümlerde, "...markanın itibarına zarar verecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki..." kullanımların aranması, sulandırma

¹⁸⁵ Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi de 06.03.1995 tarihinde almış olduğu 1/95 sayılı Konsey kararı (ya da yaygın olarak anıldığı şekliyle "Gümrük Birliği Anlaşması") çerçevesinde, bu kararın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan ticaret ve hizmet markaları ile ilgili mevzuatını 89/104/EEC sayılı Direktif ile uyumlu hale getirmeyi üstlenmiş (1/5 sayılı Konsey Kararı'nın 8 Numaralı Eki, m. 4/3) ve KHK ile bu yükümlülüğünü yerine getirirken 89/104/EEC sayılı Direktif'ten büyük ölçüde yararlanmış. Bkz. **Şenocak**, s. 135; **Dirikkan**, Hanife: "Tescilli Markayı Kullanma Külfeti", *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998 (Kullanma Külfeti), s. 221. Ayrıca bkz. **Başlar**, Kemal: "Gümrük Birliği Anlaşması'nın (1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın) Hukuksal Niteliği", *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Güz 2004, C. 4, S. 1, s. 153.

¹⁸⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 81, 1197 (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması) (TRIPs). https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ayrıca bkz. **Gruson**, s. 46-64; **Kaseke**, s. 87. 03.02.1995 tarih ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG, 22.08.1997, S. 22213 mükerrer).

teşkil eden durumlara işaret etmektedir. Daha açık bir ifade ile, her iki hükümde yer alan “ayırt edici karakterin zedelenmesi/zarar görmesi”, bulandırarak sulandırma, “itibarın zarar görmesi” ise lekeleyerek sulandırma haline tekabül etmektedir. Dolayısıyla, mevzuatta “sulandırma” ifadesinin açık bir şekilde kullanılmamış olması, kanun koyucu tarafından sulandırmaya karşı korumanın bahsedilmemiş olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Öte yandan, AB Direktifi’ne benzer şekilde, sulandırma ile haksız avantaj sağlama (ya da KHK’daki ifadesiyle haksız bir yarar elde edilmesi) halleri aynı hüküm altında düzenlenmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere¹⁸⁷, söz konusu ihlal hallerinin farklı kriterler çerçevesinde değerlendirilmeleri, iki grup ihlal halinin aynı hüküm altında düzenlenmesini tartışmaya açık hale getirmektedir.

KHK’nın bahsi geçen hükümleri çerçevesinde, sulandırmaya karşı markanın korunmasına ilişkin koşulları şu şekilde belirlemek mümkündür:

İlk olarak, gerek m. 8/4 gerek 9/1-c bakımından önceki işaretin bir marka olması gerekmektedir. Buna karşılık, m. 8/4 kapsamında sonraki işaretin tescil başvuru aşamasındaki bir marka olması gerekirken, m. 9/1-c kapsamında sonraki işaret bakımından tescil ya da tescil başvuru aşamasında olma zorunluluğu olmadığı gibi, sonraki işaretin bir marka olması gereği de bulunmamaktadır¹⁸⁸.

İkinci olarak, m. 8/4 kapsamında önceki markanın tescilli ya da tescil başvuru aşamasında olması gerekmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, hükmün devamında sonraki tescil başvurusunun “tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği” durumlardan bahsedilerek, ayırt edici karakterin zedelenmesine karşı korumadan sadece tescil için başvurusu yapılmış markaların yararlanabileceği şeklinde bir izlenim yaratılmıştır. KHK m. 8/4’ten farklı olarak, tescil başvurusu aşamasındaki markaların “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı”nı düzenleyen m. 9/1-c’den yararlanması mümkün değildir.

Üçüncü olarak, KHK m. 9/1-c hükmünde taraf işaretlerinin aynı veya benzer olması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. KHK m. 8/4’te ise özdeş olanların yanı sıra, benzer markalar bakımından da hükmün uygulanabilir olup olmadığına ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak doktrinde, her iki hükmün birbirine paralel yorumlanması gerektiği ve gerek aynı gerek benzer işaretler bakımından her iki hükmün de uygulanabileceği ifade edilmekteydi¹⁸⁹. Öte yandan, m. 8/4’ün ilk cümlesinde “*Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.*” ifadesi yer almakta, devamında ise bu durumun istisnasına yer verilmektedir. Dolayısıyla, ilk cümleden hareketle ikinci cümledeki sulandırma hallerinin de taraf markalarının aynı veya benzer olduğu haller bakımından geçerli olduğu sonucuna varılabilmekteydi¹⁹⁰.

¹⁸⁷ § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

¹⁸⁸ Bu çalışmada, gereklilik arz eden haller haricinde, “taraf işaretleri” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.

¹⁸⁹ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 195; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 328.

¹⁹⁰ Sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf işaretleri arasındaki gerekli ve yeterli benzerlik düzeyine ilişkin olarak bkz. § 4.III.C.1.b Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik.

Dördüncü olarak, her iki düzenleme bakımından da önceki markanın gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin ne olduğuna değinmek gerekmektedir. Buna ilişkin olarak, ilgili hükümlerden alabildiğimiz tek ipucu tanınmışlığın aranacağı çevreye ilişkindir. Şöyle ki, m. 8/4'te markanın “toplumda” ulaştığı tanınmışlık düzeyinden, m. 9/1-c’de ise “Türkiye’de” ulaştığı tanınmışlık düzeyinden bahsetmektedir. Bu hükümlerin birbirini tamamlayan hükümler olduğunu düşünürsek, her iki düzenleme bakımından da “Türkiye’de ulaştığı bilinirlik düzeyi”nin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılacaktır¹⁹¹. Ancak, ilgili ürün/hizmetin yöneldiği tüketici kitlesinin mi yoksa Türkiye’nin tamamının mı dikkate alınacağı ve ne oranda tanınmışlığın yeterli kabul edileceğine dair hükmün lafzından yola çıkarak bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir.

Beşinci olarak, m. 8/4'teki koşulları sağlamak kaydıyla, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış önceki markanın “*farklı* mal/hizmetlerde kullanılacak olsa bile” koruma altına alınacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık, m. 9/1-c’de korumanın kapsamı “*tescilli* markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle *benzer olmayan* mal veya hizmetlerde kullanılması” olarak belirlenmiştir¹⁹². Yani, söz konusu hükümler kapsamında aynı veya benzer mal/hizmetler bakımından marka tescil başvurusu veya sonraki herhangi bir işaretin kullanımı durumunda sulandırmaya karşı korumadan yararlanmak mümkün olmayacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, KHK m. 8/4'te sadece “*farklı* mal/hizmetler” şeklinde bir belirleme yapılmış, diğer bir ifade ile, benzerliğin aranması gereken mal/hizmet sınıfları açık bir şekilde belirtilmemiştir. Buna karşılık KHK m. 9/1-c’de “*tescilli* markanın kapsamına giren mal veya hizmetler” ifadesine yer verilmiştir.

Altıncı olarak, KHK m. 8/4 ve m. 9/1-c, önceki tanınmış markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi, itibarının zarar görmesi ve toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanması hallerini ihtiva etmektedir. Bu hallerden ilk ikisi sulandırma kapsamında kabul edilmektedir¹⁹³. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, KHK hükümleri, 89/104/EEC sayılı Direktif ile tam bir uyum içerisinde değildir. Zira, Direktif’te “haksız avantaj sağlama” ifadesi kullanılırken (m. 4/3, 4/4-a ve 5/2), KHK’da “haksız bir yarar elde etme” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir (m. 8/4, 9/1-c). Bunun yanı sıra, Direktif’te, markanın ayırt ediciliğinden veya itibarından haksız avantaj sağlanması şeklinde ikili bir ayırıma tutulmuştur. Buna karşılık, KHK m. 8/4'te ayırt edicilik veya itibardan bahsetmeksizin sadece toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar elde edilmesinden bahsedilmiş; m. 9/1-c’de ise “itibardan haksız yarar elde etme”den bahsedilmiş, ayırt edicilikten haksız yarar elde etmeye ise yer verilmemiştir¹⁹⁴.

¹⁹¹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

¹⁹² “Benzer olmayan” ve “farklı” ifadelerinin eşdeğer olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler için bkz. dn. 1118.

¹⁹³ § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

¹⁹⁴ Mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler böyle bir tablo çizmekle beraber, uygulamada Yargıtay, KHK m. 8/4 kapsamında vermiş olduğu ilk kararlarda, maddede sayılı ihlal hallerinden birinin varlığını ayrıca araştırmamış, markanın söz konusu madde kapsamında korunması için tanınmış olmasını yeterli kabul etmiştir [Örneğin Y.11.HD, 23.06.2014 gün ve E. 2014/3417, K. 2014/11922 sayılı kararı ile Yerel Mahkeme’nin “...davacıya ait markanın ortalama tüketiciler tarafından davacı markası ile karıştırma ihtimalinin bulunduğu, davacı markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi dikkate alındığında davacıya ait markanın sulandırma halinin olduğu ve tescilin kötü niyetle yapıldığı...” gerekçesiyle verdiği hükmü onamıştır (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 03.04.2013 tarih ve E. 2012/7213, K. 2013/6738 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD’nin

Yedinci olarak, gerek ayırt edicilik gerek itibar bakımından “zarara uğrama” kavramı kullanılmış iken, KHK’da ayırt edicilik için farklı bir zarar halini niteler gibi izlenimini yaratmakta olan “zedelenme”, itibar için “zarar görme” ifadeleri kullanılmıştır.

Sekizinci olarak, gerek nispi ret sebeplerini düzenleyen m. 8/4’te gerek ihlal hallerini düzenleyen 9/1-c’de sulandırma hallerinin ileride vuku bulabileceği durumlardan bahsedilmiştir. Ancak KHK m. 9/1-c’de, m. 8/4’ten farklı olarak ispat bakımından daha açık ifadeler seçilmiştir. Örneğin, “zarar verebileceği” yerine “zarar verecek” gibi. Bu farklılığa rağmen, her iki hükümde de kullanılan ifadeler, sulandırma hallerinin gelecek zamanda ortaya çıkabileceğine işaret ettiğinden sulandırmanın ispatı için fiili sulandırmanın ispatına gerek olmadığı ve sulandırma ihtimalinin ispatının yeterli olduğu şeklinde yorum yapılabilir¹⁹⁵.

Dokuzuncu olarak, KHK’da sulandırmaya özgü savunma sebeplerini düzenleyen bir hükme rastlanmamaktadır. Bunun yanı sıra, m. 8/4 ve 9/1-c de herhangi bir savunma sebebi ihtiva etmemektedir. Ancak bu durum sonraki marka/işaret sahibinin KHK kapsamında hiçbir savunma imkânına sahip olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim, marka sahibinin

14.02.2008 tarih ve E. 2006/10238, K. 2008/1595 sayılı Kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 383)]. Ancak Yüksek Mahkeme’nin bu yaklaşımı, doktrinde markanın tanınmış olmasının KHK m. 8/4 kapsamında korunması bakımından yeterli olmadığı, aynı zamanda bu hükümde yer alan ihlal hallerinden birinin de ispatının aranması gerektiği gerekçesiyle haklı olarak eleştirilmiş [**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 383; **Şenocak**, s. 175; **Dural**, Halil Ali: “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* (Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan), İstanbul 2002, S. 1 (Tanınmış Markalara İlişkin Düşünceler), s. 857-866]; Mahkeme de sonraki tarihli kararlarında, önceki markanın tanınmış olmasının yanı sıra hükümde yer alan ihlal hallerinden birinin varlığının da gerekli olduğu yönünde hükümler tesis etmiştir [Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 25.10.2007 tarih ve E. 2006/10222, K. 2007/13328 sayılı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 352) ve 08.06.2016 gün ve E. 2015/10965 K. 2016/6343 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“...556 Sayılı KHK’nin 8/4.maddesinde tescil engeli olarak düzenlenmiş bulunan koşulların somut olayda bulunup bulunmadığının yasal ilkeler esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır...”). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 15.2.2017 tarih ve E. 2015/12568, K. 2017/837 sayılı; 08.06.2016 tarih ve E. 2015/10965 K. 2016/6343 sayılı; 29.09.2015 tarih ve E. 2015/2560, K. 2015/9611 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ancak bu sefer de Mahkeme’nin konuya ilişkin kararlarında, ihlal hallerini toplu bir şekilde değerlendirilerek sonuca varması [Bu yöndeki kararlara örnek olarak bkz. 22.02.2016 tarih ve E. 2016/1046, K. 2016/1785 sayılı; 18.12.2013 tarih ve E. 2013/5459, K. 2013/23116 sayılı kararı; 17.09.2013 tarih ve E. 2013/16377, K. 2013/15892 sayılı; 16.09.2013 tarih ve E. 2012/1047, K. 2013/15659 sayılı; 03.04.2013 tarih ve E. 2012/7213, K. 2013/6738 sayılı; 29.03.2013 tarih ve E. 2012/6087, K. 2013/6300 sayılı; 26.09.2012 tarih ve E. 2011/6158, K. 2012/14328 sayılı; 23.02.2012 tarih ve E. 2012/1792, K. 2012/2587 sayılı; 23.02.2012 tarih ve E. 2012/1792, K. 2012/2587 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)] eleştiri konusu yapılmış ve hükümde yer alan ihlal halleri birbirinden bağımsız olarak, her bir somut olay ve her bir marka için ayrı olarak incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 392-405). Yüksek Mahkeme “...KHK 8/4 maddesi uyarınca tanınmış marka nedeniyle farklı sınıflar bakımından tescilin hükümsüz kılınabilmesi için söz konusu maddede belirtilen durumların ayrı ayrı tartışılması...” gerektiğini ifade ederek bu yaklaşımı da benimsediğini göstermiştir [Y.11.HD’nin 24.04.2017 tarih ve E. 2015/14679, K. 2017/2347 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. YHGK’nın 02.04.2014 gün ve E.2013/11-656, K.2014/427 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“2556 Sayılı KHK’nin 8/4. maddesinde tescil engeli olarak düzenlenmiş bulunan haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi gibi koşulların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği, buradan varılacak sonuca göre TPE YİDK kararının iptalinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.”)].

¹⁹⁵ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 8.II Sulandırma veya Bu Yönde Ciddi Bir İhtimal Kriteri.

KHK'daki tüm ihlal halleri bakımından geçerli olan genel savunma sebeplerine (hukuka uygun kullanım savunmasına) başvurulabilmesi mümkündür¹⁹⁶.

Son olarak, sulandırma durumunda hak sahibinin ileri sürebileceği hukuki taleplerden bahsetmek gerekmektedir. Tescilli tanınmış marka sahibi, markasının ayırt edici karakterinin ya da itibarının sonraki kullanım sebebiyle zarar göreceği düşüncesindeyse, KHK m. 35/1 çerçevesinde sonraki marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde itirazda bulunabileceği gibi, nispi ret sebeplerine aykırılığın bir hükümsüz hali olarak düzenlendiği KHK m. 42/1-b'ye dayanarak markanın hükümsüzlüğü talebinde de bulunabilir. Öte yandan, sulandırma aynı zamanda KHK m. 9/1-c'de marka hakkına tecavüz teşkil eden eylemlerden biri olarak sayıldığından, önceki marka sahibi tecavüz sebebiyle açılacak davalar ve yöneltilebilecek diğer hukuki taleplere de başvurulabilir¹⁹⁷.

KHK, yaklaşık 22 sene yürürlükte kalmış ve 22.12.2016 tarihinde kabul edilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile yürürlükten kaldırılmıştır (m. 191/3)¹⁹⁸. SMK'nın yürürlüğünü takiben Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik de 24.04.2017 gün ve 30047 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tanınmış markaların korunmasına ilişkin kanaatimce en radikal değişim SMK'nın yürürlüğü ile gerçekleşmiştir¹⁹⁹.

§ 2. HUKUKİ DÜZENLEMELER

I. ULUSLARARASI HUKUKİ DÜZENLEMELER

A. GENEL OLARAK

Tanınmış markaların küresel ekonomide gitgide artan bir role sahip olmaları, bu nitelikteki markalara uluslararası hukuki düzenlemeler yoluyla koruma sağlanmasını gerekli kılmıştır²⁰⁰. Gerçekten de global düzeyde markalar genel olarak tanınmışlıkları ile ön plana çıkmakta ve çoğu zaman markalı mal/hizmetlerin reklam ve satışı, herhangi bir ülkenin pazarında fiziksel olarak sunulmasından önce yapılmaktadır²⁰¹. Modern reklam teknikleri ve medya yoluyla bilginin yayılması, çok yönlü iletişim, teknoloji ve seyahat oranlarındaki artış sebebiyle, tanınmış markaları taşıyan mal/hizmetlerin tüketiciler nezdinde bilinirliği, belirli

¹⁹⁶ İçerik olarak bazı açılardan değişik olmakla beraber SMK ve KHK kapsamında başvurulabilecek savunma sebepleri genel itibarıyla aynı olup, bu sebepler § 7'de (Savunma Halleri) detaylı olarak incelenmiş olduğundan, tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. Savunma sebepleri bakımından SMK ile getirilen değişikliklere ilişkin olarak ayrıca bkz. § 2.IV Türk Hukuku.

¹⁹⁷ SMK kapsamında, tecavüz sebebiyle açılacak davalar ve yöneltilebilecek diğer hukuki talepler KHK ile karşılaştırılmalı olarak ele alındığından, tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. Bkz. § 6.IV Marka Hakkına Tecavüz Durumunda Açılacak Davalar ve İleri Sürebilecek Diğer Hukuki Talepler.

¹⁹⁸ RG, 10.01.2017, S. 29944. Bu çalışmada, Kararname'yi ifade etmek için "KHK" kısaltması kullanılmış olup, KHK'nın mülga nitelikte olduğunun ayrıca belirtilmesi ihtiyacı duyulmamıştır.

¹⁹⁹ SMK'nın sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümleri hakkında detaylı açıklamalar için bkz. § 2.IV Türk Hukuku.

²⁰⁰ Gruson, s. 36

²⁰¹ Mostert, Harmony, s. 103.

bir coğrafi alanın sınırlarını aşarak dünyanın pek çok bölgesini ve hatta bazen tamamını kapsayabilmektedir²⁰².

Esasen internet yoluyla tüketicilere kolayca ulaşılabilmesi ve markalı mal/hizmetlerin internet siteleri aracılığıyla markanın reklam ve tanıtımının doğrudan ve ulusal sınırlar aşılarak yapılabilmesinin marka sahibi lehine olduğu söylenebilir²⁰³. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, markaların dijital iletişim teknolojileri vasıtasıyla kullanılması, markanın internet ortamında sulandırılması ile sonuçlanabilmektedir. İşte uluslararası marka hukukuna ilişkin düzenlemelerin incelenmesi, bu tür uyuşmazlıkların çözümü bakımından da önem taşımaktadır²⁰⁴.

Uluslararası düzeyde korumanın önem arz ettiği bir diğer durum, tanınmış bir markanın aynısı ya da benzerinin, bu markanın tescil edilmediği veya kullanılmadığı bir ülkede tescil edilmesi ve/veya kullanılması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkindir. Sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için marka sahibinden, markasını tüm ülkelerde ve tüm mal/hizmet grupları için tescil ettirmesini beklemek mümkün değildir²⁰⁵. Kaldı ki, en ünlü markalar dahi dünyanın her yerinde tescil edilmemekte ve/veya kullanılmamaktadırlar. Bununla birlikte marka sahibinin tescil başvurusunda bulunduğu, ancak başvuru sürecinin uzun sürmesi sebebiyle markasını tescil ettiremediği ve bu arada bir marka korsanının erken davranarak markayı ilk kullanan kişi olarak avantaj sağladığı hallere rastlamak mümkündür²⁰⁶. Marka sahiplerinin ve daha öncelikli olarak da yargı mercilerinin konuya ilişkin uluslararası hukuki düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları, bu olumsuzlukların bertaraf edilmesine de yardımcı olabilecektir.

Önemle belirtmek gerekir ki, uluslararası düzenlemelerin amaçsal olarak çizdiği bu tablo, sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlamaya karşı korumanın amaçlandığına işaret etmektedir. Ancak, ilgili metinlerde böyle bir sınırlama açıkça yapılmamış olduğundan, sulandırma bakımından da söz konusu düzenlemelerin incelenmesi önem arz etmektedir.

Yine, gerek marka sahipleri gerek taraf ülkeler bakımından, bir markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için gerekli ve yeterli düzeyde tanınmışlığa sahip olup olmadığının belirlenmesi bakımından hangi kriterlerin dikkate alınması gerektiği

²⁰² Örneğin, Olimpik Oyunlar (*Olympic Games*) gibi marka sahibi teşebbüslerin sponsorluğunda gerçekleştirilen dünyaca ilgi çeken organizasyonlar, yaklaşık bir milyanın üzerinde kişi tarafından izlenmektedir (**Mostert**, Harmony s. 103).

²⁰³ **Mostert**, Harmony, s. 103.

²⁰⁴ **Kaseke**, s. 77. Belirtmek gerekir ki, internet kapsamında markanın sulandırılması (ihtimali) bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

²⁰⁵ **Mostert**, Harmony, s. 105.

²⁰⁶ WIPO 1995 tarihli bir memorandumda, ulusal marka ofislerinin sıklıkla, gerçek sahiplerinden önce marka tescil başvurusunda bulunulması ile ortaya çıkan “marka korsanlığı” problemi ile karşılaşmakta olduklarını ifade etmiştir [World Intellectual Property Organization International Bureau: *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by The International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation*, Committee of Experts on Well-Known Marks, Memorandum, Meeting in Geneva, November 13 to 16, 1995, (WIPO Memorandum Well-Known Marks), s. 11]. Örneğin, tanınmış bir kozmetik markası olan “MAC”’in Azerbaycan’da henüz faaliyet göstermeye başlamamış olduğu bir durumda, Azerbaycan’da ulusal bir teşebbüsün “MAC” adıyla bir kozmetik dükkanı açması halinde korumanın, markasının tanınmışlığı ilgili ülkeye kadar uzanan marka sahibine mi yoksa tanınmış markayı ulusal düzeyde ilk olarak kullanan veya tescil ettiren ulusal teşebbüse mi sağlanacağı sorusuyla karşılaşilmektedir.

ve sulandırmaya karşı korumanın kapsamının ne şekilde belirleneceği gibi hususlar bakımından da uluslararası hukuki düzenlemeler yol gösterici nitelik taşımaktadır²⁰⁷.

Öte yandan, tanınmış markaların uluslararası düzeyde korunması, uluslararası ticareti de olumlu yönde etkileyecektir. Zira, bu durumda marka sahipleri, markalarına yeteri derecede koruma sağlanacağına inanacaklar ve pazarda markalarını ve markalarını taşıyan mal/hizmetleri tüketicilere sunmak hususunda daha hevesli olacaklardır²⁰⁸.

Bunların yanı sıra, AB - Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 95/1 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye ticaret ve hizmet markalarına ilişkin mevzuatını, Paris Sözleşmesi, TRIPs ve ilgili AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmekle yükümlüdür. Türk Marka Hukuku hükümlerinin anlaşılabilirliği bakımından da bahsi geçen düzenlemelerin incelenmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda açıklanan sebepler de göstermektedir ki, mevcut uluslararası düzenlemelerin gerek tanınmış marka sahipleri gerek ulusal ve bölgesel yargı mercilerince bilinmesi sulandırma değerlendirmelerinin adil bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak ve süreç içerisinde sulandırmaya karşı korumaya ilişkin daha belirgin bir çerçevenin oluşturulabilmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ncı ve 1 inci mük. 10 ncü maddeleri, TRIPs'nin m. 16/2 ve 16/3 hükümleri, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Haksız Rekabete Karşı Koruma için Model Kurallar (Model Kurallar)²⁰⁹ ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tanınmış Markanın Korunmasına İlişkin Ortak Tavsiye Metni (Ortak Tavsiye Metni)²¹⁰ inceleme konusu yapılmıştır.

B. PARIS SÖZLEŞMESİ

1. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDENİN KORUMA KAPSAMI

a. Genel Olarak

Paris Sözleşmesi, fikri mülkiyet haklarının tümü bakımından uluslararası düzeyde koruyucu hükümler içeren temel hukuki bir düzenleme olup, Sözleşme'nin amacı marka korsanlığının önüne geçerek markanın, sırf tescilli olmadığı ya da ilk kullanımı gerçekleştirmediği için, tanınmış marka sahibinin bir ülkede korumadan yararlanmadığı durumları engellemektir²¹¹. 1925 yılında düzenlenen Lahey Konferansı'nda Paris Sözleşmesi'ne eklenen 1 inci mük. 6 ncı maddede (mük. 6 ncı madde) yer alan “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” kavramı ile ilk kez uluslararası bir metinde tanınırlık

²⁰⁷ Kaseke, s. 176.

²⁰⁸ Gruson, s. 36.

²⁰⁹ World Intellectual Property Organization International Bureau: *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*, WIPO Pub. No. 832, 1996 (Model Kurallar).

²¹⁰ World Intellectual Property Organization International Bureau: *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, WIPO Pub. No. 833, 2000 (Ortak Tavsiye Metni).

²¹¹ Kaseke, s. 78 vd.; Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 47 vd.; Noyan, Erdal/Güneş, İlhami: *Marka Hukuku*, Beşinci Baskı, Ankara: Adalet, 2015, s. 147; Oğuz, Tanınmış Marka, s. 41; Fhima Simon, *Dilution in the US, Europe and Beyond*, s. 406-407; Bodenhausen, G.H.C.: *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1968, Geneva (Switzerland): United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), s. 90-99.

temeline dayalı bir marka türüne yer verilmiş, 1958 tarihli ABD Revizyon’da ise tescilin yanı sıra kullanım da yasak kapsamına alınarak korumanın kapsamı genişletilmiştir²¹². Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesinin tanınmış markaların korunmasına ilişkin yükümlülükleri ihtiva eden en önemli düzenleme olduğu ifade edilmektedir²¹³. Bunun yanı sıra, Paris Sözleşmesi’nin konuya ilişkin önem arz eden bir diğer hükmü 1 inci mük. 10 uncu maddesidir²¹⁴.

Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi şöyle demektedir:

“1. Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Sözleşme’den yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri mallarda²¹⁵ kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalâa 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, gerek ilgilinin isteği üzerine reddetmeyi veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir taklitten ibaret olursa durum yukarıdakinin aynısı olur.

2. Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az be yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik memleketleri kullanmanın menini talep için bir mühlet derpi etmekte muhtardır.

3. Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.”²¹⁶

Söz konusu hükmün anlaşılabilmesi , 10 Ekim 1925 yılında Sözleşme’ye taraf olan Türkiye bakımından da önem arz etmektedir. Öte yandan, AB, Paris Sözleşmesi’nin tarafı olmamakla birlikte, Direktif’e ilişkin açıklamalarda her AB üyesi ülkenin Paris Sözleşmesi ile bağlı olduğu ve Direktif’in tümüyle Paris Sözleşmesi’yle uyumlu olması gerektiği açıkça ifade edilmiştir²¹⁷. Yürürlükte olan 2015/2436 sayılı Direktif’in m. 5/2-d hükmünde de Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi anlamında “herkesçe bilindiği mütalâa edilen” markaların, önceki marka niteliğinde olduğu, bu sebeple nispi ret veya hükümsüzlük sebebi teşkil ettiği hüküm altına alınmıştır. Birlik markaları bakımından da 2017/1001 sayılı Tüzük’ün m. 8/2-c’de aynı düzenlemeye yer verilmiştir. Dolayısıyla, Türk Marka Hukuku’nun kaynağı olan AB Hukuku bakımından da Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin nasıl yorumlandığı önem taşımaktadır.

²¹² Münch, s. 15-16.

²¹³ Fhima Simon, Fame Standart, s. 637. Paris Sözleşmesi’nin bahsi geçen maddesine ilişkin değerlendirmeler için bkz. Kaseke, s. 78-79.

²¹⁴ Aynı bir başlık altında incelendiğinden burada ilgili hükme yer verilmemiştir (bkz. § 2.I.B.3 Birinci Mükerrer Onuncu Maddesinin Uygulanabilirliği).

²¹⁵ Paris Sözleşmesi sadece mallar bakımından koruma sağlamakta iken TRIPs ile hizmetler de korumanın kapsamına dahil edilmiştir. Dolayısıyla, açıklamalarda mal/hizmet ifadesinin geçtiği yerler iki düzenleme bakımından ortak açıklamaların yapıldığı yerler olup, Paris Sözleşmesi kapsamında koruma sadece malları kapsar şekilde anlaşılmalıdır.

²¹⁶ Bkz. Paris Sözleşmesi’nin Türkçe’ye çevirisi, RG, 20.11.1975, S. 15148

(<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15418.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15418.pdf> Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²¹⁷ 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler’in Giriş Bölümleri’nin 13 üncü paragrafı; 2015/2436 sayılı Direktif’in Giriş Bölümü’nün 41 inci paragrafı.

b. Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Marka

aa. Terminoloji Sorunu

“Herkesçe bilindiği mütalaa olunan marka” kavramına ilişkin bir tanımın yapılmamış ve gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin belirlenebilmesine ilişkin herhangi bir kritere yer verilmemiş olması, Paris Sözleşmesi’ndeki önemli bir eksikliktir²¹⁸. Nitekim, üye ülkelerin tamamında geçerli olacak yeknesak bir tanımın ve/veya ilgili kriterlerin yokluğu, tanınmışlığın üye ülkelerde farklı şekillerde yorumlanmasına sebep olmuştur²¹⁹. Bu durum ise, “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğinin tespit edilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Sözleşme’nin mük. 6 ncı maddesinin Almanca metninde, ““geniş ölçüde bilinen, meşhur, iyi bilinen, tanınmış” anlamına gelen “*notorisch bekannte marke*” ifadesi kullanılmıştır²²⁰. Yine, Sözleşme’nin İngilizce metninde, “*well-known*” ifadesi tercih edilmiştir²²¹. Bu sebeple, “iyi bilinen marka” ile “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” çoğunlukla eşanlamli olarak kullanılmaktadırlar²²². Nitekim doktrinde, “herkes tarafından bilinen marka” ile “iyi bilinen marka” ifadelerinin eşdeğer olduğu ve böylece tanınmış marka ifadesini tercih eden AB mevzuatı ile uluslararası mevzuat arasında da uyum sağlanmış olacağı ifade edilmiştir²²³.

Buna karşılık bir diğer görüş, doktrinde ve içtihatlarda, “iyi bilinen” (*well-known*) markanın, “meşhur-şöhretli” (*notorious*), “ünlü” (*famous*), “çok ünlü” (*highly renowned*), “çok itibarlı” (*highly reputed*) ve “olağanüstü iyi bilinen” (*exceptionally well-known marks*) vb.

²¹⁸ **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 637. Öte yandan tanınmışlığın esas itibariyle bir olgu, bir vakıa olduğu ve kesin tanımının yapılamayacağı, hal ve koşullara göre tespit edileceği yönünde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 120; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 52.

²¹⁹ **Gruson**, s. 38; **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 637. Ancak Paris Sözleşmesi m. 29/1-c’de “*Muhtelif metinlerin yorumlanmasında itirazlar olması halinde, doğru olarak Fransızca metni kabul edilir.*” hükmü yer almaktadır. Fransızca metninde “*marque notoirement connue*” ifadesi kullanılmış olup, bu terim Fransızca metinden Türkçe’ye “*umumen malum marka*” olarak çevrilmiştir [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 253]. Ayrıca bkz. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 179.

²²⁰ <https://termbank.com/tr/almanca-ingilizce/notorisch%20bekannte%20marke> Erişim Tarihi: 01.10.2018.

²²¹ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/turkish/well-known> Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 342.

²²² **Mostert**, s.107; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe, and Beyond, s. 406; **Münch**, s. 12; **Kaseke**, s. 78; **Naser**, Mohammad Amin/ **Hammouri**, Tariq M.: “The Notion of Famous, Well-Known Trade Marks and Marks with Repute Compared”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, Vol. 9, No. 4, s. 313. Bu durum, TRIPs m. 16/2 hükmünün İngilizce metninde “*well-known*” (iyi bilinen) kavramının kullanılması ile de örtüşmektedir. Zira, böylece iki düzenleme arasında kavramsal birlik sağlanmış olmaktadır. Öte yandan, tanınmışlık ile iyi bilinirlik de eşanlamli olarak kullanılabilir. Örneğin bkz. *L’Oréal* davasında Hukuk Sözcüsü *Mengozi* görüş yazısı para.AG 37, 57, 58 ve 73; *Nieto Nuño v Franquet*, Case-328/06, ECR I-100093 [2007] (*Nuño* davası/kararı), para. 17; *Pago International GmbH v Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH*, CJEU 2nd Cir., Case C-301/07, ECR I-9429 [2009] (*Pago* davası/kararı), para.AG 32; Ayrıca bkz. **Kur**, Annette: “Not Prior in Time, But Superior in Right - How Trademark Registrations Can be Affected by Third-Party Interests in a Sign”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013 (Third-Party Interests), s. 799-800.

²²³ **Gruson**, s. 36; **Münch**, s. 15; **Kaseke**, s. 494.

gibi değişik şekillerde ifade edildiğini²²⁴, bahsi geçen ifadelerin hem birbirleriyle bağlantılı hem büyük ölçüde birbirleriyle örtüşür nitelikte olduklarını ve iyi bilinen markalar konusunda uzmanlardan oluşan bir Kurul'da iyi bilinen markanın doktrinde ve içtihatlar da farklı terimlerle ifade edilmesinin, dilbilimsel bir karışıklıktan ibaret olduğu şeklinde yorumlandığını ifade etmiş²²⁵ ve Sözleşme metnindeki “herkesçe bilindiği mütalaa olunan marka” ifadesinin kullanılması önerisinde bulunmuştur²²⁶.

Türk Hukuku'nda da “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” kavramından ne anlaşılması gerektiğine ilişkin belirsizlik bulunmaktadır²²⁷. Tanınmış marka kavramının farklı şekillerde ifade ediliyor olması da bu belirsizliğin göstergesidir. Gerçekten de doktrinde tanınmışlığı temel alan markaların, ünlü ya da meşhur marka, uluslararası düzeyde tanınan marka, dünyaca tanınan marka, herkesçe bilinen marka, umumen malum marka, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka, tanınmış marka gibi değişik isimlerle anıldığı görülmektedir²²⁸. “Herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” ise Türk doktrininde de çoğu kez “tanınmış marka” olarak ifade edilmektedir²²⁹.

Kanaatimce, kullanılan farklı ifadelerin tamamı “tanınmış marka” çatısı altında yer almaktadır. Ancak elbette sahip oldukları tanınmışlık düzeyi birbirinden farklı olabilmektedir. Fakat, bu sebeple farklı terimlerin kullanılması, tanınmış markalara ilişkin terminolojik karmaşayı da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda yapılması gereken, tanınmışlık düzeyinin tespitidir. Bunun ise, aşağıda değinildiği üzere²³⁰, tanınmışlığın aranacağı kesim, gerekli ve yeterli tanınmış düzeyi ve özellikle de tanınmışlık temeline dayalı diğer marka türleri ile yapılan karşılaştırmalara yönelik incelemeler çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

bb. Tanınmışlığın Aranacağı Kesim

Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi, tanınmışlığın aranacağı kesime ya da tanınmışlığın nasıl tespit edileceğine ilişkin herhangi bir açıklık içermemektedir²³¹. Dolayısıyla, tanınmışlığın aranacağı kesime ilişkin ilk olarak, hükümdeki “herkesçe bilinme” ifadesinin tüm dünya nezdinde mi, ilgili toplumun geneli nezdinde mi yoksa sadece ilgili

²²⁴ **Mostert**, Harmony, s. 114-115; **Oytaç**, Kutlu: “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son” *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, S. 3, s. 91-102 (Kavram Karmaşası), s. 91.

²²⁵ World Trademark Symposium: “Famous Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1992, Vol. 82, s. 989 vd. (World Trademark Symposium).

²²⁶ **Mostert**, Harmony, s. 115.

²²⁷ Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinin Türkçe tercümesinde yer alan “herkesçe bilinme” ibaresinin ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93 dn. 99.

²²⁸ **Bozbel**, s. 394 dn. 175. Tanınmış markanın benzer kavramlarla farklarına ilişkin bkz. **Ayoğlu**, Tolga: “Türk Hukuku'nda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2009 (Tanınmış Marka), s. 119; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 342.

²²⁹ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 256; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 411; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 117; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 121; **Bozbel**, s. 396; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 55-56; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 342. “Yaygın ölçüde bilinen”, “pek çok kimse tarafından bilinen” marka olarak yorumlanması gerektiği yönünde bkz. **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 92.

²³⁰ Detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

²³¹ WIPO Memorandum Well-Known Marks, s. 6; **Mostert**, Harmony, s. 114.

toplumda o mal ile ilgili tüketiciler nezdinde bilinme olarak mı yorumlanması gerektiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Doktrinde bir görüş, tanınmışlığın tespit edileceği çevreye ilişkin olarak “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”nın, “*bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurtiçi ve yurtdışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşı bulunan veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar*” şeklinde yorumlanması gerektiğini ifade etmiş ve bir markanın herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir marka olarak kabul edilebilmesi için dünya çapında tanınmışlığa sahip olmasa bile Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde veya bu ülkelerin bazılarında bilinen bir marka olması gerektiğini savunmuştur²³².

Diğer bir görüş, koruma talep edilen ülkenin sınırları içerisinde o malla ilgili çevrenin, söz konusu markayı tanımasının yeterli olacağı görüşüne katılmakla beraber, İsviçre Federal Mahkemesi’nin markanın tescil edildiği bölgede tanınması halinde, koruma talep edilen bölgede tanınmasının gerekli olmadığı yönünde hüküm kurduğu bir kararına da değinmiştir²³³.

Bir diğer görüş ise, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi açısından, Sözleşme hükümlerinden yararlanma hakkını haiz olan bir kişiye ait markanın, koruma talep edilen ülkede²³⁴ o markayı taşıyan mal ile ilgili çevrenin büyük bir kesimi tarafından bilinmesinin yeterli olduğunu ve tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamının markanın tanınmış olduğunu bilmesine dahi gerek olmadığını ileri sürmüştür²³⁵. Bu görüş uyarınca, herkesçe

²³² **Tekinap**, Fikri Mülkiyet, s. 411. Ayrıca bkz. **Tekinalp**, Ünal: “Yeni Marka Hukuku’nda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, *Kenan Tunçomağ’a Armağan*, Ankara: Beta, 1997 (Tescilsiz İşaretler), s. 472; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 254; **Bozbel**, s. 394 dn. 173. Yargıtay 11. HD’nin tanınmış markayı “*dünya çapında olmasa bile, geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip marka(ların) ifade edilmek istendiği, diğer bir deyişle, dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen marka*” olarak tanımladığı 24.06.2003 tarihli bir kararı da bu görüşü destekler niteliktedir [Y.11.HD’nin 24.06.2003 tarih ve E. 2003/2516, K. 2003/6833 numaralı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

²³³ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 256 [Yeni Rakı kararı, BGE 120 II 144; karar için bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 383-392]. Ayrıca bkz. **Yasaman**, *Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003 (Hukuki Mütalaalar 1), s. 133 ve 157. Aynı yönde bkz. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 181; **Meran**, Necati: *Marka Hakları ve Korunması*, Ankara: Seçkin, 2008, 71; **Kavlak**, Umut İlkay: “Ulusal ve Uluslararası Hukukta İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar”, 2003, *TPE Bülteni*, Özel Sayı, s. 26. Aksi yönde bkz. **Dural**, Tanınmış Markalara İlişkin Düşünceler, s. 862.

²³⁴ Eserin ilgili bölümünde Türkiye’de markanın korunması incelenmiş olduğundan, yazar burada “ilgili ülke” değil, “Türkiye” ifadesine yer vermiş ise de burada Türkiye’yi “koruma talep edilen ülke” şeklinde yorumlamak mümkündür (**Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93). Sadece menşe veya başka bir ülkede tanınmış olmasının, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi kapsamında koruma talep edilebilmesi bakımından yeterli olmayacağı yönünde bkz. **Mostert**, Harmony, s. 117; **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 94. Ayrıca bkz. WIPO Memorandum Well-Known Marks, s. 4.

²³⁵ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93 ve 93 dn. 99; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 8. Aynı yönde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 116; **Bozbel**, s. 396; **Ergün**, Mevci: *Tanınmış Markalar*, Bursa: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, 2000, s. 2; **Mostert**, Harmony, s. 120; **Kur**, Annette: “Die ‘Notorisch Bekannte Marke’ im Sinne von 6 bis PVÜ und die ‘Bekannte Marke’ im Sinne Der Markenrechtsrichtlinie” *GRUR*, 1994 (Notorisch Bekannte Marke), s. 336-337. Benzer şekilde *Gruson*, sadece korumanın talep edildiği ülkede herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların hükmün kapsamına giriyor olduğunu, bir markanın bu nitelikte olup olmadığının tespitinin ise menşe ülkedeki ilgili otoritelerce yapılacağını ifade etmiştir (**Gruson**, s.

mütalaa edilen markadan farklı olarak, tanınmış bir markadan söz edilebilmesi için kalite sembolü haline gelmiş ve reklam gücü yüksek bir markanın, tüketiciler dışında o mal/hizmetle alakası olmayan kişilerce de bilinmesi gerekmektedir²³⁶. Dolayısıyla yazar, “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” için gereken tanınmışlık düzeyinin, tanınmış bir markaya nazaran daha yüksek olduğu fikrindedir.

Görülmektedir ki, Sözleşme’nin mük. 6 ncı maddesi kapsamında tanınmışlığın aranacağı çevreye ilişkin olarak doktrinde fikir birliği bulunmamaktadır. Bu sebeple, koruma talep edilen ülkedeki ilgili çevrede bilinmemekte olan, ancak diğer pek çok ülkede bilinen bir markanın Sözleşme kapsamında korunup korunamayacağı sorusunun net bir cevabını bulabilmek mümkün değildir.

Kanaatimce, Sözleşme’nin amacı tanınmışlığa sahip markalardan haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmek olduğundan ve markanın diğer pek çok ülkede bilinmekle beraber koruma talep edilen ülkede bilinmemesi durumunda - sonraki kullanıcının bu ülkede faaliyetlere girişeceğine yönelik ciddi emareler göstermesi hali hariç olmak üzere- haksız bir kazancın sağlanması veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu sonucuna varılması söz konusu olmayacaktır. Bu çerçevede, koruma talep edilen bölgede markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği kesim nezdinde bilinirliğin araştırılması gerektiği düşüncesindeyim.

cc. Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi

Konuya ilişkin değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markadan bahsedebilmek için gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin ne olduğudur²³⁷. Bu kapsamda ilk olarak, markanın, tanınmışlığın tespit edileceği kesimin ne kadarlık bir bölümü tarafından bilinmesinin yeterli olacağı değerlendirilmelidir.

Doktrinde bilinme oranı, “ilgili çevrenin önemli (büyük) bir kesimi” tarafından biliniyor olmak şeklinde ifade edilmiştir²³⁸. Bu noktada “önemli” kavramının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durmak gerekmektedir.

“İlgili çevrenin önemli bir kesimi” kriteri, yüksek seviyede tanınmışlığın aranması fikri ile uyumlu olduğu gibi, yüksek düzeyde olmamakla birlikte sıradan markalar için öngörülebilecek düzeydekine nazaran daha yüksek düzeyde bir tanınmışlığa işaret etmektedir²³⁹. “Önemli derece” kavramının “çoğunluk” veya “ezici çoğunluk” anlamına gelecek şekilde yorumlanması durumunda tanınmışlığın ispatı oldukça güçleşecektir²⁴⁰. Bu

38). Buna karşılık, Paris Sözleşmesi anlamında bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için, ilgili sektörde bilinmesinin yeterli olmadığını, herkesçe bilinmesi gerektiği yönünde bkz. **Çamlıbel Taylan**, Esin: *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi*, Seçkin: İstanbul, 2001, s. 29.

²³⁶ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93.

²³⁷ Ayrıca bkz. § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

²³⁸ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93 ve 93 dn. 99; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 8. Aynı yönde bkz. **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 336-337.

²³⁹ **Mostert**, Harmony, s. 121.

²⁴⁰ **Carney**, James A.: “Setting Sights on Trademark Piracy: The Need for Greater Protection Against Imitation of Foreign Trademarks”, Trademark Reporter, 1991, Vol. 80, s. 49.

çerçevede, modern pazarın gerekleri dikkate alınarak, ilgili kesimin “önemli bir bölümü” ifadesinin, belirli bir ülkenin bir bölgesinde yüksek derecede bilinme veya aynı ülkenin birçok şehir veya kasabasında daha az seviyede bilinme şeklinde yorumlanması gerektiği düşüncesindeyim²⁴¹.

İkinci olarak, tanınmışlığın bölgesel olarak bilinirlik düzeyi bakımından sağlanması gereken “önemli bir bölüm” kriterinin nasıl yorumlanması gerektiğine değinilmelidir.

Doktrinde bir görüş, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın, tanınmışlık düzeyi yüksek (tanınmış) bir marka²⁴² ile aynı anlama gelmediğini, zira Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi hükmünün, bir kişiye ait olduğu herkesçe bilinen markanın, sadece aynı veya benzeri ürünler için başkası adına tescilini yasakladığını, buna karşılık, tanınmışlığı yüksek markaların özdeş ya da benzerlerinin farklı mal/hizmetler için dahi tescillerinin mümkün olmadığını ifade etmiştir²⁴³. Dolayısıyla bu görüş, tanınmış markaları, farklı mal/hizmet gruplarında da koruma sağlanan markalar ile sınırlandırmış ve Paris Sözleşmesi kapsamında aynı veya benzer mallar bakımından koruma sağlandığını dikkate alarak, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın korunabilmesi bakımından tanınmış markaya oranla daha düşük bir tanınmışlık düzeyinin yeterli olacağını kabul etmiştir²⁴⁴.

Bir diğer görüş, Paris Sözleşmesi anlamında bir markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi için ilgili sektörde bilinmesinin yeterli olmadığını, herkesçe bilinmesi gerektiğini savunmaktadır²⁴⁵.

Diğer bir görüş, bir markanın herkesçe bilinen bir marka olarak kabul edilebilmesi için dünya çapında veya ünlü bir marka düzeyinde bir tanınmışlığa sahip olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş²⁴⁶, ancak gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine ilişkin bir tespitle bulunmamıştır.

Başka bir görüş ise, herkesçe bilindiği mütalaa olunan markanın, tanınmış markaya nazaran daha eski olduğunu ve 1925 yılında yapılan Lahey Konferansı sırasında Paris Sözleşmesi’ne eklendiğini²⁴⁷, Paris Sözleşmesi anlamında herkesçe bilindiği mütalaa olunan marka ile tanınmış markanın birbirinden farklı olduklarını, zira ilki bakımından nitel herhangi bir özelliğin aranmadığını, koruma talep edilen ülkenin önemli bir bölümünde bilinmenin yeterli kabul edilebildiğini, diğer bir ifade ile nicel tanınmışlığın yeterli olduğunu; buna karşılık, bir markanın tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sadece nicel

²⁴¹ **Mostert**, Harmony, s. 120-121; **Corneau**, Theresa/**Jennings Linehan**, Sheila: “Such Great Names as These: Protection of Famous Trade Marks under the Canadian Trade Marks Act”, *European Intellectual Property Review*, 1995, Vol. 11, s. 532.

²⁴² Yazar, burada KHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) anlamında tanınmış markayı kastetmektedir.

²⁴³ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 92-93.

²⁴⁴ **Arkan**, Marka Hukuku, C. 1, s. 93. Aynı doğrultuda **Çolak**, Paris Sözleşmesi’nin 1. mük. 6. maddesine göre tanınmış markaların aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımlarına karşı koruma sağlayan SMK m. 6/4 kapsamında markanın, toplumun her kesimince bilinmesinin gerekli olmadığını ve “toplumun ilgili kesimi” tarafından bilinmesinin yeterli kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 344).

²⁴⁵ **Çamlıbel Taylan**, s. 29.

²⁴⁶ **Gruson**, s. 39 dn. 159.

²⁴⁷ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 51.

özelliklerin yeterli olmadığını, aynı zamanda markanın iyi bir şöhret gibi nitel özelliklere de sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür²⁴⁸.

Tanınmışlığın aranacağı çevre başlığı altında da ifade edildiği üzere, Sözleşme'nin amacı tanınmışlığa sahip markalardan haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmek olup, markanın diğer pek çok ülkede bilinmekle beraber koruma talep edilen ülkede bilinmemesi durumunda haksız bir kazancın sağlanması da söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesindeki korumadan yararlanabilmek için markanın, koruma talep edilen ülkenin ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinmesi gerekli ve yeterlidir.

Tanınmışlık düzeyine ilişkin olarak ise, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı madde hükmünün tescilsiz markalara da uygulanabilir olmasının gerekli ve yeterli tanınmış düzeyini yükselttiği; buna karşılık, aynı veya benzer mallar bakımından koruma sağlamanın bu seviyeyi düşürdüğü yönünde tespitte bulunmak mümkündür. Bu çerçevede, Paris Sözleşmesi mük. 6 ncı maddesi kapsamında ne düzeyde tanınmışlığın gerekli ve yeterli olduğu, bahsi geçen unsurlardan hangisine ağırlık verildiğinin tespiti ile netleşebilecektir.

dd. Koruma Talep Edilen Bölgede Kullanım ve/veya Tescil Zorunluluğu

Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi, önceki tanınmış markanın, korumanın talep edildiği ülkede kullanılması veya tescil edilmiş olması koşulunun gerekli olup olmadığı konusunda herhangi bir düzenleme içermemektedir²⁴⁹.

Görülmektedir ki, Sözleşme'nin mük. 6 ncı maddesi kapsamında tanınmışlığın aranacağı çevreye ilişkin olarak doktrinde fikir birliği bulunmamaktadır. Bu sebeple, koruma talep edilen ülkedeki ilgili çevrede bilinmemekte olan, ancak diğer pek çok ülkede bilinen bir markanın Sözleşme kapsamında korunup korunamayacağı sorusunun net bir cevabını bulabilmek mümkün değildir.

Doktrinde hakim görüş, bu yönde bir zorunluluğun aranmaması gerektiği yönündedir²⁵⁰⁻²⁵¹. Diğer bir ifade ile, bir markaya koruma bahşedilebilmesi için söz konusu

²⁴⁸ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 53-54 ve 56.

²⁴⁹ **Gruson**, s. 39; **Münch**, s. 16. Ayrıca bkz. § 2.I.B.1.b.dd Koruma Talep Edilen Bölgede Kullanım ve/veya Tescil Zorunluluğu.

²⁵⁰ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 115; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 308; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 8; **Tekinalp**, Tescilsiz İşaretler, s. 473; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 414; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/ Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 274; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 66; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 344; **Oğuz**, Tanınmış Marka, s. 37. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 637; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 406-407; **Gruson**, s. 40 dn. 161. *Bozbel* de markanın koruma talep edilen ülkede kullanılması, başka bir deyişle bu marka ile üretim ve pazarlama yapılmasının zorunlu olmadığını ifade etmiştir (**Bozbel**, s. 394 dn. 173. Aynı yönde bkz. **Ocak**, s. 284). Söz konusu hükmün amacının, iyi bilinen bir markayı o ülkede kullanılmamış ya da tescil edilmemiş olsa dahi korumak olduğu yönünde bkz. Collection of Papers on Intellectual Property, WIPO Publication No. 773 (E) (WIPO 2001), para. 89-93. Ayrıca bkz. **Bodenhause**n, s. 90-91; **Mostert**, Harmony, s. 117 dn. 50; **International Association for the Protection of Industrial Property** (AIPPI): *Protection of Highly Renowned Trademarks*, Summary Reports, Barcelona Executive Committee Conference, 1980, Vol. 1, s. 87 vd. (AIPPI Report on Well-Known Marks), s. 9; Y.11.HD'nin 20.11.1998 tarih ve E. 1998/7711, K. 1998/8024 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 150 dn. 192). Buna karşılık, tanınmış markanın koruma talep edilen bölgede

markanın, korumanın talep edildiği bölgede gerekli ve yeterli seviyede tanınmışlık kazanmış olması yeterli kabul edilmeli, ayrıca o ülkede markanın kullanılması ve/veya tescil edilmiş olması koşulu aranmamalıdır.

Ancak kullanım koşulunun aranmaması, tanınmışlığın nasıl ispat edileceği sorusunu akla getirmektedir. Zira, koruma talep edilen ülkede markayı tanınmış hale getirme süreci, kural olarak markanın kullanımını gerektirmektedir. Ancak günümüzde medya teknolojileri, sınır aşan reklam faaliyetleri²⁵², uluslararası dağıtımı olan dergilerde veya internet ya da kablolu yayın aracılığıyla yapılan reklamlar vb. vasıtalarla markanın fiziki olarak kullanımına gerek kalmaksızın tanınmış hale getirilebilmesi mümkündür²⁵³. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde marka kullanım zorunluluğunun öngörülmesi, bu gibi durumlarda markanın korumasız kalmasına sebep olacak ve hükmün marka korsanlığını engelleme amacı sekteye uğrayacaktır. Bu sebeplerden ötürü, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde markanın kullanımının bir zorunluluk olarak öngörülmemesi gerektiği kanaatindeyim.

Kullanımın yanı sıra markanın, koruma talep edilen ülkede tesciline ilişkin bir zorunluluğun da bulunmaması gerektiği ifade edilmektedir²⁵⁴. Tescilin zorunlu tutulmaması, marka hakkının kazanılmasında tescilin kurucu bir etkiyi haiz olmaması prensibi (*prinzip der konstitutivven Eintragung*) ile de örtüşmektedir²⁵⁵. Öte yandan, tescil zorunluluğunun olmaması, özellikle herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın, koruma talep edilen ülkede henüz tescil edilmediği durumlar bakımından önem arz etmekte ve tescilli olmamasına rağmen koruma talep edilen bölgede gerekli ve yeterli düzeyde bilinirliğe sahip olan markalar korumadan faydalanabilmektedir²⁵⁶.

Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde öngörülen koruma kullanım ve/veya tescilden ari olarak sadece markanın tanınmışlığına göre sağlanmalıdır ki, hükmün uygulandığı ve belirli bir ülkede tescil edilmemiş markaları konu alan davalarda hükmün bu özelliği büyük önem arz etmektedir²⁵⁷.

İlgili hükümde önceki marka için tescil ve/veya kullanım koşulunun aranmaması, aynı zamanda hüküm kapsamında sağlanan korumayı geleneksel marka korumasından ayırt etmeye de yaramaktadır. Nitekim, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın, aynı veya

tescilli olması gerektiğini savunan yazarlar da bulunmaktadır (bkz. **Kendigelen**, Abuzer: *Marka Hakkının Korunması–Yerli/Yabancı Markalar*, C. 3, Ankara 2006, s. 205).

²⁵¹ **Gruson**, s. 40 dn. 161.

²⁵² Marka sahibinin, televizyonlarda da gösterilen spor organizasyonlarının sponsorluğunu üstlenmesinin, markanın uluslararası düzeyde gösterimde olan bir filmde ürün yerleştirmede kullanılmasının, uluslararası hava yolu şirketlerinin uçaklarda bulundurduğu magazin dergilerinde yer almasının da sınır aşan reklam kapsamında değerlendirilebileceği yönünde bkz. **Mostert**, Harmony, s. 112 dn. 28.

²⁵³ **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 94; **Mostert**, Harmony, s. 117. Marka kullanımının bulunmadığı durumlarda, tanınmışlığın ispatı bakımından, ülke sınırlarını aşan (*spill-over*) tanıtım ve kamuoyu araştırmasına ilişkin delillerin sunulmasının faydalı olacağı söylenebilir.

²⁵⁴ **Gruson**, s. 38; **Kaseke**, s. 79; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 120. Aksi yönde bkz. **Kendigelen**, s. 205.

²⁵⁵ **Gruson**, s. 38.

²⁵⁶ Aynı yönde bkz. WIPO Memorandum on Well-Known Marks, s. 4. Ayrıca bkz. **Mostert**, Harmony, s. 120; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 116; **Ergün**, s. 2; **Bozbel**, s. 396. Pek çok üye ülkenin uluslararası tescil sistemine sıcak bakmadığı yönünde bkz. **Mostert**, Harmony, s. 17 dn. 49.

²⁵⁷ **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 94.

benzer ürünlerde kullanımının karışıklığa meydan vermesi veya verecek olması halinde sağlanacak korumadan yararlanılabilecek olması sebebiyle bu koruma ile karıştırma ihtimali temelli koruma oldukça benzemektedir²⁵⁸. Ancak ilgili hükümde, önceki marka için tescil ve/veya kullanım koşulunun aranmaması, hüküm kapsamındaki korumayı, tescil ve kullanım zorunluluğunun arandığı geleneksel marka korumasından ayırmaktadır.

Yine, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde kullanım ve/veya tescil koşulunun öngörülmemesi, bu tür markalara, sıradan markalara nazaran genişletilmiş bir koruma sağlandığını göstermektedir²⁵⁹. Ancak, hükmün lafzından sağlanan bu genişletilmiş korumanın sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmediği hakkında bir sonuca varılamamaktadır²⁶⁰. Öte yandan, hükmün sadece aynı veya benzer mal/hizmetleri konu alması, amacının haksız avantaj sağlamayı önlemek olması, buna karşılık sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerden sadece tescilli önceki markaların yararlanabiliyor olması sebebiyle, söz konusu hüküm kapsamında sulandırmaya karşı koruma talebinde bulunmak mümkün gözükmemektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında kanaatimce, her ne kadar markanın tanınmışlığa sahip olabilmesi, markanın kullanımını gerekli kılmakta ise de bu durum hüküm kapsamında bir zorunluluk olarak değerlendirilmemelidir. Aksi halde, Sözleşme'nin marka korsanlığının ve belirli düzeyde tanınmışlığa sahip markalardan haksız avantaj sağlanmasının önüne geçme amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıracaktır. Kaldı ki, tescil prosedürel bir işlem olup, tanınmışlığın tespitinde belirleyiciliği oldukça düşük düzeyde olan bir kriterdir. Buna karşılık, menşe ya da koruma talep edilen ülkede kullanılmayan ve/veya tescil edilmeyen ancak dünyada kullanılan ve koruma talep edilen ülkede de tanınan markalar mevcut olabilir. Tescil ve/veya kullanım koşulunun aranması halinde bu nitelikteki markalar korumadan yararlanamayacaktır ki, bu Sözleşme'nin amacına aykırı olduğu gibi hakkaniyete de aykırıdır. Sonuç olarak, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın gerek menşe gerek koruma talep edilen bölgede tescil edilmesi ve/veya kullanılmasının gerekli olmadığı düşüncesindeyim.

2. BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDESİ KAPSAMINDA SAĞLANAN KORUMANIN GENİŞLETİLME ÇABASI

Lizbon Konferansı'nda sadece herkesçe bilinen marka kavramı değerlendirilmemiş, aynı zamanda Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinin farklı mallarda kullanımlara karşı korumayı kapsayıp kapsamadığı da tartışılmıştır²⁶¹. Bu husus Komisyon tarafından oylamaya sunulmuş ve çoğunluk olumlu yönde oy vermiştir²⁶². Sözleşme hükmünün lafzından sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva ettiğine dair bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir. Ancak, olumlu yöndeki oyların çoğunlukta olması bu türde bir korumaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

²⁵⁸ Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 406; **Kaseke**, s. 78-79, **Münch**, s. 16.

²⁵⁹ **Kaseke**, s. 78.

²⁶⁰ **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 637.

²⁶¹ **Gruson**, s. 41; **Kaseke**, s. 82.

²⁶² **Gruson**, s. 41.

Tanınmış markalara ilişkin yeni düzenlemeler dikkate alındığında (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a, 10/2-c; SMK m. 6/5, 7/2-c), Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde, aynı veya benzer mallar ile sınırlı koruma sağlanmasının, sadece tarihsel sebeplerden ileri geldiği, daha açık bir ifade ile markanın farklı mallarda korunmasının Marka Hukuku'nun bir sorunu olarak görülmediği²⁶³ ve Marka Hukuku dışında da korunabildiğinden, Sözleşme'de sadece aynı veya benzer malların koruma kapsamına alındığı, bununla birlikte Paris Sözleşmesi anlamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın farklı mallar bakımından korunması için daha ağır koşulların da gerekli olmadığı gerekçeleriyle Sözleşme'nin mük. 6 ncı maddesinin farklı mallar bakımından da uygulanabileceği savunulmuştur²⁶⁴. Bu doğrultuda, Paris Sözleşmesi kapsamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalara farklı mallar bakımından koruma sağlayacak şekilde bir değişiklik yapılması yönünde bir adım atılmış ise de başarılı olunamamıştır²⁶⁵.

Aynı şekilde sulandırmaya karşı koruyucu düzenleme içeren yeni bir hükmün, Paris Sözleşmesi'ne eklenmesi önerisi, Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (*International Association for the Protection of Intellectual Property*) (AIPPI) ile Uluslararası Ticaret Odası (*International Chamber of Commerce*) (ICC) tarafından olumsuz karşılanmıştır²⁶⁶.

Paris Sözleşmesi'nin farklı mallara teşmil edilmemesi gerektiğini destekleyen bir görüş, hükümde aranan tanınmışlık derecesiyle bağlantılı bir gerekçe sunmuş ve bir markanın, hükümde geçen "iyi bilinen marka" (herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka)²⁶⁷ olarak kabulü için, birçok ülkede yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olması gerektiğini, bu sebeple söz konusu hüküm çerçevesinde sulandırmaya karşı koruma sağlanmasının yerinde bir seçim olmayacağını ifade etmiştir²⁶⁸.

Bu hususta ileri sürülen bir diğer gerekçe, (KHK dönemi bakımından) Paris Sözleşmesi anlamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen markanın, tescil için mutlak ret nedenleri arasında sayıldığı; bundan ötürü, bu tescil engelinin başka mallar bakımından genişletilmemesi gerektiğidir²⁶⁹. Ancak SMK'da karşılık gelen m. 6/4 hükmü, "Nispi Ret

²⁶³ Kur, Notorisch Bekannte Marke, s. 335. Aynı yönde bkz. Oytaç, Markalar Hukuku, s. 165. Ayrıca bkz. Arkan, Marka Hukuku, C. 1, s. 92 dn. 97.

²⁶⁴ Arkan, Yabancı Markalar, s. 9 ve 9 dn. 14; Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 69-70; Kur, Notorisch Bekannte Marke, s. 335.

²⁶⁵ Gruson, s. 41; Kaseke, s. 82.

²⁶⁶ Gruson, s. 41. Ayrıca bkz. Lizbon Raporu, 1959. Bahsi geçen tekliflerde "sulandırma" ifadesi açık bir şekilde yer almamakta, ancak markanın, ayırt edici karakterinin, etkileme ya da reklam gücünün zayıflamasına karşı korunması gerektiği açık bir şekilde ifade edilerek sulandırma tehlikesine işaret edilmektedir. Yapılan bir diğer öneri, Paris Sözleşmesi kapsamında, markanın eşsiz yapısının ve marka değerinin, benzer olmayan mallara karşı da korunması gerektiği, ancak, bu korumanın sadece tüketiciler nezdinde marka sahibi ile yetkisiz kullanıcı arasında ciddi bir ilişkinin bulunduğu varsayıldığı hallerde gündeme gelebileceğine yöneliktir. Bu haliyle öneri, sulandırmadan ziyade, karıştırma ihtimaline dayalı korumaya yakın durmaktadır.

²⁶⁷ Hükmün Almanca metnindeki "herkesçe bilinen marka" anlamına gelen "*berühmte bekannte marke*" ifadesi "iyi bilinen marka" şeklinde ifade etmiştir (Münch, s. 16).

²⁶⁸ Münch, s. 16, ayrıca bkz. s. 16 dn. 49.

²⁶⁹ Tekinalp, Ünal: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: Vedat, 2005 (Fikri Mülkiyet 2005), s. 388; Kayıhan, s. 427. Aynı yönde bkz. Fhima Simon, *Dilution in the US, Europe and Beyond*, s. 407; Arkan, Marka Hukuku, C. 1, s. 92; Bozbel, s. 395; Ayoğlu, Tanınmış Marka, s. 120; Çağlar, Marka Hukuku, s. 55-56.

Sebepleri” başlığı altında düzenlenmiştir. Dolayısıyla, mutlak ret nedenlerinin yorum yoluyla genişletilemeyeceği gerekçesine dayanılması artık mümkün değildir.

Diğer bir gerekçe ise, Paris Sözleşmesi ile farklı mal veya hizmetlerde kullanıma karşı koruma sağlayan TRIPS’deki ilgili düzenlemeler karşılaştırıldığında, ilgili hükümlerde kullanılan kavramların, koruma koşullarının ve sonuçların farklılık taşımasıdır²⁷⁰.

Esasen yapılan bu önerilerin tamamında, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların farklı mallarda kullanıma karşı da korunması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, ilgili dönemde (1958) sulandırmanın, özel bir ihlal türü olarak kabul edilmesine sıcak bakılmamaktaydı²⁷¹. Sulandırmaya karşı korumanın, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesine dahil edilmemesi, bir yandan sulandırma tehlikesinin geniş bir kapsama sahip olması, diğer yandan sulandırmanın belirsiz ve sorunlu bir kapsama sahip olduğuna yönelik dirençli bir inançtan kaynaklanmaktadır. Bu anlayışın temelinde de marka korumasının tutarlı, belirli, muğlak olmayan kurallara dayanması gerektiği, bunun da ancak uzun zamandır uygulanagelen ve oturmuş kurallara sahip karıştırma ihtimaline dayalı marka koruması çerçevesinde mümkün olabileceği düşüncesi yer almaktadır²⁷².

Sonuç olarak, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesi, tanınmışlık temeline dayalı olarak markaları hiyerarşik olarak kategorize etmekte ve herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalara (koruma talep edilen ülkede kullanımı ve/veya tescili koşulu aranmaksızın) genişletilmiş bir koruma sağlamaktadır. Ancak, hüküm lafzen yorumlandığında sağlanan bu genişletilmiş korumanın, klasik anlamda karıştırma ihtimaline dayalı koruma ile sınırlı olduğu ve sulandırmaya karşı korumayı ihtiva etmediği sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesinin (güncel düzenlemeler çerçevesinde) farklı mal/hizmetlerdeki kullanımlara karşı korumayı da kapsayacak şekilde geniş yorumlaması yerinde bir tercih değildir. Bu yönde bir adım atılmak isteniyorsa, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 maddesine, sulandırmaya karşı korumayı ihtiva ettiğini belirten ibarelerin eklenmesi gerekmektedir.

3. BİRİNCİ MÜKERRER ONUNCU MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Paris Sözleşmesi’nin sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmediği tartışılan bir diğer hükmü, Sözleşme’nin 1 inci mük. 10 uncu maddesidir. (mük. 10 uncu madde). Söz konusu madde, üye ülkelerin, Paris Sözleşmesi’nden yararlanmaya yetkili kişilerin haksız rekabete karşı etkili bir şekilde korunmaları konusundaki yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu madde uyarınca,

“1) Birlik ülkeleri, vatandaşlarına haksız rekabete karşı gerçek bir himaye sağlamaya mecburdurlar.

2) Sınai veya ticari konuda namuskârâne örf ve adetlere aykırı her rekabet fiili, bir haksız rekabet fiilini meydana getirir.

²⁷⁰ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 71-72. Detaylı bilgi için bkz. § 2.I.C Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi.

²⁷¹ **Gruson**, s. 42.

²⁷² **Gruson**, s. 42.

3) Özellikle aşağıdakiler yasaklanacaktır:

1. Bir rakibin ticarethanesi, kuruluşu, malları veya sınai veya ticari faaliyetleri ile herhangi bir vasıtaya başvurularak bir karışıklığa yer verilerek her türlü olaylar,

2. Bir rakip ticarethanesini, ürünlerini veya sınai yahut ticari faaliyetini itibardan düşürecek mahiyette olarak ticaretin icrası esnasında yapılan sahte iddialar,

3. Eşyanın niteliği, imal usulü, vasıfları, kullanılma kabiliyeti veya miktarı üzerinde olmak üzere, ticaretin yapılışı sırasında yapılan ve haklı yanıltıcı mahiyette olan ibareler veya iddialar.”²⁷³

Sözleşme’nin bahsi geçen hükmü esasen tek bir hüküm olarak tasarlanmıştır. Nitekim, hükmün ilk fıkrası, 1900 tarihli Brüksel Konferansı’nda Paris Sözleşmesi’ne eklenmiştir²⁷⁴. Bu fıkra ile ülkesellik prensibinin haksız rekabet teşkil eden eylemlere uygulanması kuralı getirilmiştir.

1911 tarihli Washington Konferansı’nda bu fıkra, üye ülkelerin vatandaşlarına sağlayacağı haksız rekabete karşı korumanın etkili olmasına ilişkin ek bir yükümlülük getirilmiştir. Yine, Washington Konferansı’nda, haksız rekabete karşı korumanın, sınai mülkiyet haklarının korunmasının amaçlarından biri olduğunun kabul edilmesiyle, Paris Sözleşmesi’nin mük. 10 uncu maddesine ikinci bir fıkra eklenmiştir. Bu fıkra, haksız rekabet “*ticari ve sınai hususlarda dürüst uygulamalara aykırı bir rekabet davranışı*” olarak tanımlanmıştır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, söz konusu hüküm, ticaret veya sanayi ile ilgili dürüstlüğe aykırı her türlü eylemi kapsamamakta, sadece dürüstlüğe aykırı rekabet eylemleri ile sınırlı bir koruma sağlamaktadır²⁷⁵.

Paris Sözleşmesi’nin mük. 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ise, 1925 tarihli Lahey Konferansı’nda maddeye eklenmiştir. İlgili fıkra, haksız rekabet teşkil eden üç hal özel olarak belirtilmiş, ancak tüketici bir sayım yapılmamıştır.

Tek bir fıkra olarak planlanıp, süreç içerisinde kapsamı genişletilen ve hâlihazırda üç fıkradan oluşan Paris Sözleşmesi’nin mük. 10 uncu maddesinin sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanabilirliği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Nitekim, sulandırmaya karşı korumaya ilişkin özel hükümlerin Paris Sözleşmesi’nin mük. 10 uncu maddesine dahil edilmesine yönelik ilk adım Lizbon Konferansı’nda atılmış ve tanınmış markaların farklı mallarda kullanımlara karşı korunmasına ilişkin yeni bir hükmün Paris Sözleşmesi’nin mük. 10 uncu maddesine eklenmesi teklif edilmiş, ancak Teklif kabul edilmemiştir²⁷⁶. Yine, yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip, teklik, eşsizlik ve üne sahip markalar veya ayırt edici karaktere sahip markalar²⁷⁷ için önerilen koruma teklifleri de kabul görmemiştir.

²⁷³ Bkz. dn. 216.

²⁷⁴ Kaseke, s. 81 dn. 18. Baumer, Ludwig: “International Legislative History within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks”, Frederick W. Mostert (ed), *Famous and Well-Known Marks*, 2nd ed., 2004, s. 3-10.

²⁷⁵ Kaseke, s. 81; Boodewig-Henning, Frauke: “International Protection Against Unfair Competition - Art.10 bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, *IIC*, 1999, Vol. 30, No. 2, s. 187.

²⁷⁶ Gruson, s. 42-43.

²⁷⁷ AIPPI tarafından önerilen metin şu şekildedir: “Bu hükümle sağlanan koruma, iyi niyetle kazanılmış haklara hâle getirmemek kaydıyla, karıştırma tehlikesi veya haksız avantaj ya da markanın ayırt edici karakterinin ya

Doktrinde söz konusu hükmün sulandırma konulu uyuşmazlıklarda uygulanabilirliğinin, marka korumasının, Marka Hukuku kapsamında mı yoksa Haksız Rekabet Hukuku kapsamında mı sağlanması gerektiği sorusu ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu ifade edilmiş ve Paris Sözleşmesi mük. 10 uncu maddesinin sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edecek şekilde yorumlanmaması gerektiği üstü örtülü olarak ifade edilmiştir²⁷⁸.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Lizbon Konferansı ve doktrindeki olumsuz yaklaşımlara karşı, doktrinde aksi yönde görüş beyan eden yazarlar da olmuştur.

Bu yazarlardan biri, Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkralarının, "aynı türden olma ilkesi"nin (*ejusdem generis principle*) uygulanıp uygulanmamasına göre farklı şekillerde yorumlanabileceğini ifade etmiştir²⁷⁹. Şöyle ki, her ne kadar 2 inci ve 3 üncü fıkra hükümlerinde haksız rekabet teşkil eden fiiller bakımından tüketici olmayan nitelikte bir belirleme yapılmış ise de aynı türden olma ilkesinin uygulanması halinde bir fiil, ancak hükümde yer verilen fiiller nev'inden olması halinde, bu hüküm kapsamında değerlendirilebilecektir. Söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde ise, sulandırma eyleminin bu hükümlerde düzenlenen fiiller nev'inden olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Buna karşılık, Sözleşme'nin mük. 10 uncu maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkralarının ilk iki bendinde haksız rekabet teşkil eden fiiller düzenlenmekte ise de her iki düzenlemede de haksız rekabet fiili, rakip teşebbüs çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sözleşme'nin mük. 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının 3 üncü bendinde ise, rakip ifadesine yer verilmemiş, bir kimsenin kendi ürünleriyle ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması yasaklanmıştır. Hükümler arasındaki bu farklılıktan yola çıkarak kanun koyucunun aynı türden olma ilkesini esas almadığı, dolayısıyla bu ilkenin uygulanmaması gerektiği sonucuna varılabilir. Bu görüşün doğru olduğu varsayımından ve Sözleşme'nin mük. 10 uncu maddesinin 2 inci ile 3 üncü fıkralarında yazılı fiillerin örnekleyici nitelikte olduklarından hareketle markanın sulandırılması teşkil eden fiillerin de bu maddeler kapsamında yasaklanabileceği ileri sürülebilecektir²⁸⁰.

Bir diğer yazar ise, Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesi kapsamında, haksız rekabete karşı koruma bakımından, taraflar arasında rekabet ilişkisinin bulunmasının gerekli olmadığını, dolayısıyla markanın ayırt edici karakterinin, ticari çekiciliğinin veya reklam değerinin sulandırılmasının bu kapsamda bir haksız rekabet hali olarak değerlendirilebileceğini ifade etmiştir²⁸¹.

da çekiciliğinin önemli düzeyde azalmasına sebebiyet verdiği durumlarda özdeş veya benzer olmayan ürünleri de ihtiva edecektir." Öneri metinlerine ilişkin değerlendirmeler için bkz. **Baeumer**, s. 19 - 22.

²⁷⁸ **Gruson**, s. 43.

²⁷⁹ **Kaseke**, s. 82.

²⁸⁰ Aynı yönde bkz. **Callman**, Rudolf: *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4th ed., Thomson Reuters, 1994 (The Law of Unfair Competition), para. 2610; **Kaseke**, s. 82.

²⁸¹ **Baeumer**, s. 22. Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesinin karıştırma ihtimaline sebep olabilecek haksız rekabet eylemleriyle sınırlı olduğu yönünde bkz. **Sun**, s. 796.

Nitekim, ileride daha detaylı olarak incelenecek olan²⁸² WIPO'nun Haksız Rekabete Karşı Koruma için Model Kuralları'na ilişkin 1.06 numaralı Açıklayıcı Not'ta da Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “*her türlü rekabet eylemi*” ifadesinden yola çıkarak hükmün, sadece rekabet eylemlerini ihtiva ettiği şeklinde bir sonuca varılmaması gerektiği ve fiili gerçekleştiren taraf ile bu fiilden menfaatleri etkilenen taraf arasında doğrudan bir rekabetin bulunmadığı hallerde de bu hükümlerin uygulanabileceği belirtilmiştir²⁸³.

Bu çerçevede, Sözleşme'nin mük. 10 uncu maddesinin m. 10/3-3 dışındaki hükümlerinin lafzen taraflar arasındaki rekabet ilişkisine dikkat çektiği, ancak açıkça rekabet ilişkisinin bulunmadığı hallerde de haksız rekabetin mevcut olduğunun uluslararası anlamda kabul edildiği ve Sözleşme'nin mük. m. 10/3 hükmünde haksız rekabet hallerinin örnekleyici nitelikte olduğundan yola çıkarak sulandırmanın bir haksız rekabet eylemi teşkil ettiği ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin mük. 10. maddesinin sulandırmaya karşı korumayı da kapsadığı savunulabilir.

Ancak, Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesi üye ülkelerde haksız rekabete karşı koruma sağlanması amacına hizmet eden bir düzenlemedir. Buna karşılık, sulandırmaya karşı koruma esas olarak Marka Hukuku'na ilişkin bir husus olduğundan ve haksız rekabet eliyle bu sorunun çözümü sadece ikincil bir seçenek olabileceğinden, söz konusu hükmün sulandırmaya karşı korumayı ihtiva eder şekilde yorumlanmaması gerektiği kanaatindeyim. Ancak, Paris Sözleşmesi'nin kapsamına sulandırmaya karşı korumanın da dahil edilmek istenmesi durumunda, Sözleşme'nin ilgili hükümlerinin, sulandırmaya karşı korumanın kapsam dahilinde olduğu hususunda tartışmaya yer vermeyecek netlikte kaleme alınması gerektiği düşüncesindeyim. Ancak, sonraki dönemlerde sulandırmaya karşı korumayı ihtiva eden hükümlerin Sözleşme metnine konulması yönündeki tekliflerin reddedilmesi de kanun koyucunun Paris Sözleşmesi kapsamında sulandırmaya karşı koruma bahsetmek niyetinde olmadığını gösterdiği de ifade edilmelidir.

C. TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

1. GENEL OLARAK

01 Ocak 1995'te yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (TRIPs)²⁸⁴, global düzeyde serbest ticareti teşvik etme amacına hizmet eden Gümrük Tarifeleri ve GATT

²⁸² § 2.1.D Haksız Rekabete Karşı Koruma İçin Model Kurallar.

²⁸³ World Intellectual Property Organization International Bureau: *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition, Articles and Notes*, Geneva, 1994 (Açıklayıcı Notlar), Note.1.06. Buna karşılık Gruson, Paris Sözleşmesi'nin mük. 10 uncu maddesi bakımından WIPO Model Kurallar'daki haksız rekabet tanımına yakın bir yorumlamanın yapıp yapılamayacağını sorgulanması gerektiğini belirtmiş ve sonuç olarak bunun mümkün olmadığını, zira markanın sulandırılmasının Haksız Rekabet Hukuku'nun bir parçası olarak ele alınmadığını, dolayısıyla Paris Sözleşmesi mük. 10 uncu maddesinin sulandırmaya karşı korumayı da kapsayacak şekilde yorumlanamayacağı görüşünde olduğunu belirtmiştir (Gruson, s. 45. Ayrıca bkz. Boedewig-Henning, s. 171).

²⁸⁴ Bkz. dn. 186.

kapsamında, fikri mülkiyetin çok çeşitli alanları bakımından koruma sağlayan önemli bir uluslararası düzenlemedir.

TRIPs'nin 15 ila 21 inci maddeleri markaya ilişkin hususları düzenlemektedir. Sulandırmaya karşı koruma bakımından ise Sözleşme'nin m. 16/2 ve 16/3 hükümleri 16 önem taşımaktadır. Bu hükümler, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi hükmü anlamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaları konu almaktadır²⁸⁵. Ancak farklı olarak, TRIPs m. 16/2 ve 16/3 ile Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde mevcut olan eksiklikler giderilmiş ve uluslararası korumanın kapsamı genişletilmiştir²⁸⁶.

2. MADDE 16/2 KAPSAMINDA TANINMIŞLIK VE KORUNMASI

TRIPs m. 16/2 uyarınca,

“Paris Sözleşmesi'nin (1967) mük. 6 ncı maddesi, uygun düştüğü ölçüde hizmetlere de uygulanacaktır. Üye ülkeler, bir markanın iyi bilinen bir marka olup olmadığını belirlerken, markanın promosyonu sonucunda üye ülkede toplumun ilgili kesiminde elde edilen bilinme durumunu da dikkate alacaklardır.”

TRIPs m. 16/2 hükmü ile ilgili en önemli özellik, bir markanın iyi bilinen bir marka olduğunun kabulü için gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin belirlenebilmesine ilişkin kriterler getiren ilk uluslararası düzenleme olmasıdır. Nitekim, hükümde, markanın toplumun ilgili kesiminde bilinirliğinin esas alınacağı ifade edilmiş²⁸⁷, buna ek olarak markanın reklamı sonucu elde edilen bilinirliğin, iyi-bilinmenin tespitinde bir kriter olarak kullanılabileceği belirtilmiştir²⁸⁸. Dolayısıyla, markanın iyi bilinen bir marka olup olmadığı, toplumun ilgili kesimi dikkate alınarak tespit edilecektir. Hükümde belirtilen kriterler oldukça sınırlı olmakla birlikte, tüketici bir şekilde sayılmamıştır.

Hükümde bilinirliğin aranacağı çevre olarak belirlenen “toplumun ilgili kesimi” kriterine ilişkin ilk söylenmesi gereken, bu kriter çerçevesinde markanın toplumun geneli veya büyük bir kesimi tarafından bilinmesinin gerekli olmadığıdır²⁸⁹. Bunun yanı sıra, “toplumun ilgili kesimi” ifadesi, niş tanınmışlığı (belirli bir coğrafi bölge ya da belirli bir ilgili kesim nezdinde bilinirlik) destekler niteliktedir²⁹⁰. Söz konusu kriter, pek çok açıdan önem arz etmektedir. Şöyle ki, uygulamada “genel halk nezdinde” bilinirliğe sahip olmamakla beraber, hitap ettiği özel kesim nezdinde yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip markalara rastlanmaktadır. Ancak, tanınmışlığın genel halk nezdinde aranması durumunda, bu türden markalar koruma kapsamı dışında kalmaktadırlar. Dolayısıyla, bu gibi hukuki

²⁸⁵ Gruson, s. 46.

²⁸⁶ Mostert, Harmony, s. 130 dn. 114.

²⁸⁷ Bkz. Oytaç, Markalar Hukuku, s. 119.

²⁸⁸ Mostert, Harmony, s. 108. Esasen bu durum hüküm kapsamında bilinirliğin tespiti bakımından markanın kullanımının ön planda tutulmadığını göstermektedir. Zira, promosyon çalışmaları sonucu oluşan bilinirliğe vurgu yapılmakta, mal veya hizmetin aktif olarak tüketilmesi sonucu oluşan bilinirlikten ise bahsedilmemektedir (Dilmaç, s. 108).

²⁸⁹ Mostert, Harmony, s. 119; Münch, s. 18. Aksi yönde bkz. Bertrand, s. 143.

²⁹⁰ Fhima Simon, Fame Standart, s. 637. Aynı yönde bkz. Mostert, Harmony, s. 108. Niş tanınmışlığa ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.D Niche (Niş) Tanınmışlık.

boşlukların ortaya çıkmasını engelleyebilmek açısından tanınmışlığın tespitinde “ilgili kesim”in dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.

Hükümde gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine ilişkin bilgi ise bulunmamaktadır. Bu noktada, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesinde geçen “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”dan farklı olarak “iyi bilinen marka” kavramının kullanılmıştır. Belirtmek gerekir ki, Paris Sözleşmesi’nin İngilizce metninde “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka” yerine “iyi bilinen marka” anlamına gelen “*well-known mark*” ibaresi kullanılmıştır. Kanaatimce, aynı koşulları ihtiva eden ve aynı hukuki sonuçları doğuran hükümlerde²⁹¹ farklı terimlerin kullanılmış olması bunların farklı anlamlara geldiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Sulandırmaya muktedir bir markanın sahip olması gereken tanınmışlık düzeyinin, Paris Sözleşmesi anlamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen ya da diğer bir ifadeyle “iyi bilinen” bir markaya nazaran daha yüksek olması gerekmekte iken, iyi bilinen ve herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalar aynı koşullara tabi olduklarından birbirleriyle eşdeğerde görülmelidir.

Öte yandan, kanun koyucunun –hataen- iki kavram arasında bir fark görmeyerek “iyi bilinen marka” kavramını kullanmış olması ihtimali de bulunmaktadır. Nitekim, kanun koyucunun TRIPs m. 16/2’de Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddeye atıf yaptıktan sonra markanın iyi bilinen bir marka olduğunun nasıl tespit edileceği hususuna değinmesi, Paris Sözleşmesi kapsamında korunan markalar ile iyi bilinen markaları eşdeğerde gördüğü izlenimini yaratmaktadır.

Hangi yorum benimsenirse benimsensin, şu bir gerçektir ki, kavram karmaşasının giderilebilmesi adına tek bir kavramın kullanılmasını yaygınlaştırmak için gerekli adımların atılması gerekmektedir²⁹².

Yine, TRIPs m. 16/2’de, markanın tescilli olması ve/veya kullanılmasına ilişkin bir yükümlülük yer almamaktadır. Dolayısıyla, markanın tanınmışlığının tescilli olduğu mal/hizmetler bakımından mı yoksa kullanıldığı mal/hizmetler bakımından da değerlendirilmesi gerektiği de tespit edilememektedir. Bu hususta doktrinde tanınmışlığın tespitinde ilgili sektörün dikkate alınacağı, “ilgili sektör” kavramından anlaşılması gerekenin ise “markanın kullanıldığı sektör” olduğu ifade edilmiştir²⁹³.

²⁹¹ Paris Sözleşmesi’nde olduğu gibi TRIPs’de de tanınmışlığı temel alan kavramların tanımına yer verilmemekle beraber ilgili hükümlerde bu kavramların aynı anlama gelecek veya aynı hukuki sonuçları doğuracak şekilde düzenlenmiştir (Luepke, s. 79). Yine, her iki düzenlemede de tanınmışlığın aranacağı kitleye ilişkin bir açıklık bulunmadığından, herkesçe bilinme kriteri, ilgili kitle nezdinde bilinme şeklinde yorumlanmakta, bu da “iyi bilinen” marka ile “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”yı birbirine yanaştırmaktadır.

²⁹² Kaseke kavram birliğinin sağlanabilmesi adına “iyi bilinen marka” ifadesinin tercih edilmesi gerektiğini, bunun da tanınmış marka ile aynı anlama geldiğini ileri sürmüştür. Yazar, böylece tanınmış marka ifadesini tercih eden AB mevzuatı ile uluslararası mevzuat arasında da uyum sağlanmış olacağını ifade etmiştir (Kaseke, s. 494). Nitekim, TRIPs m. 16/2’de de bu kavramın kullanılması, maddede Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesine yapılan atıf ile de örtüşmektedir. Ancak, Türk Hukuku’nda “iyi bilinen marka” dan ziyade, “tanınmış marka” kavramı kullanılmaktadır (Ayoğlu, Tanınmış Marka, s. 121; Kaya, Marka Hukuku, s. 117; Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 256; Çağlar, Marka Hukuku, s. 56; Bozbel, s. 396).

²⁹³ Münch, s. 18.

TRIPs m. 16/2 hükmünün, sadece ticaret markalarını mı kapsadığı yoksa hizmet markalarının da hükmün kapsamında mı olduğuna dair de herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak doktrinde, markayı, herhangi bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan bir işaret veya işaret kombinasyonu olarak tanımlayan TRIPs m. 15/1 hükmünden yola çıkarak TRIPs m. 16/2 hükmünün ticaret markalarının yanı sıra hizmet markalarını da kapsadığı ifade edilmektedir²⁹⁴.

TRIPs m. 16/2 hükmü, tanınmış markanın korunmasına ilişkin pek çok açıdan açıklık getirmiş olsa da hükmün sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva edip etmediği belirsiz bırakılmıştır²⁹⁵. Zira, TRIPs m. 16/2 hükmü, bilinirlik kriterini, karıştırma ihtimaline karşı koruma sağlayan Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi çerçevesinde tanımlamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu hükümde yer alan ilgili kesimin dikkate alınması yükümlülüğünün ya da tanınmışlığın tespitine ilişkin diğer kriterlerin sulandırmaya karşı koruyucu hükümler bakımından da geçerli olduğu düşünülmemelidir.

Sonuç olarak, hükümde geçen “iyi bilinen marka” kavramı ile Paris Sözleşme'nin mük. 6 ncı maddesindeki “herkesçe bilindiği mütalaa edilen” marka kavramlarının eşdeğer olduğu ve bu çerçevede yeknesaklığın sağlanması açısından gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra, TRIPs m. 16/2'ye konu markaların, sulandırmaya karşı korumaya tabi markalara nazaran daha düşük düzeyde tanışmışlığa sahip olabilmeleri, farklı mal/hizmetlerde kullanımın hükmün kapsamında olup olmadığının belirli olmaması, dolayısıyla karıştırma ihtimaline dayalı koruma kapsamında değerlendirilmesi ve bu çerçevede hükümde yer alan tanınmışlık kriterlerinin daha detaylı bir biçimde tekrar kaleme alınması gerektiği kanaatindeyim.

3. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA BAKIMINDAN MADDE 16/3'ÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRIPs m. 16/3'e göre,

“Paris Sözleşmesi'nin (1967) mük. 6 ncı maddesi uygun düştüğü ölçüde tescilli markanın ait olduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler için de uygulanır. Şu kadar ki bu mal ve hizmetlere ilişkin kullanım, tescilli markanın sahibi ile bu mal ve hizmetler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösterebilir ve bu kullanım sonucunda tescilli markanın sahibinin menfaatlerinin zarara uğrama ihtimali söz konusu olsun.”

Hükmün dört önemli özelliği bulunmaktadır²⁹⁶. Bunlardan ilki ve kanaatimce en önemlisi TRIPs m. 16/3 ile Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi ile getirilen korumanın

²⁹⁴ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 117; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 121; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 182; **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 336-337; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 697; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407 dn. 5; **Kaseke**, s. 88.

²⁹⁵ Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 638.

²⁹⁶ Bu başlık altında TRIPs m. 16/3'ün sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmediği tartışılmış olup, hükmün sadece konuyla ilgisi olan özelliklerinden bahsedilmiştir. TRIPs m. 16/3'ün kapsamına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Handler**, Antidilution Laws, s. 308-309.

farklı mal/hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasıdır²⁹⁷. İkincisi, korunacak olan markanın tescilli olması koşulunun getirilmesidir. Üçüncüsü, korumanın, tescilli marka sahibi ile sonraki kullanıcının mal/hizmetleri arasında bir bağlantı bulunduğunu göstermesi²⁹⁸ ve kullanım sonucunda tescilli markanın sahibinin menfaatlerinin zarara uğrama ihtimalinin bulunması koşullarına bağlanmış olmasıdır. Dördüncüsü ise, Paris Sözleşmesi'nden farklı olarak sadece ticaret değil, hizmet markalarının²⁹⁹ da koruma kapsamına alınmasıdır³⁰⁰.

Hüküm ile bahsedilen korumanın, karıştırma ihtimaline dayalı genişletilmiş korumadan mı ibaret olduğu yoksa sulandırmaya karşı korumayı da mı içerdiği hükmün lafzından yola çıkarak tespit edilememektedir³⁰¹. Bunun belirlenebilmesi için, hüküm ile getirilen koruma koşullarının daha detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak, hükümde sağlanan korumadan yararlanabilmek için markaların sahip olması gereken asgari tanınmışlık düzeyinin tespiti gerekmektedir. TRIPs m. 16/3 hükmünde, Paris Sözleşmesi'nin herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaları konu alan mük. 6 ncı maddesine yapılan açık atıf sebebiyle, bu markalar ile aynı seviyede tanınmışlığa sahip markalar bakımından korumanın düzenlendiği sonucuna varılmaktadır.

TRIPs m. 16/3 lafzen yorumlandığında, hükmün korumasından yararlanabilmek için markanın koruma talep edilen ülkede herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir marka olmasının yeterli olduğu, markanın ayrıca bu ülkede kullanılmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır³⁰². Buna karşılık, markanın koruma talep edilen bölgede tanınmışlığa sahip olmayıp, diğer birçok üye ülkede bilinirliğe sahip olduğu bir durumunda da bilinirlik koşulunun sağlanıp sağlanmadığı hususunda açıklık bulunmamaktadır³⁰³.

Hükümde yer verilen bağlantı koşuluna ilişkin olarak da belirsizlik mevcuttur. Nitekim, hükümden hangi düzeyde bağlantının koruma için yeterli kabul edileceği, daha açık bir ifade ile, bağlantının karıştırma ihtimaline karşı korumadan faydalabilecek düzeyde mi olması gerektiği yoksa sulandırmaya karşı koruma bakımından aranan düzeyde bir bağlantı

²⁹⁷ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 117; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 121; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 92 dn. 97; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 118; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 697-698; **Kaseke**, s. 88-89; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407; **Kur**, TRIPs, s. 987 vd.

²⁹⁸ TRIPs m. 16/3'te getirilen bağlantı koşulu ile marka sahibinin Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinde öngörülen korumadan faydalanabilmesinin zorlaştırıldığı yönünde bkz. **Gruson**, s. 47.

²⁹⁹ **Yasaman**, Hamdi: "Hizmet Markaları", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 1975, C. 8, S. 1, s. 73 vd. (Hizmet Markaları).

³⁰⁰ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 117; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 121; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 345; **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 336-337; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 697; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407 dn. 5; **Kaseke**, s. 88. Ayrıca bkz. markanın tanımının yapıldığı TRIPs m. 15/1 hükmü.

³⁰¹ Nitekim doktrinde, TRIPs'de bu hususta belirsizlik bulunduğu ve bu belirsizliğin TRIPs m. 16/3 hükmünde sulandırmaya karşı koruma bahşedildiğine yönelik açık bir ifadeye yer verilmemiş olmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir (**Gruson**, s. 47). TRIPs ile sulandırmaya karşı koruma bahşedilmesine rağmen, WIPO Önerileriyle sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin getirilmesinin mantıksız olacağı yönünde bkz. **Li**, s. 31; **Sun**, s. 801-802.

³⁰² **Münch**, s. 18.

³⁰³ **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 987-994; **Baeumer**, s. 125. Paris Sözleşmesi bakımından yapmış olduğumuz açıklamalar TRIPs için de geçerlidir. Dolayısıyla tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. bkz. § 2.I.B Paris Sözleşmesi.

düzeyinin mi gerekli olduğu tespit edilememektedir³⁰⁴. Bunun yanı sıra, bağlantı ihtimalinin mi yoksa fiili bağlantının mı arandığı da belirli değildir. İhlal edici kullanım sebebiyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görmesi koşulu için ihtimalin yeterli olduğu hüküm içinde açıkça zikredilmiş olmasına rağmen, bağlantı koşulu için böyle bir belirleme yapılmaması bu durumun bilinçli bir seçimin ürünü olduğuna işaret etmektedir. Öte yandan, doktrinde TRIPs m. 16/3 hükmü kapsamındaki bağlantı koşulunun sağlanabilmesi için fiili bir bağlantının ispatının gerekli olmadığı ve bağlantı ihtimalinin varlığının da yeterli kabul edileceği ifade edilmektedir³⁰⁵.

Hükümde yer verilen koşullardan ikincisi, ihlal edici kullanım sebebiyle tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarar görmesi ihtimalinin bulunmasıdır. Yukarıda değinildiği gibi, bağlantı koşulundan farklı olarak, hükümde zarar ihtimalinin yeterli kabul edildiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, TRIPs m. 16/3 hükmünün uygulanabilmesi için herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka sahibinin menfaatlerinin fiilen zarar görmesi gerekli değildir³⁰⁶. Fiili zarar yerine zarar ihtimalinin ispatının yeterli kabul edilmesi, marka sahibinin ispat yükünü hafifletmesi bakımından büyük önem taşımaktadır³⁰⁷. Nitekim, bu durum sulandırma bakımından daha da belirgin bir hal almaktadır. Zira, sulandırmanın fiilen ispatının mümkün hale geldiği aşamada çoğu zaman marka geri dönülemez bir zarara uğramış olmakta, bu da sulandırmaya karşı korumayı anlamsız hale getirmektedir³⁰⁸. Bu sebeple, TRIPs m. 16/3’ün sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva ettiği varsayımında, fiili zarar yerine zarar ihtimalinin tercih edilmesinin yerinde bir yaklaşım olduğu sonucuna varılmaktadır.

Doktrinde herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme ihtimalinin bulunduğu durumlara bazı örnekler verilmiştir³⁰⁹. Bunlar; markanın üçüncü kişilerce yetkisiz olarak kullanımının,

- Haksız bir şekilde, tescilli tanınmış markanın pazardaki eşsiz pozisyonunu zedelemesi veya sulandırması,
- Düşük kaliteli veya ahlaka, adaba veya sağlığa aykırı nitelikteki mal/hizmetlerde kullanılması sebebiyle tescilli tanınmış markanın toplum nezdindeki reklam değerinin zarar görmesi,
- Tescilli tanınmış markadan haksız yararlanma teşkil etmesi ve
- Tescilli tanınmış markayı jenerik hale getirmesidir.

Görülmektedir ki, verilen örnekler arasında sulandırma da yer almaktadır.

Hükümle ilgili olarak önem arz eden bir diğer husus, hükümde yer verilen koşulların ikisinin birden mi aranacağı, yoksa tek bir koşulun sağlanmasının yeterli mi kabul edileceğidir. Zira iki koşulun birden aranması halinde hüküm kapsamında sağlanan koruma daha sınırlı olacaktır. Madde lafzen yorumlandığında iki koşul arasında “ve” bağlacı yer

³⁰⁴ Gruson, s. 48.

³⁰⁵ Gruson, s. 48.

³⁰⁶ Dilmaç, s. 106.

³⁰⁷ Gruson, s. 47.

³⁰⁸ Ayrıca bkz. Gruson, s. 47 ve 47 dn. 181.

³⁰⁹ Kaseke, s. 92-93.

aldığından her iki koşulun da sağlanması gerektiği sonucuna varılmaktadır³¹⁰. Ancak doktrinde, TRIPs hükümlerinin üye ülkeler bakımından asgari düzeyde korumayı içerdiğine (TRIPs m. 1/1) ve üye ülkelerin TRIPs m. 16/3 hükmünü ulusal hukuklarına aktarırken bu koşullardan birinin varlığını yeterli kabul edebileceklerine dikkat çekilmiştir³¹¹.

Bu açıklamaları takiben TRIPs m. 16/3'ün sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmediğine yönelik doktrindeki görüşlere değinmek gerekmektedir.

Doktrindeki bir görüş, tanınmış markayı taşıyan mal/hizmetlere ilişkin sonraki kullanımların, ilgili kesim nezdinde, sonraki kullanıcının tanınmış marka sahibi tarafından yetkilendirilmiş olduğu yönünde bir kanaat uyandırması durumunda, ilişkilendirmeye dayalı karıştırma ihtimalinin ortaya çıktığını ve hükümde öngörülen bağlantı koşulu ile de ilişkilendirme ihtimalinin yasaklandığını ileri sürmüştür. Yine bu görüş uyarınca, hükümde öngörülen iki koşulun birden aranması durumunda hüküm sadece geniş anlamda karıştırma tehlikesine karşı koruma bahşedecek³¹², buna karşılık üye ülkelerde daha yüksek düzeyde koruma sağlanması ve TRIPs m. 16/3 kapsamında sağlanan koruma bakımından zarar ihtimali koşulunun tek başına kabul edilebilmesi durumunda, hüküm aynı zamanda sulandırmaya karşıda korumayı da ihtiva edecektir³¹³.

Bir diğer görüş, bir önceki görüşle aynı doğrultuda, hükmün lafız itibariyle ilişkilendirilmeye dayalı karıştırılma ihtimaline karşı korumayı ihtiva ettiğini savunmuştur. Ancak farklı olarak, zarar ihtimalinden ziyade bağlantı koşulu üzerinde de durmuş ve somut olayın özellikleri çerçevesinde, karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı durumlarda, herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka sahibi ile sonraki markayı taşıyan mal/hizmetler arasında bağlantının mevcut olması halinde, markanın sulandırılmasına ilişkin bir talebin de söz konusu hüküm çerçevesinde ileri sürülebileceğini ifade etmiştir³¹⁴.

Diğer bir görüş ise, TRIPs m. 16/3 hükmünde “karıştırma” yerine “bağlantı” ifadesinin tercih edildiği, “bağlantı” (*connection*) ve “ilişkilendirme” (*association*) terimlerinin, markanın sulandırılmasına ilişkin ABD ve AB Hukuku’nda büyük bir önemi haiz olduklarını³¹⁵, bunun yanı sıra hükümde farklı mal/hizmetlerde kullanıma karşı koruma

³¹⁰ Hükümde öngörülen iki koşulun birden aranması durumunda hüküm sadece geniş anlamda karıştırma tehlikesine karşı koruma bahşedecektir.

³¹¹ **Baeumer**, s. 23-24.

³¹² **Kaseke**, s. 92-93. Aynı yönde bkz. **Heald**, Paul J.: “Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement”, *Vanderbilt University Journal of Transnational Law*, 1996, Vol. 29, s. 635-655.

³¹³ **Kaseke**, s. 89-90 ve 92-93. **Kaya**, TRIPs m. 16/3 ile korumanın farklı mal/hizmetleri kapsayacak şekilde genişletildiğini belirtmiş, ancak sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edip etmediğine ilişkin bir açıklama da bulunmamıştır (**Kaya**, Marka Hukuku, s. 120). Aynı yönde bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 92. TRIPs m. 16/3 hükmü ile Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesinin farklı mal/hizmetler yönünden de uygulanacak şekilde genişletildiği yönünde bkz. Y.11.HD’nin 25.04.2006 tarih ve E. 2005/2196, K. 2006/4611 (**Orhan**, Ali: *Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar*, İstanbul: Arıkan, 2007, s. 445-447). Öte yandan, hükümde önceki markanın tescilli olması koşulunun aranması da sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile benzerlik göstermektedir.

³¹⁴ **Mostert**, Well-Known and Famous Marks, s. 90 dn. 45.

³¹⁵ **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 638.

sağlanmasının da klasik anlamda markanın sulandırılması ile örtüşmekte olduğunu³¹⁶; buna karşılık tarafların mal/hizmetleri arasındaki bağlantının arandığı sulandırmaya karşı korumadan farklı olarak TRIPs m. 16/3 hükmünde sonraki mal/hizmetler ile önceki markanın sahibi arasında bir bağlantının arandığını, bunun da ilgili kesimin sonraki mal/hizmetlerin, önceki marka sahibi tarafından veya onun sponsorluğunda yapıldığına inanmaları halinde ortaya çıkan geleneksel karıştırma ihtimaline karşı marka ihlalinin hatırlattığını, bununla birlikte TRIPs m. 16/3'ün Paris Sözleşmesi'nin benzer olmayan mal/hizmetlerde nasıl uygulanacağını gösterme amacıyla düzenlendiğini, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinin ise karıştırma ihtimaline karşı marka ihlalinin esas aldığını, yine hükümde "sulandırma" yerine "zarar" kavramına yer verilmiş olmasının, söz konusu hüküm ile sulandırmaya karşı korumanın amaçlanmadığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtmiş³¹⁷ ve TRIPs m. 16/3 hükmünün tek başına markanın sulandırılmasına karşı koruma bahsetmediği sonucuna varmıştır³¹⁸.

TRIPs m. 16/3'ün sulandırmaya karşı koruma bahsetmediği yönünde ileri sürülen bir diğer gerekçe ise, söz konusu hükümde Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesine yapılan atıf sebebiyle, hem Paris Sözleşmesi'ndeki karıştırma ihtimali koşulunun hem TRIPs m. 16/3'teki bağlantı ve zarar ihtimali koşullarının yerine getirilmesinin gerekli olmasıdır³¹⁹. Bu gerekçeyi ileri sürenler, aynı zamanda TRIPs ile Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesindeki gerekliliklerin, bağlantı ve zarar ihtimali koşulları ile değiştirilmesinin amaçlandığını, ancak Paris Sözleşmesi'ne yapılan atfın TRIPs m. 16/3 metninde halen mevcut olduğunu ve bunun da TRIPs'in herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka korumasına ilişkin hükümlerine karıştırma ihtimali kavramının da dahil edilmesine sebep olduğunu ve bu sebeplerle TRIPs m. 16/3'te yer verilen bağlantı kavramının, markanın sulandırılmasına sebebiyet verecek türden olmadığını ifade etmişlerdir³²⁰.

Aynı görüş kapsamında ileri sürülen bir diğer gerekçe, TRIPs m. 16/3 hükmü kapsamında markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi için tanınmışlığın nicel olarak bilinmesinin yeterli kabul edildiği, ayrıca nitel bilinirliğin aranmadığı, dolayısıyla istisnai durumlar hariç olmak üzere nitel olarak bilinirliği olmayan bir markanın herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir marka olduğunun kabulünün oldukça zor olduğu, dolayısıyla hükmün karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sınırlı olarak yorumlanması gerektiği yönündedir³²¹.

Sonuç olarak, TRIPs m. 16/3 ile, özellik prensibinin benimsendiği Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi çerçevesinde sağlanan korumanın ötesine geçilmiştir.

³¹⁶ **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 638. TRIPs m. 16/3'te tanınmış marka korumasının farklı mal/hizmetler yönünden genişletilmesinin sulandırma doktrinini yansıttığı yönünde bkz. **Dilmaç**, s. 106-107.

³¹⁷ **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 408. *Gruson* ise kanun koyucunun hükümde sulandırmaya karşı korumayı açıkça kapsam dışı bırakmamış olduğunu, dolayısıyla hükmün markanın sulandırmaya karşı korunmasını ihtiva ettiği şeklinde de yorumlanabileceğini belirtmiştir (**Gruson**, s. 48).

³¹⁸ **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 638. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407-408.

³¹⁹ **Gervais**, Daniel: *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, London (UK): Sweet & Maxwell, 2003, s. 174.

³²⁰ **Gervais**, s. 174. Benzer şekilde *Bereskin* de gerek NAFTA gerek TRIPs'de sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin bulunmadığını ifade etmiştir (**Bereskin**, Historical Overview, s. 6). Aynı yönde bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 72 dn. 200.

³²¹ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 72 dn. 200.

Ancak hükümde, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesine atıf yapılmış olması ve taraf işaretleri değil, marka sahibi ile sonraki kullanıcının mal/hizmetleri arasındaki bağlantının aranması, söz konusu hüküm ile sulandırmaya karşı korumadan ziyade karıştırma ihtimaline karşı genişletilmiş korumanın sağlanmak istediğini izlenimini uyandırmaktadır. Zira, sulandırmaya karşı korumada, taraf işaretleri arasındaki bağlantı dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra, zarar teşkil eden hallerin örnekleri arasında sulandırmanın yanı sıra haksız avantaj sağlamanın sayılmış olması da hükümde sulandırmaya karşı korumanın sağlanmadığına işaret etmektedir.

4. MADDE 16/3 KAPSAMINDA KORUMA İÇİN ÖNCEKİ MARKANIN TESCİL EDİLMİŞ OLMASI KOŞULU

TRIPs m. 16/3 hükmüyle ilgili bir diğer özellik, genişletilmiş korumanın herkesçe bilindiği mütalaa edilen ve aynı zamanda tescilli olan markalar bakımından geçerli olmasıdır³²².

Esasen TRIPs m. 16/3 ile Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesinin uygulama alanının genişletilmesi hedeflenmektedir. Ancak, Paris Sözleşmesi kapsamında herkesçe bilindiği mütalaa edilmek koşuluyla, tescil veya kullanımın koşulu aranmaksızın marka koruması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, tescil koşulunun aranması hüküm kapsamında sağlanan korumayı daraltacaktır. Bu da TRIPs m. 16/3'ün sadece tescilli markaları kapsayacak şekilde yorumlanmasının amaçsal olarak Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesi ile çelişen bir tablo oluşturduğunu göstermektedir³²³.

Doktrinde bir görüş, markanın farklı mal/hizmetlerde kullanımına karşı koruma sağlamayı amaçlayan bir hükümde tescil koşulunun aranmasının pratik anlamda hiçbir faydası olmayacağı gibi³²⁴ uygulamada tanınmış bir markanın farklı mal/hizmet sınıflarında yetkisiz olarak kullanıldığı durumlarda, önceki markanın tescilsiz olmasına da uygulamada sıklıkla rastlandığını ifade etmiştir³²⁵. Bunun yanı sıra, markanın tescil edilmiş olmasının, yetkisiz kullanımlara karşı ilave bir koruma sağlayıcı etkisi de bulunmamaktadır. Yine, hukuki açıklığın sağlanması bakımından da tescil zorunluluğun anlamlı bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir³²⁶. Daha da önemlisi, söz konusu düzenleme tescilsiz markalara koruma sağlayarak marka korsanlığını önlemek amacıyla getirilmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, ileride detaylı olarak açıklanacağı üzere³²⁷, AB ve Türk Marka Hukuku bakımından sulandırmaya dayalı korumadan yararlanabilmek için önceki markanın tescilli

³²² **Kaseke**, s. 93; **Münch**, s. 18; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 165. Hatırlatmak gerekir ki, Sözleşme hükümleri fikri mülkiyet haklarının korunması bakımından getirilen minimum standartları içermekte olduğundan, üye ülkeler ulusal düzenlemelerinde TRIPs m. 16/3 kapsamında sağlanan korumayı tescilli olmayan markaları da kapsayacak şekilde genişletebilirler (**Gruson**, s. 59; **Kaseke**, s. 90. **Baeumer**, s. 23-24).

³²³ **Çağlar** tescil zorunluluğunun gerek Paris Sözleşmesi gerek TRIPs'nin amaçlarına uymadığını ifade etmiştir (**Çağlar**, Marka Hukuku, s. 56).

³²⁴ **Gruson**, s. 50.

³²⁵ **Kur**, Annette: *TRIPs and Design Protection, in From GATT to TRIPs- The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Hrsg. Beier, Friedrich-Karl/ Schricker, Gerhard), Weinheim 1996 (GATT to TRIPs), s. 108; **Gruson**, s. 50; **Mostert**, Harmony, s. 130 dn. 114.

³²⁶ **Gruson**, s. 50.

³²⁷ Detaylı bilgi için bkz. § 4.IV Önceki Markanın Tescilli veya Tescil İçin Başvuru Aşamasında Olması.

olması aranmaktadır³²⁸. Ancak, marka korumasının tescil esasına dayandığı bu sistemlerde, sulandırmaya karşı koruma bakımından tescil koşulunun kaldırılması ilgili düzenlemelerin geri kalan hükümleriyle uyumsuzluğa sebebiyet vereceğinden tescil koşulunun muhafaza edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Bir diğer görüş ise, TRIPs m. 16/3 çerçevesinde tescil koşulunun aranmaması gerektiğini, aksi halde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal/hizmetler açısından tescil engeli oluşturması ile sulandırmaya karşı koruma koşullarının³²⁹ birbirine paralel hale geleceğini savunmaktadır³³⁰. Gerçekten de TRIPs m. 16/3 hükmünün sulandırmaya karşı koruma ihtiva etmediği görüşünü benimsemiş olduğumuzdan, söz konusu hüküm ile sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen hükümlerin paralel yönde olması çelişkili bir tablo yaratacaktır.

Tescil zorunluluğu lehine ileri sürülebilecek tek argüman, TRIPs m. 16/3 hükmünde öngörülen tescil zorunluluğunun kaldırılmasının, yabancı markaların tescilinin, önemli bir döviz kaynağı olması sebebiyle, üye ülkelerin menfaatlerinin olumsuz yönde etkilenecek olması olabilir³³¹. Öte yandan, tescil zorunluluğunun kaldırılması durumunda, üye ülke düzenlemeyi iç hukuka aktarırken korumayı zorlaştıramayacağı için ulusal hukuk düzenlemelerinde de tescil zorunluluğunu öngörmesi mümkün olmayacaktır.

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, hükümde tescilin hangi ülkede yaptırılması gerektiğine ilişkin bir açıklığın bulunmamasıdır. Dolayısıyla, hükmün lafzından tescilin, koruma talep edilen ülkede mi, menşe ülkede mi yoksa Sözleşme'ye taraf herhangi bir ülkede mi yapılması gerektiği, bu ülkelerde markanın farklı mal/hizmetlerde kullanıma karşı korunması için tescil zorunluluğunun bulunmaması durumunda da tescilin yapılmasının gerekli mi olduğu gibi sorulara yanıt bulmak mümkün değildir.

Tescilin menşe ülkede, koruma talep edilen bölgede veya Sözleşme'ye taraf herhangi bir ülkede yapılmış olması birbirinden farklı hukuki sonuçlar yaratacaktır. Örneğin tescilin menşe ülkede yapılmasının kabul edilmesi durumunda, markanın tanınmışlığa sahip olduğu ülke ile tescil ülkesi birbirinden farklı olacak ve marka koruma talep ettiği ülkede tescili olmaksızın farklı mal/hizmet sınıflarında korunabilecektir³³². Nitekim, aynı durum herhangi üye bir ülkede tescil yapılması durumu için de geçerlidir.

Tüm bu bilgiler ışığında, TRIPs m. 16/3 hükmünün sulandırmaya karşı koruma bahsetmediği, bu çerçevede hükümdeki “tescilli” ibaresinin kaldırılması gerektiği, aksi bir

³²⁸ **Kur**, Annette: “TRIPS and Trademarks Law” Studies in Industrial Property and Copyright Law, 1996, Vol.18 (TRIPS and Trademarks Law), s. 108; **Kaseke**, s. 93 dn. 54; **Gruson**, s. 50. Ayrıca marka sahibinin tescil ülkesinde markayı kullanma gibi bir niyetinin bulunmadığı durumlarda, bu ülkede koruyucu tescil yaptırması, marka koruması açısından herhangi bir etki doğurmayacaktır. Zira, çoğu ülkede geçerli olan marka kullanım yükümlülüğü sebebiyle, marka tescil edilmiş olsa bile belirli bir süre kullanılmaması markanın hükümsüz kılınmasına sebep olabilecektir.

³²⁹ Bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c; SMK m. 6/5 ve 7/2-c; 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a ve 5/2 ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c.

³³⁰ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 56.

³³¹ **Gruson**, s. 51; **Kur**, Annette: “Die WIPO Vorschläge zum Schutz Notorisch Bekanntes und Berühmter Marken”, *GRUR*, 1999 (Die WIPO Vorschläge), s. 869.

³³² **Gruson**, s. 49.

düşüncenin kabulü için hükmün sulandırmaya karşı korumayı ihtiva edecek şekilde yeniden formüle edilmesi, bu durumda da hükümde yer alan “tescilli” ibaresinin muhafaza edilmesi gerektiği ve hükmün amacıyla bir bütün olarak değerlendirilerek tescilin, koruma talep edilen bölgede yapılmasının daha yerinde bir tercih olacağı sonucuna varılmaktadır. Bunların yanı sıra, ileride detaylı olarak incelenecek olan³³³ Ortak Tavsiye Metni’nde belirtilen kriterlerden yararlanılarak tanınmış markanın tespitine ilişkin kriterlerin TRIPS’ye de dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

D. HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUMA İÇİN MODEL KURALLAR

1996 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (*World Intellectual Property Organization*) (WIPO) tarafından Haksız Rekabete Karşı Koruma için Model Kurallar (Model Kurallar) yayınlanmıştır³³⁴. Bu kurallar, WIPO’ya üye ülkelerde, haksız rekabete ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında veya mevcut hükümlerin geliştirilmesinde dikkate alınabilecek örnek mahiyetinde hükümler olup, bağlayıcı bir etkiye sahip değildirler³³⁵.

Model Kurallar’ın 3 üncü maddesi, markanın sulandırmaya karşı korunması bakımından önem taşımaktadır. Nitekim, maddenin ilk fıkrası şöyle demektedir:

“Bir teşebbüsün ticaret veya sanayiye ilişkin faaliyetleri esnasında gerçekleştirdiği ve diğer bir teşebbüsün marka değerine ya da itibarına zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan her türlü eylem ya da uygulama, bu eylem veya uygulamanın karıştırmaya sebebiyet verip vermediğine bakılmaksızın haksız rekabet teşkil eder.”

Hükmün önem arz eden ilk özelliği, hükme ilişkin Açıklayıcı Notlarda da ifade edildiği üzere³³⁶, hükmün uygulanabilmesi için, malları üreten veya hizmetleri sağlayan teşebbüsün yöneldiği kesim nezdinde bir karışıklığın aranmamasıdır. Bu özellik, hükmün sulandırmaya karşı koruma bakımından neden önemli olduğunu da kısmen açıklamaktadır³³⁷.

Diğer bir özellik, zarar konusu değerlerin “marka değeri veya itibarı” şeklinde ifade edilmesidir. Hükümlere ilişkin analizlerde bu ifade “ayırt edici karakter veya markanın reklam değeri şeklinde ifade edilmiştir³³⁸. Bundan yola çıkarak, “marka değeri” ile “markanın ayırt ediciliği”nin kastedildiği sonucuna varılabileceği mümkündür.

Bir diğer özellik, ticaret veya sanayiye ilişkin faaliyet esnasında zarar veren veya verme tehlikesi bulunan her tür eylem veya uygulamanın, karıştırmaya sebebiyet vermesi gerekmeksizin, haksız rekabet teşkil ettiğinin kabul edilmesidir. Bu nitelikteki işlemlerin pek çoğunda, karıştırma söz konusu olmaksızın rakipler zarar görebildiğinden, söz konusu

³³³ § 2.1.E Ortak Tavsiye Metni.

³³⁴ World Intellectual Property Organization International Bureau: *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition, Articles and Notes*, Geneva, 1994. Konuya ilişkin detaylı bir inceleme için bkz. **Kaseke**, s. 94-98.

³³⁵ **Kaseke**, s. 94.

³³⁶ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.03.

³³⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 1-2; **Kohl**, s. 21 ve 32 dn. 114; **Gruson**, s. 13.

³³⁸ World Intellectual Property Organization International Bureau: *Analysis of the Present World Situation*, Geneva, 1994, s. 109.

düzenleme ile olumlu bir adım atıldığı söylenebilir³³⁹. Ancak belirtmek gerekir ki, bu düzenleme ile belirtilen nitelikteki her türlü eylem veya uygulamanın yasaklanması amaçlanmamaktadır. Nitekim, Model Kurallar’a ilişkin Açıklayıcı Notlarda, teşebbüsün eylem veya uygulamalarının zarar verici olduğunun kabul edilebilmesi için kendi meşru menfaatlerini koruyabilmesi bakımından gerekli olan düzeyi aşması gerektiği belirtilmiştir³⁴⁰. Dolayısıyla, rakibin reklamlarla elde ettiği marka değerine ya da olumlu imaja, hukuken geçerli bir sebebe (örneğin, dürüst ve yanıltıcı olmayan karşılaştırmalı reklamlarda kullanım gibi) dayanılarak zarar verilmesi halinde söz konusu hüküm uygulanmayacaktır.

Son bir özellik, sonraki kullanıcının, bir diğer ticari işareti sulandırıp sulandırmadığının, ilgili işaretler arasındaki benzerlik, işaretin sonraki kullanıcı tarafından ne şekilde kullanıldığı ve bu kullanımın süresi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğidir³⁴¹.

Model Kurallar’ın 3/2-a hükmünde ise, bir teşebbüsün marka değerine veya itibarına zarar verildiğinin kabul edileceği haller örnekleyici bir şekilde sayılmıştır. Bu hükme göre,

“Bir diğer teşebbüsün marka değerinin veya itibarının zarar görmesi, özellikle,

- i. Tescilli ya da tescilsiz bir marka*
- ii. Bir ticaret unvanı*
- iii. Marka veya ticaret unvanı dışında ayırt edici bir işaret*
- iv. Bir ürünün dış görünüşü*
- v. Ürün veya hizmetlerin sunumu ve*
- vi. Şöhretli veya tanınmış bir fonksiyonel karakter*

*ile bağlantılı marka değerinin ya da itibarının **sulandırılmasından** kaynaklı olarak ortaya çıkabilir.”*

Model Kurallar m. 3/2-a’nın en önemli özelliği, “sulandırma” kavramına açıkça yer veren ilk uluslararası düzenleme olmasıdır. Bununla birlikte, söz konusu hüküm çerçevesinde, sadece markalar değil, ticaret unvanı ve diğer ticari işaretler de³⁴² sulandırmanın konusu olabilmektedir. Bu işaretlerin,

Öte yandan, ilgili hükümde marka, ticaret unvanı ve diğer ticari işaretlerin tescilli olmalarına ilişkin bir zorunluluğun öngörülmemiş olması, buna karşılık, markaların tescilli ya da tescilsiz olabileceğinin açıkça vurgulanması [m. 3/2-a (i)]³⁴³, diğer ticari işaretler

³³⁹ **Gielen**, WIPO and Unfair Competition, s. 79-80; **Kaseke**, s. 95. WIPO Model Kurallarına ilişkin genel bir inceleme için bkz. **Gielen**, WIPO and Unfair Competition, s. 78-80; **Henning-Bodewig**, Frauke: “International Protection Against Unfair Competition - Article 10bis Paris Convention, TRIPs and WIPO Model Provisions”, 1999, Vol. 30, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, s. 166 vd.

³⁴⁰ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.01. Ayrıca bkz. Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 5.02.

³⁴¹ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.05.

³⁴² Marka veya ticaret unvanı dışındaki ticari işaretler, teşebbüs tarafından, ticaret ve sanayiye ilişkin faaliyetler sırasında, teşebbüse ve teşebbüsün ürettiği mallara veya sunduğu hizmetlere ilişkin belirli bir kimliği göstermesi amacıyla kullanılan ticari semboller, amblemler, logo ve sloganlar gibi çeşitli simgeleri kapsamaktadır (Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 2.02).

³⁴³ Ayrıca bkz. Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.07 ve 2.06.

bakımından üstü örtülü olarak tescil zorunluluğunun getirildiği şeklinde yorumlanmaya müsaittir.

Dikkat çeken bir diğer özellik, hüküm çerçevesinde, sulandırmanın, teşebbüsün sahip olduğu itibarın veya marka değerinin kaynağı olan ürün görünümü veya ürün/hizmetlerin sunumu bakımından da ortaya çıkabilecek olmasıdır³⁴⁴.

Maddeye ilişkin Açıklayıcı 3.02 numaralı Not'ta, sulandırmaya karşı korumanın amacının, pazardaki diğer katılımcılara ait markaların, ticaret unvanlarının ve diğer ticari işaretlerin eşsizliğinden avantaj sağlanmasının önlemesi olduğu ifade edilmiştir. Görülmektedir ki, Model Kurallar'da sulandırmaya karşı koruma, haksız avantaj sağlama hali ile sınırlı bir koruma olarak yorumlanmıştır. Ancak daha önce de ifade edildiği üzere³⁴⁵, sulandırma, teknik anlamda bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma hallerinden oluşmakta, haksız avantaj sağlama hali ise diğer iki halden farklı esasları temel almaktadır. Buna karşılık, Not'ta sulandırma hallerine yer verilmemiş ve doğrudan eşsizlikten avantaj sağlanmasının engellenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Diğer bir ifade ile, haksız avantaj sağlama hali merkeze konulmuş ve haksız avantajın konusu, ilgili işaretin eşsizliği olarak tespit edilmiştir³⁴⁶.

Öte yandan, hükümde zarar veya zarar ihtimalinden bahsedilmekte iken Açıklayıcı Not'ta haksız avantaj sağlama ifadesine yer verilmesi de çelişkili bir tablo oluşturmaktadır. Zira, sulandırmada marka sahibinin zarar görmesi ya da bu yönde bir ihtimal dikkate alınırken, haksız avantaj sağlamada sonraki kullanıcının elde ettiği fayda üzerinde durulmaktadır.

Bunun yanı sıra, Açıklayıcı Notlarda haksız avantaj sağlamanın konusunun “markanın, ticaret unvanının veya diğer ticari işaretlerin eşsizliği” olarak belirlenmiş olması, korunacak ticari işaretlere ilişkin yüksek seviyede bir bilinirlik kıstası getirmekte, bu da korumanın sadece sınırlı sayıdaki ticari işaretlere sağlanabileceği anlamına gelmektedir.

Model Kurallar'ın m. 3/2-b hükmünde ise söz konusu düzenleme çerçevesinde “sulandırma” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine değinilmiştir. Bu hükme göre sulandırma,

“Bir markanın, ticaret unvanının veya diğer ticari işaretin, bir ürünün görünüşünün veya ürün veya hizmetlerin sunumunun veya şöhret ya da tanınan bir hayali karakterin reklam değerinin veya ayırt edici karakterinin azalmasıdır.”

Düzenlemeye ilişkin Açıklayıcı 3.03 numaralı Not'ta bir markanın, ticaret unvanının veya diğer bir ticari işaretin, taraflar arasında doğrudan bir rekabet ilişkisi bulunmadığı ve

³⁴⁴ Şöyle ki, bir ürünün ayırt ediciliği, sadece ürünün fonksiyonlarının yerine getirebilmesi bakımından gerekli teknik özelliklerinden değil, aynı zamanda estetik veya dekoratif özelliklerinden de kaynaklanıyorsa, bu ürünün taklidi ayırt edici karakterinin sulandırılması anlamına gelecektir [m. 3/2-a (iv)]. Aynı şekilde, bir hizmetin sunulmuş şeklinin taklit edilmesi de ilgili kesimin, hizmeti orijinal teşebbüs ile ilişkilendirme kabiliyetinin zayıflamasına sebebiyet vererek sulandırmaya sebep olabilecektir [m. 3/2-a (v)].

³⁴⁵ Bkz. § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

³⁴⁶ Buna karşılık, Model Kurallar m. 3/1'de sulandırma konusu, marka değeri ve itibarı olarak belirlenmiştir.

bunların yetkisiz bir şekilde, farklı mal/hizmetlerde kullanıldığı hallerde de sulandırmanın ortaya çıkabileceği ifade edilmiştir³⁴⁷. Sulandırmanın markanın farklı mal/hizmetlerde kullanımı durumunda “dahi” ortaya çıkabileceğinin ifade edilmesi ile farklı mal/hizmetlerle sınırlı sulandırmaya karşı koruma anlayışının benimsenmediğinin ve aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanım durumunda da sulandırmanın ortaya çıkabileceği üstü örtülü olarak kabul edilmiştir.

Aynı Not’ta sulandırma bakımından karıştırma ihtimalinin aranmadığı bir kez daha vurgulanmış ve karıştırma ihtimalinin bulunması halinde buna ilişkin özel hükme gidilebileceği gibi sulandırmaya da dayanılabileceği ifade edilerek karıştırma ihtimaline karşı korumaya başvurulabilecek olmasının, sulandırmaya karşı korumayı devre dışı bırakmayacağı kabul edilmiştir.

Yine, hangi hallerde markanın ayırt edici karakterinin veya reklam değerinin azalacağına ilişkin örnekler verilmiş ve bir ticari işaretin etkisini sulandıran eylemlerin haksız nitelikte oldukları, bu eylemler sonucu ticari işaretin ayırt edici karakterinin ya da reklam değerinin ciddi bir şekilde yıpranacağı ve hatta yok olacağı, bunun da marka sahibi teşebbüs üzerinde olumsuz etkiler doğuracağı belirtilmiştir³⁴⁸. Bunun yanı sıra, ilgili kesimin marka altında sunulan mal/hizmetleri orijinal sahibiyle ilişkilendiremez hale gelmeleri durumunda da markanın ayırt edici karakterinin veya reklam değerinin zarar uğramış olduğunun kabul edileceği ifade edilmiştir. Öte yandan, markanın, yetkisiz kullanımlar sonucu jenerik bir terim haline gelmesi durumunda haksızlığın aşikar olduğunun da altı çizilmiştir³⁴⁹. Görülmektedir ki, Açıklayıcı Notlarda, hangi hallerde bir markanın ayırt edici karakterinin azalacağına ilişkin örnekler verilmiş, ancak hangi hallerde markanın ayırt edici karakterinin hangi hallerde ise reklam değerinin azalacağına ilişkin bir ayırma gidilmemiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, ilk olarak, buraya kadar incelenen uluslararası düzenlemeler arasında Model Kurallar’ın 3 üncü maddesinin “sulandırma” ifadesinin açık bir şekilde yer aldığı ilk düzenleme olması açısından önem arz ettiği ifade edilmelidir. Söz konusu hüküm, bir teşebbüsün sahip olduğu olumlu imaj ve markanın ayırt edici karakterine (veya reklam değerine) zarar verici nitelikteki ticari uygulamaları önlemeyi amaçlamakta olup, ilgili hükümlerin yorumlanmasında bu hükümlere ilişkin Açıklayıcı Notlar oldukça yol göstericidir.

Nitekim, sulandırmaya karşı koruma bakımından karıştırmaya gerek olmadığı ve aynı ticari işaretin farklı mal/hizmetlerde “dahi” kullanımının sulandırma kapsamında değerlendirileceği ifade edilerek hem sulandırmanın sadece karıştırmanın bulunmadığı haller ile sınırlanmadığının hem karıştırmanın mevcut olduğu hallerde sulandırmaya karşı korumanın devre dışı bırakılmadığının üstü kapalı olarak kabul edilmesi sulandırmaya karşı koruma bakımından olumlu gelişmelerdir.

Ancak Model Kurallar’ın ve daha çok da Model Kurallar’a ilişkin Açıklayıcı Notların birçok eksiklik ihtiva ettiğini de belirtmek gerekmektedir.

³⁴⁷ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.03.

³⁴⁸ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.04.

³⁴⁹ Model Kurallar Açıklayıcı Notlar No. 3.04.

Bunlardan ilki, m. 3/2-a (i) hükmünde, tescilli ya da tescilsiz olabileceğine yönelik açıklamanın sadece markalar için yapılmış olmasıdır. Bu durum, diğer ticari işaretler bakımından üstü örtülü olarak tescil zorunluluğunun getirildiği şeklinde değil, markaların piyasadaki önemi sebebiyle uygulamada ortaya çıkabilecek olası sorunları önleyebilmek adına böyle bir düzenleme yapıldığı şeklinde yorumlanmalıdır. Ancak, yine de hukuki netliğin sağlanması adına, hükümde gerek marka gerek diğer ticari işaretler için tescil zorunluluğunun bulunduğunu belirten açık ifadelere yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Sulandırmaya karşı korumanın tasvir edildiği Model Kurallar m. 3/1'e ilişkin 3.02 numaralı Açıklayıcı Not'ta önce "sulandırma" ifadesinin kullanılması, ardından ise hüküm ile ticari işaretin eşsizliğinden avantaj sağlanmasının engellenmesinin amaçlandığının belirtilmesi, sulandırma ve haksız avantaj sağlamaya karşı korumanın birbiri içine geçtiğini gösteren bir tablo oluşturmaktadır. Bu sebeptir ki, Açıklayıcı Notlardaki açıklamaların, sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırları bakımından yeterli bilgiyi sağlayamadığı ve sulandırma ile haksız avantaj sağlama hallerinin birbirinden bağımsız ve dolayısıyla her bir hal bakımından korumanın kapsam ve sınırların tespit edilebileceği şekilde düzenlenmesi gerektiği, bu yapılan kadar ise ilgili Açıklayıcı Not dikkate alınmaksızın hükmün mevcut haliyle uygulanması gerektiği düşüncesindeyim.

Bunların yanı sıra, 3.01 numaralı Açıklayıcı Not'ta, haksız avantaj sağlamanın konusu olarak gösterilen "ticari işaretlerin eşsizliği", 3 üncü madde metninde koruma konusu olarak belirtilen "markanın değeri veya itibarı" kavramları ile uyumamaktadır. Zira, ticari bir işaretin eşsiz olması, yüksek derecede tanınmışlığa sahip olmasını gerektirir ki, bu da korumanın oldukça az sayıda marka ile sınırlı kalmasına sebep olur. Dolayısıyla, hükme ilişkin Açıklamaların, bahsi geçen çelişkiyi düzeltecek şekilde yeniden kaleme alınması, bu yapılan kadar ise ilgili Açıklayıcı Not dikkate alınmaksızın hükmün mevcut haliyle uygulanması gerektiği kanaatindeyim.

Bir diğer eksiklik, sulandırma hallerine ilişkin örneklerin, birbirinden farklılık arz edebilecekleri dikkate alınmaksızın, tek bir hüküm altında düzenlenmiş olmalarıdır (bkz. 3.03 ve 3.10 numaralı Açıklayıcı Notlar). Bu çerçevede, sulandırma hallerinin, ayrı kriterler çerçevesinde kategorize edilerek hükmün yeniden formüle edilmesi gerektiği görüşündeyim.

Diğer bir eksiklik, gerekli ve yeterli zarar düzeyine ilişkindir. Sulandırma konusu değer yok olacağı düzeyde bir zararın aranmadığı belirtilerek zarar düzeyine ilişkin bir üst sınır çizilmiş olmasına rağmen, sulandırma bakımından gerekli ve yeterli zarar düzeyine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştır (bkz. 3.03 ve 3.10 numaralı Açıklayıcı Notlar). Bu noktada, 3.03 numaralı Açıklayıcı Not'taki "*sulandırma sonucu ticari işaretin ayırt edici karakterinin ya da reklam değerinin ciddi bir şekilde yıpranacağı*" ifadesinden yola çıkarak önemsiz derecedeki zararların dikkate alınmayacağı, ancak sulandırma konusu değeri ciddi şekilde yıpratıcı düzeyde bir zararın mevcut olduğu durumlarda zararın bulunduğu sonucuna varılabileceği şeklinde bir çıkarsamada bulunabilir. Ancak, yorum yoluyla sonuca ulaşmaktan ziyade, konuya ilişkin belirsizliği ortadan kaldıracak bir düzenlemenin getirilmesinin hukuki açıklığın sağlanması bakımından daha yerinde olacağı düşüncesindeyim.

E. ORTAK TAVSİYE METNİ

1. ORTAYA ÇIKIŞI

Dünya Ticaret Örgütü (*World Trade Organization*) (WTO) ve WIPO üyesi devletler, Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı madde ve TRIPs m. 16/3 hükümlerini ulusal hukuk düzenlemelerinde kabul etmekle yükümlü tutulsalar da özellikle tanınmış markanın anlamı ve bu tür markaları ifade etmek için kullanılan kavramlar bakımından ulusal hukuklarda kabul edilen düzenlemeler arasında farklılık bulunmaktadır³⁵⁰.

Ulusal düzeydeki bu düzenlemeler arasında yeknesaklığın sağlanması, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle daha önemli bir hal almıştır. Dünya çapında marka korsanlığı ile mücadele edilebilmesi için daha açık ve anlaşılır kuralların ve temel prensiplere dayalı daha evrensel bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, günümüz ticaret hayatının gereklilikleri dikkate alınarak tanınmış markanın tanımı ve korumasına ilişkin genel prensiplerin tespit edilmesi gerekmektedir³⁵¹. İşte bu amaçla WIPO, Uzmanlar Komitesi'ni³⁵² 1995 yılında toplantıya çağırıştır³⁵³. Yapılan bu toplantıda, tanınmış markalar için bir tür uluslararası tescil sisteminin getirilmesi önerisinde bulunulmuş, ancak bu öneriye birçok ülke sıcak bakmamıştır. Buna karşılık, bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitine ilişkin kriterlerin belirlenmesine ilişkin öneri, tam tersine birçok ülke tarafından olumlu karşılanmıştır³⁵⁴. En nihayetinde Uzmanlar Komitesi, Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Ortak Tavsiye Metni (Ortak Tavsiye Metni) Taslağı'nı hazırlamış ve bu Taslak 1999 yılında kabul edilmiştir³⁵⁵.

Ortak Tavsiye Metni'nin hazırlanmasına temel teşkil eden eksiklikler, Metin'in ön sözünde de ifade edilmiş ve bu Metin'in WIPO'nun uyumlaştırılmış uluslararası ortak kurallarının geliştirilmesine hız kazandırarak, sınai mülkiyet alanındaki değişimlere uyum sağlamak amacıyla kaleme alındığı ifade edilmiştir³⁵⁶. Dolayısıyla Ortak Tavsiye Metni, üye ülkelerde, uluslararası düzeyde uyumlaştırmaya yönelik bir girişim niteliğindedir. Söz konusu düzenleme, üye ülkeler bakımından bağlayıcı nitelik taşımamakta, üye ülkelerin tanınmış markanın korunması bakımından dikkate alacakları bir kılavuz görevi görmektedir³⁵⁷. Öte

³⁵⁰ The International Trademark Association's Board of Directors: *Resolution on Well-Known Marks Protection*, 18 September, 1996 (www.inta.org/boardresolutions Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. **Kaseke**, s. 99 dn. 70.

³⁵¹ **Mostert**, Harmony, s. 107 vd.

³⁵² Sonradan "Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlere ilişkin Daimi Komite" adını almıştır.

³⁵³ Bkz. WIPO Memorandum Well-Known Marks.

³⁵⁴ World Intellectual Property Organization: *Report of the First Session of WIPO's Committee of Experts*, WKM/CE/I/2, Geneva (Switzerland), November 13 to 16, 1995, s. 5.

³⁵⁵ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, September 20 to 29, 1999.

(https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/set3_8e.pdf Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407.

³⁵⁶ Ortak Tavsiye Metni'nin Giriş Bölümü'nün 3 üncü paragrafı.

³⁵⁷ **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407-408; **Kaseke**, s. 99.

yandan, üye ülkelerin tavsiye niteliğindeki bu hükümlerle bağlı hale gelmesi de mümkündür³⁵⁸.

2. TANINMIŞLIK KAVRAMI

a. Tanınmışlığın Aranacağı Tüketici Kitle

Bir markanın tanınmışlığının tespitinde tanınmışlığın aranacağı kitle Ortak Tavsiye Metni m. 2/1-b (1)'da "toplumun ilgili kesimi" (*relevant sector of the public*) olarak belirlenmiştir. "İlgili kesim" kriterine ilişkin olarak ilk söylenmesi gereken, bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için, markanın toplumun genelinde biliniyor olmasının aranmadığıdır³⁵⁹. Nitekim, Ortak Tavsiye Metni m. 2/3-a (iii) hükmünde, markanın o ülkede toplumun büyük çoğunluğunca bilinmesi, tanınmışlığın tespitinde dikkate alınmaması gereken kriterler arasında saymıştır. Dolayısıyla, "ilgili kesim" toplumun çok geniş bir kısmı olabileceği gibi dar bir kesim de olabilir³⁶⁰. Örneğin, alkolsüz içecekler veya bakliyatlar gibi günlük tüketim ürünleri hemen hemen toplumun tamamına hitap etmekte iken, sadece sağlık uzmanları tarafından kullanılabilen tıbbi malzemeler daha dar bir kesime hitap etmektedir. 2.15 numaralı Açıklayıcı Not'ta bu farklılık dikkate alınarak, pek çok markanın farklı cinsiyet, yaş ve gelir gruplarına hitap ettiği, ilgili çevrenin geniş tutulması halinde tanınmış markaların uluslararası alanda korunması amacının gerçekleştirilmesinin zorlaşacağı ve toplumun ilgili tek bir kesiminde markanın tanınmış olmasının yeterli kabul edilebileceği ifade edilmiştir.

Ortak Tavsiye Metni m. 2/2-a'da oldukça liberal bir yaklaşım sergilenerek "toplumun ilgili kesimi"nden ne anlaşılması gerektiği açıklanmış ve markanın ait olduğu mal veya hizmet tipinin mevcut ve potansiyel tüketicilerin (m. 2/2-i), dağıtım kanallarında yer alan kişilerin (m. 2/2-ii) ve bu mal veya hizmetle ilgili iş yapan kimselerin (m. 2/2-iii) bu kapsamda kabul edileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, toplumun ilgili kesimi, genel bir ifade ile ilgili mal/hizmetin satın alındığı, satıldığı, dağıtımının yapıldığı veya ticarete konu olduğu sektördür. Markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi için bu gruplardan herhangi birisinde bilinir olması yeterlidir (m. 2/2-a).

Bunun yanı sıra, Ortak Tavsiye Metni m. 2/2'de, markanın tanınmış olduğunun kabulü için markanın yöneldiği ilgili kesimlerden biri tarafından iyi bilinmesinin yeterli kabul edilebileceği ifade edildikten sonra (m. 2/2-b), markanın iyi bilinmesine gerek olmaksızın sadece bilinmesinin de yeterli sayılabileceği belirtilmiştir (m. 2/2-c). Hükmün (d) fıkrasında ise markanın, üye ülkedeki ilgili kesim nezdinde iyi bilinirliğe sahip olmamasına rağmen, üye ülke tarafından tanınmış bir marka olarak kabul edilebileceği hükmüne yer verilmiştir (m. 2/2-d).

³⁵⁸ **Dinwoodie**, Graeme: "Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation State", *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41 (Trademarks and Territory), s. 924; **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 407.

³⁵⁹ Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 2.11. Ayrıca bkz. **Senftleben**, Tower of Babel, s. 52; **Gruson**, s. 63; **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 640.

³⁶⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365.

Söz konusu kritere ilişkin detaylı açıklamalar ise, Açıklayıcı Notlar'da yapılmıştır. Nitekim, 2.12 numaralı Not'ta "tüketici" kavramının sadece markayı taşıyan mal/hizmeti fiziksel olarak tüketen kesimi ihtiva eder şekilde yorumlanmaması gerektiği, tüketim zincirindeki her parçanın bu kavramın kapsamına dahil olduğu, her mal veya hizmet tipinin yöneldiği tüketici kitlesinin birbirinden farklı olabileceğinin dikkatten kaçırılmaması gerektiği ve fiili veya potansiyel tüketici gruplarının (markanın kullanıldığı mal/hizmetlere ilişkin hedef gruplar ya da gerçek tüketici grupları gibi) çeşitli parametreler yardımıyla tespit edilebileceği belirtilmiştir³⁶¹.

2.13 numaralı Not'ta da dağıtım kanallarının, farklı mal veya hizmet tipleri için farklılık arz edebileceği ifade edilmiş, bazı ürünlere süpermarketlerden kolaylıkla erişebilmek mümkünken, bazı ürünlerin özel satış ağları aracılığıyla tüketiciye ulaştırıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, örneğin, sadece e-posta talebiyle satın alınabilen ürünler bakımından süpermarketlerdeki tüketiciler baz alınarak yapılan bir anket doğru sonuç vermeyecektir.

2.14 numaralı Not'ta ise, toplumun ilgili kesim kapsamında sayılan "iş çevreleri" kavramına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, söz konusu kavramın kapsamına markanın ait olduğu mal veya hizmetler ile ilgili iş çevreleri, ithalatçılar, toptancılar, lisans sahipleri ve imtiyaz sahiplerinin girdiği ifade edilmiştir.

Ancak, Ortak Tavsiye Metni'nin hükümleri tavsiye niteliğinde olduklarından, üye ülkeler, ulusal düzenlemelerinde, örneğin tanınmış markaların sulandırmaya karşı korunmasını düzenleyen m. 4/1-b (ii) ve (iii) hükümlerinde sağlanan genişletilmiş korumadan yararlanabilmeleri için markaların daha dar bir kitle tarafından bilinirliğini kabul edebilecekleri gibi, toplumun geniş bir kesimi tarafından bilinmesi koşulunu da öngörebileceklerdir³⁶².

b. Tespite İlişkin Kriterler

Tanınmış markanın tespitine ilişkin uluslararası düzeyde standart haline gelmiş kriterlerin bulunmaması, farklı ülkelerde farklı kriterlerden yararlanılmasına sebebiyet vermektedir. Örneğin bazı ülkelerde, bir markanın tanınmış olup olmadığı nicel bilinirliğe göre tespit edilmekteyken³⁶³, diğer bazı ülkelerde "ünlü marka", "şöhretli marka" ve "öne çıkan bir itibara sahip marka" gibi nitel tanınmışlık esasına dayalı çeşitli marka türleri arasında ayırım yapılmakta³⁶⁴ ve buna göre bir değerlendirmede bulunmaktadır³⁶⁵.

³⁶¹ "İlgili kesim" in son alıcılar olarak mı değerlendirileceği yoksa dağıtım ağındaki aracılardan da ilgili kesim kapsamında mı kabul edileceğinin, somut olayın koşullarına, özellikle de uyumsuzluk konusu markanın kullanıldığı mal/hizmetlere göre belirleneceğine ilişkin olarak bkz. **Mostert**, Harmony, s. 114-119. Ayrıca bkz. **Senftleben**, Tower of Babel, s. 52; **Diamond**, s. 535- 538; **Simonsen**, Alexander: "How And When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework To Judge 'Likelihood' of Dilution," *Trademark Reporter*, 1993, Vol. 83, No. 2, s. 149-174 (A Behavioral Framework). Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.E Tanınmışlığın Aranacağı Kesim.

³⁶² (WIPO) Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.6.

³⁶³ **Kaseke**, s. 100 dn. 172; **Wolfgang Seelig**, Geert: "Protecting Famous Brands in Germany", *European Intellectual Property Review*, 1989, Vol. 5, s. 158-161. Nicel tanınmışlık hakkında detaylı bilgi için bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 112-143

³⁶⁴ Nitel tanınmışlık hakkında detaylı bilgi için bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Markalar, s. 143-155.

İşte bu sorunu çözebilmek adına, Ortak Tavsiye Metni'nde, bir markanın ne zaman tanınmış bir marka olarak nitelendirilebileceğine ilişkin belirli kriterler öngörülmüş ve bu kriterlerin ilgili üye ülkenin tanınmışlığı tespiti yetkili otoritesince dikkate alınacağı ifade edilmiştir (m. 2/1-a)³⁶⁶. Metin'in 2/1-b hükmünde öngörülen, birbiriyle ilişkili ve örnek mahiyetindeki kriterler, somut olayın koşullarına bağlı olarak birbirinden bağımsız ya da kümülatif olarak değerlendirilebilecektir. Nitekim, 2.10 numaralı Açıklayıcı Not'ta da hükümde yer alan kriterler listesinin örnekleyici nitelikte olduğu açıkça ifade edilmiştir. Benzer şekilde, Metin'in m. 2/1-c hükmünde de m. 2/1-b'de yer alan kriterlerin, ülkelerin yetkili otoritelerine, tanınmışlık değerlendirmesi yaparken yol gösterici olmaları amacıyla getirildikleri, bu kriterlerin tamamının sağlanmasına gerek olmadığı gibi yetkili otoritelerce uygun görülen diğer hususların da dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, üye ülkeler bahsi geçen bu kriterler ile bağlı olmayıp, ulusal hukuklarında tanınmış markanın korunmasına ilişkin daha katı ya da daha esnek bir yaklaşım benimseyebileceklerdir.

Bahsi geçen kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür³⁶⁷:

- (i) *Markanın, halkın ilgili kesiminde bilinme veya tanınma düzeyi* [m. 2/1-b (1)]
- (ii) *Markanın herhangi bir şekilde kullanımının süresi, uzunluğu ve coğrafi kapsamı* [m. 2/1-b (2)]
- (iii) *Markayı taşıyan mal/hizmetlerin, reklam veya ilan ve sergi veya fuarlarda gösterimi de dahil markanın promosyon süresi, uzunluğu ve coğrafi kapsamı* [m. 2/1-b (3)]
- (iv) *Markanın kullanımı veya tanınırlığını yansıtacak nitelikteki markaya ilişkin tescil ve/veya tescil başvurularının süre ve coğrafi kapsamı* [m. 2/1-b (4)]
- (v) *Özellikle yetkili otoritelerce markanın tanınmış olduğunun kabulü ölçüsünde markaya ilişkin hakların başarılı bir şekilde icra edildiğine ilişkin kayıtlar* [m. 2/1-b (5)]
- (vi) *Markaya atfedilen değer* [m. 2/1-b (6)]

Ortak Tavsiye Metni sadece tanınmışlığın tespitinde dikkate alınacak kriterlere yer vermemiş, aynı zamanda Metin'in m. 2/3-a hükmünde markanın tanınmışlığının tespitinde belirleyici olmaması önerilen üç kriterden de bahsetmiştir³⁶⁸. Bunlar,

³⁶⁵ Nitel tanınmışlık hakkında detaylı bilgi için bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Markalar, s. 143-155. Ayrıca bkz. **Kaseke**, s. 101. Öte yandan, daha önce de belirtildiği gibi (bkz. § 2.I.B.1.b.aa Terminoloji Sorunu), tanınmışlık temelli makalar farklı şekillerde isimlendirilmekte, bu da kavram karmaşasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, markanın ne şekilde ifade edildiğinden ziyade somut olay bazında tanınmışlık düzeyine göre bir değerlendirme yapılarak sonuca varılmalıdır.

³⁶⁶ Ortak Tavsiye Metni m. 2. Detaylı değerlendirme için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 353-359. Ayrıca bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 162-164; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 257-263; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 57-58; **Bozbel**, s. 396-397.

³⁶⁷ Kriterlere ilişkin açıklamalar § 4.II.K'da (Tanınmışlığın Tespitinde Dikkate Alınabilecek Kriterler) detaylı bir şekilde yapılmış olduğundan, tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz.

³⁶⁸ Tanınmışlığın tespiti için öngörülen kriterlerin incelendiği bölümün ilgili yerlerinde gerekli açıklamalar yapıldığından, tanınmışlığın tespitinde belirleyici olmaması önerilen kriterler detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Bkz. § 2.I.E.2.b Tespiti İlişkin Kriterler.

- İlgili üye ülkede markanın tescili için başvuruda bulunulmuş veya tescil edilmiş ya da kullanılıyor olması [m. 2/3-a (i)]
- Markanın ilgili üye ülke dışındaki bir ülkede biliniyor olması veya tescil edilmiş ya da tescili için başvuruda bulunulmuş olması [m. 2/3-a (ii)] ve
- Markanın ilgili üye ülkede büyük ölçüde biliniyor olmasıdır [m. 2/3-a (iii)].

Sonuç olarak, bir markanın, tanınmış bir marka olup olmadığı maddi bir sorun olup, her somut olayda, somut olayın kendine has özelliklerine göre değerlendirilerek tespit edilmelidir. Mal/hizmet sektörleri arasındaki farklılığın yanı sıra, genişleyen uluslararası pazarın karmaşık yapısı tanınmış markanın tespitinde dikkate alınması gereken bir listenin çıkarılmasını gerekli kılmıştır. Bu noktada çok taraflı sözleşmelerin konuya ilişkin hükümleri ile uyumlu genel prensipler belirlenmesi önerisinde bulunulabilir³⁶⁹. Böylece modern uluslararası pazarın ihtiyacı olan birlik ve kesinliğin sağlanması için de bir adım atılmış olunacaktır. Şu da bir gerçektir ki, nasıl bir liste belirlenmiş olursa olsun, bazı kriterler diğerlerine nazaran tanınmışlığın tespitinde daha belirleyici olacak ve sonuç olarak, tanınmışlık markanın sahip olduğu genel ticari etki ve somut olaydaki mevcut delillerin tamamının ortaya çıkardığı genel tablo dikkate alınarak belirlenecektir.

3. KORUMANIN KAPSAMI

Sulandırma kaynaklı uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusu markalar bakımından getirilen kurallar Ortak Tavsiye Metni m. 4.1’de yer almaktadır. Metin’in “İhtilaf Halindeki Markalar” (*Conflicting Marks*) başlıklı 4 üncü maddesinin 1-b fıkrasında, markanın kullanıldığı mal/hizmetten bağımsız olarak ihtilafın mevcut olup olmadığının nasıl tespit edileceği düzenlenmiştir³⁷⁰. Diğer bir ifade ile m. 4/1-b hükmü rekabet halinde olmayan mal/hizmetler bakımından da uygulanabilmektedir³⁷¹. Bu hükme göre,

*“Bir marka, münhasıran veya esas unsur olarak, tanınmış bir markanın karışıklık yaratması muhtemel kopyası, taklidi veya çevirisinden oluşuyorsa, düzenlemede yer verilen üç halden birinin mevcudiyeti kaydıyla, markanın kullanıldığı veya tescil başvurusunda bulunduğu ya da tescil edildiği mal/hizmetler dikkate alınmaksızın, bu marka ile tanınmış marka arasında ihtilafın bulunduğu kabul edilir.”*³⁷²

Bu hüküm kapsamında, mal/hizmetlerden bağımsız olarak taraf markaları arasında ihtilafın bulunduğu kabul edileceği üç halden ilki, *sonraki markanın, tanınmış marka sahibi ile arasında bir bağlantı olduğu izlenimini yaratması ve bu durumun tanınmış marka sahibinin menfaatlerini zarara uğratma ihtimalinin bulunmasıdır* [m. 4/1-b (i)].

³⁶⁹ Mostert, Harmony, s. 141 dn. 146.

³⁷⁰ Buna karşılık, Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-a, özdeş veya benzer mal/hizmetleri konu almaktadır. Bu sebeple, bu hükümde genekselleştirme ihtimaline dayalı korumanın esas alındığı söylenebilir. Söz konusu hükmün, geniş anlamda TRIPs m. 16/1 ve Paris Sözleşmesi’nin mük. 6 ncı maddesine tekabül ettiği yönünde bkz. Kaseke, s. 105. Ayrıca bkz. Kunze, Gerd: “Improving the Protection of Well-Known Marks: Introduction to the New WIPO Provisions”, *Trademark World*, 1999, Vol. 119, s. 23.

³⁷¹ Bkz. Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.2.

³⁷² Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-b hükmünün TRIPs m. 1/1 hükmü ile birlikte okunmak kaydıyla TRIPs m. 16/3 ve WIPO Model Kurallar’ın 3 üncü maddesine denk geldiği yönünde bkz. Kaseke, s. 107.

Doktrinde Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-b (i) düzenlemesinin TRIPs m. 16/3 hükmüyle neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın, TRIPs 16/3'te Paris Sözleşmesi'nin mük. 6 ncı maddesine yapılan atfın, Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-b (i) hükmünde yer almaması olduğu ifade edilmiştir³⁷³. Ancak kanaatimce, söz konusu düzenlemeler arasındaki tek farklılık bundan ibaret değildir. Nitekim, TRIPs m. 16/3'ün lafzı, benzerlik değerlendirmesinin markanın tescilli olduğu mal/hizmetlere göre yapılmasını öngörmektedir. Buna karşılık, Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-b (i)'de sadece markanın tescilli olduğu değil, aynı zamanda tescil için başvuruda bulunulan veya kullanıldığı mal/hizmetlerde bu kapsamda değerlendirilmektedir. Diğer bir ifade ile, Ortak Tavsiye Metni'nde tanınmış markanın koruma kapsamı, TRIPs m. 16/3'e nazaran daha geniştir.

Sonraki markanın tanınmış marka ile ihtilaf halinde olduğunun kabul edildiği ikinci hal, *markanın kullanımının haksız bir şekilde tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesine veya sulandırılmasına*³⁷⁴ sebep olma ihtimalinin bulunmasıdır [m. 4/1-b (ii)].

Hükümde “sulandırma” kavramı kullanılmakta birlikte, bu kavramdan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Sulandırma, geleneksel anlamda markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi halini ifade etmekte olup, hükümde “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi veya sulandırılması” ifadesine yer verilmiş olması ikisinin birbirinden farklı kavramlar olarak yorumlandığı izlenimini oluşturmaktadır. Bu yönde bir düşüncenin bir an için doğru olduğu kabul edilse dahi, hükümde ayırt edici karakterin zedelenmesinin sulandırmadan nasıl ayırt edileceğine ilişkin bir açıklığın mevcut olmadığı sorunu ile karşılaşmaktadır.

Hükme ilişkin 4.4. numaralı Açıklayıcı Not'ta da markanın sulandırılmasından anlaşılması gerekenin, tanınmış bir markanın pazardaki eşsiz pozisyonunun haksız bir şekilde zedelenmesi veya sulandırılması olduğu ifade edilmiştir³⁷⁵. Bu ifade de ayırt edici karakterin zedelenmesi ile sulandırmanın farkını ortaya koymamaktadır. Öte yandan, söz konusu açıklama, sulandırmaya karşı korumayı sadece pazarda eşsiz bir pozisyona sahip markalar ile sınırlandırarak korumanın sınırlarını daraltmaktadır. Dolayısıyla, hükmün, Açıklayıcı Not'ta ifade edildiği şekilde yorumlanmaması gerektiği kanaatindeyim.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Açıklayıcı Not'ta aynı zamanda, ihtilaf halindeki markanın düşük kaliteli veya ahlak ve adaba aykırı nitelik arz eden mal/hizmetlerde kullanılması durumunda da sulandırmanın söz konusu olacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, hükümde sadece bulandırarak sulandırmaya yer verilmiş iken, Açıklayıcı Not'ta sulandırma kavramı, lekeleyerek sulandırmayı da kapsayacak şekilde yorumlanmıştır.

Son olarak, 4.3 ve 4.4 numaralı Açıklayıcı Notlarda, “haksız bir şekilde” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine değinilmiştir. Bu ifadenin yorumu, üye ülkelerin takdirine bırakılmış, ancak yol gösterici mahiyette olmak üzere yedek parçalarda kullanımı, tanınmış

³⁷³ **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 408. Ayrıca bkz. **Kaseke**, s. 106.

³⁷⁴ Ortak Tavsiye Metni'nde, TRIPs m. 16/3'teki zarar türüne ek olarak “sulandırma” ifadesine açıkça yerilmiş olmasından yola çıkarak TRIPs m. 16/3 ile sulandırmaya karşı korumanın amaçlanmadığı, böyle bir amaç olsa idi Ortak Tavsiye Metni'nde olduğu gibi açıkça “sulandırma” kavramına yer verilmiş olacağı yönünde bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, Europe and Beyond, s. 408.

³⁷⁵ Bkz. Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.4.

markaya atıfta bulunulması veya bu tür bir markanın bir parodide kullanılması gösterilmiştir³⁷⁶.

Düzenlemede belirtilen üçüncü hal ise, *markanın kullanımı ile tanınmış markanın ayırt edici karakterinden haksız avantaj sağlanmasıdır* [m. 4/1-b (iii)].

Hüküm, ilgili kesim nezdinde, ihtilaf halinde olan markanın kullanıldığı mal/hizmetlerin kaynağı ve tanınmış markanın sahibiyle ilgili bir karışıklığın mevcudiyetini aramamaktadır. Dolayısıyla, geniş anlamda karıştırılma ihtimaline karşı koruma bahsettiğini söylemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra, hükümde markanın ayırt edici karakterinden haksız avantaj sağlama da koruma kapsamında alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Ortak Tavsiye Metni m. 4/1-b’de “sulandırma” kavramına yer verilmesi, hatta bununla yetinilmeyerek Açıklayıcı Notlar’da lekeleyerek sulandırmanın koruma kapsamına dahil edilmesi ve bunların yanı sıra tanınmışlığa ilişkin kriterlerin tespit edilmesi uluslararası alanda markanın sulandırmaya karşı korunması bakımından önemli gelişmelerdir. Öte yandan, sulandırmaya karşı korumanın tanınmış markanın farklı mal/hizmetlerde kullanımı ile sınırlandırılmamış olması da Metin’in önem taşıyan bir diğer özelliğidir. Ancak, hükümde, markanın ayırt edici karakterin zedelenmesi ile sulandırılmasının birbirlerinden farklı kavramlar şeklinde kaleme alınmış ve aralarındaki farklılığa ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış olması önemli bir eksikliktir [m. 4/1-b (ii)]. Yine hükme ilişkin 4.4. numaralı Açıklayıcı Not’ta sulandırmaya karşı korumanın, sadece pazarda eşsiz pozisyona sahip markalara inhisar edilmiş olmasının da korumanın kapsamını gereğinden çok sınırlandırması bakımından yerinde bir tercih olmadığı düşüncesindeyim.

Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemede, haksız avantaj sağlama haline karşı da koruma sağlanarak tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı genişletilmiştir. Fakat, daha önce de ifade ettiğimiz üzere³⁷⁷, söz konusu ihlal hali teknik olarak sulandırma kapsamına girmemektedir. Bunun yanı sıra, sulandırmadan farklı olmakla beraber, uygulamada sıklıkla sulandırma ile bir arada zikredilen haksız avantaj sağlama halinin sadece ayırt edicilikten haksız avantaj sağlamayla sınırlı tutulması, buna karşılık, uygulamada çok daha fazla yer tutan itibardan haksız avantaj sağlanması haline değinilmemiş olması da bir diğer eksikliktir.

II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU

ABD Hukuku’nda, sulandırmaya karşı korumaya ilişkin yürürlükteki mevzuat ABD Revizyon Kanunu³⁷⁸ olup, bu Kanun ile ABD Federal Kanunu³⁷⁹ çerçevesinde yaşanan

³⁷⁶ Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.3 ve 4.4. Bu açıklamanın, haklı kullanım hallerine yer veren TRIPs m. 17 hükmü ile benzerlik taşıdığı söylenebilir.

³⁷⁷ § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

³⁷⁸ Bu Kanun, Nisan 2005’te Temsilciler Heyeti’nden ve Mart 2006’da Senato’dan geçmiş, Ekim 2006’da ise yürürlüğe girmiştir.

³⁷⁹ ABD Revizyon Kanunu’nun kabulüne kadarki dönemde ABD Hukuku’nda sulandırmaya karşı korumaya ilişkin açıklamalar için bkz. § 1.II.A Amerika Birleşik Devletleri Hukuku.

sıkıntıların³⁸⁰, özellikle de sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için fiili sulandırmanın ispatının aranmasına ilişkin sorunun giderilmesi amaçlanmıştır³⁸¹.

ABD Revizyon Kanunu'nda, federal düzeyde markanın sulandırmaya karşı korunması, tüm yönleriyle gözden geçirilmiş ve Lanham Kanunu'nun § 43/c hükmü yenilenmiş ve bu yeniliğe paralel olarak tescil, itiraz ve hükümsüzlük konularına ilişkin hükümlerde de değişiklikler yapılmıştır³⁸². Bunların yanı sıra, sulandırmanın tanımının yapıldığı § 45 hükmü Lanham Kanunu'ndan tamamen çıkarılmış ve Kanun'un § 43/c-2 (B)'de bulandırarak sulandırmanın tanımı yenilenmiştir. Ayrıca, ABD Federal Kanunu'ndan farklı olarak § 43/c-2 (C)'de lekeleyerek sulandırma da koruma kapsamına alınmış ve bu sulandırma haline ilişkin bir tanıma yer verilmiştir³⁸³.

§ 43/c-1'de, *“Eşitlik prensibine bağlı kalarak, doğuştan sahip olduğu ya da sonradan ayırt ediciliğe sahip ünlü bir markanın sahibi, üçüncü bir kişinin, markanın ün kazanmasından sonraki herhangi bir zamanda, bir marka veya ticaret unvanı, ünlü markanın bulandırılarak ya da lekelenerek sulandırılmasına sebep olabilecek şekilde, fiili veya ihtimali karıştırma, rekabet ya da fiili ekonomik bir zararın varlığından ya da yokluğundan bağımsız olarak, ticarete kullanmaya başlaması halinde, bu kişiye karşı ihtiyati tedbir talebinde”* bulunabileceği ifade edilmiştir.

Hükümle ilgili belirtilmesi gereken ilk husus, sulandırmaya karşı korumanın doğuştan veya kullanımla ayırt ediciliğe sahip ünlü marka sahiplerine tanınmış olmasıdır. Bununla birlikte, hüküm kapsamında korumadan yararlanabilmek için sonraki kullanıcının (önceki markanın ün kazanmasından sonraki herhangi bir zamanda) markasını ticarete kullanması ve sonraki kullanımın, önceki markanın bulandırılarak veya lekelenerek sulandırılmasına sebep olma ihtimalinin bulunması gerekmektedir.

Hükümün devamında, mevcudiyeti veya yokluğu, sulandırmanın tespitinde dikkate alınmayacak üç kriter yer verilmiştir. Bunlar; fiili veya ihtimali karıştırma, tarafların mal/hizmetleri arasında rekabet ilişkisi ve fiili ekonomik zarardır. “Tarafların mal/hizmetleri arasında rekabet ilişkisi”nin aranmaması, sulandırmanın karıştırma ihtimali çerçevesinde değerlendirilmesini önlemek adına alınmış bir önlem niteliğindedir. “Fiili veya ihtimali karıştırma” veya “fiili ekonomik zarar”ın sulandırmanın tespitinde dikkate alınmayacak kriterler arasında sayılması ise, ispat bakımından sulandırma ihtimalini yeterli kabul eden anlayışı destekleyici niteliktedir³⁸⁴. Böylece ünlü marka sahibi, sulandırma ihtimalini ispatlayacak delile sahip ise, fiili bir zararın ortaya çıkmasını beklemeksizin, sulandırıcı olduğu iddia edilen eylemi durdurabilecek ve markanın daha fazla zarara uğramasını engel

³⁸⁰ ABD Federal Kanunu kapsamında yaşanan sorunlardan biri de sulandırma iddiasının hangi koşullar altında başarıyla ispatlanabileceğinin belirsiz olmasıydı.

³⁸¹ Bkz. **Fhima Simon**, Dilution in the US, s. 649-658; **Fox**, s. 1-11.

³⁸² ABD Federal Kanunu ve ABD Revizyon Kanunu'nun benzer noktaları; iki düzenlemenin de aynı tür markalar (hem tescilli hem tescilli olmayan markalar) ve aynı tür durumlar (ihlal, tescile itiraz ve hükümsüzlük) bakımından uygulanmakta olmaları, önceki markanın ünlü bir marka olmasını öngörmeleri ve ünün tespiti için bazı kriterlere yer vermiş olmaları ile sınırlıdır.

³⁸³ ABD Revizyon Kanunu ile getirilen değişikliklere ilişkin detaylı için bkz. **Welkowitz**, David S.: “Famous Marks Under the TDRA”, *Trademark Reporter*, 2009, Vol. 99 (Famous Marks), s. 988-993.

³⁸⁴ ABD Federal Kanunu'nda ise sulandırmanın, taraf markaları arasında karıştırma veya rekabet ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkabileceği belirtilmiştir.

olabilecektir³⁸⁵. Nitekim, ABD Revizyon Kanunu’nun, ABD Federal Kanunu çerçevesinde yaşanan sıkıntıların, özellikle de fiili sulandırmanın aranmasına ilişkin sorunun giderilmesi amacıyla getirilmiş olduğu düşünüldüğünde, kanun koyucunun bu kadar tedbirli davranması daha anlaşılır bir hal almaktadır.

§ 43/c-2 (A) hükmünde ise, “ünlü marka”nın tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, bir marka ABD’de genel toplum kitlesinin geniş bir bölümü tarafından marka sahibinin mal/hizmetlerinin kaynağı olarak biliniyorsa o marka ünlü bir marka olarak kabul edilecektir³⁸⁶.

Bu tanım ile tanınmışlığın aranacağı çevre ve ilgili çevrede ne oranda bir tanınmışlığın gerekli ve yeterli olduğuna ilişkin olarak açıklık sağlanmıştır. Bu çerçevede, niş üne (*niche fame*) sahip (özel bir tüketici kitlesi ya da sınırlı bir coğrafi alanda bilinme) bir markanın Kanun kapsamında ünlü bir marka olarak kabul edilip edilmeyeceğine yönelik tartışmalar otomatik olarak son bulmuştur³⁸⁷. Şunu belirtmek gerekir ki, ABD gibi yüksek nüfusa sahip, geniş bir coğrafi alanda, toplumun geneli nezdinde geniş ölçüde bilinirlik koşulunu sağlamak oldukça zordur. Bunun diğer anlamı, Kanun ile sağlanan korumanın ağır koşullara bağlanmış olduğu ve oldukça az sayıda markanın bu korumadan yararlanabileceğidir³⁸⁸.

Ünlü marka tanımından yola çıkarak, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için önceki markanın, markasal kullanımının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılabilir. Buna karşılık, sonraki markanın ya da ticaret unvanının, işaretlediği mal/hizmetleri belirtmek amacıyla kullanılıyor olması gibi bir koşul aranmamaktadır. Nitekim, § 43/1-c’de de sonraki kullanım, ticaret sırasında gerçekleştirilmesi yeterli görülmüştür. Bunun yanı sıra, gerek önceki gerek sonraki markanın tescilli ya da tescilsiz olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Aynı hükümde bir markanın ün sahibi olup olmadığının tespiti bakımından örnekleyici nitelikte olan dört kriterli bir listeye de yer verilmiştir. Söz konusu kriterler, sadece ünün tespitine özgü olup, bir önceki Kanun’da ayırt edicilik ve ünün tespiti için getirilen ortak liste sebebiyle yaşanan sıkıntılar bertaraf edilmiştir.

Bunların yanı sıra, ABD Revizyon Kanunu’nda bulandırarak sulandırma tanımı yenilendiği gibi [§ 43/c-2 (B)], lekeleyerek sulandırmanın da tanımı yapılmış, böylece lekeleyerek sulandırmaya karşı da hukuki koruma talep edebileceğine açıklık kazandırılmıştır [§ 43/c-2 (C)]. Bu çerçevede “bulandırarak sulandırma”, “ünlü marka ile bir marka veya ticaret unvanı arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın ayırt ediciliğinin zarara uğramasına sebebiyet veren ilişkilendirme” [§ 43/c-2 (B)], “lekeleyerek sulandırma” ise “ünlü

³⁸⁵ Fiili sulandırma yerine sulandırma ihtimalinin aranmasının daha yerinde bir yaklaşım olduğuna ilişkin gerekçeler ve detaylı açıklamalar için bkz. § 8.II Sulandırma veya Bu Yönde Ciddi Bir İhtimal Kriteri.

³⁸⁶ ABD Federal Kanunu’ndan farklı olarak, ABD Revizyon Kanunu’nda, ünlü markanın tespitinde, sınırlayıcı bir yaklaşım tercih edilmiş ve markanın ünlü kabul edilebilmesi için ABD’de genel tüketici kitlesinin geniş bir bölümü nezdinde bilinme koşulu getirilmiştir [§ 43/c-2 (A)].

³⁸⁷ Senftleben, Tower of Babel, s. 53.

³⁸⁸ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 14. Öte yandan, koruma için öngörülen bu yüksek tanınmışlık düzeyinin, 1927 yılında *Schechter*’in önerdiği model ile uygunluk arz ettiği söylenebilir.

marka ile bir marka veya ticaret unvanı arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarının zarara uğramasına sebebiyet veren ilişkilendirme” [§ 43/c-2 (C)] olarak tanımlanmıştır³⁸⁹.

Yine Kanun’da bir markanın ünlü olup olmadığının³⁹⁰ ya da bulandırarak sulandırmanın ya da bu yönde bir ihtimalin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek kriterler³⁹¹ tüketici olmayan bir şekilde sayılmıştır [§ 43/c-2 (B)].

Kanun’da, sulandırma hallerinin tanımlarına ve bulandırarak sulandırmanın tespitinde dikkate alınabilecek kriterlere yer verilmiş olması, somut bir uyuşmazlıkta sulandırmanın mevcut olup olmadığının tespitinde yol gösterici olacaktır. Öte yandan, lekeleyerek sulandırma bakımından böyle bir listenin bulunmayışı ise kanuni bir eksiklikler. Bu sebeple, Kanun’da lekeleyerek sulandırma bakımından da böyle bir kriterler listesine yer verilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyim.

ABD Revizyon Kanunu’nun sulandırmaya karşı koruma bakımından önem arz eden bir diğer özelliği, markanın sulandırıldığı iddialarına karşı sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülebilecek olan, oldukça geniş kapsama sahip üç tür savunma haline yer vermiş olmasıdır (§43/c-3). Bunlar; sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin kaynağını göstermek hariç olmak üzere dürüst kullanımlar (örneğin parodi veya karşılaştırmalı reklamda kullanım) [§ 43/c-3 (A)], haber bildirim ve yorumlamada kullanım [§ 43/c-3 (B)] ve ticari olmayan kullanımdır [§ 43/c-3 (C)]³⁹².

Savunma hallerinin özel bir hüküm ile düzenlenmesi ve bu hükümde geniş kapsamlı savunma hallerine yer verilmesi, kanun koyucunun sulandırmaya karşı koruma ile sadece marka sahiplerini korumak amacı gütmeyeceğini, aynı zamanda karşı tarafa da güçlü savunma imkânları sağlayarak onların menfaatlerini de dikkate aldığını göstermektedir. Hatta, Kanun’da korumadan yararlanabilme sınırı oldukça yüksek düzeyde tutulurken, geniş kapsamlı savunma hallerine yer verilmesi sonraki kullanıcıların menfaatlerinin daha ön planda tutulduğu izlenimini yaratmaktadır. Ancak, bu izlenime rağmen, yapılan

³⁸⁹ ABD Federal Kanunu’nda yer alan sulandırma tanımında ise, sulandırmanın tespitinde dikkate alınmayacak unsurlara yer verilmiş ve ünlü markanın mal/hizmetleri belirtme ve ayırt etme kapasitesinin azalması şeklinde sınırlı bir tanım yapılmıştır (§ 45).

³⁹⁰ ABD Federal Kanunu çerçevesinde ün, (tüketici olmayan bir şekilde sayılmış olan) sekiz kriter çerçevesinde ispat edilebilmekte iken [§ 43/c-1 (A)-(H)], ABD Revizyon Kanunu’nda dört kritere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, ABD Federal Kanunu’nda belirtilen kriterler sadece markanın ünlü olup olmadığının tespitine özgülenmiş olmayıp aynı zamanda ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığının tespiti bakımından da dikkate alınmaktaydı. Buna karşılık ABD Revizyon Kanunu’ndaki kriterlerin tamamı ünün tespitine ilişkindir.

³⁹¹ ABD Federal Kanunu’nda sadece markanın ayırt edici karakterini sulandıran sonraki kullanımların dava edilebilir olduğu ifade edilmiş (§ 43/c-1), buna karşılık bulandırarak sulandırmanın nasıl ispatlanacağına dair herhangi bir hüküm sevk edilmemiş iken ABD Revizyon Kanunu’nda bulandırarak sulandırmanın tespitine ilişkin altı kriterli bir liste sunulmuştur. Yine, ABD Federal Kanunu’nda markanın doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı ayırt edicilik düzeyi markanın ayırt edici ve ünlü bir marka olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmakta iken, ABD Revizyon Kanunu’nda bu kriter bulandırarak sulandırmanın tespitinde dikkate alınacak kriterler arasında sayılmıştır.

³⁹² Detaylı bilgi için bkz. **Dogan**, Stacey L./**Lemley**, Mark A.: “The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2008, Vol. 24, No. 3 (Trademark Use Requirement), s. 554. Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:123-129.

yargılamaların adaletli olabilmesi açısından Kanun'da özel savunma hallerinin ayrıca düzenlenmiş olması büyük önemi haizdir.

Sonuç olarak, ABD Revizyon Kanunu mahkemelerin yorumlamakta zorlandığı pek çok soruna çözüm getirmiştir. Kanun, sulandırma sürecinin yapısına uygun ve gerek davacı gerek davalı ve gerek mahkemeler açısından takibi kolay bir sulandırmaya karşı koruma modeli sunmuştur. Nitekim, sulandırmanın ispatı için sulandırma ihtimalinin yeterli kabul edilmesi, gerek ünün gerek bulandırarak sulandırmanın tespiti için örnekleyici nitelikte kriterler sunulması, bunun yanı sıra sulandırmanın lekeleyerek sulandırmayı da içine alacak şekilde genişletilmesi ve sulandırma hallerine ilişkin tanımlara yer verilmesi Kanun ile getirilen önemli ve faydalı yeniliklerdir. Buna karşılık, Kanun'da, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin ABD'de “genel tüketici kitlesinin geniş bir bölümü” olarak belirlenmesi sebebiyle, sadece sınırlı sayıda markanın bu korumadan yararlanabilecek olması ve bilinirlik düzeyinin bu denli yüksek tutulmasından ötürü niş üne sahip markaların otomatik olarak sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında kalmaları, Kanun'un eleştirilebilecek yönleridir. Gerçekten de kural olarak sulandırmaya karşı korumanın sadece ünlü markalar ile sınırlandırılması için geçerli bir sebep bulunmamaktadır. Elbette önceki markanın tanınmışlığa sahip olması aranacaktır. Ancak, bunun yüksek düzeyde olması zorunlu değildir. Kaldı ki, bu durum, ABD Marka Hukuku ile diğer ülkelerin marka hukukları arasında uyumun sağlanmasına da engel olmaktadır.

III. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU

A. 2015 TARİHLİ DİREKTİF VE 2017 TARİHLİ TÜZÜK

AB Hukuku'nda yürürlükteki Direktif, 12.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı Direktif'tir³⁹³. Bu Direktif ile getirilen değişikliklere değinilmesi sulandırmaya karşı korumaya ilişkin güncel yorumların yapılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

2015/2436 sayılı Direktif'in sulandırmaya ilişkin hükümleri, “*Nispi Ret Sebepleri*” başlıklı 5 inci maddesinin 3-a bendi ve “*Markanın Sağladığı Haklar*” başlıklı 10 uncu maddenin 2-c bendidir.

Direktif m. 5/3-a uyarınca,

“Önceki bir markaya özdeş veya benzer bir marka, başvuruda bulunduğu veya tescilli olduğu mal veya hizmetlerin, önceki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile özdeş, benzer veya benzer olmamasından bağımsız olarak, önceki markanın tescil başvurusunda bulunulan veya tescilli olunan alanda, AB markasının söz konusu olduğu durumlarda ise Birlik'te tanınmışlığa sahip olması ve sonraki markanın kullanımının haklı bir sebep olmaksızın, önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız avantaj elde edecek veya önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar verecek olması

³⁹³ Direktif m. 56/1'de Direktif'in RG'de yayımlandığı tarihten (23.12.2015) yirmi gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Direktif'in daha eski tarihli metinlerine ilişkin incelemeler için bkz §1.II.B Avrupa Birliği Hukuku.

halinde, sonraki marka tescil edilmeyecek, tescil edilmiş olması halinde ise hükümsüzlüğüne karar verilecektir.”

Bu hüküm ile ilgili en önemli özellik, sulandırmanın sadece benzer olmayan mal/hizmetler ile sınırlandırılmayarak, sulandırmaya karşı koruma bakımından oldukça radikal bir değişikliğin getirilmiş olmasıdır.

Bu farklılık bir kenara bırakılacak olursa söz konusu hükümde 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerin m. 4/3 ve 4/4-a hükümlerinin birleştirildiği görülmektedir. Nitekim, 2008/95/EC sayılı Direktif’in m. 4/3 hükmünde Topluluk markaları bakımından sulandırmaya karşı koruma düzenlenirken, m. 4/4-a hükmü üye ülkelerdeki ulusal markaları konu almaktaydı. 2015/2436 sayılı Direktif’in m. 5/3-a hükmü ise hem “Birlik” markalarını hem ulusal markaları konu almaktadır.

Hüküm ile getirilen bir diğer yenilik, “Topluluk markası” yerine “Avrupa Birliği markası” ifadesine yer verilmiş olması ve buna paralel olarak Birlik markaları bakımından tanınmışlığın aranacağı çevrenin “Birlik” olarak değiştirilmesidir.

Öte yandan, daha önceki Direktiflerle benzer şekilde, önceki markanın tescilli bir marka olması aranmakta iken, sonraki markanın tescili gerekli olmayıp tescil başvurusunda bulunulmuş olması da yeterli kabul edilmektedir.

2015/2436 sayılı Direktif’in sulandırmaya karşı koruyucu diğer düzenlemesi olan m. 10/2-c’ye göre ise,

“Başvuru tarihinden veya AB markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara hâle getirmeksizin, marka sahibi, markasının, izni olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından, markası ile özdeş veya benzer herhangi bir işaretin, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile özdeş, benzer veya benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılmasından bağımsız olarak, ticaret sırasında, mal veya hizmetlere ilişkin olarak kullanımını, önceki markanın üye ülkede tanınmışlığa sahip olması ve işaretin kullanımının haklı sebep olmaksızın, önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da itibarından haksız avantaj elde etmesi veya önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar vermesi durumunda, önlemek hakkını haizdir.”

2015/22436 sayılı Direktif m. 10/2-c hükmünün, 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerin m. 5/2 hükmünün güncellenmiş ve değiştirilmiş bir versiyonu olduğu söylenebilir. Gerçekten her iki hükümde de önceki işaretin tescilli ve üye ülkede tanınmışlığa sahip bir marka olması gerekmektedir. Hüküm sadece tescilli markaları koruma kapsamında kabul ettiğinden, tescilli olmamakla birlikte kullanımla ayırt edicilik kazanan markalar koruma kapsamında kabul edilmemektedir³⁹⁴.

Bunun yanı sıra, hüküm çerçevesinde, sonraki işaretin bir marka olması ya da tescilli olması gerekli olmayıp, bu işaretin ticaret sırasında ve mal veya hizmetlere ilişkin olarak

³⁹⁴ Gruson, s. 199.

kullanımı ve bu kullanımın haklı sebep olmaksızın hükümde yer alan ihlal hallerinden birinin gerçekleşmesine sebep olması yeterlidir.

Ayrıca, Direktif'in m. 5/3-a hükmünde olduğu gibi, m. 10/2-c'de de sulandırmaya karşı korumanın, sonraki markanın farklı mal/hizmetlerde kullanımı/tescili ile sınırlanmadığı ifade edilmiştir. Yine, m. 5/3-a'dakine paralel şekilde "Topluluk markası" yerine "Avrupa Birliği markası" ifadesi kullanılmıştır.

Bununla birlikte, hükümde konuya ilişkin diğer hükümlerden farklı olarak "*başvuru tarihinden veya AB markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara halel getirmeksizin*" ifadesine yer verilerek önceki hak sahipliğinin ön planda tutulacağı vurgulanmıştır.

Diğer bir farklılık ise, 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerin m. 5/2 hükümlerinin aksine Direktif m. 10/2-c'nin ihtiyari değil, zorunlu nitelikte olmasıdır.

Direktif kapsamında yapılan değişikliklere paralel olarak 207/2009 sayılı Tüzük'te de çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Nitekim, 16.12.2015 tarih ve 2015/2424 sayılı Tüzük, 23 Mart 2016'da (m. 4) yürürlüğe girmiştir. Bunu takiben 14 Haziran 2017'de bu değişiklikleri ihtiva eden 2017/1001 sayılı Direktif kabul edilerek 207/2009 sayılı Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır³⁹⁵.

207/2009 sayılı Tüzük'ün sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen hükümleri, "*Nispi Ret Sebepleri*" başlıklı 8 inci maddenin 5 inci fıkrası ve "*Avrupa Birliği Markası Tarafından Sağlanan Haklar*" başlıklı 9 uncu maddesinin 2-c bendidir.

Tüzük m. 8/5 uyarınca,

"Hükümün 2 inci fıkrası anlamında önceki tescilli markanın sahibi tarafından yapılan itiraz üzerine, bu markaya özdeş ya da benzer bir marka için başvuru yapılması halinde, markanın işaretlediği mal veya hizmetlerin önceki markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerle özdeş, benzer veya benzer olmamasından bağımsız olarak, önceki markanın, AB markası olması halinde AB nezdinde, ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye ülkede tanınmışlığa sahip olması ve sonraki markanın kullanımının, haklı bir sebep olmaksızın, önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız avantaj elde edecek veya önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar verecek nitelikte olması durumunda söz konusu marka tescil edilmez."

Değişiklik öncesi ve sonrası Tüzük m. 8/5 hükümlerinin ortak noktası, ilgili hükümlerin kapsamının sadece tescil başvuru aşamasında olan markalarla sınırlı tutulmuş olmasıdır.

Buna karşılık, 2017/1001 sayılı Tüzük'ün ilgili maddesi, iki açıdan 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/5 hükmünden ayrılmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi, sulandırmaya karşı

³⁹⁵ Sulandırmaya karşı koruma bakımından 2015/2424 sayılı Tüzük ile getirilen değişiklikler, 2017/1001 sayılı Tüzük'te de muhafaza edilmiş olduğundan, 2015/2424 sayılı Tüzük ayrıca inceleme konusu yapılmamış, çalışmanın bu bölümünde yapılacak olan karşılaştırmalarda 2017/1001 sayılı Tüzük hükümleri esas alınmıştır.

korumanın, özdeş ve benzer mal/hizmetlerde kullanımı da içine alacak şekilde genişletilmiş olmasıdır. İkinci farklılık ise, hükmün ilk cümlesinde “önceki marka sahibi” yerine “önceki tescilli marka sahibi” ifadesinin kullanılmasıdır. Böylece hükmün ilerleyen satırlarında yer alan “önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler” ifadesinden hareketle, önceki markanın tescilli olması gerektiği tespitinde bulunulmasına gerek kalmamıştır. Öte yandan, yine Direktif’te olduğu gibi, hüküm ile sadece tescilli markalara koruma sağlanması, kullanımla ayırt edicilik kazanan markaların koruma kapsamı dışında bırakıldığı anlamına gelmektedir³⁹⁶.

2017/1001 sayılı Tüzük’ün sulandırmaya ilişkin diğer hükmü olan m. 9/2-c hükmüne göre ise,

“Başvuru tarihinden veya Avrupa Birliği markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara helal getirmeksizin, AB markasının sahibi, izni olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından, mal veya hizmetlere ilişkin olarak ticaret sırasında, marka ile özdeş ya benzer herhangi bir işareti, bu işaretin AB markasının tescilli olduğu mal veya hizmetler ile özdeş benzer veya benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılmasından bağımsız olarak, önceki markanın Birlik’te tanınmışlığa sahip olması ve işaretin kullanımının, haklı sebep olmaksızın, önceki markanın ayırt edici karakterinden ya da tanınmışlığından haksız avantaj elde etmesi veya önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar vermesi engel olma hakkını haizdir.”

Direktif m. 5/3-a ile 10/2-c ve değişiklik sonrası Tüzük m. 8/5 ile aynı doğrultuda, m. 9/2-c hükmünde de sonraki kullanım, farklı mal/hizmetler ile sınırlamamış, taraf mal/hizmetlerinin aynı, benzer ya da benzer olmamasından bağımsız olarak sulandırma değerlendirmesinin yapılabileceği öngörülmüştür.

Bunun yanı sıra, hükmünde 2015 tarihli Direktif 5/3-a ile 10/2-c ve 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5’e paralel şekilde “Topluluk markası” yerine “Avrupa Birliği markası” ifadesi kullanılmış ve buna paralel olarak, tanınmışlığın aranacağı çevre, “Birlik” olarak ifade edilmiştir.

Yine, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c hükmünün başında yer alan “başvuru tarihinden veya Avrupa Birliği markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara haleb getirmeme” koşuluna, 2017/1001 sayılı Tüzük m. 9/2-c’nin başlangıcında da yer verilerek, önceki hak sahiplerinin haklarının ön planda tutulacağı vurgulanmıştır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi³⁹⁷, Direktif hükümlerinden farklı olarak, Tüzük hükümlerinin tamamı zorunlu nitelikte olup, üye ülkeler bu hükümleri iç hukuklarına aktarmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları durumunda ise, yeni Tüzük hükümleri üye ülkede doğrudan uygulanabilmektedir.

Kanaatimce, gerek Direktif gerek Tüzük hükümlerindeki en önemli değişiklik, sadece farklı değil, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımın da sulandırmaya karşı

³⁹⁶ Gruson, s. 198.

³⁹⁷ Bkz. § 1.II.B.3 40/94 ve 207/2009 Sayılı Tüzükler.

korumanın kapsamına alınması, bir diğer ifade ile sulandırmaya karşı korumanın, mal/hizmetler arası benzerlikten bağımsız bir hale getirilmiş olmasıdır. Bu değişikliğin yerindeliği tartışmaya açık olmakla beraber³⁹⁸, korumanın kapsamının aynı veya benzer mal/hizmetlerdeki sonraki kullanımları da kapsayacak şekilde genişletilmesi, sırf taraf mal/hizmetleri farklılık taşımadığı için sulandırmaya karşı korumanın devre dışı bırakılması yönündeki uygulamayı değiştirmesi bakımından önem arz etmektedir. Nitekim, bu değişiklik sayesinde, taraf mal/hizmetleri arasında karıştırma ihtimalini sonuçlayacak düzeyde benzerlik olmadığı, ancak sulandırmaya karşı koruma bakımından benzerliğin yeteterli kabul edileceği (örneğin, Davidoff-Durfee markaları) durumlarda ortaya çıkan koruma boşlukları giderilebilecektir.

Sonuç olarak, gerek Direktif gerek Tüzük'ün sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümleri, 2015 yılına kadar ciddi bir değişikliğe uğramıştır. Buna karşılık, doktrindeki eleştirileri de dikkate alan kanun koyucu 2015 yılında kabul ettiği Direktif ve Tüzük³⁹⁹ ile radikal bir değişiklik yaparak sadece farklı değil, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımı da sulandırmaya karşı korumanın kapsamına almış, böylece tarafların mal/hizmetleri arasındaki benzerlik ile sulandırmaya karşı koruma arasındaki bağlantıyı koparmıştır.

Koruma kapsamının genişletilmesinin yanı sıra, gerek Direktif gerek Tüzük'te "Topluluk" yerine "Avrupa Birliği" ibaresinin kullanılması, bunun yanı sıra ihlale ilişkin düzenlemelerde (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c ve 2017/2001 sayılı Tüzük m. 9/2-c), "öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara hanel getirmeme" koşuluna yer verilerek, önceki hak sahipliğinin ön planda tutulması da söz konusu düzenlemeler ile getirilen olumlu değişikliklerdir.

2015 tarihli Direktif ve Tüzük ile sulandırmaya karşı korumaya ilişkin ne gibi değişikliklerin yapıldığını daha net bir şekilde görebilmek adına (itiraz ve ihlale ilişkin hükümler için ayrı şekilde hazırlanmış) iki tablo oluşturulmuş ve farklılık arz eden hususlar kalın ve italik harflerle gösterilmiştir.

³⁹⁸ Bu değişikliğin yerinde olup olmadığına ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 3.II.C Karıştırma ve Sulandırmanın Birlikte Varolabilirliği.

³⁹⁹ 2017/1001 sayılı Tüzük'te de bu değişiklikler muhafaza edilmiştir.

TABLO- I: NİSPİ RET SEBEPLERİ BAKIMINDAN

	89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3	89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/4-a	2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a	40/94 ve 207/2009 sayılı Tüzükler m. 8/5	2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5
Önceki markanın tescilli bir marka olması	✓	✓	✓	✓	✓
Önceki markanın tanınmışlığa sahip olması	(Hüküm Topluluk markalarını düzenlediğinden) AB markasının Topluluk nezdinde tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	Önceki ulusal markanın ilgili üye ülkede tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	Önceki markanın ilgili üye ülkede, sonraki kullanıcının tescil başvurusunda bulunduğu ya da tescil edildiği mal/hizmetler bakımından tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	Önceki ulusal markanın ilgili üye ülkede, tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	Önceki ulusal markanın ilgili üye ülkede, tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.
AB [ya da Topluluk (Birlik)] markasına ilişkin düzenlemeyi ihtiva edip etmediği	Sadece AB markalarına ilişkin bir düzenleme olup, ulusal markalara uygulanmamaktadır.	X	Ulusal markaların yanı sıra AB markaları da düzenlenmiştir. AB markaları bakımından AB nezdinde tanınmışlık aranmaktadır.	Ulusal markaların yanı sıra AB markaları da düzenlenmiştir. AB markaları bakımından AB nezdinde tanınmışlık aranmaktadır.	Ulusal markaların yanı sıra AB markaları da düzenlenmiştir. AB markaları bakımından AB nezdinde tanınmışlık aranmaktadır.
Sonraki işaretin marka olma zorunluluğu	✓	✓	✓	✓	✓
Sonraki işaretin tescilli olma zorunluluğu	Sonraki işaretin tescil ya da tescil başvuru aşamasında olması gereklidir.	Sonraki işaretin tescil ya da tescil başvuru aşamasında olması gereklidir.	Sonraki işaretin tescil ya da tescil başvuru aşamasında olması gereklidir.	Sonraki işaretin tescil ya da tescil başvuru aşamasında olması gereklidir.	Sonraki işaretin tescilli olması gereklidir.
Sonraki işaretin önceki marka ile özdeş veya benzer olması	✓	✓	✓	✓	✓
Sonraki işaretin, marka sahibinin izni olmaksızın ticaret sırasında kullanılması	X	X	X	X	X

Sonraki işaretin kullanımının markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile özdeş benzer veya benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanımdan bağımsız olması	Sonraki markanın önceki Topluluk markasının tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde tescil ya da tescil başvurusunu aramaktadır.	Sonraki markanın önceki ulusal markanın tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde tescil edilmiş ya da tescil başvurusunu aramaktadır.	Sonraki markanın önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle <i>özdeş, benzer ya da farklı olmasından bağımsız olarak tescil başvurusunda bulunması ya da markasını tescil ettirmesi mümkündür.</i>	Sonraki markanın önceki ulusal markanın tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde tescil ya da tescil başvurusunu aramaktadır.	Sonraki markanın önceki ulusal markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle <i>özdeş, benzer ya da farklı olmasından bağımsız olarak tescil edilmiş olması</i> aramaktadır.
Fiili sulandırma veya sulandırma ihtimali	Sulandırma ihtimalinin ispatı yeterlidir	Sulandırma ihtimalinin ispatı yeterlidir	Sulandırma ihtimalinin ispatı yeterlidir	Sulandırma ihtimalinin ispatı yeterlidir	Sulandırma ihtimalinin ispatı yeterlidir
Sonraki işaretin kullanımının haklı sebebe dayanmaması	✓	✓	✓	✓	✓
Söz konusu hükmün uygulanmasının başvuru tarihinden veya AB markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara hanel getirmemesi koşulu	X	X	X	X	✓ (değişiklik)
Hükmün zorunlu mu ihtiyari mi olduğu	zorunlu	ihtiyari	zorunlu	zorunlu	zorunlu

TABLO- II: İHLAL HALLERİ BAKIMINDAN

	89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 5/2	2015/2436 sayılı Marka Direktifi m. 10/2-c	40/94 ve 207/2009 sayılı Tüzükler m. 9/1-c	2017/1001 sayılı Tüzük m. 9/2-c
Önceki markanın tescilli bir marka olması	✓	✓	✓	✓
Önceki markanın tanınmışlığa sahip olması	Önceki markanın üye ülkede tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	Önceki markanın üye ülkede tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	(Hüküm Topluluk markalarını düzenlediğinden) AB markasının Birlik nezdinde tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.	(Hüküm Topluluk markalarını düzenlediğinden) AB markasının Birlik nezdinde tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır.
AB (Birlik) markasına ilişkin düzenlemeyi ihtiva edip etmediği	X	X	AB markalarına ilişkin bir düzenlemedir. Ulusal markalara ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.	AB markalarına ilişkin bir düzenlemedir. Ulusal markalara ilişkin bir düzenleme mevcut değildir.
Sonraki işaretin marka olma zorunluluğu	X	X	X	X
Sonraki işaretin tescilli olma zorunluluğu	X	X	X	X
Sonraki işaretin önceki marka ile özdeş veya benzer olması	✓	✓	✓	✓
Sonraki işaretin, marka sahibinin izni olmaksızın ticaret sırasında kullanılması	✓	✓	✓	✓

Sonraki işaretin kullanımının markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile özdeş benzer veya benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanımdan bağımsız olması	Sonraki markanın önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanımı aranmaktadır.	Sonraki markanın önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle özdeş, benzer ya da farklı olmasından bağımsız olarak kullanılması mümkündür.	Sonraki markanın önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler ile benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanımı aranmaktadır.	Sonraki markanın önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle özdeş, benzer ya da farklı olmasından bağımsız olarak kullanılması mümkündür.
Sonraki işaretin kullanımının sulandırma hallerinden birine sebebiyet vermesi (fiili sulandırma ya da sulandırma ihtimali)	Fiili sulandırmanın ispatı aranmaktadır.	Fiili sulandırmanın ispatı aranmaktadır.	Fiili sulandırmanın ispatı aranmaktadır.	Fiili sulandırmanın ispatı aranmaktadır.
Sonraki işaretin kullanımının haklı sebebe dayanmaması	✓	✓	✓	✓
Söz konusu hükmün uygulanmasının başvuru tarihinden veya AB markası için geçerli öncelik tarihinden evvel kazanılmış haklara hâlel getirmemesidir.	X	✓	X	✓
Hükmün zorunlu mu ihtiyari mi olduğu	zorunlu	zorunlu	zorunlu	zorunlu

B. 2015/2436 SAYILI DİREKTİF İLE ABD REVİZYON KANUNU'NUN KARŞILAŞTIRILMASI

Sulandırmaya karşı koruma bakımından, ABD Revizyon Kanunu ve 2015/2436 sayılı Direktif⁴⁰⁰ karşılaştırıldığında bazı ortaklık ve farklılıkların bulunduğu tespit edilmektedir.

Kanun ve Direktif'in ortak yanlarından biri, her ikisinde de markanın aynı, benzer ya da farklı mal/hizmetlerde kullanımına bakılmaksızın sulandırmaya karşı korumanın sağlanıyor olmasıdır. Bununla birlikte (her ne kadar düzeyleri birbirinden farklı olsa da) her iki düzenlemeye de sulandırmaya karşı koruma, belli düzeyde tanınmışlığa sahip markalara sağlanmaktadır. Bir diğer ortak özellik, bulandırarak ve lekeleyerek sulandırmaya karşı korumanın, açık bir şekilde kullanılmamış olmakla birlikte, ayırt edici karakterin ve itibarın zarar görmesi şeklinde Direktif'te de yer alıyor olmasıdır.

Buna karşılık, ABD Revizyon Kanunu ve 2015/2436 sayılı Direktif'in sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri arasında beş temel farklılık bulunmaktadır⁴⁰¹. Bu farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:

İlk olarak, sulandırmaya karşı koruma, Direktif'te "tanınmış" markalara, ABD Revizyon Kanunu'nda ise "ünlü" markalara sağlanmaktadır. Ünlü markalar, tanınmışlığa sahip markalardan daha yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olan markalardır. ABD Revizyon Kanunu kapsamında, bir markanın ünlü olarak nitelendirilebilmesi için ABD'de genel tüketici kitlesinin geniş bir bölümü tarafından bilinmesi gerekmektedir (§ 43/c-2)⁴⁰². Böyle bir zorunluluk Direktif'te öngörülmediğinden, Direktif kapsamında niş tanınmışlığa sahip markalar da korumadan yararlanabilmektedir. Dolayısıyla, ABD Revizyon Kanunu'nda aranan tanınmışlık düzeyi, Direktif'te arandan çok daha yüksektir⁴⁰³⁻⁴⁰⁴. Bunun sonucu

⁴⁰⁰ Bu başlık altında yapılan açıklamalar bakımından, 2015/2436 sayılı Direktif ve 2017/1001 sayılı Tüzük hükümleri arasında herhangi bir farklılık bulunmadığından, Direktif hükümleri bakımından yapılan değerlendirmeler, Tüzük hükümleri için de geçerlidir.

⁴⁰¹ **Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 6; **Luepke**, s. 819-827; **Sun**, s. 804-815.

⁴⁰² **Luepke**, s. 789; **Abel**, Sally: "Congressional Balancing Act", 2006, *Trademark World*, Vol. 19, s. 21. ABD'de sıradışı bir koruma türü olarak nitelendirilen sulandırmaya karşı korumanın "süper markalar" olarak adlandırılan markalar ile sınırlı olarak sağlanması gerektiği yönünde bkz. **Luepke**, s. 797. Aynı yönde bkz. **Barber**, *Rational Approach*, s. 40. Ayrıca bkz. *General Motors Corporation v Yplon SA*, 3 CMLR 427 (1999), para. 24.[Bu karar "Chevy" ya da "General Motors" kararı olarak anılmakta olup, bu çalışmada "Chevy" (davası/kararı) kısaltması tercih edilmiştir. (Kararın Türkçe çevirisi için bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 375-382.].

⁴⁰³ **Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 6. Tanınmışlığın, ispatı ağır bir kriter olmadığı yönünde bkz. *Datacard Corp. v. Eagle Technologies Limited*, EWHC 244, 291 (Pat) [2011] (*Datacard* kararı/davası). Ün sahibi olma düzeyinde tanınmışlığın ispatının oldukça zor olduğu yönünde bkz. *Coach Servs. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1373 (Fed. Cir. 2012).

⁴⁰⁴ ABD'de korumada faydalanabilmek için markanın yüksek derece tanınmışlığa sahip olması gerekmekte ise de bu standartı sağlayamayan bir marka, ilişkili ürünler doktrini çerçevesinde karıştırma ihtimaline dayalı korumadan kolaylıkla yararlanabilmektedir. Buna karşılık, karıştırma ihtimaline dayalı marka koruması ABD Hukuku'na nazaran, AB Hukuku'nda daha dar yorumlanmaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkabilecek hukuki boşlukların AB'de sulandırmaya karşı korumanın, ABD'de ise karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamının geniş tutulması yoluyla çözümlenmeye çalışılmasının yerinde olduğu savunulabilir. Aynı yönde bkz. **Luepke**, s. 789-791 ve 833. Hatta bu görüş niş üne sahip markalara sulandırma kapsamında koruma sağlanmasının gerekli olmadığını savunanlar tarafından da dile getirilmiştir [**Barber**, s. 1122. Ayrıca bkz.

olarak da ABD’de özellik taşıyan sınırlı bir grup markaya sulandırmaya karşı koruma sağlanmakta iken, AB’de daha fazla sayıda marka sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmektedir.

İkinci olarak, markanın sulandırılması, ABD Revizyon Kanunu’nda bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma hallerini içermekte iken, Direktif’te bu ifadeler kullanılmamaktadır. Ancak, Direktif’te yer alan “ayırt edici karaktere zarar verme” “bulandırarak sulandırma”, “itibara zarar verme” ise “lekeleyerek sulandırma” hallerine denk gelmektedir⁴⁰⁵. Öte yandan, Direktif’te ABD Revizyon Kanunu’ndan farklı olarak, sulandırma hallerinin düzenlendiği hükümde, haksız avantaj sağlama hallerine de yer verilmiştir⁴⁰⁶. Farklı esaslara dayanan haksız avantaj ve sulandırma hallerinin aynı hüküm altında düzenlenmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyim.

Üçüncü olarak, ABD Revizyon Kanunu kapsamında sulandırmaya karşı koruma, önceki markanın tescilli olup olmamasından bağımsız olarak talep edilebilmekte iken, Direktif kapsamında sadece tanınmışlığa sahip tescilli marka sahipleri bu korumadan yararlanabilmektedir⁴⁰⁷.

Dördüncü olarak, ABD Revizyon Kanunu’nda, savunma sebepleri özel bir hüküm altında düzenlenmiştir. Buna karşılık, Direktif’te sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen hükümlerde yer alan ve aslında sulandırmanın unsurlarından biri olan sulandırmanın “haklı sebep olmaksızın” gerçekleştirilmesi, uygulamada bir savunma sebebi olarak yorumlanmaktadır. Bunun yanı sıra, tüm marka ihlalleri bakımından geçerli olan savunma hallerine de başvurulabilmesi mümkündür (bkz. 2015 tarihli Direktif m. 14). Bunlara karşılık, Direktif’te sulandırmaya özgü savunma sebeplerini düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum, sulandırmaya karşı korumada, marka sahiplerinin menfaatlerinin, karşı tarafın menfaatlerine nazaran daha ön planda tutulduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, sulandırma konulu olası bir uyuşmazlıkta, 2015 tarihli Direktif çerçevesinde çatışan menfaatlerin adil bir şekilde dengelenebilmesi ihtimali, ABD Revizyon Kanunu kapsamında bunun sağlanabilme ihtimaline nazaran daha düşüktür⁴⁰⁸.

Son olarak, ABD Revizyon Kanunu çerçevesinde, sulandırmanın tespitinde dikkate alınmayacak kriterlerden biri olarak belirtilen “fiili ekonomik zarar” kriterinden (§ 43/c) yola

McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:105; *Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc.*, 33 F.Supp. 2d 488, 49 U.S.P.Q.2d 1893, 1906 (E.D. Va. 1999), affirmed 217 F.3d 843 (4th Cir. 2000)].

⁴⁰⁵ ABAD de konuya ilişkin bazı kararlarında, bulandırarak ve lekeleyerek ifadelerini kullanmayı tercih etmiştir. Örneğin bkz. *Intel* kararı, para. 29; *Interflora* kararı, para. 52 ve 54.

⁴⁰⁶ ABD Revizyon Kanunu’nda haksız avantaj sağlama hali açıkça düzenlenmemiş ise de mahkemeler bulandırarak sulandırmayı tespiti yarayan kriterlerden biri olan “sonraki kullanıcının önceki marka ile bağlantı kurma niyeti” kriterini kullanarak, haksız avantaj sağlama hallerine karşı da koruma sağlamaktadır (**Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 9 dn. 47; **Luepke**, s. 832-833. Ayrıca bkz. *Boston Professional Hockey Ass’n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975); *Playboy Enters., Inc. v. Netscape Comms. Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004). Konuya ilişkin diğer davalar için bkz. Franklyn, s. 119 ve 133 dn. 96). Kaldı ki, bulandırarak sulandırmanın tespitinde önceki kullanıcının niyetinin ilgili kriterlerden biri olarak sayılmış olması da kanun koyucunun sonraki kullanıcıların ünlü markadan haksız avantaj sağlayabileceği endişesinde olduğuna işaret etmektedir (**Luepke**, s. 832-833; **Bereskin**, *Historical Overview*, s. 7-8).

⁴⁰⁷ **Ng-Loy**, *Sense and Sensibility*, s. 941.

⁴⁰⁸ **Sun**, s. 815.

çıkarak sulandırma ihtimalinin ispatı yeterli kabul edilmekte iken, 2015 tarihli Direktif'te “*Nispi Ret Sebepleri*” başlığı altında düzenlenen m. 5/3-a'da sulandırma hallerinden birisinin ileride gerçekleşecek olmasından bahsedilmiş, buna karşılık “*Marka Sahibine Sağlanan Haklar*” başlığı altında düzenlenen m. 10/2-c hükmünde ise fiili sulandırmanın varlığı aranmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, özet olarak, ABD Revizyon Kanunu'nun ile 2015/2436 sayılı Direktif'in sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri arasındaki farklılığın aslında görüldüğünden daha az olduğu tespit edilmektedir. Nitekim, Kanun, Direktif'ten farklı olarak tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, sadece yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olan markalara sulandırmaya karşı koruma bahsetmektedir. Bundan ötürü de ABD Revizyon Kanunu'nda sulandırmaya karşı korumanın kapsamı, Direktif'e kıyasla daha dardır⁴⁰⁹. Bunların ötesinde, genel bir tespit olarak, günümüzdeki haliyle sulandırmaya karşı korumanın tarihi köklerinden ayrılarak farklı bir noktaya geldiği söylenebilir⁴¹⁰.

IV. TÜRK HUKUKU

AT-Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 1/95 sayılı Kararı EK 8 m. 4/3 uyarınca Türk marka mevzuatının “89/104/EEC sayılı Konsey Direktifine uygun olarak” düzenlenmesi gerekmektedir⁴¹¹. Kararın alındığı 06 Mart 1995 tarihinde 89/104/EEC sayılı Direktif yürürlükte olduğundan, bahsi geçen maddede de bu Direktif'e atıf yapılmıştır⁴¹². Karar'ın amacı, aday ülke konumundaki ülkelerin marka hukuklarının AB Direktifleriyle uyumlu hale getirilmesi olduğundan, Karar'da geçen “89/104/EEC sayılı Direktif” ifadesini yürürlükte olan “2015/2436 sayılı Direktif” şeklinde yorumlamak gerekmektedir. KHK'yu yürürlükten kaldıran⁴¹³ SMK⁴¹⁴, sınai mülkiyete ilişkin uluslararası mevzuat ve AB mevzuatı hükümleri (2015/2536 sayılı Direktif ve 2015/2424 sayılı Tüzük) hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır⁴¹⁵. Öte yandan, sulandırmaya karşı korumayı içeren m. 6/5 ve 7/2-3'nin madde

⁴⁰⁹ İki düzenleme arasındaki bu farklılık, ABD'de karıştırma ihtimaline karşı korumanın, AB'dekine nazaran daha geniş olması ile kısmen azalmaktadır. Yani, Direktif kapsamında karıştırma ihtimaline karşı marka koruması dar, sulandırmaya karşı koruma daha geniş iken; ABD Revizyon Kanunu kapsamında durum bunun tam tersidir.

⁴¹⁰ Dinwoodie, Dilution As Unfair Competition, s. 10.

⁴¹¹ Bkz. dn. 185.

⁴¹² 1/95 sayılı Konsey Kararında 1/2006 ve 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları ile çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak Marka Hukuku'nun ilişkin m. 4/3 hükmü herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Diğer bir ifade ile, 89/104/EEC ve takiben kabul edilen 2008/95/EC sayılı Direktifler, 23.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmış ise de bu 1/95 sayılı Konsey Kararı'na yansıtılmamıştır [Detaylı bilgi için bkz. Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararları, 1964-2000, C.1, Ankara 2001 (http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/okk_tur.pdf) Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

⁴¹³ SMK m. 191/3. KHK'ya ilişkin genel bir değerlendirme için bkz. **Berzek**, Ayşe Nur: “556 Sayılı KHK'de Markaların Düzenlenmesi”, *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998, s. 77-88.

⁴¹⁴ RG, 10.01.2017, S. 29944. SMK'nın yürürlüğünü takiben Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik de 24.04.2017 gün ve 30047 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (SMK Yönetmelik). Belirtmek gerekir ki SMK Geçici m. 1 uyarınca, SMK'nın yayımı tarihinden (17.01.2017) önce Enstitü'ye yapılmış olan ulusal ve uluslararası marka başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

⁴¹⁵ SMK'nın markaya ilişkin hükümlerine ilişkin genel bir değerlendirme için bkz. **Tekinalp**, Ünal/ **Çamoğlu**, Ersin: *Sınai Mülkiyet Kanunu*, İstanbul: Vedat, 2017, s. XI-XXVI; **Tekinalp**, Ünal: “Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Öne Çıkan Yenilikleri”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu*

Gerekçelerinde 2015/2424 sayılı Tüzük'ün dikkate alındığı ifade edilmiştir. Ancak hâlihazırda bunu 2017/1001 sayılı Tüzük olarak yorumlamak mümkündür. Direktif ve Tüzük hükümleri birbiri ile paralel olduğundan, konuya ilişkin açıklamalarda Direktif'in ya da Tüzük'ün esas alınması arasında bir farklılık bulunmamaktadır⁴¹⁶. Tüm bunlar göstermektedir ki, Türk Marka Hukuku'nda ilgili hükümler yorumlanırken mehzaz hükümlere yönelik inceleme ve değerlendirmeler büyük önem arz etmektedir. Nitekim, bu husus SMK'nın Genel Gerekçesinde dile getirildiği gibi pek çok maddenin gerekçesinde de madde metninde yapılan değişikliklerin AB Direktif ve Tüzüğü ile uyum sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilmiştir⁴¹⁷.

SMK'nın sulandırmaya karşı korumayı öngören hükümleri, m. 6/5⁴¹⁸ ve m. 7/2-c'dir⁴¹⁹. SMK m. 6/5, Birlik markalarına ilişkin düzenlemeler hariç olmak üzere Direktif m. 5/3-a hükmüne, SMK m. 7/2-c ise Direktif m. 10/2-c hükmüne tekabül etmektedir⁴²⁰.

SMK'nın “Marka Tescilinde Nispi Ret Sebepleri”ni düzenleyen 6 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında, “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” reddedileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

“Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı ve İstisnaları” başlıklı 7 inci maddesinin 2-c bendinde ise, marka sahibinin izni olmaksızın “Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması”nın marka sahibince önlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Görülmektedir ki, AB Direktif ve Tüzük'ün de olduğu gibi SMK'nın ilgili hükümlerinde de “sulandırma” ifadesi açıkça yer almamaktadır. Ancak farklı olarak SMK m. 6'nın Gerekçesinde, “tanınmış markaların **sulandırılması** ve tanınmış markalardan haksız yarar elde etme konusu TRIPs ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü⁴²¹ ile uyumlu olarak”

Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017 (Yenilikler), s. 5-84. Ayrıca bkz. **Çolak**, Uğur: “Türk Hukuku Alanında, Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca Düzenlemeler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul: On İki Levha, 2017, s. 215-224 (Avrupa Birliği).

⁴¹⁶ Karş. 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c ile 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5 ve 9/2-c.

⁴¹⁷ Örneğin bkz. SMK m. 4,6,7,9 ve 26 hükümlerinin Gerekçeleri.

⁴¹⁸ KHK m. 8/4'e tekabül etmektedir.

⁴¹⁹ KHK m. 9/1-c'ye tekabül etmektedir.

⁴²⁰ Konunun anlaşılabilmesi açısından daha faydalı olacağını düşündüğümüzden, SMK hükümleri, KHK ve 2015/2436 sayılı Direktiflerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

⁴²¹ 2012/1001 sayılı Tüzük olarak yorumlanmalıdır.

düzenlendiği ifade edilerek⁴²², Türk Hukuku'nda "sulandırma" kavramı ilk defa hukuki bir metinde zikredilmiştir.

Yine söz konusu hükümler incelendiğinde, bu hükümlerin KHK'nın tekabül eden hükümleriyle benzerlik taşıdıkları da tespit edilmektedir. Benzerlik taşıyan hususlar bakımından KHK için yaptığımız yorumlar SMK'nın sulandırmaya karşı koruyucu hükümleri bakımından da geçerli kabul edilmelidir⁴²³. Ancak, 2015'te yapılan Direktif değişiklikleri, 2017 yılında yürürlüğe giren SMK hükümlerine de yansıtılmış olduğundan, KHK ve SMK'nın konuya ilişkin hükümleri arasında önemli farklılıkların da bulunduğu unutulmamalıdır.

Konuya ilişkin hükümler detaylı olarak incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

İlk olarak, SMK m. 6/5 kapsamında gerek önceki gerek sonraki işaretin bir marka olması gerekmektedir. Diğer bir işaretin kullanılması durumunda bu maddenin uygulanması mümkün olmayacaktır. Buna karşılık, m. 7/2-c'ye göre, önceki işaretin bir marka olması gerekmekte iken, sonraki işaretin marka olması zorunluluğu bulunmamakta, herhangi bir işaretin kullanımı yeterli kabul edilmektedir⁴²⁴.

İkinci olarak, SMK m. 6/5'teki korumadan, ancak tescilli⁴²⁵ ya da tescil başvuru aşamasında olan önceki marka sahipleri yararlanabilmektedir. Hüküm, nispi ret sebeplerini düzenlediğinden sonraki markanın tescil başvurusu aşamasında olmasının aranması olağandır. Öte yandan, KHK m. 8/4'ten farklı olarak, SMK m. 6/5'te "tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği" ifadesine yer verilmemiş ve böylece ayırt edici karakterin zedelenmesine karşı koruma bakımından ayrık bir uygulamanın gerekli olduğu yönündeki hatalı izlenim giderilmiştir. SMK m. 7/2-c kapsamında ise, önceki markanın tescilli bir marka olması gerekmekte iken, sonraki işarete ilişkin herhangi bir tescil zorunluluğu aranmamaktadır⁴²⁶.

Üçüncü olarak, SMK m. 6/5'te "aynı veya benzer marka başvurusu" ibaresi hükme ilave edilerek, KHK m. 8/4'teki taraf markaları arasındaki benzerlik koşuluna ilişkin eksiklik giderilmiştir. SMK m. 7/2-c'de ise KHK m. 9/1-c'teki "tescilli marka ile aynı veya benzer olan" ifadesi muhafaza edilmiştir.

Dördüncü olarak, SMK kapsamında sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için önceki markanın Türkiye'de tanınmışlığa ulaşmış bir marka olması gerekmektedir⁴²⁷. SMK m. 6/5'in gerekçesinde ayrıca "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ifadesinden, "markanın tüm Türkiye'de tanınmış olması gerektiği anlamının çıkmamakta olduğu ve mevcut

⁴²² Gerekçedeki bu ifade ayrıca, sulandırma ile haksız yarar sağlama hallerinin birbirinden ayrı tutulduğuna işaret etmektedir.

⁴²³ Detaylı bilgi için bkz. § 1.II.C Türk Hukuku.

⁴²⁴ Bu hükümlere karşılık gelen KHK m. 8/4 ve 9/1-c ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c hükümleri arasında bir farklılık bulunmamaktadır.

⁴²⁵ Tescilli marka sahibinin, TK çerçevesinde de korunabileceği yönünde bkz. Yıldız, s. 84.

⁴²⁶ Bu koşul bakımından da SMK ile KHK ve 2015/2436 sayılı Direktif hükümleri arasında farklılık bulunmamaktadır.

⁴²⁷ KHK m. 8/4'te markanın "toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi", m. 9/1-c'de ise "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ifadeleri yer almaktaydı. SMK'da bu anlamda yeknesaklık sağlanmış ve tekabül eden m. 6/5 ve 7/2-c hükümlerinin her ikisinde de "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ifadesi tercih edilmiştir.

olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması” gerektiği ifade edilmiştir. Tüm Türkiye’de tanınmışlığın aranmamasının ve “önemli bir kısım” kriterinin uygulanmasının yerinde bir seçim olduğu düşüncesindeyim. Zira aksi halde, ABD Hukuku’nda olduğu gibi, oldukça sınırlı sayıda marka sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecektir. Bunun yanı sıra, mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kesiminde bilinirliğin aranması da AB’nin konuya yaklaşımı ile uyum içerisindedir⁴²⁸. Ancak Gerekçe’deki kriterin yanıltıcı olabileceği, zira bu kriterden önemli kısım değerlendirmesinin Türkiye mi yoksa ilgili toplumun ilgili kesimi dikkate alınarak mı yapılacağına ilişkin anlaşılacağı ve bu durumun, Türkiye genelinde bilinirliğin aranmadığını vurgulayan ilk cümle ile tezat bir tablo oluşturabileceği, dolayısıyla söz konusu ifadedeki “Türkiye’nin” ibaresinin kaldırılması gerektiği düşüncesindeyim.

Beşinci olarak, SMK m. 6/5 ve 7/2-c ile getirilen en önemli yenilik, sonraki marka başvurusu veya işaret kullanımının, taraf mal/hizmetlerinin birbirinden farklı olduğu durumlar ile sınırlı koruma anlayışının terk edilmiş olmasıdır⁴²⁹. KHK’dan farklı olarak her iki hükümde de “farklı” ifadesi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, KHK m. 9/1-c’den farklı olarak “önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler şeklinde bir belirleme yapılmamış ve SMK m. 7/2-c’de “aynı, benzer veya farklı mal/hizmetlerde olmasına bakılmaksızın” ifadesine yer

⁴²⁸ Sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

⁴²⁹ SMK kapsamında sulandırmaya karşı korumanın, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımı da içerir hale gelmesi, yine SMK ile getirilen bir diğer yenilik olan ve aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak, marka sahibine, markası ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir işaret için yapılan tescil başvurusuna muvafakat verebilme imkânı tanıyan SMK m. 5/3 [birlikte hak sahipliği sözleşmesi (*co-existence agreement*)] çerçevesinde, SMK m. 6/5’e dayanılarak yapılacak itirazın, herhangi bir marka sahibi ya da her iki marka sahibi veya sadece asıl marka sahibi tarafından mı yapılması gerektiği sorusunu akla getirmektedir [Birlikte hak sahipliğini, önceki tescilli bir markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin iradesi ile bir başkası adına da tescil edilebilmesi olarak tanımlamak mümkündür. Madde Gerekçesinde “Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması” olduğu ifade edilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, doktrinde bu sözleşme, “birlikte hak sahipliği sözleşmesi”, “birlikte varolma sözleşmesi”, “paralel kullanım sözleşmesi” gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir [Dural, Halil Ali: “Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coeistence)”, (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018 (SMK m. 5/3)]. Birlikte hak sahipliği sözleşmesine ilişkin bkz. **Yasaman**, Hamdi: “Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017 (Temel Yenilikler), s. 134-135; **Tekinalp**, Yenilikler, s. 18; **Tekinalp/Çamoğlu**, s. XIX-XX; **Akın**, Betül Elif: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 181-184; **Kılıç**, Ahmet Hasan: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2017/2, C. 3, s. 77-96; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 94; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 305-309 ve 424-429; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 184-185. Belirtmek gerekir ki, SMK’nın yürürlüğü öncesinde de uygulamada marka sahibinin muvafakatı ile sonraki markanın tescili yapılmaktaydı [Muvafakatın kapsamına ilişkin olarak bkz. Y.11.HD’nin 26.04.2004 tarih ve E. 2003/100099, K. 2004/4430 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 287-288); muvafakatın geri alınmasına ilişkin olarak bkz. Y.11.HD’nin 29.09.2006 tarih ve E. 2006/7064, K. 2006/9518 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 478-480)]. Kanaatimce, asıl marka sahibinin verdiği muvafakat, sadece markanın kullanımı değil, aynı zamanda onun korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılmasına da ilişkindir. Aksi bir düşüncenin kabulü halinde, sonraki marka sahibinin, marka üzerinde herhangi bir gücü ve etkisi olmayacaktır. Bu bağlamda, SMK m. 6/5 hükmünde yer alan ve marka bakımından zarar verici sonuçları olan durumların gerçekleşmesi (ihtimali) durumunda, asıl marka sahibi ya da muvafakat verilen sonraki marka sahibinin itirazı yeterli kabul edilmelidir.

verilmiştir. Bu değişiklik bir eksiklik olarak nitelendirilmemelidir. Zira, söz konusu hükümde markanın tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarını düzenlediğinden, hükümde ayrıca önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmet ifadesine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

KHK m. 8/4'te sadece "farklı mal/hizmetler" şeklinde bir belirleme yapılmış, diğer bir ifade ile, benzerliğin aranması gereken mal/hizmet sınıfları açık bir şekilde belirtilmemiştir. Buna karşılık KHK m. 9/1-c'de "*tescilli* markanın kapsamına giren mal veya hizmetler" ifadesine yer verilmiştir. Ancak söz konusu hükümde markanın tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarını düzenlediğinden, hükümde ayrıca önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmet ifadesine yer verilmesine gerek de bulunmamaktadır. Öte yandan, SMK m. 6/5 bakımından bu yönde bir belirlemenin yapılması faydalı olabilecek iken, KHK m. 8/4'teki belirsizlik muhafaza edilmiştir.

Altıncı olarak, tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma hallerine ilişkin KHK m. 8/4 ve 9/1-c'deki eksiklik SMK'da da muhafaza edilmiş ve SMK m. 6/5'te ayırt edicilik veya itibardan bahsetmeksizin sadece Türkiye'ye ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar elde edilmesinden bahsedilmiş, SMK m. 7/2-c'de ise "itibardan haksız yarar elde etme"den bahsedilmiş, ayırt edicilikten haksız yarar elde etmeye ise yer verilmemiştir.

Yedinci olarak, SMK m. 6/5 ve 7/2-c'de ayırt edici karakterin zarar görmesi hali için "zedelenme", itibarın zarar görmesi hali için ise "zarar verme" ifadesi tercih edilmiştir⁴³⁰. Ancak ileri bölümlerde gerekçeleriyle ifade edildiği üzere⁴³¹, her iki sulandırma hali bakımından da Direktif'te olduğu gibi, SMK'da da gerek nispi ret sebepleri gerek marka tescilinden doğan hakları düzenleyen hükümlerde "zarar verme" ifadesinin kullanılması gerektiği düşüncesindeyim.

Sekizinci olarak, Direktif m. 10/2-c'de ticaret sırasında ve mal/hizmetlere ilişkin kullanım koşulları da aranmaktadır. SMK m. 7/2-c'de ise bu koşullara yer verilmediği görülmektedir. AB Direktifi'nde yer alan bu koşullar, sonraki kullanımların sınırlandırılabilmesi bakımından önem taşımaktadır⁴³².

Son olarak, SMK m. 5/3 ve 10/2-c'de, "haklı sebep olmaksızın" ifadesine yer verilerek, hem Direktif ile uyum sağlanmış hem sulandırma konulu uyuşmazlıklarda, sonraki kullanıcılara kendilerini savunabilmeleri için hukuki bir imkân sağlanmıştır⁴³³⁻⁴³⁴. Sulandırma konulu bir davada, davalı konumundaki sonraki kullanıcı, haklı sebep savunmasının yanı sıra genel savunma sebeplerine de (hukuka uygun kullanım savunmasına) başvurabilecektir⁴³⁵. Genel savunma sebepleri aynı zamanda haklı sebep kavramı için de değerlendirilebilecek

⁴³⁰ KHK m. 8/4'te "zedelenme", 9/1-c'de ise "zarar verme" ifadeleri kullanılmıştır.

⁴³¹ Bkz. § 5.II.D.2.a Zarar Verme ve Zedeleme ve § 5.III.D.2.a Genel Olarak.

⁴³² Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

⁴³³ **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 139; **Tekinalp**, Yenilikler, s. 19.

⁴³⁴ Teknik olarak bakıldığında, hükmün içerisinde yer alması sebebiyle, "haklı sebep olmaksızın kullanım"ın, sulandırmaya karşı korumanın bir unsuru şeklinde değerlendirilmesi gerekirken, ABAD'nin yerleşik uygulaması çerçevesinde, bu, bir savunma sebebi olarak kabul edilmekte ve sonraki kullanıcı tarafından ispatı gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.3 Görünüm Halleri.

⁴³⁵ Detaylı bilgi için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 632-654. Savunma halleri ayrı bir bölümde (§ 7) detaylı olarak anlatılmış olduğundan burada konuya kısaca değinilmekle yetinilmiştir.

niteliktedir. Bir diğ er ifade ile, bu sebepler, haklı sebep kavramının birer g r n    bi imidir. SMK'da genel savunma sebepleri kapsamında kabul edilen bazı hallerde  nemli deėi iklikler yapılmı  ve yine bu kapsamda ileri s r lebi ecek yeni bir sebep kanuni d zenlemeye kavu turulmu tur⁴³⁶.



⁴³⁶ Konuya ili kin detaylı bilgi i in bkz.   7 Savunma Sebepleri.

İKİNCİ BÖLÜM

SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR, KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR VE SULANDIRMA HALLERİ

§ 3. GENEL AÇIKLAMALAR

I. KORUMANIN AMACI VE KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER

A. KORUMANIN AMACI

Sulandırmaya karşı korumadaki amaç, hem korumaya ilişkin koşulların hem daha geniş anlamda bu korumanın bahşedilmesinin gerekli olup olmadığına karar verilmesinde yol gösterici niteliktedir. Ancak bu yol göstericilik, sulandırma hallerine ilişkin ayrı değerlendirmeler yapılması yoluyla faydalı olabilecektir. Buna karşılık, korumanın amacı değerlendirilirken doktrinde daha çok bulandırarak sulandırma esas alınmakta, bazı yazarlar ise herhangi bir ayırma gitmemeyi tercih etmektedirler.

Amaçsal değerlendirmelere ilişkin inceleme ilk olarak, *sulandırma halleri arasında ayırma gitmeyen görüşe* değinmek gerekmektedir.

Bu kapsamda bir görüş, doktrinde birçok yazar ve mahkemeler tarafından kabul edilen aksine, sulandırmaya karşı korumanın asıl amacının, haksız avantaj sağlamanın önüne geçmek olduğunu ve söz konusu korumanın içerdiği belirsizlikler sebebiyle, haksız yararlanmayı esas alan bir koruma sayesinde tanınmış markaların çok daha basit ve inandırıcı esaslar çerçevesinde korunabileceğini savunmuştur⁴³⁷. Benzer şekilde diğer bir görüş de sulandırmaya karşı korumanın amacının, üçüncü kişilerin, markanın reklam değerinden haksız olarak yararlanmasının önüne geçmek olduğunu ifade etmiştir⁴³⁸.

Bahsi geçen görüşler, daha çok haksız avantaj sağlama haliyle ilişkilidir. Sulandırmanın, özellikle de haksız avantaj sağlamanın özel bir ihlal hali olarak düzenlendiği hukuk sistemlerinde, sulandırmanın, bir tür haksız avantaj sağlama hali olarak değerlendirilmesi, tanınmış marka sahiplerine sağlanan korumanın kapsamının daralmasına sebep olacaktır. Ayrıca bu görüşün kabulü, sonraki kullanıcının herhangi bir avantaj sağlamadığı ya da sağladığı avantajın haksız olmadığı, buna karşılık sulandırma hallerinden birinin veya her ikisinin birden mevcut olduğu durumlarda, önceki tanınmış marka sahibinin korumasız kalmasına sebep olacaktır. Bu sebeple, sulandırmanın, sulandırma konusu değerden haksız avantaj sağlanması olarak tanımlanmasının yerinde bir yaklaşım olmadığı düşüncesindeyim.

⁴³⁷ Franklyn, s. 124.

⁴³⁸ Kaseke, s. 54 ve 455. Aynı yönde bkz. Arkan, Marka Hukuku, C. 1, s. 104 [Yazar, KHK m. 8/4'te yer alan ihlal halleri arasında herhangi bir ayırma gidilmeksizin, bu hüküm ile büyük reklam gücüne sahip olan tanınmış markanın başka bir kişi tarafından farklı mal/hizmetler için kullanılmasının, marka sahibinin uzun ve zahmetli bir çalışma sonucunda markaya kazandırdığı değerden haksız şekilde yararlanılmasının önlenmesi amacına hizmet ettiği savunulmuştur.].

İkinci olarak, *bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacına* ilişkin doktrindeki görüşlere değinilmelidir. Bulandırarak sulandırma, bir markanın özdeşinin ya da benzerinin aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sebebiyle markanın ayırt edicilik düzeyinin zarar görmesi halidir⁴³⁹.

Doktrinde bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacı farklı şekillerde ifade edilmiştir. Bir görüş, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacının, tüketici nezdinde yeknesak bir tatmin sembolü haline gelen markanın, farklı mal/hizmet alanlarında kullanılarak, eşsizliğinin yok olmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etmiştir⁴⁴⁰. Çoğu marka eşsiz bir niteliğe sahip olmadığından bu görüş, dar bir yorum tarzını yansıtmaktadır. Buna karşılık, görüşün olumlu yanı, sulandırmaya karşı koruma için basit bir yapı önermesidir⁴⁴¹.

Diğer bir görüş, ihlale ilişkin kanuni tanımdan hükmünden yola çıkarak, söz konusu sulandırma haline karşı korumanın amacının, markanın ayırt edici karakterinin, diğer bir ifade ile marka sahibine ait dikkat çeken bir değer üçüncü bir kişi tarafından zarara uğratılmasının önüne geçilmesi olduğunu ifade etmiştir⁴⁴².

Bir diğer ifade ile, tüketicilerin menfaatlerini ön planda tutan geleneksel marka korumasının aksine sulandırmaya karşı koruma, marka değerinin sonraki kullanımlar sebebiyle zarar görmesinin önlenmesi amacına hizmet etmektedir⁴⁴³.

Bir diğer bir görüş, hükümlerin amacının, önceki tanınmış markanın kullanıldığı ve/veya tescilli olduğu mal/hizmetlere ilişkin olarak, tüketici nezdinde sahip olduğu doğrudan çağrışım yapabilme gücünün⁴⁴⁴ muhafaza edilmesi olduğunu ifade etmiştir⁴⁴⁵.

Başka bir görüş, bu korumanın, rekabet ilişkisi içinde olunmayan mal/hizmetlerde kullanılarak, önceki tanınmış markanın ticari cazibesini istismar edici nitelikteki sonraki kullanımları engelleme ve marka ile markanın kullanıldığı belirli mal/hizmetler arasındaki

⁴³⁹ § 1.I.A.1 Genel Olarak.

⁴⁴⁰ **Schechter**, Rational Basis, s. 813, ayrıca bkz. s. 831-832.

⁴⁴¹ Ancak bu basit önerme, *Schechter*'in sulandırmaya karşı korumayı sadece yaratılmış veya hayali markalar ile sınırlayan görüşü çerçevesinde bir anlama sahiptir. Hatta *Schechter*'in önerdiği şekliyle uygulanması halinde hâlihazırda sulandırmaya karşı korumaya muhalif olan bazı yazarlar dahi, bu görüşü destekleyeceklerini ifade etmişlerdir (**Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 4 vd.).

⁴⁴² **Assaf**, s. 19; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:70; **Schechter**, Rational Basis, s. 830-33; **Gruson**, s. 14 (Öte yandan yazar, markanın ayırt edici karaktere ve reklam değerine sahip olmasının büyük finansal ve zamansal harcamaları gerektirmesi sebebiyle, bu tür yatırımların yapıldığı markaların sulandırmaya maruz kalma ihtimalinin zayıf olduğuna da işaret etmiştir.).

⁴⁴³ **Assaf**, s. 19. Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:70; **Schechter**, Rational Basis, s. 830-33; **Gruson**, s. 14.

⁴⁴⁴ Marka çağrışımlarına (*brands associations*) ilişkin bilgi için bkz. **Özsaçmacı**, s. 59.

⁴⁴⁵ **Tritton**, Guy: *Intellectual Property in Europe*, Third Edition, London (UK): Sweet & Maxwell, 2008, s. 342. Benzer şekilde *McCarthy* de sulandırmanın iki hali arasında ayırım yapmış ve bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın ortaya çıkmasındaki amacın, “*tüketici algısında tanınmış, ayırt edicilik özelliği güçlü bir markanın gerçek sahibi ile olan bağlantısının erozyona uğratılma riskinin ortadan kaldırılması*” olduğunu belirtmiştir (**McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:69. Aynı yönde bkz. **O'Rourke**, s. 306-307 ve dn. 114; **Mostert**, Harmony, s. 134; **Kaseke**, s. 41; **Senftleben**, Tower of Bible, s. 60).

eşsiz bağlantının erozyona uğramasını önleme amacına hizmet ettiğini belirtmiştir⁴⁴⁶. Belirtmek gerekir ki, bu görüş çerçevesinde ileri sürülen amaçlardan ilki, bulandırarak sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlama haline ilişkindir. Ancak daha önce de ifade edildiği üzere, sulandırma önceki tanınmış marka sahibinin zararı, haksız avantaj sağlama ise sonraki kullanıcının önceki tanınmış markadan haksız olarak fayda elde edilmesi esasına dayanmaktadır⁴⁴⁷. Dolayısıyla, bu görüş çerçevesinde zikredilen ilk amacın bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amaçlarından biri olduğunu söylemek yanıltıcı olacaktır.

Bir başka görüş, bu koruma ile marka sahiplerinin markalarının reklam gücüne ilişkin menfaatlerinin muhafaza edilmesinin amaçlandığını savunmaktadır⁴⁴⁸.

Aynı doğrultuda bir diğer görüş ise, reklam gücüne vurgu yapmamakla beraber, bulandırarak sulandırmaya karşı korumada temel amacın, “markanın ayırt edici fonksiyonunun yani ekonomik değerinin bulanıklaştırma yoluyla zayıflamasının engellenmesi” olduğunu ifade etmiştir⁴⁴⁹.

Son iki görüşe ilişkin olarak şunu söylemek gerekir ki, sulandırmanın önlenmesinin, markanın herhangi bir fonksiyonunun muhafaza edilmesine inhisar edilmesi yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Zira, bulandırarak sulandırmaya karşı koruma ile markanın reklam fonksiyonunun yanı sıra ayırt edicilik, kaynak gösterme ve hatta yatırım fonksiyonları da koruma altına alınmaktadır. Ancak bu yaklaşım, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacının tespitinde markanın fonksiyonlarından yararlanılmasının mümkün olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Önerilen, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacının, markanın belirli bir fonksiyonuna izafe edilmemesidir.

Son olarak ise, bir diğer sulandırma hali olan *lekeleyerek sulandırmanın amacına* ilişkin görüşlere değinilmelidir. Lekeleyerek sulandırma, aynı, benzer ya da farklı mal/hizmet olması fark etmeksizin bir markanın özdeşinin ya da benzerinin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sebebiyle itibarının zarar görmesidir⁴⁵⁰.

Doktrinde bir görüş, lekeleyerek sulandırma haline karşı koruma ile sonraki kullanımlar sebebiyle tanınmış marka ile olumsuz bağlantıların kurulması ve bu sebeple markanın olumlu imajının zarara uğramasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir⁴⁵¹. Buna karşılık bir diğer görüş, bulandırarak sulandırma halinde olduğu gibi, lekeleyerek

⁴⁴⁶ **Mostert**, Frederick: “When is a Mark Well-Known”, *Intellectual Property Quarterly*, 1996, Vol. 3 (When is a Mark Well-Known), s. 134.

⁴⁴⁷ § 1.I.A.4 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği.

⁴⁴⁸ **Fhima Simon**, Ilanah: “The Court of Justice's Protection of the Advertising Function of Trade Marks: An (Almost) Sceptical Analysis”, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2011, Vol. 6, No. 5 (Advertising Function of Trade Marks), s. 325. Aynı yönde bkz. **Şenocak**, s. 168.

⁴⁴⁹ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415-416.

⁴⁵⁰ Bkz. § 1.I.A.1 Genel Olarak.

⁴⁵¹ **Casparie-Kerdel**, Sabine: “Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe?”, *European Intellectual Property Review*, 2001, Vol. 23, No. 4, s. 185-195; **Fhima Simon**, Advertising Function of Trade Marks, s. 325; **Şeker**, Emriye Özel: “A Comparison of Trademark Laws in European Union and Turkey on Protection Against Dilution of Trademarks”, *Ankara Bar Review*, 2013, S. 1, s. 85. Benzer yönde bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89 (Yazar, lekeleyerek sulandırmaya karşı korumanın amacının, “markanın sahip olduğu olumlu bağlantıların, sonraki yetkisiz kullanımlar sebebiyle zarar görmesinin önlenmesi” olduğunu belirtmiştir.).

sulandırma halinde de temel amacın, markanın ekonomik değerinin korunması olduğunu savunmuş ve sulandırmanın bu haline karşı koruma ile “markanın ayırt edici fonksiyonunun yani ekonomik değerinin kötüleştirme yoluyla zayıflamasının engellenmesi”nin amaçlandığını belirtmiştir⁴⁵².

Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde, ulaşılan netice şu şekilde özetlenebilir: Sulandırmaya karşı korumanın amacı, herhangi bir tür karıştırma ihtimalini değil, markanın sahip olduğu ayırt edici karakterin ve itibarın zarara uğramasını engellemektir. Bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacı, markanın tüketici nezdinde sahip olduğu doğrudan çağrışım yapabilme gücünün zarara uğramasının engellenmesidir. Lekeleyerek sulandırma haline karşı korumanın amacı ise, sonraki kullanım sebebiyle tüketici nezdinde oluşan olumsuz algıların önceki markaya devri ile önceki markanın itibarının zarar görmesinin önlenmesidir. Dolayısıyla, sulandırmanın her iki hali bakımından da markanın ve dolayısıyla marka sahibinin ekonomik zararı dikkate alınmaktadır.

B. KORUNAN HUKUKİ MENFAATLER

Marka Hukuku koruması geleneksel olarak, markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaynağına ilişkin tüketici nezdinde karışıklık yaşanmasını önlemek amacıyla hizmet etmektedir⁴⁵³. Dolayısıyla, geleneksel marka korumasında, tüketicilerin menfaatlerinin korunması ön plandadır⁴⁵⁴. Ancak, marka sahiplerinin ve toplumun menfaatleri de koruma kapsamı dışında bırakılmış değildir. Buna karşılık, bir üst başlık altına tespit edildiği üzere, sulandırmaya karşı korumada markanın ve dolayısıyla marka sahibinin ekonomik zararı esas alınmaktadır. Diğer bir ifade ile, sulandırmaya karşı korumada geleneksel marka korumasından farklı olarak marka sahibinin menfaatleri ön planda tutulmaktadır⁴⁵⁵.

⁴⁵² **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415-416.

⁴⁵³ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 45.

⁴⁵³ **Yıldız**, s. 57. Aynı yönde bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 253.

⁴⁵³ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 137-149. Karıştırma ihtimaline ilişkin detaylı bir inceleme için bkz.. **Pekdiğer**, Remzi Tamer/**Ertem**, Hakan: “Fikri Mülkiyet Hukuku Alanı İçinde Ambalaj Tasarımlarında İltibasın Değerlendirilebilmesine Yönelik Yöntem ve Kriterlerin Saptanması için Öneriler”, *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 2014, C. 20, S. 3, s. 306-315. Ayrıca bkz. **Çolak**, Güncel Gelişmeler, s. 24-39; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 163-170; **Bozbel**, s. 407-411; **Kayhan**, s. 443; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 67-71; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 135, 154 ve 162; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 23: 72; **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 535; **Assaf**, s. 2-3; **Roncaglia**, s. 155; **Callman**, s. 186.

⁴⁵⁴ **Kinkade**, s. 437; **Handler**, Antidilution Laws, s. 279-282; **Martino**, s. 40; **Assaf**, s. 42 ve 47; **Karmel**, s. 306-307; **Şenocak**, s. 135; **Levy**, Paul Alan: “Symposium: The Trademark Dilution Revision Act - A Consumer Perspective”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1192-1193; **Wallace**, Monica Hof: “Using the Past to Predict the Future: Refocusing the Analysis of a Federal Dilution Claim”, *The University of Cincinnati Law Review*, 2005, Vol. 73, 2005, s. 951; **Adams**, Michael: “The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution”, *DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law*, 2002, Vol. 12, s. 145; **Kinkade**, s. 437; **Mittelstaedt**, s. 205; **Simonson**, I.: “Trademark Infringement from the Buyer Perspective: Conceptual Analysis and Measurement Implications”, *Journal of Public Policy & Marketing*, 1994, Vol. 13, s. 181.

⁴⁵⁵ **Schechter**, Rational Basis, s. 830-833; **Carthy**, Dilution and Passing Off, s. 650; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 3; **Assaf**, s. 2-3; **Kinkade**, s. 437; **Reid**, Amanda: *Trademark Dilution Law: A Cross-Disciplinary Examination of Dilution and Brand Equity Scholarship*, (Unpublished PhD Thesis), University of Florida 2004, s. 93.

Doktrinde tanınmış marka sahibinin, sulandırmaya karşı koruma vasıtasıyla, uzun bir dönem yüksek miktarda çaba ve yatırım yaparak elde ettiği pozisyona zarar verebilecek her tür davranışı engelleyebilecek olması sebebiyle bu korumadan yararlanmasında önemli bir hukuki menfaatinin bulunduğu ifade edilmiştir⁴⁵⁶. Bir diğer görüş, söz konusu hukuki menfaati, ünlü bir işarete ikame bir işaretin tamamen farklı bir ürün alanında kullanılması ile ünlü işaretin marka gücünün düşmesi şeklinde ifade etmiştir⁴⁵⁷. Bir diğer görüş ise, markanın sahip olduğu pazar değerinin, bu markanın sonraki kullanımı sebebiyle azaldığını ve marka sahibinin ekonomik pozisyonunu korumaktan yoksun bırakıldığını, bu durumun da marka sahibinin markasına sağlanacak özel koruma bakımından hukuki menfaatinin haklı çıkardığını ifade etmiştir⁴⁵⁸. Dikkat etmek gerekir ki, bahsi geçen görüşler, bulandırarak sulandırmaya karşı korumada marka sahibinin hukuki menfaatinin açıklamaktadır. Buna karşılık doktrinde bir başka görüş her iki sulandırma hali arasında ayırıma giderek, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın, marka sahibinin markasının reklam gücüne ilişkin hukuki menfaatinin⁴⁵⁹; lekeleyerek sulandırmaya karşı korumada ise marka sahibinin elde ettiği olumlu marka imajına ilişkin hukuki menfaatinin korunmasına hizmet ettiğini belirtmiştir⁴⁶⁰.

Markanın ayırt ediciliğinin veya olumlu imajının zarar görmesi, markanın tüketicilere ulaşmasını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle lüks ürün markalarında, bu markayı taşıyan ürünlerin, alıcısı olmayan kişiler tarafından kullanılması, bu ürünler için belirlenen yüksek fiyatları ödemeye hazır olan tüketicilerin, marka altında sunulan ürünlerin kalitesine olan güvenlerini sarsmaktadır. Markanın, sonraki kullanıcı tarafından, ahlaka aykırı veya müstehcen bir içerikte kullanılması ise tüketicilerin markayı taşıyan mal/hizmetleri tercih etmemelerine sebep olmaktadır⁴⁶¹.

Sulandırmanın, marka sahibi bakımından ortaya çıkardığı bir diğer olumsuzluk, marka sahibi ile yapılacak potansiyel lisans anlaşmalarının azalacak olmasıdır⁴⁶². Zira, potansiyel lisans alıcıları, marka değeri ya da olumlu imajı zarar görmüş bir markanın lisansını almak istemeyecektir.

Bu tablo, sulandırmaya karşı korumada, her iki tarafın menfaatlerinin gözetilmesinden ziyade sadece marka sahibinin menfaatlerinin dikkate alındığı görüşünü desteklemektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, sulandırmaya karşı koruma ile marka sahibinin maruz kaldığı (veya kalabileceği) zararların önlenmesine yönelik hukuki menfaatleri, sonraki

⁴⁵⁶ Münch, s. 29; Gruson, s. 15.

⁴⁵⁷ Kohl, s. 102.

⁴⁵⁸ Kohl, s. 113. Yazar, buna örnek olarak münhasır kullanımı için 1.250.000 Dolar teklif edilen “Sunkist” markasını vermiştir (Kohl, s. 112. Ayrıca bkz. Lunsford, Julius R. Jr: “Trade Morals and Famous Brands”, *Trademark Reporter*, 1951, Vol. 41, s. 935).

⁴⁵⁹ Benzer şekilde Assaf da bulandırarak sulandırma bakımından yaptığı tespitte bu ihlal haline karşı korumada münhasıran marka sahibinin markasının eşsizliği ve ayırt ediciliğinin kademeli bir şekilde solmasına karşı korunmasına ilişkin hukuki menfaatlerinin dikkate alındığını savunmuştur (Assaf, s. 19).

⁴⁶⁰ Fhima Simon, Advertising Function of Trade Marks, s. 325. Aynı yönde bkz. Kinkade, s. 437; Lux, Sarah: “Evaluating Trade Mark Dilution From the Perspective of the Consumer”, *University of New South Wales Law Journal*, 2011, Vol. 34, s. 1079; McCabe, s. 1833; Naser, s. 375.

⁴⁶¹ Gruson, s. 18. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89.

⁴⁶² Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 62; Kaseke, s. 431; Mostert, When is a Mark Well-Known, s. 379.

kullanıcıların rekabet ve ifade özgürlüğüne ilişkin hukuki menfaatleri ile çatışabilmekte⁴⁶³ ve bu menfaatlerin dengelendiği bir yaklaşımın benimsenmesi gereksinimini doğurmaktadır.

İfade özgürlüğüne ilişkin olarak, doktrinde sıklıkla sulandırma konulu bir dava sonucu marka sahibince, markasal bağlantıların kontrol altında tutulmasına izin verilmesinin ortaya çıkardığı sosyal riskler ve özellikle eleştiri ihtiva eden türlü eserler üzerindeki kısıtlayıcı etki dile getirilmektedir⁴⁶⁴. Nitekim, sulandırmaya karşı korumanın zorluğu da halkın markayı teşkil eden ibareleri eleştirel veya yorumlayıcı bir içerikte kullanmalarına ilişkin hukuki menfaati ile tanınmış marka sahibinin, markasının taşıdığı değeri korumaya ilişkin hukuki menfaatinin adil bir şekilde dengelenebilmesine ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır⁴⁶⁵. Bu noktada, sulandırmaya karşı korumanın, tanınmış markaların ticari içeriklerde, yetkisiz kullanımlarının önlenmesine yönelik olduğu, bu sebeple markaların ifadesel veya eleştirel içeriklerde kullanımının kısıtlanmasının, sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında olduğu söylenebilir⁴⁶⁶.

Sulandırmaya karşı korumanın toplumsal menfaatler üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi olarak rekabet üzerinde yarattığı olumsuzluklar dile getirilmekte ve bu korumanın teşebbüslerin mal/hizmetlerini tanımlayıp tanıtabilecekleri kelime kapasitesini azalttığı ifade edilmektedir⁴⁶⁷. Şöyle ki, sulandırmaya karşı koruma, işaret olarak kullanılabilecek olası karakterlerin sınırlı oluşu sebebiyle, potansiyel sonraki kullanıcıların sembol seçim özgürlükleri üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratmaktadır⁴⁶⁸. İlgili pazara daha önce giren bir teşebbüse, belirli bir kelime üzerinde münhasır bir hakkın tesis edilmiş olması, aynı pazara yeni katılacak olanların, piyasada rekabet edebilmeleri için daha fazla çalışmaları gerektiği anlamına gelmektedir⁴⁶⁹.

Sulandırmaya karşı koruma, tüketici ve toplumsal menfaatler bakımından bahsi geçen olumsuzlukları ortaya çıkarabilmekte ise de, teşebbüsleri daha iyi markalar yaratmak, bu markaları tanıtmak ve bu markaların devamlılığını sağlamak hususunda teşvik etmek

⁴⁶³ **Lux**, s. 1056; **Roncaglia**, Pier Luigi/**Sironi**, Giulio Enrico: “Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of The European Court of Justice”, *Trademark Reporter*, January-February 2011, Vol. 101, No. 1, s. 174-185.

⁴⁶⁴ **Bosland**, Jason/**Richardson**, Megan: “Competing Discourses of ‘Rights’ and ‘Hanns’ in Trade Mark Law”, Kathy Bowrcy/Michael Handler/Dianne Nicol: *Emerging Challenges in Intellectual Property*, UK: Oxford University Press, 2011, s. 113.

⁴⁶⁵ **Bosland/Richardson**, s. 113.

⁴⁶⁶ Ancak, bu kullanımların ifade özgürlüğünün tanıdığı sınırları geçmesi durumunda, sulandırma ihlali iddiası ile karşı karşıya kalınabilecektir.

⁴⁶⁷ **Carter**, Stephen L.: “The Trouble with Trademark,” *Yale Law Journal*, 1989, Vol.99, s. 768; **Bradford**, Laura R.: “Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer”, *Berkeley Technology and Law Journal*, 2008, Vol. 23, s. 1230. **Carter**, kelimelere yönelik bu münhasırlık durumunun, sadece markaların birbirinin muadili olabildikleri, diğer bir ifade ile pazar değerlerinin birbirine yakın olduğu bir durumda problem teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir (**Carter**, s. 768). Ayrıca işaretlerin, teşebbüslerin tekeline verilmesinin gerek tüketicilerin gerek toplumsal menfaatlerin aleyhine olduğu yönünde bkz. **Lux**, s. 1056-1059.

⁴⁶⁸ **Kohl**, s. 113; **Fhima Simon**, Dilution by Blurring, s. 71.

⁴⁶⁹ **Coombe**, Rosemary J.: “Critical Cultural and Legal Studies”, *Yale Journal of Law & the Humanities*, 1998, Vol. 10, s. 463 vd.; **Dreyfuss**, Rochelle Cooper: “Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation”, *Notre Dame La Review*, 1989, Vol. 65, s. 397; **Litman**, Jessica: “Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age”, *Yale Law Journal*, 1999, Vol. 108, s. 1717 vd.

suretiyle, dolaylı olarak tüketiciye yarar da sağlayabilmektedir⁴⁷⁰. Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı korumanın, tüketiciler açısından özellikle de mal/hizmet çeşitliliğindeki artış anlamında bazen faydalı olabileceği dahi savunulmaktadır⁴⁷¹. Bu görüşe göre, belirli seviyede tanınmışlığa sahip bir markaya nazaran, sıradan markaların piyasaya girmesi çok daha zordur. Sektöre yeni giren bir marka, tanınmış marka ile yapılan benzeştirme suretiyle tüketicilere, tanınmış markanın kalitesini yakalama iddiasında olduğu imajını vermekte ve tüketiciler de benzer kalitedeki bir malı, daha ucuza satın alma ya da yeni bir ürün deneme motivasyonu ile tercihlerini yeni gelen markadan yana kullanabilmektedirler. Böylece, sıradan bir marka da markalar arasında yeterli derecede farklılığın bulunması kaydıyla, tanınmış markanın kullanıldığı mal/hizmetlere benzer mal/hizmetleri daha ucuza satarak piyasada yer edinme şansına sahip olabilmektedir.

ABD Hukuku'nda da sıklıkla sulandırmaya karşı koruma ile marka sahiplerinin yanı sıra tüketicilerin menfaatlerinin de korunduğu⁴⁷², özellikle bulandırarak sulandırma haline karşı korumanın, tercih maliyetlerini azaltmak suretiyle tüketicinin menfaatlerine hizmet ettiği ifade edilmektedir⁴⁷³. Gerçekten de bir marka bulandırılarak sulandırıldığında, tüketicinin zihninde önceki tanınmış marka ve bu markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantı derhal ve hızlı bir şekilde zedelenmekte, bu süreç tüketicinin araştırma maliyetlerini arttırmakta ve marka hukukunun temel amacını tehlikeye sokmaktadır⁴⁷⁴. Ancak, konuya ilişkin ampirik deliller bu iddiayı desteklememektedir. Araştırmalar, sulandırıcı kullanımların bir marka için verilen yanıt zamanında yaklaşık 125 milisaniyelik bir artışa sebep olduğunu göstermekte ve bu kadarlık bir artışın, sulandırıcı kullanımın araştırma maliyetlerinde ciddi bir yükselişe sebep olacağı şeklinde değerlendirilebilmesi için yeterli olmadığını göstermektedir⁴⁷⁵. Bunun yanı sıra, yine ampirik deliller, tanınmışlık düzeyi çok yüksek olan markaların, tüketicinin zihninde çok kuvvetli bir yere sahip olduğunu, dolayısıyla da bu markaların, sulandırma haline maruz kalmalarının neredeyse imkânsız olduğuna işaret etmektedir⁴⁷⁶.

Sonuç olarak, sulandırmaya karşı korumada, marka sahiplerinin menfaatlerinin ön planda olduğu tartışmasızdır. Nitekim, sulandırmaya karşı korumanın temelinde, ayırt edici ya da itibarlı bir markanın sahibinin, para ve vakit bakımından yüksek düzeyde harcamalar

⁴⁷⁰ **Lux**, s. 1074. Öte yandan **Kohl**, sulandırmaya karşı korumanın, piyasaki diğer teşebbüsler üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olduğunu, markanın tanınmış olup olmadığının maliyetli toplumsal değerlendirmeler çerçevesinde tespit edildiğini, bu durumun potansiyel sonraki kullanıcıların, gereksiz maliyetleri önlemek adına, ünlü markaların özdeş ya da benzerlerini kullanmaktan vazgeçmelerine sebep olduğunu ifade etmiştir (**Kohl**, s. 113).

⁴⁷¹ **Bradford**, s. 1287.

⁴⁷² Detaylı bilgi için bkz. **Lux**, s. 1053; **Bently/Sherman**, s. 996 dn. 181.

⁴⁷³ **Klerman**, s. 1765; **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 681; **Rierson**, s. 235; **O'Rourke**, s. 306–307; **Carter**, Stephen L.: "The Trouble with Trademark," *Yale Law Journal*, 1989, Vol. 99, s. 762.

⁴⁷⁴ **Assaf**, s. 21; **Lemley**, Mark A.: "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", *Yale Law Journal*, 1999, Vol. 108, No. 1687, s. 1704 (Death of Common Sense); **Posner**, Richard: "When Is Parody Fair Use?", *the Journal of Legal Studies*, 1992, Vol. 21, No. 1, s. 75; **Burk**, Dan L.: "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 1998, Vol.49, s. 719. Ayrıca bkz. *Ty Inc.*, 306 F. 3d 509, 510 (7th Cir. 2002).

⁴⁷⁵ **Bone**, Robert: "A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act", *Intellectual Property Law Bulletin*, 2006, Vol. 11 (Skeptical View), s. 193. Konuya ilişkin detaylı bir inceleme için bkz. **Tushnet**, s. 507-568.

⁴⁷⁶ **Beebe**, Defense, s. 1162; **Tushnet**, s. 541- 542.

yapmak suretiyle, markasına kazandırdığı ayırt edici pozisyonu ve/veya olumlu imajı korumakta hukuki bir menfaatinin olduğu ve bu değerlere zarar verebilecek nitelikteki kullanımların engellenmesi gerektiği düşüncesi yatmaktadır. Buna karşılık, sulandırmaya karşı korumanın tüketici bakımından sağladığı faydalar oldukça sınırlı düzeyde olup, bunların söz konusu korumanın tüketicinin menfaatlerini de gözettiği sonucuna varmak bakımından yeterli değildir. Zira, sulandırma sebebiyle tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasının, bu kimselerin alım tercihleri üzerinde gerçek anlamda bir etkiye sahip olduğunu destekleyen herhangi bilimsel bir veri mevcut değildir. Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı korumanın, marka sahiplerini yeni markalar yaratmak, bunları tanıtmak ve geliştirmek hususunda teşvik ederek tüketicinin menfaatlerine dolaylı yoldan hizmet etmesi de sulandırmaya karşı korumanın tüketicinin menfaatlerini gözetken bir koruma rejimi olduğu sonucuna varılabilmesi bakımından tatmin edici bir gerekçe değildir.

Her ne kadar sulandırmaya karşı korumanın, tüketicilerden ziyade marka sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacına hizmet ettiği görüşünü benimsemekte isem de bu durumun, sulandırma değerlendirmesi yapılırken, tüketicinin ve marka sahiplerinin çatışan menfaatleri arasında optimal bir denge sağlanması gerekliliğini ortadan kaldırmadığı da belirtilmelidir. Toplumun, işaretleri eleştirel veya yorumsal içerikte kullanmalarına ilişkin hukuki menfaati ile marka sahibinin sulandırmaya karşı korumaya ilişkin hukuki menfaatinin hakkaniyete uygun bir şekilde dengelenebilmesi ise ancak korumaya ilişkin anlaşılır ve etkili sınırların getirilmesi ile mümkün olabilir.

II. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA KARŞISINDA SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA

A. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE KARŞI KORUMA

Sulandırmaya karşı korumanın anlaşılabilirliği, karıştırma ihtimaline karşı koruma ile birlikte değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Zira, bu iki koruma hali karşılıklı bir etkileşim içerisindedir⁴⁷⁷. Nitekim, karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamının genişletilmesi durumunda, özel bir korumaya duyulan ihtiyaç azalacak; buna karşılık, söz konusu korumanın kapsamının daraltılması, özel koruma ihtiyacını çok daha belirgin bir hale getirecektir. Uygulamada özel korumanın talep edildiği birçok davada aynı zamanda karıştırma ihtimaline karşı korumaya da dayanılması sebebiyle iki farklı tür korumanın karşılaştırılmasında yarar bulunmaktadır⁴⁷⁸.

Günümüz ekonomisinde tüketicinin rekabet halindeki mal veya hizmetler arasında ayırım yapabilmelerine olanak sağlayacak bir semboller sistemine gereksinim duyulmaktadır⁴⁷⁹. Öte yandan, marka sahibinin, marka üzerindeki hakkının, diğer fikri ve sınai haklardan farklı olarak, on senede bir yenilenmek kaydıyla, süre sınırlamasına tabi

⁴⁷⁷ Münch, s. 12.

⁴⁷⁸ Münch, s. 31; Beebe, Supressed Misappropriation Origins, s. 41. Ayrıca bkz. Dworkowitz, s. 43; McCabe, s. 1831 ve 1840; Duvall, Scott A.: "The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands", 2007, *Trademark Reporter*, Vol. 97, No. 6, s. 1254; Naser, s. 869; Senftleben, Tower of Babel, s. 70.

⁴⁷⁹ Diğer bir ifade ile, geleneksel teori, karıştırma ihtimali olmadığı vakit, pazarın rekabete uygun bir şekilde işlediği varsayımına dayanmaktadır (Hacking, s. 118-120).

olmaksızın korunması, belirli kısıtlamalara tabi tutulmasını gerekli kılmıştır. Bunlardan en önemlisi, marka hakkına yönelik bir ihlalden bahsedebilmek için, mal/hizmetin hitap ettiği tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin ispatının zorunlu olmasıdır. Dolayısıyla, Marka Hukuku'nun tarihi temelleri, karıştırma ihtimali prensibine dayanmakta ve bundan ötürü karıştırma ihtimaline dayalı koruma, marka korumasının geleneksel formu olarak kabul edilmektedir⁴⁸⁰.

Markaların yeterli seviyede korunması, seçim olanaklarının çoğaldığı Sanayi Devrimi sonrasında geçerli olan dinamik ekonomide büyük önem taşımaktadır⁴⁸¹. Klasik Marka Hukuku anlayışında, karıştırma ihtimalinin bulunmadığı bir durumda, bir markanın kaynak gösterme fonksiyonunu gereği gibi yerine getirdiği varsayılmaktadır⁴⁸². Diğer bir ifade ile, tüketiciler nezdinde önceki marka ile bu markanın sahibinin ilişkilendirilmesi durumunda, hem tüketiciler hem marka sahibi bakımından yeterli bir korumanın sağlandığı kabul edilmektedir. Buna karşılık, markaların tüketiciler nezdinde karıştırılması ihtimaline karşı korumadan yoksun olmaları, tüketicileri yanlış mal/hizmetleri satın almaya yönlendirecek ve tüketicilerin istedikleri mal/hizmete ulaşabilmeleri için ekstra bir çaba sarf etmeleri gerekecek, istedikleri mal/hizmeti, test mahiyetindeki satın alımlar ile seçebilecek olmaları sebebiyle tüketicilerin araştırma maliyetleri yükselecek ve bu durumda da piyasanın etkinliği azalacaktır⁴⁸³. Yine, geleneksel marka korumasının sağlanmaması durumunda, tüketiciler nezdinde ortaya çıkacak karıştırma ihtimali sebebiyle orijinal markayı taşıyan ürün/hizmetlerde satış kaybı yaşanabilecek, bununla birlikte markaların sahip oldukları olumlu imaj, düşük kaliteli ürünlerde kullanılmak suretiyle zarar görebilecektir⁴⁸⁴. Daha da önemlisi, teşebbüslerin ürettikleri ürünlerin kalitesini arttırmak hususundaki istekleri kaybolacak ve rekabetçi pazarın işleyişi olumsuz yönde etkilenecektir⁴⁸⁵.

Karıştırma ihtimali, ilk etapta sadece markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaynağına ilişkin karışıklığı önlemek amacıyla hizmet ederken, zaman içerisinde gelişen koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılayabilmek adına genişletilmiş ve taraflar arasında dolaylı bir bağlantının bulunduğu yönelik bir karışıklığın yaşandığı durumları da ihtiva eder hale gelmiştir. Şöyle ki, 89/104/EEC sayılı Direktif'in kabulü öncesi yürütülen müzakereler sırasında Benelüks Ekonomik Birliği'nin baskıları sonunda Taslak Direktif Metni'ne "ilişkilendirme ihtimali" kavramı da eklenmiş ve Metin bu haliyle kabul edilmiştir. İlgili mevzuatını, 89/104/EEC sayılı Direktif ile uygun hale getirmeyi üstlenen Türkiye'de de KHK'da geleneksel marka koruması kapsamında "ilişkilendirme ihtimali"ne karşı korumaya da yer verilmiş ve SMK m. 6/1'de de aynı hüküm muhafaza edilmiştir⁴⁸⁶. Dolayısıyla, hâlihazırda gerek AB üyesi ülke hukuklarının genelinde gerek Türk Hukuku'nda "karıştırma

⁴⁸⁰ Marka Hukuku'nun tarihsel gelişimi için bkz. **Drescher**, Thomas D.: "The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth", *Trademark Reporter*, 1992, Vol. 82, s. 301 vd.; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72; **McClure**, Daniel: "Trademarks and Unfair Competition, A Critical History of Legal Thought", *Trademark Reporter*, 1979, Vol. 69, s. 305 vd.; **Paster**, Benjamin G.: "Trademarks - Their Early History", *Trademark Reporter*, 1969, Vol. 59, s. 551 vd.

⁴⁸¹ **Hacking**, s. 118-119; **Klieger**, s. 854.

⁴⁸² **Hacking**, s. 120.

⁴⁸³ **Bently/Sherman**, s. 996 dn. 182; **Kurt**, s. 115.

⁴⁸⁴ **Rierson**, s. 212.

⁴⁸⁵ **Gruson**, s. 13; **Hacking**, s. 119; **Klieger**, s. 854-856.

⁴⁸⁶ Bu ifade, KHK m. 8/1-b'de "ilişkili olduğu ihtimali", m. 9/1-b'de ise "ilişkilendirme ihtimali" olarak ifade edilmiştir. SMK'da da herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek eski mevzuat hükümleri muhafaza edilmiştir.

ihtimali”, klasik anlamda doğrudan karıştırma ve daha geniş anlamda olan dolaylı karıştırma ihtimallerini içermektedir.

Karıştırmanın geleneksel halinde tüketiciler markaları birbirine karıştırmakta, davalının, davacının ürünlerini satmakta olduğunu düşünmektedirler ki, karıştırmanın bu hali, “doğrudan karıştırma (*direct confusion*)” ya da “kaynağa ilişkin karıştırma (*source confusion*)” olarak anılmaktadır⁴⁸⁷. Karıştırmanın diğer halinde ise tüketiciler nezdinde davacı markasının, davacının yetkisi dahilinde (sponsorluk veya lisans sözleşmesi gibi) kullanıldığı yönünde bir düşünce oluşmaktadır ki bu karıştırma hali, “ilişkilendirme”, “dolaylı karıştırma (*indirect confusion*)”⁴⁸⁸ ya da “işletmesel bağlantı (*associational confusion*)” olarak anılmaktadır⁴⁸⁹. Öte yandan, ilişkilendirmenin üç farklı düzeyde gerçekleştiğini kabul eden anlayışa göre ise doğrudan ve dolaylı karıştırmanın yanı sıra, “saf ilişkilendirme (*pure association*)” olarak ifade edilen üçüncü bir hal de bulunmaktadır⁴⁹⁰. Bu halde tüketiciler bir markayı gördüklerinde, diğer bir markayı hatırlamakta, markaların birbirine benzediğini düşünmekte, ancak markaları karıştırmamaktadırlar⁴⁹¹. Dolayısıyla, bu üçüncü halde, teknik anlamda karıştırmanın mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim doktrinde de saf çağrıştırma ihtimalinin varlığının tek başına karıştırma ihtimalinin varlığı için yeterli kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir⁴⁹². Bunun yanı sıra, “satış öncesi karıştırma (*pre-sale*

⁴⁸⁷ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 499; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 199; **Çağlar**, s. 67-68; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 162; **Küçükali**, s. 66.

⁴⁸⁸ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 499; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 199 ve 291; **Çağlar**, s. 67-68; **Küçükali**, s. 67.

⁴⁸⁹ **McCarthy** Trademarks and Unfair Competition, § 23:6 ve 23:7; **Callman**, s. 186-187; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 291; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 159-161. Ayrıca bkz. *Sabel* kararı, para. 16.

⁴⁹⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 290-291; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 159-160; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 68).

⁴⁹¹ **Li**, s. 31-32. AB Direktif müzakereleri sırasında bu üçüncü ilişkilendirme halinin de Direktif’e eklenmesi önerisinde bulunulmuş, ancak bu öneri kabul edilmemiştir (**Münch**, s. 31). Doğrudan ve dolaylı karıştırma ihtimaline dayanan hallerde, tüketiciler nezdinde taraf işaretleri arasında kurulan bağlantı, karıştırma ihtimali yaratacak düzeyde iken, sadece saf ilişkilendirmeye (veya bu yönde bir ihtimale) dayalı hal bakımından ise bu seviye karıştırma ihtimaline sebep olacak düzeyde yüksek değildir.

⁴⁹² Çağrıştırma ihtimali, karıştırma ihtimalinin bir alternatifi olmayıp, onun kapsamının belirlenmesinde yardımcı bir araç görevi görmektedir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 290-291; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 161. Ayrıca bkz. **Kaseke**, s.164-165). İki marka arasında tüketiciler nezdinde kurulan zihinsel bağlantının, tek başına karıştırma ihtimalinin oluşmasına sebebiyet vermeyeceği yönünde bkz. *Sabel* kararı, para. 741. Aynı yönde bkz. *Marca Mode* kararı, para. 27-28 ve 51. Ancak Yargıtay, konuya ilişkin bazı kararlarında, karıştırma ihtimalini, çağrıştırma ihtimalini de içine alacak şekilde genişletmiş ve sulandırmaya karşı korumayı, karıştırma ihtimaline dayalı bu genişletilmiş koruma kapsamında ele almıştır [“...*gerek uygulamada gerek öğretilde çağrışım yoluyla iltibas ihtimali bulunduğu kabul edildiğini ve somut olayda timsah şekli ile timsah kelimesi arasında kolaylıkla çağrıştırma yoluyla karışıklığa yok açabileceği...*” (YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı; UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018 ve **Noyan/Güneş**, s. 255-256); Y.11.HD’nin 28.03.2016 tarih ve E. 2015/8465, K. 2016/3391 sayılı kararı (“*Markalar arasında işitsel veya görsel benzerlik olmamasına rağmen, halk tarafından iki marka arasında çağrışım derecesinde de olsa bir bağlantı kurulabiliyorsa, karıştırma ihtimali için yeterli bir ihtimalinin var olduğu*”nun kabul edilmesi gerektiğine kanaat getirilmiştir.) (*Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, C. XXXVII, S. 2, s. 295-298). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 13.11.2033 tarih ve E. 2003/4003, K. 2003/10839 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 420-421)]; Y.11.HD’nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Yüksek Mahkeme’nin bu yaklaşımının yerinde olmadığı kanaatindeyim. Zira bu yaklaşımın kabulü, karıştırma ihtimalinin sınırlarını genişletecek ve sulandırma değerlendirmelerinin de bu kapsamda yapılması söz konusu olacaktır ki, farklılıklarına yukarıda değindiğimiz iki farklı koruma rejiminin, aynı çatı altında birleştirilmeleri sulandırma ve karıştırma ihtimaline karşı korumaların birbirinden ayırt edilmesini oldukça zorlaştıracaktır.

confusion/initial interest confusion)”⁴⁹³, “satış sonrası karıştırma (*post-sale confusion*)”⁴⁹⁴, “bilinçaltı karıştırma (*subliminal confusion*)”⁴⁹⁵ gibi farklı karıştırma türleri de kabul edilmiş ve bunların her biri geleneksel korumanın kapsamını biraz daha genişletmiştir⁴⁹⁶.

B. KARIŞTIRMA İHTİMALİNE VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN KARŞILAŞTIRILMASI

Süreç içerisinde ticaretin gelişmesi, markanın satış gücü, reklam fonksiyonu ve ticari çekiciliğinin, rekabet ilişkisi içinde olmayan mal/hizmetlerde yetkisiz kullanımlara karşı korunması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır⁴⁹⁷. Bu ihtiyacın, karıştırma ihtimaline karşı koruyucu hükümler ile karşılanamaması⁴⁹⁸ sebebiyle sulandırmaya karşı koruma adı altında, karıştırma ihtimaline karşı korumadan bağımsız ve ikincil bir koruma türü kabul edilmiş⁴⁹⁹ ve marka koruması, karıştırma ihtimalinin mevcut olmadığı durumları da ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir⁵⁰⁰. Dolayısıyla, modern Marka Hukuku artık sadece piyasada karıştırma ihtimalini değil, sulandırmayı da önleme amacına hizmet eder hale gelmiştir.

Sulandırmaya karşı koruma ile karıştırma ihtimaline karşı korumanın birbirinden farklılık arzettiği özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Sulandırmaya karşı korumayı, geleneksel marka korumasından ayıran *ilk* ve en temel farklılık, *marka sahibinin, önceki ve sonraki markanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılmasına gerek olmaksızın, yani önceki ve sonraki kullanıcıların mal/hizmetleri arasında bir rekabet ilişkisi aranmaksızın* sulandırmaya karşı koruma talep edebilmesidir⁵⁰¹.

⁴⁹³ Detaylı bilgi için bkz. **Fhima Simon**, İlanah: “Initial Interest Confusion”, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2013, Vol. 8 (Initial Interest), s. 311-318. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 204.

⁴⁹⁴ Satış sonrası karıştırma, karışıklığın, ihlal iddiasını konu malı satın alan kimsenin satın alma anındaki durumuna değil, satın almadan sonra bu mal nedeniyle 3 kişiler nezdinde ortaya çıkması durumunu ifade etmektedir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 204). Konuya ilişkin olarak ayrıca bkz. *Arsenal* kararı, para. 56; *Rolls-Royce Motors v. A & A Fiberglass*, 428 F.Supp. 689, 694 (ND Ga. 1977).

⁴⁹⁵ **Naser**, s. 367; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 206.

⁴⁹⁶ **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 77; **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 4-5; **Bone**, s. 471; **Luepke**, s. 794. Karıştırma ihtimaline dayalı korumanın genişletilmesinin ortaya çıkarılabileceği olumsuzlara ilişkin olarak bkz. **Lemley**, Mark A./**McKenna**, Mark P.: “Irrelevant Confusion”, *Stanford Law Review*, 2009-2010, Vol. 62, s. 438-443.

⁴⁹⁷ **Mostert**, Harmony, s. 133; **Alexander**, s. 21.

⁴⁹⁸ Bkz. § 1.II.A.1 Sulandırmaya Karşı Koruma Önerisi.

⁴⁹⁹ Sulandırma ihtimaline karşı koruma ile geleneksel marka korumasının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu yönünde bkz. **Magliocca**, Gerard N.: “One and Inseparable: Dilution and Infringement Trademark Law”, *Minnesota Law Review*, 2001, Vol. 85, s. 958; **Hacking**, s. 128; **Klieger**, s. 800.

⁵⁰⁰ **Münch**, s. 34; **Alexander**, s. 21. ABAD de konuya ilişkin kararlarında karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya karşı korumayı özel koruma koşullarına sahip iki ayrı kategori olarak kabul etmiştir [**Münch**, s. 29. Ayrıca bkz. *Deutsche Renault v. Audi*, CJEU Case C-317/91, ECR I-6227 [1993], para. 31 ve 32; *IHT Internationale Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v. Ideal-Standard GmbH and Wabco Standard GmbH*, Case C-9/93, 22 June 1994, para. 18; *Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc.*, 736 F.3d 198, 213 (2nd Circuit 2013) (*Starbucks II* davası/kararı). Buna karşılık ABD Marka Hukuku’nda, markanın kökenine ilişkin karıştırma ihtimali AB Marka Hukuku’na nazaran daha geniş, markanın sulandırmaya karşı korunması ise daha dar yorumlanmaktadır (**Luepke**, s. 789; **Bereskin**, s. 6. Ayrıca bkz. **Senftleben**, Tower of Babel, s. 70-71).

⁵⁰¹ **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 535. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, uygulamada konuya ilişkin davalarda sulandırmanın mevcut olup olmadığının tespitinde taraf mal/hizmetleri arasında bir bağlantının bulunup bulunmadığı dikkate alınmaktadır. Örneğin bkz. *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218 (2nd

Dolayısıyla, sulandırmaya karşı koruma, tüketiciler nezdinde malın kimin tarafından üretildiği veya hizmetin kimin tarafından sunulduğuna yönelik bir karışıklık yaratmayan marka kullanımlarını da kapsamaktadır⁵⁰².

İkincisi, sulandırmaya karşı korumanın, geleneksel korumanın aksine *ticareti değil, markayı koruyor* olmasıdır⁵⁰³.

Üçüncüsü, karıştırma ihtimaline karşı korumanın, tüketicilerin, üçüncü kişi tarafından kullanılan markayı, *markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaynaklandığı teşebbüsü gösteren bir ibare olarak algıladıkları esasına dayanmasıdır*⁵⁰⁴. Buna karşılık, tanınmışlığa sahip markalar bakımından bu tür bir algılamamanın mevcudiyeti aranmamaktadır. Aksine, tüketicilerin tanınmış marka ile üçüncü kişi tarafından kullanılan işaret arasında haksız avantaja veya zarara sebebiyet verebilecek nitelikte zihinsel bir bağlantı kurması yeterlidir⁵⁰⁵. İlgili kesimde yer alan, makul derecede iyi bilgilendirilmiş, dikkatli ve basiretli ortalama bir kişinin, sonraki markayı gördüğünde tanınmışlığa sahip önceki markayı anımsadığı durumlarda, zihinsel bağlantının bulunduğu kabul edilmektedir⁵⁰⁶. Sulandırmaya karşı korumanın temeli de zihinsel bağlantıya dayanmakta olup, tüketiciler, özdeş ya da benzer bir marka ile karşılaştıklarında diğer markayı anımsamakta, bu sebeple markanın, anında belirli bir ürünü, hizmeti veya teşebbüsü tüketicilerin aklına getirme kabiliyeti zayıflamakta ya da markayı taşıyan mal/hizmetlerin sahip olduğu olumlu imaj tüketici nezdinde zarar görmektedir⁵⁰⁷. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki, sulandırmada tüketiciler, markaların farklı teşebbüslere ait olduğunun farkında olduklarından, sulandırmaya karşı korumadan faydalabilmek için karıştırma ihtimalinde olduğu kadar güçlü bir zihinsel bağlantının ispatı aranmamaktadır⁵⁰⁸.

Dördüncüsü, ihlal halinde *ortaya çıkan zarara* ilişkindir. Nitekim, tanınmış bir markanın özdeş veya benzerinin rekabet halindeki mal/hizmetlerde kullanılması durumunda, tüketicilerin başka bir kaynağa yönltilmesi (*diversion of custom*) sebebiyle marka sahibi zarara uğramaktadır⁵⁰⁹. Şöyle ki, karıştırma, tüketicileri, önceki markadan sonraki markaya yönlendirerek, hemen ya da yakın bir zamanda önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin satışlarında düşüşe sebebiyet vermekte ve dolayısıyla rekabet ilişkisinin bulunduğu durumlarda, marka sahibi doğrudan zarara uğramaktadır⁵¹⁰. Buna karşılık, tanınmış bir markanın, rekabet ilişkisi bulunmayan mal/hizmetlerde kullanılması durumunda,

Cir. 1999); *Intel* kararı, para. 23 (Birleşik Krallık Mahkemesi, ABAD'ye bulandırarak sulandırmanın tespitinde taraf ürünleri arasındaki benzerliğin dikkate alınıp alınmayacağı sorusunu yöneltmiştir).

⁵⁰² **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 2; **Roncaglia**, s. 171. Aynı yönde bkz. **Kayihan**, s. 443. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145; **Kurt**, s. 115; **Dilmaç**, s. 113; **Lemley**, Death of Common Sense, s. 1698; **Bhaskar**, s. 640.

⁵⁰³ **Middleton**, George: "Some Reflections on Dilution", *Trademark Reporter*, 1952, Vol. 42, s. 179.

⁵⁰⁴ **Roncaglia/Sironi**, s. 171.

⁵⁰⁵ **Roncaglia/Sironi**, s. 171.

⁵⁰⁶ *Intel* kararı, para. 60 (Kararda "ortalama bir tüketici" şeklinde ifade edilmiştir.).

⁵⁰⁷ **Gruson**, s. 14.

⁵⁰⁸ **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:8. Ayrıca bkz. **Gruson**, s. 18.

⁵⁰⁹ **Callman**, Trademark Infringement, s. 188.

⁵¹⁰ **Callman**, Trademark Infringement, s. 188; **Schechter**, Rational Basis, s. 825; **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 652-653; **Kaseke**, s. 29-30; **McGeveran**, William: "Rethinking Trademark Fair Use", *Iowa Law Review*, November 2008, Vol. 94, No. 1, s. 51; **Mostert**, Harmony, s. 138-139; **Mostert**, When is a Mark Well-Known, s. 138.

yönlendirilmiş bir satış söz konusu olmayacaktır. Satışların yönlendirilmesinin etkisi, genel olarak geçici nitelikte olmasına rağmen, sulandırmada tanınmış bir markayı kalıcı olarak etkileyebilecek bir zarar ortaya çıkmaktadır⁵¹¹.

Markanın bulandırılarak sulandırılmasında zarar, önceki markanın ilk kullanımı ile derhal ortaya çıkmamakta, sonraki kullanımın zaman içerisinde devam etmesi ile yavaş yavaş artarak ortaya çıkmaktadır⁵¹². Lekeleyerek sulandırma halinde ise zarar, bulandırarak sulandırma halinde olduğu gibi kademeli olarak değil, tam anlamıyla olmasa dahi karıştırma ihtimalindekine benzer şekilde sonraki kullanım ile derhal ortaya çıkmakta ve zaman içerisinde bu nitelikteki kullanımların devamı ile artmaktadır⁵¹³. Belirtmek gerekir ki, sulandırma hallerinde - özellikle de bulandırarak sulandırma halinde - zararın geleneksel koruma kapsamına konu zarara nazaran, daha az fark edilir olması, söz konusu zararların daha az gerçek veya önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir⁵¹⁴. Kaldı ki, modern iş dünyasında, günden güne fikri mülkiyet konusu değerlerin önemi artmakta olduğundan, tanınmış markalar da gerek ulusal gerek uluslararası piyasada, daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar ki bu durum, söz konusu markaların, korunmaya daha çok muhtaç olduğunu göstermektedir.

Beşincisi, sulandırmaya karşı korumanın, *tarafların mal/hizmetleri arasındaki bağlantıdan ziyade markalar arasındaki bağlantıya dayanmakta olmasıdır*⁵¹⁵. Gerçekten de sulandırmanın tespitinde, tüketicilerin, markayı taşıyan mal veya hizmetler değil, önceki ve sonraki kullanıcıların markaları arasında bir bağlantı kurup kurmadıkları dikkate alınmaktadır.

Altıncısı, sulandırmaya karşı korumanın, *tüketiciler nezdinde belirli düzeyde bilinirliğe sahip markalara inhisar edilmiş olmasıdır*. Geleneksel marka koruması kapsamında, karıştırma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varılabilmesi için, malın hitap ettiği tüketicilerin tamamının ya da büyük bir bölümünün karışıklık yaşamaması gerekmekte, tüketicilerin bir kısmının (yaklaşık %10 ile %15) karışıklığa uğraması ihlalin kabulü için yeterli sayılmaktadır⁵¹⁶. Buna karşılık, sulandırmaya karşı korumanın bahsedilebilmesi için

⁵¹¹ **Mostert**, Harmony, s. 141.

⁵¹² **Schechter**, Rational Basis, s. 825; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72; **Callman**, Trademark Infringement, s. 188; **Stadler Nelson**, s. 754; **Assaf**, s. 19. Tanınmış markanın üçüncü kişilerce farklı mal/hizmetlerde kullanılması durumunda markanın tekliğinin, ticari çekiciliğinin ve satış gücünün zayıflayacağı, markanın sıradanlaşacağı, zaman içerisinde reklam ve ayırt edici gücünün aşınacağı yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 388. Aynı yönde bkz. **İmirlioğlu**, s. 253. Ayrıca bkz. *Adidas* kararı, para.AG 37; *Interflora* kararı, para.AG 81-85; *Tea Board* kararı, para. 99; *Arrom Conseil v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, GC Case T-358/15, 15 September 2016 (*Nina Ricci* davası/kararı), para. 58; *Tiffany & Co v. Tiffany Productions*, 264 NYS 459, 462 (NY sup ct 1932) (*Tiffany Productions* davası/kararı); *Mortellito v. Nina of California, Inc.*, 335 F.Supp. 1288, 1996 (SDNY 1972) (*Mortellito* kararı/davası).

⁵¹³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 159-160.

⁵¹⁴ **Callman**, Trademark Infringement, s. 188; **Mostert**, Harmony, s. 140.

⁵¹⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 2.

⁵¹⁶ **Bilge**, Ticaret Unvanı, s. 10. Ayrıca örnek olarak bkz. *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 836 F.2d 397, 400-401 (8th Cir. 1987); *James Burrough Ltd. v. Sign of the Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266, 279 (7th Cir. 1976); *Grottrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 365 F.Supp. 707, 716 (SDNY 1973); *Humble Oil & Ref. Co. v. Am. Oil Co.*, 259 F.Supp. 559, 564 (E.D. Mo. 1966).

markanın çok daha yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olduğunun ispatı gerekmektedir⁵¹⁷.

Tüm bu bilgiler ışığında, karıştırma ihtimali ve sulandırmaya karşı koruma arasındaki farklılıkları şu şekilde özetlemek mümkündür:

- Karıştırma ihtimaline karşı koruma tüketicilerin, sulandırmaya karşı koruma ise marka sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutmaktadır.
- Karıştırma ihtimaline karşı korumanın aksine, sulandırmaya karşı korumada, karıştırma ihtimali aranmamaktadır.
- Karıştırma ihtimaline karşı korumanın aksine, sulandırmaya karşı korumada, önceki ve sonraki markanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
- İlgili kesimin mal/hizmetlerin kaynağına ilişkin yanılgıya düşmesini önlemeyi amaçlayan geleneksel korumanın aksine, bulandırarak sulandırma halinde markanın tüketici nezdinde sahip olduğu doğrudan çağrışım yapabilme gücü, lekeleyerek sulandırma halinde ise markanın sahip olduğu olumlu imajın zarara uğramasının önlenmesi amaçlanmaktadır.
- Derhal vuku bulacak bir zarara karşı koruma bahşeden karıştırma ihtimaline karşı korumanın aksine, bulandırarak sulandırmada zarar kademeli olarak açığa çıkmaktadır. Buna karşılık, lekeleyerek sulandırma halinde zarar (birebir örtüşmemekle beraber) karıştırma ihtimalindekine benzer şekilde ortaya çıkmaktadır.
- Sulandırmaya karşı koruma, tarafların mal/hizmetleri arasındaki bağlantıdan ziyade, markalar arasındaki bağlantıya dayanmaktadır.
- Karıştırma ihtimaline karşı korumadan farklı olarak, sulandırmaya karşı korumada, tüketicilerin karıştırma ihtimalinde olduğu kadar güçlü bir zihinsel bağlantı kurmalarına gerek bulunmamaktadır.
- Sulandırmaya karşı koruma, karıştırma ihtimaline karşı korumanın aksine, tüketiciler nezdinde belirli düzeyde bilinirliğe sahip markalara bahşedilmiştir.

C. KARIŞTIRMA ve SULANDIRMANIN BİRLİKTE VAROLABİLİRLİĞİ

Yukarıda detaylı olarak incelendiği üzere⁵¹⁸, sulandırmaya karşı korumanın, karıştırma ihtimaline dayalı korumadan farklı ve bağımsız bir koruma rejimidir. Bu noktada, her iki hükmün de koşullarının gerçekleşmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği üzerinde durulması gerekmektedir. Özellikle, sulandırmaya karşı korumanın, taraf mal/hizmetlerinin özdeş, benzer ya da farklı olmalarından bağımsız hale getirilmesi (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c; SMK m. 6/5 ve 7/1-c)⁵¹⁹, aynı mal/hizmetlerin söz konusu olduğu

⁵¹⁷ Tanınmışlık düzeyi, ülkeden ülkeye değişim gösterebildiği gibi, farklı sulandırma halleri bakımından aranan tanınmışlık düzeyi de farklı olabilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

⁵¹⁸ Bkz. § 3.II.B. Karıştırma İhtimaline ve Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

⁵¹⁹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.1.c.aa Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi.

durumlarda hem karıştırma ihtimaline hem sulandırmaya dayalı korumaya başvurulabileceği anlamına gelmektedir⁵²⁰.

Doktrinde bir görüş, somut bir uyuşmazlıkta sulandırma ve karıştırma ihtimallerinin aynı anda varolabilmelerine şüpheyile bakmaktadırlar. Buna gerekçe olarak, sulandırma hallerinden biri olan markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, tüketicilerin, önceden tek bir kaynağı gösteren bir markanın birden çok kaynağı göstermeye başlar hale geldiğini ve bu sebeple önceki markanın, önceki marka sahibinin mal/hizmetlerini ayırt etme kabiliyetinin zarar görmekte olduğunu; buna karşılık karıştırma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, tüketicilerin, markanın sonradan kullanımının, önceki marka sahibi tarafından veya onun izni ile gerçekleştirildiğini düşündüğü ve bunun esasen tüketiciler nezdinde marka ile marka sahibi arasındaki bağlantıyı kuvvetlendiren bir durum olduğunu ileri sürmüştür⁵²¹.

Diğer bir görüş, her iki hukuki teorinin birbirinden oldukça farklı markasal zararları konu aldığını ve alternatif hukuki talepler şeklinde ileri sürülebileceklerini⁵²², ancak bunun için tüketicilerin önemli bir bölümünün markanın kaynağı konusunda karışıklığa düşmemesi ve bu kesimin büyük bir bölümü nezdinde markanın sulandırılmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir⁵²³. Dolayısıyla, bu görüş çerçevesinde, mal/hizmetlerin yöneldiği kesimin bir kısmı bakımından markalar arası karışıklık ortaya çıkarken, diğer bir kısmı bakımından sulandırma söz konusu olabilmektedir.

Bir diğer görüş, sulandırma ve karıştırma ihtimalinin aynı piyasada bir arada bulunabileceğini, fakat aynı kişinin zihninde aynı anda var olamayacağını; buna karşılık, aynı kişinin zihninde, aynı anda olmasa bile, farklı zamanlarda karıştırma ihtimali ve sulandırmanın var olabileceğini ileri sürmektedir⁵²⁴. Bu görüş çerçevesinde, tüketici, yanlışlığa düştüğünü ve taraf işaretlerini taşıyan mal/hizmetlerin aslında farklı iki kaynaktan geldiğini farkettikten sonra, sulandırma ortaya çıkacak, yanlışlığa düştüğünü farketmeden önce ise, karıştırma ihtimali söz konusu olacaktır.

Diğer bir görüş ise, bulandırarak sulandırma ve karıştırma ihtimaline karşı korumayı, tüketicilerin algısı bakımından aynı çizgi üzerinde yer alan farklı noktalar olarak nitelendirmiş, ancak bunun karışıklığa veya bu yönde bir ihtimale sebep olan bir markanın, aynı zamanda, önceki markayı sulandırdığı sonucuna da otomatik olarak varılacağı anlamına

⁵²⁰ Aynı yönde bkz. **Moskin**, s. 122-129. Aksi yönde bkz. **McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1176-1177); **McCarthy**, *Theory or Facts*, s. 720-723.

⁵²¹ **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 101; **Welkowitz**, *Trademark Dilution*, s. 63-64.

⁵²² **McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition*, § 24:72. Ancak yazar, bu durumdan yola çıkarak, karıştırma ihtimalinin sulandırmaya yol açabileceği ya da karıştırma ihtimalinin sulandırma ihtimalinin bir türü olduğu şeklinde bir sonuca varılamayacağını, bu durumun sadece somut bir uyuşmazlıkta sulandırma ve klasik marka ihlalinin aynı anda var olabileceğini gösteren bir örnek olarak değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmiştir (**McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition*, § 24:72); **Luepke**, s. 794; **Kaseke**, s. 161.

⁵²³ **Gruson**, s. 18; **Moskin**, s. 122-129.

⁵²⁴ **Maniatis**, *Spyros: Dilution in Europe, International Intellectual Property Law and Policy*, New York: Juris, 2002 (*Dilution in Europe*); s. 2. Aynı yönde bkz. **Çolak**, *Türk Marka Hukuku*, s. 368; **McCabe**, s. 184; **Lee**, Thomas R.: "Demystifying Dilution", *Boston University Law Review*, 2004, Vol. 84 (*Dilution*), s. 895.

gelmediğini belirtmiştir⁵²⁵. Ancak bu görüş, iki doktrin arasında temel farkı göz ardı ettiği belirterek eleştirmiştir⁵²⁶.

Ancak, karıştırmanın veya bu yönde bir ihtimalin olduğu bir durumda, sulandırmanın da mevcut olduğu sonucuna otomatik olarak varılması, iki koruma rejimi arasındaki farklılıklar sebebiyle yerinde bir tercih olmayıp, sulandırmaya ilişkin ayrı bir incelemenin de yapılması gerekmektedir⁵²⁷.

Görülmektedir ki, gerek yürürlükteki mevzuat gerek doktrindeki hakim görüş çerçevesinde, somut bir olayda sonraki kullanımın, tüketiciler nezdinde hem karıştırma hem sulandırmaya sebep olabileceği kabul edilmektedir.

Bu noktada *her iki korumanın da koşullarının olduğu bir durumda, birinin diğerine üstün tutulmasının gerekli olup olmadığı* sorusu akla gelmektedir.

Bu hususta doktrinde bir görüş, mal/hizmetlerin özdeş veya benzer olduğu bir durumda tüketiciler nezdinde karışıklığın ortaya çıkmış olması halinde, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın kapsam ve sınırlarının daha belirgin olması sebebiyle, tanınmış marka sahibinin, sulandırmaya karşı korumaya gitmesinin anlamsız olacağını savunmuştur⁵²⁸.

Benzer şekilde bir diğer görüş, özellikle paralel ithalat ve taklitçiliği konu alan davalarda, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın bahsedilmesi mümkün iken, mahkemelerin ayrıca markanın itibarının (olumlu imajının) zarar görmesi kapsamında değerlendirme yapmalarını ağır bir şekilde eleştirmiş ve ünlü bir marka sahibinin hâlihazırda koruma talep edebilmek için başvurabileceği bir hüküm mevcut iken, buna ilave olarak, sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere de başvurabilme imkânı sağlanmasının, markanın itibarının zarar

⁵²⁵ *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 219-221 (2nd Circuit 1999). Ayrıca bkz. *TCPIP Holding Co. Inc. v. Haar Comme'n Inc.*, 244 F.3d 88, 95 (2nd Circuit 2001) (TCPIP Holding davası); *Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc.*, 518 F.3d 628 [2007].

⁵²⁶ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1177. Öte yandan yazar da bir bardak temiz suyun içine bir damla kırmızı boya damlatıldığında çok fazla bir değişiklik olmayacağı, ancak damlaların sayısı arttıkça, suyun renginin kırmızıya döneceği, ne kadar çok damla damlatılırsa suyun renginin değişmesinin o derece muhtemel olduğu ifade edilerek karıştırma ihtimaline dayalı korumadan farklı olarak sulandırma kapsamında kayda değer bir zararın, tek bir kullanım ile değil, kümülatif bir etki ile ortaya çıkacağından bahisle, karışıklığa veya bu yönde bir ihtimale sebebiyet veren bir markanın, aynı zamanda önceki markayı sulandırdığı sonucuna otomatik olarak varılması mümkün olmadığını savunmuştur.). Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:120; *McDonald's Corp. v. Gunville*, 1979 U.S. Dist. LEXIS 11106, N.D. Ill. 1979, para. 8-9. Karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin olduğu bir durumda, sulandırmanın evleviyetle kabul edileceği yönünde bkz. **Swann**, Dilution Redefined, s. 748; **Senftleben**, Tower of Babel, s. 64-70; *Nabisco* kararı, F.3d 208, 219 ve 221 (2nd Cir. 1999).

⁵²⁷ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1177 (Yazar, bir bardak temiz suyun içine bir damla kırmızı boya damlatıldığında çok fazla bir değişiklik olmayacağı, ancak damlaların sayısı arttıkça, suyun renginin kırmızıya döneceği, ne kadar çok damla damlatılırsa suyun renginin değişmesinin o derece muhtemel olduğu ifade edilerek karıştırma ihtimaline dayalı korumadan farklı olarak sulandırma kapsamında kayda değer bir zararın, tek bir kullanım ile değil, kümülatif bir etki ile ortaya çıkacağından bahisle, karışıklığa veya bu yönde bir ihtimale sebebiyet veren bir markanın, aynı zamanda önceki markayı sulandırdığı sonucuna otomatik olarak varılması mümkün olmadığını savunmuştur.). Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:120; *McDonald's Corp. v. Gunville*, 1979 U.S. Dist. LEXIS 11106, N.D. Ill. 1979, para. 8-9.

⁵²⁸ **Gruson**, s. 13. Aynı yönde bkz. **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1176-1177.

görmesine ilişkin hükmü, geliştirilmiş bir zarar hükmüne (*enhanced damages provision*) çevireceğini ifade etmiştir⁵²⁹.

Konuya ilişkin bir diğer görüş ise, sulandırmanın, sadece piyasada faaliyet gösterenlerin tamamı bakımından mal/hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımını yapabilme özgürlüğünü engelleyici bir nitelik taşıması durumunda engellenmesi gereken bir eylem olduğunu⁵³⁰ ve markanın tanınmışlığa sahip olmasının, marka sahibinin, karıştırma ihtimaline dayalı genişletilmiş koruma kapsamında aranan kriterleri ispatlamaktan muaf olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ifade etmiştir⁵³¹. Görülmektedir ki, bu görüş taraftarları, tarafların mal/hizmetlerinin rekabet halinde veya benzer olması durumunda, marka sahibine sağlanacak korumanın karıştırma ihtimalinin mevcut olup olmadığı değerlendirilerek tespit edileceğini savunmaktadırlar.

Bahsi geçen görüşler, gerek karıştırma gerek sulandırmanın koşullarının oluştuğu bir olayda, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın tercih edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak bu yaklaşım, doktrinde marka korumasının kapsamının dar bir şekilde yorumlanması anlamına geldiği ve uygulamada ortaya çıkabilecek bazı hallerde markanın korumasız kalmasına sebep olabileceği gerekçeleriyle haklı olarak eleştirilmiştir⁵³².

Kanaatimce, sulandırmaya karşı korumanın kapsamının aynı veya benzer mal/hizmetleri de kapsayacak şekilde değiştirilmesi, uygulamada ortaya çıkabilen koruma boşluklarını gidermek amacına yöneliktir. Somut bir olayda her iki korumanın da koşullarının oluşabilecek olması, gerek tarihi, gerek amaçsal açıdan yapılan incelemelerle ortaya konulduğu üzere, iki koruma rejiminin birbirinden farklı menfaatleri korumayı amaçladığı, bu sebeple birbirinden ayırt edilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Nitekim, markanın sulandırmaya karşı korunması, geleneksel korumadan tamamen farklı bir anlayışı esas almakta ve karıştırma ihtimalinin mevcudiyeti aranmaksızın sorumluluk ortaya çıkabilmektedir⁵³³. Tanınmış markanın korunmasına ilişkin hükümlerde yapılan son değişiklikler korumanın kapsamının genişletilmesine yöneliktir. Dolayısıyla karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sınırlı yaklaşımın benimsenmesi, sulandırmaya karşı korumanın kapsamı üzerinde daraltıcı bir etki yaratarak ve hükmün amacına aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Üçüncü kişinin eyleminin, hem karıştırma hem sulandırma teşkil etmesi durumunda, tanınmış marka sahibi karıştırma ihtimaline karşı korumayı düzenleyen hükümlere başvurabileceği gibi sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere de dayanabilmelidir. Bu durumda “taleplerin yarışması” söz konusu olup, tercih hakkı tanınmış marka sahibinde

⁵²⁹ **Burstein**, s. 1237-1240.

⁵³⁰ **Cornish**, William Rudolf/ **Llewelyn**, David: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, 5th ed., London (UK): Sweet & Maxwell, 2003, § 17: 99.

⁵³¹ **Cornish/Llewelyn**, § 17:101.

⁵³² **Luepke**, s. 822.

⁵³³ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 309; **Battal**, s. 265-268; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 366; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145; **Dilmaç**, s. 114; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, s. 24-131; **Welkowitz**, Reexamining Trademark, s. 532; **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 5; **Gruson**, s. 13; **Luepke**, s. 793; **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 98-99; **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 1-2; Ayrıca bkz. *Victoria's Secret* kararı, 537 U.S. 418, 429-309 (2003). Benzer yönde bkz. Y.11.HD'nin 06.01.2014 tarih ve E. 2013/8881, K. 2014/61 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365 dn. 1116).

olacaktır. Açılacak bir davada hangi koruma sebebine dayanılması halinde başarılı olunacağı hakkında şüphe duyulması halinde, davanın terditli (kademeli) olarak açılması önerilebilir⁵³⁴.

Sonuç olarak, sulandırmaya karşı korumanın sadece farklı mal/hizmetlerde marka kullanımları ile sınırlandırılmayarak, özdeş ya da benzer mal/hizmetlerde kullanımların da koruma kapsamına alınması, istisnai durumlarda tanınmış marka sahibinin korumasız kalmasını önlemek bakımından yerinde bir tercih olmuştur. Bu değişiklik, karıştırma ihtimali ve sulandırmanın, somut bir olayda, birlikte var olup olamayacağı sorusunu getirmiş olup, bizim de katıldığımız doktrindeki hakim görüş bunun mümkün olduğu yönündedir. Bu çerçevede, her iki korumanın koşullarının da oluşması durumunda, sulandırmanın mevcudiyeti, karıştırma ihtimaline karşı korumaya; karıştırmanın mevcudiyeti ise sulandırmaya karşı korumaya dayalı olarak talepte bulunulmasına engel teşkil etmemelidir.

III. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

A. ALEYHE GÖRÜŞLER

Sulandırmanın, markanın doğrudan çağrışım yapabilme kapasitesi ve olumlu imajı üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü doktrinde hakim görüş, sulandırmaya karşı hukuken koruma sağlanması gerektiği yönündedir⁵³⁵. Ancak, azınlıkta da olsa, karıştırma ihtimaline dayalı genişletilmiş koruma karşısında, sulandırmaya karşı bağımsız bir ihtiyaç olmadığını savunan görüşler de bulunmaktadır⁵³⁶. Bu görüş çerçevesinde, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın sulandırmayı konu alan uyuşmazlıkları da içine alacak şekilde genişletilmesine dahi gerek bulunmamakta olup mevcut haliyle geleneksel koruma çerçevesinde her tür marka ihlaline karşı koruma sağlanabilmesi mümkündür⁵³⁷. Yine, markanın tanınmışlık gücünün,

⁵³⁴ Terditli davada, davacı, birden fazla talepte bulunmakta, birinin gerçekleşmemesi halinde mahkemece diğerine karar verilmesini talep etmektedir (**Kuru**, s. 154-156; **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 216-217. Ayrıca bkz. **Büyükkılıç**, Gül: “6100 sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu’nun Dava Şartları, İlk İtirazlar ve Dava Çeşitlerine İlişkin Hükümlerinin İş Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi”, Mayıs 2012, *Legal Hukuk Dergisi*, C. 10, S. 113, s. 161-162).

⁵³⁵ **Derenberg**, s. 451; **Bone**, Schechter’s Ideas, s. 500-504; **Münch**, s. 86; **Gruson**, s. 220; **Welkowitz**, Reexamining Trademark, s. 534-535; **Bereskin**, s. 9-10; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 1-3; **Pattishall**, Dilution Rationale, s. 618 vd.; **Pattishall**, Beverly W.: “The Case for Anti-Dilution Trade-Mark Statutes”, *Trademark Reporter*, 1953, Vol. 43 (Anti-Dilution), s. 890 ve 892; **Callmann**, Rudolf: *Unfair Competition on Trademarks and Monopolies*, 4th ed., Thomson Reuters, 1983 (Trademarks and Monopolies) § 21.11; **Callmann**, Rudolf: “Unfair Competition Without Competition?”, *University of Pennsylvania Law Review*, 1947, Vol. 95 (Unfair Competition), s. 443 vd.; **Gangjee**, Dev/Burrell, Robert: “Because You’re Worth It: L’Oréal and the Prohibition on Free Riding”, *Modern Law Review*, 2010, Vol. 73, s. 282 vd.

⁵³⁶ **Kohl**, s. 127; **Münch**, s. 96; **Middleton**, s. 187; **Franklyn**, s. 141; **Martino**, s. 40. ABD’de “ilişkili ürünler doktrinin geniş kapsamı sebebiyle sulandırmaya karşı korumaya olan ihtiyacın azaldığı yönünde bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67, ayrıca bkz. § 24:5 ve 24:12; **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1170-1172; **McCarthy**, Theory or Facts, s. 720-723.

⁵³⁷ **McCarthy**, Theory or Facts, s. 721. Yazar, görüşünü desteklemek için ABD yargı kararlarından bazı örnekler vermiştir. Örneğin, lüks otomobillerde kullanılan “Jaguar” markasının parfümlerde kullanılması [*Jaguar Cars Ltd v Skandrani* 18 U.S.P.Q.2d 1626, 1629 ve 1632 (S.D. Fla 1991)]; mücevherat markası olan “Tiffany”nin otomobil markası olarak kullanılması [*Tiffany & Co. v. Classic Moto Carriages Inc.*, 10 U.S.P.Q. 3d 1835 (T.T.A.B.) 1989]; içki markası olan “Bacardi”nin mücevherat ürünlerinde kullanılması [*Bacardi & CO. v Bacardi Mfg. Jewers Co.*, 174 U.S.P.Q. 284, 286 (N.D. III 1972) affirmed 475 F.2d 1406 (7th Circuit 1973)]

çoğu davada karıştırma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varılması bakımından yeterli olacağı ifade edilmektedir⁵³⁸.

Sulandırmaya karşı korumaya muhalif olanların temel endişesi, bu kapsamda bir korumanın ortaya çıkarabileceği rekabete aykırı sonuçlardır⁵³⁹. Bu düşüncede olanlar, sulandırmaya karşı koruma ile tanınmış marka sahiplerine, markanın kullanıldığı mal/hizmetten bağımsız münhasır bir hak tesis edildiğini, marka sahibinin, bu hakka dayanarak, markasıyla özdeş veya benzer sonraki tüm kullanımları engelleme yetkisine sahip olduğunu, bu durumun sonradan ilgili piyasaya girecek olan teşebbüslerin aleyhine bir tablo oluşturduğunu ve ilgili pazardaki rekabeti olumsuz yönde etkilediği düşüncesindedirler⁵⁴⁰.

Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı koruma, bu korumanın bahşedilmesi için hukuki bir zorunluluğun olmaması⁵⁴¹ ve korumanın kapsamının belirsiz olması⁵⁴² sebebiyle de sıklıkla eleştirilmiş, bu belirsizliğin serbest ve haklı rekabet üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından endişe edildiği ifade edilmiştir⁵⁴³.

Söz konusu belirsizliğin sebeplerinden biri, bu korumanın karıştırma ihtimaline karşı korumadan birçok açıdan farklı olmasıdır⁵⁴⁴. Sulandırmaya karşı korumaya ilişkin belirsizliğin bir diğer sebebi, sulandırma hallerinin ihtiva ettiği özelliklerden ileri gelmektedir. Nitekim doktrinde, markanın sulandırılması hallerinden biri olan bulandırarak sulandırma halinin, markanın “ayırt edici karakterinin zarar görmesi” olarak da ifade edildiği, ancak bu ifadeden ne anlaşılması gerektiğinin belirsiz olduğu, bu belirsizliğin ispat güçlüğü de beraberinde getirdiği ve sonraki kullanım sebebiyle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi gibi bir sonucun vuku bulmasına tereddütle yanaşılması gerektiği ifade edilmiştir⁵⁴⁵. Lekeleyerek sulandırma hali bakımından ise, önceki markanın uygun olmayan bir içerikte kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmenin sübjektif bir nitelik taşıdığı ve tüketicilerin yaşı, eğitim durumu vb. kriterler çerçevesinde yapılan bu değerlendirmenin farklılık gösterebileceği söylenebilir.

karıştırma ihtimaline dayalı koruma kapsamında incelenmiş ve söz konusu kullanımların engellenmesine karar verilmiştir. Diğer örnekler için bkz. **McCarthy**, *Theory or Facts*, s. 722.

⁵³⁸ **McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1178-1179.

⁵³⁹ **Sun**, s. 822; **McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition*, § 24:67; **Tushnet**, s. 561; **Klieger**, s. 865-866; **Brown**, Ralph Sharp: “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, *Yale Law Journal*, 1947-1948, Vol. 57, s. 1200-1201. Sulandırmanın rekabet üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı düzeyde olduğu yönünde bkz. **Fhima Simon**, *Dilution by Blurring*, s. 64.

⁵⁴⁰ **Tushnet**, s. 561; **Klieger**, s. 865-866; **Rierson**, s. 214; **McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition*, § 24:67.

⁵⁴¹ **Kohl**, s. 127. Ayrıca bkz. **McCarthy**, *Theory or Facts*, s. 746-747; **Farley**, s. 1186; **Bone**, s. 473 ve 506; **Heald**, Paul J./**Brauneis**, Robert: “The Myth of Buick Aspirin: An Empirical Study of Trademark Dilution By Product and Trade Names”, *Cardozo Law Review*, July 2011, Vol. 32, No. 6 (Buick Aspirin), s. 2575-2577; **Bunker**, Matthew D./**Bissell**, Kim.: “Lost in The Semiotic Maze: Empirical Approaches to Proof of Blurring in Trademark Dilution Law”, *Communication Law & Policy*, 2013, Vol. 18, No. 4, s. 390.

⁵⁴² **Handler**, *Antidilution Laws*, s. 279-282; **Lee**, *Dilution*, s. 883; **McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1171.

⁵⁴³ **Ng-Loy**, *Sense and Sensibility*, s. 927; **Hofrichter**, s. 1926.

⁵⁴⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için § 3.II.B Karıştırma İhtimaline ve Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

⁵⁴⁵ **Heald/Brauneis**, s. 2533-2577. Ayrıca bkz. **Bunker/Bissell**, s. 390. Öte yandan *Middleton*, 1952 yılında yazdığı makalede, ayırt edici karakterin zarar görmesi halinin ayrı olarak düzenlenmesinin gerekli olmadığını, zira söz konusu sulandırma halinin söz konusu olduğu birçok durumda, uyumsuzluk konusu kullanımın karıştırma ihtimaline de sebebiyet vermekte olduğunu savunmuştur (**Middleton**, s. 181-188).

İleri sürülen bir diğer sebep, sulandırma halleri arasında ayırma gitmeksizin tanınmış markanın farklı mal/hizmetlerde kullanılması durumunda, sonraki kullanım sebebiyle tanınmış marka bakımından, çoğu zaman bir zararın ortaya çıkmadığını ya da çıkan zararın hukuki koruma bahsedilmesini gerektirecek kadar önem arz etmediğidir⁵⁴⁶.

Bir diğer sebep, süreç içerisinde farklı karıştırma türlerinin kabul edilerek, geleneksel korumanın kapsamının genişlediği, bunun yanı sıra, değişen pazar koşullarının, mal/hizmetler arası benzerlik değerlendirmesini de etkilediği ve bir yüzyıl önce benzer oldukları kabul edilmeyen mal/hizmetlerin günümüzde benzer olduklarının kabul edilmeye başlandığı⁵⁴⁷ ve geniş ölçekli satın alma programları, sponsorluk aktiviteleri, ortak mal/hizmet türü genişlemeleri gibi sebeplerle, sulandırmaya karşı korumaya duyulan ihtiyacın 21 inci yüzyılda oldukça azaldığı yönündedir⁵⁴⁸.

Aleyhe olan bir diğer bir görüş, sulandırmanın özünde haksız avantaj sağlama halinin yer almakta olduğunu savunmuştur. Bu görüşe göre, sulandırıcı her kullanımda, sonraki kullanıcı, tanınmış markanın ayırt ediciliğinden ve/veya olumlu imajından, marka sahibine bunun için herhangi bir karşılık ödemeksizin yararlanmakta ve bu yararlanma sulandırmaya karşı koruma kapsamında dava edilebilmektedir⁵⁴⁹.

Sulandırmaya karşı koruma aleyhine ileri sürülen bir diğer gerekçe, uygulamada sulandırma ile haksız avantaj sağlama halleri arasında ayırım yapabilmesinin bir hayli güç olmasıdır. Zira, sulandırmanın mevcut olduğu bir çok olayda aynı zamanda haksız avantaj sağlama veya bu yönde bir ihtimal de söz konusu olmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, sonraki kullanıcının hiçbir şekilde önceki kullanıcıdan ticari bir çıkar elde etmesinin mümkün olmadığı ve fakat önceki kullanıcının sahip olduğu olumlu imajın ya da ayırt edici karakterin zarar gördüğü veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu durumlara da rastlamak mümkündür. Buna örnek olarak, önceki tanınmış markanın eleştirel sınırları aşar nitelikte bir parodide kullanılması verilebilir. Parodi yapan kimsenin eleştirel sınırları aşan nitelikteki eylemi sulandırma teşkil edecek iken, -kendi mal/hizmetlerini satmak amacıyla önceki tanınmış markayı kullanması hariç olmak üzere- haksız avantaj sağlamadan bahsedilemeyecektir. Bir diğer örnek, lekeleyerek sulandırmaya ilişkindir. Sulandırmanın bu halinde önceki kullanıcının sahip olduğu olumlu imajın, sonraki kullanıcıya transfer edilmesi gerekli olup, taraf işaretlerinin yöneldiği tüketici kitlelerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda, böyle bir transferden bahsedilemeyecek, dolayısıyla sonraki kullanıcının bir fayda elde etmesi de mümkün olmayacaktır⁵⁵⁰. Şöyle ki, önceki markanın dondurulmuş gıdalarda oldukça tanınmış bir marka olduğunu ve sonraki kullanımın böcek ilaçlarında gerçekleştirildiğini varsayalım. Bu durumda, taraf işaretlerinin kullanıldığı alanlar birbirinden çok farklı olduğu için sonraki kullanıcının önceki markanın tanınmışlığından faydalanması olağan dışı olacaktır. Buna karşılık, sonraki kullanımın, önceki markayı taşıyan ürünler ile

⁵⁴⁶ Lee, Dilution, s. 883.

⁵⁴⁷ Luepke, s. 794.

⁵⁴⁸ Welkowitz, Trademark Dilution, s. 5 ve 8. Ayrıca karş. Farley, Christine Haight: "Why We Are Confused About the Trademark Dilution Law", *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1180.

⁵⁴⁹ Franklyn, s. 117-118.

⁵⁵⁰ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.III Taraf İşaretleri Arasındaki Bağlantı.

tezat yapısı sebebiyle önceki markanın sahip olduğu olumlu imaj zararın zarara uğraması kuvvetle muhtemeldir.

Bir diğer olumsuzluk, sulandırma teşkil eden bazı hallerin önlenmesinin, sonraki markayı kullanan kişinin ifade özgürlüğünü ihlal edebilmesidir. Bu sorun, daha çok lekeleyerek sulandırmaya karşı koruma durumunda ortaya çıkmaktadır⁵⁵¹. Bireylerin, markalarla ilgili eleştirel yorum yapabilmeleri ve parodilerde markalardan yararlanabilmeleri, hem sanatın gelişebilmesi hem bireylerin ifade özgürlüklerinin gereklerinin yerine getirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak, bu tarz kullanımlar, doğaları gereği, markanın itibarına (istisnaen de ayırt edici karakterine) zarar vermektedir ki, esasen söz konusu eserlerin amacı da bunu gerektirmektedir⁵⁵². İşte, sulandırmaya karşı korumanın devreye girmesi ile sosyal yönden faydalı bu kullanımlar engellenebilmektedir⁵⁵³. Markanın kullanımı ise ancak marka sahibi ve rekabet halinde olmayan kullanıcı arasında yapılacak bir lisans sözleşmesiyle mümkün olabilmekte, bu durum lisanslama ücretlerini arttırmakta ve potansiyel olarak faydalı ve rakip olmayan kullanımların da engellenmesine sebep olabilmektedir⁵⁵⁴.

Fikri mülkiyet hukukunun diğer alanlarının aksine, tanınmış markaların sulandırmaya karşı korunmasının yenilik veya teknolojik gelişimi destekleyici bir işleve sahip olmadığı ve bu tür kullanımların engellenmesinin, toplumsal menfaatler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağı yöneltlen eleştirilerden bir diğeridir⁵⁵⁵.

Sulandırmaya karşı korumaya muhalif olanların ileri sürdüğü bir diğer gerekçe, sulandırmaya karşı korumanın kelimeler üzerinde monopollerin oluşmasına sebebiyet verecek olmasıdır⁵⁵⁶.

Bununla birlikte, sulandırmaya karşı korumada her iki tarafın menfaatlerinin gözetilmesinden ziyade, sadece marka sahibinin menfaatlerini dikkate alınması da eleştiri konusu yapılmıştır⁵⁵⁷.

⁵⁵¹ Sun, s. 822; Denicola, Robert C.: “Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols”, *Wis. L. REV.*, 1982 (Trademarks as Speech), s. 158 vd.

⁵⁵² Fhima Simon, Trade Mark Law, s. 3.

⁵⁵³ Klerman, s. 1760.

⁵⁵⁴ Gruson, s. 15. Sonraki kullanımın, önceki marka sahibine markasal yönden herhangi bir zarar vermemesi (örneğin, potansiyel lisanslama kazançlarının düşmesi veya diğer bir yol ile) durumunda, sonraki kullanımın sosyal olarak faydalı kabul edilmesi ve yasaklanmaması gerektiği yönünde bkz. Klerman, s. 1760 dn. 5.

⁵⁵⁵ Franklyn, s. 141.

⁵⁵⁶ Handler, Antidilution Laws, s. 278; Rutherford, s. 152; Denicola, s. 181-206; Economides, Nicholas S.: “The Economics of Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1988, Vol. 78, s. 532; Bently ve Sherman’a göre, patent, tasarım ve telif hakkının aksine, bir marka belirli mal/hizmetlerin satışı üzerinde münhasır bir hak bahşetmemekte, aksine sadece belirli mal/hizmetlerle bağlantılı olarak bir işaretin kullanımı üzerinde inhisar hakkı vermektedir. Dolayısıyla, bir marka belirli mal/hizmet ile bağlantılı olarak kullanıldığı sürece markaların monopol teşkil ettiğini söylemek mümkün değildir (Bently/Sherman, s. 813. Ayrıca bkz. Behrendt, Peter H.: “Trademarks and Monopolies: Historical and Conceptual Foundations”, *Trademark Reporter*, 1961, Vol. 351, s. 853 vd.). Marka hakkının, kelimeler üzerinde tekel hakkı bahşetmediği, marka sahibine sadece aynı veya benzer bir işaretin tescil ya da kullanımını engelleme hususunda münhasır bir hak verdiğine ilişkin olarak bkz. Y.11.HD’nin 12.02.2014 tarih ve E. 2013/12903, K. 2014/2389 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 333).

⁵⁵⁷ Handler, Antidilution Laws, s. 279-282; Martino, s. 40; Assaf, s. 42 ve 47; Karmel, s. 306-307; Şenocak, s. 135. Konuya ilişkin tartışmalar için bkz. § 3.I.B Korunan Hukuki Menfaatler.

Bir diğ er eleřtiri, sulandırmaya karřı korumanın, tarafların mal/hizmetleri arasındaki bağılantıdan ziyade markalar arasındaki ilişkilendirmeye dayanan bir koruma rejimi olduğı ve bu durumun, sonraki kullanıcılara, tüm mal/hizmetler bakımından hâlihazırda kullanımda olan markaları araştırma külfeti yükleyecek olmasıdır⁵⁵⁸.

Sulandırmaya karřı korumaya muhalif son bir görüş e göre ise, tanınmış markalar, marka sahiplerinin, yıllar süren tanıtım ve reklam çalışmalarıyla, tüketicilerin zihninde, markalarına ilişkin olumlu bir imajın oluşmasını sağlamakta ve bu sayede marka, kalite, fiyat, güvenilirlik gibi rasyonel nedenlerle değıl, lüks ve kalitenin göstergesi olması, gençlik ve dinamizmi temsil etmesi gibi sebeplerle tercih edilmektedir⁵⁵⁹. Bu görüş e göre, sulandırmaya karřı koruma ile markanın sahip olduğı olumlu imajın hukuken korunmasına olanak sağlanmakta, bu durum da marka sahiplerini, markaları yoluyla, tüketicilerin akıllarından ziyade ruhlarına hitap etmeye özendirdiğı; ancak, bu korumanın, markanın olumlu imajının değıl, mal/hizmetlerin kaynağıını gösterme gücünün zarar görmesini engellemek amacına hizmet etmesi gerekmektedir⁵⁶⁰.

B. LEHE GÖRÜŐLER

Sulandırmaya karřı korumayı destekleyen yazarlar tarafından en sık ileri sür len gerek e, marka sahibinin, uzun yıllar ve yükl  harcamalar yaparak elde ettiğı doğırudan çağrışım kabiliyeti ve olumlu imaj değıerlerinin korunmasında hukuki menfaatinin bulunduğı⁵⁶¹, bu değıerlerin de en az geleneksel rejimde koruma konusu olan değıerler kadar korunmayı hak ettiğı⁵⁶² ve koruma altına alınmalarının tanınmış marka sahibinin pazarda faaliyet göstermeye devam edebilmesi bakımından büyük önem taşıdığı⁵⁶³, bu neviden markaların sahiplerinin ekonomik yönden güçlenmelerinin toplumun menfaatine de olduğı, üç nc  bir kimsenin, yoğun bir  aba ve zaman harcanarak elde edilen markaya ait değıerleri zarara uğratmasına izin verilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağıdır⁵⁶⁴.

Paralel yönde ileri sür len bir diğ er gerek e, globalleşen ekonomi ile tanınmış bir markanın sahip olduğı anlam ve önemin ve bu neviden markaların sulandırmaya karřı

⁵⁵⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark, s. 2.

⁵⁵⁹ **Kurt**, s. 116 ve 140.

⁵⁶⁰ **Bradford**, s. 1254-1255.

⁵⁶¹ *Quick* kararı, GRUR 1959, 182, 186 (Kararın çevirisi için bkz. **Schricker**, s. 171); **Kaseke**, s. 42-43. Özellikle son 20 yılda, lüks ürünler end strisi hızlı bir şekilde geliştiğini ve dünyanın birçok önemli şehrinde varlığını göstermeye başladığı, bu end stride faaliyet gösteren teşebb slerin, sahibi oldukları tanınmış markaların değıerlerini koruyabilmeleri bakımından sulandırmaya karřı korumanın büyük bir önem taşıdığı yön nde bkz. **Sun**, s. 790.

⁵⁶² **Rutherford**, s. 152-153; **Kaseke**, s. 42.

⁵⁶³ **Rutherford**, s. 152; **Kaseke**, s. 42.

⁵⁶⁴ İleri sür ld ğı 1927 ve takip eden yıllarda sulandırmaya karřı koruma doktrinde *Pattishall* (**Pattishall**, Dilution Rationale, s. 618 vd.; **Pattishall**, Anti-Dilution, s. 890 ve 892) ve *Callmann* (**Callmann**, Trademarks and Monopolies, § 21.11; **Callmann**, Unfair Competition, s. 443 vd.) gibi iki önemli isimden büyük destek görm şt r. *Callman*'ı takip eden *Derenberg* de sulandırmaya karřı korumayı destekleyen önemli yazarlardan biridir (**Derenberg**, s. 451). Ayrıca bkz. **Bone**, Schechter's Ideas, s. 500-504; **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 534-535; **Bereskin**, s. 9-10; **M nch**, s. 86.

korunması ihtiyacının giderek artıyor olmasıdır⁵⁶⁵. Bu görüşe göre, globalleşme ile birlikte ulusal markaların yanı sıra, bölgeler üstü markalar ortaya çıkmış; bununla birlikte piyasalar da birbirine bağlı hale gelmiştir. Bu nedenle, bir piyasadaki ekonomik durum, bir başka piyasanın ekonomik durumunu da etkileyebilmektedir⁵⁶⁶. Bu sebeplerden ötürü, günümüz dünya ekonomisinde tanınmış markanın önemi, bir işletmenin sahip olduğu marka değerinin göstergesi olması açısından büyük önem taşımaktadır⁵⁶⁷.

Diğer bir görüş, zaman içerisinde sulandırmaya karşı korumaya olan ihtiyacın azaldığını kabul etmekte, ancak markanın tamamen karıştırma ihtimaline dayalı koruma çerçevesinde korunmasını da yeterli bulmamaktadır⁵⁶⁸. Bu görüşe göre, her ne kadar tanınmış bir markanın benzer mal/hizmetlerde kullanımı çoğu zaman karıştırma ihtimali ile sonuçlanmakta ise de her somut olayda bu sonucun sağlanması mümkün değildir. Nitekim, bazı durumlarda sulandırmaya karşı koruma başvurulabilecek tek çözüm yolu olabilmektedir⁵⁶⁹. Tarafların mal/hizmetlerinin farklı olduğu ve sonraki kullanımın önceki markanın olumlu imajına veya ayırt ediciliğine zarar verdiği veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu bir durumda, önceki marka sahibinin karıştırma ihtimaline dayalı hükümlere başvurması mümkün olmayacak, ancak sulandırmaya karşı koruma çerçevesinde koruma talebinde bulunabilecektir.

Yine, sulandırmaya karşı korumanın, bir markanın özdeş ya da benzerinin üçüncü kişiler tarafından farklı mal/hizmetlerde, yetkisiz olarak kullanılması suretiyle, markanın ayırt ediciliğinin veya olumlu imajının zarar görmesinin önlenmek amacıyla hizmet ettiği, ancak söz konusu hallerin karıştırma ihtimaline dayalı koruma çerçevesinde ispatlanmasının neredeyse imkânsız olduğu ifade edilmiştir⁵⁷⁰.

⁵⁶⁵ Gruson, s. 3-7.

⁵⁶⁶ 1997-1998 yıllarında Asya ve Rusya’da ortaya çıkan ekonomi ve finans krizi, uluslararası piyasalarda da olumsuz etkiler doğurmuş ve dünyanın tamamında bir global resesyonun (*ekonomik faaliyetlerde duraklamanın*) yaşanmasına sebep olmuştur (Baumann/Handschuh/Heckel/Thelen, s. 35; *Wirtschaftswoche* 1998, s. 16 vd.; Busch/Dunkel/Gerseman/Heckel, s. 36; Gruson, s. 3. Ayrıca bkz. *The Economist*, 05.09.1998, s. 17 vd.). Aynı şekilde, Japonya ve ABD’deki 2001 ve 2002 yıllarındaki hassas ve zayıf ekonomik konjonktür de diğer piyasaları etkilemiştir (bkz. *The Economist*, 06.01.2001, s. 65 vd.; *The Economist*, 24.03.2001, s. 97 vd ve 106; Müller, s. 32).

⁵⁶⁷ Gruson, s. 3; Bergheim, Uwe: “Globalisierung und die Zukunft der Marke”, *Markenartikel*, 1998 Vol. 3, s. 16, Uluslararası alandaki önemli bazı şirketlerin tahmin edilen marka değerleri bunların sahip oldukları tespit edilebilir ve yönetilebilir malvarlığı değerlerinden çok daha yüksektir (örneğin Google için 109,4 milyar dolar; Apple için 107,1 milyar dolar; Amazon için 106,4 milyar dolar [“2017’nin en Değerli Markaları”, *NTV Haber*, (bkz. <https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/2017nin-en-degerli-markalari.-QIrG0X72USODIbH0XxTCg/xGt5lyn6ekWzCBmpMraxuA>, Erişim Tarihi: 01.12.2018); marka değerlemesine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Keller, Kevin Lane: *Strategic Brand Management: Building, Measuring, And Managing Brand Equity*, UK: Pearson Education, 2013). Öte yandan, bir ticari işletmenin/şirketin devralınması veya birleşmesi halinde de devralınan veya birleşen ticari işletme bakımından, işleme dair satış fiyatının önemli bir kısmını bu işletme tarafından piyasada kullanılan marka değerinin oluşturması alışageldik bir durumdur. Örneğin; Bacardi-Martini şirketi 1998 yılında Dewar’s White Label Whisky, Bombay ve Bombay Sapphire şirketlerini satın alırken 1,5 milyar dolar ödemişken; bu üç şirketin marka değerleri dışında sahip oldukları yegane kapital 49 çalışandan müteşekkil dört adet içki fabrikasıdır [Willman, Financial Times (19.03.1999), s. 13. Ayrıca bkz. Gruson, s. 4].

⁵⁶⁸ Kohl, s. 102.

⁵⁶⁹ Luepke, s. 794.

⁵⁷⁰ Martino, s. 32; Shire, Dilution versus Deception, s. 273 vd.; Letter from Wincor to Malcolm Wilson, 1 Şubat 1954, s. 1.

Bir diğer gerekçe, marka sahibinin harcamış olduğu çaba ve yapmış olduğu yatırımlar ile elde ettiği marka değerinin, sulandırmaya karşı korunmadan faydalanabilmesinin, bu marka değerini arttırmak ve nihayetinde daha iyi kalitede mal/hizmetler üretmek/sunmak hususunda marka sahibini teşvik edecek, böylece marka sahibinin olduğu kadar tüketicilerin de menfaatine bir sonucun ortaya çıkacak olmasıdır⁵⁷¹.

Bunların yanı sıra, tanınmış markaların yöneldiği kesime ulaşılabilirlikleri bakımından da sulandırmaya karşı korunmaya muktedir oldukları savunulmaktadır. Zira, uluslararasılık vasfına sahip iletişim teknolojisi imkânlarının (televizyon yayınları ve özellikle internet kullanımı) genişlemesi pazarlamanın da uluslararası hale gelmesini sağlamış, pazarlama ağındaki genişleme, teşebbüslere sınırsız sayıda piyasaya kolaylıkla erişebilme imkânı sağlamıştır⁵⁷². Önceleri, sadece belirli bir piyasada tanınan veya sınırlı bir tanınmışlığa sahip olan markalar, medya teknolojilerinin tüm dünyada yaygınlaşması sayesinde, tanınmışlık düzeylerini, kolay bir şekilde yükseltebilmekte ve böylelikle temsil ettikleri mal/hizmetlerden bağımsız olarak ticari bir çekim kuvvetine sahip olabilmektedirler⁵⁷³.

Diğer bir gerekçe, sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemelerin, markanın sahip olduğu olumlu imajın korunabilmesi bakımından önem arz ettiğini, tüketicilerin, ilişkisi bulunmayan mal/hizmetler arasında bağlantı kurmalarının, marka sahibi açısından ekonomik yönden oldukça olumsuz sonuçlar doğurabildiğini, sulandırmaya karşı koruma ile tüketicilerin bu şekilde bağlantılar kurmalarının önüne geçilebildiğini ileri sürmüştür⁵⁷⁴.

Bir başka bir gerekçe, sulandırmaya karşı korumanın, marka sahiplerinin özel menfaatleri uğruna, toplumun menfaatlerinin yok sayıldığı bir koruma rejimi olmadığı; aksine, bu koruma sisteminin, toplumun menfaatlerini ve toplumun marka uyumsuzluklarının çözümündeki rolünü kabul eden bir sistem olduğudur⁵⁷⁵.

⁵⁷¹ **Mostert**, Frederick W.: “Trademark Dilution and Confusion of Sponsorship in United States, German and English Law”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1986, Vol. 17 (Confusion of Sponsorship), s. 92-93. Aynı yönde bkz. **Kaseke**, s. 43. Daha iyi kalitede mal/hizmetlerden ziyade prestijli isimlerin yaratılması için yapılan yatırımların miktarını artacağı yönünde bkz. **Martino**, s. 81. **Rierson**, s. 20; **Schechter**, Rational Basis, s. 171; **Bhaskar**, s. 640; **Rutherford**, s. 152 dn. 12; **Landes**, William M./**Posner**, Richard A.: *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, USA: Harvard University Press, 2003, s. 207-208; **Rosenthal**, Alfred: “Der Namensschutz der Firma”, *GRUR*, 1918, s. 108. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 20 October 2003, R 1004/2000-1, *CHILDREN'S REFERENCES*, para. 26; EUIPO, Decision of 08 September 2004, R 710/2003-1, *SKOVA / SKODAAUTO* (SKOVA kararı), para. 14. Öte yandan, *Bently* ve *Sherman*, markaya yapılan yatırımlara, hukuken koruma bahşedilmesinin yerinde olduğu hususunda şüpheli olduklarını ifade etmişlerdir (**Bently/Sherman**, s. 996 dn. 181, ayrıca bkz. s. 814-819. Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 634).

⁵⁷² World Trademark Symposium, Trademark Reporter, 1992, s. 991. Uluslararasılık vasfına sahip iletişim teknolojisi imkânlarının genişlemesi pazarlamanın da uluslararası hale gelmesini sağlamış, pazarlama ağındaki genişleme, teşebbüslere sınırsız sayıda piyasaya kolaylıkla erişebilme imkânı sağlamıştır. Önceleri, sadece belirli bir piyasada tanınan veya sınırlı bir tanınmışlığa sahip olan markalar, medya teknolojilerinin tüm dünyada yaygınlaşması sayesinde, tanınmışlık düzeylerini, kolay bir şekilde yükseltebilmekte ve böylelikle temsil ettikleri mal/hizmetlerden bağımsız olarak ticari bir çekim kuvvetine sahip olabilmektedirler [**Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 2 (“Coca-Cola”, “McDonald’s”, “Cartier”, “Smirnoff”, “Rolls-Royce”, “Ferrari”, “Kodak” gibi markalar herkesçe bilinen markalar haline gelmişlerdir); **Gruson**, s. 4].

⁵⁷³ **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 2 (“Coca-Cola”, “McDonald’s”, “Cartier”, “Smirnoff”, “Rolls-Royce”, “Ferrari”, “Kodak” gibi markalar herkesçe bilinen markalar haline gelmişlerdir); **Gruson**, s. 4.

⁵⁷⁴ **Gangjee/Burrell**, s. 282 vd.

⁵⁷⁵ **Martino**, s. 84. Ayrıca bkz. **Münch**, s. 86.

Başka bir gerekçe, bu korumaya karşı çıkanların iddia ettiğinin aksine, rakiplerin, çok çeşitli işaret kombinasyonları yapma imkânına sahip oldukları, dolayısıyla sonraki bir kullanıcının, önceki kullanıcının markasından farklı bir işareti kolayca seçebileceği, bu sebeple, sulandırmaya karşı korumanın, serbest işaretlerin kısıtlanmasına yönelik etkisinin, mevcut düzeni etkileyecek seviyede bir öneme sahip olmadığı, dürüst ve haklı rekabeti yasaklamadığı, bir an için sulandırmaya karşı koruma sebebiyle, sınırlı düzeyde de olsa monopol yaratıldığı düşünüldüğünde dahi, bu durumun gerçek anlamda dürüst ve haklı rekabeti etkileyeceğinin söylenemeyeceğidir⁵⁷⁶.

Öte yandan, tercih maliyetlerinin düşürülmesinin Marka Hukuku'nun amaçlarından biri olduğu⁵⁷⁷, sulandırmanın ise bu maliyetleri arttırdığı, dolayısıyla sulandırmaya karşı korumanın gerekli olduğu ileri sürülen bir diğer gerekçedir⁵⁷⁸.

Diğer bir görüş ise, sulandırmaya karşı korumanın esas amacının, markalar bakımından bilgisel netliğin korunması olduğunu ve tanınırlığın korunmasının, tüketicilerin karar verme süreçleri bakımından ekonomik yönden faydalı olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı korumaya muhalif olanların sulandırmaya karşı korumanın tüketicileri değil de markaları korumak amacıyla getirilen bir koruma sistemi olduğu düşüncesinin yerinde olmadığı, zira markaların net mesajlar vermelerinin tüketicilerin menfaatine olduğu da ileri sürülmüştür⁵⁷⁹.

Sulandırmaya karşı korumaya muhalif olanların, sulandırma sonucunda ekonomik anlamda önemli bir zararın ortaya çıkmadığı yönündeki görüşü ise, sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile marka sahiplerinin ekonomik yönden zarara uğramalarının önlenmesinin amaçlandığı ve bu zararın ispatı için deneysel çalışmalara başvurulması gerektiği ifade edilerek eleştirilmiştir⁵⁸⁰.

Muhalif olanların, sulandırmanın, markanın sahip olduğu olumlu imajdan ziyade, mal/hizmetlerin kaynağını gösterme gücünün zayıflamasına karşı bir koruma getirmesi gerektiği yönündeki görüşüne karşılık olarak, markanın tüketicilerde yarattığı duygusal tepkilerin, rasyonel olanlardan daha az değerli olmadığı ve reklamların, markaya yapılan yatırımların önemli bir bölümünü teşkil ettiği belirtilmiştir⁵⁸¹.

Son olarak, sulandırmaya karşı korumaya muhalif olanlar tarafından ileri sürülen, sulandırmaya karşı korumanın, ifade özgürlüğünü sınırlayıcı etkilerinin bulunduğu yönündeki görüşe karşılık olarak ise, sulandırmaya karşı korumanın mutlak olmadığı ve ilgili hükümde haklı savunma teşkil eden hallerin koruma kapsamı dışında tutulduğu belirtilebilir. Nitekim, böyle bir durumda, mahkeme, tanınmış marka sahibinin sulandırmaya karşı korumaya ilişkin

⁵⁷⁶ Münch, s. 108; Navsa, Mohammed Ziyaad: "Trademark Dilution: No Laughing Matter", *European Intellectual Property Review*, 2009, s. 831-833.

⁵⁷⁷ Ghosh, Shubha: "Dilution and Competition Norms: The Case of Federal Trademark Dilution Claims Against Direct Competitors", March 2008, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, No. 3, s. 586.

⁵⁷⁸ Ghosh, s. 591

⁵⁷⁹ Swann, Dilution Law in the US, s. 102; Becher, Hans: "The Protection of Well Known Trade Marks", *Trademark Reporter*, 1952, Vol. 42, s. 607.

⁵⁸⁰ Pullig, Chris/Simmons, Carolyn/ Netemeyer, Richard: "Brand Dilution: When Do New Brands Hurt Existing Brands?", *Journal of Marketing*, Vol. 40, No. 2, s. 62.

⁵⁸¹ Bradford, s. 1254-1255.

menfaati ile sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatinin tartarak bir karara varacaktır ki çatışan menfaatlerin tartılması suretiyle yapılan bir yargılama ile hakkaniyete uygun kararlar verilebilecektir.

C. DEĞERLENDİRME VE SULANDIRMAYA KARŞI KORUMANIN GENİŞ YORUMLANMAMASI İLKESİ İŞİĞINDA TARAF MENFAATLERİN DENGELENMESİ YAKLAŞIMI ÖNERİSİ

Sulandırmaya karşı koruma yanlısı ve karşıtı olanların ileri sürdükleri gerekçeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, muhalif olanların, geleneksel marka korumasının sınırları dışına çıkmak hususunda endişeli oldukları ve marka korumasını, tüketicilerin menfaatlerinin korunması merkezinde değerlendirdikleri tespit edilmektedir.

Gerçekten de sulandırmaya karşı korumanın ilk ortaya çıktığı 1927 tarihinden bu yana, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın kapsamı oldukça genişlemiş ve bu durum, önceki dönemlerde koruma kapsamı dışında kalan pek çok halin korumadan yararlanabilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında, geleneksel marka korumasından ayrı bir koruma sistemine ihtiyaç bulunmadığı, bir an için geleneksel koruma kapsamına girmeyen uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceği ihtimali düşünüldüğünde de bunların oldukça sınırlı düzeyde kalacağı ve sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının geleneksel korumaya göre oldukça belirsiz olması gerekçeleriyle, sadece karıştırma ihtimaline dayalı bir koruma sisteminin olmasının yeterli olacağı düşünülebilir.

Ancak, karıştırma ihtimalinin söz konusu olduğu durumlarda, tüketiciler almış oldukları mal/hizmetlerin, marka sahibi teşebbüsün garantisi ve kontrolü altında üretildiği ya da sunulduğu hususunda yanılgıya düşme tehlikesi altında bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu korumada, tüketicilerin marka sahibi teşebbüse duyduğu güven ve bu doğrultuda oluşan beklentinin boşa çıkmaması amaçlanmaktadır. Buna karşılık, sulandırmaya karşı korumada, tüketicilerin herhangi bir tür karıştırma ihtimaline karşı korunmasından ziyade, bulandırarak sulandırma bakımından markanın ayırt ediciliğinin, lekeleyerek sulandırmada ise markanın olumlu imajının zarara uğramasının önüne geçilmesi amaçlanmakta ve marka sahibinin uzun yıllar ve yüklü harcamalar yaparak elde ettiği bu değerlerin korunmasında hukuki menfaatinin bulunduğu, bu sebeple özel bir korumayı hak ettiği kabul edilmektedir. Bu tablo göstermektedir ki, karıştırma ihtimaline dayalı koruma ile sulandırmaya karşı koruma farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bu durum, iki farklı koruma çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin de birbirinden farklı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Öte yandan, karıştırma ihtimaline karşı genişletilmiş düzeyde bir koruma sağlanmakta ise de, geleneksel korumanın erişemediği ve sulandırmaya karşı koruma sağlanmasının gerekli olduğu durumlarla karşılaşılması mümkündür. Nitekim, taraf mal/hizmetlerinin farklı olduğu durumların yanı sıra, mal/hizmetlerin aynı veya benzer olduğu, ancak taraf işaretleri arasındaki benzerliğin karışırmaya sebep olacak düzeyde olmadığı durumlarda tanınmış marka korumasız kalacaktır. İkinci duruma örnek olarak “Davidoff-Durfee” markaları verilebilir.

Yine geçen zaman, sadece tüketicilerin markayı taşıyan mal/hizmetlere ve teşebbüslerin pazarlara ulaşımını kolaylaştırmamış, aynı zamanda pazar ve pazarlama koşulları ile tüketicilerin markaya yönelik algıları değişmiştir. Bunun yanı sıra, tanınmışlığa sahip markaların marka değerleri gün geçtikçe artmış ve bu artış yüksek değere sahip markaların ülke ekonomisi bakımından önem kazanmalarını sağlamıştır ki, bu da sulandırmaya karşı korumanın gerekli olduğu yönündeki yaklaşımı desteklemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde, doktrinde hakim görüşe paralel olarak, tanınmış markalar bakımından, karıştırma ihtimaline karşı genişletilmiş korumanın yeterli olmadığı ve bu korumadan bağımsız olarak sulandırmaya karşı korumanın da sağlanmasının gerekli olduğu düşüncesindeyim. Ancak, sulandırmaya karşı koruma sağlanması, sadece başlangıç noktası olup, asıl önem arz eden, bu korumanın yorumlanma ve uygulanma şeklidir. Bu çerçevede özellikle iki hususa dikkat edilmelidir.

Bunlardan ilki, *sulandırma değerlendirmesi yapılırken çatışan taraf menfaatlerini dengeleyici bir yaklaşımın benimsenmesidir*. Daha açık bir ifade ile, serbest rekabet piyasasında, emek ve para harcayarak değerli bir şey yaratan ve bu sebeple, yarattığı şey üzerinde münhasıran kontrol sahibi olmayı hak eden tanınmış marka sahibi ile bu markayla özdeş veya oldukça benzer bir markayı kendi mal/hizmetlerinde kullanmak isteyen üçüncü kişinin ve daha geniş ölçekte toplumun menfaatleri arasında bir denge kurulmaya çalışılması gerekmektedir [menfaatlerin dengelenmesi (*balancing of rights*)]⁵⁸². Böylece tek tarafın menfaatlerinden ziyade, ilgili tüm tarafların menfaatleri optimal bir dengede buluşturulmaya çalışılacak ve en nihayetinde hakkaniyete uygun kararlar verilebilecektir.

Dengeleyici yaklaşım çerçevesinde sulandırmaya karşı koruma sağlanırken, sulandırıcı kullanımın, rekabet ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haklı kullanım teşkil ettiği haller de göz önünde tutularak, sulandırmaya karşı korumanın rekabet ve ifade özgürlüklerine müdahale teşkil etmesinin de önüne geçilebilecektir⁵⁸³.

Sulandırma konulu bir davada, dengeleyici yaklaşımı benimseyen bir mahkemenin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin yol gösterici çeşitli kriterler belirlemek de mümkündür⁵⁸⁴.

⁵⁸² Aynı yönde bkz. **Münch**, s. 13; **Franklyn**, s. 128-129; **Kaseke**, s.59-60; **Roncaglia/Sironi**, s. 174. Dengeleyici yaklaşıma ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Franklyn**, s. 140-143. Çok kriterli dengeleyici bir yaklaşımın masraflı, zaman kaybettirici ve belirsiz olduğu yönünde bkz. **Martino**, s. 85; **Landes/Posner**, s. 287.

⁵⁸³ Olması gereken hukuk açısından yapılan bu önerinin, uygulamada ne derece dikkate alınacağı ise şüphelidir. Zira, uygulamada her somut olayda, bu iki grup menfaat tartılarak bir sonuca varmaktansa, genel değerlendirmeler çerçevesinde uyumsuzluklar çözümlenmekte, bu da adil kararların verilmesine engel olmaktadır [Örneğin bkz. *Wham-O v. Paramount Pictures Corp.*, 286 F.Supp. 2d 1254, 1260-1262 (N.D. Ca. 2003) (Mahkeme, davacının “SLIP N’SLIDE” markasının ünlü olduğu varsayımından yola çıkmış, ancak davalının davranışlarının sulandırma teşkil etmediği sonucuna varmıştır). Aynı yönde bkz. *American Cyanamid Co. v Nutraceutical Corp.*, 54 F.Supp. 2d 379, 392-393 (D. N.J. 1999); *World Gym Licensing Ltd. v Fitness World, Inc.*, 47 F.Supp. 2d 614, 623 ve 627 (D. Md. 1999)]. Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67, ayrıca bkz. § 24:87 (Yazar, sulandırma konulu davalarda sınırın nerde çizilmesi gerektiğini tespit edebilmenin oldukça güç olduğunu ve konuya ilişkin içtihatların bu hususta yol gösterici nitelikte olmadıklarını ve davacıların her geçen gün daha fazla koruma için baskı yapmakta olduklarını ifade etmiştir.). Aynı yönde bkz. **Münch**, s. 123; **Bereskin**, s. 10.

⁵⁸⁴ Detaylı bilgi için bkz. **Kaseke**, § 4.2.6.

Bu kapsamda ilk olarak, markanın tanınmışlığa sahip bir marka olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken varsayıma dayalı çıkarsamalardan kaçınılmalı ve somut deliller çerçevesinde karar verilmelidir. Bunun yanı sıra, serbest ticaretin desteklenebilmesi adına sulandırma iddiasında bulunan marka bakımından, tescil için gerekli olanın üzerinde bir ayırt ediciliğin aranması ve tüketiciler nezdinde kaynak gösterme işlevini haiz olmasının yeterli kabul edilmesi gerekmektedir⁵⁸⁵.

Markanın gerekli düzeyde tanınmışlığa sahip olmaması durumunda, mahkemenin sulandırma analizine devam etmesi gereği bulunmamaktadır. Belirli düzeyde tanınmışlığa sahip markalara dengeleyici yaklaşım çerçevesinde sulandırmaya karşı koruma bahşedilirken mahkemelerin, bu korumanın sadece güçlü markalar bakımından uygulanabilir olduğunu unutmamaları gerekmektedir. Zira aksi halde, zayıf markaların dahi sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere kolaylıkla başvurabileceği, rekabet karşıtı bir ortam oluşabilecektir⁵⁸⁶.

Yine, yapılan değerlendirmelerde, tanınmış markanın, farklı mal ve hizmetlerde kullanımının bazı durumlarda yarar sağlayabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğin, mobilya sektöründe faaliyet gösteren “Bellona” markası çok sık ve kaliteli bir restoran ismi olarak kullanıldığında, bu restoranda yemek yiyen bir tüketicinin ihtiyacı olan bir mobilyayı Bellona mağazasından alabileceğini hatırlamasına sebep olabilir. Böyle bir durumda, markanın, farklı mal ve hizmetler açısından kullanımı, o markaya zarar vermekten ziyade fayda sağlayacağından çok sıkı bir koruma sağlanmasına gerek olmayacaktır⁵⁸⁷.

Bunun yanı sıra, sulandırmanın tüketiciler açısından özellikle de mal/hizmet çeşitliliğindeki artış anlamında yararlı olabileceği dikkate alınarak tanınmış marka ile önemsiz derecede benzerliğe sahip olan markaların kullanımına izin verilmelidir⁵⁸⁸.

Sulandırma değerlendirmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken son bir husus ise, genişletilmiş *sulandırmaya karşı genişletilmiş korumadan korumasından kaçınılması gerektiği*dir. Zira, kapsam ve sınırları net bir şekilde belirlenemeyen bir koruma rejiminin bir de geniş yorumlanması hâlihazırdakinden daha da belirsiz bir tablonun oluşmasına sebebiyet verebilecek niteliktedir⁵⁸⁹. Bu durum, sulandırmaya karşı koruma ile ulaşılmak istenen amacın gerçekleştirilebilmesine engel olabileceği gibi⁵⁹⁰, piyasaya yeni markaların girmesi güçleşecek, tüketicilerin alternatifleri görmeleri zorlaşacak ve piyasadaki bilgi asimetrisi çoğalacaktır⁵⁹¹. Bununla birlikte, ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatler de tehlike altına girecektir⁵⁹². Yine, böyle bir yaklaşımın benimsenmesi durumunda sulandırmaya karşı korumanın, mahkemeler nezdinde ve doktrinde değer kaybetme olasılığı da bulunmaktadır⁵⁹³.

⁵⁸⁵ Kaseke, s. 62.

⁵⁸⁶ McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:87.

⁵⁸⁷ Tushnet, s. 537-538.

⁵⁸⁸ Bradford, s. 1291, 1296 ve 1297.

⁵⁸⁹ Moskin, s. 128; Vuk, William: “Protecting Baywatch and Wagamama: Why The European Union Should Revise the 1989 Trademark Directive to Mandate Dilution Protection For Trademarks”, *Fordham International Law Journal*, 1998, Vol. 21, s. 922-923.

⁵⁹⁰ Konuya ilişkin detaylı bir değerlendirme için bkz. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67.

⁵⁹¹ Kurt, s. 52.

⁵⁹² Örneğin bkz. Bradford, s. 1230; Hofrichter, Jesse A.: “Tool of The Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems With the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Cardozo Law Review*, February 2007, Vol. 28, No. 4, s. 1926. Özellikle son yıllarda lüks ürünler pazarlayan selektif şirketlerin hızlı bir şekilde

Bu bilgiler göstermektedir ki, sulandırmaya karşı korumanın genişletilmiş bir şekilde yorumlanmasının tespit edebildiğimiz herhangi bir yararı bulunmamakta, aksine hem tanınmış marka sahibinin hem tüketicilerin hem de toplumun menfaatleri aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Öte yandan, tarafların çatışan menfaatleri arasında dengenin sağlanabilmesi amacının gerçekleştirilebilmesi de sulandırmaya karşı korumanın geniş bir şekilde yorumlanmamasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, dengeleyici yaklaşım ve korumanın geniş yorumlanmaması birbirini tamamlar ve destekler nitelikteki ilkelerdir. Bu çerçevede, tanınmış marka sahibine sunulan bu korumanın gereğinden fazla genişletilmemesi, korumanın kapsamının, bahsi geçen ihtimaller göz önünde tutularak ve çatışan menfaatler dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği düşüncesindeyim.

§ 4. KORUMA İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

I. GENEL OLARAK

Gerek uluslararası gerek AB ve Türk Marka Hukuku'nda, sulandırmaya karşı korumadan, tüketici nezdinde belirli düzeyde tanınmışlığa sahip markalar yararlanabilmektedir. Dolayısıyla, sulandırmayı konu alan bir uyuşmazlıkta, öncelikle uyuşmazlık konusu markanın tanınmışlığa sahip olup olmadığı incelenecek ve ancak tanınmışlığın tespit edilmesi halinde diğer koşullara yönelik incelemeye geçilebilecektir⁵⁹⁴. Aksi halde ise, incelemenin diğer aşamalarına ilişkin bir değerlendirmeye gidilmesine gerek kalmaksızın dava reddedilecektir⁵⁹⁵.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, önceki markanın, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine sahip olduğunun ispatı, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için tek başına yeterli değildir⁵⁹⁶. Nitekim, tanınmışlığın tespit edilmesi halinde, taraf işaretleri arasında bağlantının bulunup bulunmadığına yönelik bir sonraki aşamaya geçilecektir. Bu değerlendirme sonucunda bağlantının bulunmadığı tespit edilirse değerlendirmeye son verilecek, bağlantının bulunduğu tespit edilir ise artık sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmeye geçilecektir⁵⁹⁷.

çoğalmasa [Örneğin bkz. “Kering”, “Louis Vuitton Moat Hennessy (LVMH)” ve “Compagnie Financière Richemont SA (Richemont)”, moda sektörüne gölge düşürdüğü gibi ifade özgürlüğü (**Tushnet**, s. 510; **Lafrance**, *Dilution Laws*, s. 711. Ayrıca bkz. *Louis Vuitton Malletier SA. v. Warner Bros. Entm't Inc.*, 868 F.Supp. 2d 172 (S.D.N.Y. 2012); *L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd*, Case C-487/07, ECR I-5185 [2009] (*L'Oréal* davası/kararı), para. 9-13 ve toplumsal girişimciliği de tehlikeye düşürmüştür ((Örneğin bkz. **Sutton**, Benjamin: “Artist Wins Copyright Case Brought By Louis Vuitton”, *The L Magazine*, 06 May 2011 (<http://www.thelmagazine.com/2011/05/artist-wins-copyright-case-brought-by-louis-vuitton/>)).

Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁵⁹³ **Luepke**, s. 790.

⁵⁹⁴ *Chevy* kararı, para. 30.

⁵⁹⁵ **Kaseke**, s. 186; **Münch**, s. 56.

⁵⁹⁶ **Gruson**, s. 52. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 16 October 2002, R 175/2002-3, *FAZER*, para. 28 (*FAZER* kararı); Decision of 03 November 2003, R 193/2003-1, *TIC TAC TOTAL* (*TIC TAC* kararı, para. 35 ve Decision of 04 March 2003, R 220/2002-1, *MONBEBE*, para. 46 (*MONBEBE* kararı).

⁵⁹⁷ Değerlendirme safhalarını teorik olarak birbirinden net bir şekilde ayırmak mümkün ise de uygulamada bir aşama için dikkate alınan kriterlerin, diğer bir aşama için de önem arz edebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Bunların yanı sıra; önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması, sonraki işaretin markasal kullanımı da sulandırmaya karşı koruma için sağlanması gereken diğer koşullardır. Sonraki işaretin ticaret sırasında kullanılmasının, markasal kullanımlar ile sınırlı olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzdan, son iki koşul markasal kullanım koşulu olarak tek bir başlık altında incelenmiştir.

Bu çerçevede, sulandırmaya karşı korumanın koşullarını; tanınmışlık, bağlantı⁵⁹⁸, sulandırma hallerinden birinin varlığı⁵⁹⁹, önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması, markasal kullanım olarak sıralamak mümkündür. Bahsi geçen koşullar, kümülatif nitelikte olup, bunlardan birinin sağlanamaması halinde sulandırmaya karşı koruma devre dışı kalacaktır⁶⁰⁰.

II. ÖNCEKİ MARKANIN TANINMIŞ OLMASI

A. TANINMIŞLIK KOŞULUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

1. TANINMIŞLIĞIN ESAS ALINMAMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNAN GÖRÜŞLER

Tanınmışlık koşuluna yönelik inceleme kapsamında ilk olarak, sulandırma karşıya korumadan faydalanabilmek için böyle bir koşulun sağlanmasının neden gerekli olduğu hususu üzerinde durmak gerekmektedir. Doktrinde bir grup yazar, önceki markanın belirli düzeyde tanınmışlığa sahip olmasını sulandırmaya karşı korumanın bir koşulu olarak zikretmemiştir.

Bu yazarlardan kanaatimce en önemlisi, sulandırmaya karşı koruma önerisinin sahibi olan *Schechter*'dir. Yazar, 1927 tarihli makalesinde, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için bir markanın, belirli seviyede tanınmışlığa sahip olması gerektiğinden bahsetmemiş; bunun yerine, “yaratılmış, rastgele seçilmiş veya hayali” kelimeleri içeren markalara bu korumanın sağlanması gerektiğini ifade etmiştir⁶⁰¹. Zira yazara göre, markada

⁵⁹⁸ Belirtmek gerekir ki, sulandırmaya karşı koruma için gereken koşullar, AB Hukuku’nda konuya ilişkin bazı yargı kararlarında, Direktif hükmünden yola çıkılarak tanınmışlık, sulandırma hallerinden birinin varlığı ve taraf işaretleri arasındaki benzerlik şeklinde ifade edilmiştir (*Tea Board* kararı, para. 67; *SPA-FINDERS* kararı, para. 41 ve *Coca-Cola* kararı, para. 26). Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 73-74. Ancak, gerek taraf işaretleri arasındaki benzerliğin, bağlantı koşulunun tespitinde dikkate alınacak kriterlerden sadece biri olması gerek bu koşulun birçok farklı kriterin dikkate alındığı global bir değerlendirmeyi gerektirmesi sebebiyle, “taraf işaretleri arasındaki benzerlik”ten ziyade “taraf işaretleri arasındaki bağlantı”nın, sulandırmaya karşı korumanın bir koşulu olarak kabul edilmesinin daha yerinde bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim.

⁵⁹⁹ “Sulandırma Halleri”, diğer koşullara nazaran geniş bir kapsama sahip olmasından ötürü ayrı bir paragraf altında incelenmiştir. Bkz. § 5. Sulandırma Halleri.

⁶⁰⁰ *The Tea Board v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, GC Case T-627/13, 02 October 2015 (*Tea Board* davası/kararı), para. 68. Aynı yönde bkz. *Volvo Trademark v OHIM - Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)*, GC Case T-525/11, 12 November 2014, para. 18; *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA / NV v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) - Spa-Finders Travel Arrangements Ltd.*, GC Case Case T-67/04, 25 May 2005 (*SPA-FINDERS* kararı), para. 30; EUIPO, Decision of 05 March 2009, R 1827/2007-2, *MARC Marlon Abela Restaurant Corporation / MARS et al.*, para. 66 ve Decision of 01 December 2008, R 1652/2007-2 (*MARC Marlon* kararı); *TERRA FORTUNATA / FLAGS et al. (TERRA FORTUNATA* kararı), para. 54.

⁶⁰¹ **Schechter**, Rational Basis, s. 829.

korunmaya değer unsur, markanın sahip olduğu ayırt ediciliktir⁶⁰². Dolayısıyla *Schechter*, sulandırmaya karşı korumada, tanınmışlıktan ziyade ayırt ediciliği ön plana almıştır. Ancak, markanın bu denli yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olmasının, çoğunlukla tanınmış olmasını da gerekli kılması, sulandırmaya karşı korumada, önceki markanın tanınmışlığının da dolaylı yoldan da olsa dikkate alınacağı izlenimini oluşturmaktadır.

Tanınmışlığın korumada dikkate alınmaması gerektiğini savunan bir diğer yazar, sulandırmaya karşı korumanın konusunun, belirli bir tür markadan ziyade, bu markanın sahip olduğu değer olduğunu ve tanınmışlığın aynı zamanda markanın ayırt ediciliği ve reklam değerine ilişkin özellikleri de ihtiva etmesinin, koruma konusunun tanınmışlık olduğu anlamına gelmediğini, zira sulandırmaya karşı korunan değer, tanınmışlığın ihtiva ettiği değerlerden çok daha fazlası olduğunu ifade etmiştir⁶⁰³. Yine yazar, sulandırmaya karşı korunması gereken markaların suni bir konsept olan marka terimleri (ünlü, tanınmış veya iyi bilinen marka gibi) ile ifade edildiğini, tanınmışlık temelli bu değişik terimler arasında ayırım yapabilmesinin oldukça problemli olduğunu ve şu ana kadar bu yöndeki çabaların inandırıcı sonuçlara işaret etmediğini, korumanın kapsamının tanınmışlık derecesine göre tespit edilmesinin tartışmaya açık olduğunu, dolayısıyla korumaya müktedirliğin tespitinde markanın tanınmışlığının merkez olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtmiştir⁶⁰⁴.

Diğer bir yazar ise, markanın sulandırılmasının, gerçek anlamda zararlı bir eylem olarak nitelendirilmesi halinde sadece belirli bir tanınmışlık düzeyini geçen değil, hangi statüde olduğuna bakılmaksızın tüm markaların böyle bir eyleme karşı korunması gerektiğini, dolayısıyla sulandırmaya karşı korumanın tanınmışlık kriteriyle bağlı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür⁶⁰⁵.

2. TANINMIŞLIĞIN BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU SAVUNAN GÖRÜŞLER

a. Sulandırmaya Karşı Korumada Tüketici Menfaatlerinin Göz Ardı Edilmesi Sebebiyle Oluşan Boşluğun Giderilmesi

Tanınmışlık koşulunun gerekliliğine yönelik bir görüş, bu koşulun, Marka Hukuku'nun ve sulandırmaya karşı korumanın öncelikli amaçlarının gerçekleştirilmesinden ziyade, mantıksal bir uzlaşmanın ürünü olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, aksine tanınmışlık koşulunun sulandırmaya karşı koruma kapsamında sağlanan genişletilmiş korumanın temelini teşkil ettiğini savunmuştur⁶⁰⁶. Bu görüşe göre, tanınmışlık koşulu, sulandırmaya karşı korumada karıştırma ihtimalinin aranmıyor olması sebebiyle, Marka Hukuku'nun temel amaçlarından biri olan tüketicinin menfaatlerinin korunması amacının geri plana atılıyor olmasının yaratabileceği boşluğun giderilebilmesi amacına hizmet etmektedir⁶⁰⁷.

⁶⁰² **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 632.

⁶⁰³ **Gruson**, s. 220.

⁶⁰⁴ **Gruson**, s. 219-220.

⁶⁰⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 21.

⁶⁰⁶ **Hasselblatt**, Gordian N. (ed.): *Community Trade Mark Regulation (EC) No. 207/2009, A Commentary*, Oxford (UK): Hart Publishing, 2015 (Commentary), s. 280.

⁶⁰⁷ **Davis**, Jennifer: "To Protect or Serve? European Trademark Law and The Decline of The Public Interest", 2003, *European Intellectual Property Review*, Vol. 25, No. 4 (Origin and Quality), s. 180-187; **Sanders**, Anselm

Kanaatimce, sulandırmaya karşı koruma için getirilen tanınmışlık koşulunun, tüketicilerin menfaatlerinin korunmasına ilişkin amaçsal boşluğun giderilmesi amacıyla getirilmiş olduğu yönündeki görüş yeterli açıklamayı sağlamamaktadır. Zira, sulandırmaya karşı koruma genel itibarıyla marka sahibinin menfaatlerini koruyan bir yapıya sahip olmakla birlikte, daha geniş bir şekilde değerlendirildiğinde, sulandırıcı mal/hizmetlerin piyasada dolaşımının engellenmesi ya da tüketicinin mal/hizmet seçerken bunların kaynağı ve kalitesi hususunda emin olabilmesi açısından –karıştırma ihtimaline karşı korumadaki kadar olmasa dahi- tüketicilerin menfaatine de hizmet etmektedir. Öte yandan, tüketici menfaatlerinin ön plana alınmıyor olması sebebiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulması bakımından, tanınmışlık koşulunun ne derece etkili olacağı da belirli değildir. Bu anlamda, teorik olarak tanınmışlık koşulu ile sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere başvuru olanağı kısıtlandığından, marka sahiplerinin karıştırma ihtimaline karşı korumaya yönelme ihtimallerinin artacağı söylenebilir. Ancak, bu sadece teorik bir varsayımdan ibarettir. Zira, sulandırmanın söz konusu olduğu durumlarda, çoğu kez karıştırma ihtimaline karşı koruma hükümlerine başvurulabilmesi mümkün olamamaktadır.

b. Genişletilmiş Koruma İçin Bir Eşik Niteliği Taşınması

Sulandırmaya karşı korumanın sıklıkla tartışma konusu yapılmasının temel sebebi, sulandırmanın, marka ihlalinin ispatı bakımından karıştırma ihtimalinin bulunmasını yeterli kabul eden ve tüketiciyi merkez alan geleneksel yaklaşımından farklı özellikler taşımasıdır⁶⁰⁸. Dolayısıyla ilk etapta, tanınmışlık koşulunun, sulandırmanın belirsiz ve geniş olan kapsamının sınırlandırılması amacıyla getirilen bir koşul olduğu düşünülebilir⁶⁰⁹. Bu çerçevede, tanınmışlık koşulunun gerekliliğine ilişkin ileri sürülen ikinci görüş, kanun koyucunun, sulandırmaya karşı korumanın kapsamının gereğinden fazla genişlemesini engellemek adına böyle bir koşulu öngörmüş olmasıdır⁶¹⁰.

Kanaatimce, sulandırmaya karşı korumanın kapsamının aşırı şekilde genişlemesine yönelik endişenin bir ürünü olarak, tanınmışlık koşulunun öngörülmüş olduğu görüşü makul olmakla birlikte, yeterli açıklık sağlamamaktadır. Gerçekten de sulandırmaya karşı korumanın olumsuz etkilerinden bu denli korkulması, daha etkin çözüm yollarının tespit edilmesini gerekli kılmaktadır. Bunun yanı sıra, kanun koyucunun, hukuki bir sınır belirlerken, ilgili zarar türünü göz önüne alması gerekmektedir. Ancak, sulandırma durumunda önlenmek istenen zarar ile tanınmışlık arasındaki bağlantı, tanınmışlığın sulandırma değerlendirmesinde

Kamperman: “A Consumer Trademark: Protection Based on Origin and Quality”, 1993, *European Intellectual Property Review* Vol. 15, No. 11, s. 406-415 (To Protect or Serve).

⁶⁰⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 22. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz § 3.II.B Karıştırma İhtimaline Karşı Koruma ile Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

⁶⁰⁹ UK IPO, Decision of 24 June 2007, O/207/07, *Far Peak Farm & Device*, para. 35.

⁶¹⁰ **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 633. Öte yandan yazar, diğer bir eserinde, bu yaklaşımın benimsenmesinin, marka sahibine adeta keyfiyen bir külfet yüklenmesi anlamına geleceğini ifade etmiş ve sulandırmanın olumsuz etkilerinin hafifletilmesi amacıyla, daha gelişmiş bir yaklaşım benimsenerek sulandırmadan muaf tutulacak üçüncü taraf kullanımlarının tespit edilmesi gerektiği önerisinde bulunmuştur (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 22). Tanınmışlık koşulunun, sulandırmanın kapsamını tespit bakımından getirilen keyfi bir koşul olduğunu ileri süren bu görüşün etkileyici olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira, bu yaklaşımın kabulü, kanun koyucunun, önlemek istediği zarar ile hiçbir bağlantısı bulunmayan sınırlayıcı bir koşul getirdiği anlamına gelecektir. Oysa, hukuki bir sınır belirlerken kanun koyucunun, ilgili zarar türünü göz önüne alması gerekmektedir.

dikkate alınan bir koşul olmasından öteye gitmemektir. Kaldı ki, tanınmışlık koşulu kanun koyucunun yarattığı değil, esasen sulandırmanın özünde var olan bir koşuldur.

c. Yatırımın Ödüllendirilmesi

Sulandırmaya karşı koruma bakımından tanınmışlık koşulunu savunan görüşlerden bir diğeri, söz konusu koşulun, marka sahibinin, markasına tanınmışlık kazandırarak, markasını, eşdüzeyde olan diğer markalardan farklı bir konuma getirdiği için yaptığı yatırımları ödüllendirmek amacına hizmet ettiğini ileri sürmüştür⁶¹¹. ABAD de bu görüşe paralel olarak, konuya ilişkin kararlarında, tanınmışlığı, haksız rekabete karşı korunması gereken faydalı yatırımların bir ürünü olarak değerlendirmiştir⁶¹². Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, çoğunlukla bir fikri mülkiyet hakkının bahşedilebilmesi için yatırımdan daha fazlasının gerekli olduğu kabul edilmektedir⁶¹³.

Yatırımın ödüllendirilmesi yaklaşımı, tanınmışlığa sahip marka sahibince, markasının reklamı için yaptığı yatırımın hukuken ödüllendirilmesinin yerindeliği sorusunu gündeme getirmiştir. Doktrinde hakim görüş, reklam için yapılan yatırımın sosyal yönden hiçbir fayda sağlamadığı yönündedir⁶¹⁴. Bu görüşün tek istisnası olarak akla tanınmış markanın ülke dışına yayılarak, ülke ekonomisine katkıda bulunduğu haller gelmektedir. Öte yandan diğer bir grup yazar, bu istisnaya sınırlı kalmayarak reklamlar için yapılan yatırımın sosyal yönden de faydalı olduğunu, zira bu sayede tüketicinin satın alma kararları doğrultusunda, bir markanın imajı ile kendilerini tanıtabilmekte olduklarını ve bu sayede hem tercih hem kendilerini ifade etme olanaklarını arttırdıklarını savunmuştur⁶¹⁵. Alternatif bir argüman ise böyle bir durumda, sadece yatırımın değil, marka sahibinin tanınmış bir marka yaratma başarısının da ödüllendirildiğidir⁶¹⁶. Ancak bu noktada, bir kimsenin tanınmış bir marka yaratma başarısının, neden Marka Hukuku vasıtasıyla ödüllendirilmesi gerektiği sorusu akla gelmektedir.

⁶¹¹ **Ingram**, s. 252. Aynı yönde bkz. **Gangjee**, Dev S.: “Property in Brands: The Commodification of Conversation”, Helena R. Howe/Jonathan Griffiths (eds.), *Property Concepts in Intellectual Property Law*, 2013, s. 29-31; **Schechter**, Rational Basis, s. 830; **Kaseke**, s. 377 Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 280. Ayrıca *Quick* davasında da Mahkeme, ayırt edici bir markanın sahibinin, zaman ve maddi anlamda büyük yatırımlar yaparak elde ettiği münhasırlık pozisyonunu koruyabilmesi için, markanın münhasırlığından kaynaklı orijinalliğini, ayırt edici karakterini ve bununla birlikte reklam etkinliğini zedeleyen herşeyin engellenmesi gerektiğini belirtmiştir [bkz. *Quick* kararı, GRUR 182, 186 (1959)].

⁶¹² *L’Oréal* kararı, para. 49-50. Ayrıca bkz. *SIGLA SA v OHIM – Elleni Holding BV*, GC Case T-215/03, 22 March 2007 (*SIGLA* davası/kararı), para. 35; *Mühlens GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office*, GC Case T-150/04, 11 July 2007 (*Mühlens GmbH* davası/kararı), para. 26 (Tanınmış markalara sağlanan korumanın temelinde, markanın tanınmışlığının marka sahibinin önemli derecede çaba ve yatırımları sonucu oluşması yer almaktadır.).

⁶¹³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 22.

⁶¹⁴ **Brown**, s. 1165 vd. Ayrıca bkz. **Litman**, s. 1717 vd. *Bently* ve *Sherman* da markaya yapılan yatırımlara hukuken koruma bahşedilmesinin yerinde olduğu hususunda şüpheli olduklarını ifade etmişlerdir (**Bently/Sherman**, s. 996 dn. 181, ayrıca bkz. s. 814-819. Aynı yönde bkz. **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 664-665).

⁶¹⁵ **Dawson**, Norma: “Famous and Well-known Marks: Usurping a Corner of the Giant’s Robe”, *Intellectual Property Quarterly*, 1998, Vol. 350, s. 350-382; **Dilbary**, Shahar, J.: “Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting Irrational Beliefs”, *John M. Olin Law & Economics Working Paper*, 2006, No. 285 (2nd Series), s. 1-58.

⁶¹⁶ **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 634.

Yukarıda bahsi geçen diğer yaklaşımlar gibi, tanınmışlık koşulunun marka sahibinin reklam yatırımlarının ödüllendirilmesi amacıyla getirilmiş olduğu yönündeki yaklaşımın da kabulü mümkün değildir⁶¹⁷. Zira, sulandırmaya karşı koruma ile amaçlanan, yatırımın ödüllendirilmesi olsaydı, doktrinin çıkış yeri olan ABD Hukuku'nda, sulandırmaya karşı koruma kapsamında, ün koşulunun tespiti için çok kriterli bir liste kabul edilmez; bunun yerine markaya yapılan reklam yatırımları için bir alt sınır getirilerek, bu alt sınırı geçen markalara sulandırmaya karşı koruma sağlanabilirdi. Aynı şekilde, AB uygulamaları çerçevesinde de tanınmışlığın tespiti için dikkate alınacak kriterler listesine ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan sonuca varılabilirdi.

Öte yandan, bir an için bu görüş kabul edildiğinde, bu sefer sulandırmaya karşı hukuken sağlanan korumanın hizmet ettiği tek amacın reklam yatırımlarının ödüllendirilmesi olup olmadığı ve yukarı da değinildiği üzere yatırımların hukuken korunmasının yerindeliği gibi sorular akla gelecektir⁶¹⁸.

Kanaatimce, sulandırmaya karşı koruma ile marka sahibinin yatırımlarının yanı sıra (sulandırmanın türüne bağlı olarak) markanın iletişim, kaynak gösterme ve reklam fonksiyonlarının da güvence altına alınmaktadır. Dolayısıyla korumanın sadece markanın yatırım fonksiyonu ile sınırlandırılmasının mümkün değildir. Kaldı ki, yatırımla sınırlı bir koruma anlayışının kabul edilmesi durumunda, bu yatırımdan kaynaklı yeterli seviyede toplumsal menfaat mevcut olmaksızın, yatırımcılar lehine rekabet karşıtı monopoller tesis edilmiş olunacak ve bu durum, sulandırmaya karşı korumanın sadece marka sahibinin menfaatlerini koruyan bir koruma rejimi olduğu yönündeki eleştirileri haklı çıkaracaktır.

Yine sadece yatırımın değil, marka sahibinin tanınmış bir marka yaratma başarısının ödüllendirildiği görüşüne de dayanmak mümkün değildir. Zira, bir kimsenin markasını tanınmış hale getirmesi -istisnalar hariç olmak üzere- sosyal yönden faydalı bir şeyler yaptığı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla da marka sahibine, markasını korumak için dava açma hakkı tanınarak devlet güvencesi sağlanmasını gerektiren hukuki bir menfaat bulunmamaktadır.

d. Bağlantının Tespitinde Başvurulan Bir Kriter Olması

Sulandırmaya karşı koruma için getirilen tanınmışlık koşuluna ilişkin bir diğer görüş, tanınmışlığı markalar arası bağlantının bir unsuru olarak değerlendirmiştir⁶¹⁹.

Taraf işaretleri arasındaki bağlantı, her ne kadar tek başına sulandırmanın mevcut olduğunu kabul bakımından yeterli değil ise de gerek ABD gerek AB Hukuku'nda, taraf işaretleri arasında tüketici nezdinde bağlantı kurulmaksızın sulandırmanın ortaya

⁶¹⁷ Birleşik Krallık kanun koyucusu, da sadece yatırıma dayalı olarak fikri mülkiyet koruması sağlanmasına olumsuz yaklaşmaktadır (**Fhima Simon**, Fame Standart, s. 634).

⁶¹⁸ Örneğin, Birleşik Krallık kanun koyucusu, sadece yatırıma dayalı olarak fikri mülkiyet koruması sağlanmasına olumsuz yaklaşmaktadır (**Fhima Simon**, Fame Standart, s. 634).

⁶¹⁹ Mevcut görüşler arasında en yerinde olanın bu görüş olduğu yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 23; **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 635.

çıkamayacağı kabul edilmektedir⁶²⁰. Bağlantının ispatı için, önceki markaya ilişkin belirli seviyede tanınmışlığın bulunması koşul ise de bunun ünlü bir marka sayılabilmek için aranan düzeyde yüksek düzeyde olması gerekli değildir. Ancak, önceki markanın tanınmışlık düzeyi ne kadar yüksek olursa, markalar arasında bağlantı kurulabilmesi ihtimali de o denli kolay olmaktadır⁶²¹.

Tarafların mal/hizmetlerinin benzer olduğu durumlarda, markalar, aynı mal veya hizmet pazarında olduklarından (örneğin marketlerde yanyana satılmaları), tüketicilerin, taraf işaretleri arasında bağlantı kurmaları oldukça kolay olmaktadır. Buna karşılık, sulandırma genellikle tarafların mal/hizmetlerinin benzer olmadığı durumlarda ortaya çıkmakta olduğundan, bu gibi durumlarda, ancak tüketicilerin önceki markayı gördüklerinde sonraki işareti çağrıştırmaları durumunda (düşey zihinsel bağlantı) bağlantının bulunduğu kabul edilebilmektedir⁶²². Öte yandan yine bu görüş çerçevesinde, taraf markalarının yöneldikleri kesimler örtüşmüyor veya oldukça sınırlı derecede örtüşüyor ise daha yüksek seviyede tanınmışlığın aranması gerekecektir⁶²³.

Tanınmışlık koşulunun, markalar arasında bağlantının tespitinde başvuru bir unsur olduğunu savunan görüşün, bağlantının, tanınmışlığın tespitinde oldukça büyük bir rolü haiz olduğu, ancak bu değerlendirmede sadece bağlantı değil, diğer pek çok kriterin de dikkate alınmakta olması sebebiyle tanınmışlık koşulunu açıklamak bakımından yeterli olmadığı kanaatindeyim.

e. İhlalin Tespitinde Belirleyici Role Sahip Olması

Tanınmışlık koşuluna ilişkin bir diğer açıklama, bu koşulun sulandırma hallerinin tespitinde belirleyici bir role sahip olduğu, zira ancak belirli bir tanınmışlık düzeyine sahip olan markaların bu türde zararlara uğramasının mümkün olabileceği yönündedir.

İhlal halleri bakımından tanınmışlık koşulu değerlendirildiğinde her iki ihlal hali bakımından da tanınmışlığın gerekli olduğu sonucuna varılabilmektedir. Şöyle ki, çoğu zaman olumlu imaj sahibi markalar aynı zamanda yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip markalar olduklarından itibarın zarar görmesi bakımından tanınmışlığın gerekli olduğunu dolaylı yoldan söylemek mümkündür. Aynı şekilde, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi bakımından da dolaylı bir etki söz konusudur. Zira, söz konusu ihlal halinde, markanın tüketici nezdinde sahip olduğu ayırt edicilik zarara uğramaktadır. Her ne kadar, markanın ayırt ediciliğe sahip olması aynı zamanda tanınmış olduğu anlamına gelmemekte ise de yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip bir markanın tanınmış bir marka olmaması istisnai olarak mümkündür. Dolayısıyla sulandırma hallerinin tespitinde tanınmışlık koşulunun dolaylı da olsa bir etkiyi haiz olduğunu söylemek mümkündür.

⁶²⁰ ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B) ve (C), ilişkilendirme açık bir şekilde bulandırarak ve kirleterek sulandırmanın bir unsuru olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık Direktif'te bu unsur açıkça yer almamaktadır. Ancak, ABAD nezdinde görülen *Adidas* davasında sulandırmanın tespitinde ilişkilendirmenin rolü kabul edilmiştir (para. 29). Detaylı bilgi için bkz. § 4.III Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı.

⁶²¹ **Simonson**, s. 162-163 (Bir marka ne kadar güçlü olursa, sulandırılma ihtimali de o denli yükselmektedir. Zira bu durumda, sonraki marka, daha güçlü bir şekilde önceki orijinal markayı çağrıştırmaktadır.).

⁶²² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 24; **Fhima Simon**, Fame Standart, s. 636.

⁶²³ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

Öte yandan tanınmışlık, sadece ihlalin tespiti aşamasında başvurulacak bir koşul olmayıp, aynı zamanda sulandırmaya yönelik değerlendirmenin en başında da dikkate alınmaktadır⁶²⁴. Ancak, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınması gereken tanınmışlık nicel tanınmışlık olup, tanınmışlık kriterinin sadece bir koşul olarak ele alınması, incelemenin sonraki aşamalarında tanınmışlığın nitel boyutuna ilişkin değerlendirmelerin dikkate alınmayacağı anlamına gelmektedir⁶²⁵. Buna karşılık, sadece sulandırma hallerinin değerlendirildiği süreçte tanınmışlığın dikkate alınması, baştan hiçbir inceleme yapılmaksızın, değerlendirmenin orta aşamasında tanınmışlığın incelenmesi anlamına gelecek ve bu durum, sulandırmaya karşı korumadan yararlanması mümkün olmayan markalar bakımından dava açılabilmesine ve mahkemelerin iş yükünün artmasına sebep olacaktır. Kaldı ki, gerek Direktif gerek SMK'da tanınmışlık koşulu ile sulandırma halleri birbirinden ayrı tutulmuş, her üç ihlal hali bakımından da markanın belirli düzeyde tanınmışlığa sahip olması sulandırmaya karşı korumanın bir koşulu olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, tanınmışlık –gerekli ve yeterli düzeyler birbirinden farklı olabilmekle beraber– hem sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında hem ihlal hallerinin tespitine ilişkin aşamada dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede, tanınmışlığı ihlalin bir unsuru olarak açıklayan görüşün tam olmamakla beraber tanınmışlığı açıklayan görüşler arasında en makul ve kabul edilebilir görüş olduğu düşüncesindeyim.

f. Tarihsel ve Pragmatik Gerekçeler

AB'ye üye ülkelerin uyumlaştırma öncesi hükümlerinin kısmen de olsa tanınmışlık koşulunun getirilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Nitekim, Almanya'da uyumlaştırma öncesi dönemde, tanınmışlık çeşitli hükümler ile koruma altına alınmıştır⁶²⁶. Bunlardan en önemlileri, olağanüstü tanınmışlığın (*supernotoriety*) arandığı § 823 UWG ve önceki markanın, sonraki kullanıcının faydalanmak için rekabet edebileceği seviyede bir tanınmışlığa veya olumlu imaja sahip olmasını arayan § 1 UWG'dir⁶²⁷. Ancak ABAD, Alman hükümlerini birebir benimsememiş ve Direktif'te de § 823 UWG'deki markanın prestijli ve iyi bilinen bir marka olması koşuluna yer verilmemiştir.

Alternatif bir açıklama, Direktif hükümlerinin kaleme alınmasında önemli bir rolü bulunan *Mühlendahl* tarafından yapılmıştır. Yazar, tanınmışlık kriterinin, Benelüks Marka Kanunu⁶²⁸ 13A maddesinde yer verilen geniş kapsamlı korumanın Direktif'te de sağlanması

⁶²⁴ **Bently/Sherman**, s. 998. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 24; *Chevy* kararı, para. 28. Buna karşılık, tanınmışlığın ilk aşamada değerlendirilmeksizin sadece sulandırma hallerinin değerlendirildiği aşamada incelenmesi gerektiği yönünde bkz. **Gruson**, s. 219.

⁶²⁵ Ayrıca bkz. § 4.II.G Nitel Tanınmışlığın Gerekliği Olup Olmadığı.

⁶²⁶ Şunu da belirtmek gerekir ki, 1994 tarihli Kanun'un yürürlüğü öncesi dönemde Almanya'da, sulandırmaya karşı koruma için başvurulacak hükümlerin hangileri olduğu hususunda netlik yoktu. Nitekim, *Gruson*, Alman Hukuku'nda, sulandırmaya karşı koruyucu özel bir hüküm bulunmamakla birlikte, sulandırmaya karşı korumanın § 1 ve 12 UWG ile § 823/1 ve 1004 BGB (ve uyumlaştırma sonrası 1994 tarihli Marka Kanunu § 9/3 ve 14/2-3) hükümleri çerçevesinde sağlanmakta olduğunu ifade etmiştir (**Gruson**, s. 206). Buna karşılık *Kohl*, uzun yıllardan beri bu hususta başvurulacak hükümlerin § 1 ve 16 UWG ile § 12 ve 826 BGB olduğunu belirtmiştir (**Kohl**, s. 11).

⁶²⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 24.

⁶²⁸ The Uniform Benelux Law on Trade Marks (1971) (Benelüks Marka Kanunu). Hâlihazırda "Benelux Convention on Intellectual Property" (BCIP) (Benelüks Fikri Mülkiyete İlişkin Benelüks Anlaşması) olarak anılmaktadır.

gerektiği görüşünde olan Benelüks delegasyonu ile bu denli geniş korumanın uygun olmayacağını düşünen diğer üye ülkeler arasında bir uzlaşma sağlamak amacıyla getirildiğini ifade etmiştir⁶²⁹. Bu açıklama, tanınmışlık koşulunun, kanun koyucu tarafından, sulandırmaya karşı korumanın olumsuz etkilerini bertaraf etmek için getirildiği yönündeki görüşü destekler niteliktedir.

ABD’de ise, sulandırmaya karşı koruma bakımından ün koşulunun öngörülmesi, ABD’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme gereğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, ABD Federal Kanunu’na ilişkin Meclis tutanakları, TRIPS’ye ilişkin müzakereler esnasında ABD’nin tutumunun üye ülkelerin ulusal hukuklarında ünlü markalara genişletilmiş koruma sağlamaları gerektiği yönünde olduğunu göstermektedir⁶³⁰.

Tarihsel ve pragmatik gerekçelere dayanan yaklaşım çerçevesinde ilk olarak *Mühlendahl*’ın görüşünün yerinde olmadığı, zira Direktif öncesi Benelüks Hukuku’nda markanın, genişletilmiş korumadan yararlanması için, tanınmış bir marka olmasına dahi gerek bulunmadığı ifade edilmelidir⁶³¹. Dolayısıyla, AB Direktif ve Tüzüğü ile tanınmış marka koşulunun getirilmesi ve hatta bu tanınmışlığın niş tanınmışlığı kapsayacak düzeyde düşük tutulması, AB’nin Benelüks delegasyonu ile bir uzlaşma sağlama niyetinde olduğunu göstermemektedir. Uzlaşma sulandırma karşıya karşı koruyucu hükümlerin AB Direktifi’ne alınması ile sağlanmıştır.

Yine, ABD Federal Kanunu’nda bu yönde bir korumaya yer verilmesinin, uluslararası sözleşmelerden ziyade, *Schechter*’in 1927 tarihli eserini takiben, konunun ABD hukuk doktrininde artan bir ilgiyle karşılanmasının bir sonucu olduğu düşüncesindeyim.

B. SULANDIRMAYA KARŞI KORUMA KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA

Sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için gereken önceki markanın tanınmış olması koşuluna açıklık kazandırılabilmesi, koruma kapsamında “tanınmışlık”tan ne anlaşılması gerektiğinin tespiti gerektirmektedir.

Daha önce detaylı olarak incelendiği üzere⁶³², tanınmış markalara genişletilmiş koruma sağlayan uluslararası ve ulusal düzeyde pek çok düzenleme bulunmaktadır. Ancak, bu düzenlemelerin birbirinden farklı şekilde kaleme alınmış olması, “tanınmışlık”tan ne

⁶²⁹ Proceedings of the ECTA Conferende of 27 May 1988 in Rome-5 The Community Trade Mark-a Conference and Consultation Between Legislators and Practioneers, s. 84.

⁶³⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 25.

⁶³¹ Kanun m. 13A’nın ikinci fıkrası, sulandırmaya karşı korumayı düzenlemektedir. Bu hüküm uyarınca, “*Hukuki sorumluluk hususunda, Medeni Kanun hükümlerinin uygulanabilirliğine helal getirmeksizin, marka sahibi, münhasır hakkı gereği ... bir markanın veya benzer bir işaretin, haklı bir sebep olmaksızın, ticaret sırasında, marka sahibinin zarara uğramasına sebebiyet verecek şekilde her tür diğer kullanımına karşı itirazda bulunabilecektir.*” Görülmektedir ki, hüküm kapsamında sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için, tanınmış bir markaya sahip olmasına gerek bulunmamaktadır.

⁶³² Bkz. § 2 Hukuki Düzenlemeler.

anlaşılması gerektiği sorusunu da beraberinde getirmektedir⁶³³. Nitekim, Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ıncı maddesinde ve (Paris Sözleşmesi mük. 6 ıncı maddeye atfı dolayısıyla) TRIPs m. 16/2-3'te "herkes tarafından bilindiği mütalaa edilen marka"⁶³⁴, ABD Revizyon Kanunu § 43/c'de "ünlü marka", 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c ve 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5 ve 9/2-c'de "tanınmışlığa sahip marka", SMK m. 6/5 ve 7/2-c'de ise "Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka" ifadeleri⁶³⁵ kullanılmıştır. Hukuki düzenlemelerdeki bu farklılıkların yanı sıra doktrinde de tanınmışlığı temel alan markalar, "tanınmış marka", "meşhur marka", "uluslararası tanınan marka", "dünya markası", "herkesçe bilinen marka", "umumen malum marka", "itibarlı" marka vb. gibi değişik şekillerde anıldığı, bu durumun da tanınmış markaya ilişkin kavram karmaşasını beraberinde getirdiği ifade edilmektedir⁶³⁶.

İlgili bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde⁶³⁷, Paris Sözleşmesi ve TRIPs'nin ilgili hükümlerinin sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemeler olmadıkları tespit edilmiştir. Buna karşılık, gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku düzenlemeleri sulandırmaya karşı korumayı ihtiva etmekte olup, bu hükümlerde kullanılan farklı kavramlardan hangisinin sulandırmaya karşı koruma kapsamında tanınmışlığı ifade etmek bakımından en uygun olduğu sorusu akla gelmektedir. Ancak doktrinde de haklı olarak ifade edildiği üzere, esasen tanınmış marka bir üst kavram olarak tektir⁶³⁸. Farklı şekillerde ifade edilen, ancak hepsi tanınmışlık temeline dayanan markalar arasında sadece sahip oldukları tanınmışlık düzeyleri bakımından farklılık bulunmaktadır⁶³⁹. Diğer bir ifade ile, tanınmışlığı temel alan tüm markaların "tanınmış bir marka" ile eşdeğerde görülmesi, sadece bu üst yapının içinde yer almalarından kaynaklanmakta olup, ünlü ya da iyi bilinen bir marka ile tanınmış ya da Türkiye'de tanınmışlığa ulaşmış bir marka için gerekli olan tanınmışlık seviyeleri birbirinden farklı olacaktır.

Sulandırmaya karşı koruma kapsamında tanınmışlıktan ne anlaşılması gerektiğini tespit eden ilk karar olması açısından ABAD'nin *Chevy* kararına değinilmesi faydalı olacaktır. Bu dava, General Motors tarafından, kendisine ait Benelüks Marka Ofisi'nde tescilli olan ve Chevrolet otomobillerinin takma adı olarak bilinen "Chevy" markasının, Yplon şirketi tarafından 1988'den bu yana deterjan ve muhtelif temizlik ürünlerinde kullanmasını sebebiyle, "Chevy" markasının sahip olduğu olumlu imajın zarar gördüğü iddiasıyla 14 Ekim 199 tarihinde, Belçika Ticaret Mahkemesi'nde açılmıştır. Ulusal Mahkeme, davaya ilişkin bir hüküm tesis edilebilmesi için "tanınmışlığa sahip marka" kavramının anlamının tespit edilmesi gerektiğini belirtmiş⁶⁴⁰ ve konuyu ABAD'ye yöneltmiştir⁶⁴¹.

⁶³³ Konuya ilişkin ayrıca bkz. § 2.I.B.1.b Herkesçe Bilindiği Mütalaa Edilen Marka

⁶³⁴ "Herkesçe mütalaa edilen marka"nın farklı ifade şekilleri için bkz. § 2.I.B.1.b.aa Terminoloji Sorunu.

⁶³⁵ Buna karşılık KHK'da ise m. 8/4'te "toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka", KHK m. 9/1-c'de ise "Türkiye'de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka" ifadeleri kullanılmıştı.

⁶³⁶ **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 91-92.

⁶³⁷ Bkz. § 2 Hukuki Düzenlemeler.

⁶³⁸ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 118; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 343 ve 364-365; **Bozbel**, s. 395, **Kaseke**, s. 83. Tanınmış markanın kesin bir tanımının yapılamayacağı; hal ve şartlara göre tespit edileceği yönünde bkz. **Yasaman**, Hamdi: "Tanınmış Markalar", Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003 (Tanınmış Markalar), s. 6.

⁶³⁹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365.

⁶⁴⁰ *Chevy* kararı, para. 11.

ABAD ilk olarak, Direktif'in İngilizce metninde yer alan "tanınmışlık" kavramının, diğer dillerde farklı şekillerde ifade edildiğine dikkat çekerek, bazı ülkelerde (Fransa ve İngiltere gibi⁶⁴²) nitel olarak tanınmayı öngören ifadelerin tercih edildiğini; buna karşılık diğer bazı ülkelerde ise (Almanya, Hollanda ve İsveç gibi⁶⁴³) markanın bilinmesinin yeterli kabul edileceğini, fakat önceki markaya yönelik hangi seviyede bilinirliğin gerekli olduğuna dair açıklık içermeyen daha nötr bir terminolojinin tercih edildiğini belirtmiştir⁶⁴⁴.

İlgili hükümler arasındaki bu nüans, Alman, Hollanda ve İsveç versiyonlarında tercih edilen terimlerin daha tarafsız bir yapıya sahip olmalarından ötürü, gerçek anlamda bir çelişki yaratmamaktadır. Ancak Direktif'in tüm farklı dillerdeki metinleri karşılaştırıldığında, Birlik Hukuku'nun yorumlanmasında yeknesaklığın sağlanabilmesi bakımından, bilinirlik sınırına ilişkin bir belirliliğin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır⁶⁴⁵.

Aynı davada görüş bildiren Fransa Hükümeti ise (89/104/EEC4 sayılı) Direktif m. 5/2 anlamında markanın tanınmışlığının, tam anlamıyla tanımlanmasının mümkün olmadığını, her somut olayda, önceki markanın uyuşmazlık konusu markaların kapsadığı ürünler ile ilgili halkın büyük bir bölümü tarafından bilinip bilinmediğinin ve önceki markanın, halkın sonraki marka ile ilişki kurabileceği seviyede bir tanınmışlığa sahip olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir⁶⁴⁶.

Tüm bu değerlendirmeleri dikkate alan ABAD sonuç olarak, önceki bir markanın, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, bu markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği tüketici kitlesinin büyük bir kısmı tarafından bilinir olması gerektiği kararına varmıştır⁶⁴⁷.

Türk Marka Hukuku'nda ise sulandırmaya karşı koruma bakımından öncel bir değerlendirme yapılmamış ise de korumayı ihtiva eden KHK m. 8/4 ve 9/1-c kapsamında yapılan değerlendirmeler üstü kapalı olarak koruma kapsamında tanınmışlıktan ne anlaşılması gerektiğine işaret etmektedir⁶⁴⁸.

⁶⁴¹ 1996 öncesi Benelüks Marka Kanunu'nda sulandırmaya karşı koruma, tanınmış olup olmadığı fark etmeksizin Kanun'daki koşulları taşıyan tüm markalara sağlanmaktaydı. Ancak 1996 değişikliğinde, AB Direktifi takip edilerek, önceki markanın ilgili ülkede tanınmışlığa sahip olması koşulu getirilmiştir. Dava, 01 Ocak 1996 tarihinden önce açılmış olduğundan, eski hükümlere [13/A(2), değişiklik sonrası 13/A-1(c)] dayanılmıştır.

⁶⁴² Chevy kararı, para. 20. Fransız versiyonu, "ün sahibi" anlamına gelen "*jouit d'une renommée*"; İngiliz versiyonu "tanınmışlık sahibi" anlamına gelen "*has a reputation*".

⁶⁴³ Chevy kararı, para. 21. "Bilinen" anlamına gelen, Almanya versiyonu "bekannt ist", Hollanda versiyonu "bekend is" ve İsveç versiyonu "är känd".

⁶⁴⁴ Chevy kararı, para. 20.

⁶⁴⁵ Chevy kararı, para. 22.

⁶⁴⁶ Chevy kararı, para. 16.

⁶⁴⁷ Chevy kararı, para. 31.

⁶⁴⁸ Marka mevzuatında tanınmış markanın tanımı yapılmamış ve bu hususun tespiti mahkeme içtihatlarına ve öğretiyeye bırakılmıştır [Noyan/Güneş, s. 149. "...tanınmış bir markanın kesin bir tanımının yapılamayacağı, tanınmışlığın hal ve şartlara göre tespit edileceği..." (Y.11.HD'nin 14.07.2011 tarih ve E. 2009/9530, K. 2011/8923 sayılı kararı; Noyan/Güneş, s. 192). Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 24.06.2004 tarih ve E. 2003/12431, K. 2004/7020 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 200-203)].

Y.11.HD'nin istikrar kazanmış içtihatları doğrultusunda “tanınmış marka, bir şahsa veya teşebbüse sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım” olarak tarif edilmiştir⁶⁴⁹. Yine Daire'nin bir diğer kararında, tanınmış bir markanın “markanın ülke ve uluslararası alanda bu niteliğe sahip olabilmesi için bir işletmeyi veya mamullerinin hizmetlerini simgelemesi ya da süper bir kaliteye sahip olduğunun büyük halk kitleleri tarafından kabul edilmesi” gerektiği ifade edilmiştir⁶⁵⁰. Bir başka kararında ise “...tanınmış markanın sahibi bakımından çok büyük ekonomik kıymete sahip olan ve halk için de yeni bir fonksiyon ifade eden bir kavram olduğu...” belirtilmiştir⁶⁵¹.

Doktrinde tanınmış markaya ilişkin birden çok tanım yapılmıştır. Bir görüşe göre, bir markanın, yoğun olarak kullanılması, reklamının yapılması, yaygın dağıtım gibi yollarla müşteri, akraba ya da düşman olmaları fark etmeksizin, sınıf, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından tanınması, markanın günlük konuşma diline girmesi durumunda tanınmış bir markadan bahsedilecektir⁶⁵².

Diğer bir görüş, tanınmış markayı, ülkede geniş bir tanıtım ağına sahip olan, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve bu bilinirliği promosyon yoluyla kazanan marka olarak tanımlanmıştır⁶⁵³.

Başka bir görüş ise, tanımdan ziyade amaçsal bir açıklamada bulunmuş ve tanınmış marka kavramının amacının, bu markaların tamamen farklı mal veya hizmetlerde de kullanılmasını yasaklamak ve böylece daha geniş bir koruma imkânı getirmek olduğunu ifade etmiştir⁶⁵⁴.

Kanaatimce, sulandırmaya karşı koruma anlamında tanınmışlığın tespiti için, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyi, tanınmışlığın aranacağı kesim ve coğrafi alan gibi pek çok kriterin konuya ilişkin uluslararası, AB ve ulusal düzenlemeler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilmesini ve tanınmışlık temelli diğer markalar ile karşılaştırılmasını gerektirmektedir. İleriki bölümlerde bu kriterler detaylı olarak incelenmiş olup⁶⁵⁵, bu incelemeleri takiben tanınmış markaya ilişkin bir çıkarsamada bulunulmasının daha yerinde olduğu düşüncesindeyim.

⁶⁴⁹ Y.11.HD'nin 13.03.1998 tarih ve E. 1997/5647, K. 1998/1704 ile 23.03.2000 tarih ve E. 1999/8859, K. 2000/2229 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁶⁵⁰ Y.11.HD'nin 28.06.2004 tarih ve E. 2003/13167, K. 2004/7103 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 402-404).

⁶⁵¹ Y.11.HD'nin 14.07.2011 tarih ve E. 2009/9530, K. 2011/8923 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 192). Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 24.06.2004 tarih ve E. 2003/12431, K. 2004/7020 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 200-203).

⁶⁵² Yasaman, Şerh 1, s. 248.

⁶⁵³ Eyüboğlu, s. 113.

⁶⁵⁴ Ocak, s. 284-285.

⁶⁵⁵ Bkz. § 4.II.E Tanınmışlığın Aranacağı Kesim ve § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

C. TANINMIŞLIĞI TEMEL ALAN DİĞER MARKALARLA KARŞILAŞTIRMA

Mevcut tanımlardan yola çıkarak hukuki mevzuat ve doktrindeki kavram karmaşasının çözülmesi ve tanınmış markaya ilişkin kriterlerin tespit edilmesi, marka sahiplerinin olduğu kadar taraf ülkelerin de menfaati gereğidir. Böylece bir markanın sadece tanınmış olduğu değil, aynı zamanda tanınmış olmadığı ve böylece sulandırmaya karşı koruyucu hükümler çerçevesinde korunamayacağı hallerin de tespiti kolaylaşacaktır. Bu noktada, tanınmışlığı temel alan farklı markalarla benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması, sulandırma kapsamında tanınmış markanın kapsam ve sınırlarının tespiti bakımından faydalı olacaktır.

Bu çerçevede *ilk olarak, tanınmış marka*⁶⁵⁶ ile *dünya markası* arasındaki farklılıklara değinmek gerekir. Doktrinde bir görüş, tanınmış marka ile dünya markasının farklı kavramlar olduklarını; dünya markalarının, dünya çapında tanınmışlığa sahip olan ve ait olduğu mal/hizmet bütün dünyada satılan veya satılmasa bile bilinen markalar olduklarını (örneğin Coca-Cola); buna karşılık, tanınmış markaların, geniş kitlelerin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markalar olduklarını belirtmiştir⁶⁵⁷.

Tanınmış markayı, dünya markası ile kıyaslayan bir diğer görüş ise, dünya markasını, markanın konulduğu mal/hizmetle ilgili olsun olmasın büyük kitleler tarafından bilinen markalar olarak tanımlamış ve bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için dünya markası olmasının gerekli olmadığını ifade etmiştir⁶⁵⁸.

Diğer bir görüş, dünyaca tanınmış markayı “*şöhreti dünya çapında tartışmasız olan ve refleks halinde hatırlanan marka*” olarak tanımlamıştır⁶⁵⁹. Bu tanım çerçevesinde, tanınmış marka bakımından, dünyaca tanınmış markaya nazaran daha düşük düzeyde tanınmışlığın yeterli kabul edileceği sonucuna kolayca ulaşılmaktadır.

İkinci olarak, tanınmış marka ile uluslararası düzeyde tanınan marka arasındaki bir ayırım yapılmıştır. Söz konusu markaların birbirinden ayırt edilebilmeleri, markanın uluslararası sicilde kayıtlı olup olmamasına göre değişmektedir. Her ne kadar isim itibarıyla, uluslararası düzeyde tanınmışlığa sahip olması gerektiği gibi bir izlenim oluşturmaktaysa da uluslararası düzeyde tanınan bir marka, “*Uluslararası sicile tescil edilen tüm markalar hakkında kullanılan ortak bir terimdir.*”⁶⁶⁰. Dolayısıyla, tanınmış bir markanın uluslararası sicilde tescilli olması mümkün olup, bu sayede uluslararası düzeyde tanınan bir marka olarak da kabul edilebilecektir.

Üçüncü olarak, tanınmış markalar ile ünlü markalar arasında karşılaştırma yapılmıştır. ABD’de sadece ünlü markalar⁶⁶¹, sulandırmaya karşı korumadan

⁶⁵⁶ Bu bölümde kullanılan “tanınmış marka” ifadeleri, “sulandırmaya karşı koruma kapsamında tanınmış marka” olarak yorumlanmalıdır.

⁶⁵⁷ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 411.

⁶⁵⁸ Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 253; Ergün, s. 2.

⁶⁵⁹ Ayoğlu, Tanınmış Marka, s. 119.

⁶⁶⁰ Ayoğlu, Tanınmış Marka, s. 119; Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 45.

⁶⁶¹ ABD Revizyon Kanunu çerçevesinde ün sahibi olduğu kabul edilen markalardan bazıları şunlardır: Havayolu taşımacılığı hizmetlerinde “Delta” [Delta Air Lines Inc. v. Influence Direct, LLC, 117 U.S.P.Q.2d 1652, 99

yararlanabilirken, AB’de, ünlü olması gerekmeksizin tanınmışlığa sahip her marka⁶⁶², gereken diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmektedir. Ünlü markalar ile tanınmışlığa sahip markalar bilinirlik seviyeleri dikkate alınarak birbirinden ayırt edilebilmektedir. Nitekim, ünlü markalar, tanınmışlığa sahip markalardan daha yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olan markalardır⁶⁶³. Dolayısıyla, AB’den farklı olarak, ABD’de sadece bilinen, iyi bilinen veya tanınmışlığa sahip markalar sulandırmaya karşı korumadan yararlanamamaktadır. ABD Hukuku’nda ün sahibi olmak için getirilen bu yüksek düzeydeki tanınmışlık koşulu, birçok markanın sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında kalmasına sebep olabileceğinden, pek çok ülkede tanınmış marka koruması bakımından bu denli yüksek düzeyde tanınmışlık aranmamaktadır⁶⁶⁴.

Dördüncü olarak, tanınmış markalar ile herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka arasında karşılaştırma yapılmıştır.

Doktrinde bir görüş, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalardan “tanınmış markalar”ın anlaşılması gerektiğini savunmuştur⁶⁶⁵. Bu çerçevede ileri sürülen gerekçelerden biri KHK m. 7/1-i’nin “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”nın “tanınmış marka” ile eşdeğerde tutulduğudur⁶⁶⁶.

Diğer bir görüş, Paris Sözleşmesi’nin İngilizce metninde “herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka”nın “iyi bilinen” anlamına gelen “well-known ibaresinin kullanıldığını, ancak bunların ne anlama geldiğine ilişkin bir açıklık bulunmadığını ifade etmiş, bahsi geçen marka türleri arasındaki farklılığın tanınmışlık düzeylerine ilişkin olduğunu ve KHK m. 8/4 (SMK

Fed.R.Evid.Serv. 646 (M.D. Tenn. 2016) (*Delta Air Lines* davası/kararı)]; bankacılık hizmetlerinde “CITIBANK” (*Citigroup Inc. v. Capital City Bank Group, Inc.*, 94 U.S.P.Q.2d 1645, 1665, 2010 WL 595586 (T.T.A.B. 2010), affirmed, 637 F.3d 1344, 98 U.S.P.Q.2d 1253 (Fed. Cir. 2011); lüks otomobillerde “Rolls-Royce” [*Rolls-Royce Motor Cars Limited v. Davis*, 118 U.S.P.Q.2d 1581, 2016 WL 3913640 (D.N.J. 2016) (*Rolls-Royce Motor* davası/kararı)]. Daha fazla örnek için bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:107.

⁶⁶² “VİÑA SOL” markası [*Alma-The Soul of Italian Wine LLLP v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - Miguel Torres, SA*, GC Case T-637/15, 31 May 2017, para. 41]; “QUO VADIS” markası [*Éditions Quo Vadis v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) - Francisco Gómez Hernández*, GC Case T-517/13, 29 October 2015, para. 24]; “MERCATOR” markası [*Poslovni Sistem Mercator d.d. v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) - Mercator Multihull, Inc.*, GC Case T-417/09, 29 March 2012, para. 41].

⁶⁶³ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1175. *Luepke*, ünlü bir markanın, toplum nezdinde tanınmışlığa sahip markaya nazaran, daha geniş ölçüde bir bilinirliğe sahip olmasının gerekip gerekmediği hususunun belirsiz olduğunu, ancak yaygın görüşün, ünlü markanın tanınmışlığa sahip markaya nazaran daha yüksek bir bilinirlik düzeyini gerektirdiği yönünde olduğunu ifade etmiştir (**Luepke**, s. 820).

⁶⁶⁴ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 45. Şunu da belirtmek gerekir ki, AB ve Türk Hukuku’nda, ünlü ve tanınmış markalar bakımından ayrı yasal düzenlemeler ve koruma biçimleri var olmadığından, ünlü bir markanın korunması da tanınmış markaya sağlanan koruma çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, ünlü ve tanınmış bir marka arasında yapılan ayırım sadece teorik bir ayırımdan ibaret olacaktır (**Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 43-44).

⁶⁶⁵ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 115; **Ayoğlu**, Tanınmış Marka, s. 119; **Oytaç**, Kavram Karmaşası, s. 91-92 (Yazarın “iyi bilinen, meşhur, tanınan marka” anlamlarına gelen “well-known mark” ile tanınmış markayı eşanlamlı şekilde kullandığı da belirtilmelidir.); **Eyüboğlu**, Samiye: “Tanınmış Marka”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, C. 1, S. 2, s. 110-111.

⁶⁶⁶ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 115 dn. 93.

m. 6/5)⁶⁶⁷ anlamında tanınmış bir markanın tanınmışlık seviyesinin, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaya nazaran daha yüksek olduğunu belirtmiştir⁶⁶⁸.

Bir başka görüş ise, herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markadan bahsedebilmek için, markanın, koruma talep edilen istenilen bölgede, o mal veya hizmetle ilgilenen çevrenin büyük bir bölümü tarafından bilinmesi gerekmekte iken⁶⁶⁹, tanınmış bir markadan söz edilebilmesi için, kalite sembolü haline gelmiş ve reklam gücü yüksek bir markanın yöneldiği kesim dışında, o mal/hizmetle alakası olmayan kişilerce de bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir⁶⁷⁰.

Chevy davasında Hukuk Sözcüsü *Jacobs*, sunmuş olduğu görüş yazısında, Direktif m. 5/2 anlamındaki tanınmışlık ile Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mük. 6 ıncı maddesi ve TRIPs m. 16/3 anlamında herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalar⁶⁷¹ markalar için gerekli tanınmışlık düzeylerini karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma çerçevesinde, Hukuk Sözcüsü, Paris Sözleşmesi ve TRIPs'nin ilgili hükümlerinin, önceki markanın, koruma talep edilen ülkede tescilli olmadığı durumlarda koruma sağlayan istisnai nitelikte hükümler olduklarını, koruma sağlanan markaların tescilsiz olmalarından ötürü, markanın tanınmışlığı açısından yüksek seviyede bir standartın sağlanması gerektiğini, ancak bu yüksek standartın sulandırma hükümleri bakımından uygulanmayacağını, zira sulandırma hükümlerinin lafzına bakıldığında önceki tescilli markanın korunduğunu belirtmiştir⁶⁷². Bu çerçevede Hukuk Sözcüsü *Jacobs*'a göre, bir markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, Direktif m. 5/2 kapsamında gereken tanınmışlık düzeyi, Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mük. 6 ıncı maddesi ve TRIPs m. 16/3'te öngörülen herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka olarak kabul edilmek için gerekli olandan daha düşük düzeydedir⁶⁷³.

Beşinci olarak, tanınmış marka ile maruf marka arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu hususta doktrinde, maruf markaların tanınmış bir markaya nazaran daha sınırlı bir çevrede bilinirliğe sahip markalar oldukları ifade edilmiştir⁶⁷⁴.

Altıncı olarak, tanınmış markalar ile toplumda/Türkiye'de tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar karşılaştırılmıştır. Bu hususta doktrinde ileri sürülen görüşlerden ilki, bu

⁶⁶⁷ Zikredilen görüşler, SMK'nın yürürlüğü öncesi dönemde beyan edildiğinden, Metinlerin orijinallliğini bozmamak adına KHK m. 8/4 ifadesi kullanılmış, ancak yanında karşılık gelen SMK hükmüne de yer verilmiştir.

⁶⁶⁸ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 364-365.

⁶⁶⁹ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93; **Yasaman**, Hamdi: "Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar", Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003, s. 19-29 (Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar), s. 28.

⁶⁷⁰ **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93. Dolayısıyla, bu görüş çerçevesinde, tanınmış marka, yöneldiği kitlenin dışındaki kimselerce de bilinen markayı ifade etmek iken, herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka, tanınmışlığı markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği ilgili kitle ile sınırlı olan markayı ifade etmektedir.

⁶⁷¹ Hükümlerde geçen "herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka" kavramı, İngilizce metinde "iyi bilinen marka" (*well-known mark*) şeklinde ifade edilmiştir.

⁶⁷² *Chevy* kararı, para. 32-33. Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 280.

⁶⁷³ Doktrinde *Jacobs*'un bu görüşü, tanınmışlık ve *herkesçe bilindiği mütalaa edilme ya da iyi bilinme marka* iyi bilinirlik kavramlarının sözlük anlamlarından yola çıkılarak sonuca varıldığı ve iki farklı hukuki düzenlemenin temelindeki politikaları dikkate almadığı gerekçeleriyle eleştiriye uğramıştır (**McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1175).

⁶⁷⁴ **Yıldız**, s. 57. Aynı yönde bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 253.

kavramların birbirlerinden farklı olduklarını, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmenin, tanınmışlıktan daha geniş ve fakat tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşük olduğunu, her markanın tanınmış bir marka olmasa bile toplumda tanınmışlık düzeyine erişebileceğini savunmaktadır⁶⁷⁵.

Bir diğer görüş, “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” teriminden, “tanınmış markanın tanınma derecesinin, kalite ve güven imajının, marka çok farklı mal ve sınıflarda kullanılsa bile, hala tanınmış markanın sahibi işletmeden geldiği kanaatini uyandırmasına neden olacak olması”nın anlaşılması gerektiğini ileri sürmüştür⁶⁷⁶.

Diğer bir görüş, bir markanın tanınmış olup olmadığına, ürünün hitap ettiği tüketici kitlesine göre karar verilmesi gerektiğini ve “toplumda/Türkiye’de tanınmışlık düzeyine erişmişlik”ten kastedilenin, çok tanınmış bir marka olmayıp, malın veya hizmetin türüne göre, bazı mal ve hizmetler için bütün ülke çapında, bazı mal ve hizmetler için ise sadece ilgili kesimin nezdinde bilinen tanınma olduğunu, tanınmış bir markaya nazaran daha sınırlı bir çevrede bilinirliğe sahip *maruf markaların* ise KHK m. 8/4’ün (SMK m. 6/5) kapsamına girmeyeceğini ifade etmiştir⁶⁷⁷.

Başka bir görüş, “toplumda/Türkiye’de tanınmışlık düzeyine erişmiş” markaların, ilgili kesimleri dışındaki kimselerce de bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir⁶⁷⁸. Buna karşılık bir diğer görüş, toplumun ilgili kesiminde tanınma oranı az olan ve toplumun küçük bir kısmına hitap eden mal/hizmetler bakımından sulandırmanın ortaya çıkabileceğini, ancak bunun düşük bir olasılık olduğunu ileri sürmüştür⁶⁷⁹.

Bir başka görüş ise, “toplumda tanınmışlığa ulaşan marka”dan, “tanınmış marka”nın anlaşılması gerektiğini, buna karşılık sadece bölgesel olarak bilinen markaların da koruma kapsamına alınarak farklı mal/hizmetler için tescillerinin engellenmesi suretiyle Türkiye çapında korunmalarının, KHK’nın sistemi ile bağdaşmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir⁶⁸⁰.

Doktrindeki bu görüşlere karşılık Yargıtay HGK, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka ile tanınmış markanın birbiriyle aynı olmamakla beraber, bunları birbirinden ayıracak kıstasların bulunmadığını ve tanınmış marka ile kıyaslandığında toplumsal tanınmışlığa sahip markanın koruma alanının daha kapsamlı olduğunu belirtmiştir⁶⁸¹. Yüksek Mahkeme’nin bu ifadesinden, tanınmış markalara genişletilmiş koruma sağlayan KHK m. 8/4

⁶⁷⁵ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426. Aynı yönde bkz. **Dural**, Tanınmış Markalara İlişkin Düşünceler, s. 862. Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 28.06.2004 tarih ve E. 2003/13167, K. 2004/7103 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 402-404).

⁶⁷⁶ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 363.

⁶⁷⁷ **Yıldız**, s. 57; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 253 ve 410-412.

⁶⁷⁸ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 92-93; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 8;

⁶⁷⁹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365 [Buna karşılık yazar, 2016 tarihli kitabında, sulandırmaya karşı koruma bakımından toplumun ilgili kesiminin dışında bilinirliğin aranması gerektiğini savunmuştur (bkz. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 320)].

⁶⁸⁰ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 201 dn. 96.

⁶⁸¹ YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 28.06.2004 tarih ve E. 2003/13167, K. 2004/7103 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 402-404).

(SMK m. 6/5) hükmü kapsamında korunan markaların, toplumsal tanınmışlığa sahip marka olduğu, ancak tanınmış bir marka olmadığı sonucuna varılmaktadır. Mahkeme'nin bu yaklaşımı ise, üstü kapalı olarak da olsa doktrindeki ilk görüşü destekler niteliktedir.

KHK döneminde mevcut fikir ayrılıklarını kısmen de olsa giderebilmek adına, SMK m. 6/5'in Gerekçesinde, "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ifadesinden, "*markanın tüm Türkiye'de tanınmış olması gerektiği anlamının çıkmamakta*" olduğu ve "*mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye'nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması*" gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, SMK m. 6/5'te kullanılan "Türkiye'de tanınmışlığa ulaşmış marka" kavramının, AB mevzuatında "üye ülkede tanınmışlığa sahip marka" ile benzer olduğunu söylemek de mümkündür.

Tanınmışlığa dayalı farklı marka türleri ile yapılan karşılaştırmalar çerçevesinde, tanınmış bir markanın dünya markası ya da meşhur bir marka kadar yüksek düzeyde bir tanınmışlığa sahip olmasının gerekli olmadığı, buna karşılık maruf markalara nazaran daha yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olmaları gerektiği net bir şekilde söylenebilmektedir. Öte yandan, bir sonraki başlık altında detaylı olarak incelendiği üzere⁶⁸², genel bir ifadeyle ilgili kesimde bilinme ile marufiyet arasında bir bilinirlik düzeyine sahip olan ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip markaların da sulandırmaya karşı koruma için gereken asgari sınırı sağlayabileceği düşüncesindeyim. Uluslararası markalar bakımından yapılan karşılaştırmaların ise gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin tespiti bakımından belirleyici bir özelliği bulunmamaktadır. Bunlara karşılık, herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka ile tanınmış bir markanın eşdeğer olup olmadığının tespiti kısmen daha zordur. Nitekim, gerek herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka gerekse sulandırmaya karşı koruma kapsamında tanınmış bir marka olarak nitelendirilebilmek için bu markaları taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kitlesinin önemli bir bölümünü tarafından bilinirliği gereklidir. Bu bakımından bahsi geçen markalar arasından bir ayırma gidebilmek mümkün değil ise de, herkes tarafından bilindiği mütalaa edilen markaların sadece *aynı ya da benzer ürünlerde* kullanımlara karşı korunmakta olmaları da koruma bakımından gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyini *düşürmektedir*. Buna karşılık, herkesçe bilindiği mütalaa edilen markalara sağlanan korumanın tescilsiz markaları da ihtiva etmesi gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyini yükseltmektedir⁶⁸³. Dolayısıyla, her ne kadar bazı çıkarsamalarda bulunmak mümkün ise de, mevcut veriler, herkesçe bilindiği mütalaa edilen marka ile "tanınmış markanın birbirinden net bir şekilde ayırt edilebilmesi için yeterli değildir. Öte yandan, "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ifadesinin, toplumun ilgili kesimini aşan düzeyde bir tanınmışlığın arandığı veya markanın, kalite ve güven imajı gibi nitel özellikler taşımasını gerektirmesi şeklinde yorumlanmasının yerinde olmadığı düşüncesindeyim. Zira, bahsi geçen bu tanınmışlık düzeyi, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasına ilişkin olup, sulandırma

⁶⁸² Bkz. § 4.II.D.2 Koruma Kapsamında Niş Tanınmışlık.

⁶⁸³ Öte yandan, TRIPs m. 16/3 tescilli markalara karşı koruma sağlanmakta ve bu koruma farklı mal/hizmetlerde kullanımları da kapsamaktadır. Dikkat edilmelidir ki, farklı mal/hizmetlerde kullanıma karşı koruma sağlanması ve önceki markanın tescilli olması zorunluluğu, sulandırmaya karşı koruma bakımından da geçerli olan özelliklerdir. Dolayısıyla, TRIPs m. 16/3 için gereken tanınmışlık düzeyinin, sulandırmaya karşı koruma için gerekli olana yakın olduğu söylenebilir. Ancak daha önce de gerekçeleriyle açıklandığı üzere söz konusu hüküm çerçevesinde sulandırmaya karşı korumanın sağlandığını sonucuna varılması mümkün değildir. Detaylı bilgi için bkz. § 2.I.C Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi.

hallerinin değerlendirildiği sonraki aşamalarda daha yüksek düzeyde tanınmışlık gerekli olabilecektir. Bir diğer ifade ile belirlenen bu düzey, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için sağlanması gereken asgari düzeydir. Bu düzeyde ise sadece nicel tanınmışlığın dikkate alınması gerekli ve yeterlidir.

Sonuç olarak; sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli ve yeterli asgari tanınmışlığın, bu hususun değerlendirildiği ilk dava olan *Chevy* davasına ve SMK m. 6/5 Gerekçesine paralel olarak ilgili mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kitlesinin önemli bir bölümü tarafından bilinme olarak yorumlanması gerektiği düşüncesindeyim.

D. NICHE (NİŞ) TANINMIŞLIK

1. NİŞ TANINMIŞLIK VE TÜRLERİ

“Niche” ifadesinin sözlük anlamı, “niş, duvarda bulunan oyuk”⁶⁸⁴. Teknik anlamda ise bu ifade özellikle pazarlama alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çerçevede, niş pazarlama (*niche marketing*), bir pazarın içinde belli bir konuya ya da bölgeye odaklanmış pazarlama (*focused marketing*) şeklinde tanımlanmaktadır⁶⁸⁵. Niş pazarlama, ihtiyaç olan bir malın veya hizmetin potansiyel müşterisi olduğu düşünülen belli bir hedef kitleye pazarlanmasına yönelik olan bir market stratejisi olup, genelde mevcut bir pazarda karşılanamayan talepler üzerine doğmaktadır⁶⁸⁶. Örneğin; bir araç kiralama şirketinin, potansiyel müşterisine araç kiralama hizmeti önermek yerine, sadece lüks araç kiralama hizmeti sunması niş pazarlamaya örnek olarak verilebilir. Ancak daha spesifik bir kitleye hitap eden niş pazar anlayışında fiyatlar, çok daha büyük kitlelere hitap eden kitlesel pazarlamaya (*mass marketing*) kıyasen daha yüksek olmaktadır⁶⁸⁷.

Bu bilgilerden yola çıkarak *niş tanınmışlığa* sahip markaları, daha küçük bir coğrafi alan, belirli bir endüstri veya uzman bir alıcı ya da kullanıcı kesimini kapsayan sınırlı bir grup gibi toplumun belirli bir kesiminde bilinirliğe sahip olan markalar olarak tanımlamak

⁶⁸⁴ <https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce-türkçe/niche> (Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁶⁸⁵ **Güzelkan, Ozan**: “Niche Marketing [Focused Marketing/Niş Pazarlama]”, (<https://ozanguzelkan.wordpress.com/2010/06/10/niche-marketing-nedir-nis-pazarlama-focused-marketing-kucuk-sirketler-degisik-fikirler-piyasa-pazar-buyuk-sirketler-nis-urunler-hedef-kitle-market-stratejisi-nis-pazarlama-nedir-mass-marketing-nedir/>) (Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 29-32; **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 645 vd.

⁶⁸⁶ **Güzelkan, Ozan**: “Niche Marketing [Focused Marketing/Niş Pazarlama]”, (<https://ozanguzelkan.wordpress.com/2010/06/10/niche-marketing-nedir-nis-pazarlama-focused-marketing-kucuk-sirketler-degisik-fikirler-piyasa-pazar-buyuk-sirketler-nis-urunler-hedef-kitle-market-stratejisi-nis-pazarlama-nedir-mass-marketing-nedir/>) (Son Erişim Tarihi: 20.02.2018)]. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 29-32. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 645 vd.

⁶⁸⁷ Bu genel bilgilerden yola çıkarak ilk olarak niş pazarlama stratejisinden şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Büyük şirketler mallarını ve/veya hizmetlerini kaliteli, fiyatlarını ise düşük tutarak çok daha fazla kitleye ulaştırabilirler. Ancak daha ufak şirketler, yaşamlarını sürdürebilmek için başka şirketlerin arasından sıyrılmak zorundadırlar. Bunun için, var olan malları veya hizmetleri, yeni ve değişik fikirlerle potansiyel müşterilerin karşısına çıkarmaları gerekmektedir. Bu mal veya hizmet piyasada bulunmadığından fiyatının belirlenmesi de tamamen fikri ortaya atan üreticide olacaktır.

mümkündür⁶⁸⁸. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, niş tanınmışlık, coğrafi pazarda olabileceği gibi belirli bir ürün/hizmet pazarında da söz konusu olabilmektedir⁶⁸⁹. *Coğrafi pazarda niş tanınmışlıktan* anlaşılması gereken, belirli bir coğrafi alanda, belirli bir ürün/hizmet grubu bakımından tanınmışlığa sahip olmaktır. Yani, coğrafi niş tanınmışlıkta ilgili ürün/hizmetin belirlenmiş coğrafi alandaki tanınmışlığı dikkate alınmaktadır Buna örnek olarak, bir ülkenin bir bölgesinde veya birkaç şehrinde tanınmışlığa sahip olan markalar verilebilir. İkinci tür niş tanınmışlık ise, *ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlık* olup, bu tür tanınmışlıkta marka, coğrafi bir sınır olmaksızın belirli bir ürün/hizmet grubunda tanınmışlığa sahip olmaktadır. Örneğin, sol elini kullanan kişiler için özel olarak üretilmiş okul malzemeleri ve mutfak araçlarında kullanılan “Lefty’s” markası veya bir deterjan ürünü markası olan “Perwoll”un, siyah çamaşırlarda kullanımlar için özel olarak üretilmiş deterjan ürünleri için kullandığı “Perwoll siyah” ibaresi.

2. KORUMA KAPSAMINDA NİŞ TANINMIŞLIK

Niş tanınmışlığa sahip markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanıp yararlanamayacakları hususunda, ABD Hukuku ile AB ve Türk Hukuku’nda farklı yaklaşımlar benimsenmiştir.

ABD Hukuku’nda, coğrafi pazardaki veya ürün pazarındaki niş tanınmışlık kabul edilmemektedir⁶⁹⁰. Nitekim, ABD Revizyon Kanunu’nda yer alan “geniş ölçüde bilinme” ifadesi, markanın, halk nezdinde yüksek oranda bilinmesi olarak yorumlanmıştır⁶⁹¹. Bunun yanı sıra doktrinde, bir markanın belirli bir pazarda ün sahibi olabileceğinin kabulünün, ilgili pazarın dar bir şekilde yorumlanması halinde neredeyse bütün markaların ün sahibi olabileceğinin kabulü anlamına geldiği ifade edilmiştir⁶⁹².

Buna karşılık, AB Hukuku’nda niş tanınmışlığa sahip markaların sulandırmaya karşı korumadan yararlanması fikri olumlu karşılanmaktadır. Nitekim, ABD Hukuku’nda benimsenen tanınmışlığın “genel halk kesimi”nde tespiti yaklaşımının aksine, *Intel* davasında ABAD, tanınmışlığın markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin yöneldiği makul ölçüde

⁶⁸⁸ **Luepke**, s. 797; **Kaseke**, s. 186-188. Niş tanınmışlığa sahip marka örnekleri için bkz. **McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1173-1174; **McCarthy**, Thomas J.: “Proving A Trademark Has Been Diluted”, *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41 (Proving Trademark), s. 731-733.

⁶⁸⁹ **McCarthy**, *Trademarks and Unfair Competition* § 24:105; **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 29-32.

⁶⁹⁰ Ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığın markanın ün sahibi olduğunun kabulü için yeterli sayılmadığı davalardan bazıları şunlardır: “CompenentOne” markası niş pazarında (bilgisayar bilgi teknolojileri endüstrisinin özel bir bölümü - Windows, Borland ve Visual Studio platformlarının geliştirenler) - iyi bilinen bir markadır [*Componentone, L.L.C. v. Componentart, Inc.*, 05 cv 1122 (W.D. Pa. Oct. 27, 2008) (*Componentone* davası/kararı)]; davacı markası aydınlatma ürünlerinde iyi bilinen bir markadır [*Verilux, Inc. v. Hahn*, Case No. 3:05cv254 (PCD) 1 (D. Conn. Aug. 10, 2007)]; davacı markası, modern mobilyalar ile ilgilenen kesim tarafından bilinmektedir (*Heller Incorporated v Design Within Reach, Inc.*, Case No. 1:2009cv01909 - Document 23 (SDNY 2009)). Ancak, bu davaların hiçbirinde önceki markanın tanınmışlığa sahip olduğu kabul edilmemiştir.

⁶⁹¹ **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 24-25.

⁶⁹² Örneğin bkz. *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868, 51 USPQ2d 1801 (9th Cir. 1999) (*Avery* kararı); *New York State Soc. of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.*, 79 F.Supp. 2d 331, 344 (S.D.N.Y. 1999); *Deborah Heart and Lung Center v. Children of the World Foundation, Ltd.*, 99 F. Supp. 2d 481, 55 USPQ2d 1088 (DNJ 2000); *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, LLC*, 212 F.3d 157, 54 USPQ2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3rd Cir. 2000) (*Times* davası/kararı).

bilgilenmiş ve makul ölçüde gözlem ve dikkat düzeyine sahip ortalama tüketicinin dikkate alınarak tespit edilmesi gerekli ve yeterli görülmüştür⁶⁹³. Bunun yanı sıra, Mahkeme'nin *Chevy* davasında, bir markanın tanınmışlığa sahip olduğunun kabulü için getirdiği “ilgili kesim” kriterini, pazarlanan mal/hizmetin türüne göre halkın tamamı veya belirli bir sektörde faaliyet gösterenler gibi uzmanlaşmış bir kesim olabileceği şeklinde yorumlaması da⁶⁹⁴ Mahkeme'nin niş tanınmışlık lehine bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir⁶⁹⁵.

Öte yandan konuya ilişkin olarak doktrinde, sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin, marka sahibinin, markası için yapmış olduğu yatırımların korunması amacına hizmet ettiğinin kabul edilmesi durumunda, bu korumadan yararlanacak markaların, genel tüketici kitlesinin çoğunluğu tarafından bilinenler ile sınırlandırılmasının ve niş tanınmışlığa sahip markaların kapsam dışı bırakılmasının bir zorunluluk teşkil etmemesi gerektiği; zira, bir markanın belirli bir ürün veya hizmet grubunda bilinir hale gelmesinin de markaya önemli ölçüde yatırım yapılmasını gerekli kıldığı ifade edilmiştir⁶⁹⁶. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, niş tanınmışlığa sahip marka sahibinin, işletmesinin çapıyla bağlantılı olarak yapmış olduğu yatırımın büyüklüğü değerlendirilerek, korumadan yararlanıp yararlanamayacağı tespit edilmektedir⁶⁹⁷.

Doktrinde bir diğer görüş, niş tanınmışlığın belli bir ürün pazarı bakımından söz konusu olduğu durumlarda, sulandırmanın ancak davalı tarafından niş tanınmışlığa sahip önceki markanın, karşılaştırmalı reklamda kullanılması veya davalının kendi ürünlerinin, davacının ürünlerinin ikamesi veya benzeri olduğu ya da bu ürünler ile aynı şekilde üretildiğini iddia ederek ilgili kesimi, davacının mal/hizmetleri yerine kendi mal/hizmetlerini tercih etmeye teşvik etmesi durumunda ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştür⁶⁹⁸. Bu görüşe göre, bu şekilde davalı, kendi ürünlerinin reklamını yapmak için niş tanınmışlığa sahip markadan faydalanmakta ve davacı markası ile markanın kapsadığı mal/hizmetler arasında mevcut olan olumlu bağlantının davalı mal/hizmetlerine yöneltilmekte olduğunu, bu durumun da davacı markasının sahip olduğu niş tanınmışlığın, farklı mal/hizmetler arasında paylaşılmasına ve bu suretle markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesine, davalının ürünlerinin düşük kaliteli olması halinde ise davacı markasının itibarının zarar görmesinde sebebiyet vereceğini belirtmiştir. Yine bu görüş uyarınca, önceki markanın sadece belirli bir

⁶⁹³ *Intel* kararı, para. 34. Söz konusu dava, Birleşik Krallık'ta bilgisayar ve bilgisayar ilişkili ürün ve hizmetlerde [9, 16, 38 ve 42 sınıflarda mikro işleyici ürünler (bilgisayar çipleri ve çevresel donanımlar) ile multimedya ve iş yazılımlarında tescilli] yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip “INTEL” markasının sahibinin, CPM şirketi tarafından, 35 inci sınıfta pazarlama ve tele-pazarlama hizmetleri için “INTELMARK” markasının tescil ettirilmiş olmasının kendi markasının ayırt edici karakterine zarar verdiği ve bu kullanım ile markasından haksız avantaj sağladığı iddialarını konu almaktadır.

⁶⁹⁴ *Chevy* kararı, para. 24.

⁶⁹⁵ Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 29. Öte yandan, uluslararası boyutta da aynı yönde bir yaklaşımın benimsendiği söylenmelidir. Nitekim, TRIPS m. 16/2'de, markanın Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mük. 6 ıncı maddesi anlamında tanınmışlığının tespitinde, “ilgili sektör” nezdinde bilinirliğinin dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir. Ortak Tavsiye Metni m 2/1-b (1)'de de markanın iyi bilinen bir marka olup olmadığının tespitinde “ilgili toplum kesimi” nezdinde tanınmışlığın dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.

⁶⁹⁶ **Luepke**, s. 821.

⁶⁹⁷ **Luepke**, s. 821. *Çolak* da niş tanınmışlığa sahip markaların sulandırma korumasından yararlanabilmesi gerektiğini açıkça ifade etmiş olmamakla birlikte, sektörel tanınmışlığa sahip markalar bakımından sulandırma hallerinden birinin gerçekleşmesinin düşük bir olasılık olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile yazar, böyle bir durumda da sulandırma hallerinin ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365).

⁶⁹⁸ **Kaseke**, s. 188.

niş pazarda tanınmışlığa sahip olduğu, sonraki kullanıcının markasının ise daha büyük bir pazara hitap ettiği durumlarda, sonraki kullanım sebebiyle, önceki markanın niş pazarda sahip olduğu ayırt ediciliğin ya da itibarın uğrayabileceği zarar önemsiz nitelikte olacağından, bu gibi durumlarda kural olarak, sulandırma iddiası kabul edilmeyecektir⁶⁹⁹.

Niş tanınmışlık lehine ileri sürülen bu görüş çerçevesinde, sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlama halinin esas alındığı, bu sebeple bahsi geçen görüşün, sulandırma bakımından yol göstericiliğinin şüpheli olduğu; ancak taraf mal/hizmetleri arasındaki uzaklığın, sonraki kullanım sebebiyle önceki marka bakımından ortaya çıkacak zarar tehlikesiyle orantılı olduğuna vurgu yapması bakımından önem arz ettiği düşüncesindeyim.

Niş tanınmışlığa sahip markaların, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmeleri yönündeki bu görüşlerin aksine, bu tür markalara, sulandırmaya karşı korumanın bahşedilmesi halinde, markanın umum malı olmaktan çıkarak marka sahibinin tekeline verilmesi ve bunun aynı veya benzer markaların, rakipler tarafından kullanılmasının engellenmesi tehlikesi doğurabileceği, bunların yanı sıra sulandırmaya karşı korumanın, niş tanınmışlığa sahip markaları da kapsayacak şekilde geniş yorumlamasının, marka sahiplerinin menfaatlerinin gereğinden fazla korunmasına ve iç piyasada serbest ticaretin gerçekleştirilmesi amacının sekteye uğramasına sebep olacağı, ayrıca tanınmış marka sahibinin menfaatleri ile AB'nin oluşum temeli olan serbest ticaret prensibi arasında uygun bir dengenin sağlanabilmesi bakımından da bu yaklaşımın yerinde olmadığı ifade edilmiştir⁷⁰⁰.

Doktrinde bazı yazarlar ise, bu gibi durumlarda, niş tanınmışlığa sahip marka sahibinin, sonraki kullanımı, geleneksel marka ihlali kurallarına başvurarak engelleyebileceğini, bu gibi durumlarda sulandırmaya karşı korumaya başvurulmasına gerek olmadığını, aksi halde korumanın uygulanabilirliğinin tehlikeye düşebileceğini savunmuşlardır⁷⁰¹.

Sulandırmayı konu alan Yargıtay kararlarının bir çoğunda da önceki markanın ilgili kesimi aşan oranda bir tanınmışlığa sahip olması aranmaktadır⁷⁰². Bu yaklaşım çerçevesinde, niş tanınmışlığa sahip markaların korumadan yararlanması mümkün değildir. Ancak Mahkeme'nin, ilgili kesim nezdinde bilinirliği yeterli kabul ettiği kararlara da rastlamak mümkündür⁷⁰³.

⁶⁹⁹ Kaseke, s. 188.

⁷⁰⁰ Kaseke, s. 500.

⁷⁰¹ McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:105; Reichman, s. 133; Barber, William: "The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life. Back Into the Federal Dilution Statute", *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1113 vd. (Revision Act), s. 1122.

⁷⁰² Y.HGK'nın 21.09.2005 tarih ve E. 2005/11-476, K. 2005/483 sayılı kararı; Y.11.HD'nin 14.07.2011 tarih ve E. 2009/9530, K. 2011/8923 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 29.03.2013 tarih ve E. 2012/6087, K. 2013/6300 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷⁰³ Y.11.HD'nin 30.06.2014 tarih ve E. 2014/1193, K. 2014/12464 sayılı; 26.03.2014 tarih ve E. 2013/17698, K. 2014/5836 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 02.04.2007 tarih ve E. 2006/466, K. 2007/5190 sayılı kararı (AOL – AOL&SUN markaları) (Noyan/Güneş, s. 391).

Kanaatimce, niş pazardaki tanınmışlığın, sulandırmaya karşı koruma bakımından yeterli olup olmadığı, korumanın amacı ve niş tanınmışlığın yeterli kabul edilmesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki olumsuzluklar dikkate alınarak belirlenmelidir. Nitekim, sulandırmaya karşı korumanın amacı, marka sahibinin yüksek yatırımlar ve uzun süren çabaları sonucu elde ettiği tanınmışlık sebebiyle markasına kazandırdığı ayırt ediciliğin ve itibarın zarar görmesini engellemektir. Niş tanınmışlığa sahip markalar bakımından da sulandırmaya maruz kalma ihtimali (sulandırmaya karşı korumanın diğer koşullarının ispatının güçlüğü sebebiyle) düşük de olsa mevcuttur. Bu durum, bu nev’iden markaların da koruma kapsamına alınmasını gerekli kılmaktadır. Öte yandan, tanınmışlığın tespit edileceği çevrenin ABD’deki gibi “genel halk kitlesi” şeklinde değil de “ilgili kesim” olarak belirlenmiş olması da niş tanınmışlığa sahip markaların, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabileceğine işaret etmektedir.

Ancak bu noktada, niş tanınmışlığa sahip markalar bakımından bir ayırma gidilmesi gerekmektedir. Her ne kadar AB Hukuku’nda bu yönde açık bir ayırım yapılmamış ise de, bu anlamda markanın uzman bir tüketici kitlesine hitap etmesi durumunun zikredilmesi, ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip olunması gerektiğine işaret etmektedir. Ancak, bu durum, ilgili mal/hizmet sınıfında bilinirlik ile ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığın aynı anlama geldiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Nitekim kanaatimde, niş tanınmışlığın bu türünde, ilgili markayı taşıyan mal/hizmet sınıfında bilinirliğe nazaran daha düşük, maruf markalara nazaran daha yüksek düzeyde bir tanınmışlık gereklidir. Bir önceki başlıkta verilen örneklerden yola çıkarak da bu sonucu teyit etmek mümkündür. Şöyle ki, bu örneklerde, ilgili mal/hizmet sınıfları, okul malzemeleri ve mutfak araçları ile deterjan ürünleri; niş tanınmışlığa sahip olunan alanlar ise, ilkine nazaran daha dar kapsama sahip olan, sol elini kullanan kişilerin kullanabileceği okul malzemeleri ve mutfak araçları ile siyah renk çamaşırlarda kullanım için üretilmiş deterjan ürünleridir. Buna karşılık, coğrafi alanda niş tanınmışlığa sahip bir markanın, daha çok belirli bir muhit içinde tanınan ve belli bir alıcı çevresinin dışında çıkamayan maruf bir markadan⁷⁰⁴ daha yüksek düzeyde bilinirliği gerektirdiğini destekleyen pratik anlamda herhangi bir veri tespit edilememektedir. Bu sebeple, sulandırmaya karşı korumanın ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip markalara sağlanması gerektiği düşüncesindeyim⁷⁰⁵.

Şunu unutmamak gerekir ki, ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip bir markaya sulandırmaya karşı korunma imkânı tanınması, bu korumadan kolaylıkla yararlanılabileceği anlamına gelmemektedir. Zira, sulandırmayı konu alan bir uyumsuzlukta, önceki markanın tanınmışlığa sahip olması sadece bir aşama olup, yargılama sonunda önceki marka sahibinin başarıya ulaşabilmesi diğer koşulların kanıtlanmasını gerekli kılmaktadır. Diğer bir ifade ile, önceki markanın niş tanınmışlığa sahip olması, sulandırmaya karşı koruma bakımından sağlanması gereken asgari bir koşuldur. Dolayısıyla bu koşul sağlanmış olsa dahi, bu neviden bir marka çoğu zaman kendi ürün/hizmet veya coğrafi alanı dışında bilinmediğinden, tüketicilerin markalar arası bağlantı kurması mümkün olamayacak, bu durumda da sulandırma meydana gelemeyecektir.

⁷⁰⁴ **Yasaman**, Tanınmış Marklar, s. 4.

⁷⁰⁵ Bu çalışmada, sulandırmaya karşı korumadan faylanabileceği ifade olunan niş tanınmış markalar, ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip markalar şeklinde yorumlanmalıdır.

Bu çerçevede, ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip bir markayı, en baştan sulandırmaya karşı korumadan mahrum bırakmaktansa, sulandırma değerlendirmesi kapsamında hak edebilecek nitelikteki markalara korunma şansı verilmesinin daha yerinde bir çözüm olacağı düşüncesindeyim. Nitekim, böyle bir yaklaşım, küçük ölçekli teşebbüslerin de lehine bir tablo ortaya çıkaracak, iç piyasada serbest ticaretin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ters bir tablo oluşmayacak ve ortak pazarın temelini oluşturan serbest ticaret prensipleri zedelenmeksizin, hak eden marka sahiplerinin menfaatleri korunmuş olacaktır.

E. TANINMIŞLIĞIN ARANACAĞI KESİM

Sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen ABD ile AB ve Türk marka mevzuatlarında, tanınmışlığın aranacağı kesim farklı şekillerde belirlenmiştir.

ABD Revizyon Kanunu'nda, bir markanın, ünlü bir marka olarak kabul edilebilmesi ve sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için ABD'de "genel tüketici kitlesi" nezdinde, marka sahibinin mal/hizmetlerinin kaynağı olarak geniş ölçüde bilinmesi koşulu aranmıştır (§ 43/c-2)⁷⁰⁶⁻⁷⁰⁷. Kanun'da "genel tüketici kitlesi" ifadesine yer verilerek, belirli bir kesimde üne sahip olan markalar, sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında bırakılmıştır⁷⁰⁸.

ABD Hukuku'ndaki bu yaklaşımın aksine, AB marka mevzuatında, sulandırmaya karşı koruma bakımından, markanın üye ülkede tanınmışlığa sahip olması yeterli kabul edilmiştir (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c⁷⁰⁹). AB Hukuku'nda, "üye ülkede tanınmışlık" kriteri esas alınmakla beraber, *Chevy* davasında ABAD, tanınmışlık standardına "markayı taşıyan mal/hizmet ile ilgili halk kesimi" kriterini de dahil etmiş⁷¹⁰, bu sayede "üye ülkede tanınma" kriterinin kapsamı kısmen daraltılmıştır⁷¹¹⁻⁷¹².

⁷⁰⁶ Öte yandan, ABD Federal Kanunu'nda, bir markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, ünlü bir marka olması koşulu öngörülmüş (§ 43/c-1 ve 45); ancak, ünün tespitinde hangi kesimin dikkate alınacağı belirtilmemiştir. Kanun'da belirtilmemiş olmakla beraber genel tüketici kitlesinin önemli bir bölümü tarafından bilinmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim, bu nitelikteki markalar, sadece ABD'de değil, dünya çapında kullanılmakta ve bu markalara ilişkin reklamlar dünya çapında yapılmakta olduğundan, bu reklamların ABD'nin her bölgesine ulaştığını söylemek de zor olmayacaktır. Ancak bazı Mahkemeler, bu kuralı esnetmiş ve markanın ünlü bir marka olarak kabul edilebilmesi için sadece markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği ilgili kesim nezdinde biliniyor olmasını yeterli saymıştır [Örneğin bkz. *Syndicate Sales Inc v. Hampshire Paper Corp*, 192 F.3d 633 (CA7 1999)].

⁷⁰⁷ Fransız Hukuku'nda da eğilim, ilgili kitlenin genel halk kitlesi olarak kabul edilmesi yönündedir (**Münch**, s. 37).

⁷⁰⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 25. ABD Mahkemeleri, birkaç istisna haricinde bu kriteri oldukça katı bir biçimde uygulamıştır [İstisnai uygulamaya örnek olarak bkz. *Pet Silk Inc. v. Maria Jackson et al.*, 1481 F.Supp. 2d 824, 10831 (SD Tex 2007) (*Pet Silk* kararı). Bu davada Mahkeme, her ne kadar somut olayda üne ilişkin bir uyumsuzluk mevcut değil ise de markanın evcil hayvan ürünleri ve köpek bakım hizmetlerinde tanınmış olmasının yeterli kabul etmiştir.].

⁷⁰⁹ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC sayılı Direktif m. 4/4-a ve 5/2; 2008/95/EC sayılı Direktif m. 4/4-a ve 5/2.

⁷¹⁰ *Chevy* kararı, para. 24. Aynı yönde bkz. *Intel* kararı, para. 34.

⁷¹¹ Doktrinde böyle bir standart belirlenmesinde, iyi bilinen markalara sağlanan uluslararası korumanın arkasında yatan anlayışın da etkili olduğu ileri sürülmüştür (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 30). Nitekim, bir markanın iyi bilinen bir marka olduğunun tespitinde TRIPs m. 16/2, ilgili kesim (*relevant sector*) bilinirlik dikkate alınmıştır. Paris 1 inci mük. 6 inci maddesinde ise, halkın ilgili kesiminde (*relevant sector of*

Türk Hukuku'nda ise, KHK döneminde m. 8/4'te markanın “toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi”, m. 9/1-c'de ise “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadeleri yer almaktaydı. SMK'da bu anlamda yeknesaklık sağlanmış ve Kanun'un m. 6/5 ve 7/2-c hükümlerinde “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesi tercih edilmiştir. SMK m. 6/5'in Gerekçesinde “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesinin, markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği şeklinde değil, “*mevcut olayın özelliklerine göre ilgili tüketici kitlesi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olması*”nın yeterli olduğu şeklinde yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir. Kanaatimce de madde Gerekçesi ile paralel olarak, SMK m. 6/5'deki “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesinin, Türkiye’nin tamamında bilinme şeklinde yorumlanmaması gerekir. Aksi halde, ABD Hukuku'ndaki yaklaşım benimsenmiş olacaktır. Buna karşılık, Gerekçe’de “Türkiye’nin önemli bir kısmı” ifadesinin, bu yaklaşımı tereddüte düşürdüğü kanısındayım. Zira, bu ifade sebebiyle ilgili tüketici kitlesinde bilinmenin Türkiye’nin önemli bir bölümüne denk gelmesinin de gerekli olduğu şeklinde bir algı oluşmaktadır. Bu sebeptendir ki, Gerekçe’deki “Türkiye’nin” ifadesinin kaldırılması gerektiği düşüncesindeyim.

Gerekçe’de yer alan “ilgili tüketici kesimi” ifadesinin de tanınmışlığın tespit edileceği çevreyi belirtmek için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Kanaatimce, bu ifade, ilgili çevreyi, markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici⁷¹³ kitlesi ile sınırlandırması sebebiyle tanınmışlığın araacağı çevreyi ifade etmek bakımından uygun değildir.

Yine, Yargıtay’ın konuya ilişkin bir kararında⁷¹⁴ kullandığı “ilgili sektör” ifadesinin de nihai kullanıcılardan ziyade, ara düzeydeki müşteri kitlesine hitap ediyor gibi bir algı yaratmakta olması sebebiyle, yerinde bir tercih olmayacağı düşüncesindeyim. Her ne kadar, Yüksek Mahkeme ilgili sektörü, “*markanın kullanıldığı ürün ve hizmetlerin Türkiye’deki gerçek ve potansiyel alıcıları*”⁷¹⁵, bu alandaki iş çevreleri ve markanın kullanılacağı ürün ve

the public) bilinirlik veya tanınma düzeyinin dikkate alınacağı belirtilmiştir [Aynı yönde bkz. Ortak Tavsiye Metni m. 2/1-b (1)]. Dolayısıyla, Mahkeme’nin tam aksi yönde davranarak, uluslararası sözleşmeler ile öngörülenden daha yüksek düzeyde bir standartı kabul etmesi çelişkili bir tablo yaratacaktır.

⁷¹² “İlgili halk kesimi” kriteri, ilk etapta akla markayı taşıyan mal/hizmetlerin tüketicisini getirmekte ise de *TUFFTRIDE* kararında İlk Derece Mahkemesi, markanın “ilgili kesim tarafından bilinme” ifadesini Birlik markaları bakımından “ilgili alandaki dağıtım kanallarında bilinme” şeklinde yorumlamıştır [*Durferrit GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, Case T- 224/01, 09 April 2003 (*TUFFTRIDE* davası/kararı), para. 58]. Kanaatimce, bir markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği kesimin ilgili alandaki dağıtım kanallarıyla sınırlandırılması, mal/hizmetin müşterilerinin [“Müşteri”, belirli bir mağaza veya kurumdan düzenli alışveriş yapan, belirli bir markayı tercih eden kişidir (Akyüz, Ayşen: “Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Teorik ve Kavramsal Çerçevesi”, 09.10.2012.

(http://kampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/crm1_129942843598125000.pdf Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. dahi, “ilgili halk kesimi” kapsamında değerlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir ki, böyle bir yorumun kabulü mümkün değildir.

⁷¹³ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 3’e göre tüketici, “*ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi*”dir (RG, 08.11.2013, S. 28835). TDK’da ise tüketici, “*Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı*” olarak tanımlanmıştır. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a142fa22cbc02.65844893

Erişim Tarihi: 05.12.2018. Her müşteri, aynı zamanda tüketicidir; ancak her tüketici müşteri değildir.

⁷¹⁴ Y.11.HD’nin 03.04.2007 tarih ve E. 2005/14028, K. 2007/5223 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷¹⁵ “Alıcılar” ifadesi, “müşteriler” şeklinde yorumlanmalıdır.

hizmetlerin dağıtım kanallarında yer alan kişiler ve satıcılar” olarak tanımlamış⁷¹⁶ ve hatta bir başka kararında, sadece küçük, orta ve büyük ölçekli teşebbüsler ve bu teşebbüslerce sağlanan ya da sunulan mal/hizmetten yararlanan ortalama tüketicilerden oluşmadığını, ayrıca mal veya hizmet tedarikçileri, ithalat, ihracatçılar ve süpermarketlerde stant kiralamak suretiyle doğrudan veya dolaylı surette kendi mallarının satış, tanıtım ve pazarlamasını yapan üretici, satıcı, pazarlamacı vb. kişilerin de bu sektörde yer aldıklarının kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, “ilgili sektör” kavramını daha geniş bir şekilde yorumlamış⁷¹⁷ ise de, ifadenin lafzi yorumunun, bu içeriği yansıttığını söylemek mümkün değildir.

Buna karşılık, tanınmışlığın aranacağı kesimi belirtmek için yalın ve içeriği daha yansıtıcı nitelikte olmaları sebebiyle “ilgili kitle” ya da “ilgili kesim” ifadeleri tercih edilebilir⁷¹⁸. Zira, “ilgili” kriteri, ihlal konusu ürün/hizmetlerin yöneldiği kitlenin tespiti bakımından sınırlayıcı bir işleve sahiptir. Yine, gerek TRIPs m. 16/2 gerek Ortak Tavsiye Metni m. 2/1-b (1) gerek ABAD kararlarında⁷¹⁹, tanınmışlığın tespitinde başvuru, “toplumun ilgili kesimi” (*relevant sector of the public*) kriterinin de hem ilgili kıstasını içermesi hem de tanınmışlığın iddia edildiği toplum nezdinde tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapması gerekçeleriyle tercih edilebileceği düşüncesindeyim. Ancak bu noktada yandan şunu belirtmek gerekir ki, bahsi geçen kriterler tanınmışlığın tespit edileceği çevrenin tespitinde sınırlı düzeyde belirleyiciliğe sahiptir. Zira, markanın tanınmışlığına ilişkin sabit bir oran belirlenmediğinden, farklı büyüklükteki gruplarda bu koşulun sağlanması farklılık taşıyacaktır. Nitekim, markanın yöneldiği tüketici kitlesi, markayı taşıyan mal/hizmetlerin türüne bağlı olarak toplumun tamamı olabileceği gibi, özel bir tüketici grubu ya da uzmanlaşmış bir grup da olabilmekte⁷²⁰ ve uzmanlaşmış bir kesime hitap eden mal/hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda⁷²¹ taraf işaretleri arasında bağlantı kurulduğunun ispatını, bu da sulandırmaya karşı korumadan yararlanılabilmesini güçleştirmektedir⁷²².

Dolayısıyla, kriterin kapsamında ilişkin daha detaylı açıklamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede doktrinde bir görüş, tanınmışlığın tespit edileceği kesimin tespitinde sadece markayı taşıyan malın mevcut ve potansiyel müşterilerinin değil, aynı zamanda o tür mal ve hizmetler bakımından rakip firmaların mevcut ve potansiyel

⁷¹⁶ Y.11.HD’nin 03.04.2007 tarih ve E. 2005/14028, K. 2007/5223 sayılı kararı. Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 06.02.2012 tarih ve E. 2010/9324, K.2012/1409 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷¹⁷ Y.11.HD’nin 06.02.2012 tarih ve E. 2010/9324, K. 2012/1409 (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018 ve **Noyan/ Güneş**, s. 223-225). Konuya ilişkin bir başka davada, Mahkeme Türkiye’de süpermarket işletmeciliğinde hiç kullanılmamakta, dolayısıyla da bu hizmetten yararlanan orta düzey tüketiciler ve küçük bakkal dükkânları tarafından bilinmemekte olan “ALDI” markasının, orta ve büyük ölçekteki market işleten kişiler tarafından bilinmesinin markanın tanınmış olduğunun kabulü için yeterli olduğuna karar vermiştir [Y.11.HD’nin 06.02.2012 tarih ve E. 2010/9324, K. 2012/1409 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

⁷¹⁸ Yargıtay da 06.02.2012 tarih ve E. 2010/9324, K. 2012/1409 sayılı kararında “ilgili kesim” ifadesini kullanmıştır (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷¹⁹ Örneğin bkz. *Chevy* kararı, para. 27; *Adidas* kararı, para. 31; *Intel* kararı, para. 34.

⁷²⁰ Günlük tüketim ürünleri (örneğin, yiyecek, içecek, giyim ve benzeri gibi yoğun tüketici deneyimi olan belli başlı genel tüketim ürünleri) bakımından bu kitle, halkın tamamı iken; uzmanlık gerektiren ürünlerin (örneğin diş protezi ürünleri) tüketicisi daha sınırlı bir kesimdir.

⁷²¹ *Chevy* kararı, para. 26 ve 33; Y.11.HD’nin 16.05.2011 tarih ve E. 2009/133331, K. 2011/5967 sayılı kararı (**Pekdinçer/Rabia/Baş**, s. 33). Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 354-355.

⁷²² **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 280-281.

müşterilerinin de dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir⁷²³. Diğer bir görüş, “ilgili kesim”den anlaşılması gerekenin, hâlihazır ve potansiyel tüketiciler, ilgili malın veya hizmetin dağıtım kanalları ve pazarlaması ile ilgili kişiler, bu tip mal veya hizmet ile ilişkili faaliyetlerde bulunan ekonomik çevreler olduğunu ifade etmiştir⁷²⁴. Yargıtay HGK ise yakın tarihli (2016) bir kararında, “ilgili kesim”in, her somut olayın özelliklerine göre değişmekle birlikte markanın kapsadığı mal veya hizmet tipinin mevcut ve müstakbel müşterilerini kapsadığını belirterek oldukça sınırlayıcı bir tanımlama yapmıştır⁷²⁵.

Tüm bu bilgiler ışığında, kanaatimce tanınmışlığın aranacağı kitleyi ifade etmek için en uygun olan ifade “toplumun ilgili kesimi” olup⁷²⁶, bu kesim değerlendirilirken, mal veya hizmetin üretimi ya da sağlanması, mal veya hizmet tedarikçileri, ithalatçılar, ihracatçılar, markanın tanıtımı, pazarlanması, markayı taşıyan ürün/hizmetlerin satışı sürecinde yer alan kimseler, rakip teşebbüslerin mevcut ve potansiyel müşterileri, alıcılar ve nihai tüketicilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

F. GEREKLİ VE YETERLİ TANINMIŞLIK DÜZEYİ

Sulandırmaya karşı korumanın sağlanabilmesinde, gerekli ve yeterli tanınmış düzeyinin doğru bir şekilde tespiti büyük önemi haizdir. Zira, bu düzeyin gereğinden yüksek tutulması halinde, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek oldukça zorlaşacak, aksine düşük tutulması durumunda da tanınmış marka sahipleri kolayca sonraki kullanımları engelleyebilecektir. Bu durum, gerekli ve yeterli tanınmış düzeyinin, taraf menfaatleri ve ilgili düzenlemelerin amaçları çerçevesinde dikkatle belirlenmesini gerektirmektedir.

Sulandırma karşı korumanın ilk olarak ortaya atıldığı ABD’de, ABD Revizyon Kanunu’nda, sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerden faydalanabilmek için markanın, genel tüketici kitlesi nezdinde üne sahip olması öngörülmüş (§ 43/c-1 ve 45) ve gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyi, sadece ün kriterine yer veren ABD Federal Kanunu’na nazaran, daha yüksek seviyede tutulmuştur⁷²⁷. Daha yüksek seviyede olmasının sebebi, tanınmışlığın aranacağı çevre ne kadar geniş olursa, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin sağlanmasının da bir o kadar zor olacak olmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın aranacağı çevre ile gerekli ve yeterli bilinirlik düzeyi birbiriyle etkileşim içerisinde olan kriterlerdir.

AB mevzuatında ise, hem toplumun genelinde tanınmışlığın aranmaması ve üye ülkede tanınmışlığın yeterli kabul edilmesi hem markanın ün sahibi olması gibi bir koşulun getirilmemesi (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c⁷²⁸) sebebiyle, gerekli ve yeterli bilinirlik düzeyi ABD’dekine nazaran daha düşük seviyededir.

⁷²³ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 355. Buna karşılık “toplumun ilgili kesimi” kavramının “önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin, makul ölçüde iyi bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli ortalama tüketicisi” olarak yorumlanması gerektiği yönünde bkz. *Intel* kararı, para. 34.

⁷²⁴ Yasaman, Hukuki Mütalaalar 1, s. 133-134.

⁷²⁵ YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷²⁶ Ancak bu çalışmada, metnin lafzen akıcı olabilmesi adına, yine tanınmışlığın aranacağı kitleyi tasvir etmeye uygun olan “ilgili kesim” kavramının kullanımı tercih edilmiştir.

⁷²⁷ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 25.

⁷²⁸ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/4-a ve 5/2.

ABAD, asgari tanınmışlık düzeyini, Direktif'in amaç ve hedefleri çerçevesinde değerlendirerek, markanın benzer olmayan/farklı mal/hizmetlerde kullanılması durumunda, taraf işaretleri arasında bağlantı kurma ihtimalinin bulunması ve bunun sonucu olarak, önceki markanın zarar görebilecek olması halinde yeterli derecede bilinmenin mevcut olduğunu ifade etmiştir⁷²⁹. Mahkeme'nin bu yaklaşımından, tanınmışlığı, sadece sulandırmaya karşı korumanın kapsamını belirlemek için başvuru hukuki bir standart olarak değil, aksine ortaya çıkacak zarar ile çok yakın bağlantı içinde olan bir kriter olarak yorumladığı anlaşılmaktadır.

Bu başlık altında ilk olarak, *tanınmış markanın ilgili kesim tarafından bilinmesinin yeterli olacağını* savunan görüşe değinmek gerekmektedir⁷³⁰. Bu görüş uyarınca, günümüzde marka korumasının amacı, sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, aynı zamanda küçük ölçekli teşebbüslerin de bu korumadan yararlanabilmelerine olanak sağlamaktır⁷³¹. Böylece belirli bir ürün veya coğrafi pazarda tanınmışlığa erişmiş bir marka da sulandırmaya karşı korumanın koşullarını sağlayabiliyorsa, bu korumadan yararlanabilecektir.

Konuya ilişkin bir kararında Yargıtay da tüketici kitlesinin dışında tanınmışlığın aranması durumunda hükmün sadece çok tanınmış, yani tanınmışlığı ilgili çevrelerin dışındaki kimseler tarafından bilinen markalarla sınırlı olarak uygulanabileceğini ifade ederek⁷³², ilgili kesim nezdinde tanınmışlığı yeterli kabul etmiştir.

Yine Birleşik Krallık'ta Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *Eveready*⁷³³, *TOYS AREN'T US*⁷³⁴ ve *LOADED*⁷³⁵ kararları ile Birleşik Krallık Marka Kanunu m. 5/3 anlamında tanınmışlıktan bahsedebilmek için, önceki markanın, bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından bilinirliğe sahip olması gerektiği netlik kazanmıştır⁷³⁶. Dolayısıyla, Birleşik Krallık'ta da ABD'deki gibi yüksek bir bilinirlik düzeyi aranmamakta, Direktif ve Tüzük kapsamında aranan bilinirlik yeterli kabul edilmektedir⁷³⁷.

⁷²⁹ Chevy kararı, para. 23.

⁷³⁰ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 410-411 ("Bir markanın tanınmış olup olmadığına, ürünün hitap ettiği müşteri kitlesine göre karar verilmesi gerekir."); **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 64; **Luepke**, s. 821; **Belonozhko**, Natalya: "Famous Trademarks in Fashion: Why Federal Trademark Dilution Law Favors a Monopoly Over Small Business Success", *Willamette Law Review*, 2014-2015, Vol. 35, s. 405. Tanınmışlığın markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin yöneldiği makul ölçüde bilinen ve makul ölçüde gözlem ve dikkat düzeyine sahip ortalama tüketicinin dikkate alınarak tespit edilmesinin gerekli ve yeterli olduğu yönünde bkz. *Intel* kararı, para. 34. Aynı yönde bkz. *Chevy* kararı, para. 24. Ayrıca bkz. § 4.II.D Niche (Niş) Tanınmışlık.

⁷³¹ **Belonozhko**, s. 405.

⁷³² Y.11.HD'nin 28.04.2003 tarih ve E. 2002/11715, K. 2003/4181 sayılı kararı [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 411-412].

⁷³³ UK IPO, Decision of 26 September 2001, O/420/01 *Duracell / Eveready* (*Eveready* kararı), para. 44.

⁷³⁴ UK IPO, Decision of 02 August 2006, O/216/06, *TOYS 'R' US / SMALL CLAIMS 'R' US* (*TOYS 'R' US* kararı), para. 48.

⁷³⁵ UK IPO, Decision of 22 September 2000, O/455/00, *LOADED* (*LOADED* kararı), para. 30 ve 56.

⁷³⁶ Aynı yönde bkz. *Chevy* kararı, para. 27. Ayrıca bkz. **Bently/Sherman**, s. 997.

⁷³⁷ Öte yandan, her ne kadar kararda bahsi geçmiş olmasa da tanınmışlığın ilgili kesimin önemli bir bölümünde bilinmesi koşulunun, ulusal markalar bakımından geçerli olduğu ve Direktif ve Tüzük'e uygun bir şekilde, Birlik markaları bakımından Birlik nezdinde tanınmışlığın aranması gerektiği belirtilmelidir.

Görölmektedir ki, bahsi geçen görüşlerde, gerekli ve yeterli düzeyde tanınmışlık için sadece “ilgili kesim” kriteri kullanılmamış, aynı zamanda ilgili kesimin “önemli bir bölümü” tarafından bilinme kriterine de yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu noktada, gerekli ve yeterli tanınmışlığın sağlanabilmesi için, “*ilgili kesim’in tamamında mı yoksa belirli bir oranında mı aranması gerektiği*” hususunun incelenmesi gerekmektedir.

AB Direktifi’ndeki “üye ülkede tanınma” ifadesinden üye ülkenin tamamında mı yoksa belirli bir bölümde mi tanınmışlığın gerekli ve yeterli olduğu anlaşılamamaktadır. Ancak konuya ilişkin bir kararında ABAD, bir markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için, aksi yönde bir belirleme yapılmadığı sürece, markanın ilgili üye ülkenin tamamında tanınmışlığa sahip olmasının gerekli olmadığını, bunun yerine markanın yöneldiği tüketicilerin önemli bir bölümünde tanınmışlığa sahip olmasının yeterli olduğunu ifade etmiştir⁷³⁸.

Yüksek Mahkeme’nin konuya ilişkin kararlarında da tanınmışlığın, ilgili kesimin tamamında değil, somut olayın koşullarına göre tespit edilecek önemli bir kesiminde aranması gerekli ve yeterli kabul edilmektedir⁷³⁹. Yine SMK m. 6/5’in Gerekçesinde, markanın ilgili kesim tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli kabul edileceği açıkça ifade edilmiştir.

Öte yandan, konuya ilişkin temel karar olan *Chevy* davasında “ilgili kitlenin önemli bir bölümü” ifadesindeki “önemli” kriterinden ne anlaşılması gerektiği gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyini de etkileyecek bir role sahip iken Mahkeme, bu kriterden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamış, ilgili halkın çoğunluğu veya belirli bir yüzdelik oranı tarafından bilinmesinin yeterli kabul edileceği vb. şeklinde bir kural da getirmemiştir. Bunun yerine, Mahkeme, geleneksel bir yargısal kalıp olan “somut olayın tüm ilgili koşullarına göre” ifadesini kullanmayı tercih etmiş ve tüm bu koşulların değerlendirilmesinin ardından, markanın Direktif kapsamında tanınmışlığa sahip olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini ifade etmiştir⁷⁴⁰.

Doktrinde bir görüş, Mahkeme’ce belirlenen bu kriterin, ilgili bölgenin oransal olarak ABD Revizyon Kanunu’nda öngörülenden (ABD’de genel tüketici kitlenin geniş bölümü tarafından bilinme) daha dar bir alanı içermekte ise de markanın dar bir coğrafi pazarda niş tanınmışlığa sahip olmasının, korumadan yararlanmak için yeterli olmadığını savunmuştur⁷⁴¹. Aynı görüş çerçevesinde, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin tespitinde kullanılan “önemli” kriterinin, tatmin edici bir şekilde yorumlanabildiğini söylemenin zor olduğu, bununla birlikte, tanınmışlık kriterinin getirilme amacının, istisnai koruma bakımından yüksek bir alt sınır belirlemek mi, yoksa sulandırmanın ortaya çıktığının kabul

⁷³⁸ *Chevy* kararı, para. 17. Buna karşılık, *TUFFTRIDE* kararında İlk Derece Mahkemesi ve *Chevy* kararında ABAD, bu ifadeyi (Birlik markaları bakımından) “ilgili alandaki dağıtım kanallarının önemli bir bölümünde bilinme” şeklinde yorumlamıştır (*TUFFTRIDE* kararı, para. 58. Ayrıca bkz. **Münch**, s. 37).

⁷³⁹ Y.11.HD’nin 06.02.2012 tarih ve E. 2010/9324, K. 2012/1409 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷⁴⁰ *Chevy* kararı, para. 27.

⁷⁴¹ **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 32.

edileceği asgari koşulları tespit etmek mi olduğuna bağlı olarak gerekli ve yeterli olan tanınmışlık düzeyinin değişebileceği ifade edilmiştir⁷⁴².

Türk Hukuku'nda ileri sürülen bir görüş de, “önemli bir bölüm”den Türkiye nüfusunun yarısı ile üçte ikisi arasındaki bir bölümün anlaşılması gerektiğini belirtmiştir⁷⁴³. Bu çerçevede, sınırlı bir bölgede ya da sadece belirli illerde tanınan markalar, sulandırmaya karşı korumadan yararlanamayacaktır⁷⁴⁴.

“Önemli” ifadesinin kapsam ve sınırlarına ilişkin bu belirsizlik, tanınmışlığın coğrafi olarak tespit edilmesinde de sorunlara sebep olmaktadır⁷⁴⁵. Nitekim, bir ülkenin bir şehrinde bilinmenin yeterli mi kabul edileceği yoksa birden çok şehirde bilinmenin mi aranacağı sorusu cevapsız kalmaktadır.

“İlgili kesimin önemli bir bölümü” kriterine ilişkin değinilmesi gereken son bir husus, *ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinirliğin, yeterli derecede yüksek düzeyde olup olmadığıdır*. Zira, eşik ne kadar düşük seviyede olursa, sulandırmaya karşı korumadan yararlanacak marka sayısı o denli artıracak ve belki de koruma anlamsız hale gelecektir. Her ne kadar, tanınmışlık düzeyinin düşük tutulması, korumanın kapsamının gereğinden fazla genişlemesi endişesini doğurmakta ise de sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için markanın tanınmış olması sadece ilk aşamadır. Bunun dışında, markalar arasındaki bağlantının ve markanın ayırt ediciliğinin ya da itibarının zarar gördüğünün veya bu yönde bir ihtimalin bulunduğu da ispatı gerekmektedir. Yine, her bir sulandırma hali için gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyi birbirinden farklı olup, önceki markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi hali bakımından oldukça yüksek düzeyde tanınmışlık aranmakta olduğundan, sulandırmanın bu hali bakımından, ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinme yeterli olmayacaktır. Buna karşılık, gerek doktrinde ve yargı kararlarındaki hakim görüş, gerek AB düzenlemesi doğrultusunda, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasındaki tanınmışlık değerlendirmesi bakımından, ilgili kesimin önemli bir bölümü kriterinin gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyini sağlayacağı söylenebilir.

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için *markanın toplumun ilgili kesimini aşan bir tanınmışlığa sahip olmasının* gerekli olup olmadığıdır⁷⁴⁶.

Doktrinde bir görüş, “tanınmış marka” ile “toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka”nın aynı olmadıklarını, ilki için toplumun ilgili kesiminde bilinirliğin yeterli olduğunu, ancak ikincisi bakımından markanın, markayı taşıyan mal/hizmetle ilgili çevrenin dışında da bilinmesinin gerekli olduğu⁷⁴⁷, diğer bir ifade ile markanın toplumun tamamındaki

⁷⁴² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 57.

⁷⁴³ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 357.

⁷⁴⁴ Maruf markalar da oldukça sınırlı bir çevrede bilindiklerinden, bu markaların sulandırmaya karşı korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

⁷⁴⁵ Bkz. § 4.I.H Tanınmışlığın Coğrafi Olarak Tespiti.

⁷⁴⁶ Bu görüşü benimseyenler; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 92-93; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 8; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 201 dn. 96; **Şenocak**, s. 148. Ayrıca bkz. § 1.II Tarihsel Gelişim.

⁷⁴⁷ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93.

tanınmışlığa göre az, ancak oransal olarak daha yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olması gerektiği savunulmuştur⁷⁴⁸.

Yargıtay'ın bu görüşü destekleyen bir çok kararı bulunmaktadır. Bunlardan birinde Mahkeme, *“tanınmış bir markadan söz edilebilmesi için, reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş, sadece o markayı taşıyan mal veya hizmetlerle ilgili çevrede değil, bu çevre dışında o mal ve hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi”* gerektiğini ifade etmiştir⁷⁴⁹. Konuya ilişkin bir diğer kararda da bir markanın, ülkesel ve uluslararası alanda tanınmışlığa sahip olabilmesi için, *“bir işletmeyi veya mamullerinin hizmetlerini simgelemesi ya da süper bir kaliteye sahip olduğunun büyük halk kitleleri tarafından kabul edilmesi”* gerektiği belirtilerek markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği tüketici kitlesini aşan bir tanınmışlığın gerekli ve yeterli olduğu üstü kapalı olarak belirtilmiştir⁷⁵⁰.

Bu görüş çerçevesinde, niş tanınmışlığa sahip markalar ancak istisnai durumlarda sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecektir. Şöyle ki, ürün veya belirli bir coğrafi alanda niş tanınmışlığa sahip bir marka, kendi ürün veya coğrafi alanı dışında genel olarak bilinmediğinden, tüketicinin markalar arası bağlantı kurması mümkün olmayacaktır. Bu durumda da sulandırmanın ortaya çıkması mümkün olmayacaktır. Buna karşılık, söz konusu markaların, kendi ürün grupları veya coğrafi alanları dışında bilinmeleri durumunda, markanın yayıldığı ürün veya coğrafi alanın büyüklüğü dikkate alınarak markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanmasına izin verilebilecektir. Öte yandan, ABD Hukuku'nda olduğu gibi, markanın genel tüketici kitlesinin önemli bir bölümü tarafından bilinmesinin arandığı durumlarda niş tanınmışlığa sahip bir markanın da sulandırmaya karşı korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

Benzer yönde diğer bir görüş ise SMK'daki *“Türkiye ulaştığı tanınmışlık düzeyi”* ifadesinin *“tanınmış markanın tanınması derecesinin, kalite ve güven imajının, marka çok farklı mal ve sınıflarda kullanılsa bile, hala tanınmış markanın sahibi işletmeden geldiği kanaatini uyandırmasına neden olacak olması”* anlamına geldiği belirtilmiştir⁷⁵¹. Sulandırmaya maruz kalan markaların kalite ve güven imajına sahip olmaları kuvvetle muhtemel olmakla beraber, bunun korumadan yararlanmak için gereken asgari koşullar arasında sayılması yerinde bir tercih değildir. Zira bu önerme, bir markanın ayırt etme, köken gösterme ve özellikle reklam fonksiyonlarıyla bağlantısı olan sulandırmaya karşı korumanın garanti fonksiyonuyla sınırlı bir şekilde yorumlandığı izlenimini vermektedir. Diğer yandan *“marka çok farklı mal ve sınıflarda kullanılsa bile, hala tanınmış markanın sahibi işletmeden geldiği kanaatini uyandırması”* ancak bir markanın yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olması durumunda mümkün olabileceğinden, ayırt ediciliğe sahip olmakla birlikte, farklı mal/hizmet sınıflarındaki sonraki kullanımlar sebebiyle sahip olduğu bu ayırt ediciliği zamanla kaybeden markaların koruma kapsamı dışında kalacağı izlenimini oluşturmaktadır ki

⁷⁴⁸ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 426.

⁷⁴⁹ Y.11.HD'nin 14.07.2011 tarih ve E. 2009/9530, K. 2011/8923 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 192), Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 26.06.2007 tarih ve E. 2006/2323, K. 2007/9754 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 377-378).

⁷⁵⁰ Y.11.HD'nin 28.06.2004 tarih ve E. 2003/13167, K. 2004/7103 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 402-404). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 29.03.2013 tarih ve E. 2012/6087, K. 2013/6300 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷⁵¹ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 363.

esasen korumayla da önlenmesi amaçlanan bahsi geçen bu son durumdur⁷⁵². Şunu da belirtmek gerekir ki, bir markanın tanınmışlığı ve ayırt ediciliği ne kadar yüksek olursa sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi o derece kolay olacaktır. Ancak kanaatimce, sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva eden tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma hükmü olan SMK m. 6/5 kapsamında aranan tanınmışlık, koruma için gereken asgari düzeydeki tanınmışlık olarak yorumlanmalı, sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı aşamada ise daha yüksek düzeyde tanınmışlığın gerekli olabileceği kabul edilmelidir.

Sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli ve yeterli benzerlik düzeyine ilişkin son olarak, *sabit oran sisteminin yerindeliğine* değinmek gerekir. ABAD, *Chevy* kararında, ve Direktif m. 5/2'nin (2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) ne lafzı ne de ruhunun, markanın ilgili toplum kesiminin belirli bir oranı tarafından bilinmesini öngörmekte olduğunu ifade ederek, tanınmışlığın tespitinde sabit oran sistemini reddetmiştir⁷⁵³.

ABAD'nin yaklaşımına paralel olarak EUIPO da konuya ilişkin kararlarında, sabit bir yüzde belirlememiş, somut olayın tüm koşulları değerlendirilerek tanınmışlığın tespit edilmesi gerektiğini⁷⁵⁴, ün veya eşsizliğin, tanınmışlığın ispatı bakımından gerekli olmadığını⁷⁵⁵, markayı taşıyan mal/hizmetlerin satış miktarlarının yüksek olmasının, tek başına markanın tanınmış olduğunu göstermek bakımından yeterli olmadığını ifade etmiştir⁷⁵⁶.

Bu noktada ifade etmek gerekir ki, ABAD ve EUIPO'nun istikrarlı tutumunun aksine, tanınmışlığın sabit bir oran çerçevesinde belirlenmesinin yerinde olup olmadığı, yerinde ise bu oranın ne olacağı hususunda doktrinde ve özellikle ulusal mahkemeler arasında fikir birliği bulunmamaktadır.

Nitekim doktrinde bir diğer görüş, tanınmışlığın sabit bir orana göre belirlenmesi durumunda, AB'de sulandırmaya karşı korumanın sınırlarının olduğundan daha da belirsiz hale geleceğini ifade etmiştir⁷⁵⁷. Hukuk Sözcüsü *Jacobs* da *Chevy* davasındaki görüş

⁷⁵² Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, yazar, toplumun küçük bir kesimine hitap eden markalar bakımından sulandırma ortaya çıkmasının düşük bir ihtimal olduğu ifadesini kullanmıştır (bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365). Yazarın bu ifadesinden, toplumun ilgili kesimi nde nezdinde tanınan markaların da sulandırma korumasından yararlanabilmesinin düşük de olsa mümkün olabileceği anlamı çıkmaktadır.

⁷⁵³ *Chevy* kararı, para. 25. Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 355-356; **Şenocak**, s. 141; European Union Intellectual Property Office (EUIPO), *Guidelines For Examination of European Union Trade Marks*, 01.10.2017 (EUIPO Kılavuz Kuralları), Part 5, Section C, 3.1.3.1, s. 17. Konuya ilişkin bkz. *Chiemsee* kararı, para. 52; *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV*, Case C-342/97, 22 June 1999 (*Schuhfabrik* davası/kararı), para. 24 ve *Dorma v OHIM - Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)*, Case T-500/10, 16 November 2011, para. 52.

⁷⁵⁴ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 05 December 2000, R-802/1999-1, *DUPLO* (*DUPLO* kararı), para. 19; Decision of 26 July 2001, R 552/2000-4, *COSMOPOLITAN* (*COSMOPOLITAN* kararı), para. 14; *MONBEBE* kararı, para. 46; *FAZER* kararı, para. 22 ve Decision of 03 November 2003, R 1147/2000-4, *TiMi KINDER JOGHURT* (*TiMi KINDER* kararı), para. 27. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.2.1, s. 8-9; **Münch**, s. 57.

⁷⁵⁵ Örneğin bkz. *COSMOPOLITAN* kararı, para. 21.

⁷⁵⁶ Örneğin bkz. *COSMOPOLITAN* kararı, para. 14.

⁷⁵⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 29. Aynı yönde bkz. **Şenocak**, s. 141; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 85; **Oğuz**, Tanınmış Marka, s. 42.

yazısında, sabit bir yüzdelik oran belirlenmemiş olmasının, üye ülke mahkemelerinin, somut olayın koşulları çerçevesinde, esnek bir şekilde hareket edebilmelerine ve tüketici nezdinde tanınmışlığı gösteren anketler dışında, tanınmışlığın ispatını sağlayan diğer emareleri de dikkate alabilmelerine olanak sağlaması sebebiyle yerinde bir tercih olduğunu belirtmiştir⁷⁵⁸.

Buna karşılık, Almanya’da, bir markanın, toplumun genelinin %65-%75’i arası bir tanınmışlığa sahip olması, ünlü bir marka olarak kabulü bakımından yeterli kabul edilmekteydi⁷⁵⁹. Ancak Alman Federal Mahkemesi *AVON* davasında, markanın “ünlü” olduğunun kabul edilebilmesi için %80 oranında yüksek bir tanınmışlık aramıştır⁷⁶⁰. Halkın genelinin yaklaşık %40’ı veya fazlası tarafından bilinen markaların ise “iyi bilinen”⁷⁶¹ marka olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, *Asbacher Landbrox* davasında Mahkeme, bir markanın %100 oranında bilinmesinin olanaksız olduğunu, zira tüketici kitlesinin yaklaşık %20’lik bir kesime denk gelen kısmının piyasa ile ilgisinin bulunmadığını, dolayısıyla bir markanın ünlü olduğunun kabul edilebilmesi için yaklaşık %70 ila %80 arasında bir oranda bilinirliğe sahip olması gerektiğini, somut olayda da “Asbach” markasının %80’den fazla bilinirliğe sahip olduğu gösterildiğinden, söz konusu markanın “ünlü bir marka” olarak kabul edildiğini ifade etmiştir⁷⁶².

Görülmektedir ki, tanınmışlığın tespitinde sabit bir oran kabul edilmekle beraber, bu oranlar arasında yeknesaklık bulunmamaktadır. Bu durum doktrinde ileri sürülen görüşlerde de kendini göstermektedir. Nitekim bir görüş, markanın ilgili ürünün potansiyel müşterileri nezdinde %80 ile %90 arasında bir oranda bilinirliğe sahip olması, bunun yanı sıra ikinci ürünün yöneldiği kitlenin de en az %30’u tarafından bilinmesi gerektiğini ileri sürmüştür⁷⁶³. Diğer bir görüş, markanın toplam nüfusun %50 ile %100 arasında tanınmışlığa sahip olması gerektiğini ifade ettikten sonra, bu oranı %65’te sabitlemiştir⁷⁶⁴. Buna karşılık bir başka görüş, sulandırmaya karşı koruma için gerekli ve yeterli tanınmışlık oranının, toplumun tamamının 2/3’ü olması gerektiğini ileri sürmüştür⁷⁶⁵.

Yabancı yargı kararlarının aksine Türk yargılamasında, tanınmışlığın yüzdelik oranlarla tespit edildiği karar sayısı yok denecek kadar azdır. Konuya ilişkin tespit etmiş olduğumuz bir kararda Mahkeme, dosyaya sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde, “...davacının, “*ERKAN YOLAÇ*”, “*ERKAN YOLAÇ EVET HAYIR*”, “*EVET Mİ? HAYIR Mİ?*”, “*ERKAN YOLAÇ*” VE “*YOLAÇ*” ibareli markaların sahibi olduğunu, 1960’dan bu

⁷⁵⁸ Chevy kararı, para.AG 40-41. Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 356.

⁷⁵⁹ Ayrıca %70’lik tanınmışlığın yeterli olacağı yönünde bkz. **Schricker**, Gerhard: “Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1980, Vol. 11, s. 169.

⁷⁶⁰ *Avon*, BGH, 21 March 1991, GRUR 863, 866 [1991]. Sabit oran sisteminin savunulduğu bir diğer dava örneği olarak bkz. *FABERGÉ*, BGH, GRUR 340 [2002]. Ayrıca bkz. **Ernst - Moll**, Jürgen: “Die Berühmte und die Bekannte Marke”, *GRUR*, 1993, s.10; **Gruson**, s. 210; **Münch**, s. 121; **Şenocak**, s. 143.

⁷⁶¹ *Dimple*, BGH, 29 November 1984, GRUR 550, 571 [1985].

⁷⁶² *Asbacher Landbrox*, 12 October 1972, Hamburg Hanseatic Oberlandesgericht, GRUR 94 [1973]. Az gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde %30 olması gerektiği yönünde bkz. **Ergün**, s. 8. Ayrıca bkz. **Mostert**, Harmony, s. 120; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 355 dn. 1102.

⁷⁶³ **Sauberschwarz**, Werner: *Gutachten von Markt- und Meinungsforschungsinstituten als Beweismittel im Wettbewerbs - und Warenzeichenprozeß*, Tübingen 1969, s. 107 ve 183 dn. 101 (**Kohl**, s. 74 dn. 50’den naklen).

⁷⁶⁴ **Harmsen**, Heinz: “Der Besitzstand im Wettbewerbs - und Warenzeichenrecht in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und Anforderungen an den Bekanntheitsgrad”, *GRUR* 503, 504 [1968].

⁷⁶⁵ **Steckler**, s. 124.

yana özgün formatı içeren “evet hayır” isimli yarışma programını hazırlayıp sunduğunu, yoğun sahne, TV ve radyo çalışmaları ve beraberindeki promosyonlarla izleyiciler nazarında beğenilen ve tercih edilen kalıcı bir marka olduğu, bu yarışma programı ve davacı ERKAN YOLAÇ hakkında çok sayıda iletişim araçları ile haber yapıldığı, bilinirlik oranının %77.78 oranına ulaştığı”ndan bahisle sektöründe tanınmış bir marka haline geldiğini ifade etmiştir⁷⁶⁶.

Tüm bu bilgiler ışığında, ilk olarak, sulandırmaya karşı korumanın kabulü bakımından asgari olarak, toplumun ilgili kesimi, yani markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği kesim nezdinde tanınmışlığın yeterli kabul edilmesi gerektiği söylenebilir. Bu çerçevede, sadece belirli bir ürün/hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip markalar da sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecektir. Sonraki işareti taşıyan mal/hizmetlerin tüketicilerinin, bu nitelikteki önceki markadan haberdar olmaları durumunda, sulandırmaya karşı korumanın devreye girebileceği de unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, korumanın, oldukça sınırlı bir çevrede bilinen maruf markaları kapsayacak şekilde geniş yorumlanmaması gerekmektedir. Öte yandan, asgari olarak ilgili kesim nezdinde bilinme yeterli ise de, önceki markanın tanınmışlık oranı ne kadar yüksek olursa sulandırma hallerinin varlığının ispat edilmesinin de o derece kolay olacağı da ifade edilmelidir.

İlgili kesimde ne oranda bilinirliğin gerekli ve yeterli olduğu hususunda, sabit oran sisteminin, hukuki belirliliğin sağlanması açısından avantajlı olduğu; ancak, markanın bilinme derecesinin hangi düzeyde olacağına ilişkin sabit bir tespitle bulunulmasının, uygulamada karşılaşılabilecek türlü vakıalara uygun bir sonuç üretebilmek bakımından faydasız olacağı belirtmelidir. Nitekim, her bir somut olayın birbirinden farklı dinamiklere sahip olması, buna karşılık somut olay bakımından en uygun çözümün sağlanabilmesi için gerekli esneklik imkânının mevcut olmaması adaletsiz kararların verilmesine sebep olacaktır.

Gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine ilişkin bir diğer husus, SMK m. 6/5’in Gerekçesinde kullanılan “ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olması” ifadesinin, ilgili kesimde sayısal olarak önemli bir oranın mı arandığı, yoksa ilgili kesimde bilinmenin tüm ülkenin önemli bir kısmına mı denk gelmesi gerektiği gibi çeşitli soruları beraberinde getirdiği, bu sebeple söz konusu kriterin, AB’de geçerli olan “ilgili kitlenin önemli bir bölümü” olarak yorumlanması gerektiğidir. Nitekim, bu durumda özel bir tüketici kitlesine hitap eden ürünler bakımından, bu ürünlerin hitap ettiği uzmanlaşmış kitlenin önemli bir bölümü tarafından bilinme, sulandırmaya karşı koruma için gerekli ve yeterli tanınmışlığı sağlayacaktır. Buna karşılık, ilgili kesim tarafından bilinmenin, aynı zamanda Türkiye’nin önemli bir bölümüne de hitap etmesinin aranması durumunda, sadece kendi sektörlerinde bilinen markalar, koruma kapsamı dışında kalacaktır. Bununla birlikte, gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin, markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği kesimi aşan bir tanınmışlık şeklinde yorumlanması durumunda da -daha düşük bir ihtimal olmakla beraber- aynı sonuçla karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebepten ötürü, ilgili kesimi aşan bir tanınmışlığın, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında aranmaması gerektiği kanaatindeyim.

İlgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinme kriteri, tanınmışlığın sulandırma değerlendirmesinde dikkate alınan koşullardan sadece biri olması ve önceki marka sahibinin

⁷⁶⁶ Y.11.HD’nin 17.01.2011 tarih ve E. 2009/7181, K. 2011/138 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 194).

bu korumadan yararlanabilmek için markalar arası bağlantı ve sulandırma hallerinden birinin varlığını da ispat etmesi gerekeceğinden, belirlenen bu seviyenin gereken ve yeterli düzeyde olduğu düşüncesindeyim.

G. NİTEL TANINMIŞLIĞIN GEREKLİ OLUP OLMADIĞI

Sulandırmaya karşı koruma için asgari tanınmışlığın, nitel tanınmışlığı da içermesinin gerekli olup olmadığına ilişkin olarak doktrin ve uygulamada farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Doktrinde bir görüş, sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli olan asgari seviyedeki tanınmışlığın, nitel (kalitatif, *qualitative*) tanınmışlığı da içermesi gerektiğini savunmaktadır. Diğer bir ifade ile, sadece nicel (kantitatif, *quantitative*) olarak toplumda tanınmışlığın arandığı kesim tarafından bilinme yeterli kabul edilmemeli, markanın, itibar, şöhret gibi nitel unsurlara da sahip olması gerekmektedir⁷⁶⁷. Bu görüşe gerekçe olarak, tanınmış markaların farklı mal/hizmetlerde kullanımlara karşı korunmasının, markanın, büyük bir emek ve masraf yapılarak yaratılması ve ticari yaşamda marka sahibi için büyük bir ekonomik anlam ifade etmesi ileri sürülmüştür⁷⁶⁸.

Diğer bir görüş, nitel koşullara ilişkin değerlendirmeler bakımından hükmün farklı dillerindeki versiyonlarından yararlanılabileceğini, ancak pratik anlamda tanınmışlığın tespitinde, markanın nitel özelliklerine gereğinden fazla önem atfedilmemesi gerektiğini ifade etmiştir⁷⁶⁹. Bu görüşün, tam anlamıyla nitel tanınmışlığın gerekli olduğu görüşünü desteklediğini söylemek pek mümkün değil ise de, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında aranan tanınmışlığı nicel tanınmışlık ile sınırlamadığı ortadadır.

Bir diğer görüş, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlığın nitel değil, nicel kriterlere göre tespit edilmesi gerektiğini savunmuştur. Nitekim, bu görüşe göre, tanınmışlığın tespiti bakımından yol gösterici nitelikteki *Chevy* davasında bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinmesinin yeterli olduğunu ifade etmesi⁷⁷⁰, Mahkeme'nin, tanınmışlığın aranacağı kesime ilişkin bu yaklaşımı, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlığın nicel olmasının yeterli olduğu yönündeki görüşü teyit etmektedir⁷⁷¹. Bununla birlikte Mahkeme, tanınmışlığın tespitinde, somut olayın ilgili diğer koşullarının dikkate alınabileceğini ifade etmiş ve bunlara örnek olarak "markanın sahip olduğu pazar payı, yoğunluk, coğrafi kapsam ve kullanımın süresi ve markanın tanıtımı için marka sahibince yapılan yatırımlar"ı göstermiştir⁷⁷². Doktrinde bir grup yazar, Mahkeme tarafından

⁷⁶⁷ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 143. Birleşik Krallık'ta görülen *Chiemsee* davasında da Mahkeme, tanınmışlığa ilişkin testin öncelikli olarak nitel olması gerektiğini ifade etmiştir (*Chiemsee* kararı, para. 51).

⁷⁶⁸ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 145.

⁷⁶⁹ **Münch**, s. 36.

⁷⁷⁰ *Chevy* kararı, para. 28.

⁷⁷¹ **Şenocak**, s. 141. Ayrıca bkz. OHIM Manual Concerning Opposition, Part 5, Art. 8/5, CTMR, 10-11 (OHIM İtirazlara İlişkin Rehber).

⁷⁷² *Chevy* kararı, para. 27.

verilen örneklerde açık bir şekilde itibara (veya olumlu imaja) yer verilmemiş olmasının nicel tanınmışlık görüşünü destekler nitelikte olduğunu ifade etmiştir⁷⁷³.

Aynı doğrultuda bir başka görüş, “tanınmışlığın” nitel tanınmışlık olarak değerlendirilmesi halinde, itibar ve tanınmışlık arasında bir farkın kalmayacağını ve tanınmışlığın sembolik bir kavram haline geleceğini savunmuştur⁷⁷⁴. Bu görüş çerçevesinde, “itibar”ın “tanınmışlık”ın bir alt kategorisi olarak nitelendirilebileceği, sulandırmaya karşı koruma bakımından, markanın tanınmış olmasının asgari olarak yeterli olacağı, ancak markanın itibarının zarar görmesine karşı korunma bakımından markanın ayrıca itibar sahibi olmasının da gerekli olduğu ifade edilmiştir⁷⁷⁵.

Bu noktada, tanınmışlığın nicel olması gerektiği görüşüne karşı bir argüman olarak tüm sulandırma halleri bakımından aynı düzeyde olmamakla birlikte nitel bir tanınmışlığın arandığı, dolayısıyla asgari düzeydeki tanınmışlığın da nicel ve nitel tanınmışlığı da içermesinde bir sakınca bulunmadığı ileri sürülebilir. Ancak bu şekilde bir belirleme yapılması, hangi düzeyde nitel tanınmışlığın yeterli kabul edileceği sorusunu da beraberinde getirecek ve buna ilişkin farklı yorumlar uygulamada karışıklıklara ve istikrarlı olmayan kararların verilmesine sebep olabilecektir. Aksi yönde bir düşüncesinin kabulü halinde, sulandırma değerlendirmesinin diğer aşamalarında, örneğin markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görüp görmediğine ilişkin değerlendirmede, neyin inceleme konusu yapılacağı sorusu gündeme gelecek ise de⁷⁷⁶, tanınmışlığın asgari düzeyde sadece nicel olduğunun kabulü halinde, sulandırma hallerine ilişkin inceleme aşamasında, her bir sulandırma hali bakımından aranan koşullar birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilebilecektir.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde sonuç olarak, sulandırma halleri için aranan kriterleri karşılayan bir marka, çoğu zaman nitel bir tanınmışlığa da sahiptir. Ancak bu durum, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında aranan tanınmışlığın da nitel olmasını gerektirmemektedir. Bu çerçevede, sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli olan asgari seviyedeki tanınmışlığın, nitel tanınmışlığı da içermesinin gerekli olmadığı, ilgili kesim nezdinde bilinme kriterine göre tespit edilecek olan nicel tanınmışlığın yeterli kabul edilmesi, nitel tanınmışlığın ise farklı sulandırma hallerinin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyim.

⁷⁷³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 sn. 1338; Münch, s. 24.

⁷⁷⁴ Bently/Sherman, s. 998. “Tanınmışlık” kavramının, sembolik olarak nicel bir kritere işaret ettiği yönünde bkz. Kur, Annette: “Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation - What’s it All About?”, IIC, 1992, C.23 (Well-Known Marks), s. 218 vd.

⁷⁷⁵ Bently/Sherman, s. 998. Ayrıca bkz. Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 280; SIGLA kararı, para. 35; Aktieselskabet of 21 November 2001 v OHIM, CJEU Case C-197/07 P, ECR-I-93 [2008] (Aktieselskabet kararı), para. 21.

⁷⁷⁶ Zira, bu ihlal halinde markanın olumlu bir imaja yani nitel bir tanınmışlığa sahip olup olmadığı da değerlendirilmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, ayırt edici karakterin zarar görmesinde, markanın nitel bir unsura sahip olup olmadığı, itibarın zarar görmesi durumuna nazaran daha az belirgindir. Ancak, ayırt edici karakterin zarar görmesi halinde çok yüksek düzeyde bir tanınmışlık arandığından, bunun aynı zamanda markanın itibar sahibi olduğunun bir göstergesi olduğu da kolaylıkla söylenebilecektir. Diğer bir ifade ile, tanınmış markanın, ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinmesi, ülkenin ve ilgili kesimin büyüklüğüne bağlı olarak nitel tanınmışlığı da beraberinde getirebilecektir.

H. TANINMIŞLIĞIN COĞRAFI OLARAK TESPİTİ

Tanınmışlığın aranması gereken coğrafi alan da sulandırmaya karşı korumanın kapsamını tespite yarayan bir kriterdir⁷⁷⁷.

Ulusal markalar⁷⁷⁸ bakımından tanınmışlığın coğrafi olarak genişliği, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c’de “üye ülkede tanınma”, SMK’da ise “Türkiye’de tanınmışlığa ulaşmış olma” şeklinde ifade edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, bu ifadeler lafzen birbirinden farklı olsa da içerik olarak aynıdır. Dolayısıyla, AB Hukuku kapsamında ulusal markalar bakımından yapılan açıklamalar Türk Hukuku açısından da yol gösterici nitelik taşımaktadır.

Chevy davasında ABAD, AB Direktifi m. 5/2’de (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) geçen “üye ülkede tanınmışlığa sahip olma” ifadesi, “ilgili kesimin önemli bir bölümü” tarafından bilinme olarak yorumlanmıştır⁷⁷⁹. Ancak söz konusu dava, bir Benelüks markasıyla ilgili olduğundan, ABAD’ye, bu ifadenin, bir Benelüks markası bakımından nasıl yorumlanması gerektiği sorusu yöneltilmiştir. ABAD, Benelüks Marka Ofisi’nde tescilli bir marka söz konusu olduğunda, Benelüks bölgesinin, AB üyesi bir ülke gibi düşünülmesi gerektiğini; zira Direktif’in 1 inci maddesi uyarınca Benelüks markalarının, üye ülkede tescilli markalar ile aynı hükümlere tabi olduğunu, dolayısıyla Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) kapsamında tanınmışlığın, “Benelüks bölgesinde tanınmışlığa sahip olma” şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir⁷⁸⁰. Dolayısıyla, bir Benelüks markasının, tüm Benelüks bölgesinde tanınmışlığa sahip olması gerekmemekte; markanın, Benelüks bölgesinin önemli bir kesiminde bilinmesi yeterli kabul edilmektedir. Bu anlamda bir Benelüks markası bakımından, en azından bir Benelüks ülkesinde tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından bilinme, tanınmışlığın ispatı için yeterli olabileceği gibi, Benelüks ülkelerinden birinin bir bölümü de önemli bir kesim teşkil edebilecektir⁷⁸¹.

Benelüks markasının değil de, ulusal bir markanın söz konusu olduğu bir durumda da, markanın, AB’ye üye ülkenin belirli bir bölümünde tanınmışlığa sahip olmasının, “ilgili kesimin önemli bölümü” kriterini sağlanmak bakımından yeterli olup olmayacağı ya da nüfusu az ve coğrafi açıdan küçük bir üye ülkede tanınmışlığa sahip olmasının veya sadece tek bir şehirde veya bir ülkenin tek bir idari bölümünde bilinmesinin, ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinme kriterini karşılamak bakımından yeterli olup olmayacağı gibi birçok belirsizlik bulunmaktadır⁷⁸².

⁷⁷⁷ Tanınmışlığın coğrafi olarak tespiti, kendine özgü açıklamaları gerektirdiğinden ayrı bir başlık altında incelenmiş olmakla beraber, genel olarak gerekli ve yeterli tanınmışlık seviyesinin tespitine yarayan kriterden biridir. Dolayısıyla bu Bölüm’de yapılan açıklamalar, kısmen de olsa § 4.II.F’de (Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi) yapılan açıklamalar ile örtüşebilmektedir.

⁷⁷⁸ AB Hukuku’nda ulusal markaların yanı sıra, Birlik markaları ve bölgesel markalar da bulunmaktadır. Ancak, konuyla bağlantısı sebebiyle sadece AB ve Türk Hukuku kapsamında ulusal markalar inceleme konusu yapılmıştır. Bölgesel markalara ilişkin olarak bkz. **Gielen**, Charles: “Trademark Dilution in the European Union”, Historical Overview of Trademark Dilution Law”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015, s. 215-255 (Dilution in the EU), s. 226-227. Birlik markaları için bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 704; **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 281; **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 33. **Bently/Sherman**, s. 998.

⁷⁷⁹ *Chevy* kararı, para. 26.

⁷⁸⁰ *Chevy* kararı, para. 29.

⁷⁸¹ *Chevy* kararı, para. 29.

⁷⁸² Ayrıca bkz. § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

Bu hususta doktrinde bir görüş, sınırlı bir alanda bilinirliğe sahip markaların da Direktif kapsamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebileceğini, ancak bu durumda, korumanın sadece ilgili şehir veya ilgili politik bölüm ile sınırlı tutulması gerektiğini, markanın bilinirliğe sahip olduğu ülke veya ülkenin bir bölümü dışında sulandırmaya karşı korumadan faydalanamayacağını ifade etmiştir⁷⁸³. Bir diğer görüş ise, Almanya’da ancak eski federal eyaletlerde ya da birkaç yeni federal eyalette markanın tanınmış olması durumunda, Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) anlamında tanınmışlığın sağlanabileceğini belirtmiştir⁷⁸⁴.

Öte yandan, Hukuk Sözcüsü *Jacobs*, *Chevy* davasında, dosyaya sunmuş olduğu görüş yazısında, tek bir üye ülkenin sınırları içerisinde kültürel veya dilsel farklılıkların bulunabileceğini ve bu durumun markanın, söz konusu bölgenin sadece belirli bir alanında tanınmışlık kazanabilmesi sonucunu doğurabileceğini⁷⁸⁵, dolayısıyla bir bölgenin, üye bir ülkenin önemli bir bölümü olarak kabul edilebilmesi için kendi ayrı dilsel ve/veya kültürel kimliği olan, gerçek anlamda oldukça büyük bir bölge olmasının gerekmekte olduğunu ifade etmiştir⁷⁸⁶. İlkine örnek olarak Belçika’nın Hollandaca konuşulan bölümü, ikincisine örnek olarak ise Birleşik Krallık’ın geri kalanına kıyasen İskoçya verilebilir.

Belirtmek gerekir ki, ABAD bu hususu tekrar doğrudan değerlendirme konusu yapmamıştır. Ancak Mahkeme, (Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mük. 6 ıncı maddesine aykırılık sebebiyle sonraki markanın tesciline itirazı konu alan) *Nuño* davasında, Direktif m. 4/2-d (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/2-d)⁷⁸⁷ kapsamında, markanın belirli bir üye ülkede iyi bilinen bir marka olarak kabul edilebilmesi için gereken tanınmışlığın coğrafi kapsamını değerlendirmiştir⁷⁸⁸. Mahkeme, markanın tek bir şehirde ve bu şehrin çevresinde tanınmış olmasının, tek bir üye ülkede tanınmışlığa sahip olması anlamına gelmediğini ifade etmiştir. Bu sonuca ulaşırken, Mahkeme Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) ile kıyaslama yaparak, tıpkı bu hükmünde olduğu gibi, m. 4/2-d’de de (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/2-d) yer alan “üye ülkede bilinme” koşulunun, üye ülkenin tamamı olarak anlaşılmaması gerektiğini belirtmiş, söz konusu ülkenin önemli bir bölümünde tanınmışlığa sahip olunmasının yeterli kabul edileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, tek bir şehir ve bunu çevreleyen alanlarda markanın tanınmışlığa sahip olması, Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) anlamında üye ülkenin önemli bir bölümü olarak kabul edilemeyecektir. Ancak, Mahkeme’nin *Nuño* davasında vermiş olduğu karardan söz konusu standartın, zararın türü veya bunun markalar arası bağlantının ispatı ile ilişkisi ya da tanınmışlık düzeyi ve tanınmışlığın tespitinde yararlanılacak kriterler ile bağlantılı olduğu sonucunu çıkarmak mümkün değildir.

Türk Hukuku’nda, AB Hukuku’na paralel olarak, “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir (SMK m. 6/5 ile 7/2-c). Böylece tanınmışlığın

⁷⁸³ **McCarthy**, *Dilution of a Trademark*, s. 1174.

⁷⁸⁴ **Ingerl/Rohnke**, *Kommentar*, § 14 sn. 800; **Münch**, s. 37.

⁷⁸⁵ *Chevy* kararı, para. AG 47.

⁷⁸⁶ **Fhima Simon**, *Trademark Dilution*, s. 31.

⁷⁸⁷ Bu maddede, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce, ilgili üye ülkede, Paris Sözleşmesi’nin mük. 6. maddesi anlamında iyi bilinen bir markanın, önceki marka olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir.

⁷⁸⁸ *Nuño* kararı, para. 14-18.

diğer bir toplumda değil Türkiye’de aranması gerektiği netleştirilmiştir. Ancak, AB Hukuku’nda “üye ülkede veya Birlik’te sahip olduğu tanınmışlık” ifadelerinde olduğu gibi “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesinden de ne anlaşılması gerektiği belirli değildir. Nitekim bu ifade, tanınmışlığın Türkiye’nin tamamında aranması gerektiği şeklinde yorumlanabileceği gibi, ülkenin belirli bir bölümü ya da tek bir şehri şeklinde de yorumlanabilir.

Kanun koyucu SMK m. 6/5’in Gerekçesinde, bu ifadenin markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği şeklinde anlaşılması gerektiğini ve mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili kesim tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli kabul edileceğini ifade ederek mevcut belirsizliği kısmen de olsa gidermiş⁷⁸⁹, ancak “önemli bir kısım”dan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklama yapmamıştır. Bunun yanı sıra, ilgili kesimin önemli bir kısmının, aynı zamanda coğrafi olarak Türkiye’nin de önemli bir kısmına denk gelmesinin gerekli olup olmadığı da belirsizdir.

Doktrinde bir görüş, “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” ifadesini, ilgili kesimden bahsetmeksizin, Türkiye’nin tamamında veya belirli bir bölgesinde ve toplumun önemli bir kesimi tarafından bilinme olarak yorumlamıştır⁷⁹⁰. Bir diğer görüş ise, somut olayın koşulları çerçevesinde “önemli bir bölüm”den, Türkiye nüfusunun yarısı ile üçte ikisi arasındaki bir bölümün anlaşılması gerektiğini belirtilmiş⁷⁹¹, bu çerçevede sınırlı bir bölgede ya da sadece belirli illerde tanınan markaların sulandırmaya karşı korumadan yararlanamayacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla, oldukça sınırlı bir çevrede bilinen maruf markaların, SMK m. 6/5 ve 7/2-c’den yararlanması mümkün olmayacaktır.

Dikkat etmek gerekir ki, bu görüşler, “önemli bölüm” kriterini, AB Hukuku’na nazaran daha katı bir şekilde yorumlamaktadır. Nüfus ve coğrafi büyüklük açısından, Türkiye ve AB arasındaki farklılık sebebiyle, yorum farklılıklarının olması makul görülebilir ise de, AB Hukuku’nda Birlik’e üye bir ülkenin tek bir şehrinde tanınan markalara koruma sağlanmaktan kaçınılması ve “önemli bölüm” kriterinin her somut olayda, o olayın koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliğinin vurgulanması, her iki hukuk düzeni bakımından da ortak niteliktedir. Somut olay çerçevesinde yapılacak değerlendirmede, “önemli bölüm” kriteri yorumlanırken, belirlenen coğrafi alan sebebiyle sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlık düzeyinin çok yüksek ya da çok düşük düzeyde kalmamasına dikkat edilmelidir⁷⁹². Zira, çok yüksek düzeyde bir tanınmışlık, hak eden markaların koruma kapsamı dışında kalmasına sebep olabilecekken, çok düşük düzeydeki bir tanınmışlık da korumanın sınırlarının, amacını aşar şekilde genişlemesine sebep olacaktır.

I. TANINMIŞLIĞIN ZAMANSAL OLARAK TESPİTİ

Tanınmışlığın zamansal olarak tespiti, markanın sulandırmaya karşı korumadan ancak tanınmışlık kazandığı andan itibaren yararlanabilecek olması sebebiyle önem

⁷⁸⁹ Aynı yönde bkz. Yargıtay 11.HD’nin 03.04.2007 tarih ve E. 2005/14028, K. 2007/5223 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁷⁹⁰ Çağlar, Marka Hukuku, s. 74-75.

⁷⁹¹ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 357.

⁷⁹² Aynı yönde bkz. Gielen, Trademark Dilution, s. 704.

taşımaktadır⁷⁹³. Diğer bir ifade ile, tanınmış markalarla ilgili korumadan geriye etkili olarak yararlanılması mümkün değildir⁷⁹⁴. Nitekim, sonraki markanın, üçüncü bir kişi tarafından başkaca mal/hizmetler için tescilinin ardından tanınmışlığın iktisap edilmesi halinde de sonraki markanın sulandırma sebebiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi mümkün olamayacaktır⁷⁹⁵. Dolayısıyla markanın; sulandırıcı olduğu iddia edilen kullanımdan önce, tanınmış marka statüsünü kazanmış olması gerekmekte olup, bunun ispatı özellikle de davalının ilk kullanımının oldukça eski bir tarihte gerçekleşmiş olduğu durumlarda oldukça zordur⁷⁹⁶.

Doktrinde hangi anın başlangıç anı olarak esas alınması gerektiği hususunda fikir birliği bulunmamaktadır.

Bir görüşe göre, Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c; SMK m. 7/2-c) kapsamında sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için, tanınmışlığın, sonraki marka için tescil başvurusunda bulunulan tarihten önceki bir tarihte kazanılmış olması gerekmektedir⁷⁹⁷. Ancak bu, sadece nispi ret sebebine dayalı tescile itiraz prosedürü bakımından geçerli olup, hükümsüzlük veya tecavüz davalarında tanınmışlığın hangi andan itibaren bulunması gerektiği hususuna değinilmemiştir.

Diğer bir görüş, KHK m. 7/1-i ve 8/4 (SMK m. 6/4 ve 6/5) kapsamında, bir işaretin marka olarak tescili amacıyla yapılan başvuru üzerine TÜRKPATENT tarafından bir inceleme yapıldığından ve bu hükümlere dayalı olarak TÜRKPATENT incelemesini ihtiva eden karara karşı dava açıldığında, markanın tescil başvurusu ya da tescili tartışılacak olduğundan, dava veya karar değil, sonra marka için tescil başvurusunun yapıldığı tarihin esas alınması gerektiğini ileri sürmüştür⁷⁹⁸. Ancak bu görüş çerçevesinde de KHK m. 9/1-c'ye (SMK m. 10/2-c) dayalı olarak açılan davalarda tanınmışlığın tespitinin hangi an esas alınarak yapılacağı hususunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Başka bir görüş, tanınmışlığın mevcut olması gereken anı, önceki markanın tescil engeli teşkil etmesi, hükümsüzlük veya tecavüz davası aşamaları bakımından ayrı ayrı değerlendirmiştir. Bu görüş uyarınca, sadece sulandırmaya karşı korumanın değil, markanın tanınmışlığına dayalı korumanın talep edildiği her durumda, tescil engeli olarak, sonraki marka için tescil başvurusunun yapıldığı anda; hükümsüzlük sebebi olarak, sonraki marka

⁷⁹³ “Tanınmışlığın tespit edildiği veya karara bağlandığı tarihten sonra, tescil başvurusuna konu edilen veya tescil edilen markalara karşı tanınmışlık statüsünden doğan ayrıcalıklı koruma hakları ileri sürülebilir.” [Y.11.HD’nin 15.02.2008 tarih ve E. 2008/755, K. 2008/2053 ve 16.04.2007 tarih ve E. 2006/3377, K. 2007/5799 sayılı kararları (Noyan/Güneş, s. 151 dn. 195)].

⁷⁹⁴ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 249.

⁷⁹⁵ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 248.

⁷⁹⁶ Öte yandan *Nike* davasında, davacı markasının sahip olduğu yüksek düzeydeki tanınmışlık sebebiyle, davalıya ait “Nikepal” markasının ilk kez kullanıldığı 1998 tarihinden önce de tanınmışlığa sahip olduğunu kolaylıkla ispatlamıştır [*Nike Inc v. Nikepal International Inc.*, 84 USPQ 2d 1820 (ED Cal 2007) (*Nike* davası/kararı)],

(bkz. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-caed-2_05-cv-01468/pdf/USCOURTS-caed-2_05-cv-01468-12.pdf Erişim Tarihi: 05.12.2018), s. 11 sn. 3-28, s. 12 sn. 1-28 ve 13 sn. 1-7). Ancak bu, istisnai nitelikte bir durum olup, tanınmışlığa sahip her markanın eski tarihli (özellikle on yıldan eskiye dayanan) bir kullanımdan önce, tanınmışlık sahibi olduğunu kolayca ispatlayabileceğini söylemek mümkün değildir.

⁷⁹⁷ **Bereskin**, s. 229.

⁷⁹⁸ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 361.

için tescil başvurusunun yapıldığı ve hükümsüzlük davasının açıldığı anda; tecavüz davaları bakımından ise, dava anında önceki markanın tanınmış olması gerekmektedir⁷⁹⁹.

Yüksek Mahkeme ise hükümsüzlük davaları bakımından davacı taraf markasının, hükümsüzlüğü talep edilen markanın tescili için yapılan başvuru tarihinde tanınmış bir marka olmasını aramakta, ayrıca davanın açıldığı ana ilişkin bir inceleme yapmamaktadır⁸⁰⁰.

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus, *tanınmışlığın ne kadar süreyle muhafaza edilmesi gerektiği*dir. Nitekim, sulandırmayı konu alan bir dava açılmadan çok daha önce tanınmışlığa sahip olduğu kabul edilen bir markanın, dava açıldığı sırada tanınmışlığı ortadan kalkmış olabilir. Doktrinde de ifade edildiği üzere, bunun sebebi, tanınmışlığın durağan bir niteliğe sahip olmayıp⁸⁰¹, zaman ve koşullar çerçevesinde değişebilmesi⁸⁰², uzun süre tanınmışlığa sahip olan bir markanın, belirli bir süre sonra bu tanınmışlığını kaybedebilmesi veya tanınmış olmayan bir markanın yoğun kullanım ve tanıtım sonucu, belirli bir süre sonra tanınmış hale gelebilmesidir⁸⁰³.

Tanınmışlığın bu dinamik yapısı, sonraki marka için tescil başvurusunun yapıldığı, hükümsüzlük veya tecavüz davasının açıldığı ya da tecavüz sebebiyle ileri sürülecek diğer hukuki taleplerin ileri sürüldüğü anda, tanınmışlığın var olmasını ve uyumsuzluk hususunda karar verilinceye kadar da muhafaza edilmesini gerektirmektedir⁸⁰⁴. Diğer bir ifade ile, marka sahibinin, markasının tanınmış olduğu iddiası ile koruma talebinde bulunduğu her anda, markanın tanınmış olup olmadığının yeniden incelenmesi, tanınmışlığın ortadan kalktığının tespit edildiği anda ise sulandırmaya karşı koruma talebinin reddedilmesi gerekmektedir⁸⁰⁵. Ancak bunun için tanınmışlığın ortadan kalktığının ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın, mevcut belgelerden anlaşılabilir olması gerekmektedir⁸⁰⁶. Şunu da belirtmek gerekir ki, dava açıldıktan sonra tanınmışlığın kaybedilmesi, pazar koşullarında ciddi anlamda

⁷⁹⁹ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 247.

⁸⁰⁰ Örneğin bkz. Y. 11.HD'nin 14.06.2017 tarih ve E. 2015/15491, K. 2017/3722 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("...tescil başvuru tarihi olan 1996 tarihi itibarıyla davacının tescilsiz markasının tanınmış marka olarak kabul edilemeyeceği..").Y.11.HD'nin 19.10.2015 tarih ve E. 2015/3915, K. 2015/10693 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("...davalı markasının tescil başvuru tarihi itibarıyla, adına kayıtlı markanın tanınmış marka sayılacağı hususunu ispatlayamamış olmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir..."). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 20.03.2015 tarih ve E. 2014/19145, K. 2015/3920 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 13.10.2014 tarih ve E. 2014/8253, K. 2014/15385 sayılı; 23.06.2014 tarih ve E. 2014/3417, K. 2014/11922 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁸⁰¹ **Kaya**, Marka Hukuku, Marka Hukuku, s. 120; **Bozbel**, s. 399; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 353-354.

⁸⁰² **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 247-249; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 120; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 116; **Gruson**, s. 68; **Bozbel**, s. 399; **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 284.

⁸⁰³ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 116; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 353. Tanınmışlığın olgusal niteliğinin, tespitini de olumsuz yönde etkileyebileceği, bir zamanlar gerçek anlamda ünlü olan, ancak başkaları tarafından kullanılması neticesinde ününü kaybeden bir markayı teşhis edilebilmenin oldukça zorlayıcı olduğu yönünde bkz. **Goldman**, s. 576. Tanınmışlığın olgusal niteliğine ilişkin olarak bkz. Y.11.HD'nin 13.03.1998 tarih ve E. 1997/5647 K. 1998/1704 sayılı kararı (**Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 93).

⁸⁰⁴ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 281.

⁸⁰⁵ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 248.

⁸⁰⁶ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 284; *You-Q v OHIM (BEATLES)*, GC Case T-369/10, 29 March 2012 (*BEATLES* davası/kararı), para. 59-61.

değişikliklerin yaşandığı şeklinde yorumlandığından, oldukça istisnai durumlarda söz konusu olabilmektedir⁸⁰⁷.

Bu başlık altında son olarak, *bir markanın tanınmışlık kazanmasından önce tescil edilen diğer bir markanın tescilinin yenilenmesi veya süresi sonunda yenilenmeyen tescil için yeniden başvuruda bulunulması durumunda, tanınmış marka sahibinin buna müdahalede bulunup bulunamayacağı hususuna* değinmek gerekmektedir⁸⁰⁸. Doktrinde, bu soruya cevap verirken ikili bir ayırımı gidilmesi gerektiği, sonraki kullanıcının, bu dönemde markayı kullanması durumunda marka üzerinde kullanımdan kaynaklanan bir hakkın mevcudiyetinden yola çıkarak tescilin engellenemeyeceği; buna karşılık, sonraki markanın ilgili dönemde kullanılmamış olması durumunda da KHK'nın herhangi bir koşul aramaması sebebiyle⁸⁰⁹, tescilin yenilenmesine engel olunamayacağı, ancak süre dolduktan sonra yapılan tescilin yeni bir tescil gibi hüküm doğuracağı ve sonraki markanın ara dönemde kullanılmamış olması dolayısıyla mevcut bir maddi haktan da bahsedilemeyeceğinden önceki kullanıcının sonraki markanın tescilini engelleyebileceği ifade edilmiştir⁸¹⁰.

Kanaatimce, gerek tespit anını sulandırmaya karşı korumanın ileri sürülebileceği aşamalarını dikkate alarak belirlemesi gerek belirlenen anların tanınmışlığın tespit edilme amacıyla uygunluğu sebebiyle, tanınmışlığın zamansal olarak tespitinde, yukarıda bahsi geçen doktrindeki görüşlerden sonuncusunun benimsenmesi gerekmektedir. Nitekim, sulandırmanın bir tescil engeli olarak ileri sürülmesi durumunda, sonraki marka henüz tescil edilmemiş olacağından, tescil başvuru anının esas alınması gerekecektir. Tescil engeline dayalı olarak açılan hükümsüzlük davalarında ise, tescil başvuru anının yanı sıra, davayı açmakta hukuki menfaatinin olup olmadığını tespit açısından davanın açıldığı anda tanınmışlığın mevcut olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Buna karşılık, tecavüz davaları, sonraki kullanım, önceki marka sahibinin marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğinin belirlenmesini konu almakta olduğundan, artık tescil başvuru anına yönelik bir inceleme yapılması gerekmemektedir. Bu davalar bakımından dava tarihinin, tecavüz sebebiyle ileri sürülecek diğer hukuki talepler bakımından ise talebin ileri sürüldüğü anın esas alınması yerinde olacağı düşüncesindeyim.

Sulandırma iddiasında bulunulan markanın tescilinden önce, bir markanın tescil edilmesi, ancak tescilin yenilenmemesi durumunda ise, doktrinde haklı olarak ifade edilen, ara dönemde sonraki kullanıcının kullanımı mevcut ise, kullanıma dayalı bir hak söz konusu olduğundan, tanınmış marka sahibinin tescilinin engelleyemeyeceği; ara dönemde kullanımın mevcut olmaması durumunda ise yenileme sonucu oraya çıkan yeni tescilin sonradan hükümsüzlüğünün talep edilebileceği yönündeki görüşe katılmaktayım.

Bunların yanı sıra, tanınmışlığın dinamik yapısı sebebiyle, sulandırmaya karşı koruma iddiasında bulunulan her durumda, markanın tanınmış olup olmadığının yeniden

⁸⁰⁷ Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 281; EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.2.5, s. 17.

⁸⁰⁸ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 248.

⁸⁰⁹ SMK'da ise "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." hükmüne yer verilerek, ara dönemde kullanım şartı getirilmiştir (SMK m. 6/8; karş. KHK m. 8/son).

⁸¹⁰ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 248-249.

incelenmesi, tanınmışlığın ortadan kalktığına tespit edildiği anda ise sulandırmaya karşı koruma talebinin reddedilmesi gerektiği kanaatindeyim.

J. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE YETKİLİ MAKAM

Tanınmışlığın tespiti, bunu gerektiren bir uyuşmazlıkta mahkemelerce yapılabildiği gibi, idari başvurularda TÜRKPATENT tarafından, Kurum tarafından belirlenen kriterler uygulanarak da yapılabilmektedir⁸¹¹. Ancak KHK döneminde, öncesinde TÜRKPATENT'e başvurmaksızın, doğrudan mahkemeye başvurarak tanınmışlığın tespitinin talep edilmesi mümkün görülmemekteydi⁸¹². Ancak SMK'nın yürürlüğü sonrası, gerek Kanun'un 191 inci maddesi⁸¹³ gerek 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı RG'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (703 sayılı KHK) m. 86⁸¹⁴ ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı RG'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) m. 370/ç⁸¹⁵ karşısında durumun belirsiz olduğu; zira bu Kararname'de ile Markalar Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasında tanınmış markaların belirlenmesinin yer almadığı, bunun yerine Başkanlığı'n markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması hususunda görevlendirildiği, bu durumda tanınmışlığın tespiti bakımından öncelikle TÜRKPATENT'e idari bir başvuru yapılması şartının aranmasının isabetsiz olacağı ifade edilmiştir⁸¹⁶.

⁸¹¹ Öte yandan, TÜRKPATENT'e sadece markanın tanınmışlığının tespiti yönünde gelen taleplerin reddedilmesi gerekmektedir (Eyüboğlu, s. 120). Aynı yönde bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 155.

⁸¹² Y.11.HD, *Mariott* davasında, WIPO 34 üncü Yönetim Birliği toplantısında tanınmışlığa karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan yetkili kurumlar ve mahkemeler olduğunun açıklandığını, 554 sayılı KHK m. 1 ve 10/3 ile m. 7/1-i ve 8/4 ile taraf olunan uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde TÜRKPATENT ile mahkemelerin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun kabulü gerekeceğini ifade etmiştir. Mahkeme, bunu takiben tanınmışlık talebi yönünden, TÜRKPATENT'e başvurmadan doğrudan tescil davası yolu ile sonuca ulaşmak istenmesinin markaların tescil sistemine uygun olmadığı ve markanın tanınmışlığı yönünden TÜRKPATENT'e başvurulup tescil prosedürü tamamlanıp, bu yönde nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan bir tespit davasında hukuki yararın bulunmadığı gerekçeleriyle, TÜRKPATENT'in uzun zamandan beri tanınmış marka başvurularıyla ilgili işlemi yapmadığından bahisle davanın eda davası niteliğinde olduğu ve davacının hukuki yararının bulunduğu yönündeki Yerel Mahkeme kararını bozmuştur [Y.11.HD'nin 24.06.2004 tarih ve E. 2003/12431, K. 2004/7020 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 200-203)]. Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 14.04.2008 tarih ve E. 2007/3200, K. 2008/4879 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 531-533).

⁸¹³ SMK m. 191/1: "6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı "Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 ila 15/B maddeleri, 15/C maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 16 ila 24 üncü maddeleri, 25 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 26, 27 ve 29 uncu maddeleri, ek 1 inci maddesi, geçici 1 ve geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır".

⁸¹⁴ 703 sayılı KHK m. 86: "6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır".

⁸¹⁵ 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 370/ç: "Markalar Dairesi Başkanlığı; İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar."

⁸¹⁶ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 899-901.

Tanınmışlığın tespiti için TÜRKPATENT'e sadece TÜRKPATENT nezdinde tescilli markalar bakımından başvurulabilmektedir⁸¹⁷. Doktrinde, bir markanın, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen SMK m. 6/5 anlamında tanınmış olduğunun tespitinin talep edilmesinin mümkün olmadığı, zira söz konusu madde kapsamında tanınmışlık değerlendirmesinin ilgili mal/hizmet sınıfları dikkate alınarak her bir somut olay bakımından ayrı bir incelemeyi gerekli kıldığı ifade edilmiştir⁸¹⁸.

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, uygulamada, tanınmışlığın ispatının hem çok külfetli hem maliyetli bir iş olmasından ötürü⁸¹⁹, TÜRKPATENT nezdinde tutulmuş olan tanınmış markalar sicili⁸²⁰ ve böyle bir tescil sisteminin yerindeliğidir⁸²¹. Belirtmek gerekir ki, 703 sayılı KHK ile 5000 sayılı Kanun'un 13/d maddesi yürürlükten kaldırılmış, ancak 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 370/ç ile aynı madde tekrar kabul edilmiştir. TÜRKPATENT tarafından sadece bir kez yayınlanan ve güncellenmeyen Resmi Marka Gazetesi Özel sayısında, KHK'nın 7/1-i bendine göre tanınmış marka olarak kabul edilen markalar yayımlanmış ve bu markalar, "Özel Korunan Markalar" adı altında tanınmış markalar siciline tescil edilmiştir⁸²².

Markanın tanınmışlığına ilişkin bu tespit, herhangi bir süreyle bağlı olmadan markanın tanınmışlığını ispata yarayan bir delil olup, marka sahibi, tescile itiraz başvuruları ve konuya ilişkin davalarda başkaca bir delile gerek olmaksızın, tespit belgesini sunarak, markanın tanınmışlığını ispat edebilecektir⁸²³. Ancak, mahkeme tarafından verilen bir karar

⁸¹⁷ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 902.

⁸¹⁸ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 903-904.

⁸¹⁹ Suluk, Cahit/Kenaroğlu, Yasemin: "Tanınmış Markalar Fikri Mülkiyet Hukuku'nda Güncel Gelişmeler", *İstanbul Ticaret Odası Yayınları*, Yayın No: 2011-32, s. 52

⁸²⁰ TÜRKPATENT tarafından markalar için tutulan özel sicile kaydolmak için tescilli ya da başvuru aşamasında olan ve markasının tanınmış olduğunu iddia eden marka sahibinin, tanınmışlık durumunun tespiti talebi ve tanınmışlığı gösteren bilgi ve belgeler ile birlikte TÜRKPATENT'e başvurması gerekmektedir (Suluk/Kenaroğlu, s. 52). TÜRKPATENT belirlemiş olduğu kriterler (bkz. § 4.II.K Tanınmışlığın Tespitinde Dikkate Alınabilecek Kriterler) çerçevesinde değerlendirme yaparak, markanın tanınmış olup olmadığına karar vermekte, markanın tanınmış olduğuna karar verir ise markayı özel bir numarayla tanınmış markalar siciline tescil etmekte ve marka sahibine durumu bildiren resmi bir yazı verilmektedir. Buna karşılık TÜRKPATENT, tanınmışlığın mevcut olmadığına kanaat getirirse, başvuruyu reddetmekte, bu durumda marka sahibi bu karara karşı TÜRKPATENT YİDK'ya başvurabilmekte, buradan da olumlu yanıt alamaması halinde, YİDK'nın ret kararının kendisine bildiriminden itibaren 2 ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açabilmektedir (5000 sayılı Kanun'a 15/C hükmünü ekleyen SMK m. 172) (Suluk/Kenaroğlu, s. 53).

⁸²¹ Bu sicil 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (5000 sayılı Kanun) (RG, 19.11.2003, S. 2529413) m. 13/d ile verilen yetki çerçevesinde tutulmakta idi. 703 sayılı KHK ile 5000 sayılı Kanun'un 13/d maddesi yürürlükten kaldırılmış, ancak 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 370/ç ile aynı madde tekrar kabul edilmiştir.

⁸²² Erdal/Güneş, s. 148. Bu markalardan bazıları "Beko", "BMW", "Arçelik", "Camel", "Coca-Cola", "Grundig", "Kodak", "Lacoste", "Mercedes" ve "Marlboro"dur [Eyüboğlu, s. 112; Şeker, s. 100. Ayrıca bkz. Adıgüzel, Burak: "Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanımına Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)", *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2013, Özel Sayı: M. Polat Soyer'e Armağan, C. 15, s. 1036]. Şunu belirtmek gerekir ki, sulandırmaya karşı koruma (KHK m. 8/4, SMK m. 6/5) ile KHK m. 7/1-i (SMK m. 6/4) kapsamında koruma birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Her ne kadar gerekli olan tanınmışlık düzeylerinin aynı olup olmadığı hususu tartışmalı ise de her iki hüküm kapsamında da tanınmış markalara aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanıma karşı koruma sağlanmakta olup, bu ortak özellik sebebiyle tanınmış markalar siciline yönelik açıklamaların sulandırmaya karşı koruma bakımından da faydalı olabileceği düşüncesindeyim.

⁸²³ Suluk/Kenaroğlu, s. 53.

söz konusu olmaksızın ve başkaca hiçbir delil ibrazına gerek bulunmaksızın, sadece TÜRKPATENT'in verdiği bir karara dayanılarak tanınmışlığın kabul edilmesinin yerinde olmadığı açıktır⁸²⁴. Nitekim, doktrinde de haklı olarak ifade edildiği üzere, bir markanın bu listede yer alması, tek başına markanın tanınmış olduğunu kabulü bakımından yeterli olmayıp, böyle bir veri, konuya ilişkin davalarda mahkeme tarafından takdiri delil olarak dikkate alınması açısından önem arz etmektedir⁸²⁵.

Değinilmesi gereken diğer bir husus ise Yüksek Mahkeme, tanınmışlığın tespitini, hakimın genel yaşam bilgisini aşan, teknik bir konu olarak görmesidir. Bu doğrultuda, Yargıtay'ın istikrar kazanmış görüşü, tanınmışlık iddiasında bulunan davacı tarafça TÜRKPATENT'e yapılan başvuruya ilişkin belgeler de dahil tüm delillerin, WIPO Uzmanlar Kurulu'nun 1999 tarihli tanınmışlık kriterleri dikkate alınarak, bilirkişi incelemesinden geçirilmesi gerektiği yönündedir⁸²⁶. Nitekim Y.11.HD, konuya ilişkin bir kararında “*bilirkişi raporu dışında hakimın kendi değerlendirmesine göre tanınmışlık neticesine varmasının yerinde olmadığı*”nı ifade etmiştir⁸²⁷. Bu çerçevede konuya ilişkin davalarda, mahkemeler, bilirkişi heyeti vasıtasıyla tanınmışlığı tespit etmekte; heyet de kendi sosyal ve ekonomik durumu, kişisel tercihleri ve bulundukları çevreye göre bir değerlendirme yaparak sonuca varmaktadır⁸²⁸. Ancak, tanınmışlığa ilişkin anket yaptırılmadan veya ticaret odaları ya da meslek örgütlerinin görüşü sorulmadan, başvuru belgeleri ve belirlenen tanınmışlık kriterleri çerçevesinde tanınmışlığın tespitinin yetersiz incelemeye dayalı olacağı tartışmadan uzaktır⁸²⁹.

⁸²⁴ Öte yandan, markanın bir kez sicile kaydedildikten sonra hiçbir süreye tabi olmaksızın tanınmış bir marka olarak kabul edilecek olması da kabul edilebilir değildir. Zira, daha önce de ifade edildiği üzere (bkz. § 4.II.1 Tanınmışlığın Zamansal Olarak Tespiti), tanınmışlık dinamik bir kavram olup, süreç içerisinde tanınmışlık düzeyi artabilmekte ya da azalabilmektedir. Dolayısıyla, davanın açıldığı sırada tanınmışlığını kaybetmiş olan bir markanın, sırf tanınmış marka sicilinde kayıtlı olduğu için tanınmış bir marka sayılması hakkaniyete aykırı sonuçları beraberinde getirecektir [Yasaman, Hamdi: “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu”, Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C. 3, İstanbul: Vedat, 2008 (İspat Sorunu), s. 37-38].

⁸²⁵ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 353. Diğer bir ifade ile, bir markanın TÜRKPATENT tanınmış markalar sicilinde tescilli olması, TÜRKPATENT nezdinde bağlayıcı iken, mahkemeler ve diğer kurum/kuruluşlar açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır (Aktekin, Uğur/Doğan Alkan, Güldeniz/Sayar, İbrahim Barış: “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, TFM, 2016, S.2, s.11 (<http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272320> Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ancak, tanınmışlık SMK ile mutlak ret nedeni olmaktan çıktığı için TÜRKPATENT'in tanınmış markalar listesi oluşturmasına da gerek kalmadığı yönünde bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 353; KHK döneminde aynı yöndeki görüş için bkz. Ayoğlu, Tolga: “Tanınmış Markalar Listesi'nden Çıkarma Davası”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul: On İki Levha, 2013 (Tanınmış Markalar Listesi), s. 140.

⁸²⁶ Y.11.HD'nin, 25.05.2017 tarih ve E. 2015/14066, K. 2017/3066 sayılı; 24.10.2015 tarih ve E. 2004/12807 ve K. 2005/10230 sayılı ve 26.03.2014 tarih ve E. 2013/17698 ve K. 2014/5836 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Son Erişim Tarihi: 05.12.2018).

⁸²⁷ Y.11.HD'nin 27.03.2009 tarih ve E. 2009/2579, K. 2009/3661 sayılı kararı (Çolak, Marka Hukuku, s. 187 dn. 633). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 04.11.2010 tarih ve E. 2009/838, K. 2010/11242 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 149).

⁸²⁸ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 350-351.

⁸²⁹ Aynı yönde bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 352.

K. TANINMIŞLIĞIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER

Tanınmışlığın zamansal olarak tespiti yanı sıra fiili olarak da tespiti gerekmekte ve bu tespit çeşitli kriterlerden faydalanarak yapılmaktadır⁸³⁰. Gerek KHK gerek SMK'da tanınmışlığın tespitine ilişkin kriterlere yer veren bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple söz konusu kriterler konuya ilişkin uluslararası mevzuat, ABD ve AB mevzuatı, yargı kararları ve doktrindeki görüşlerden yararlanılarak tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Uzmanlar Komitesi'nin⁸³¹ 1999 tarihli Ortak Tavsiye Metni⁸³², bir markanın ne zaman tanınmış marka olarak nitelendirilebileceğine ilişkin belirli kriterleri ihtiva ediyor olmasından ötürü, tanınmışlığın tespitinde yararlanılan önemli uluslararası kaynaklardan biridir⁸³³. Ortak Tavsiye Metni m. 2/1-a'ya göre, bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitine imkân veren tüm kriterler, ilgili üye ülkenin tanınmışlığı tespiti yetkili otoritesince dikkate alınacaktır. Metin'in m. 2/1-b hükmünde ise, birbiriyle ilişkili örnek mahiyetinde bir dizi kriter öngörülmüş olup, bu kriterler somut olayın koşullarına bağlı olarak birbirinden bağımsız ya da kümülatif olarak değerlendirilebilecektir⁸³⁴.

Bunun yanı sıra, EUIPO Kılavuz Kuralları'nda da bir kısmı Tavsiye Metni'nde de yer alan şu kriterlere yer verilmiştir⁸³⁵: Markanın bilinirliği, pazar payı, markanın kullanımının yayıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu, marka için yapılan tanıtım masrafları ve diğer ilgili kriterler⁸³⁶. Ancak bu listede belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmayıp, mahkeme, tanınmışlığın tespitinde somut olayın ilgili diğer koşulları çerçevesinde başkaca kriterleri de dikkate alabilecektir.

Tanınmışlığa ilişkin bir diğer düzenleme, WIPO kriterleri esas alınarak TÜRKPATENT tarafından, 2005 yılında hazırlanan "Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması"na yönelik düzenlemedir⁸³⁷. Bu düzenlemede, markanın tanınmışlık düzeyinin tespitine yarayan 18 kritere yer verilmiştir. Belirlenen kriterleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

⁸³⁰ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 705. Tanınmışlığın tespiti için dikkate alınan kriterler arasında telafi edici bir ilişkinin olduğu yönünde bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 110; **Şenocak**, s. 142.

⁸³¹ Sonradan "Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlere İlişkin Daimi Komite" adını almıştır.

⁸³² Bkz. http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-toc.htm#TopOfPage. Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ayrıca bkz. § 2.1.E Ortak Tavsiye Metni.

⁸³³ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 257-263; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 354; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 57-58; **Bozbel**, s. 396-397.

⁸³⁴ Metin'de yer alan kriterlere Ortak Tavsiye Metni'ne ilişkin açıklamaların yapıldığı bölümde değinilmiş olduğundan, tekrardan kaçınmak adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. Bkz. § 2.1.E.2.b Tespiti İlişkin Kriterler.

⁸³⁵ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.

⁸³⁶ Benzer şekilde ABAD, *Chevy* davasında marka altında satılan mal/hizmetlerin pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, markanın kullanıldığı coğrafi alanın genişliği, markanın kullanım süresi ve markanın tanıtımını için yapılan harcamaların boyutlarını sulandırmaya karşı koruma kapsamında dikkate alınacak tanınmışlık kriterleri olarak sıralamıştır (*Chevy* kararı, para. 27).

⁸³⁷ Bkz. <http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/500B9FBD-FDBA-4F34-A822-B73C72D84A80.pdf?jsessionid=3C7D834800C267E6CB29B0F0AD0C1FFD> Erişim Tarihi: 05.12.2018.

- “Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (Markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi)
- Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam (Yurt içi ve yurtdışı tesciller nelerdir?)
- Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
- Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (Özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)
- Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
- 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, itiraz sayıları vb.)
- Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?
- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.
- 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, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.)
- Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
- 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?
- Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir?
- Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
- 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.),
- Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? ,
- 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?

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

Yukarıda zikredilen tüm kriterler, tanınmışlığın tespiti bakımından sadece bir başlangıç noktasıdır. Zira, ilgili kriterler sınırlayıcı olmayan bir şekilde belirlenmiş ve mahkemelerin tanınmışlığın tespiti bakımından yararlı olduklarını düşündükleri diğer kriterleri de dikkate alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Buna ek olarak, söz konusu kriterler soyut terimlerle ifade edilmiş ve bu kriterlerin, tanınmışlığın tespitinde ne derece etkili oldukları veya birbirleri ile etkileşimlerinin nasıl olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmamış, bu hususların açıklığa kavuşturulması yargı kararlarına bırakılmıştır.

Tanınmışlığın tespiti bakımından yukarıda zikredilen kriterlerden önem arz ettiğini düşündüğümüz bazılarına ilişkin ayrıca açıklama yapılması gerektiği düşüncesindeyim.

• **Marka altında satılan mal/hizmetlerin pazar payı:**

Pazar payı, bir markayı taşıyan mal/hizmetin toplam satış miktarının, o markanın yer aldığı endüstri dalında üretilen/sunulan tüm ürün/hizmetlerin satışı içindeki payını ifade etmektedir⁸³⁸. Markanın sahip olduğu pazar payının tespiti, öncelikle markanın işaretlediği mal/hizmetlerin özelliklerine bağlı olarak, ilgili pazarın belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Pazar payı analizi, yüksek ölçüde ilgili pazarın kapsamına ve yapısına bağlı olduğundan⁸³⁹, söz konusu kriterin başarılı bir şekilde değerlendirilebilmesi, ilgili pazarın dikkatli ve gerçekçi bir şekilde belirlenmesine bağlıdır⁸⁴⁰. Nitekim, EUIPO’nun konuya ilişkin bir kararında, önceki marka birbiriyle ikame edilebilir nitelikteki mısır gevreği içeren çikolata tabletleri ve diğer çikolata tabletlerinde tanınmışlık sahibi olmasına rağmen, söz konusu marka için ilgili pazar, mısır gevreği içeren sütlü çikolata tabletleri olarak belirlenmiş⁸⁴¹ ve bu dar yorum çerçevesinde, önceki kullanıcının %50 oranında pazar payına sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Yine, EUIPO Kılavuz Kuralları’nda, makul seviyede yüksek marka bilinirliği ile birlikte, ilgili pazarda önemli bir paya veya hakim pozisyona sahip olması, markanın tanınmışlığa sahip olduğunun önemli bir göstergesi olarak kabul edilmiştir⁸⁴². Bundan ötürüdür ki, önceki “BOTOX” markanın %74.3 gibi oldukça yüksek oranda bir pazar payına

⁸³⁸ Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 282; Gielen, Dilution in the EU, s. 229.

⁸³⁹ Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 282. Bu durumun özellikle, birçok kişinin bildiği ancak çok az kişinin satın alabildiği lüks ürün pazarları bakımından özel bir önemi haiz olduğu yönünde bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.2, s. 19.

⁸⁴⁰ Bereskin, s. 229; Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 53; Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 282.

⁸⁴¹ EUIPO, Decision of 06 November 2007, R 52/2005-4, *Crunch Fitness International Inc. / Société des Produits Nestlé S.A. (CRUNCH kararı)*, para. 48.

⁸⁴² EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.2, s. 18-19; Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 282

sahip olduğu *BOTOCYL* davasında, markanın tanınmışlığa sahip olduğu tereddütsüz bir şekilde kabul edilmiştir⁸⁴³.

Buna karşılık, AB Mahkemeleri nezdinde, önceki markanın, yaklaşık %25 ve üzeri pazar payı ile tanınmışlığa sahip olduğu ispatlanabilmektedir⁸⁴⁴⁻⁸⁴⁵. Hatta, %02.93 gibi oldukça düşük düzeyde pazar payına sahip olan bir markanın tanınmış olduğunun kabul edildiği kararlar da bulunmaktadır⁸⁴⁶. Düşük oranda pazar payı kural olarak, markanın tanınmışlığa sahip olmadığına işaret etmekte ise de diğer kriterler çerçevesinde tanınmışlığın bulunduğu sonucuna varılabilmesi mümkündür⁸⁴⁷. Örneğin, Almanya’da kadın parfümeri ürünleri pazarında % 01.3’lük pazar payına sahip olan, ancak sıralamada sekizinci sırada yer alan “TOSCA” markasının tanınmış olduğu kabul edilmiştir⁸⁴⁸.

Şunu da belirtmek gerekir ki, satın alınan ürünlerin daha düşük düzeyde pazar payına sahip olmaları gerekçesiyle tanınmışlığa sahip olmadıkları sonucuna varılması hatalı olabilecektir⁸⁴⁹. Zira, lüks markaları taşıyan ürünler (örneğin “Rolls-Royce” marka arabalar) yüksek fiyatlı olduklarından daha az satılmakta ve daha düşük pazar payına sahip olmaktadır. Ancak bu durum, markaların tanınmış olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Kaldı ki, EUIPO Kılavuz Kuralları’nda da birçok kişinin bildiği fakat çok az kişinin satın alabildiği ürünler bakımından klasik kriterlerden vazgeçilebileceğine dikkat çekilmiştir⁸⁵⁰.

⁸⁴³ *Helena Rubinstein SNC and L’Oréal SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, Case C-100/11 P, 10 May 2012 (*BOTOCYL* davası/kararı), para. 34.

⁸⁴⁴ *Mülhens GmbH & Co KG v. OHIM (MINERAL SPA)*, GC Case T-93/06, ECR II-93 [2008] (*MINERAL SPA* davası/kararı) (%23.6 oranında pazar payına sahiptir.), para. 34; *Aktieselskabet* kararı, para. 53 (Kamera pazarında, Birleşik Krallık’ta % 49.50 ve Avrupa’da % 22.1; kasetçalar pazarında Birleşik Krallık’ta %64.1 ve Avrupa’da %39.3 oranında pazar payına sahiptir); *Whirlpool Corp v Kenwood Ltd.*, EWCA Civ 753 [2009], RPC 2, 13 [2010] (*Whirlpool* davası/kararı) (%25-30 arasında pazar payına sahiptir.).

⁸⁴⁵ Avrupa Mahkemeleri, EUIPO ve Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi, pazar payı kriterine özel bir önem vermekte ve pazar payına ilişkin verileri sunmayan önceki kullanıcıyı sıklıkla tenkit etmektedirler [Örneğin bkz. *El corte Ingles, SA v. OHIM, Emilio Pucci Sri*, Case T-8/03 [2004] ECR II-4297 (*Emilio Pucci* kararı); EUIPO, Decision of 03 November 2008, R-1193/2007-4, *CARBOSPIN / CARBOSIN* ve Decision of 17 July 2007, R 810/2005-4, *DUALPIX / DUAL* (*DUALPIX* kararı) uyuşmazlıklarında pazar payına ilişkin herhangi bir veri sunulmamıştır. EUIPO, Decision of 01 March 2011, R 895/2008-4, *MUSTANG / MUSTANG* (*MUSTANG* kararı) uyuşmazlığında ise pazar payının yanı sıra, satış cirosuna veya reklam için yapılan harcamalara ilişkin olarak da herhangi bir veri sunulmamıştır]. UK IPO, Decision of 27 March 2008, O/090/08, *HYMAC*, para. 25 (“HYDAC” markasının, markayı taşıyan ürünlerle ilgili kitlenin önemli bir bölümü nezdinde bilindiğinin kabul edilebilmesi için en azından, pazar payı bağlamında satış verilerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.); UK IPO, Decision of 20 July 2007, O/203/07, *ZENITH*, para. 55 (*ZENITH* kararı) (Pazar payı veya ilgili pazarın büyüklüğüne ilişkin bilgi olmaksızın, sadece ciroya ilişkin verilerin oldukça sınırlı düzeyde yardım sağlayacağı belirtilmiştir.).

⁸⁴⁶ UK IPO, Decision of 11 September 2007, O/261/07, *FISH KETTLE*, para. 16 (*FISH KETTLE* kararı) (Davacı markası, en çok satan cips markaları pazarında %02.92’lük bir pazar payına sahiptir.). Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 04 June 2008, O/155/08, *THE POWERPUFF GIRLS (POWERPUFF GIRLS* kararı), para. 21 (Power Puff Girls çizgi filminin gösterildiği kanal, gösterim zamanında % 0.4 oranında seyirci tarafından seyredilmiştir. Ancak bir uydu kanalı için bunun sıradan olduğu söylenmelidir.).

⁸⁴⁷ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.2, s. 18-19.

⁸⁴⁸ EUIPO, Decision of 29 September 2011, R 2263/2010-1, *tosca de FEDEOLIVA (FIG MARK) / TOSCA et al.* (*TOSCA* kararı), para. 33-34.

⁸⁴⁹ **Münch**, s. 57. Ayrıca bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 48; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 706; **Gielen**, Dilution in the EU, s. 230.

⁸⁵⁰ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.2, s. 19.

Yine, markayı taşıyan ürünlerin satış cirosunun yüksek olması, markanın pazar payının yüksek olacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla satış cirosu, tek başına markanın tanınmış olduğunu göstermek bakımından yeterli değildir⁸⁵¹.

Son olarak, pazarlama araçları ve diğer datalar (örneğin pazarlama için yapılan harcamalar) önceki markanın ilgili pazarda anlamlı bir yere sahip olduğunu gösteriyor ise ayrıca pazar payına ilişkin verilerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır⁸⁵².

• **Markanın ilgili kesim nezdinde bilinirlik düzeyi:**

Gerek AB mevzuatında gerek SMK'da, bir markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi için markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği kesimin önemli bir bölümü tarafından bilinmesi gerekmektedir⁸⁵³. Gerekli ve yeterli bilinirlik düzeyi kanaatimce, markanın tanınmışlığının tespitinde belirleyiciliği en yüksek olan kriterdir. Bu seviyenin altında kalan bir marka, diğer koşulları taşısa bile tanınmış bir marka olarak kabul edilemeyecektir.

Piyasada tanınmışlık sıfatını haiz markalar, birbirinden farklı tanınmışlık düzeylerine sahip olabilmektedirler. Nitekim, kimi markalar ilgili kesimin belirli bir bölümü tarafından bilinmekte iken, kimileri tüm ülkede ve hatta yurtdışında da bilinirliğe sahip olabilmektedir. Markanın tanınmışlık düzeyi ne kadar yüksek olursa, markanın tanınmış olduğu kanaatine varılması da o kadar kolay olmaktadır⁸⁵⁴. Ancak bunun için, ispatın güvenilir deliller vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, Ortak Tavsiye Metni m. 2/3'te, bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için dikkate alınmaması gereken kriterler arasında, markanın ilgili üye ülkede halkın önemli bir bölümü tarafından bilinir olması kriteri de yer almaktadır. Kanaatimce, yüksek düzeyde bilinirlik, tanınmışlığın ispatı bakımından oldukça güçlü bir emaredir. Ancak bu durum, söz konusu delilin tanınmışlığın tespitinde mutlak anlamda belirleyici olduğu anlamına gelmemekte, dosyaya sunulan diğer deliller ve somut olayın ilgili tüm koşulları çerçevesinde bir değerlendirme yapılması gerekmektedir⁸⁵⁵. Ortak Tavsiye Metni 2.3. numaralı Açıklayıcı Not'ta tanınmışlık düzeyinin tüketici anketleri ile tespit edilebileceği ifade edilmiş, ancak bu anket ve oylamaların sonuçları değerlendirilirken, markanın tanınmış olduğunun kabulünün nitel kriterlere bağlanamayacağının altı çizilmiştir. Yine, yapılan değerlendirmede güvenilir olmayan delillerin ibraz edildiği veya sunulan delillerin, markanın tanınmış olduğunun kabulü için yeterli düzeyde olmadığı sonucuna varılması halinde, markanın tanınmış olduğu kabul edilemeyecektir.

⁸⁵¹ COSMOPOLITAN kararı, para. 14.

⁸⁵² EUIPO, Decision of 17 Decision 2004, R 237/2004-1 ve R 299/2004-1, *OPIUM*, para. 34-35; Münch, s. 58.

⁸⁵³ Detaylı bilgi için bkz. § 4.II.F Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

⁸⁵⁴ Aynı yönde bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.1, s. 17.

⁸⁵⁵ Bereskin, s. 229.

- **Markanın sahip olduğu ayırt edicilik düzeyi:**

Tanınmışlığın tespitinde dikkate alınan kriterlerden bir diğeri, markanın sahip olduğu ayırt edicilik düzeyi, yani markanın işaretlediği mal veya hizmetleri ayırt etmek hususunda ne kadar güçlü olduğudur⁸⁵⁶.

Ayırt edicilik gücünü zayıflatan durumlardan biri, markanın farklı mal/hizmetlerde farklı kimseler adına tescil edilmiş olmasıdır. Böyle bir durumda, tüketicinin, bu markayı taşıyan orijinal mal/hizmetleri refleks olarak akla getirmesi ihtimali düşecek, bu sebeple de markanın ayırt ediciliği olumsuz yönde etkilenecektir⁸⁵⁷. Markanın ayırt ediciliğini etkileyen bir diğer husus ise, markanın işaretsel olarak ne kadar yaratıcı olduğudur. Diğer ifade ile, başka bir isimden türetilmiş veya işaretlediği mal/hizmetler ile ilişkilendirilebilecek tasviri nitelikteki markalar, herhangi bir anlamı ve/veya ilgili mal/hizmetler ile bağdaştırılması mümkün olmayan markalara nazaran daha düşük düzeyde ayırt ediciliğe sahip olacaktır⁸⁵⁸.

Markanın, düşük düzeyde ayırt ediciliğe sahip olması durumunda da gerekli diğer koşulları taşıdığına ilişkin ilave delillerin ibraz edilmesi kaydıyla, tanınmış olduğu kabul edilebilecektir. Ancak böyle bir durumda, markaya sağlanan korumanın kapsamı daha dar olacaktır⁸⁵⁹. Buna karşılık, markanın ayırt edicilik düzeyinin yüksek olması, ilave bir delile ihtiyaç duyulmaksızın markanın tanınmış olduğunun kabulü bakımından yeterli kabul edilecektir⁸⁶⁰.

- **Marka kullanımının yoğunluğu:**

Tanınmışlığın tespitine ilişkin bir diğer kriter, markanın kullanım yoğunluğudur. EUIPO Kılavuz Kuralları'nda, söz konusu kriterin, markayı taşıyan mal/hizmetlerin satış birimi (*sales volumes*) ve total satış miktarına (*turnover*) ilişkin veriler çerçevesinde tespit edilebileceği ifade edilmiştir⁸⁶¹.

Buna karşılık, doktrinde bir görüş, marka sahibinin markayı kullanmasının, her zaman markayı taşıyan mal/hizmetlerin satışı ile sonuçlanacağını söylemenin mümkün olmadığını, zira markayı taşıyan mal/hizmetlere ilişkin satın alımların tüketici tercihlerine

⁸⁵⁶ AB ve Türk Hukuku'nda, sulandırmaya karşı koruma bakımından ne KHK ne de SMK'da bir markanın tanınmışlığının tespitinde dikkate alınacak kriterler özel olarak belirtilmediği gibi, markanın ayırt ediciliğe sahip olması da özel olarak aranmamıştır. Buna karşılık, ABD Federal Kanunu'nda bir markanın ün sahibi olduğunun kabul edilebilmesi için ayırt ediciliğe de sahip olması aranmıştır [§ 43/c-1 (A)]. Ancak ABD Revizyon Kanunu'nda, ayırt edicilik, ünün değil, bulandırarak sulandırmanın tespitinde dikkate alınabilecek kriterlerden biri olarak sayılmıştır [§ 43/c-2 (B)(ii)].

⁸⁵⁷ Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu, 2015 (TPE Marka İnceleme Kılavuzu), s. 139-140.

Kılavuz, SMK'nın yürürlüğü dönemi öncesinde hazırlanmış olup, bu çalışmada, Kılavuz'un SMK hükümleri çerçevesinde de geçerliliğini koruyan kurallarına değinilmiştir.

⁸⁵⁸ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 140.

⁸⁵⁹ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 140.

⁸⁶⁰ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 24 February 2010, R 765/2009-1, *Bob the builder (FIG.) / BOB et al.*, para. 31 ve 57. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.1, s. 17.

⁸⁶¹ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.1, s. 20. EUIPO Kılavuz Kuralları'nda tanınmışlığın tespitine ilişkin kriterler de sadece "markanın yoğunluğu" kriterine yer verilmiş, buna ilişkin başlık altında ise satış cirosu ve satış yoğunluğuna ilişkin incelemeler yapılmıştır.

bağlı olduğunu, ancak markanın kullanımının, marka sahibinin faaliyetlerine dayanmakta olduğunu ifade etmiştir⁸⁶². Bir diğer görüş de markanın kullanım yoğunluğa veya cirosuna ilişkin sadece sayısal verilerin sunulmasının ikna edici olmadığını, bu verilerin piyasanın büyüklüğüne bağlı olarak, coğrafi sınırları da belirtilerek detaylandırılması gerektiğini savunmuştur⁸⁶³.

Kanaatimce de teknik olarak markanın kullanılması, mutlaka markayı taşıyan mal/hizmetlerin satılacağı anlamına gelmemektedir. Öte yandan, sulandırmaya karşı koruma bakımından, markanın tanınmışlığı ön plana alındığından, bu tanınmışlığın kazanılabilmesi için gerçekleştirilen kullanımlar büyük önemi haizdir. Dolayısıyla, markanın kullanım yoğunluğu kriterinin, bu markayı taşıyan mal/hizmetlere ait satış cirosu ve satış yoğunluğuna inhisar edilmeksizin bağımsız bir şekilde incelenmesi, markanın kullanımına ilişkin olan, ancak satışa bağlı olmayan verilerin de değerlendirme dışı kalmasını engelleyecektir.

Mahkemelerin, markanın kullanımının, tanınmışlığın tespitindeki rolü üzerindeki değerlendirmeleri incelendiğinde, bazı kararlarda, önceki markanın bir dizi mal/hizmet üzerinde kullanıldığını ifade ettikten sonra markanın tanınmışlığa sahip olduğunu kabul ettikleri görülmektedir. Örneğin, EUIPO, “QUICKSILVER” markasının, kayak tahtaları, rüzgâr sörfü ekipmanları, plaj kıyafetleri, kışlık spor kıyafetleri, kot pantolonlar, dalış kıyafetleri ile aynı zamanda bir çeşit reklam ürünü olarak takvimler, etkinlik malzemeleri, sezonluk posterler ve cama yapıştırılan etiketlerde kullanılmakta olması sebebiyle tanınmış olduğuna kanaat getirmiştir⁸⁶⁴. Yine *Tesco* davasında, önceki markanın, finansal ve süpermarket hizmetleri de dahil birçok mal/hizmet grubunda kullanılmakta olması, markanın tanınmışlığı için yeterli kabul edilmiştir⁸⁶⁵.

Diğer bazı kararlarda ise toplu pazar dağıtım yöntemlerine özel bir önem vererek, bu yöntemleri değerlendirdikleri görülmektedir. Örneğin, markanın konusunu bir çizgi-film programında yer alan karakterlerin oluşturduğu bir kararda, söz konusu programın televizyonda gün içinde dört kere tekrarlanıyor olmasının, markanın tanınmışlığının tespiti bakımından faydalı olduğu belirtilmiştir⁸⁶⁶. Yine, markayı taşıyan ürünlerin örneğin bir üye ülkede üç yüzden fazla mağazada satılmasının, tanınmışlığın tespitinde mutlak olarak dikkate alınacağı ifade edilmiştir⁸⁶⁷. Önemle belirtmek gerekir ki, tüm bu değerlendirmeler aslında tek bir gerçek etrafında toplanmaktadır. Şöyle ki, söz konusu davaların tamamı tüketicilerin marka ile sıklıkla karşılaştığı ve markanın ilgili kesmin zihninde yer etme olasılığının yüksek olduğu durumları ihtiva etmektedir.

⁸⁶² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 48. Kullanım yoğunluğunun, doğrudan satış rakamlarına dayanılarak tespit edilmesinin mümkün olmadığı ve uygulamada satış cirosu ile satış yoğunluğunun, markanın tanınmışlığının ispatlanmasında önemli bir rol oynadığına yönelik olarak bkz. **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 282.

⁸⁶³ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 706.

⁸⁶⁴ EUIPO, Decision of 27 March 2009, R 1010/2008-2, *QUICKSILVER / QUICKSILVER et al.* (*QUICKSILVER* kararı), para. 8.

⁸⁶⁵ *Tesco Stores Ltd v Elogicom Ltd.*, ETMR 9 [2006] (*Tesco* davası/kararı), para. 2.

⁸⁶⁶ *POWERPUFF GIRLS* kararı, para. 61.

⁸⁶⁷ EUIPO, Decision of 27 May 2004, R 470/2001-2, *FLORIS*, para. 27. Benzer şekilde bkz. UK IPO, Decision of 18 March 2008, O/081/08, *FLY FIRST, FLY FIRST S device (series)* (*FLY FIRST* kararı), para. 8 (Önceki kullanıcı, her gün 2.8 milyon yolcu taşımaktadır.).

Buna karşılık, kullanılmama sebebiyle markanın iptaline engel olabilecek nitelikteki bir kullanım, markanın tanınmışlığının bir göstergesi olarak nitelendirilmeyebilir. Benzer şekilde, sınırlı bir kullanım da markanın tanınmışlığa sahip olmadığına işaret edebilir. Örneğin, “A Alpha.Bank” markasının Londra’da 3000 müşterisi olan iki banka şubesinde kullanılması, dava konusu markanın finans hizmetlerinde tanınmışlık sahibi olduğunun kabulü bakımından yetersiz bulunmuştur⁸⁶⁸. Yine, önceki marka sahibi tarafından devamlı kullanımdan ziyade, az sayıda ya da tek bir kullanıma ilişkin delillerin sunulmuş olması⁸⁶⁹ ya da kullanıma ilişkin sunulan delillerin, kullanımın tüketicinin markaya ilişkin algısı üzerindeki etkisine yönelik olması⁸⁷⁰ gibi sebeplerde birçok dava başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

• **Markayı taşıyan mal/hizmetlerin satış cirosu (total satış miktarı) ve satış yoğunluğu (satılan birim miktarı):**

Markanın tanınmışlık sahibi olup olmadığının tespitinde bu markayı taşıyan mal/hizmetlerinin satış ciroları ve satış yoğunluğu kriterleri oldukça önemli ve yol gösterici niteliktedir. Bu noktada ilk olarak belirtmek gerekir ki, satış cirosu, total satış miktarını; satış yoğunluğu ise, satılan birim miktarını ifade etmektedir⁸⁷¹.

Markanın tanınmışlığının tespiti bakımından, satış cirosu veya satış yoğunluğuna ilişkin verilerin sunulması bir zorunluluk teşkil etmemekte ise de⁸⁷² markanın güçlü satış verilerine sahip olması tanınmışlığının ispatını kolaylaştıracaktır. Buna karşılık, orta seviyedeki satış verilerinin etkisi aksi yönde olacaktır. Nitekim, EUIPO Dördüncü Temyiz Kurulu, konuya ilişkin bir kararında, satış cirosunun yıllık 13.876.000 ya da 18.291.000 Pound olmasının tanınmışlığın ispatı bakımından yeterli olmadığını ifade etmiştir. Bahsi geçen rakamlar oldukça yüksek görünmekte ise de Kurul markayı taşıyan ürünlerin coğrafi kapsamı ve bu ürünlerin (ses ve görüntü ekipmanları olmaları sebebiyle) toplum nezdinde yaygınlığı dikkate alındığında, bu rakamların yeterli seviyede olmadığını ifade etmiştir⁸⁷³. Gerçekten de özellikle markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği tüketici kitlesinin nüfusu ne kadar fazla ise satış cirosu ve satış yoğunluğu da o denli yüksek olacaktır⁸⁷⁴. Örneğin, markanın tanınmış olduğu sonucuna varılabilmesi bakımından markayı taşıyan

⁸⁶⁸ UK IPO, Decision of 25 March 2011, O/113/11, *A Alpha.Bank*, para. 86.

⁸⁶⁹ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 02 March 2009, R 384/2008-2, *HR Access / HR 21* (*HR Access* kararı), para. 17 (Sunulan deliller, katalog ve fiyat listesini içermekte olup, bunların markanın ciddi kullanımını gösterir nitelikte olmadıkları kabul edilmiştir.) ve Decision of 04 June 2007, R 1235/2006-2, *ZOOMERANG / BOOMERANG AVENTURA* (*ZOOMERANG* kararı), para. 19 (Tek bir kataloğun, tanınmışlığın tespiti bakımından yeterli olmadığı ifade edilmiştir.).

⁸⁷⁰ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 24 March 2009, R 333/2008-5, *NOVERA / NOVERA*, para. 29 (Şirket ile işbirliği içerisinde olan 150 kişilik bir grupta yapılan anket çalışmasının, tüketicinin markaya yönelik algısını gösterir nitelikte olmadığı ifade edilmiştir.) ve Decision of 19 February 2009, R 694/2008, *MORE / ASK FOR MORE et al.* (*MORE* kararı), para. 32 vd. (Markaya ilişkin yürütülen reklam kampanyasına ilişkin delilin, kampanyanın tüketici üzerindeki etkisini göstermediği belirtilmiştir.).

⁸⁷¹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 52.

⁸⁷² EUIPO, Decision of 31 August 2007, R 0970/2006-1, *ZEENA / ERMENEGILDO ZCJEUNA* (*ZEENA* kararı), para. 21 Decision of 10 November 2010, R 1797/2008-2, *OstCaR / OSCAR* (*OstCaR* kararı), para. 36.

⁸⁷³ *DUALPIX* kararı, para. 21-22 (Kurul, önceki Alman markasının yayıldığı coğrafi alana ilişkin bir tespitle bulunmamıştır.).

⁸⁷⁴ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.1, s. 20.

mal/hizmetlerin satışının Almanya’da yapılması, aynı satışın (nüfusu Almanya’ya nazaran oldukça düşük olan) Lüksemburg’ta yapılmasına nazaran daha kuvvetli bir delil olacaktır.

Diğer bir kararında, aynı Kurul, yıllık 23 milyon Dolar’lık kalıp çikolata satışının, markanın Fransa’da tanınmışlık sahibi olduğunun kabulü için yeterli olduğuna kanaat getirmiştir⁸⁷⁵. Bu noktada ifade etmek gerekir ki, bahsi geçen iki davada da markaların satış miktarları eşit seviyelerde ise de satılan birim miktarları, dolayısıyla satış yoğunluğu birbirinden farklıdır⁸⁷⁶. Şöyle ki, çikolata kalıplarının birim fiyatı, ses ve görüntü ekipmanlarının birim fiyatına nazaran oldukça düşük olduğundan, total satış miktarına göre satılan birim miktarı daha yüksek olacaktır⁸⁷⁷.

Satış cirosu ve satış yoğunluğu kriterlerine, Birleşik Krallık Mahkemeleri tarafından da sıklıkla başvurulmaktadır. Örneğin Mahkeme, *BELLE DORM* kararında, davacı markasını taşıyan çarşaf ve yastık kılıfı ürünlerinde yıllık 2.6 ile 4.5 milyon Pound arasında satışın yapıldığı bir davada, davacı markasının tanınmış olduğuna kanaat getirmiştir hükmetmiştir⁸⁷⁸. Öte yandan, önceki markaların satış cirosunun, çoğu zaman, yıllık onlarca milyon dolar veya daha fazlası olduğu görülmektedir⁸⁷⁹. Bu sebeptendir ki, önceki markanın nispeten daha düşük düzeyde satış cirosuna sahip olduğu kararlarda, markanın tanınmış olmadığına hükmedilmiştir⁸⁸⁰. Bu kararlar incelendiğinde, satış verilerine ilişkin olarak, marka sahibince sadece Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen satışların değil, dünya genelindeki⁸⁸¹ ve önceki kullanıcının tanınmışlık kazandırmak istediği belirli bir ürüne ilişkin satış verilerinden ziyade, bir marka altında gerçekleştirilen satışlara ilişkin tüm verilerin sunulduğu görülmektedir⁸⁸².

Bu bilgiler çerçevesinde, iki temel tespitte bulunmak mümkündür. Bunlardan ilki, markanın tanınmışlığının tespitinde markayı taşıyan mal/hizmetlere ilişkin satış cirosunun, mutlak anlamda belirleyici olmamakla beraber önemli bir role sahip olduğudur. İkincisi ise,

⁸⁷⁵ *CRUNCH* kararı, para. 53.

⁸⁷⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 51.

⁸⁷⁷ Ancak, somut uyumsuzlukta EUIPO’nun satış yoğunluğuna ilişkin verileri dikkatli bir şekilde incelediğini söylemek mümkün değildir.

⁸⁷⁸ UK IPO, Decision of 11 August 2008, O/229/08, *BELLE DORM* (*BELLE DORM* kararı), para. 7. Aynı yönde bkz. Decision of 12 January 2011, R 445/2010-1, *FLATZ / FLATZ*, para. 41-51.

⁸⁷⁹ Örneğin bkz. UK IPO, Decision of 07 April 2008, O/098/08, *TEFEX*, para. 12 (Sadece kendi bölgesinde yıllık 20 milyon Dolar’lık satış yapmıştır.) ve *FISH KETTLE* kararı, para. 12 (Atıştırılabilir yiyeceklerde, 2001-2002 yılları arasında 40.2 milyon Pound’luk satış yapmıştır.).

⁸⁸⁰ UK IPO, Decision of 14 October 2008, O/283/088, *DUAL GLO*, para. 14 (Yıllık satış cirosu 50.000 Pound’tur.) ve Decision of 24 June 2007, O/207/07, *FAR PEAK FARM & device*, para. 14 (1999-2001 arasında döner levha satışı ortalama 56.000 Pound, 2001-2002 yılı arasında yedek parça satışı ise yıllık ortalama 805 Pound’tur.). Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 30 January 2008, O/024/08, *PUCCI Designer Petwear & device of a Union Flag*, para. 9 [(Tasarımcı kıyafetlerinin satıldığı tek bir mağazanın satış verileri sunulmuş ise de) yıllık satış cirosu 1.49 milyon Pound’tur.] ve Decision of 20 August 2007, O/236/07, *THE DRUNKEN MONKEY (DRUNKEN MONKEY* kararı) (4 yıllık dönem için satış cirosu 3 milyon Pound’tur.), para. 23

⁸⁸¹ UK IPO, Decision of 16 October 2007, O/305/07, *Device of a Flower Head Stylised*, para. 24 (Dünya çapında 43 milyon Pound’luk kozmetik ürünü satıldığına ilişkin veri sunulmuş, ancak Birleşik Krallık’ta ne kadarlık satış yapıldığına dair bir bilgi verilmemiştir. Sicil memuru, kozmetik ürünleri pazarının tamamı ile karşılaştırıldığında, dünya çapında satışlara ilişkin verilerin ne derece önem arz ettiğinin şüpheli olduğunu ifade etmiştir.).

⁸⁸² UK IPO, Decision of 14 April 2008, O/110/08, *KOSCH & device of a lions head*, para. 54 (Birleşik Krallık’ta “Bosch” markası altında yapılan satışların toplamı 1.3. milyar Pound’tur. Ancak, dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden farklı ürünler bazında satışların ne kadar olduğu anlaşılmamaktadır.).

yıllık satış cirosunun ne kadar olması gerektiği, ilgili mal/hizmet pazarına göre farklılık gösterdiğinden, buna ilişkin bir genelleme yapılmasının mümkün olmadığıdır.

Satış cirosuna karşılık, satılan birim miktarını gösteren satış yoğunluğunun markanın tanınmışlığının tespitindeki önemi, yaklaşık olarak markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaç adet nihai tüketicisinin olduğunu göstermesi noktasındadır⁸⁸³. Fiyatı düşük olan ürünler bakımından, satılan birim miktarı ve dolayısıyla satış yoğunluğu yüksek düzeyde çıkabilmektedir. Gerek Birleşik Krallık Mahkemeleri gerek EUIPO nezdinde satılan birim sayısının yüzbinlere⁸⁸⁴ ve hatta sıklıkla milyonlara⁸⁸⁵ ulaştığı durumlarda markanın tanınmışlığa sahip olduğunun kabul edildiği görülmektedir.

Konuya ilişkin bir kararda, bir yıl içerisinde 99.000 adet birim satışını, markanın tanınmış olduğunun kabulü bakımından yeterli kabul etmiştir⁸⁸⁶. Ancak söz konusu uyuşmazlıkta, markayı taşıyan ürünler yiyecek karıştırıcıları olup, bu ürünler hem nispeten daha dar bir kesime hitap etmekte hem yüksek fiyatlara satılmaktadır. Buna karşılık bir başka kararda, 20 birimlik satışın tanınmışlığın ispatı için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır⁸⁸⁷.

• **Markanın kullanıldığı coğrafi alanın genişliği:**

Markanın tanınmışlığının tespitinde dikkate alınabilecek bir diğer kriter, önceki markanın kullanımın yayıldığı coğrafi alandır. EUIPO Kılavuz Kuralları'nda belirtildiği üzere bu kriter, önceki markanın tanınmışlığının, ilgili bölgenin önemli bir bölümünü kapsayıp kapsamadığına ilişkindir⁸⁸⁸. Genel olarak, kullanımın kapsamının, gerekli ve yeterli olan tanınmışlık düzeyini sağlayacak ölçüde olması beklenmektedir⁸⁸⁹. Ancak bu, tanınmışlığın tespiti bakımından gereken asgari düzeydir. İlgili bölgenin önemli bir bölümü sayılan birkaç şehirde bilinen bir markaya nazaran, ilgili toplumun önemli bir bölümünde ya da tamamında bilinen bir markanın tanınmışlığının tespiti çok daha kolay olacaktır⁸⁹⁰.

Konuya ilişkin kararların çoğunda, bu kriter dikkate alınmamakta, ancak ülke genelinde markanın kullanıldığı veya marka kullanımının ulusal sınırları aştığı hallerde marka kullanımının coğrafi genişliği, tanınmışlık değerlendirmesinde etkili olabilmektedir⁸⁹¹.

⁸⁸³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 52.

⁸⁸⁴ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 27 September 2007, O/283/07, *FUTURE (FUTURE kararı)*, para. 71 (Her ay 400 bin adet kopya satılmıştır.). Aynı yönde bkz. *Julius Sämann Ltd & Ors v Tetrosyl Ltd.*, EWHC 529 (Ch) (17 March 2006) (*Julius Sämann kararı/davası*), para. 24 (Her ay yüzbinlerce hava temizleyicisi satılmaktadır.).

⁸⁸⁵ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 08 January 2009, R 226/2008-2, *KISS / KISS et al. (KISS kararı)*, para. 25 (30 yıl içerisinde 80 milyon albüm satılmıştır.). Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 04 June 2006, O/153/08, *RED KA (stylised) & device of squares coloured red*, para. 28 (Dava tarihinden önceki yıl içerisinde 2.8 milyon adet ürün satılmıştır.).

⁸⁸⁶ *Whirlpool* kararı, RPC 2, 8 [2010].

⁸⁸⁷ UK IPO, Decision of 11 August 2008, O/232/08, *TECHNICALS (TECHNICALS kararı)*, para. 14.

⁸⁸⁸ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.4, s. 22.

⁸⁸⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 49.

⁸⁹⁰ Sadece belli illerde veya bölgelerde tanınan yerel markaların tanınmış marka olarak kabulü mümkün olmayacağı, buna karşılık Türkiye'nin önemli bir bölümünde tanınan, bilinen bir markanın, tanınmış bir marka olarak kabul edilebileceği yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 356-357.

⁸⁹¹ Örneğin bkz. *FISH KETTLE* kararı, para. 2 ve 5 (Önceki marka, Birleşik Krallık'ta tescilli olup, ülkenin genelinde kullanımı mevcuttur.); *QUIKSILVER* kararı, para. 25 (Bir Birlik markası olan davacı markası,

Belirtmek gerekir ki, markanın tek bir şehirde kullanılması ya da birçok şehirde kullanıldığına yönelik asılsız ve net olmayan iddialar markanın tanınmışlığının ispatı bakımından dikkate alınmayacaktır⁸⁹². Öte yandan, markanın tek bir şehirde kullanılmasına rağmen, tanınmış olduğunun kabul edileceği istisnai durumlar da olabilmektedir. Nitekim, markanın turistik bölgelerde ya da prestijli mağazalarda kullanılması durumunda, marka tek bir şehirde ve fakat yoğun bir şekilde kullanılmış olacak ve böyle bir kullanım neticesinde marka, bir ülkenin tamamında tanınmışlık elde edilebilecektir⁸⁹³.

• **Marka kullanımının süresi:**

Markanın kullanım süresi, tanınmışlığın tespitinde değerlendirilmesi gereken bir diğer kriterdir. Bir marka ne kadar uzun süredir kullanılıyor ise tanınmışlığa sahip olduğuna ilişkin emareler o derece güçlü olacaktır⁸⁹⁴. Buna karşılık, markanın kısa bir süredir kullanılıyor olduğu durumlarda tanınmış olmadığı sonucuna varılması daha muhtemeldir⁸⁹⁵. Konuya ilişkin kararların bir kısmında, 20 ya da 30 yıl gibi bir süredir⁸⁹⁶, diğer bir kısmında ise 30 yıldan da fazla süredir kullanılan markaların tanınmış olduklarının kabul edildiği görülmektedir⁸⁹⁷. EUIPO Kılavuz Kuralları'nda ise 45, 50 veya 100 seneyi aşan kullanımların tanınmışlığın önemli bir göstergesi olduğu ifade edilmiştir⁸⁹⁸.

Öte yandan EUIPO, WIPO'daki ilk uluslararası tescilin konusu olan ve 1880'den bu yana kullanılan bir şekil markasına ilişkin kararında, bir marka ne kadar uzun zamandır kullanılmakta olursa olsun, kullanımın tek başına markanın tanınmış olduğu sonucuna varmak için yeterli olmayacağını ifade etmiştir⁸⁹⁹. Daha açık bir ifade ile, marka uzun bir süredir

Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, Avusturya ve Yunanistan gibi üye ülkelerin birçoğunda geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır.).

⁸⁹² *DRUNKEN MONKEY* kararı, para. 24.

⁸⁹³ Örneğin bkz. *Wilson* kararı, [2008] EWHC 361 (Ch), para. 2 (Kamyonet ile Londra genelinde festivaller ve benzeri toplu aktiviteler gezilerek, paketlenmiş sıcak yemek satışı yapılmaktadır.).

⁸⁹⁴ Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 357.

⁸⁹⁵ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.5, s. 22; EUIPO, Decision of 04 February 2014, R 254/2013-2, *PAROBOOK (FIG. MARK) / FACEBOOK*, para. 17 ve Decision of 16 March 2012, R 1074/2011-5, *Twitter (FIG. MARK) / TWITTER* (Twitter kararı), para. 28. Ayrıca bkz. **Gielen**, Dilution in the EU, s. 230; **Pekdiñçer**, Remzi Tamer: *Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar*, İstanbul: Legal, 2015 (Mütalaalar), s. 181.

⁸⁹⁶ Örneğin bkz. *KISS* kararı, para. 25 (Davacı müzik grubu, 1972 yılında kurulmuştur.); UK IPO, Decision of 31 March 2011, O/122/11, *NIT NURSE*, para. 8 (1975'ten bu yana faaliyet göstermektedir.); EUIPO, Decision of 12 December 2009, R 1466/2008-2 and R-1565/2008-2, *COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.*, ve *Riemann & Co and Others v Linco Care Ltd.*, ECC 23 [2007], para. 4 (1980'den bu yana faaliyet göstermektedir.).

⁸⁹⁷ Örneğin bkz. *SPA-FINDERS* kararı, para. 17 (1921'den bu yana faaliyet göstermektedir.); UK IPO, Decision of 08 May 2008, O/133/08, *MARTELLO TOWER* (*MARTELLO TOWER* davası/kararı), para. 9 (18 inci yüzyıldan bu yana faaliyet göstermektedir.).

⁸⁹⁸ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.5, s. 22.

⁸⁹⁹ EUIPO, Decision of 14 September 2012, R 193/2012-5, *B (FIG. MARK) / DEVICE OF EXTENDED WINGS WITH A GEOMETRIC DESIGN IN THE MICCDLE (FIG. MARK)*, para. 34. Aynı yönde bkz. EUIPO, Decision of 19 January 2001, R 120/2000-1, *PENFIELD* (*PENFIELD* kararı), para. 19; UK IPO, Decision of 27 August 2008, O/249/08, *EAGLE*, para. 55 (*EAGLE* kararı) (Değerlendirmede olağanüstü etki yaratacak diğer bir kriterin bulunmaması halinde, yedi aylık kullanımın, markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi bakımından yeterli olmadığı ifade edilmiştir.).

kullanılmakta ise de bu kullanımın yoğunluğu düşük ise markanın tanınmış olduğu sonucuna varılması ihtimali de düşük olacaktır⁹⁰⁰.

Bazı istisnai hallerde markanın kısa bir süre yoğun şekilde kullanılması (örneğin markanın internet yoluyla kamuya sunulması) ile kolayca tanınmışlık kazanılabilmektedir. Nitekim, 5 ila 10 yıl⁹⁰¹ ve hatta istisnai bazı durumlarda bu süreden daha az zamandır kullanılan markalar da -tanınmışlığa ilişkin diğer kriterlerin (özellikle kullanım yoğunluğunun) bu durumu telafi eder nitelikte olması durumunda- tanınmış marka olarak kabul edilebilmektedirler.

Örnek mahiyetindeki *O2 Holdings* davasına konu olayda, önceki kullanıcı, “O2” markasını Mayıs 2002’de kullanmaya başlamıştır⁹⁰². Davalı ise “H3G” markası için Ağustos 2004 tarihinde ihlal edici nitelikteki reklam kampanyalarına başlamıştır. Dosyaya sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde, Birleşik Krallık Mahkemesi tarafından yapılan tespitlerde, önceki marka sahibinin Mayıs 2002 ve Ağustos 2006 tarihleri arasında, markasının reklam faaliyetlerine 320 milyon Pound harcamış ve İngiliz ragbi takımı olan Arsenal Futbol Klübü ile popüler bir televizyon programı olan “Big Brother”ın sponsorluğunu yapmış olduğu belirlenmiştir⁹⁰³. Önceki kullanıcı, markayı oldukça kısa bir süredir kullanıyor olmasına rağmen, yoğun ve nitelikli marka kullanımı sayesinde, Mahkeme, “O2” markasının “H3G” markasının reklam kampanyalarına başladığı Ağustos 2004 tarihinde tanınmışlığa sahip bir marka olduğunu kabul etmiştir⁹⁰⁴.

• **Markanın reklamı için yapılan yatırımlar:**

Markanın tanınmışlığının tespitinde dikkate alınan bir diğer kriter, markanın reklamı için yapılan yatırımlarının hacmidir. Nitekim, Y.11.HD de tanınmış markalara ilişkin verdiği kararlarda, markaya ilişkin olarak yürütülen tanıtım faaliyetlerinin, tanınmışlığın tespitinde dikkate alınacak kriterler arasında olduğunu belirtmiştir⁹⁰⁵.

⁹⁰⁰ Örneğin bkz. *Daimler Chrysler AG v Alvai (t/a Merc, EWHC Ch 37 (18 December 2000))* (*Daimler Chrysler davası/kararı*) (Önceki marka sahibi, tartışmasız bir şekilde, taşıma araçları için “Mercedes” ve “Mercedes Benz” markaları bakımından güçlü bir tanınmışlığa sahiptir. Bunun yanı sıra marka sahibi, markasını küçük ölçekte reklam ve hediye kıyafetlerinde, 1964’ten bu yana kullanmakta ise de giyim ürünleri bakımından tanınmışlığa sahip değildir.). Aynı yönde bkz. *Wilson v Yahoo, MR 33 [2008], EWHC 361 (Ch) [2008]* (*Wilson davası/kararı*) (Marka sahibi, “Mr Spicy” markasını yirmi seneden fazla süredir kullanmış olduğu iddiasında bulunmuştur. Ancak marka, sadece tek bir mobil yiyecek mağazasında kullanılmıştır. Diğer bir ifade ile, marka uzun süredir kullanılmakta, ancak bu kullanım tanınmış marka olarak kabul edilebilmek için yeterli yoğunlukta kabul edilmemiştir.).

⁹⁰¹ Örneğin bkz. *FLY FIRST* kararı, para. 8 (Marka ulaşım sektöründe 1995 ile 2001 yılları arasında kullanılmıştır.) ve *POWERPUFF GIRLS* kararı, para. 9 (1999’dan bu yana kullanılmaktadır.).

⁹⁰² *O2 Holdings Ltd. - O2 (UK) Ltd. v. Hutchison 3G Ltd., [2006] EWHC 534 (Ch)* (*O2 Holdings kararı/davası*), para. 8. Belirtmek gerekir ki, her ne kadar uyumsuzluk, ABAD’ye yöneltilmiş ise de sulandırma hususu temyiz edilmemiştir.

⁹⁰³ *O2 Holdings* kararı, para. 10. Aynı yönde bkz. *SUPERSOL* kararı, para. 7 (“SUPERSOL” markasının reklam ve tanıtımı için de üç yıllık süreç içerisinde 20 milyon Euro harcanmıştır.).

⁹⁰⁴ *O2 Holdings* kararı, para. 189. Ayrıca bkz. *Pfizer Ltd and Pfizer Incorporated v Eurofood Link (United Kingdom) Ltd., ETMR 896 [2000]* (*Pfizer davası/kararı*).

⁹⁰⁵ Bkz. Y.11.HD’nin 07.11.2005 tarih ve E. 2004/13194, K. 2005/10629 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD’nin 15.12.2009 tarih ve E. 2008/3682, K. 2009/12954 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

Bu kriterin, tanınmışlığın tespitinde dikkate alınması, bir markanın reklamı için ne kadar fazla çaba sarf edilir ve masraf yapılırsa, markanın da o kadar çok sayıda tüketicinin dikkatini çekebileceği varsayımından ileri gelmektedir⁹⁰⁶. Daha açık bir ifade ile, markanın reklam faaliyetleri ne kadar yoğun olursa, ilgili kesim, reklamı yapılan marka ile daha sık karşılaşacak ve bu sayede marka, ilgili kesimin hafızasında daha fazla yer edinecektir. Önemli olan, markanın ilgili kesim nezdinde mümkün olduğunca fazla bilinmesi olup, markanın tanınmış olduğunun kabulü için marka altında satılan mal/hizmetlerin satın alınması gereği bulunmamaktadır.

Bu kritere ilişkin olarak EUIPO, reklam harcamalarının uzun dönemli, yoğun ve yaygın bir biçimde yapılıyor olması gerektiğini ifade etmiştir⁹⁰⁷. Ofis, konuya ilişkin birçok kararda, markanın tanınmışlığının ispatı bakımından, yıllık bir milyon Pound'u aşan miktarda yatırımın yapılmış olmasını aramıştır⁹⁰⁸. Buna karşılık, reklam yatırımının birkaç yüzbin Pound olduğu bir durumda da markanın tanınmışlık sahibi olduğu kabul edilmiştir⁹⁰⁹.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta genel olarak reklam harcamalarının 100 bin Pound'un altında olduğu uyuşmazlıklarda, markanın tanınmışlık sahibi olmadığı sonucuna varılmaktadır⁹¹⁰. Ancak, reklam harcamalarının yıllık 62 ile 87 bin Pound arasında olduğu bir davada da markanın tanınmış olduğu kanaatine varıldığını belirtmek gerekir⁹¹¹. Söz konusu miktarların nispeten düşük düzeyde oldukları kabul edilmiş, ancak bu kritere ilişkin eksiklik, somut olayın koşulları çerçevesinde dikkate alınan diğer kriterler ile telafi edilmiştir⁹¹². Dolayısıyla, markanın reklamı için yapılan yatırımların düşük düzeyde olması, markanın tanınmış olduğunun kabulünü zorlaştırmakta⁹¹³ ise de diğer kuvvetli dellillerin varlığı, bu eksikliği kompanse edebilmekte ve markanın tanınmış olduğuna karar verilebilmektedir⁹¹⁴. Buna karşılık, yüksek miktarda tanıtım harcamasının yapılmış olması da yapılan reklamın etkili olduğu anlamına gelmemektedir⁹¹⁵. Bundan ötürü, markanın reklamı için yapılan yatırımlar sadece dolaylı bir delil niteliğindedir.

⁹⁰⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 54; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 706; **Gielen**, Dilution in the EU, s. 230; EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.6, s. 23.

⁹⁰⁷ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.6, s. 23. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 30 July 2007, R 1244/2006-1, *MARTINI / MARTINI Allergan* (MARTINI kararı), para. 23.

⁹⁰⁸ Örneğin bkz. *CRUNCH* kararı, para. 54 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro civarındadır.); *MARTELLO TOWER* kararı, para. 12 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık 2 milyon Pound'tur.); EUIPO, Decision of 22 April 2009, R 339/2008-1, *SUPERSOL / supersol*, (*SUPERSOL* kararı), para. 7 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları 3 yılda 20 milyon Euro'dur).

⁹⁰⁹ *QUIKSILVER* kararı, para. 25 (İsveç'te, "QUIKSILVER"ın reklam ve tanıtım bütçesi 2004-2005 sezonu için 160 bin Euro'yu geçmektedir. Danimarka'da ise, marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık 100 bin Euro'yu geçmektedir); *BELLE DORM* kararı, para. 7 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık 242 bin Pound ile 1.5 milyon Pound arasında değişmektedir.) ve *FLY FIRST* kararı, para. 10 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları yıllık 500 bin Pound'tur.).

⁹¹⁰ Örneğin bkz. *FAR PEAK FARM & device*, para. 6 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları 5 yıllık dönem için 87.088 Pound'tur.).

⁹¹¹ *Julius Sämann* kararı, para. 21.

⁹¹² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 55.

⁹¹³ *Emilio Pucci* kararı, para. 71.

⁹¹⁴ *OstCaR* kararı, para. 36. Aynı yönde bkz. Decision of 03 December 2009, O/374/09, *HOPE BUILDERS POVERTY FARM & HOUSING LET'S NAIL TO IT*, para. 13 (Marka için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları 2007 yılında 1.384 Pound ve 2008 yılında 1.205 Pound'tur.).

⁹¹⁵ *MORE* kararı, para. 6 [Dosyaya sunulan bilgi ve belgeler arasında, markanın reklamı için yapılan harcamalara

Son olarak belirtmek gerekir ki, markanın reklamı için yapılan harcamaların ispatı, kesinleşmiş mahkeme kararları, ihtarnameler, reklam ve tanıtım materyalleri (örneğin markayı taşıyan broşürler, posterler, dergiler ve reklamın tanıtımı için başvuru alan diğer pazarlama araçları) markanın reklam ve tanıtımı için yüksek miktarda yatırım yapıldığının delili olarak kabul edilebilmektedir⁹¹⁶.

• **Markanın reklamı için başvuru alan medya araçları, markanın reklamının ne kadar süredir yapılmakta olduğu ve kapsadığı coğrafi alanın büyüklüğü:**

Markanın reklamı için yapılan yatırımın büyüklüğü kadar, bu reklamın hangi vasıtalar aracılığıyla yapıldığı ve bu reklamların zamansal ve coğrafi açıdan kapsamı da önemlidir. Diğer bir ifade ile, reklam faaliyetlerinin kapsamı, sadece finansal yatırımların değeri gösterilerek değil; aynı zamanda reklam ve pazarlama stratejilerinin belirtilmesi ve medya kampanyalarına ilişkin detayların sunulması ile de ispatlanabilmektedir⁹¹⁷.

Bu kriter, özellikle markanın çok sayıda kitle iletişim aracında kullanıldığı durumlarda, tanınmışlığın tespiti bakımından oldukça etkilidir⁹¹⁸. Zira bu gibi durumlarda, tüketicilerin, marka ile karşılaşma olasılığı oldukça düşük olacaktır. Örneğin, radyo veya televizyonda kısa aralıklarla yapılan bir reklam ile marka pek çok kişi tarafından bilinir hale gelebilmektedir. Benzer şekilde, yüksek tirajlı ulusal ve uluslararası gazetelerde, dergilerde ve özellikle internette yapılan reklamların sıklığı da ciddi bir tanınmışlık göstergesidir⁹¹⁹. İnternet yoluyla yapılan reklamlar ise, coğrafi bir sınır tanımaksızın dünyanın her yerindeki insana ulaşabilme olanağı sağlaması sebebiyle markanın evrensel düzeyde bilinir hale gelmesini sağlayabilmektedir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, internette yapılan bir reklamın, ilgili kesim tarafından görülebilmesi, internet sitesinin bu kişiler tarafından ziyaret edilmesine bağlıdır. Dolayısıyla, internette yapılan reklamlara ilişkin verilerin yanı sıra, markaya ait internet sitesinin ziyaret edilme sıklığı ve ziyaretçi sayısı da teknik bir inceleme ile belirlenmeli ve değerlendirilmede dikkate alınmalıdır⁹²⁰.

Son olarak belirtmek gerekir ki, kitle iletişim araçları, klasik anlamda yazılı basın, radyo, televizyon ve ilan panolarıyla sınırlı olmayıp, fuar ve sergilerde yapılan reklamlar ile organizasyon sponsorluğu gibi tanıtıma yönelik aktiviteler de bu kapsamda değerlendirilmektedir⁹²¹. Bu ikinci grup tanıtım faaliyetine örnek olarak; mağaza içi

ilişkin bir veri bulunmadığı gibi, reklamların yayınlanma sayısı ve kaç sayıda izleyiciye ulaştığına dair bir bilgiye de ulaşılamadığı ifade edilmiştir.]. Aynı yönde bkz. *EAGLE*, kararı, para. 55 (Dosyaya sunulan bilgi ve belgelerde, reklamın yer aldığı gazetelerin satış ve dağıtım düzeyine ilişkin herhangi bir veriye rastlanılmamaktadır.).

⁹¹⁶ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.6, s. 24. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 14 July 2004, R 311/2003-1, *TOTAL REHAB* (*TOTAL REHAB* kararı), para. 84, 81 ve 78; **Münch**, s. 58.

⁹¹⁷ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 706.

⁹¹⁸ Örneğin bkz. *Miss World Ltd v Channel Four Television Corp.*, EWHC 982 (Pat) [2007] (*Miss World* davası/kararı), para. 8/c (Marka, televizyonda ve yazılı basında kullanıldığı gibi, eğlence hizmetlerinde, televizyon sektöründe, güzellik yarışmalarında, konferanslarda, eğlence, kültür veya eğitim amaçlı fuar organizasyonlarında da kullanılmaktadır.).

⁹¹⁹ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.6, s. 24. Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 357.

⁹²⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 358.

⁹²¹ *Aktieselskabet* kararı, para. 21.

tanıtımlar⁹²², birlikte markalama (*co-branding*)⁹²³, markanın ücretsiz hediyeler gibi tanıtıcı ürünlerde kullanılması⁹²⁴, üçüncü kişilerin yayınlarına katkı sağlanması⁹²⁵ ve markanın ticari gösteri, etkinlik ve şovlarda yer alması⁹²⁶ gösterilebilir.

- **Lisans verme ve sponsorluk:**

Üçüncü kişilerin, önceki markayı kullanma hakkını elde etmek amacıyla, marka sahibi ile yapmış oldukları lisans sözleşmeleri de markanın tanınmışlığının tespiti bakımından yol göstericiliğe sahiptir. Nitekim, *Pebble Beach* davasında ABAD, lisans sözleşmelerinin, markayı taşıyan ürünlerin dünya çapında promosyonu ve satışı bakımından bir araç niteliğinde olduğu, bu sözleşmelerin aynı zamanda, “Pebble Beach” markasının çok beğenildiğinin de bir göstergesi olduğu, zira üçüncü kişilerin kendi ürünlerine prestij sağlamak amacıyla “Pebble Beach” markasının lisansını aldıkları belirtilmiştir⁹²⁷. Benzer şekilde *Gleneagles* davasında da yerel bir gayrimenkul komisyoncusunun, önceki marka altında, beş yıldızlı bir otel ve lüks apartmanlar inşa etmek için marka sahibi ile lisans sözleşmesi yapması, tanınmışlığın tespiti açısından faydalı bulunmuştur⁹²⁸.

Öte yandan belirtmek gerekir ki, önceki marka sahibinin lisans sözleşmeleri yapması, markanın fiilen kullanıldığını ispatlamak bakımından yeterli değildir. Zira, lisans sözleşmesi yapılması, sadece markanın kullanımına yönelik bir niyetin olduğunu göstermektedir⁹²⁹. Dolayısıyla lisans sözleşmesi yapılmış olsa dahi, belirli bir ürün grubunda kullanımı mevcut olmaksızın markanın, ilgili pazarda tanınmışlığa sahip olduğunun ispat edilebilmesi oldukça zordur⁹³⁰.

Benzer şekilde, önceki kullanıcının, üçüncü kişilerle markanın kullanımına ilişkin olarak lisans dışında başkaca sözleşmesel ilişkilere girmiş olması da markanın tanınmışlığa sahip olduğunun ispatı bakımından faydalı olacaktır⁹³¹. Markanın tanınmış olduğunun tespit edildiği bir çok kararda, önceki kullanıcıların, önemli takımların⁹³², spor etkinliklerinin⁹³³

⁹²² *Julius Sämann* kararı, para. 58.

⁹²³ *FISH KETTLE* kararı, para. 13.

⁹²⁴ *FUTURE* kararı, para.16 (Marka, reklam amacıyla kalemler, fare altlıkları, CD kapları ve t-shirtlerde kullanılmıştır.); *CRUNCH* kararı, para. 55 (Çikolataların yanında ücretsiz olarak markayı taşıyan kot pantolonlar dağıtılmıştır.).

⁹²⁵ EUIPO, Decision of 10 January 2008, R 956-369/2008, *DUTILH & ASOCIADOS / NAUTA DUTILH et al.* (*DUTILH* kararı), para. 1 (Önceki kullanıcı, hukuki yayımlara makale temin eden bir hukuk danışmanlığı şirketidir.).

⁹²⁶ *Julius Sämann* kararı, para. 21.

⁹²⁷ *Pebble Beach v Lombard Brands*, SCLR 1052 [2002], ETMR 21 [2003] (*Pebble Beach* davası/kararı), para. 5.

⁹²⁸ *Gleneagles Hotels 100 Ltd v Quillco 100 Ltd* Gleneagle + Toni Antioniou, ETMR 12 [2004] (*Gleneagles Hotels* kararı), para. 11.

⁹²⁹ EUIPO, Decision of 24 April 2009, R 1449/2008-4, *ZORRO / ZORRO et al.*, para. 20

⁹³⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 56-57.

⁹³¹ ABD’de markanın ün sahibi olduğunun ispatında bu kriterin belirleyici olamayacağı yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 55.

⁹³² *Aktieselskabet* kararı, para. 53 (Önceki kullanıcı, Finlandiya Ulusal Atletizm ve Buz Hokeyi Takımlarının, İtalyan Futbol Takımı Milan AC, Hollanda Futbol Kulübü Ajax Amsterdam, İspanyol TDK Manresa Basketbol Kulübü, İsveç Uppsala Gators Basketbol Takımı ve Birleşik Krallık Futbol Kulübü’nün sponsorluğunu yapmıştır. Sponsorluğu yapılan etkinliklerde, çoğu zaman sponsorun markasını içeren kıyafetler, kullanıma hazır

veya diğer kültürel etkinliklerin⁹³⁴ sponsorluğunu üstlenmiş oldukları görülmektedir. Birleşik Krallık'ta, bu tür sponsorluklar bir tür reklam yatırımı olarak değerlendirilmektedir⁹³⁵. AB Mahkemeleri ise düşük düzeydeki tanınmışlığa sahip markalara sağlanacak korumanın kapsamının belirlenmesi sorununun önüne geçebilmek amacıyla bu kritere başvurmaktadır⁹³⁶.

- **Markanın fiilen bilinirliği:**

Tanınmışlığın tespitinde dikkate alınan bir diğer kriter, markanın fiilen bilinirliğidir. Bir markanın, ilgili kesim tarafından bilinip bilinmediğini tespit edebilmenin en kesin yolu, tüketicilere markanın farkında olup olmadıklarının sorulmasıdır ki bu da tüketici anketleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Belirtmek gerekir ki, birçok Avrupa mahkemesi ve EUIPO, markanın tanınmışlığının tespiti bakımından fiilen bilinirlik kriterine önem atfetmemektedir⁹³⁷. Bunun gerekçesi olarak da anket delilinin, markanın tanınmışlığının tespiti bakımından kanuni bir zorunluluk olarak öngörülmediği ifade edilmiştir⁹³⁸. Buna karşılık bazı kararlarda tam tersi yönde bir yaklaşım benimsenmiş ve markanın fiilen bilinirliğine ilişkin delillerin sunulmamış olması, markanın tanınmışlık sahibi olmadığı yönünde yorumlanmıştır⁹³⁹. Fiilen bilinirlik kriterini kabul eden diğer bazı kararlarda ise, markanın tanınmış olduğunun kabul edilebilmesi için aşılması gereken alt sınır, ilgili kesimin %98⁹⁴⁰, %85⁹⁴¹ ya da %80'i⁹⁴² nezdinde bilinme gibi birbirinden farklı yüzdelik oranlarla belirlenmiştir. Ancak yüzdelik oranlar konusunda çok katı davranılmamış ve belirlenen bu rakamlardan daha düşük ancak yine de yüksek olduğu

ve görülebilir şekilde yer almakta olduğundan, önceki kullanıcının sponsorluk yoluyla, kamera kaydedici ve ses kasetlerinden oluşan temel faaliyet alanının dışındaki giyim ürünleri bakımından da tanınmışlığa sahip olduğu kabul edilmiştir.); *FISH KETTLE* kararı, para. 14 (Önceki kullanıcı, İngiliz futbol takımı olan Norwich City FC'ye sponsorluk yapmıştır.)

⁹³³ *Aktieselskabet* kararı, para. 53 (Önceki kullanıcı, 1983'ten bu yana tüm atletizm dünya şampiyonalarının sponsorluğunu yapmıştır). Aynı yönde bkz. *QUICKSILVER* kararı, para. 25 (12 ay sürecek olan dünya çapında gerçekleştirilecek sörf ile keşif organizasyonunun sponsorluğunu yapmıştır.); *MARTELLO TOWER* kararı, para. 12 [(Büyük Ulusal At Yarışları'nın (*Grand National Horse Day*) sponsorluğunu yapmıştır.)]

⁹³⁴ *Aktieselskabet* kararı, para. 53 (Önceki kullanıcı, Rolling Stones, Paul McCartney, Phil Collins, Tina Turner ve Janet Jackson'ın yer aldığı turların sponsorluğunu yapmıştır); *Miss World* kararı, EWHC 982 (Pat) [2007] (Önceki kullanıcı, popüler bir televizyon programı "Big Brother"ın sponsorluğunu yapmıştır.).

⁹³⁵ *MARTELLO TOWER* kararı, para. 12.

⁹³⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 56.

⁹³⁷ **Niedermann**, Anne: "Surveys As Evidence in Prodeceedings Before OHIM", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, Vol. 37, s. 260. Buna karşılık, eski tarihli bir EUIPO kararında anket delili belirleyici rol oynamıştır. bkz. *DUPLO* kararı, para. 21.

⁹³⁸ *ZEENA* kararı, para. 21. Aynı yönde bkz. *Intel* kararı, para. 38.

⁹³⁹ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 05 November 2008, R 32/2008-5, *Device of a man formed by curved lines/Device formed by curved lines et al.*, para. 30; Decision of 08 May 2008, R 714/2007-4, *HIPERCOR / HYPERCOILS*, para. 33 (Markanın fiilen bilinirliği doğrudan bir kriter olarak kabul edilirken, *Chevy* davasında belirlenen kriterler dolaylı kriterler olarak sınıflandırılmıştır.).

⁹⁴⁰ *CRUNCH* kararı, para. 53.

⁹⁴¹ EUIPO, Decision of 23 November 2010, R 240/2004-2, *WATERFORD STELLENBOCH (FIG.) / WATERFORD (WATERFORD* kararı), para. 15.

⁹⁴² *TEFEX* kararı, para. 9.

kabul edilen oranlarda tanınmışlığa sahip olunmasının da markanın tanınmış olduğu lehine delil olarak kabul edileceği ifade edilmiştir⁹⁴³.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, her ne kadar hukuki açıklığın sağlanması bakımından sabit bir oranın belirlenmesi yerinde görülebilir ise de somut olayın koşulları çerçevesinde mahkemelerin esnek bir şekilde yorum yaparak, en adil kararı verebilmeleri adına “ilgili kitlenin önemli bir bölümü”nde tanınmışlığın aranması daha yerinde bir çözümdür⁹⁴⁴.

Şunu da belirtmek gerekir ki, ilgili pazardaki bilinirlik düzeyi, ilgili pazarın ne şekilde tespit edildiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Nitekim, ilgili pazar olarak dar bir alanın tespit edilmiş olması, yüksek düzeyde bilinirliğin ispat edilebilmesini kolaylaştıracaktır. Örneğin, “Mustang” markasına ilişkin bir kararında EUIPO, önceki kullanıcının, markasını, on ila onbeş yaş arası kadınlara hitap eden ayakkabı emtiasında kullanmakta olduğuna ilişkin delilleri Kurul’a sunmuş olduğunu, ancak markayı taşıyan ayakkabıların, erkekler ve 30 yaş üstü bayanlar tarafından da satın alınabileceğini, fakat bu grubun değerlendirme dışı bırakıldığını ifade ederek sunulan delilleri dikkate almamıştır⁹⁴⁵. Dolayısıyla, erkekler ve 30 yaş üstü bayanların da ilgili kesim kapsamında kabul edilmesi, gerekli ve yeterli tanınmış düzeyinin sağlanmasını zorlaştırmıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde, markanın fiilen sahip olduğu tanınmışlık düzeyinin, markanın tanınmış olduğunun kabulü açısından doğrudan delil teşkil ettiği söylenebilir. EUIPO ise, markanın ilgili kesimin önemli bir bölümünde tanınmışlığa sahip olduğunun tespit edildiği durumlarda dahi, ilgili diğer kriterlerin dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunmuştur⁹⁴⁶. Ancak, düşük düzeyde fiili tanınmışlığın ortaya konulduğu durumlarda, ilave dolaylı deliller ile markanın tanınmışlığının ispatlanması oldukça zor olacaktır. Bir diğer ifade ile, diğer kriterlere nazaran, markanın fiili bilinirlik kriterinin kompanse edilebilme olasılığı daha düşüktür.

• **Markanın ünlü isimler tarafından ve ünlü içeriklerde kullanılması:**

Tanınmışlığın tespitinde dikkate alınan kriterlerden bir diğeri, önceki markayı taşıyan ürünlerin ünlü kişiler tarafından kullanılmasıdır⁹⁴⁷. Bu kriter değerlendirilirken, çoğu zaman ünlü kişilerin markayı taşıyan ürünlerle özel bir ilişki içinde olması aranmaktadır. Örneğin, *QUICKSILVER* kararında EUIPO 2. Temyiz Kurulu, hedef kitlesi sörfçü ve kayakçılar olan önceki markanın, bu alanların önde gelen sporcuları tarafından tanıtıldığına

⁹⁴³ *BOTOCYL* kararında EUIPO, “BOTOX” markasının Birleşik Krallık’ta 2003 yılında % 73.4’lük bir kesimi tarafından bilindiğinin tespit edildiğinden bahisle markanın tanınmışlığa sahip olduğuna kanaat getirmiştir (*BOTOCYL* kararı, para. 34).

⁹⁴⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.E Gerekli ve Yeterli Tanınmışlık Düzeyi.

⁹⁴⁵ *MUSTANG* kararı, para. 16 ve 58. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin bir kararında, bir çizgi filmin adı olan önceki markanın, yedi ila dokuz yaş arasındaki kız çocuklarının ebeveynlerinin %99’u tarafından bilindiği tespit edilmiştir (*POWERPUFF GIRLS* kararı, para. 9). Ancak, ilgili pazar için yaş aralığı daha geniş belirlenmiş olsaydı veya sadece kız değil, aynı zamanda erkek çocuklarının ebeveynleri de dikkate alınsaydı, tanınmışlık düzeyi daha düşük olacaktı.

⁹⁴⁶ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.2.1, s. 9.

⁹⁴⁷ Bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 60.

dikkat çekmiştir⁹⁴⁸. Bununla birlikte, sadece bahsi geçen spor alanlarında değil, genel itibarıyla ün sahibi olan kimselerce markanın kullanımı veya onaylanması da değerlendirilmiştir⁹⁴⁹. Markanın tanınmış olmasından bağımsız bir şekilde ilgi çekeceği durumlarda kullanılması da markanın bilinirlik düzeyini arttırmak için başvuru yollarından biridir. Nitekim, *GLENEAGLES HOTELS* kararında, profesyonel golf turnuvaları, marka ile aynı ismi taşıyan sahada gerçekleştirilmiştir⁹⁵⁰. Yine, *FILM IDOL* kararında, televizyonda gösterilen “Pop Idol” isimli yetenek yarışmasının birinci ve ikincisine platin albüm yapma ödülü verilmiştir⁹⁵¹.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, markanın ünlü bir kişi tarafından kullanılması, bu kişi olağanüstü bir üne sahip olsa dahi, markanın otomatik olarak tanınmış bir marka olduğunun kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Örneğin, “Pucci” markasını taşıyan elbiseler, Jackie Kennedy-Onassis, Marilyn Monroe ve Gina Lollobrigida gibi oldukça ünlü kişiler tarafından tercih edilmiş olmasına rağmen, markanın tanınmışlığa sahip olmadığı sonucuna varılmıştır⁹⁵².

• **Markanın yetkili makamlar tarafından tanınmış bir marka olarak kabul edildiğine dair başarılı uygulama örnekleri:**

Tanınmışlığın tespitinde dikkate alınan bir diğer kriter, ulusal mahkemeler tarafından verilen tanınmışlığa ilişkin adli kararlar ve tescil makamları tarafından alınan idari kararlardır⁹⁵³.

ABAD de üye ülkelerin ulusal marka ofislerinin, markanın tanınmışlığına ilişkin vermiş olduğu kararların, markanın tanınmışlığının tespitinde dikkate alınabilmesini kabul etmektedir⁹⁵⁴. Buna karşılık, markanın tanınmış olduğunun önceki bir tarihte, başka bir ulusal mahkeme tarafından kabul edilmiş olması halinde EUIPO’nun nasıl bir yol izleyeceği belirsizdir. Zira, Ofis’in her iki yönde de kararı bulunmaktadır. Nitekim, *CRUNCH* kararında Ofis, Paris İlk Derece Mahkemesi’nce dosyaya sunulan tanınmışlığa ilişkin verilere dayanarak, Paris Mahkemesi’nce verilen kararın ve karara ilişkin gerekçelerin yerinde olmadığını söylemek için hiçbir haklı gerekçenin bulunmadığını, bununla birlikte iddia edilen tanınmışlığın Fransa bakımından tespit edilmesi gerektiğini, bu sebeple tanınmışlığa ilişkin kriterlerin en doğru şekilde ancak Fransız Mahkemeleri tarafından değerlendirilebileceğini

⁹⁴⁸ *QS HOLDINGS Sarl v. BRITISH VITA UNLIMITED*, Case R 1010/2008-2, Decision of the Second Board of Appeal of 27 March 2009 (*QUICKSILVER* kararı), para. 25 (Tony Hawk, Robby Niash ve Jeff Hackman bu isimlerden bazılarıdır.).

⁹⁴⁹ EUIPO, Decision of 29 July 2008, R 1890/2007-1, *J’adore / J’ADORE* (*J’ADORE* kararı), para. 10 (Parfümün imajı her zaman iyi bilinen bir aktris olan Charlize Theron ile ilişkilendirilmektedir.).

⁹⁵⁰ *GLENEAGLES HOTELS* kararı, para. 2. Benzer şekilde *Pebble Beach* davasında da golf turnuvası, önceki markanın adını taşıyan Pebble Sahili’nin golf sahasında düzenlenmiştir (*Pebble Beach* kararı, para. 2).

⁹⁵¹ EUIPO, Decision of 16 June 2008, O/164/08, *FILM IDOL* (*FILM IDOL* kararı), para. 6.

⁹⁵² EUIPO, Decision of 30 January 2008, O/024/08, *PUCCI Designer Petwear & device of a Union Flag*, para. 9 (Somut olaydaki ünlü kişiler farklı bir döneme ait olsalar da hâlihazırda ünlerini korumaya devam etmektedirler. Buna karşılık günümüzde, bu kişilerin onlarca yıl önce giymiş oldukları kıyafetlere basın ve yayın araçlarında sıkça yer verilmesi ihtimali oldukça düşüktür.).

⁹⁵³ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 358-359.

⁹⁵⁴ *Viaguara v OHIM (VIAGUARA)*, GC Case T-332/10, 25 January 2012 (*Viaguara* davası/kararı), para. 48. Ayrıca bkz. Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 284.

belirtmiş ve ulusal Mahkeme'nin markanın iyi bilinen bir marka olduğu yönündeki kararını kabul etmiştir⁹⁵⁵. Buna karşılık *INVENTIS* kararında Ofis, tam tersi bir yaklaşım benimsemiş ve Madrid Yüksek Adalet Divanı'nın uyuşmazlık konusu markanın “ün” ve “tanınmışlık” sahibi bir marka olduğuna ilişkin değerlendirmelerini dikkate almamıştır⁹⁵⁶.

Türk Hukuku'nda ise, Türk makamları dışında verilen tanınmışlık kararları, Türkiye için bağlayıcı kabul edilmemekte, diğer bir ifade ile markanın bir başka ülkede tanınmış olması, Türkiye'de de otomatik olarak tanınmış sayılmasını sağlamamakta, ancak tanınmışlık incelemesinde delil olarak dikkate alınabilmektedir⁹⁵⁷.

Kanaatimce, bir ülkede markanın tanınmış olduğunun yetkili otoritelerce tespiti, markaya sağlanan korumanın coğrafi kapsamı ile bağlantılıdır. Dolayısıyla, bir ülke mahkemesince tanınmış olduğu kabul edilen bir markanın, diğer bir üye ülkede de otomatik olarak tanınmış olduğunun kabul edilmesi hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Zira, markanın tanınmışlığı, markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği ilgili kesim dikkate alınarak tespit edildiğinden, diğer bir ülkede de markanın bu koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, ulusal bir mahkeme veya idari bir merci tarafından verilen kararlar tanınmışlığın tespitinde delil niteliği taşımamalıdır. Ancak, ulusal yargı düzenleri arasında maddi ve usuli koşullar bakımından farklılıklar bulunabileceğine dikkat edilmeli ve her davada somut olayın koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ulusal bir mahkeme ya da idari bir merci tarafından verilen karara dayanan bir iddianın başarılı olabilmesi ise, söz konusu kararın dayanağı olan hukuki ve maddi koşulların açık bir şekilde belirtilmiş olmasını gerekli kılmaktadır.

- **Üçüncü kişiler nezdinde markanın tanınmış olduğunun kabulü:**

Markasının tanınmış olduğunu başarılı bir şekilde ispat edebilen marka sahiplerinin, çoğu kez markalarının statüsünün üçüncü kişilerce de kabul edildiğini gösterir deliller sundukları görülmektedir. Bu delillere örnek olarak; marka altında satılan ürünün kalitesine ilişkin onay belgeleri⁹⁵⁸, ticari kurumlardan alınan beyanlar⁹⁵⁹, altın disk (*gold discs*) gibi markayı taşıyan ürünlere ilişkin yüksek seviyede satış yapıldığını gösteren⁹⁶⁰ veya önceki markayı içeren başarılı markalaştırma kampanyaları için alınan ödüller⁹⁶¹ ya da başarı

⁹⁵⁵ *CRUNCH* kararı, para. 12. Aynı yönde bkz. EUIPO, Decision of 19 June 2007, R 1136/2006-2, *LIFESPA et al. / SPA et al.*, para. 30; Decision of 25 March 2013, R 1364/2012-2 *KENZO / KENZO*, para. 24-29; *OstCaR* kararı, para. 31 ve EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.3.7, s. 25.

⁹⁵⁶ EUIPO, Decision of 13 May 2008, R 1513/2006-4, *INVESTIS / INVES et al.* (*INVENTIS* kararı), para. 20.

⁹⁵⁷ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 358-359.

⁹⁵⁸ *SPA-FINDERS* kararı, para. 17 (Belçika Kraliyet Sağlık Akademisi tarafından, sağlık açısından faydalı olduğu onaylanmıştır.); *LOADED* kararı, para. 28 (Derginin editörü, Dergi Yayımcıları Kurumu tarafından yılın editörü unvanına layık görülmüştür.).

⁹⁵⁹ EUIPO, Decision of 10 April 2008, R 651/2007-1, *NATURA / natura selection et al.*, para. 30 (Önceki markanın tanınmışlığı İspanya Ticaret Odası tarafından kabul edilmiştir.).

⁹⁶⁰ *KISS* kararı, para. 25 (Marka altında performans sergileyen müzik grubu 20 adet altın albüm ödülü almıştır.).

⁹⁶¹ *Miss World* kararı, EWHC 982 (Pat) [2007] (Superbrand ödülü ve Cool Brand ödülünü almış, IPA Etkinlik ödüllerinde ise büyük başarı ödülünü kazanmıştır.).

sıralamalarında yüksek seviyelerde yer alınması⁹⁶² gösterilebilir. Bununla birlikte, çeşitli yazılarda önceki markaya atıfta bulunulmuş olması da⁹⁶³ markanın statüsünün üçüncü kişiler tarafından onaylandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yine, konuya ilişkin bir davada, önceki kullanıcı, markası olan Magictree hava temizleyicisinin şeklinin, kendi izni olmaksızın arabalar için yapılan reklam kampanyalarında, film ve televizyon programlarında kullanıldığı iddiasında bulunmuş, Mahkeme markaya ilişkin kullanımların ilgili kesim nezdinde, söz konusu markanın, önceki kullanıcının ürünü ile özdeşleştirilmiş olduğuna işaret etmekte olduğuna kanaat getirerek davacının talebini reddetmiştir⁹⁶⁴.

• **Üçüncü kişilerce yapılan tanıtım:**

İlk olarak belirtmek gerekir ki AB’de üçüncü kişilerce markanın tanıtımının yapılması, tanınmışlığın tespitine ilişkin temel kriterler arasında yer almamaktadır⁹⁶⁵. Ancak konuya ilişkin bir kararda, markanın medyada yer alması, önceki kullanıcı tarafından yürütülen halkla ilişkiler kampanyasının bir sonucu olarak yorumlamıştır⁹⁶⁶. Buna karşılık diğer bazı kararlarda, basında marka hakkında yapılan yorumlar dikkate alınmış, ancak bu yorumların marka sahibince yürütülen bir kampanyanın sonucu olup olmadığı üzerinde durulmamıştır⁹⁶⁷. Bir başka kararında ise, finansal grup yönetimi ve serbest yatırım fonu sağlama hizmetlerini sağlamakta olan önceki kullanıcının, markasının, Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinde ve daha özel nitelikteki iş ve finans dünyasına ilişkin yayınlarda geniş ölçüde yer almış olması, marka altında sunulan hizmetlerin reklamının yapılmamış olmasına ilişkin eksikliği telafi etmiş ve sonuç olarak markanın tanınmışlık sahibi olduğu düşüncesindeyim⁹⁶⁸.

• **Markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığı:**

Bir markanın, birden fazla teşebbüs tarafından kullanılması markanın ayırt ediciliğini azaltıcı bir etki göstermektedir. Markanın, üçüncü kişi tarafından kendi mal veya hizmetlerini işaretlemek için kullanıldığı durumlarda, bu kullanımın iyi niyetli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İyi niyetli bir kullanım mevcut ise bu kullanımın, önceki

⁹⁶² *IL GALLO* kararı, para. 27 (Portekiz Patent Ofisi tarafından yayımlanan bir broşürde önceki marka “ulusal lider marka” olarak gösterilmiştir.); *The Coca-Cola Company v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, GC Case T-61/16, 07 December 2017 (*Coca-Cola* davası/kararı), para. 114 (Markanın dünya çapında %94’lük bir bilinirliğe sahip olduğu belirtilmiştir.); EUIPO, Decision of 26 March 2009, R 403/2008-1, *Emotions the mark had coffe colla / Coca cola et al. (Coffe Colla* kararı), para. 24 (Davacı “Coca-Cola” birçok sıralamada, dünyanın en değerli markalarından biri olarak gösterilmektedir.).

⁹⁶³ Örneğin bkz. *HARRODS* kararı, para. 14 [Önceki markaya Britannica Ansiklopedisi’nde (*Encyclopaedia Britannica*) atıfta bulunulmuştur.]; *MARTELLO TOWER* kararı, para. 9 [Önceki markaya İçki Sözlüğü’nde (*Dictionary of Drink*) atıfta bulunulmuştur.].

⁹⁶⁴ *Julius Sämann* kararı, para. 21.

⁹⁶⁵ ABD’de ise bu kriter temel kriterler arasında sayılmaktadır.

⁹⁶⁶ *Farmeco AE Dermokallyntika v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, GC Case T-131/09, 28 October 2010 (*BOTOX* davası/kararı), para. 49.

⁹⁶⁷ Örneğin *KISS* kararı, para. 27 (Müzik dergilerinde, basında çıkan makalelerde ve internette yer almıştır.), *QUIKSILVER* kararı, para. 25 (Önceki marka, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Fransa’nın önde gelen sörfle ilgili dergilerinde yer almıştır.); *Julius Sämann* kararı, para. 23 (Önceki marka, editör yorumunu içeren yazının konusu olmuştur.).

⁹⁶⁸ *Och-Ziff* kararı, para. 13.

markanın tanınmışlığı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Buna karşılık, sonraki markanın kötü niyetli olarak seçilmiş olduğu durumlarda, üçüncü kişinin önceki markanın tanınmışlığından yararlanmak amacıyla böyle bir tercihte bulunduğu varsayılmalıdır⁹⁶⁹. Bu varsayım da önceki markanın kendisinden yararlanılacak bir tanınmışlığa sahip olduğuna işaret etmektedir. Ancak bu veri tanınmışlığın tespitinde tek başına belirleyici olmayıp, ilgili diğer delillerin de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Markanın üçüncü kişiler tarafından tasviri⁹⁷⁰ veya jenerik⁹⁷¹ olarak kullanımı ise, önceki markanın tanınmışlığa sahip olmadığı sonucuna varılmasına sebep olabilmektedir. Zira bu gibi durumlarda, markanın, işaretlediği mal/hizmetlerin, önceki kullanıcıdan kaynaklandığını gösterme işlevi zayıflamakla kalmamakta, yok olmaktadır⁹⁷². Bu duruma örnek olarak, başlangıçta oldukça yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan, ancak zaman içerisinde birçok farklı teşebbüsün şeker ürünlerinde aynı markayı kullanması sebebiyle jenerik bir ad halini almış “Jelibon” markasını vermek mümkündür.

- **Önceki markanın tanınmışlığının genel anlamda bilinirliği:**

Avrupa Mahkemeleri, önlerine gelen uyuşmazlıklarda, özellikle markanın oldukça iyi bilinen bir marka olduğu hallerde, markanın tanınmışlığını daha kolay bir şekilde kabul etmektedirler. Nitekim, konuya ilişkin bir davada, her ne kadar önceki kullanıcı tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belgeler, tanınmışlığın ispatı bakımından yetersiz olsa da önceki markanın “Nike” olmasından dolayı markanın tanınmışlığa sahip olduğu kabul edilmiştir⁹⁷³. Buna karşılık, eksik veya gerçeğe aykırı olduğu aşikar olan olgusal varsayımlara dayanıldığı ya da dava konusu markanın genel anlamda bilinirliği hususunda şüphe duyulduğu durumlarda markanın tanınmış olduğu yönünde karar verilmemesi gerekmektedir.

⁹⁶⁹ Örneğin, aynı sektörde hizmet veren iki tacirin söz konusu olduğu bir durumda, sonraki kullanıcının önceki markadan haberdar olmaması düşünülemeyeceğinden, sonraki markanın da kötü niyetli bir şekilde tercih edildiği kabul edilmelidir.

⁹⁷⁰ EUIPO, Decision of 09 October 2007, R 485/2006-1, *HERITAGE ASTON MARTIN / HERITAGE*, para. 43 (Makine sektöründe, üçüncü kişiler tarafından “HERITAGE” kelimesi yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.).

⁹⁷¹ UK IPO, Decision of 28 September 2007, O/287/07, *MARCH GRAND PRIX*, para. 58 (“Büyük Ödül” anlamına gelen “Grand Prix” ifadesi, spor organizasyonları bakımından tanımlayıcı olmayan bir şekilde kullanılmaktadır.).

⁹⁷² Bu nitelikteki bir markanın sahibinin sulandırmaya karşı koruma talep etmesi durumunda, kendisine de markasının hükümsüz kılınması yönünde bir karşı iddia yöneltilebilecektir.

⁹⁷³ *Nike* kararı, s. 11 sn. 3-28, s. 12 sn. 1-28 ve 13 sn. 1-7. Aynı yönde bkz. *J'ADORE* kararı, para. 7 (Fransa’da tüketicilerin büyük çoğunluğu, “Christian Dior”un “J'ADORE” isimli parfümünden haberdardır.); EUIPO, Decision of 14 December 2010, R 480/2009-2, *CAMPARANCIA / CAMPARI*, para. 34 (Markanın sahip olduğu pazar payı, markanın kullanımının yoğunluğu, yayıldığı coğrafi alan ve süresi ile markaya yapılan reklam yatırımlarının büyüklüğü sebebiyle tüketicilerin önemli bir bölümü tarafından bilinme kriterinin ispatının gerekli olmadığı ifade edilmiştir.).

- **Markanın kullanımı veya tanınırlığını yansıtacak nitelikteki markaya ilişkin tescil ve/veya tescillerin süresi, tescil ve/veya tescil başvurularının sayısı ve bunların coğrafi kapsamı:**

Bir markanın yeterli derece tanınmışlığa sahip olduğunun ispatı bakımından, birçok farklı ulusal hukuk sisteminde tescil edilmiş ya da bu marka için tescil başvurusunda bulunulmuş olunması yeterli kabul edilmemektedir⁹⁷⁴. Nitekim, WIPO Ortak Tavsiye Metni m. 2/3’de, bir markanın tanınmış olduğunun kabulü için dikkate alınmaması gereken kriterler arasında, ilgili üye ülkede markanın tescili için başvuruda bulunulması, markanın tescil edilmiş ya da kullanılıyor olması ve markanın ilgili üye ülke dışındaki bir ülkede biliniyor olması veya bu ülkede marka için tescil başvurusunda bulunulmuş veya markanın tescil edilmiş olması yer almaktadır.

Tescil ya da tescil başvurusunun tanınmışlık incelemesinde ikinci planda tutulmasının sebebi, uluslararası tescil kolaylığından faydalanarak çok kısa sürede birçok ülkede markanın tescil ettirilebilmesidir⁹⁷⁵. Nitekim, doktrinde de markanın farklı ülkelerde yapılan tescilleri değerlendirilirken WIPO tescillerinin bu kapsamda dikkate alınmaması gerektiği, zira WIPO tescilinde tek bir taleple birçok ülkede tescilin gerçekleştirildiği, ancak bunun markanın birçok ülkede bilinmesi sebebine dayanmadığı⁹⁷⁶, WIPO tescilleri dikkate alınmamak koşuluyla birden çok ülkede tescil edilmiş olma kriterinin tanınmışlık bakımından yeterli olabileceği ifade edilmiştir⁹⁷⁷. Aksi yönde bir düşüncenin kabulü halinde, marka sahibi, tanıtımı için emek ve para harcamaksızın markasını tanınmış hale getirebilecektir. Ancak, bir markanın örneğin AB’ye üye tüm ülkelerde ya da birçok ülkede tescile sahip olması ve aynı zamanda markayı bu bölgelerde ciddi şekilde kullanılıyor olması durumunda, tescil sayısı tanınmışlığın tespitine olumlu bir katkı sağlayabilecektir.

Konuya ilişkin birçok kararda da sulandırmaya karşı korumadan faydalanan önceki markaların çok sayıda ülkede tescilli olduğu görülmektedir⁹⁷⁸. Ancak bunun ötesinde mahkemeler, tescillerin süresi⁹⁷⁹ ve önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin çeşitliliğini⁹⁸⁰ nadiren dikkate almaktadırlar. Yargıtay da ilk dönem kararlarında, markanın birçok ülkede tescilli olmasının tanınmışlığın kabulü bakımından yeterli kabul edilmesi gerektiği görüşündeydi⁹⁸¹. Ancak, Yüksek Mahkeme’nin, tescil sayılarına ilişkin delillerin,

⁹⁷⁴ **Münch**, s. 37; **Oytaş**, Markalar Hukuku, s. 21. Markanın sahip olduğu tescil sayısının tanınmışlığın ispatında önemli bir delil olduğu yönünde bkz. *BOTOX* kararı, para. 51-53.

⁹⁷⁵ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 358.

⁹⁷⁶ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 412. Tescil kriterinin, markanın tanınmış olduğunun kabulü bakımından yeterli sayılmasının bazen yanıltıcı olabileceği yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 133; **Dural Ali**: “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 tarihli Kararı Hakkında Düşünceler”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2002 (Tanınmış Markalara İlişkin Düşünceler), s. 864; **Oytaş**, Kavram Karmaşası, s. 101.

⁹⁷⁷ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 412.

⁹⁷⁸ *BOTOX* kararı, para. 51 (Önceki marka, eski AB üyesi ülkeler de dahil dünya çapında bir çok ülkede tescillidir.); *Pebble Beach* kararı, para. 5 (Önceki marka, 36 ülkede tescillidir.).

⁹⁷⁹ *Gleneagles Hotels* kararı, para. 3 (Önceki marka, 1986 yılından beri tescillidir.).

⁹⁸⁰ *Pebble Beach* kararı, para. 2 (Önceki marka, birçok mal/hizmet sınıfında tescillidir.).

⁹⁸¹ Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 12.02.2001 tarih ve 1083/142 sayılı kararı (**Karan/Kılıç**, s.142-143); 16.11.2000 tarih ve E. 2000/8324, K. 2000/142 sayılı kararı (**Karan/Kılıç**, s.132); 23.06.2000 tarih ve E. 2000/5459, K. 2000/5902 sayılı kararı (**Yasaman**, Şerh 1, s. 342-354); 27.09.1999 tarih ve E. 1999/5162, K. 1999/136 sayılı kararı; 25.06.2011 tarih ve E. 2011/4610, K. 2011/5701 sayılı kararı (**Meran**, s. 77 vd.); 06.07.1998 tarih ve E.

tanınmışlığın mutlak değil, ancak önemli bir göstergesi olduğunu ve bu delillerin tek başına değil, ancak yan deliller ile birlikte dikkate alınabileceğini kabul ederek görüşünü değiştirdiği ifade edilmektedir⁹⁸². Bu çerçevede örneğin, bir Türk markasının yurtdışında birçok ülkede tescilli olduğu gerekçesine dayanılarak, otomatik olarak tanınmış bir marka olduğu kabul edilemeyecek⁹⁸³, ancak bu durum tanınmışlığın tespitinde önemli bir delil olarak kabul edilecektir.

Kanaatimce, markanın sahip olduğu tescil ve/veya tescil başvurularına ilişkin veriler, tanınmışlığı ispat gücü düşük olup, diğer kriterlerin yanında ikincil öneme sahiptir. Dolayısıyla, tescil ve/veya tescil başvurusu sayısı kriterinin, tek başına markanın tanınmışlığına ilişkin bir kanıt oluşturamayan⁹⁸⁴, diğer kriterlere nazaran arka planda tutulması ve tamamlayıcı bir role sahip olması gereken bir kriter olduğu düşüncesindeyim. Ancak, söz konusu kriterin, en azından önceki kullanıcının, mal/hizmetlerini belirli alanlarda piyasaya sunmak niyetinde olduğunu göstermesi bakımından faydalı bir araç olduğu da söylenmelidir. Bunun yanı sıra, markanın tüketicilerin dikkatini çekmesi, tescil değil kullanım yoluyla gerçekleşmekte olduğundan, bu kritere ilişkin delillerin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.

- **Markaya atfedilen değer:**

Markanın ekonomik değeri tek başına tanınmışlığın bulunduğu sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Ancak şu da bir gerçektir ki, markanın sahip olduğu ekonomik değer ne kadar fazla olursa, markanın tanınmış olma ihtimali de o denli yüksek olacaktır⁹⁸⁵. Zira markanın ekonomik değeri, onun ticari başarısı ve reklam gücü ile doğru orantılıdır. Markanın tanınmış olduğunun kabulü için ne kadarlık bir ekonomik değere sahip olması gerektiğine ilişkin sabit bir rakamın tespit edilebilmesi mümkün olmadığı gibi yerinde de değildir. Bu çerçevede, markanın sahip olduğu ekonomik değer, markanın tanınmış olduğunun kabulü bakımından yeterli olup olmadığının, mahkeme tarafından, somut olayın koşulları çerçevesinde ve ilgili diğer kriterler de dikkate alınarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirme neticesinde tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

1998/1734, K. 998/5146 sayılı kararı (*Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 1999, C. 20, s. 88-206) ile 10.04.1997 tarih ve E. 1997/1920, K. 1997/2708 sayılı kararı (**Eyüboğlu**, s. 114). Doktrinde de bir markanın birden çok ülkede tescil edilmiş olmasının, bu tescillerin göstermelik olmaması şartıyla, markayı taşıyan malların o ülkelerde satıldığı ve ilgili kitlelere ulaştığı anlamına geldiği, bu sebeple birden çok ülkede tescil yapılmış olmasının markanın tanınmışlığının önemli bir göstergesi olduğu ifade edilmektedir (**Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 337; **Yasaman**, İspat Sorunu, s. 36-37).

⁹⁸² **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 358. Örneğin bkz.Y.11.HD'nin 18.02.2005 tarih ve E. 2004/4536, K. 2005/1419 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (Ancak bu kararda, Yüksek Mahkeme, Yerel Mahkeme'nin "...iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının markasının çok sayıda birlik ülkesinde tescil edilmiş olması nedeniyle tanınmış marka olduğunun kabulü gerektiği..." yönündeki kararını, eksik inceleme ve görev hususu sebebiyle bozmuştur.). Ayrıca bkz. **Kayhan**, s. 441 (Yazar, bir markanın, çeşitli ülkelerde tescilli olmasının Türkiye'de tanınmış olduğunu göstermediğini ve Yüksek Mahkeme'nin markanın Türkiye'de tanınmış olup olmadığını araştırması gerektiğini ifade etmiştir.).

⁹⁸³ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 141.

⁹⁸⁴ Aynı yönde bkz. **Yasaman**, Şer 1, s. 259; **Oytaç**, Karmaşa, s. 100; **Oytaç**, s. 130.

⁹⁸⁵ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 141.

- **Markanın ün sahibi olması veya eşsizliği:**

Ün veya eşsizlik, tanınmışlığın ispatı bakımından gerekli değildir⁹⁸⁶. Ancak iddia sahibinin, mahkemeye markasının ün sahibi veya eşsiz nitelikte olduğunu gösterir güvenilir belgeler sunması durumunda, markanın tanınmış olduğu kanaatine de ulaşılabilecektir. Zira, markanın ün sahibi veya eşsiz olması, tanınmış bir markadan daha yüksek seviyede bilinirliğe sahip olduğu anlamına gelmektedir.

- **Dikkate alınabilecek diğer kriterler:**

Yukarıda sayılan kriterler sınırlı sayıda olmayıp, mahkemeler somut olayın koşullarına uygun diğer başka kriterler de belirleyebilirler. Bu kapsamda, lisans veya franchise yoluyla açılan mağaza sayısı, şube sayısı, markaya ait internet sitesinin günlük ortalama ziyaretçi sayısı, markanın internet arama motorlarında aranma sayısı ve sıklığı dikkate alınabileceği gibi⁹⁸⁷, marka sahibi teşebbüse ilişkin özellikler de dolaylı olarak tanınmışlığın tespitinde değerlendirme konusu yapılabilecektir. Bu çerçevede, teşebbüsün büyüklüğü, çalışan sayısı, yıllık cirosu, teşebbüsün sahip olduğu dağıtım kanalları, ihracat miktarları, teşebbüse verilen ödüller ve sertifikalar gibi özellikler dikkate alınabilir⁹⁸⁸. Ancak, doğrudan teşebbüsü ilgilendiren özellikler, tanınmışlığın tespitinde diğer delillerin yanında sadece yardımcı bir rolü haiz olup, sadece bu verilere dayanılarak markanın tanınmış olduğuna karar verilemez.

III. TARAF İŞARETLERİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

A. BAĞLANTI KAVRAMI

Sulandırma, markaya ilişkin tüketici algısının değişmesinden kaynaklı bir ihlal halidir. Diğer bir ifade ile, sulandırma süreci, tüketicilerin taraf işaretleri⁹⁸⁹ arasında kurmuş olduğu zihinsel bağlantıyı⁹⁹⁰ temel almaktadır. Bu sebeptendir ki, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için, önceki markanın tanınmış olmasının yanı sıra tüketici nezdinde, tanınmış marka ile sonraki işaret arasında bir bağlantının da kurulmuş olması

⁹⁸⁶ COSMOPOLITAN kararı, para. 21.

⁹⁸⁷ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 359-361.

⁹⁸⁸ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 142.

⁹⁸⁹ Sulandırmaya ilişkin mevzuat hükümlerinin incelendiği bölümde (§ 2.IV Türk Hukuku) ifade edildiği üzere, tescil başvurusuna itiraz sebepleri bakımından her iki taraf işaretinin de marka olması gerekirken, ihlal halleri bakımından sonraki işaretin bir marka olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan ötürü, bağlantı koşuluna ilişkin açıklamalarda “taraf işaretleri” ifadesi kullanılmıştır. Ancak konuya ilişkin kararlara konu olaylarda, taraf işaretlerinin, marka olması durumunda “taraf markaları” ifadesi tercih edilmiştir.

⁹⁹⁰ Taraf işaretleri arasındaki ilişki, bazı yazarlar tarafından “ilişkilendirme” (Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 59), bazı yazarlar tarafından ise “bağlantı” kavramıyla ifade edilmektedir [bkz. Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 284-287; Bently/Sherman, s. 999]. ABAD ise Adidas kararında “bağlantı” (connection; link) (Adidas kararı, para. 29), Chevy kararında ise “ilişkilendirme” (association) (Chevy kararı, para. 23) ifadesini tercih etmiştir. ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B) ve (C)’de ise “ilişkilendirme” kavramı tercih edilmiştir. Bunların yanı sıra, EUIPO Kılavuz Kuralları’nda bu iki ifadenin uygulamada dönüşümlü olarak kullanıldığı belirtilmiştir (EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.3, s. 39). “İlişkilendirme” ifadesi, karıştırma ihtimaline dayalı koruma ile çağrışıma sebebiyet verdiğinden, bu çalışmada markalar arasındaki ilişkiyi ifade etmek için “bağlantı” ve “zihinsel bağlantı” ifadeleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır.

gerekmektedir⁹⁹¹. Sulandırma değerlendirmesinde, bağlantının mevcut olduğu sonucuna varılması halinde incelemeye devam edilmekte, aksi halde ise bu incelemeye son verilmektedir. Zira böyle bir durumda, sulandırma hallerinden birinin ortaya çıkmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir⁹⁹².

Taraf işaretleri arasındaki bağlantı koşuluna yer veren tek hukuki düzenleme, ABD Revizyon Kanunu'dur [§ 43/c-2 (B) ve (C)]⁹⁹³. Daha önce de değinildiği üzere⁹⁹⁴, Kanun'da, "bulandırarak sulandırma", diğer bir ifadeyle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, "ünlü marka ile bir marka veya ticaret unvanı arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın ayırt ediciliğinin zarara uğramasına sebebiyet veren ilişkilendirme" [§ 43/c-2 (B)], "lekeleyerek sulandırma", yani markanın itibarının zarar görmesi ise "ünlü marka ile bir marka veya ticaret unvanı arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarının zarara uğramasına sebebiyet veren ilişkilendirme" olarak tanımlanmıştır [§ 43/c-2 (B)]. Görülmektedir ki, her iki sulandırma hali de "bağlantı" ya da Kanun'daki ifadesiyle "ilişkilendirme" esası üzerine kurulmuş, bağlantının ise taraf işaretleri arasındaki benzerlikten ileri geleceği ifade edilerek, bağlantının tespitinde taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriterine belirleyici bir rol yüklenmiştir⁹⁹⁵.

AB ve Türk marka mevzuatlarında ise bağlantı koşuluna yer veren bir hükme rastlanmamaktadır.

Ancak, AB Hukuku'nda bağlantı koşulunun, sulandırmanın tespitinde önemli ve nispeten tartışmasız bir role sahip olduğu kabul edilmektedir⁹⁹⁶. *Intel* davasında, "bağlantı", sonraki işareti gören, makul ölçüde bilgilendirilmiş ve makul ölçüde gözlem ve dikkat düzeyine sahip ortalama tüketicinin aklına, önceki markanın gelmesi olarak tanımlanmıştır⁹⁹⁷. Bununla birlikte Mahkeme, koşulun tespitinde dikkate alınacak kriterlerden oluşan bir listeye de yer vermiş⁹⁹⁸ ve taraf işaretleri arasında kurulan zihinsel bağlantının tek başına yeterli olmadığı

⁹⁹¹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 65; **Gruson**, s. 202. *Bently ve Sherman*, taraf işaretleri arasında bağlantı kurulmasının gerekli olduğunu, zira ancak bu durumda, davacı taraftan davalı tarafa bir değer transferinin mümkün olabileceğini ileri sürmüştür (**Bently/Sherman**, s. 999). Kanaatimce bu önerme, imaj transferinin söz konusu olduğu olumlu imajın zarar görmesi hali bakımından kabul edilebilir ise de, imaj transferinin aranmadığı markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali açısından bağlantı unsurunu açıklamak açısından yetersiz kalmaktadır.

⁹⁹² *Tea Board* kararı, para. 88.

⁹⁹³ Kanun'da "ilişkilendirme" (*association*) kavramı tercih edilmiş ise de yukarıda açıklanan sebepten ötürü (bkz. dn. 990), bu ifadenin bağlantı şeklinde yorumlanmasının daha yerinde olduğu düşüncesindeyim. Öte yandan şunu da belirtmek gerekir ki, ABD Hukuku'nda sulandırmanın tespitinde bağlantı koşuluna AB Hukuku'ndakine nazaran daha az önem atfedilmektedir (**McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:116). Nitekim, sulandırma değerlendirmesinde bu koşul ayrıca dikkate alınmamaktadır.

⁹⁹⁴ Bkz. § 2.II Amerika Birleşik Devletleri Hukuku.

⁹⁹⁵ Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, ABD'de taraf markalar arası bağlantı, sulandırma değerlendirmesinde ayrı bir koşul olarak dikkate alınmamaktadır (**McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:116).

⁹⁹⁶ Örneğin bkz. *Chevy* kararı, para. 23; *Adidas* kararı, para. 29-31; *Intel* davası, para. 53; *Intel* kararı, para. AG 46; *L'Oréal* kararı, para. 36. Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 284-287; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 65; **Bently/Sherman**, s. 999-1000; **Kaseke**, s. 181-183; **Lee**, Dilution, s. 890; **Dworkowitz**, s. 40-41; **Münch**, s. 174; **Gruson**, s. 18.

⁹⁹⁷ *Intel* kararı, para. 63, ayrıca bkz. para. 60. Ayrıca bkz. *Chevy* kararı, para. 23; *Adidas* kararı, para. 29.

⁹⁹⁸ *Intel* kararı, para. 42. Ancak bu liste, mal/hizmetlerin benzerliği ve karıştırmanın mevcudiyeti gibi sulandırmaya dayalı marka ihlali anlayışı ile tezatlık oluşturan kriterler de içermektedir. Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C Bağlantının Tespiti İçin Kriterler.

ve ancak ilgili diğer kriterlerin de bulunması halinde sulandırmanın mevcut olduğu sonucuna varılabileceğinin altını çizmiştir⁹⁹⁹.

Aynı davada Hukuk Sözcüsü *Sharpston* ise, “bağlantı”yı, farkında olmanın üzerindeki zihinsel bir durum, belirsiz, tanımlanması mümkün olmayan, geçici bir his ya da bilinçaltı bir etkilenme olarak tanımlamıştır¹⁰⁰⁰. Hukuk Sözcüsü, aynı zamanda ABAD’nin yaptığı “bağlantı” tanımında “akla gelme” ifadesini kullanmış olmasını, (somut olayın koşulları çerçevesinde) Birleşik Krallık pazarında, farklı ürünlerde kullanılan ve sahipleri farklı olan birçok büyük markanın birlikte sorunsuzca var olduğunu ve sonraki markanın önceki markayı akla getirmesinin tek başına kabul edilmesinin yerinde olmadığını belirterek eleştirmiştir¹⁰⁰¹. Bunun yerine, bağlantının tespitinde sonraki işareti taşıyan mal/hizmetlerin ilgili kesimlerinin, önceki markanın sahibi ve sonraki işaretin kullanıcısı arasında ticari bir ilişkinin bulunduğunu düşünmeleri veya en azından böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını merak edip etmediklerinin dikkate alınabileceği önerisinde bulunmuştur¹⁰⁰².

Intel davasında Hukuk Sözcüsü *Sharpston*’ın “bilinçaltı etkilenme” görüşüne benzer bir görüş Alman doktrininde ileri sürülmüş ve sulandırmanın, bir tür bilinçaltı karıştırma (*subliminal confusion*) hali olduğu ifade edilmiştir¹⁰⁰³. Bu durumda tüketicinin, esasen mal veya hizmetlerin benzer olmayışından hareketle, bunların aynı kökenden gelmediğinin ve taraf işaretleri arasında herhangi bir bağlantı olmadığının farkında olduğu, buna karşılık sulandırma tehlikesine konu markanın sahibine ait mal veya hizmetlerin kalitesi ile sonraki kullanıcı tarafından piyasaya sunulmuş mal veya hizmetleri kafasında bütünleştirdiği ve zihninde sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin, farklı kaynaktan gelseler dahi, önceki kullanıcıninkilerle aynı kalitede olacaklarına dair yanlış bir inancın oluştuğu ifade edilmiştir¹⁰⁰⁴.

Hukuk Sözcüsü *Sharpston* ve Alman doktrininde ileri sürülen bu görüşün kabulü halinde, önceki kullanıcının, toplumun ilgili kesimi nezdinde, sonraki işareti taşıyan mal/hizmetlerin kalitesi bakımından sorumluluk aldığı yönünde yanlış bir inancın oluştuğunun ispatı da gerekecektir. Böyle bir durumun ispatı ise, sulandırmadan ziyade karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında ispatı gereken bir husustur. Dolayısıyla, söz konusu yaklaşımın kabulü halinde, önceki marka sahibi, sulandırmanın yanı sıra karıştırma ihtimaline karşı marka ihlalini de ispatlamak zorunda kalacak, bu durum ise 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c hükmünün uygulama alanının oldukça daralmasına yol açacaktır¹⁰⁰⁵. Öte yandan, Hukuk Sözcüsü tarafından yapılan önerinin, sulandırmadan ziyade ilişkilendirmeye dayalı karıştırma ihtimalini anımsatmasından ötürü kabulü mümkün değildir¹⁰⁰⁶. Nitekim,

⁹⁹⁹ *Intel* kararı, para. 31-32; *Victoria's Secret* kararı, 537 US 418, 434 (2003); **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 70; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 392.

¹⁰⁰⁰ *Intel* kararı, para.AG 46.

¹⁰⁰¹ *Intel* kararı, para.AG 47. Ayrıca bkz. *Chevy* kararı, para. 26. Aksi yönde bkz. **Bently/Sherman**, s. 999.

¹⁰⁰² *Intel* kararı, para.AG 58-59.

¹⁰⁰³ **Gruson**, s. 12. Türk doktrininde de “bilinçaltı karıştırma” ifadesi kullanılmış ve bilinen bir markayı gören tüketicilerin zihninde, başlangıçta zihinsel bir çağrışımın oluştuğu ve daha çok bilinen bir markanın bu bilinirliğinden ve reklam gücünden yararlanılarak ticari fayda elde edildiği ifade edilmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 206).

¹⁰⁰⁴ **Gruson**, s. 12. Ayrıca bkz. *Intel* kararı, para.AG 46.

¹⁰⁰⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 67.

¹⁰⁰⁶ Detaylı bilgi için bkz. § 3.II.B Karıştırma İhtimaline ve Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

ABAD de karıştırmanın bulunduğu durumlarda bağlantının mevcudiyetinin kaçınılmaz olduğunu, ancak bağlantının bulunduğu kabul edilebilmesi için karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin gerekli olmadığını ifade ederek Hukuk Sözcüsü'nün görüşünü reddetmiştir¹⁰⁰⁷.

Kanaatimce, ABAD'nin *Intel* davasında yapmış olduğu bağlantı tanımının sulandırmanın her iki hali bakımından yeterli olup olmadığı da tartışmaya açıktır. Zira, taraf işaretleri arasında bağlantının tespitinde, dikkate alınması gereken bağlantı yönü sulandırma halleri bakımından farklılık teşkil etmektedir. Daha açık bir ifade ile, düşey (aşağı doğru) zihinsel bağlantının mı (*downstream mental association*) yoksa dikey (yukarıya doğru) zihinsel bağlantının mı (*upstream mental association*) dikkate alınacağını tespiti gerekir. Dikey zihinsel bağlantı, sonraki işareti gören tüketicinin önceki markayı hatırlaması; düşey zihinsel bağlantı ise bunun tam tersi, yani önceki markayı gören tüketicinin sonraki işareti hatırlamasıdır¹⁰⁰⁸.

Intel davasında, sonraki Intelmark markasının kullanımı sebebiyle Intel markasının ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediği değerlendirilmesi yapılmakta olup, ABAD'ın bu değerlendirmeye geçmeden önce yapmış olduğu bağlantı tanımında dikey zihinsel bağlantı esas alınmıştır. Oysa, doktrinde haklı olarak ifade edildiği üzere, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin olarak düşey zihinsel bağlantının dikkate alınması gerekmektedir. Zira bu durumda, önceki markanın tek bir kaynak ile eşleştirilmesi ihtimali ortadan kalkmakta ve bu sebeple ayırt ediciliği zarara uğramaktadır¹⁰⁰⁹. Diğer bir ifade ile, bulandırarak sulandırmada, önceki markayı taşıyan ürün/hizmetler birden fazla marka ile eşleşir hale geldiğinden, toplumun ilgili kesiminin önceki markayı gördüğünde sonraki markayı anımsayıp anımsamadığı yani *düşey bağlantı* değerlendirilmelidir. Buna karşılık, lekeyerek sulandırmada, sonraki markayı gören tüketicinin önceki markayı anımsaması ve ona ilişkin olumsuz bağlantılar kurması söz konusudur ki, bu durum *dikey zihinsel* bağlantının aranmasını gerektirir. Dolayısıyla, sulandırma halleri bakımından bağlantının tanımı da farklılaşmakta olup, her iki sulandırma hali bakımından da geçerli olabilecek tanımın, tüketicinin, karıştırmasına gerek olmaksızın, taraf işaretlerinden birini gördüğünde diğerini anımsayabilmesi olabileceği düşüncesindeyim.

Bağlantının tespitinde hangi kesimin dikkate alınacağına ilişkin olarak ise, her iki sulandırma halinde de önceki tanınmış markanın zarara uğramasını önlemek amaçlandığından, *önceki markanın tüketicilerinin* dikkate alınması gerekir¹⁰¹⁰. Ancak, önceki malın tüketicilerinin sonraki markayı görmeleri veya önceki markayı görüp sonraki markayı anımsayabilmeleri *örtüşen tüketici kitlelerini* gerekli kıldığı da unutulmamalıdır.

AB Hukuku'nda olduğu kadar kapsamlı olmasa da Türk Hukuku'nda da bağlantı koşulu yargı kararlarına konu olmuştur. Nitekim, Yargıtay HGK, 02.04.2014 tarih ve E. 2013/11-656, K. 2014/427 sayılı kararında, tıraş bıçaklarında tanınmış "Derby" markasının sahip olduğu olumlu imajın, sonraki "Derbytech" marka başvurusu ile zarar görmeyeceği, zira söz konusu markanın endüstri ve sanayi alet ve makinelerinde kullanıldığı, taraf ürünlerinin

¹⁰⁰⁷ *Intel* kararı, para. 57-58.

¹⁰⁰⁸ Konuya ilişkin ayrıca bkz. § 5.II.B.3 Zihinsel Bağlantılara Tecavüz Teorisi.

¹⁰⁰⁹ Lee, Dilution, s. 890; Dworkowitz, s. 40-41.

¹⁰¹⁰ Lekeyerek sulandırmanın tespitinde her iki markayı taşıyan mal/hizmetin yöneldiği tüketici kitlesinin de dikkate alınması gerektiği yönünde bkz. Luepke, s. 896.

birbirine oldukça uzak olması sebebiyle bağlantı koşulunun sağlanamayacağından bahisle “Derby” markasının itibarının zarar göremeyeceği sonucuna varmıştır¹⁰¹¹. Görülmektedir ki, Yüksek Mahkeme bu kararında bağlantı koşulunun tanımına yer vermemiş, bağlantı koşulunun sağlanıp sağlanmadığını markayı taşıyan mallar arasındaki farklılığı dikkate alarak değerlendirmiştir.

B. GEREKLİ VE YETERLİ BAĞLANTI DÜZEYİ

Gerekli ve yeterli bağlantı düzeyi, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için gerekli bir koşul olarak kabul edilmekte iken, gerekli ve yeterli bağlantı seviyesinin sınırlı düzeyde inceleme konusu yapıldığı görülmektedir. Nitekim konuya ilişkin kararlarda çoğunlukla bağlantının global bir şekilde, somut olayın ilgili tüm koşulları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir¹⁰¹². Öte yandan, Birleşik Krallık’ta görülen ve önceki marka sahibinin, sonraki kullanım sebebiyle kendisine ait “TY.PHOO” markalı çay ürünlerinin, tüketiciler tarafından tropikal bir fırtınanın adı olan “TYPHOON” kelimesi ile ilişkilendirileceği iddiasını konu alan *Premier Brands* davasında, Mahkeme, ilgili kesimin sadece % 5’inin taraf markaları arasında bağlantı kurabildiği sonucuna varmıştır. Mahkeme bu oranın düşük olmakla birlikte önem taşıdığını ve çok sınırlı bir düzeyde de olsa bağlantıyı göstermekte olduğunu ifade etmiştir¹⁰¹³.

Bağlantı düzeyine ilişkin bu belirsizlik, sulandırmaya yönelik incelemelerde, global değerlendirme anlayışının esas alınıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Zira, bu anlayışa göre tüm kriterler bir bütün olarak değerlendirilmekte ve ilgili kriterlerin birbiriyle bağlantılı olması, kriterlere ilişkin herhangi bir ölçüt verilmemesini gerekli kılmaktadır¹⁰¹⁴. Nitekim, bir olayda %40’lık bağlantı yeterli kabul edilmezken, taraf işaretleri arasında yüksek düzeyde benzerliğin bulunduğu diğer bir olayda bu seviyede bir bağlantı yeterli sayılabilecektir. Ancak bu, hiçbir bağlantının olmadığı ya da bağlantının sulandırmayı sonuçlayamayacak seviyede olduğu hallerde, diğer kriterlerin telafi edici etkisinin devreye gireceği ve bağlantı koşulunun sağlanmış kabul edileceği anlamına gelmemektedir¹⁰¹⁵.

Ancak bu durum, bağlantı düzeyinin tespitine yarayan herhangi bir kriterin mevcut olmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim, doktrin ve uygulamada ve gerekli ve yeterli bağlantı düzeyinin tespitine ilişkin bazı sınırlayıcı kriterler tespit edilmiştir.

İlk olarak, *her zihinsel bağlantının sulandırma ihlalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterli olmayacağı* ifade edilmiş ve buna örnek olarak da *MCPAINT* davası verilmiştir¹⁰¹⁶. Söz konusu dava, yağlı boya tablolarında kullanılan “MCPAINT” ile fast food zinciri olan McDonald’ın “Mc” ibarelerini konu almaktadır. Mahkeme, sonraki kullanım

¹⁰¹¹ Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018. Aynı yönde bkz. Y.HGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁰¹² Örneğin bkz. *Adidas* kararı, para. 30-31; *Intel* davası, para. 30; *L’Oréal* kararı, para. 36.

¹⁰¹³ *Premier Brands* kararı, ETMR 1071 [2000], s. 18.

¹⁰¹⁴ Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.3 Global Değerlendirme Yaklaşımı.

¹⁰¹⁵ Örneğin bkz. *Rives Pitman* kararı, para. 49 (Taraflar markaları arasında benzerlik bulunmaması durumunda, tüketici nezdinde taraflar işaretleri arasında gerekli olan bağlantının kurulmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.).

¹⁰¹⁶ *Münch*, s. 173.

sebebiyle önceki marka üzerinde herhangi bir negatif etki ortaya çıkmadığından bahisle ilgili kesim nezdinde zihinsel bir bağlantının mevcut olmadığı sonucuna varmıştır¹⁰¹⁷.

Doktrinde de tüketicinin, sonraki işareti gördüğünde önceki markayı anımsamasının, mutlaka önceki markanın değiştirildiği yönünde bir algı oluşturmadağı, sonraki işareti gören tüketicinin algısının *sadece bu markanın bildiği başka bir marka ile oldukça benzer olduğu düşüncesinden ibaret olabildiği* ve böyle bir durumda, gerekli ve yeterli seviyede bağlantıdan bahsedilemeyeceği ifade edilmiştir¹⁰¹⁸.

Yine konuya ilişkin bir kararda, turizm sektöründe belirli bölgelere özgü sembollerin kullanılmasının nadir rastlanan bir durum olmadığı, deve ile seyahat ederken tüketicilerin aklına “Camel” marka sigara gelse bile, bunun *sıradan bir düşünsel bağlantıdan ibaret* olacağından bahisle, bu bağlantı sonucunda önceki markanın reklam gücünün hukuki olarak önemli düzeyde zarar göreceğini söylemenin mümkün olmadığına kanaat getirilmiştir¹⁰¹⁹.

Benzer şekilde ABAD, sonraki işaretin önceki markayla herhangi bir bağlantısı olmayacak şekilde, sembolik olarak kullanıldığı ve tüketicinin işareti bir süsleme (*embellishment*) olarak algıladığı durumlar da bağlantı koşulunun sağlandığı kabul etmemektedir¹⁰²⁰. Nitekim *Adidas* kararında Mahkeme, spor ayakkabılarında bulunan üç şeridin, sonradan “Fitnessworld” marka bluzlarda çift şerit olarak kullanılmasının, toplumun ilgili kesimi tarafından süsleme olarak algılanacağı, bu sebepten ötürü de taraf işaretleri arasında bağlantı kurmasının mümkün olmadığına kanaat getirmiştir¹⁰²¹. Buna karşılık Birleşik Krallık Mahkemesi, konuya ilişkin bir kararda, spor ayakkabılardaki şeritlerin, tüketiciler nezdinde süsleme değil, ürünlerin kaynağını gösterdikleri şeklinde algılanacağı yönünde karar vermiştir¹⁰²². *Ninna Ricci* davasında ise, sonraki işaretin süsleme niteliğinde olup olmadığı, taraf işaretleri arasındaki benzerlik değerlendirmesi kapsamında ele alınmış ve ABAD, sonraki işarete (somut olaydaki çiçekler ve yazılan oluşan bir arka fon gibi) dekoratif nitelikteki öğelerin kullanılmasının, taraf işaretleri arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ifade etmiştir¹⁰²³.

Gerekli ve yeterli bağlantı düzeyinin tespitinde yararlanılabilecek diğer bir kriter, bağlantının *kariştirme ya da bu yönde bir ihtimali sonuçlayacak düzeyde olmasına gerek olmamasıdır*.

¹⁰¹⁷ *MCPAINT*, OLG Düsseldorf, 14 January 1997, WRP 1997, 588-590 (*MCPAINT* kararı/davası).

¹⁰¹⁸ *Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 65.

¹⁰¹⁹ *CAMEL TOURS*, BGH, GRUR 711, 713 [1987] (*CAMEL TOURS* kararı). Aynı yönde bkz. *Starbucks II* kararı, 736 F.3d 198, 204 (2nd Circuit 2013) (Mahkeme sonraki kullanıcının markası olan “Mr Charbucks”, önceki “Starbucks” markasını çağrıştırmakta ise de bunun bağlantının bulunduğu sonucuna varmak için yeterli olmadığını belirterek, üstü kapalı olarak saf bir zihinsel bağlantının kabul edilmeyeceğini ifade etmiştir.). Buna karşılık, salt düşünsel bağlantının yeterli olduğu yönünde bkz. *Intel* kararı, para. 17.

¹⁰²⁰ *Münch*, s. 169. Doktrinde bu kullanım, “marka sahibinin markasıyla ilgisi olmaksızın kullanım” şeklinde ifade edilmiştir (*Çolak*, Türk Marka Hukuku, s. 665).

¹⁰²¹ *Adidas* kararı, para. 40-41.

¹⁰²² *Jacobson v. Global Limited* [2008] EWHC 88 CH.

¹⁰²³ *Arrom Conseil v European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - Nina Ricci SARL*, GC Case T-359/15, 15 September 2016 (*Ninna Ricci* kararı/davası), para. 45.

Nitekim doktrinde sulandırma bakımından tüketicilerin, karıştırma ihtimalinde olduğu kadar güçlü bir zihinsel bağlantı kurmalarına gerek olmadığı, zira sulandırmada tüketicilerin markaların farklı teşebbüslere ait olduğunun farkında oldukları ifade edilmiştir¹⁰²⁴.

Aynı görüşü benimseyen ABAD de *Adidas* kararında, Direktif m. 5/2'deki (2015/2436 Sayılı Direktif m. 10/2-c) ihlal hallerinin, taraf işaretleri arasında belirli seviyedeki benzerliğin sonucu olduğunu ve bu benzerlik sebebiyle toplumun ilgili kesiminin işaretler arasında bağlantı kuracağını, diğer bir ifade ile bunları karıştırmaya bile söz konusu işaretler arasında bir bağlantı oluşturabileceğini ifade etmiştir¹⁰²⁵. Benzer şekilde *Intel* davasında da tüketicilerin uyuşmazlık konusu markaları taşıyan mal/hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığı düşüncesinde olmaları, yani doğrudan ya da dolaylı karıştırma ihtimalinin bulunması durumunda, bağlantının varlığının mutlak olarak kabul edildiği¹⁰²⁶, ancak sulandırmaya karşı koruma bakımından karıştırma ihtimalinin aranmadığı ifade edilmiştir¹⁰²⁷. Buna karşılık Yargıtay, konuya ilişkin kararlarında karıştırma ihtimalini, çağrıştırma ihtimalini de içine alacak şekilde geniş yorumlamıştır¹⁰²⁸.

Bu başlık altında son olarak, yeni Direktif ve SMK ile aynı ve benzer mal/hizmetlerde kullanımların da sulandırmaya karşı korumanın kapsamına alınmış olması sebebiyle, bağlantı düzeyinin tespiti bakımından aynı/benzer ve farklı mal/hizmet grupları arasında bir ayırma gidilip gidilmemesi gerektiği hususuna değinmek gerekmektedir. Aynı/benzer mal/hizmetler bakımından karıştırma ihtimalinin aranması, yukarıda bahsi geçen olumsuzları beraberinde getirecektir. Zira böyle bir yaklaşım, sulandırmaya karşı korumanın temel ilkelerine aykırı bir tablo oluşturacaktır. Şunu belirtmek gerekir ki, teorik olarak karıştırma ihtimali aranmamakla beraber kurulması gerekli ve yeterli bağlantı düzeyinin aynı, benzer ya da farklı mal/hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda birbirinden farklı olabileceği kabul edilebilir. Ancak uygulamada, bu farklılığa uygun bir değerlendirme yapılabilmesi için gereken kriterlerin tespit edilmesi oldukça güç olacaktır. Konuya ilişkin olarak ileriki dönemlerde verilecek yargı kararları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde konunun şekilleneceği düşüncesindeyim.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde sonuç olarak, sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf işaretleri arasında kurulan bağlantının *sıradan bir bağlantı olmaması ve bu bağlantının sulandırma ya da bu yönde bir ihtimale sebebiyet verebilmesi* gerektiği yönündeki görüşe

¹⁰²⁴ **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67; **Gruson**, s. 18. Ancak bu yaklaşımın, daha çok bulandırarak sulandırma hali bakımından geçerli olduğu yönünde bkz. **Kathleen**, s. 1842-1843)-.

¹⁰²⁵ *Adidas* kararı, para. 31.

¹⁰²⁶ *Intel* kararı, para. 57.

¹⁰²⁷ *Intel* kararı, para. 58.

¹⁰²⁸ "...gerek uygulamada gerek öğretide çağrışım yoluyla iltibas ihtimali bulunduğu kabul edildiğini ve somut olayda timsah şekli ile timsah kelimesi arasında kolaylıkla çağrıştırma yoluyla karışıklığa yok açabileceği..." [YHGK'nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı; UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018; **Noyan/Güneş**, s. 255-256]. "Ölçüt, bu işin ilgilisi ya da uzmanı değil tüketici olan halktır. İşitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta görünüş açısından "umumi intiba" olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırma ihtimalinin varlığı için yeterlidir." [Y.11.HD'nin 13.11.2003 tarih ve E. 2003/4003, K. 2003/10839 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 420-421)]. Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 14.05.2001 tarih ve E. 2002/1890, K. 2002/4750 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 428-429).

katılmaktayım. Ancak kanaatimce, bu kriter dikkate alınırken, sulandırma hallerinin, bağlantıdan sonraki bir aşamada değerlendirilecek olmasından ötürü, bağlantının sulandırmaya sebep olabilecek nitelikte olup olmadığının ortalama bir değerlendirme ile tespit edilmesinin yeterli kabul edilmesi gerekir.

Bunun yanı sıra, “çağırıştırma”nın karıştırma ihtimali kapsamında değerlendirilmesinin yerinde bir yaklaşım olmadığı düşüncesindeyim. Zira ilk olarak, karıştırma ihtimalinin aranmıyor olması sulandırmaya karşı korumanın en temel özelliklerinden biri olup, bunun, bağlantı düzeyinin tespitinde de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, karıştırma, tüketicinin zihninde daha yoğun bir zihinsel faaliyeti gerektirmektedir. Buna karşılık, sonraki işareti gören tüketicinin önceki markayı anımsayacağı ve bu durumun genel bir değerlendirmeye sulandırmaya sebep olabileceğinin tespit edilebildiği durumlarda bağlantı koşulunun sağlandığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla, karıştırma ihtimali bakımından aranan bağlantı düzeyi sulandırmaya karşı koruma kapsamında aranandan daha yüksek düzeydedir. Aksi bir düşüncenin kabulü halinde, sulandırma ile karıştırma ihtimaline dayalı koruma için gerekli ve yeterli bağlantı düzeyleri arasında bir fark kalmayacak, karıştırma ihtimaline dayalı korumanın sınırları sulandırmaya karşı korumayı da içine alacak şekilde genişleyecektir ki iki koruma modelinin dinamikleri birbirinden farklı olup, bir çatı altında birleştirilmeleri ayırt edilebilmelerini zorlaştıracaktır.

Son olarak, 2015/2436 sayılı Direktif ve SMK ile sulandırmaya karşı koruma kapsamına giren aynı/benzer bakımından bağlantı düzeyinin karıştırma ihtimalini sonuçlayacak düzeyde olmasının aranması, sulandırmaya karşı korumanın temel ilkelerine aykırı olacağından yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Buna karşılık, mal/hizmetler arasındaki mesafe, gerekli ve yeterli bağlantı düzeyinde farklılığa sebep olabilecek ise de uygulamada farklı kıstasların tespit edilmesine yönelik bir zorunluluk ortaya çıkaracak ve henüz bağlantı koşulu için bu konuda netlik sağlanamamışken, mal/hizmetler arasındaki mesafeye göre böyle bir tespitin yapılabilmesi oldukça güç olacağından, taraf işaretleri arasındaki gerekli ve yeterli bağlantı düzeyinin, aynı, benzer ve farklı mal/hizmetler bakımından farklılık teşkil etmemesi gerektiği düşüncesindeyim.

C. BAĞLANTININ TESPİTİ

1. DİKKATE ALINABİLECEK KRİTERLER

a. Global Değerlendirme Yaklaşımı

İlgili kriterlerin bir bütün olarak ele alınması ve tüm kriterlerin kümülatif etkisine göre sonuca varılması esasına dayanan global değerlendirme¹⁰²⁹, ilk olarak AB’de¹⁰³⁰ karıştırma ihtimaline karşı korumayı konu alan uyuşmazlıklarda benimsenmiştir¹⁰³¹.

¹⁰²⁹ Global değerlendirme yaklaşımının tersi ise, her bir kriterin diğerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi ve bir kriter sağlanmadan diğerine ilişkin incelemeye geçilememesidir. Örneğin mahkeme ilk olarak, markalar arasındaki benzerliği değerlendirecek, eğer gereken seviyede benzerlik olmadığı sonucuna ulaşırsa, bir sonraki kriterin incelemesine geçmeden sulandırma değerlendirmesine son verecektir.

¹⁰³⁰ ABD Hukuku’nda, global değerlendirmeye ilişkin tartışmalara nadiren rastlanmaktadır. Bunun sebebi, belki de ilgili kriterlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi yaklaşımının ABD Hukuku’nda uzun yıllardır uygulanıyor olmasıdır (Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 71).

AB Hukuku'nda global değerlendirme yaklaşımının dikkate alındığı ilk dava, *Adidas* davası olup, bu davada ABAD, bağlantının tespitine ilişkin değerlendirmelerde, somut olayı ilgili tüm koşullarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir¹⁰³².

Intel davasında Mahkeme, Direktif m. 5/2'deki (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) ihlal hallerinin tespiti bakımından da (makro düzeyde) ilgili kriterlerin global bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve bu kriterlerden biri olarak bağlantıyı saymıştır¹⁰³³. Mahkeme, ayrıca bağlantının tespitinde hangi kriterlerin belirleyici rol oynadığına değinmiştir. Bu çerçevede, taraf işaretleri arası bağlantı olup olmadığı, taraf işaretleri arası benzerlik düzeyi, mal/hizmetlerin birbirine ne kadar yakın olduğu, önceki markanın tanınmışlığı, (doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı) ayırt edicilik gücü ve ilgili kesim nezdinde taraf işaretleri arasında karıştırmanın mevcut olup olmadığı kriterlerinin dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiği ifade edilmiştir¹⁰³⁴. Ancak Mahkeme, ilgili kriterlerin global değerlendirme çerçevesinde nasıl bir araya getirildiğine ilişkin bir açıklama yapmamış, sadece bu kriterlerin bağlantının tespiti bakımından dikkate alınan kriterleri de ihtiva ettiğini belirtmiştir. Her ne kadar mikro ve makro düzeyde yapılan değerlendirmelerde dikkate alınan kriterler birbiriyle örtüşebilir ise de, mikro düzeyde yapılan inceleme neticesinde bağlantının olmadığı tespit edilmesi durumunda ihlal hallerine yönelik bir incelemeye geçilemeyeceği göz ardı edilmemelidir. Ancak, bağlantının mevcut olması durumunda, bağlantı kriteri, ilgili diğer kriterler ile birlikte değerlendirilerek, ihlal hallerinin varlığına ilişkin bir sonuca varılmasına katkıda bulunabilir.

Bahsi geçen kararlar da teyit etmektedir ki, global değerlendirme yaklaşımı, somut olayın koşulları çerçevesinde bir değerlendirme yapılmasını gerektirmekte olup, dikkate alınan kriterlerin hepsi birbiriyle karşılıklı etkileşim içerisindedir¹⁰³⁵. Dolayısıyla, herhangi bir kriterin eksik olması, diğer bir kriterdeki fazlalık ile telafi edilebilmektedir¹⁰³⁶. Örneğin, markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki düşük düzeydeki benzerlik, markalar arasında yüksek düzeydeki benzerlik¹⁰³⁷ ve/veya önceki markanın güçlü bir ayırt ediciliğe sahip olması¹⁰³⁸ ile de telafi edilebilecek ve markalar arasında bağlantının bulunduğu sonucuna varılabilecektir¹⁰³⁹.

Doktrinde bu yaklaşımın, zararın vuku bulduğunun aşikâr olduğu ve fakat kriterlerden birinin önceden belirlenen seviyenin bir miktar altında olduğu durumlarda

¹⁰³¹ Bkz. *TERRA FORTUNATA* kararı, para. 54; *Calvin Klein* kararı, para. 44; *Nestlé vs. OHIM*, GC Case C-193/06, 20 September 2007, para. 33. Karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında global değerlendirme yaklaşımına ilişkin açıklamalar için ayrıca bkz. **Çolak**, *Türk Marka Hukuku*, s. 208-210.

¹⁰³² *Adidas* kararı, para. 30. Aynı yönde bkz. *Sabel* kararı, para. 22, and *Marca Mode* kararı, para. 40.

¹⁰³³ *Intel* kararı, para. 68.

¹⁰³⁴ *Intel* kararı, para. 41-42.

¹⁰³⁵ **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 285-286. Bağlantının tespitine ilişkin kriterlerin karşılıklı etkileşim içinde oldukları ilk olarak *Canon* kararında ifade edilmiştir (*Canon* davası, para. 17).

¹⁰³⁶ **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 287.

¹⁰³⁷ **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 70.

¹⁰³⁸ *Ferrero* kararı, para. 63.

¹⁰³⁹ **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 287.

koruma sağlanabilmesine olanak sağlayarak hakkaniyete aykırı sonuçların engellenebilmesi açısından faydalı olduğu ifade edilmiştir¹⁰⁴⁰.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kriterlerin telafi edici etkisi mutlak nitelikte değildir. Şöyle ki, taraf işaretleri arasındaki benzerlik ve önceki markanın sahip olduğu doğuştan ayırt edicilik seviyelerinin düşük olduğu durumlarda, markalar arasında farklılık, önceki markanın önemli düzeyde tanınmışlığa sahip olmasıyla veya markaların yöneldikleri tüketici kitlelerinin örtüşmesiyle dahi telafi edilememektedir¹⁰⁴¹.

Değinilmesi gereken bir diğer husus, *global yaklaşımın benimsenmesi durumunda bağlantı kriterinin, sulandırma karşı korumanın bir koşulu olarak niteledirilmesinin ne derece yerinde olacağıdır*.

Bağlantı, sulandırmaya karşı korumanın bir koşulu olarak kabul edilmektedir. Sulandırmaya karşı koruma için öngörülen koşullar, haketmeyen durumların devre dışı bırakılarak yargılama sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacak olması açısından önem taşımaktadır. Koşullardaki eksiklik sebebiyle yargılamaya devam edilemeyecek olması global değerlendirme yaklaşımından vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. Zira, bu koşulların tespitinde dikkate alınan başkaca kriterler bulunmakta, bunlar büyük ölçüde kesişmekte ve bu kriterler birbirinden bağımsız olarak değil, aksine global yaklaşım çerçevesinde kümülatif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu kümülatif değerlendirme, koşullardaki eksiklikler sebebiyle incelemenin durdurulmasının hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkarması ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, global yaklaşımın, gerek amacı sulandırıcı ve haksız avantaj sağlayıcı eylemleri önlemek olan Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c¹⁰⁴²) ile uyumlu olması gerek şekli zorunlulukların yerine, kendisine karşı koruma talep edilen zararı merkeze koyan amaçsal bir yaklaşımı benimsemesinden ötürü, tercih edilmesi gereken bir değerlendirme modeli olduğu düşüncesindeyim. Ancak, bu yaklaşım çerçevesinde, tanınmışlık ve bağlantının tespitinde başvuru kriterlerinin, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında ele alınmaları sebebiyle belirleyiciliklerinin daha yüksek düzeyde olduğu, dolayısıyla diğer kriterler ile eşdeğerde tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bununla birlikte, global değerlendirme yaklaşımı tercih edilmiş olsa dahi, sulandırmaya karşı korumadan yararlanması mümkün olmayacak düzeyde farklı markaların bulunduğu, taraf markaları arasında rastlantısal bir benzerliğin olduğu ya da değerlendirmeye devam edilmesinin bir anlamının bulunmadığının açıkça anlaşıldığı durumlarda incelemeye son verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

¹⁰⁴⁰ Griffiths, A.: "The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core Zone of Absolute Protection under Art.5(1)(a)", *Intellectual Property Quarterly*, 2007, s. 359-360.

¹⁰⁴¹ *Ella Valey* kararı, para. 55-56.

¹⁰⁴² Bu açıklamalar SMK m. 6/5 için de geçerlidir.

b. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik

aa. Genel Açıklamalar

Taraf işaretleri arasında benzerlik bulunması, bu işaretler arasında bağlantı kurulması bakımından olmazsa olmaz (*sine qua non*) nitelik taşımaktadır¹⁰⁴³. Diğer bir ifade ile, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda, taraf işaretleri arasında benzerlik, sulandırmaya karşı koruma iddialarında başarılı olunabilmesinde anahtar bir role sahiptir¹⁰⁴⁴. Dolayısıyla, bağlantı değerlendirmesinde, ilgili diğer kriterlere kıyasen taraf işaretler arasındaki benzerlik daha belirleyicidir.

AB Hukuku'nun sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerinde, önceki tanınmış tescilli markanın, sonraki tescil ya da kullanımı engelleyebilmesi için taraf işaretlerinin özdeş veya benzer olmaları gerekmektedir (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c¹⁰⁴⁵). İlgili hükümlerin lafzından, benzerliğin hem bağlantının hem ihlal hallerinin değerlendirildiği aşamada ele alınması gerektiği şeklinde bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir.

ABD kanun koyucusu ise, Revizyon Kanunu'nun sulandırma hallerini tanımlayan hükümlerinde "...bir marka veya ticaret unvanı ile ünlü marka arasındaki benzerlik sebebiyle kurulan bağlantı..." ifadesine yer vererek, taraf işaretleri arasındaki benzerlik ile bağlantı koşulu arasında bağ kurmuş, ancak bağlantının kurulabilmesi bakımından gerekli ve yeterli benzerlik düzeyine ilişkin bir belirleme yapmamıştır [43/c-2 (B) ve (C)]¹⁰⁴⁶. ABD uygulamasında söz konusu kriter sadece sulandırma hallerinin mevcut olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınmakta¹⁰⁴⁷ ve her bir sulandırma hali bakımından gerekli ve yeterli benzerlik düzeyinin farklı olduğu ifade edilmektedir¹⁰⁴⁸.

¹⁰⁴³ Bağlantının, taraf işaretleri arasındaki benzerlikten ileri geldiği yönünde bkz. *Adidas* kararı, para. 29. Bağlantının tespitinde taraf işaretleri arasındaki benzerliğin rolüne ilişkin detaylı bir inceleme için bkz. **Klieger**, s. 789-833; **Moskin**, s. 122-148.

¹⁰⁴⁴ Taraf işaretleri arasında yeterli derecede benzerlik bulunmamasından ötürü reddedilen davalara örnek olarak bkz. *Zaffra Marroquinos SL v. Calvin Klein Trademark Trust*, Case C-254/09, 12 October 2012 (*Calvin Klein* davası/kararı), para. 68] (ABAD, ilgili diğer kriterlere dair inceme yapılmasına gerek duymaksızın "CK Calvin Klein + şekil" markası ile davalıya ait "cK" markası arasında benzerlik bulunmadığından sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin uygulanmayacağına hükmetmiştir.). Buna karşılık bkz. Y.11.HD'nin 10.06.2008 tarih ve E. 2007/572, K. 2008/7699 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 358-359) [Bu davada, Yerel Mahkeme "EGESERAMİK" ve "EGEFIX" ibareleri arasında görsel, işitsel ve kavramsal olarak herhangi bir benzerlik bulunmadığını, bu sebeple de mal/hizmetler arasında benzerliğin değerlendirilmeyeceğine kanaat getirmiştir. Yargıtay ise, taraf emtialarının aynı veya benzer olmaması durumunda dahi, davalıya ait marka başvurusunun KHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) çerçevesinde tescilinin mümkün olduğunu, bununla birlikte söz konusu markaların asli unsurlarının "EGE" olduğu, dolayısıyla iki markanın görsel ve fonetik açıdan birbirine benzer olduğunu belirterek Yerel Mahkeme'nin kararını davalı yararına bozmuştur].

¹⁰⁴⁵ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler'in m. 4/3, 4/4-a ve 5/2.

¹⁰⁴⁶ Bulandırarak sulandırmanın tespiti bakımından öngörülen kriterler arasında da taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriterine yer verilmiştir [bkz. § 43/c-2 (B)(ii)].

¹⁰⁴⁷ Örneğin bkz. *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218 (2nd Cir. 1999); *Victoria's Secret* kararı, 537 US 418, 432 (2003); *Mead Data Cent Inc v. Toyota Motor Sales, USA, Inc.*, 875 F.2d 1026, 1026 (CA2 1989), (*Mead Data* davası/kararı); *Playboy Enterprises Inc v. Terri Welles*, 279 F.3d 796, 806 (CA9 2002) (*Playboy* davası/kararı) (9th Cir. 2002).

¹⁰⁴⁸ Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından yüksek düzeyde bir benzerlik aranmakta iken, markanın olumlu imajının zarar görmesi bakımından ortalama bir benzerlik yeterli kabul edilmektedir (**Münch**, s. 188).

AB Hukuku'na paralel şekilde, Türk Hukuku'nda da sulandırmaya karşı koruma, taraf işaretlerinin özdeş veya benzer olmaları koşuluna bağlanmıştır (SMK m. 6/5 ve 7/2-c¹⁰⁴⁹). Ancak, yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin, bağlantı koşulu çerçevesinde özel olarak incelendiği herhangi bir eser veya yargı kararına rastlanılamamıştır. Öte yandan, Y.11.HD'nin 22.03.2017 tarih ve E. 2015/14059, K. 2017/1721 sayılı kararında, "556 sayılı KHK 8/4. maddesindeki hallerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da **benzerinin** farklı tür mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir **bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması**"nın gerekli olduğunu ifade etmiştir¹⁰⁵⁰. Karar, her ne kadar haksız yararlanma haline inhisar edilmiş gibi gözüксе de haksız yararlanma ile sulandırma halleri aynı hüküm altında düzenlendiğinden ve Mahkeme hükme ilişkin bir değerlendirmede bulunduğundan, hükmün KHK m. 8/4'teki (SMK m. 6/5) diğer iki hal, yani sulandırma halleri bakımından da geçerli olduğu söylenebilir. Hükmün lafzından, taraflar işaretleri arasındaki benzerliğin, sadece bağlantı koşulunun tespiti aşamasında dikkate alınacağı gibi bir izlenim ortaya çıkmaktadır.

Ancak Yargıtay benzerlik değerlendirmesini, çoğunlukla, bağlantı veya sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmeden bağımsız olarak gerçekleştirmektedir¹⁰⁵¹.

Uygulamadaki bu belirsizlik karşısında, *benzerlik kriterinin, bağlantının ve sulandırma hallerinin değerlendirildiği aşamalarda ayrı olarak değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığı* sorusunu akla getirmektedir. Bu hususta akla gelen ilk düşünce, sulandırma değerlendirmesinde nihai amacın sulandırmanın ya da bu yönde bir ihtimalin mevcut olup olmadığının tespiti olması sebebiyle, sadece sulandırma hallerinin değerlendirildiği aşamadaki benzerlik değerlendirmesinin yeterli olacaktır. Buna karşılık, - her ne kadar söz konusu farklılık çok belirgin olmasa da - farklı sulandırma halleri için aranan benzerlik düzeylerinin birbirinden farklı olabildiği, bunun da bağlantının ve sulandırma hallerinin değerlendirildiği aşamalarındaki benzerlik incelemelerinin birbirinden ayrı tutulmasını gerektirdiği ileri sürülebilir.

Kanaatimce, bağlantı ve sulandırma hallerinin değerlendirildiği aşamalar bakımından gerekli ve yeterli olan benzerlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla, böyle bir ayırım daha çok teorik nitelikte olacaktır. Kaldı ki, böyle bir incelemenin iki farklı aşamada yapılması yargılama sürecini uzatacağından, taraf menfaatlerine aykırı bir tablo oluşacaktır. Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriterine ilişkin ayırt edici özelliklerin neler olduğu hususunda henüz tam bir netlik sağlanamamışken, bir de

¹⁰⁴⁹ Aynı yönde bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c.

¹⁰⁵⁰ UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018.

¹⁰⁵¹ Örneğin bkz. Y.HGK'nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı; 17.04.2013 tarih ve E. 2012/11-783, K. 2013/553 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 24.04.2017 tarih ve E. 2015/14679, K. 2017/2347 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 10.06.2008 tarih ve E. 2007/572, K. 2008/7699 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 358-359).

sulandırmaya karşı korumanın farklı süreçleri bakımından ayırım yapılmaya çalışılması konuya ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirecektir.

Buna karşılık, bağlantı ve sulandırma hallerinin değerlendirilmesi teorik olarak sulandırmanın farklı aşamaları olarak nitelendirilebilir ise de uygulamada bu iki aşama çoğu zaman bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Diğer bir ifade ile, sulandırma değerlendirmesi kapsamında dikkate alınan unsurların birbirinden tamamen bağımsız olduğunu söylemek mümkün ve makul değildir. Bu sebeple, bağlantı bakımından benzerliğin tespiti aşamasında, sadece sonraki işaretin öncekini anımsatması yeterli kabul edilmemeli, sıradan ve rastlantısal olanın ötesinde bir bağlantı aranmalıdır. Bu çerçevede, ortalama bir değerlendirme ile taraf işaretleri arasındaki benzerliğin sulandırmaya sebebiyet verip vermeyeceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, her ne kadar aralarındaki farklılığın ne düzeyde olduğunu pratik anlamda tespit edebilmek oldukça zor ise de sulandırma halleri bakımından aranan farklı benzerlik düzeyleri, benzerlik kriterinin gerek bağlantı gerek sulandırma halleri bakımından dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik de sulandırmanın farklı halleri için aranan benzerlik seviyelerinin ne düzeyde farklı olduğu ve buna ilişkin belirleyici kriterlerin tespit edilebilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki, sulandırma hallerinin değerlendirilmesinde benzerlik kriterinin tekrar devreye girmesi süreci uzatacak bir adım olarak yorumlanmamalıdır. Zira, küresel değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde, zaten ilgili tüm kriterlerin dikkate alınması mümkün ve gerekli olduğundan, mahkemenin somut olayın koşullarına göre adil bir sonuca varabilmesi, ilgili tüm kriterlere başvurabilmesini gerekli kılmaktadır.

bb. Gerekli ve Yeterli Benzerlik Düzeyi

AB ve Türk Hukuku'nda, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için taraf işaretlerinin özdeş veya benzer olması gerekli ve yeterlidir¹⁰⁵². Ancak, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksek olursa, bağlantının mevcut olma ihtimali de o derece yüksek olacaktır¹⁰⁵³. Buna karşılık ABD Hukuku'nda, aksi yönde görüşler¹⁰⁵⁴ olmakla

¹⁰⁵² Mahkeme, taraf işaretleri arasında bağlantı bulunduğunun kabulü için, benzerliğin yanı sıra taraf işaretlerinin yöneldiği kesimlerin de örtüşmesi gerektiğini ifade etmiştir (*Intel* kararı, para. 46). Bu yaklaşım, *Focus* kararında da EUIPO tarafından benimsenmiş ve her ne kadar markalar özdeş iseler de taraf markalarının kullanıldığı ürün gruplarının (sonraki marka, engelli araçlarında; önceki marka ise dergilerde kullanılmaktadır.) birbirine oldukça uzak olduğu, dolayısıyla taraf ürünlerinin yöneldiği kesimlerin örtüşmediği gerekçesiyle taraf işaretleri arasında bağlantının bulunmadığı kanaatine varılmıştır [Decision of 27 January 2009, R 1497/2007-4, *Focus / Focus et al.* (*Focus* kararı), para. 30-32]. Kanaatimce, ABAD ve EUIPO'nun yaklaşımı, bağlantının tespitinden (mikro düzeyde) ziyade, ihlal hallerinin tespiti kapsamında (makro düzeyde) yapılan benzerlik incelemesinin izlerini taşımaktadır.

¹⁰⁵³ *Intel* kararı, para. 44. Aynı yönde bkz. *Coca-Cola* kararı, para. 44. Bunun yanı sıra Mahkeme, işaretlerin özdeş olması durumunda, bağlantı kurulma ihtimalinin en yüksek düzeyde olacağını belirtmiş (*Intel* kararı, para. 57. Aynı yönde bkz. **Bently/Sherman**, s. 999; **Gielen**, *Dilution in the EU*, s. 237), ancak işaretlerin özdeş olmasının, bağlantının mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterli olmadığını, bağlantının somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (*Intel* kararı, para. 45. Aynı yönde bkz. *LOADED* kararı, para. 55 s. 19).

¹⁰⁵⁴ Örneğin *Mead Data* kararında, azınlık görüşü temsilen Hakim *Sweet*, sulandırmanın mevcudiyeti bakımından markaların özdeş olmalarının gerekli olmadığını, ancak bu düzey ne kadar yüksek olursa sulandırmanın mevcut olması ihtimalinin de o derece yüksek olacağını ifade etmiştir [*Mead Data* kararı, 875 F.2d 1026, 1026 (CA2 1989)].

beraber, sulandırma bakımından taraf işaretleri arasındaki yüksek düzeyde benzerlik aranmaktadır¹⁰⁵⁵.

Bu çerçevede ilk olarak, özdeş, özdeşe yakın benzerlik ve benzerlik ifadelerinden ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.

“Özdeşlik”, sonraki işaretin, herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılmaksızın önceki markanın taklidinden ibaret olduğu ya da işaret ile marka arasındaki farklılıkların ortalama bir tüketici tarafından fark edilmesinin mümkün olmadığı bir benzerlik düzeyidir¹⁰⁵⁶.

“Özdeşe yakın benzerlik” (ayırt edilmeyecek derecede benzerlik) ise, önceki markada ufak değişikliklerin yapıldığı, ancak ilgili kesim nezdinde bunun fark edilmeyeceği düzeydeki benzerliği ifade etmektedir¹⁰⁵⁷.

Taraf işaretleri arasında “özdeşe yakın benzerlik” standardına, ABD Hukuku’nda (Federal Kanun döneminde verilen ve) markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini konu alan yargı kararlarında sıklıkla rastlanmaktadır. Nitekim, konuya ilişkin bir kararda Mahkeme, davalı tarafça kullanılan “PMOY” ile davacıya ait “PLAYMATE OF THE YEAR” markasının özdeş ya da özdeşe yakın benzer olmadıkları, bu sebeple sulandırmanın gerçekleşmeyeceği sonucuna varmıştır¹⁰⁵⁸. Buna karşılık, bir başka kararında, davacıya ait “NIKE” ve davalıya ait “NIKEPAL” markalarının özdeşe yakın benzer olduklarına kanaat getirmiştir¹⁰⁵⁹. Ancak bu davalarda, Mahkemeler, markalar arasındaki benzerliğin nasıl tespit edilebileceğini belirli bir sistematik içerisinde açıklamamış, aksine sadece sonraki markanın özdeşe yakın benzerlik standartını karşılayıp karşılamadığını belirtmekle yetinmişlerdir.

Öte yandan, ABD Federal Kanunu döneminde verilen *Victoria’s Secret* kararında, sulandırmanın mevcudiyeti bakımından markaların özdeş olmalarının gerekli olmadığı yönündeki açık beyan karşısında özdeşe yakın benzerlik standartının uygulanabilirliği

¹⁰⁵⁵ *Mead Data* kararı, 875 F.2d 1029, 1035 (CA2 1989) [Bu davada çoğunluk, sulandırmaya karşı korumanın ancak işaretler arasında önemli düzeyde benzerlik bulunduğu durumlarda sağlanabileceğini savunmuş (*Mead Data* kararı, 875 F.2d 1029, 1035, CA2 1989) ve davacıya ait “LEXIS” ile davalıya ait “LEXUS” markaları arasında, önceki markanın radyo ve televizyonlarda reklamlarının yapılması ve yapılan bu reklamlarda markanın yanlış telaffuz edilme olasılığının bulunmaması sebebiyle yeterli derece benzerlik bulunmadığı sonucuna varmıştır (*Mead Data* kararı, 875 F.2d 1026, 1036 (CA2 1989)]. Aynı yönde bkz. *Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumo Inc.*, 455 F.2d 705, 709 (CA7 1972).

¹⁰⁵⁶ *LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA*, 20 March 2003, CJEU, C-291/00, ECR I-02799 (2004), FSR 34 (2003) (*LTJ Diffusion* davası/kararı), para. 20.

¹⁰⁵⁷ Örneğin Yargıtay, davacıya ait “ALCATEL” ve davalıya ait “ALFA TEL” markalarının 9 uncu sınıf bazı ürünler açısından yazım bilimi ve fonetik açıdan ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarına kanaat getirmiştir [Y.11.HD’nin 28.06.2004 tarih ve E. 2003/13272, K. 2004/7105 sayılı kararı (*Noyan/Güneş*, s. 405)]. Doktrinde, ticari yaşamda simgeler arasındaki ufak farklılıkların mevcudiyeti halinde dahi önceki tanınmış marka ile düşünsel bağlantı kurulmasının pekala mümkün olduğu ifade edilmiştir (*Münch*, s. 346).

¹⁰⁵⁸ *Playboy* kararı, 279 F.3d 796, 806 (CA9 2002).

¹⁰⁵⁹ *Nike* kararı, s. 14 sn. 1- 28 ve 15 sn. 1-5. Özdeşe yakın benzerlik standartının uygulandığı diğer bazı kararlar ise şunlardır: *Luigino’s Inc v. Stouffer Corporation*, 170 F.3d 827, 832 (CA8 1999); *Perfumebay.com Inc v Ebay Inc.*, 506 F.3d 1165, 1180-1181 (CA9 2007) (*Perfumebay* kararı); *Century 21 Real Estate LLC v Century Ins. Group*, 2007 WL 484555, 15 (D Ariz. 2007), affirmed 300 Fed Appx 527 (CA9 2008) (*Century 21* kararı); *Federal Express Corp v Federal Espresso, Inc.*, 201 F.3d 168, 176 (CA2 2000) (*Federal Espresso* davası/kararı).

kalmamıştır¹⁰⁶⁰. Nitekim, ABD Revizyon Kanunu’nda da bu yaklaşım benimsenmiş ve sulandırma halleri tanımlanırken, bağlantının bir marka veya ticari isim ile ünlü marka arasındaki benzerlikten doğacağı ifadesine yer verilmiştir (§ 43/c-2 (B)-(C)). Bu ifade de taraf işaretleri arasında, sonraki işareti gören tüketicinin önceki markayı hatırlamasına sebep olacak düzeyde bir benzerliğin yeterli olduğu yönündeki yaklaşımı desteklediği söylenebilir¹⁰⁶¹. Süreç içerisinde mahkemeler, ABD Federal Kanunu’nda belirlenen kriterleri kullanmayı bırakmışlardır. Nitekim *Starbucks* davasında, “önemli ölçüde benzerlik” standartının uygulanması şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir¹⁰⁶². Yine *Abercrombie* davasında da ABD Revizyon Kanunu’nun lafzından markalar arasında özdeşe yakın bir benzerliğin arandığı sonucunun çıkarılamayacağı ifade edilmiştir¹⁰⁶³.

“Benzerlik” e ilişkin olarak ise, doktrinde daha çok, *önceki marka ve sonraki marka/işaret arasındaki benzerliğin karıştırma veya bu yönde bir ihtimal yaratacak düzeyde olmasının gerekli olup olmadığı*” sorusuna cevap verilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bir görüş, *karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya dayalı koruma (ve taraf işaretleri arası bağlantı) için gerekli ve yeterli benzerlik düzeyinin aynı olduğunu* savunmuştur¹⁰⁶⁴. Benzer şekilde EUIPO da taraf işaretleri arasında benzerlik değerlendirmesi yaparken, karıştırma ihtimaline dayalı koruma ile tanınmış markalar için öngörülen özel korumanın talep edildiği durumlar arasında bir ayırma gitmemekte ve her ikisinde de somut olayın tüm koşullarını dikkate alarak karar vermektedir¹⁰⁶⁵. Aynı yaklaşım Yargıtay tarafından da benimsenmiş ve Mahkeme, KHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) çerçevesinde vermiş olduğu kararlarda, taraf işaretleri arasında benzerlik olup olmadığını, karıştırma ihtimaline karşı korumayı düzenleyen KHK m. 8/1-b (SMK m. 6/1) kapsamında değerlendirerek tespit etmiştir. Diğer bir ifade ile, taraf işaretleri arasındaki gerekli ve yeterli benzerlik düzeyi bakımından iki farklı koruma rejimi arasında herhangi bir ayırma gitmemiştir¹⁰⁶⁶.

¹⁰⁶⁰ *Victoria's Secret* kararı, 537 US 418, 432 (2003). bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 77.

¹⁰⁶¹ Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 76.

¹⁰⁶² *Starbucks* davasında, İkinci Bölge Adliye Mahkemesi, sadece markalar arasındaki önemli ölçüde benzerlik kriterini esas alan bir yaklaşıma sert bir şekilde karşı çıkmış ve markalar arasında düşük düzeyde bir benzerliğin bulunduğu tespitinin ardından yargılamanın sonlandırılmasının kabul edilemez olduğunu, aynı zamanda böyle bir yaklaşımın, diğer beş kriterin de dikkate alınmasını öngören ABD Revizyon Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir [*Starbucks II* kararı, 736 F.3d 198, 203 (2nd Circuit 2013)]

¹⁰⁶³ *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158, 1171-1172 (CA9 2011) (*Abercrombie* davası/kararı).

¹⁰⁶⁴ **Gielen**, Charles: “Trademark Dilution Under European Law”, *Trademark Reporter*, May-June 2014, Vol. 104, No. 3 (Trademark Dilution), s. 708; **Gielen**, Dilution in the EU, s. 231.

¹⁰⁶⁵ Örneğin bkz. *TERRA FORTUNATA* kararı, para. 55 (Sulandırma bakımından bağlantı kuracak seviyede benzerliğin yeterli olduğunu kabul etmekte, ancak bir sonraki paragrafta markalar arası benzerlik incelemesinin karıştırma ihtimalini konu alan Tüzük m. 8/1-b hükmü çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir.). Aynı yönde bkz. *TİMİ KINDER* kararı, para. 27-30.

¹⁰⁶⁶ Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 15.02.2007 tarih ve E. 2005/14382, K. 2007/1986 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 395) (Mahkeme, KHK m. 8/4 kapsamında yaptığı bir değerlendirmede davacıya ait 1, 3, 5 ve 34 üncü sınıflarda tescilli “OMO” ile davalıya ait 3, 5 ve 16 ncı sınıflarda tescilli “OMBO” markalarının görsel, yazılış ve okunuş itibarıyla KHK m. 8/1-b anlamında benzer olduklarına kanaat getirmiştir.); Y.11.HD’nin 25.05.2010, E. 2008/10966, K. 2010/5878 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (KHK m. 8/4 kapsamında yaptığı bir başka değerlendirmede, Mahkeme, davacıya ait sıvı ve katı yağlar için tescilli “KOMİLİ” ve davalıya ait deterjanlar, parfümler, ojeler, kağıt mendiller, sabunlar, diş bakım ürünleri, kozmetik parfümeri, sabun üretimi vb. emtialar için tescilli “Konnilli” markaları arasında KHK m. 8/1-b anlamında benzerlik

Buna karşılık diğer bir görüş, *sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli benzerlik düzeyinin, karıştırma ihtimaline karşı koruma için aranandan daha yüksek olması gerektiğini* ileri sürmüştür. Bu görüşe göre, işaretler arası benzerliğin, işaretler ve ürünler arası benzerlik de dikkate alınarak karıştırma ihtimaline kıyasen daha dar bir şekilde yorumlanması gerekmekte olup, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin düşük düzeyde olması durumunda, tüketiciler işaretler arasında bağlantı kuramayacak¹⁰⁶⁷ ve dolayısıyla sulandırma hallerinden birinin ortaya çıkması da mümkün olmayacaktır¹⁰⁶⁸. Alman Federal Mahkemesi de *ZWILLING* kararında, taraf işaretleri arasında karıştırma ihtimaline sebep olacak düzeyde bir benzerliğin sulandırmaya karşı koruma bakımından yeterli olmayacağına kanaat getirmiştir¹⁰⁶⁹. Yine Mahkeme'nin *BALLY* kararında, sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf işaretleri arasındaki gerekli ve yeterli benzerlik düzeyinin tespitinde, karıştırma ihtimali kapsamında yapılan değerlendirmeden daha katı bir yaklaşım benimsenmiş ve işaretler arası benzerliğin daha yüksek düzeyde olmasını aramıştır¹⁰⁷⁰.

Bir diğer görüş, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin, farklı ihlal hallerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Alman Federal Mahkemesi, tanınırlığın korunması kapsamında uygulanması gereken prensipleri yeniden değerlendirdiği *FERRARI-PFERD* kararında, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin hangi düzeyde olması gerektiğinin ihlal türlerine göre farklılık göstermekte olduğu ifade etmiştir¹⁰⁷¹. Bu çerçevede Mahkeme, sulandırma ve haksız avantaj sağlama arasında bir ayırım yapmış ve sulandırma bakımından yüksek düzeyde bir benzerlik aranmakta iken, markanın itibarından haksız avantaj sağlama bakımından ortalama bir benzerliğin yeterli kabul edildiğini ifade etmiştir¹⁰⁷². Bu yaklaşım, somut bir olayın birden fazla ihlal haline konu olabileceği ve farklı ihlal türleri bakımından yeknesak bir standardın belirlenmesinin mümkün olmadığı gerekçe gösterilerek doktrinde eleştirilmiştir¹⁰⁷³.

Hakim olan görüş ise, sulandırmaya karşı korumada daha çok marka kullanımının etkilerinin esas alındığını ve bu etkilerin doğabilmesi için karıştırma ihtimalinin mevcudiyetinin aranmadığını, tüketicinin markayı herhangi bir biçimde hatırlamasının gerekli

bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.). Aynı yönde bkz. YHGK'nın 17.04.2013 tarih ve E. 2012/11-783, K. 2013/553 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 23.10.2017 tarih ve E. 2016/3560, K. 2017/5628 sayılı ve 16.10.2017 tarih ve E. 2016/3536, K. 2017/5366 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı; 05.04.2011 tarih ve E. 2011/239, K. 2011/3881 sayılı kararı; 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı; 03.12.2009 tarih ve E. 2009/9221, K. 2009/12410 sayılı; 19.02.2007 tarih ve E.2005/14872, K. 2007/3034 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD'nin 06.12.2007 tarih, E. 2006/12754, K. 2007/15411 (*Noyan/Güneş*, s. 370-371); Y.11.HD'nin 21.10.2003 tarih ve E. 2003/3678, K. 2003/9634 sayılı kararı (*Noyan/Güneş*, s. 423-424).

¹⁰⁶⁷ *Münch*, s. 112.

¹⁰⁶⁸ *Münch*, s. 189.

¹⁰⁶⁹ *ZWILLING / ZWEIBRÜDER*, BGH, 29 April 2004, GRUR 2004, 779 (*ZWILLING* kararı).

¹⁰⁷⁰ *BALLY / BALL*, BGH, 10 October 1990, GRUR 1992, 130 (*BALLY* kararı). Aynı yönde bkz. *TWINING COFFEE*, BGH, 14 October 1967, GRUR 1968, 256, 258 (*TWINING COFFEE* kararı); Aynı yönde bkz. *Autozone* kararı, 373 F.3d 786, 805-806 (6th Cir. 2004). Aksi yönde bkz. *KRAUTERMEISTER*, BGH, 14 November 1980, GRUR 142, 144 [1981] (*KRAUTERMEISTER* kararı). (Bu kararda, Alman Federal Mahkemesi sulandırmaya ilişkin *KRAUTERMEISTER* kararının bir bölümünde karıştırma ihtimalini incelemiş ve markalar arasında çok az düzeyde bir benzerliği yeterli kabul ettiğini ifade etmiştir.).

¹⁰⁷¹ *FERRARI-PFERD*, BGH, 19 February 2004, GRUR, 2004, 594, 596 (*FERRARI-PFERD* davası/kararı).

¹⁰⁷² *Münch*, s. 188.

¹⁰⁷³ *Münch*, s. 158.

ve yeterli olduğunu, dolayısıyla sulandırmaya karşı koruma bakımından aranan benzerlik düzeyinin, karıştırma ihtimaline karşı koruma bakımından aranan benzerlik düzeyinden düşük olduğunu savunmuştur¹⁰⁷⁴.

Bu görüşü savunan bazı yazarlar, benzerlik düzeyinin her hükmün amacına göre değerlendirilmesi, daha açık bir ifadeyle karıştırma ihtimaline dayalı bir değerlendirme yapılırken tüketicinin markalar arasında karışıklığa düşeceği, sulandırma kapsamında bir değerlendirme yapılırken ise taraf işaretleri arasındaki benzerliğin, tüketicilerin aralarında bağlantı kurabileceği düzeyde benzer olup olmadığının dikkate alınması gerektiğini ifade etmişlerdir¹⁰⁷⁵.

ABAD de *Adidas* kararında, sulandırma kapsamında markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmenin karıştırma ihtimalinin tespiti bakımından yapılan değerlendirme ile aynı kriterleri içermekte olduğunu¹⁰⁷⁶, ancak sulandırma konulu davalarda tüketicinin taraf işaretlerini karıştırmasına gerek bulunmadığını, söz konusu işaretler arasındaki benzerliğin tüketici nezdinde bu işaretler arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak düzeyde olmasının yeterli kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir¹⁰⁷⁷.

Benzer şekilde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi de konuya ilişkin *GROUPE CANAL* + kararında sulandırma bağlamında bağlantının ispatı için taraf markaları arasındaki benzerlik düzeyinin karıştırma ihtimaline karşı koruma çerçevesinde aranandan daha düşük düzeyde olduğunu belirtmiş¹⁰⁷⁸, ancak bununla birlikte önceki markanın İngiltere’de tanınmayan ya da oldukça az tanınan bir marka olması durumunda, tüketicinin taraf markaları arasında bu bağlantıyı kurmasının oldukça zor olacağını da ifade etmiştir¹⁰⁷⁹. Somut olayda, markanın toplumun ilgili kesimine sunulmadığı, bu sebeple bu kimseler nezdinde markanın bilinirliğe sahip olmadığı¹⁰⁸⁰, dolayısıyla sonraki markanın kullanımının Birleşik Krallık Marka Kanunu m. 5/3’teki ihlal hallerinden birine sebebiyet veremeyeceği sonucuna varılmıştır¹⁰⁸¹.

¹⁰⁷⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 sn. 1260; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72; Bently/Sherman, s. 998-999; Carboni, A.: “Two Stripes and You’re Out! Added Protection For Trade Marks with a Reputation”, *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 233; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 380-381.

¹⁰⁷⁵ Bently/Sherman, s. 998-999. Ayrıca bkz. *Adidas*, para. 27-31.

¹⁰⁷⁶ *Adidas* kararı, para. 28.

¹⁰⁷⁷ *Adidas* kararı, para. 29-30. Aynı yönde bkz. *Intel* kararı, para. 30; *Chevy* kararı, para. 23; *Marca Mode* kararı, para. 34-36; *Ferrero v. Tirol Milch*, CJEU Case C-552/09 52, ECR I-02063, 24 March 2011 (*Ferrero* davası/kararı), para. 52-53; *Davidoff* kararı, para. 27-29; *KRAUTERMEISTER*, BGH, 14 November 1980, GRUR 142, 144 [1981] (*KRAUTERMEISTER* kararı); EUIPO, Decision of 23 September 2008, R 792/2007-1, *ALCOSTO / COSTCO et al.* (*ALCOSTO* kararı), para. 51; EUIPO, Decision of 12 March 2004, R 308/2003-1, *MANGO / MANGO* (*MANGO* kararı), para. 13; *MARC Marlon* kararı, para. 67-68; *SPA-FINDERS* kararı, para. 41; *TERRA FORTUNATA*, para. 54-56; *L’Oréal* kararı, para. 36; *OPIUM* kararı, para. 43. Markalar arası benzerlik olduğunu söylemenin zor olduğu durumlarda dahi, sonraki markanın bazı kişilere önceki markayı hatırlatma ihtimalinin bulunduğu ve bunun da değerlendirme kapsamına alınması gerektiği yönünde bkz. *AUDI-MED Trade Mark*, ETMR 1010 [1999], RPC 863 [1998] (*AUDI-MED* kararı), para. 9 sn. 15.

¹⁰⁷⁸ UK IPO, Decision of 08 June 2017, O/279/12, *GROUPE CANAL* + (*GROUPE CANAL* + kararı), para. 94. Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 07 December 2009, O/377/09, *LIPOTOX*, para. 49.

¹⁰⁷⁹ *GROUPE CANAL* + kararı, para. 95.

¹⁰⁸⁰ *GROUPE CANAL* + kararı, para. 97.

¹⁰⁸¹ *GROUPE CANAL* + kararı, para. 98.

Yine, ABD Hukuku'nda da "özdeş yakın benzerlik" standartının kabul edilmediği Mahkeme kararlarında da bu yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. Nitekim *Ringling* kararında, Mahkeme, markaların benzerliğinin tespiti bakımından belirli bir standart vermekten kaçınmış, ancak ancak tüketiciler nezdinde taraf işaretleri arasında bağlantı kurulmasına yetecek seviyede bir benzerliğin yeterli olduğunu belirtmiştir¹⁰⁸². Bu davadaki yaklaşım, *Nabisco* kararında da benimsenmiş ve tüketicilerin zihninde, sonraki markanın, önceki markayı hatırlatayabilmesi için markalar arası yeterli düzeyde benzerlik olması gerektiği ifade edilmiştir¹⁰⁸³.

Sulandırmaya karşı koruma bakımından, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin karıştırma ihtimaline karşı koruma bakımından aranan ile eşdeğer olup olmadığına yönelik tüm bu görüşler çerçevesinde kanaatim, hakim görüşe paralel olarak, farklı esasları temel alan iki farklı koruma rejiminin taraf işaretleri arasındaki benzerlik incelemelerinin de birbirinden farklı olması ve sulandırma durumunda taraf işaretleri arasındaki benzerliğin, karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında aranandan daha düşük düzeyde tutulması gerektiği yönündedir. Zira, karıştırma ihtimaline karşı koruma için aranan ile özdeş ya da bundan daha yüksek düzeyde bir benzerlik seviyesinin aranması, sulandırmaya karşı korumanın, karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamı dışında kalan hallere de koruma bahşedilebilmesi amacıyla getirildiği, bu sebeple de korumadan yararlanabilmek için karıştırma ihtimalinin aranmıyor oluşu ile tezat bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bunun yanı sıra, önceki markanın tanınmışlığa sahip olması, taraf işaretleri arasındaki benzerlik değerlendirmesinde herhangi bir role sahip değil iken¹⁰⁸⁴, sulandırma kapsamında yapılan değerlendirmede, taraf işaretleri arasındaki düşük düzeydeki benzerlik, önceki markanın sahip olduğu yüksek düzey tanınmışlık ile telafi edilebilmektedir. Dolayısıyla, taraf işaretleri arasında karıştırma ihtimalinden daha yüksek düzeyde bir benzerliğin aranması durumunda, işaretin sahip olduğu yüksek düzeydeki tanınmışlığın, işaretin orijinallik bakımından eksikliğini telafi etmesi mümkün olmayacaktır¹⁰⁸⁵. Buna karşılık, aynı veya benzer mal/hizmet gruplarında daha düşük düzeyde bir benzerlik kabul edilecek olursa, işaretin tanınmışlık düzeyi markanın orijinallik düzeyindeki eksikliği tamamlayabilecek, diğer bir ifade ile ilgili kriterlerin telafi edici özelliği devre dışı kalmamış olacaktır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, kanuni olarak sadece farklı olmayan mal/hizmetlerle sınırlı korumanın kabul edildiği dönemde dahi, hakim görüş her iki rejim arasında bir farklılığa gidilmesi ve sulandırmaya karşı koruma bakımından karıştırma ihtimaline karşı korumadan daha düşük düzeyde bir benzerliğin yeterli kabul edilmesi yönündeydi. Yine uygulamada, benzer ve benzer olmayan mal/hizmet grupları arasındaki bağlantının tespitinde dikkate alınan benzerlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğunu söylemek de mümkün değildir.

Belirtmek gerekir ki, uygulamada, benzer, yüksek düzeyde benzer ve hatta özdeş işaretlerin yanı sıra *birbirinden oldukça farklı* işaretlere de rastlamak mümkündür. Bu gibi durumlarda, markalar arasında bağlantı kurulup kurulmadığının değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

¹⁰⁸² *Ringling* kararı, 170 F.3d 449, 615 [1997].

¹⁰⁸³ *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218 (2nd Cir. 1999).

¹⁰⁸⁴ *Hasselblatt* (ed.), Commentary, s. 285.

¹⁰⁸⁵ *Münch*, s. 112.

Öte yandan, taraf işaretlerinin *kariştirme ya da bu yönde bir ihtimale sebebiyet verecek seviyede benzer olmadığı, fakat aynı zamanda tam anlamıyla farklı da olmadıkları* haller de söz konusu olabilmektedir¹⁰⁸⁶. Nitekim EUIPO tarafından verilen *HARRODS* kararı böyle bir durumu konu almaktadır. Bu kararda, uyuşmazlık konusu markalar, Birlik markası olarak tescili talep edilen “Ardlyarrods” ile tanınmış “Harrods” markasıdır. Sonraki marka olan “Ardlyarrods”, İngilizce konuşan tüketiciler tarafından “Hardly Harrods” olarak okunmaktadır. Somut olayda, Harrods markası sonraki kullanıcı tarafından ironik bir şekilde kullanılmakta ve ünlü bir alışveriş mağazası olan Harrods’ın sahip olduğu özelliklerin çoğunu aslında taşımadığı ima edilmektedir. Sonraki markanın okunuşu ve anlamı dikkate alındığında, “Harrods” markası ile herhangi bir ilişki içerisine girmek istemediği açıkça anlaşılmakta¹⁰⁸⁷, bu da markaların kariştirilme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, sonraki markanın okunuş ve anlamı markalar arasında, sulandırmaya sebep olabilecek düzeyde bir bağlantının kurulmasını sağlayabilecek seviyededir. Kurul da sonraki işareti gören ilgili kesimin “Harrods” markası ile bağlantı kurabileceğine kanaat getirmiştir¹⁰⁸⁸. Bu karar, aynı zamanda kariştirme ihtimali için aranan benzerlik düzeyinin, sulandırma için aranandan daha düşük düzeyde olduğuna da işaret etmektedir. Taraf markaları arasında, tüketiciler nezdinde kariştırmaya sebep olmayan, ancak sulandırma yaratabilecek düzeyde benzerliğin bulunduğu kabul edildiği bir diğer durum, önceki tanınmış Davidoff markasının, “Durfee” şeklinde değiştirilerek kullanılmasıdır.

Kanaatimce, taraf işaretlerinin kariştirme ya da bu yönde bir ihtimale sebebiyet verecek seviyede benzer olmadığı, fakat aynı zamanda tam anlamıyla farklı da olmadıkları hallerde, işaretler arasındaki benzerlik düzeyi, sonraki işaretin, genel bir değerlendirme ile sulandırmaya sebebiyet verecek ve önceki markayı akla getirecek kadar önceki marka ile benzer olup olmadığı, global olarak, ilgili tüm diğer kriterler dikkate alınarak yapılan bir değerlendirme sonucunda belirlenmelidir. Böyle bir yaklaşım, markalar arası benzerlik düzeyinin her bir hükmün amacı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği görüşü ile örtüşmesi açısından da önem arz etmektedir.

cc. Benzerliğin Tespiti

Taraf işaretleri arasındaki benzerliğin nasıl tespit edileceğine ilişkin kuralların belirlenmesi, konuya ilişkin uyuşmazlıklarda benzerlik kriterine ilişkin yeknesaklığın sağlanabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, gerek ABD gerekse AB ve Türk Hukuku’nda, taraf işaretleri arasında benzerlik tespitinin nasıl yapılacağı hususunda, sulandırma ve kariştirme ihtimaline karşı koruma bakımından herhangi bir ayırım yapmamıştır¹⁰⁸⁹. Ancak daha sınırlı düzeyde de olsa bu ayırımın yapıldığı kararlara

¹⁰⁸⁶ Örneğin bkz. EUIPO, Opposition Decision, 28 October 2005, R 632-483, *KARAT v. EGEKARAT*, para. 2-b-ii. Ayrıca bkz. *Red Bull v. Osborne, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht*, 2011/72, the Hague Court of Appeal, 20 September 2011.

¹⁰⁸⁷ Sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin önceki kullanıcıdan kaynaklanmadığını ima ettiği durumlarda ortaya çıkan bağlantının, karşılaştırmalı reklam ve parodi gibi sosyal anlamda faydalı diğer uygulamalar bakımından da gündeme gelebileceği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 81.

¹⁰⁸⁸ *HARRODS* kararı, para. 30.

¹⁰⁸⁹ Örneğin, *ABAD Adidas* kararında, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda taraf işaretleri arasındaki benzerliğin, işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal unsurları dikkate alınarak tespit edileceğini ifade etmiştir (*Adidas* kararı, para. 28). Fakat Mahkeme, aynı formülü, kariştirme ihtimali kapsamında benzerlik

rastlamak mümkündür¹⁰⁹⁰. Bu kararlardan ve sulandırmaya karşı korumaya ilişkin genel ilkelerden yola çıkarak, sulandırmaya kapsamında taraf işaretleri arasındaki benzerliğin nasıl tespit edilebileceği hususunda kısmen de olsa açıklığın sağlanabileceği düşüncesindeyim.

Bu çerçevede ilk olarak, taraf işaretleri arasında benzerlik incelemesi yapılırken, işaretler arasındaki karakteristik benzerliğin *görsel, işitsel ve kavramsal unsurlar ile ayırt edici ve baskın unsurlar dikkate alınarak bir bütün olarak* değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmelidir¹⁰⁹¹.

Taraf işaretleri arasındaki *görsel benzerlik* değerlendirmesinde, önceki markaya bir ek konulması veya başka bir unsurun eklenmesinin, işaretler arasındaki benzerlik düzeyini etkilemeyeceğidir. Örneğin, sonraki marka olan “Nikepal”ın, “Nike” markasıyla neredeyse özdeşeye yakın olduğu tespit edilmiştir¹⁰⁹². Benzer şekilde, ekstra bir şerit eklenerek oluşturulan sonraki markanın, “Adidas”ın üç şerit ihtiva eden markası ile benzerlik taşıdığı ifade edilmiştir¹⁰⁹³.

Buna karşılık, EUIPO’nun uyuşmazlık konusu markaların çikolata ürünlerinde kullanıldığı *CORONA* kararında bütünsel bir inceleme yapmış ve ilk olarak, görsel açıdan önceki marka “co”, sonraki marka ise “ka” ile başladığından ve tüketiciler görsel olarak kelimelerin ilk hecelerine daha çok dikkat ettiklerinden, “CORONA” ve “KARUNA” markaları arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna varılmıştır¹⁰⁹⁴. Bunu takiben, kavramsal olarak da “corona” İspanyolca’da “kraliçe” anlamına gelen “crown” a denk gelmektedir. Buna karşılık, Estonca, Letonca ve Litvanca’da herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Sonraki marka Litvanca’da “kraliçe” anlamına gelmekte ise de Ofis, bunun markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu söylemek için yeterli olmadığını ifade etmiş ve markalar

değerlendirmesinde kullanmıştır (*Sabel* kararı, para. 23). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 21.10.2003 tarih ve E. 2003/3678, K. 2003/9634 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 423-424); Y.11.HD’nin 03.10.2017 tarih ve E. 2017/2509, K. 2017/4972 sayılı; 19.01.2017 tarih ve E. 2016/14269, K. 2017/109 ve 24.10.2016 tarih ve E. 2016/11712, K. 2016/8332 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). ABD Hukuku’nda ise mahkemeler, markalar arasındaki benzerliğin nasıl tespit edilebileceğini belirli bir sistematik içerisinde açıklamamıştır (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 77).

¹⁰⁹⁰ Örneğin bkz. UK IPO, Decision of 08 May 2009, O/121/09, *RED BULL / BULLDOG*, affirmed, 16 February 2010, O/068/10 (*RED BULL* kararı), para. 37-39; UK IPO, Decision of 28 April 2009, O/104/09, *SPARKLYCARD*, para. 49-57.

¹⁰⁹¹ *Future Enterprises Pte Ltd v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*, General Court Case T-518/13, 05 July 2016 (*Future Enterprises* kararı/davası) para. 21; *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC*, General Court Case T-137/05, 16 May 2007, para. 35; *AUDI-MED* kararı, s. 9 sn. 5.

¹⁰⁹² *Nike* kararı, s. 14 sn. 9-19.

¹⁰⁹³ *Adidas America, Inc and Adidas-Solomon AG v Payless Shoesource Inc.*, 529 F.Supp 2d 1215, 1246 (DC Or 2007) (*Payless* davası/kararı). Aynı yönde bkz. *Nissan Motor Co. v Nissan Computer Corp.*, 2007 US Dist LEXIS 90487 (CD Cal 2007) (*Nissan* davası/kararı) (Önceki marka olan “Nissan” markasına, sonraki markada “.com” ibaresinin eklenmesinin, iki marka arasında farklılık bulunduğu sonucuna varmak için yeterli olmadığı belirtilmiştir); *The New York City Triathlon, LLC v. NYC Triath-Lon Club*, 704 F.Supp 2d 305, 323 (SDNY, 2010) (*Triathlon* davası/kararı) (Davada, önceki markaya tasviri nitelikteki, “klüp” anlamına gelen “club” kelimesinin eklenmesi ile oluşturulan sonraki markanın, önceki marka ile farklı olduğunun kabul edilemeyeceği kanaatine varılmıştır.).

¹⁰⁹⁴ EUIPO, Decision of 29 June 2010, R 696/2009-4, *CORONA (FIG.) / KARUNA et al.* (confirmed by *Corona*, GC Case T-357/10, 20 June 2012) (*CORONA* kararı), para. 23 (Benzerlik değerlendirmeleri için bkz. para. 18-22).

arasında bağlantı kurulabilecek seviyede benzerliğin bulunmadığına kanaat getirmiştir¹⁰⁹⁵.

Öte yandan, konuya ilişkin *FORM* kararında Yüksek Mahkeme de bütünsel bir inceleme yaparak, davacıya ait “Form” markasının İngilizce “şekil, biçim”, davalıya ait “PERFORM” markasının ise “performans” kelimesinin kısaltılmış hali olduğunu, dolayısıyla markalar arasında kavramsal açıdan benzerlik bulunmadığını; bununla birlikte, her ne kadar “FORM” ibaresi iki markada ortak ise de davalı markasının başında yer alan “PER” ilavesinin markalar arasındaki görsel benzerliği azalttığını ifade etmiş, ancak yine de markalar arasında benzerlik bulunduğu hükmetmiştir¹⁰⁹⁶.

Taraf işaretleri arasında *bir açıdan benzerlik bulunurken, diğer açılardan benzerlik bulunmaması* halinde (örneğin, markalar görsel ve/veya işitsel olarak benzemekle birlikte, anlamsal olarak birbirlerine benzemedikleri durumlarda) nasıl bir yol izleneceğine de değinilmesi gerekmektedir.

İlk etapta markalar arasında tek bir açıdan benzerlik bulunmasının, önceki markayı akla getirmek bakımından uygulanan düşük standartın sağlanması bakımından yeterli olacağı düşünülebilir. Ancak bu hususta mutlak bir cevap vermek mümkün olmayıp, somut olayın koşulları ve ilgili mal/hizmet pazar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Nitekim, taraf işaretleri arasında görsel benzerlik bulunmakta iken, uyumsuzluk konusu ürünün yapısı gereği işitsel benzerlik önem arz edebilir (örneğin “D&R” markası). İşte böyle bir durumda, işitsel benzerliğin bulunması tek başına yeterli olabileceken, işitsel benzerlik olmaksızın sadece görsel benzerliğin olması yeterli kabul edilemeyecektir.

ABD Hukuku’nda konuya ilişkin bir davada Mahkeme, uyumsuzluk konusu markalar olan “Hot Wheels” ve “Hot Rigz”’in ikinci kelimeleri birbirinden farklı ise de markaların özdeşe yakın benzer olduklarını kabul etmiştir¹⁰⁹⁷. Zira her iki markanın da ilk kelimesi sıcak anlamına gelen “hot” kelimesidir. Bunun yanı sıra her iki markada da benzer renkte alev simgesi bulunmakta ve “hot” kelimesiyle birlikte alev simgesinin kullanılması sebebiyle iki marka da benzer bir anlam taşımaktadır. Bu çerçevede, görünüş itibarıyla benzerlik bulunmasa da anlamsal olarak *önceki markayı akla getirmesi* sebebiyle markalar arasında özdeşe yakın benzerlik bulunduğu sonucuna varılmıştır.

¹⁰⁹⁵ CORONA kararı, para. 65-66. Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 17 June 2017, O/284/17, *Cafe Rouge Restaurants Limited v. Salram Limited* (Cafe Rouge kararı), para. 48 (Uyumsuzluk konusu markalar, kafe ve restoranlarda tescilli için başvuruda bulunulan sonraki “Cafe Vert” markası ile kafe, restoran, kahve evleri, yemek dağıtım hizmetleri, barlar, şarap evleri vb. için tescilli önceki “Cafe Rouge” markasıdır. Kararda, taraf markalarında bulunan “Rouge” ve “Vert” kelimelerinin görsel ve işitsel olarak farklı oldukları, bunun yanı sıra tüketicilerin bir bölümünün “Rouge”’un “kırmızı”, “Vert”’in ise “yeşil” anlamına geldiğini bilemeyecekleri, bunun da markalar arasında bağlantı kurulma potansiyelini düşürdüğü, bu kelimelerin anlamlarını bilen tüketici bakımından ise söz konusu kelimelerin görsel ve işitsel olarak oldukça farklı oldukları, aynı sektörde dahi olsa “Cafe Vert” markası ile karşılaşan bir tüketicinin aklına “Cafe Rouge”’un gelebileceği hususunda şüpheli olduğu ifade edilmiştir.).

¹⁰⁹⁶ Y.11.HD’nin 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı kararı (*FORM* kararı) (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁰⁹⁷ *Jada Toys* kararı, 518 F.3d 628, 635 (CA9 2008) (*Jada Toys* davası/kararı).

Benzer şekilde, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin konuya ilişkin bir kararında da önceki "Red Bull" ve sonraki "Bulldog" markalarının, görsel, işitsel ve anlamsal olarak birbirinden farklı oldukları tespit edilmiş, ancak her ne kadar markalar arasında açık farklılıklar mevcut ise de her iki markada ortak olan "bull" kelimesinin kısmen de olsa markalar arasında görsel, işitsel ve bir miktar da anlamsal benzerlik yaratmakta olduğu ifade edilmiş ve somut olaydaki benzerlik düzeyinin, *önceki markayı akla getirmek bakımından* yeterli olduğuna kanaat getirilmiştir¹⁰⁹⁸.

Taraf işaretleri arasındaki benzerlik incelemesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, markalar arası özdeşlik düzeyinde bir benzerliğin bulunmadığı durumlarda, *taraf işaretlerinin baskın unsurlarına bakılarak* markalar arası benzerlik incelemesinin yapılmakta olmasıdır¹⁰⁹⁹. Bu çerçevede, önceki markanın baskın unsurunun sonraki markada kullanıldığı hallerde sıklıkla markalar arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varılmaktadır¹¹⁰⁰.

Nitekim ABAD, maden sularında Benelüks'te tanınmışlığa sahip "SPA" markası ile "SPALINE" markası arasında bağlantı kurulabileceğine, zira "SPA" ibaresinin baskın unsur olduğuna, ek unsur olan "LINE" kelimesinin tasviri ise nitelikte olduğuna karar vermiştir¹¹⁰¹. Benzer şekilde, EUIPO da taraf markalarının baskın unsurunun "BRAVO" olduğu bir kararında, sonraki kullanıcının ürünlerindeki "BRAVO" ibaresini gören tüketicilerin aklına önceki markadan ziyade, kelimenin övgüsel anlamının gelmekte olduğu ifade etmiş ve markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna varmıştır¹¹⁰². Yine, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından verilen bir kararda, taraf markaları bakımından ortak olan "FIRST" ibaresinin, ortalama düzeyde ayırt ediciliğe sahip olması sebebiyle markalar arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak düzeyde bir benzerliğin bulunmadığı sonucuna varmıştır¹¹⁰³.

¹⁰⁹⁸ UK IPO, Decision of 08 May 2009, O/121/09, *RED BULL / BULLDOG*, affirmed, 16 February 2010, O/068/10 (*RED BULL* kararı), para. 37-39 Aynı yönde bkz. Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 28 April 2009, O/104/09, *SPARKLYCARD*, para. 49-57 (Taraf işaretleri arasında görsel anlamda belirgin farklılıklar bulunmasına rağmen, sonraki markanın kavramsal olarak ışıldayan bir kartı ifade etmesi sebebiyle "SPARKLYCARD"ın "BARCLAYCARD"ı akla getirdiği sonucuna varılmıştır.).

¹⁰⁹⁹ *Bently/Sherman*, s. 999. Aynı yönde bkz. *MAGN'HOM* kararı, para 34 (Önceki kullanıcı Fransa'da erkek iç giyim ürünleri pazarında kullanmak yoluyla "HOM" markasına güçlü bir tanınmışlık kazandırmış olduğundan, sonraki "MAGN'HOM" markasındaki baskın unsurun "HOM" olduğu ve sonraki markanın başlangıç unsuru olan ve farklılık taşıyan "MAGN" ifadesine rağmen, markalar arasında benzerlik olduğu sonucuna varılmıştır.); EUIPO, Decision of 30 April 2009, R 821/2005-1, *CITIGATE / CITICORP et al.* (*CITIGATE* kararı), para. 32 (EUIPO, önceki "CITIGATE" markasında yer alan "CITI" ibaresinin bilinçli olarak yanlış yazılmasından ötürü doğuştan ayırt ediciliğe ve baskın unsur niteliğine sahip olan "CITI" ibaresinin, sonraki "CITICORP" markasında kullanılmasının, tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurma olasılığını arttırdığını ifade etmiştir.). Ayrıca bkz. Yargıtay'ın *FORM* kararı [17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

¹¹⁰⁰ Aynı yönde ABD uygulaması için bkz. *Perfumebay* kararı, 506 F.3d 1165, 1181 (CA9 2007) (Bu davada Mahkeme, sonraki markada, önceki markanın esaslı unsuru olan "Bay" ibaresine yer verildiğinden bahisle, uyumsuzluk konusu markaların birbirine benzer olduğu sonucuna varmıştır).

¹¹⁰¹ *L'Oréal SA v OHIM - SPALINE*, GC Case T-21/07, ECR II-31 [2009] (*SPALINE* kararı), para. 24-25. Aynı yönde bkz. EUIPO, Decision of 25 January 2011, R 907/2009-2, *O2PLS / 02 et al.*, para. 28; UK IPO, Decision of 27 January 2011, O/024/11, *O2 OUNCES TO POUNDS*, para. 59.

¹¹⁰² EUIPO, Decision of 09 March 2009, R 1262/2007-4, *BRAVO BIS! LE SPECIALITÀ DI VENETALAT / BRAVO et al.* (*BRAVO* kararı), para. 39. Aynı yönde bkz. EUIPO, Decision of 03 November 2008, R 219/2005-4, *BUBBLE SPA / SPA, SPA et al.* (*BUBBLE SPA* kararı), para. 25 ve Decision of 09 October 2008, R 1412/2007-1, *DENTAL SPA Dentalhygiene Institut / SPA, SPA et al.* (*DENTAL SPA* kararı), para. 46.

¹¹⁰³ *FLY FIRST* kararı, para. 93.

Türk Hukuku'nda da Yerel Mahkeme, “her iki markada da (davacıya ait “COCA COLA ZERO” ve davalıya ait “PANDA ZERO” ve “MAGIC ZERO” markaları) ortak olan “zero” ibaresinin ayırt ediciliğinin bulunmadığından bahisle benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması gerektiği yönünde karar vermiştir. Ancak Yargıtay, markaların düzenlenme tarzı itibarıyla “zero” ibaresinin yardımcı unsur değil, toplumun ilgili kesimi tarafından asıl unsur olarak algılanacağını ifade ederek İlk Derece Mahkemesi’nin kararını bozmuştur¹¹⁰⁴. Buna karşılık, davacıya ait “COCA COLA” ve davalıya ait “ULUDAĞ ZERO” markalarının uyuşmazlık konusu olduğu bir başka kararında, “COCA COLA” markası tanınmış bir marka ise de “zero” ibaresinin oldukça düşük düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğunu ve davacının yoğun tanıtım ve reklam sonucu, tasviri nitelikteki “zero” ibaresini hedef kitle yönünden tanınmış hale getirdiğinden bahsedilemeyeceğini, bu sebeple somut olayda KHK m. 8/4’teki (SMK m. 6/5) ihlal hallerinden birinin gerçekleşme olasılığının bulunmadığını ifade etmiştir¹¹⁰⁵. Öte yandan Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin diğer bazı kararlarında; baskın unsur “QUALITY” olan “MARQUALITY + şekil” ve “TURQUALITY” markaları¹¹⁰⁶, baskın unsur “ARZUM” olan “ARZUM+şekil” ve “İSPİR ARZUM” markaları¹¹⁰⁷, baskın unsur “DOVE” olan “DOVE” ve “DOVEGE” markaları¹¹⁰⁸ ve baskın unsur “SUN” olan “Sun+ Şekil Tasarım” ve “Sun link, Sun Microsystems, Sunsoft, Sunburst, Sun + Şekil” markaları¹¹⁰⁹ arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır.

Benzer şekilde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, taraf markaları arasındaki benzerlik incelemesinde “...Markaların baskın bulunan unsurlarının göz önüne alınması gerektiği, markaların ayırt edicilik sağlamayan ya da herkesin kullanımına açık olan unsurlarının değerlendirilmemesi gerektiği...”ni ifade etmiş ve uyuşmazlığa konu, davacıya ait “KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ” markasındaki “KÜLTÜR” ibaresinin, davalıya tarafından “KÜLTÜR TV” şeklinde ortak asli unsur olarak kullanılmasının markaları benzer kıldığına kanaat getirmiştir¹¹¹⁰.

¹¹⁰⁴ Y.11.HD’nin 12.03.2012 tarih ve E. 2011/3841, K. 2013/4788 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 214).

¹¹⁰⁵ Y.11.HD’nin 17.09.2013 tarih ve E. 2012/2652, K. 2013/15909 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 212-213). Buna karşılık, bir markanın baskın unsurunun güçlü bir şekilde tasviri nitelik taşıdığı fakat aynı zamanda kullanım yoluyla eşit şekilde güçlü bir ayırt edicilik kazandığı durumlarda, bu unsurun sahip olduğu ayırt ediciliğe dayanarak, markalar arasında bağlantının bulunduğu sonucuna varılabileceği yönünde kararlar bulunmaktadır. Nitekim, Yargıtay konuya ilişkin bir kararında, davacıya ait “SUPERFRESH” markasının “süper” ve “canlı” anlamına gelen “fresh” kelimesini ihtiva ettiği, bu anlamda tasviri nitelik taşıdığı, ancak davacı markasının meyve, sebze ve gıda emtiaları bakımından ayırt edicilik kazandığından bahisle davalıya ait “EKO FRESH” markası ile aralarında benzerlik bulunduğuna hükmetmiştir [Y.11.HD’nin 05.04.2011 tarih ve E. 2011/239, K. 2011/3881 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Aynı yönde bkz. *Citigroup and Citibank v. OHIM*, GC Case T 181/05, 26 September 2012 (CITIGROUP kararı), para. 66; *SPALINE* kararı, para. 24; *POWERPUFF GIRLS* kararı, para. 72.

¹¹⁰⁶ Y.11.HD’nin 25.09.2013 tarih ve E. 2012/2083, K. 2013/16520 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)

¹¹⁰⁷ Y.11.HD’nin 06.12.2007 tarih ve E. 2006/12754, K. 2007/15411 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 370-371).

¹¹⁰⁸ Y.11.HD’nin 05.02.2007 tarih ve E. 2005/14350, K. 2007/1335 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 396-397).

¹¹⁰⁹ Y.11.HD’nin 12.01.2004 tarih ve E. 2003/5292, K. 2004/26 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 299-300). Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 16.04.2012 tarih ve E.2010/14819, K. 2012/6111 (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹¹¹⁰ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 20. HD’nin 04.05.2018 tarih ve E. 2017/1612, K. 2018/497 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı Mahkeme tarafından verilen bir başka kararda, davacıya ait “Z ZİLÂN” ve davalıya ait “Z ZİYLÂN” ve “ZİYLÂN+şekil” markalarında asli unsur olan “ZİLÂN” ibaresinin KHK m. 8/1-b anlamında benzer olduğuna hükmedilmiştir (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 20.

EUIPO'nun her iki taraf markasının da kozmetik ürünlerinde kullanıldığı *GIVENCHY* kararında, taraf markalarının görsel ve işitsel açıdan oldukça benzer oldukları, kavramsal olarak ise aralarında orta düzey bir benzerlik bulunduğu ifade edilmiş; ancak önceki markanın baskın unsurunu "Givenchy" ibaresinin oluşturması, "only" ibaresinin ise marka olarak tescil edilen görselde sadece bir detay olarak bulunması sebebiyle önceki "Givenchy only" ve sonraki "ONLY" markaları arasında bağlantı kurulamayacağı sonucuna varmıştır¹¹¹¹.

Ofis, konuya ilişkin bir diğer kararında ise, baskın nitelikte olmayan unsurlar arasında açık farklılıklar bulunmasına rağmen markalar arası benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır. Bu kararda, önceki marka sadece "BANANIA" kelimesinden, sonraki marka ise "BANANIA BANANIA LE PLUS NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS EN VENTE PARTOUT Y'A BON" ibaresi ve Senegalli bir asker görüntüsünden oluşmaktadır. İki markada ortak olan tek unsur "BANANIA" kelimesi olmasına rağmen Ofis, bir markanın kelimelerden oluşan kısmının en büyük önemi haiz olduğunu ve somut olayda sonraki markada ilave kelimeler bulunmakta ise de bunların küçük puntolar ile yazıldığından bahisle, markalar arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varmıştır¹¹¹². Aynı yaklaşımın Yargıtay'ın *ZONE* kararında da benimsendiği görülmektedir. Nitekim, baskın unsur "ZONE" kelimesi ola, önceki "ZONE COMFORTED BY GARANTİ" ve sonraki "CAFÉ ZONE" markalarının benzer olmadığına kanaat getirmiştir¹¹¹³. Ancak, sonraki markanın ilave unsuru olan "CAFÉ" ibaresinin tasviri nitelikte olması sebebiyle, taraf markalarının benzer olduğu sonucuna varılmasının daha isabetli olacağı düşüncesindeyim.

Önceki markanın baskın unsurunun sonraki markada kullanılmadığı hallerde ise, iki markanın benzer olduğunun ispat edilmesi oldukça zordur. Nitekim *O2 Holdings* davasına konu olayda, önceki marka, mantar ya da deniz anası şeklindeki büyük yassı bir baloncuktan oluşmaktadır. Sonraki markada ise bir dizi baloncuga yer verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi, önceki markanın baskın unsurunun yassı görünümü olduğunu, sonraki markada bu görünüm bulunmadığından taraf markalarının benzer olmadığı sonucuna varmıştır¹¹¹⁴.

HD'nin 03.05.2018 tarih ve E.2017/1609, K. 2018/490 sayılı kararı; UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹¹¹¹ EUIPO, Decision of 07 October 2010, R 1556/2009-2, *only givenchy (FIG.) / ONLY et al.* (confirmed by *Only Givenchy*, GC Case T 586/10, 08 December 2011) (*GIVENCHY* kararı), para. 65-66. Benzer şekilde, dağıtım ve enerji hizmetlerinde tescilli ve tanınmış bir marka olan "REPSOL" ile sonraki "resol groupo" markaları arasındaki benzerlik düzeyinin bağlantı kurulmasını sağlayacak düzeyde olmadığına karar verilmiştir [EUIPO, Decision of 29 April 2010, R 724/2009-4, *resol grupo (fig.) / REPSOL (fig.) et al.*, para. 69 ve 79; *Spa v OHIM and De Francesco Import (Spago)*, GC Case T-438/07, ECR II-04115 [2009], para. 24 (Genel Mahkeme, "SPAGO" markası bakımından yapılan değerlendirme sonucu, "SPA" markasının ilave unsur olan "GO" ile birleştirildiğinde yaratılmış bir kelime imajının oluşturduğu ve "SPAGO" markası içerisinde "SPA"nın dikkat çekmediği gerekçeleriyle, markalar arasında tüketicilerin bağlantı kurabileceği seviyede bir benzerlik bulunmadığı sonucuna varmıştır.). Daha fazla örnek için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.3, s. 40-43.

¹¹¹² EUIPO, Decision of 02 April 2009, R 677/2008-2, *BANANIA BANANIA LE PLUS NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS EN VENTE PARTOUT Y'A BON / BANANIA* (BANANIA kararı), para. 10. Benzer yönde bkz. EUIPO, Decision of 26 March 2009, R 403/2008-1, *Emotions Coffe Colla / Coca Cola et al.*, para. 20; EUIPO, Decision of 25 January 2011, R 907/2009-2, *O2PLS / 02 et al.*, para. 28; UK IPO, Decision of 27 January 2011, O/024/11, *O2 OUNCES TO POUNDS*, para. 59.

¹¹¹³ Y.11.HD'nin 26.09.2012 tarih ve E. 2011/6158, K. 2012/12328 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹¹¹⁴ *O2 Holdings* kararı, para 192. Benzer yönde bkz. *Ferrero* kararı, para. 57

Önemle belirtmek gerekir ki, Türk Hukuku'nda, markalar arasındaki benzerlik, *bilirkişiler tarafından yapılan sübjektif değerlendirmeler çerçevesinde* belirlenmekte, bu da birbiriyle paralel olmayan kararların verilmesine sebep olabilmektedir. Konuya ilişkin uyuşmazlıklarda hakkaniyete uygun kararların verilebilmesi ise, benzerlik değerlendirmesinde sübjektif ölçütlerin yerine nesnel (ölçülebilir) objektif ölçüm metotlarının tespit edilmesini gerekli kılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak doktrinde, kişilerin göz hareketlerinin takibi ve kaydedilmesi esasına dayanan ve markalar arası benzerlik değerlendirmesinde objektif sonuçlara varılabilmesini sağlayacak özel bir teknikten bahsedilmiştir¹¹¹⁵. Bu teknik kullanılarak, tüketicilerin nereye, ne kadar süre ve kaç kez baktığı, anlık ve geçmiş dikkatinin nerede yoğunlaştığına ilişkin bilgiler tespit edilebilmektedir¹¹¹⁶. Bu sayede, bilirkişiler nezdinde yapılan benzerlik değerlendirmesi yerine daha objektif esaslar üzerine kurulu bir değerlendirmenin yapılabilmesi mümkün olabilecektir¹¹¹⁷.

Tüm bu bilgiler ışığında, konuya ilişkin kararlarda, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin tespitinde, taraf işaretlerinin ilgili kesim nezdinde karışıklığa sebebiyet vermese dahi sonraki işaretin önceki markayı akla getirebileceği, yani bunlar arasında bağlantı kurabileceği düzeyde olması şeklinde konuya ilişkin genel bir kritere yer verilmiş olduğu, ancak sonraki işaretin, önceki markayı akla getireceği hallerin tespiti bakımından yararlanılabilecek kriterlerin özel olarak tespit edilmediği görülmektedir. Buna rağmen, bahsi geçen kararlardan yola çıkarak, bağlantı koşulu kapsamında benzerliğin tespitine ilişkin bazı faydalı kriterlerin belirlenebileceği düşüncesindeyim. Bunlardan ilki; hem karıştırma ihtimali hem sulandırma kapsamında bağlantı değerlendirmesi bakımından geçerliliği olan, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin görsel, işitsel ve kavram olarak bir bütün olarak ele alınarak tespit edilmesi gerektiğidir. İkincisi, bu tespit, işaretlerin baskın unsurları dikkate alınarak yapılacak olmasıdır. Zira tüketicinin, bir markayı gördüğünde en çok dikkatini çeken ve dolayısıyla aklında kalması en muhtemel olan, markanın baskın (ayrıt ediciliğe sahip olan) unsurlarıdır. Üçüncüsü, hem görsel hem işitsel hem kavramsal yönden benzerliğin gerekli olmaması ve bunlardan birinde benzerliğin bulunmasının, somut olayın koşulları çerçevesinde, tüketicinin aklına önceki markayı getirmek bakımından yeterli olabileceğidir. Ancak böyle bir olasılıkta, benzerliğin bulunduğu yönünde bir sonuca varılması daha düşük bir ihtimaldir. Öte yandan, önceki markanın baskın unsurunun sonraki işarete kullanılmaması, bu ihtimali daha da düşürecektir. Bu kriterlerin belirlenmesinden daha önemli olan kriterlerin objektif bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu çerçevede uygulamada, benzerliğin tespitinde objektif metotların uygulanmasına yönelik adımların atılmasının, marka uyuşmazlıklarında dikkate alınan sübjektif ölçütler sebebiyle ortaya çıkabilen hakkaniyete aykırı sonuçların önlenmesi açısından faydalı olacağı kanaatindeyim.

¹¹¹⁵ Detaylı bilgi için bkz. **Pekdiñer/Ertem**, s. 303-344. Ayrıca bkz. **Duchowski**, Andrew: *Eye Tracking Methodology, Theory and Practice*, Second Edition, Springer, 2007.

¹¹¹⁶ **Pekdiñer/Ertem**, s. 306-315. Konuya ilişkin uygulama örnekleri için bkz. **Pekdiñer/Ertem**, s. 326-332.

¹¹¹⁷ Yazarlar, göz izleme metodunu, tasarımlara ilişkin olarak ve karıştırma ihtimali çerçevesinde incelemişlerdir. Ancak bu metotta esas olan markalar arasındaki benzerliğin tespiti olduğundan sulandırma konulu uyuşmazlıklarda da bu teknikten yararlanılabileceği düşüncesindeyim.

c. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik

aa. Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi

i. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku

89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler'in m. 4/4-a ve 5/2 hükümlerinde sonraki marka/işaretin "önceki markanın tescilli oldukları ile benzer olmayan (*not similar*) mal/hizmetler"de tescil edilmesi/kullanılması halinde, önceki kullanıcının sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümlere başvurulabileceği düzenlenmekteydi. Benzer şekilde KHK m. 8/4'te, "*farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile*", m. 9/1-c'de ise "*tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan*" ifadelerine yer verilmişti¹¹¹⁸.

89/104/EEC sayılı Direktif'in yürürlüğünü takip eden ilk zamanlarda, Direktif'in bu düzenlemesi sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Doktrinde, sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin aynı veya benzer mal/hizmetlere karşı kullanımları da içermesi gerektiği savunulduğu gibi, bunun aksini savunan görüşler de bulunmaktaydı.

Azınlıkta olan görüş, *sulandırmaya karşı korumanın farklı/benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanım ile sınırlı olması gerektiği* yönündeydi. Bu görüşü savunanların ileri sürdüğü en temel gerekçe, sulandırmaya karşı korumanın, geleneksel marka korumasından farklı olarak, farklı mal/hizmetlerde kullanıma karşı koruma getirmek amacına hizmet ettiği, sulandırmaya karşı korumanın taraflar arasında rekabet ilişkisinin bulunduğu durumlarda uygulanmasının serbest ve haklı rekabet arasındaki dengenin bozulmasına ve sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının daha da belirsiz hale gelmesine sebep olabileceği¹¹¹⁹, marka sahibinin kolaylıkla geleneksel marka korumasından yararlanabileceği düşünüldüğünde sulandırmaya karşı korumanın sınırlarının genişletilmesinin tehlikeli ve gereksiz olduğu, bu sebeplerle sulandırmaya karşı korumanın sadece önceki markanın farklı mal/hizmetlerde kullanıldığı durumlar ile sınırlı kalması gerektiği¹¹²⁰. Dolayısıyla bu görüş uyarınca, sulandırmaya karşı koruma öngören hükümler, güçlü ve ünlü markalara özel ve sıra dışı bir hukuki çare formunda, daha fazla koruma sağlamak amacıyla sevk edilmiş olup, bu

¹¹¹⁸ Dikkat etmek gerekir ki, gerek mülga gerek yürürlükteki Direktif'in ilgili hükümleri (89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a, 5/2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c) gerek KHK m. 9/1-c'de "benzer olmayan", KHK m. 8/4, SMK m. 6/5 ve 7/2-c'de ise "farklı" ifadesi kullanılmıştır. Bu noktada, "benzer olmayan" ve "farklı" ifadelerinin eşdeğer olup olmadığı sorusu akla gelmektedir. Doktrinde özdeş veya benzer olmadığı tespit edilen mal veya hizmetlerin, farklı olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 229). Kavramsal olarak değerlendirildiğinde, "benzer olmayan" ifadesinin, "farklı" olanı da içine alan daha geniş bir kapsama sahip olduğu söylenebilir. Nitekim, sadece "benzer" olanlar, "benzer olmayan"ın kapsamı dışında kalmakta, dolayısıyla benzer olmamakla birlikte farklı olacak düzeyde farklılığın bulunmadığı durumlar da "benzer olmayan" kavramının kapsamına dahil olacaktır. Kanaatimce, bunlar sadece teorik düzeyde kalan ayrımlar olup, uygulamada "benzer olmayan" ile "farklı" kavramları birbiriyle eşdeğer şekilde yorumlanmaktadır. Bu çalışmada da "farklı" veya "benzer olmayan" ifadeleri arasında bir ayırım yapılmamıştır.

¹¹¹⁹ McCarthy, *Dilution of a Trademark*, s. 1179-1180.

¹¹²⁰ McCarthy, *Dilution of a Trademark*, s. 1176, ayrıca bkz. s. 1178-1179.

ekstra koruma, karıştırma ihtimaline karşı geleneksel korumanın genişletilmiş hali kapsamında dahi koruma talep edilemeyen haller ile sınırlı olmalıdır¹¹²¹.

Benzer yönde bir diğer görüş, tanınmış markalar için öngörülen korumanın sadece farklı mal/hizmet sınıfı bakımından kabul edilmesi gerektiğini, özdeş veya benzer mal/hizmetlerde kullanım durumuna ilişkin bir koruma boşluğundan bahsedilebilir ise de bu boşluğun Medeni Hukuk ve Haksız Rekabet Hukuku yardımıyla doldurulabileceğini savunmuştur¹¹²².

Diğer bir görüş ise, değişen pazar şartları, daha geniş ölçekteki satın alma programları, genel olarak ürün türlerinde genişlemeler, popüler sponsorluk aktiviteleri ve yeni pazar şartlarının ortaya çıkardığı yeni karıştırma türleri¹¹²³ sayesinde bir yüzyıl önce benzer veya rekabet halinde olduğuna kanaat getirilemeyecek olan mal/hizmetler, hâlihazırda benzer ya da özdeş olarak kabul edilmeye başlandığını; bunun sonucu olarak da 21 inci yüzyılda, mal/hizmetlerin benzer olmadığı durumlarda sulandırmaya karşı korumaya duyulan ihtiyacın, teorinin ortaya çıktığı 20 inci yüzyılın başına nazaran bir hayli azaldığını ifade etmiştir¹¹²⁴. Dolayısıyla, aynı ya da benzer mal/hizmetleri de içermesi, sulandırmaya karşı korumanın, karıştırmaya karşı çerçevesinde kolaylıkla koruma sağlanabilecek durumları da kapsayacak şekilde gereğinden fazla düzeyde genişlemesine sebep olacağı belirtilmiştir¹¹²⁵.

Benzer şekilde Hukuk Sözcüsü *Jacobs*, *Davidoff* davasındaki görüş yazısında, Direktif m. 5/2’de “aynı veya benzer mal/hizmetler” ifadesine yer verilmemiş olmasının, koruma bakımından bir eksiklik yaratmadığını, zira Direktif m. 5/1-b kapsamında karıştırma kavramının, ABAD tarafından oldukça geniş bir biçimde yorumlandığını, bununla birlikte Mahkeme’nin önceki markanın doğuştan veya sonradan kazandığı ayırt edicilik düzeyinin yüksek olduğu durumlarda, karıştırmanın daha muhtemel olduğu kanaatinde olması sebebiyle, karıştırma ihtimali bulunmayan ancak Direktif m. 5/2 kapsamına giren benzer mal/hizmetlere ilişkin dava sayısının önemsiz düzeyde az olacağı görüşünde olduğunu ifade etmiştir¹¹²⁶.

¹¹²¹ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1178; **Kaseke**, s. 179; **Sanders**, Anselm Kamperman: “The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law”, *European Intellectual Property Review*, 1996 (Wagamama Decision), s. 3 vd.; **Gielen**, Charles: “A Benelux Perspective: Sabel v Puma”, *European Intellectual Property Review*, 1998 (Benelux Perspective), s. 109 vd.; **Gielen**, Charles: “A Benelux Perspective: Sabel v Puma”, *European Intellectual Property Review*, 1998 (Benelux Perspective), s. 109 vd.

¹¹²² **Piper**, Henning: “Der Schutz der bekannten Marken”, *GRUR*, 1996, s. 437; **Schweer**, Carl-Stephan: *Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken*, Diss. 1. Auf., Baden-Baden 1992, s. 75 **Weberdörfer**, Jörg: *Rechtsvergleich Deutschland – vereinigtes Königreich Auswirken der Umsetzung der EG-Markenrichtlinie auf den erweiterten Schutz “bekannter” Marken*, Diss., Berlin 1997, s. 76 (**Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 231 dn. 190’dan naklen).

¹¹²³ Bu yeni karıştırma ihtimali türleri; sponsorluğa veya onaylamaya dayanan karıştırma ihtimali, taraflar arasında iş ilişkisi bulunduğuna yönelik karıştırma ihtimali, ilk ilgi karıştırması ihtimali ve satış sonrası karıştırma ihtimali olup, bunların herbiri karıştırma ihtimaline dayalı geleneksel marka korumasının kapsamının genişlemesini sağlamış, bu da tanınmış markalara daha geniş kapsamlı koruma sağlanabilmesini mümkün kılmıştır (**Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 4-5; **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 8; **Luepke**, s. 794).

¹¹²⁴ **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 5 ve 8; **Callman**, Trademark Infringement, s. 188; **Luepke**, s. 794.

¹¹²⁵ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1178-1179; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 89. Ayrıca bkz. *Intel* kararı, para.AG. 59; *Davidoff* para.AG 2, 26 ve 58.

¹¹²⁶ *Davidoff* para.AG 2, 26 ve 58. Belirtmek gerekir ki Hukuk Sözcüsü, sonradan görüş değiştirerek, Direktif m. 5/2’nin kapsamının aynı veya benzer mal/hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etmiştir (*Adidas* kararı, para.AG 24-25).

Hukuk Sözcüsü *Sharpston* da *Intel* davasındaki görüş yazısında, Direktif'te açık bir şekilde, mal/hizmetlerin benzer olmadığı hallerin koruma kapsamında olduğunun belirtildiğini ve mal/hizmetler arasında benzerlik bulunması yönünde bir zorunluluğunun getirilemeyeceğini ifade etmiş, aksi halde karıştırma ihtimaline karşı korumaya ilişkin koşullar ile sulandırmaya karşı korumaya ilişkin koşullar arasındaki ayırımın yok olma düzeyine geleceğine ilişkin uyarıda bulunmuştur¹¹²⁷.

Türk Hukuku'nda da KHK'nın sulandırmaya karşı koruma sağlayan hükümlerinden biri olan m. 8/4'ün lafzından yola çıkarak da bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Şöyle ki, söz konusu hükümde “*farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile*” ifadesine yer verilmiş olup, bu ifade lafzi olarak yorumlandığında, korumanın evleviyetle özdeş veya benzer mal ve hizmetleri de kapsayacağı sonucu çıkmaktadır¹¹²⁸. Ancak Türk mahkemeleri, hükümdeki “bile” ifadesini görmezden gelerek, ilgili hükmü, taraf mal/hizmetlerinin farklı olduğu durumlarla sınırlı olarak uygulamayı tercih etmiştir¹¹²⁹.

Doktrindeki hakim görüş ise, *önceki tanınmış markanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanıldığı durumlarda da sulandırmaya karşı korumadan yararlanabileceği* yönündedir.

Bu görüş çerçevesinde, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen Direktif m. 5/2'nin açık lafzına rağmen, Direktif'in genel amaç ve hedeflerinin yerine getirilebilmesi için, m. 5/2'nin mal veya hizmetlerin özdeş veya benzer olduğu durumları da kapsamı gerektiği savunulmuş¹¹³⁰ ve bu yorum tarzının, Direktif'in lafzına aykırı olmasına rağmen mantıklı olduğu, zira tanınmış bir markanın sulandırmaya karşı korunmasının, sadece benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanılması ile sınırlandırılmasının haklı bir gerekçesinin bulunmadığı ifade edilmiştir¹¹³¹.

Yine bu görüş çerçevesinde, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler yönünden Marka Hukuku, buna karşılık karıştırma ihtimali olmaksızın markanın özdeş veya benzer mal/hizmetlerde kullanıma karşı Haksız Rekabet Hukuku kapsamında korunmasının çelişkili bir tablo ortaya çıkarmakta olduğu belirtilmiş; bununla birlikte, özdeş mal veya hizmetlere ilişkin bir boşluğun bulunmadığı, amaçsal yorum yapılmak suretiyle özdeş mal veya

¹¹²⁷ *Intel* kararı, paraAG. 59. *Fhima Simon* da özellikle de kanunen sağlanan korumanın hukuki limitlerinin yoğun bir şekilde tartışıldığı bir davada, Direktif'in açık lafzından ayrılınmasının tehlikeli olabileceği düşüncesindedir. Yazara göre, bir kere Direktif'in açık lafzından farklı bir uygulama yapıldığında, Direktif'in diğer hükümleri bakımından da aynı yaklaşımın benimsenip benimsenmeyeceği sorusu akla gelecektir ki, bu da hukuki güvenliği zedeleyici bir tablo oluşturacaktır. Bununla birlikte, Hukuk Sözcüsü'nün de ifade ettiği gibi, koruma boşluğunun doğabileceği durumların sayısı oldukça sınırlı olup, Direktif m. 5/2'nin, Direktif m. 5/1-b kapsamında korumanın sağlanabildiği halleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, gereği olmadığı halde çifte korumanın sağlanmasına sebep olacaktır (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 89).

¹¹²⁸ Aynı yönde bkz. **Şeker**, s. 106.

¹¹²⁹ Örnek olarak bkz. YHGK'nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018 ve **Noyan/Güneş**, s. 225-226); Y.11.HD'nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı, 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ve 10.05.2012 tarih ve E. 2011/798, K. 2012/7525 sayılı kararları (**Noyan/Güneş**, s. 216-217).

¹¹³⁰ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 711.

¹¹³¹ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 711; **Moskin**, s. 129; **Kaseke**, s. 179; **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 286; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 143-148; **Şeker**, s. 106; **Çampınarı**, s. 139.

hizmetler bakımından da koruma sağlanabileceği ve tanınmış markaya ilişkin hükümlerin kıyasen değil, doğrudan uygulanması gerektiği ifade edilmiştir¹¹³².

Bir diğer görüş, Direktif m. 5/2 kapsamında yaptığı değerlendirmede, hükmün lafzında sadece benzer olmayan mal/hizmetlere karşı koruma haline yer verilmekte ise de söz konusu düzenlemede aynı veya benzer mal/hizmetlerde koruma sağlanmamış olmasının açık bir düzenleme hatasından ibaret olduğunu ve kanun koyucunun hüküm metnine “dahi” veya benzer bir kelimenin eklemeyi unuttuğunun söylenebileceğini savunmuştur¹¹³³. Yani bu görüşe göre, hükümde “bile” veya bu anlama gelecek bir kelimeye yer verilmesi, hüküm kapsamında aynı veya benzer mal/hizmetlerdeki kullanımlara karşı da koruma sağlanabileceği şekilde bir yorum esnekliği sağlayacaktır.

Diğer bir görüş ise, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş korumanın, aynı veya benzer mal/hizmetleri de içine alacak şekilde yorumlanmasının, karıştırma ihtimalinin mevcut olmadığı durumlarda oluşacak koruma boşluklarının önlemesi bakımından da önem arz ettiğini belirtmiş ve her ne kadar benzer mal/hizmetlerin söz konusu olduğu durumlar çoğu kez karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında değerlendirilebilmekte ise de bunun mal/hizmetlerin benzer olduğu her durumda böyle olacağını söylemenin mümkün olmayacağını ifade etmiştir¹¹³⁴. Nitekim, taraf mal/hizmetlerinin benzer ve önceki markanın da tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, sonraki kullanıcının karıştırma ihtimalinin ortaya çıkmasını engelleyecek önlemler aldığı durumlarda koruma boşluğunun ortaya çıkma ihtimali yüksektir¹¹³⁵. Böyle bir duruma örnek olarak *Davidoff* davasına konu olay gösterilebilir. Söz konusu davaya konu uyuşmazlıkta, “DAVIDOFF” ve “DURFFEE” markaları özdeş ürünlerde kullanılmakta ise de bu markalar arasında mevcut olan farklılıklar sebebiyle taraf markaları aralarında karıştırma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılabilmektedir. Buna karşılık Mahkeme, markaların dizaynları (aynı yazı stili) dikkate alındığında, sulandırmanın bulunduğu sonucuna varılacağını ifade etmiş, ancak somut olayda sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere başvurulabilmesinin, ancak korumanın özdeş veya benzer mal/hizmetlerde kullanımını da kapsar şekilde yorumlanması halinde mümkün olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak ABAD, Direktif m. 5/2’nin, sulandırmaya karşı korumanın, aynı veya benzer mal/hizmetleri de kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini, Direktif’in tanınmış markalara, benzer olmayan mal/hizmetlerde, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanılmalarına nazaran daha az bir koruma sağlanacağı şeklinde yorumlanamayacağını belirtmiş¹¹³⁶ ve üye ülkelerin Direktif m. 5/2’yi aynı veya benzer mal/hizmetleri de kapsayacak şekilde yorumlamak hususunda yetkiye sahip olduklarını ifade etmiştir¹¹³⁷.

¹¹³² **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 237.

¹¹³³ **Münch**, s. 39.

¹¹³⁴ **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:1; **Gruson**, s. 13; **Luepke**, s. 824; **Farley**, s. 1180.

¹¹³⁵ **Luepke**, s. 825 ve 794; **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 1-77; **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 4-5.

¹¹³⁶ *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd*, C-292/00, ECR I-389, 09 January 2003 (*Davidoff* davası/kararı), para. 25 (Kararın Türkçe çevirisi için bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 478-485.

¹¹³⁷ *Davidoff* kararı, para. 29-30. Doktrinde Mahkeme’nin bu görüşü, sulandırmaya karşı hukuki korumanın ilk etapta hangi amaçlarla getirilmiş olduğunun Mahkeme tarafından yanlış anlaşılmış olduğu belirtilerek eleştirilmiş ve sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerde bahsedilen olağanüstü korumanın, benzer olmayan mal/hizmetlere özgülenmesinin, tanınmışlığa sahip güçlü markalara daha az koruma sağlandığı anlamına gelmediği ifade edilmiştir (**McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1178).

ABAD, *Adidas* davasında *Davidoff* davasından bir adım daha ileriye giderek üye bir ülkenin Direktif m. 5/2 hükmünü ulusal hukukuna aktarmış olması halinde, bu hüküm kapsamında, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanıma karşı da koruma sağlamak zorunda olduğunu ifade etmiştir¹¹³⁸. Diğer bir ifade ile üye ülkenin yetkisi, sadece ilgili hükmün ulusal hukuka aktarılıp aktarılmamasına ilişkin olup, söz konusu hükmün aktarılması yönünde yetkinin kullanılmış olması halinde, hükmün belirtilen kapsamda uygulaması bir zorunluluk teşkil etmektedir.

Konuya ilişkin en uzun süre geçerliliğini sürdüren ve kanaatimce en anlamlı eleştiri, aynı ve benzer mal/hizmetlerin Direktif m. 5/2 kapsamına dahil edilmesinin bir gereklilik olduğu, zira aksi halde rakip teşebbüslerin, Direktif m. 5/2 kapsamında bir iddiaya maruz kalmadan, önceki marka sahibinin mal/hizmetleri ile ikame edilebilir mal/hizmetlere sahip olduğu şeklinde bir imaj yaratabilmelerine olanak sağlanmış olacağıdır¹¹³⁹.

Sulandırmaya karşı korumanın benzer olmayan mal/hizmetlerle sınırlı olarak uygulanmasını eleştiren yazarlar bu duruma ilişkin iki çözüm önerisi sunmuştur. Bunlardan ilki, karıştırmaya dayalı marka ihlalinin düzenleyen Direktif m. 5/1-b'nin (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/1-b), karıştırmanın yanı sıra karıştırma mevcut olmaksızın sadece iki marka arasında bağlantının bulunduğu halleri de kapsayacak şekilde yorumlanmasıdır¹¹⁴⁰. Diğer ise, Direktif m. 5/2'nin (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c), aynı veya benzer mal/hizmetlerde de uygulanacak şekilde yorumlanmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iki yaklaşım da Direktif'in açık lafzına aykırıdır. Direktif m. 5/1-b'de markalar arasındaki benzerliğin karıştırma ihtimaline sebebiyet vermesi, m. 5/2'de ise korumanın benzer olmayan mal/hizmetler bakımından geçerli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Direktif m. 5/1-b hükmünün kapsamının markalar arası karıştırmanın mevcut olmadığı ancak markalar arası bağlantının bulunduğu durumları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki yaklaşım ABAD tarafından da reddedilmiş¹¹⁴¹, bunun üzerine Direktif m. 5/2 kapsamının genişletilmesine yönelik yaklaşım üzerine yoğunlaşmıştır.

AB kanun koyucusu doktrin ve yargılamadaki görüşleri dikkate almış ve 2015/2436 sayılı Direktif'te, 89/104 EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerin m. 4/4-a ve 5/2 hükümlerinde yer alan "önceki markanın tescilli oldukları ile benzer olmayan mal/hizmetler" ifadesini değiştirerek, taraf mal/hizmetlerinin aynı, benzer ya da farklı olduğuna bakılmaksızın önceki marka sahibinin sulandırmadan yararlanmasını mümkün kılınmıştır (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c)¹¹⁴².

Yine, Türk Hukuku'nda da 6769 sayılı SMK m. 6/5 ve 7/2-c'de, 2015/2436 sayılı Direktif'e paralel olarak, taraf mal/hizmetlerinin aynı, benzer veya farklı olmasına bağlı olmaksızın sulandırmaya karşı korumadan yararlanılabilmesi mümkün kılınmış ve böylece

¹¹³⁸ *Adidas* kararı, para. 23-26.

¹¹³⁹ **Spence**, Micheal: "Section 10 of the Trade Marks Act 1994: Is There Really a Logical Lapse?", *European Intellectual Property Review*, 2001 (Logical Lapse), s. 426.

¹¹⁴⁰ Aynı yöndeki Yargıtay kararları için bkz. dn. 1028.

¹¹⁴¹ Bkz. *Sabel* kararı, para. 18 ve 22; *Marca Mode* kararı, para. 25.

¹¹⁴² Paralel yönde bir düzenlemeler 2017/1001 sayılı Tüzük'te de kabul edilmiştir. Bkz. 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5 ve 9/2-c.

benzer olmayan taraf mal/hizmetleri ile sınırlı sulandırmaya karşı koruma anlayışı terkedilmiştir¹¹⁴³.

Tüm bu bilgiler ışığında, özetle, sulandırmaya karşı korumanın, benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanım ile sınırlı olması gerektiğini savunanların, genel olarak bu durumlarda da çoğu kez karıştırma ihtimaline karşı korumadan yararlanılabileceği, bu sebeple de sulandırmaya karşı korumanın amacına aykırı bir şekilde genişletilmemesi gerektiği düşüncesinden hareket ettiği sonucuna varılmaktadır. Bunun yanı sıra, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamını genişleten farklı karıştırma ihtimali çeşitlerinin kabul edilmesi, sulandırmaya karşı korumanın aynı veya benzer mal/hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine duyulan ihtiyacı azaltmıştır.

Ancak, sulandırmaya karşı korumaya duyulan ihtiyacın azalması, bu ihtiyacın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Nitekim, mal/hizmetlerin benzer olduğu her durumda tanınmış marka sahibinin geleneksel marka korumasından yararlanması mümkün olamamaktadır. Bunun yanı sıra, karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli olan taraf işaretleri arası benzerlik düzeyleri de birbirinden farklıdır. Bu sebeple, taraf mal/hizmetleri benzer ve önceki marka tanınırlığına sahip olmasına rağmen, sonraki kullanıcının örneğin önceki marka ile karıştırma karıştırma ihtimali yaratacak düzeyde benzer bir marka seçmediği durumlarda koruma boşluğu ortaya çıkabilecek, bu durumda önceki tanınmış marka sahibi sulandırmaya karşı korumadan yararlanamayacak ve haksız rekabet hükümlerine başvurmak zorunda kalacaktır.

Öte yandan, benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanımlar ile sınırlı bir anlayış pratikte zorluklara sebebiyet vermektedir. Zira, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için taraf markaları arasındaki bağlantının ispatı gerekmekte olup, taraf mal/hizmetlerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda bu bağlantının kurulamayacağı sonucuna varılabilmektedir¹¹⁴⁴.

Tüm bu gerekçeleri dikkate alan AB ve Türk kanun koyucusu, doktrindeki hakim görüş doğrultusunda sulandırmaya karşı korumada hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde, korumayı sadece benzer olmayan mal/hizmetlerle sınırlı olmaktan çıkarıp, aynı, benzer ya da farklı olması farketmeksizin sulandırmaya karşı korumadan yararlanılmasına izin vererek, sulandırmaya karşı korumayı, tarafların mal/hizmetleri arasındaki benzerlikten bağımsız hale getirmiştir.

¹¹⁴³ Detaylı bilgi için bkz. § 2.IV Türk Hukuku.

¹¹⁴⁴ Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 08.02.2016 tarih ve E. 2015/6824, K. 2016/1109 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("...davacı şirketin tanınırlık ileri sürdüğü bankacılık ve finans hizmetleri ile davacı markasının tescil kapsamında kalan inşaat hizmetleri arasında her hangi bir bağlantının bulunmaması dolaşım ağlarının, satışa sunuldukları yerlerin farklı olması, birbirlerine rakip ve alternatif olmaması dikkate alındığında, başvuru markası tescil edildiğinde, KHK'nın 8/4 maddesi uyarınca davacının tanınmış markalarının ayırt edicilik gücüne veya itibarına zarar vermesi ya da davalı şirkete haksız yarar sağlaması mümkün olmadığı kanaatine ..." varılmıştır.). Benzer yönde bkz. Y.11.HD'nin 22.02.2017 tarih ve E. 2015/12682, K. 2017/1020 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

ii. Amerika Birleşik Devletleri Hukuku

AB ve Türk Hukuku'ndan farklı olarak ABD Hukuku'nda taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik, sulandırmaya karşı koruma bakımından hiçbir zaman belirleyici bir kriter olarak değerlendirilmemiştir. Belki bu sebepten ötürü, sulandırmanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımları da kapsayıp kapsamadığı hususunda da yeknesaklık bulunmamaktadır.

Schechter'in "Mantıksal Temeller" isimli eserinde dahi sulandırmanın tanımına ve dolayısıyla da sulandırmaya karşı korumanın aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanıma karşı korumayı da ihtiva edip etmediğine ilişkin fikir birliği bulunmamaktadır. Şöyle ki, yazar, sulandırmayı eserinin bir bölümünde, "markanın kimliğinin veya halkın zihninde tuttuğu yerin, *rekabet ilişkisi içinde olmayan* mallarda kullanımı suretiyle, kademeli olarak azalması veya dağılması"¹¹⁴⁵, diğer bir bölümünde ise, koruma konusu zararı, *bağlantılı veya bağlantılı olmayan* mallarda kullanılması sebebiyle, markanın, eşsizliğinin veya tekliğinin zarara uğraması şeklinde tanımlamıştır¹¹⁴⁶. Farklı yöndeki bu tanımlar sebebiyle, *Schechter*'in korumanın aynı veya benzer mal/hizmetlerdeki kullanımları da kapsayıp kapsamadığı hususundaki görüşünü tespit etmek mümkün değildir¹¹⁴⁷.

Öte yandan, *Schechter* sonrası dönemde, sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile markanın *farklı mal/hizmetlerde kullanımına karşı korumanın amaçlandığına* yönelik bir düşünce gelişmiştir. Nitekim, ABD Federal Kanunu § 43/c'ye ilişkin kanuni faaliyetler tarihsel olarak incelendiğinde, markanın farklı ürünlerde kullanıldığı durumların (örneğin "Dupont" markasının ayakkabılarda, "Buick" markasının aspirinlerde ve "Kodak" markasının piyanolarda kullanılması gibi) sulandırmanın örnekleri olarak verildiği görülmektedir¹¹⁴⁸. Buna karşılık, sulandırmanın tanımına yer veren ABD Federal Kanunu § 45'de, sulandırmanın, ünlü markanın sahibi ve diğer taraflar arasında *rekabet ilişkisinin mevcut olup olmadığından bağımsız olduğu* ifade edilmiştir. Rekabet ilişkisinin gerekli olmayışı, sulandırmanın gerçekleşmesi bakımından tarafların mal/hizmetlerinin benzer olmasının gerekmediği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım, *Nabisco* davasında da benimsenmiş ve Mahkeme, "Buick", "Schlitz" veya "Kodak" markalarının, sonradan otomotiv, içecek veya fotoğrafçılıkla ilgili (benzer) ürünlerde kullanılması, en az, söz konusu markaların aspirin, parlaticı ve piyano gibi bağlantısı (benzer) olmayan ürünlerde kullanılması durumundaki kadar önceki markanın ayırt ediciliğini azaltacağını ifade etmiştir¹¹⁴⁹.

ABD Revizyon Kanunu'nda ise, bulandırarak ve lekeleyerek sulandırmaya ilişkin tanımlarda, bağlantının, taraf işaretleri arasındaki benzerlikten ileri gelmesi gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiş ise de ilgili hükümlerde mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da farklı olmalarına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmemiştir [bkz. § 43/c-2 (B) ve (C)]. Ancak Kanun § 43/c-1'de, ünlü bir markanın sulandırılmasının "karıştırma, rekabet ve fiili ekonomik zararın varlığına ya da yokluğuna bakılmaksızın" gerçekleşebileceği ifadesinden yola çıkarak,

¹¹⁴⁵ *Schechter*, Rational Basis, s. 829-830.

¹¹⁴⁶ *Schechter*, Rational Basis, s. 831.

¹¹⁴⁷ Aynı yönde bkz. *Beebe*, Suppressed Misappropriation Origins, s. 14.

¹¹⁴⁸ HR Rep No 104-374, 1029 [1995].

¹¹⁴⁹ *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218-219 (2nd Cir. 1999). Ayrıca bkz. *Dinwoodie*, G./*Janis*, Mark D.: "Dilution's (Still) Uncertain Future", *Michigan Law Review First Impressions*, 2006, Vol. 105, s. 99.

Kanun'da aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanım ile sınırlı bir anlayışın benimsenmediği söylenebilir.

Sonuç olarak, AB Hukuku'ndan farklı olarak, ABD Hukuku'nda sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf mal/hizmetleri arasındaki mesafe, AB Hukuku'nda olduğu kadar tartışma konusu yapılmamış ve konuya ilişkin yeknesak bir yaklaşım benimsenememiştir. Kanaatimce bunun sebebi de ABD Hukuku'nda, sulandırma değerlendirmesinde taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik kriterine belirleyici bir rolün yüklenmemiş olmasıdır. Öte yandan, gerek *Schechter* tarafından yapılan bir tanım, gerek ABD Federal Kanunu ve ABD Revizyon Kanunu'nda sulandırmanın taraflar arasındaki rekabet ilişkisinden bağımsız tutulması, farklı mal/hizmetlerle sınırlı koruma anlayışının benimsenmediğine işaret etmektedir.

bb. Benzerliğin Tespiti ve Bağlantının Değerlendirmesindeki Rolü

Her ne kadar, yeni kanuni düzenlemeler çerçevesinde, sulandırmanın mevcudiyeti taraf mal/hizmetleri arasındaki mesafeden bağımsız hale getirilmiş ise de bu kriterin, sulandırma değerlendirmesinde tamamen devre dışı kaldığı anlamına gelmemektedir. Zira, taraf mal/hizmetleri arasındaki mesafe ne kadar az olursa, tüketicinin sonraki işareti gördüğünde önceki markayı hatırlaması ihtimali de o denli fazla olacaktır¹¹⁵⁰. Bu sebeple, ilgili kesimin taraf işaretleri arasında bağlantı kurup kurmadıklarına ilişkin realistik bir değerlendirmenin yapılabilmesi, ilgili mal/hizmet pazarları ve bu pazarların birbirlerine ne kadar yakın oldukları gibi kriterlerin de değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır¹¹⁵¹.

Bu çerçevede, ilk olarak taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerliğin bağlantının tespitindeki rolü ve sonrasında benzerlik tespitinin hangi kriterler dikkate alınarak yapıldığı değerlendirilecektir.

Ne ABD ne Türk ve AB Hukuku'nda, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik ile sulandırma arasında bağlantı kuran bir hükme rastlanmaktadır. Buna karşılık, uygulama ve doktrin konuya kısmen de olsa açıklık getirmiştir.

Nitekim ABD Hukuku'nda, Federal Kanun öncesi dönemde görülen *Mead Data* davasında bulandırarak sulandırmanın tespiti bakımından sınırlayıcı nitelikte olmayan dört kriterli bir liste belirlenmiş olup, listede yer alan kriterlerden biri mal/hizmetlerin benzerliğidir¹¹⁵². Buna karşılık, ABD Revizyon Kanunu kapsamında görülen *Autozone* davasında Mahkeme, Kanun'da açıkça rekabet ilişkisi veya karıştırma ihtimalinin gerekli olmadığı belirtilmiş olduğundan bahisle, mal/hizmetler arası benzerliğin § 43/c

¹¹⁵⁰ Ancak böyle bir durumda, karıştırma ihtimalinin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu da göz ardı edilmemelidir.

¹¹⁵¹ AB'den farklı olarak ABD Hukuku'nda, taraf işaretleri arasında bağlantının tespiti aşaması söz konusu olmadığından bu kriter doğrudan sulandırma hallerinin değerlendirilmesi kapsamında ele alınmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.1.b.bb Gerekli ve Yeterli Benzerlik Düzeyi.

¹¹⁵² *Mead Data* kararı, 875 F.2d 1026, 1036 (2d Cir. 1989); *Astra Pharmaceutical, v. Beckman Instruments*, 718 F.2d 1201, 1209 (1st Cir. 1983). Aksi yönde bkz. *I.P. Lund* davası, 163 F.3d 27, 49 (1st Cir. 1998); *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 221 (2d Cir. 1999); *Victoria's Secret* kararı, 537 US 418, 429 (2003).

kapsamında yapılan bir değerlendirme bakımından özel bir önemi haiz olmadığını belirtmiştir¹¹⁵³.

Benzer şekilde ABD doktrininde de bir görüş, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik kriterinin, sulandırmanın tespitinde dikkate alınmaması gerektiğini; aksi halde § 43/c kapsamında karıştırma ihtimalinin tespitine ilişkin kriterlerin tekrarlanması yolunda bir adım atılmış olacağını savunmuştur¹¹⁵⁴. Diğer bir görüş ise, bağlantının tespitinde, herhangi düzeyde bir zihinsel bağlantının yeterli kabul edilmediğini, mal/hizmetlerin benzerliği veya marka sahipleri arasındaki rekabet ilişkisi ya da diğer bir sebepten kaynaklı bağlantıdan ziyade taraf işaretleri arasındaki benzerlikten ileri gelen bir bağlantının mevcut olması gerektiğini ifade etmiştir¹¹⁵⁵. Dolayısıyla, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin belirleyici olduğu vurgulanmış; mal/hizmetleri arasındaki benzerliğin ne derece etkili olduğu ise belirtilmemiştir.

Buna karşılık, ABAD nezdinde görülen *Intel* davasında Hukuk Sözcüsü, sulandırmanın ispatı bakımından gerekli değil ise de taraf mal/hizmetleri (davacıya ait mikro işlemciler ve davalıya ait pazarlama hizmetleri) arasındaki benzerliğin taraf markaları arasındaki bağlantının tespiti bakımından faydalı olduğunu ifade etmiştir¹¹⁵⁶. Gerçekten de aşağıda detaylı olarak inceleneceği üzere, konuya ilişkin kararlar da taraf mal/hizmetleri arasında benzerlik bulunması, sulandırmanın mevcut olduğu lehine bir tablo oluşturmaktadır. Aynı durumun, AB Hukuku'ndaki kadar temelli olmasa da, Türk Hukuku bakımından da geçerli olduğu söylenebilir.

Bu tablo göstermektedir ki, ABD Hukuku'nun aksine AB ve Türk Hukuku'nda, taraflar arasındaki benzerlik kriteri, bağlantı ve dolayısıyla sulandırma değerlendirmesi bakımından dikkate alınan ve belirleyici olabilen bir kriterdir.

İkinci olarak, *taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik incelemesinin hangi kriterler dikkate alınarak yapıldığına* değinmek gerekir.

AB Hukuku uygulamasındaki genel yaklaşım, birbirine oldukça yakın alanlarda olan ürünler arasında bağlantının mevcut olduğunu kolayca kabul etmek yönündedir¹¹⁵⁷. Buna örnek olarak, kadın kıyafetleri ve mücevherat ürünleri verilebilir. Ancak bu hususta dar bir yaklaşımın benimsenmediği de söylenebilir. Nitekim, önceki kullanıcının ürünlerinin futbol ayakkabıları olduğu ve sonraki kullanıcının önceki kullanıcının futbol ayakkabılarına benzer bir şekli alkollü ürünleri için şişe şekli olarak tescil ettirmek için yaptığı başvuruyu konu alan bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu ürünler arasında ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır¹¹⁵⁸.

¹¹⁵³ *Autozone* kararı, 373 F.3d 786, 801 (6th Cir. 2004). Aynı yönde bkz. *Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc.*, 337 F.3d 616, 628 (6th Cir. 2003); *Jada Toys* kararı, 518 F.3d 628, 634 (CA9 2008).

¹¹⁵⁴ **Shire**, Howard J.: "Varying Standards for Assessing Whether There is Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act", *Trade Mark Reporter*, 2001, Vol. 91 (Dilution), s. 1131.

¹¹⁵⁵ **Gundelfinger**, *Testimony*, 2005 WL 408, 425.

¹¹⁵⁶ *Intel* kararı, para. AG 58-61.

¹¹⁵⁷ *Nute Patecipazioni SpA and La Perla Srl v OHIM (NIMEI LA PERLA MODENR CLASSIC)*, Case T-59/08, EMTR 19 [2011] (*Nute Patecipazioni* davası/kararı).

¹¹⁵⁸ *Inlima SL's Application for A 3 Dimensional Trade Mark*, RPC 661 [2000] (*Inlima* kararı), para. 19.

Birleşik Krallık'ta da gerek Fikri Mülkiyet Ofisi gerek Yüksek Mahkeme tarafından benzer bir yaklaşım benimsenmiş ve sulandırmayı sonuçlayacak bir bağlantının ancak tarafların mal/hizmetleri arasında bir tür ilişkinin bulunduğu veya mal/hizmetlerin genel olarak aynı mağazalarda satıldığı/sunulduğu durumlarda mevcut olduğu kabul edilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkeme'nin *Premier Brands* kararında, davalının çay ve davacının donanım ürünlerinin, ilk bakışta birbirinden oldukça farklı olduğu, ancak davacının donanım ürünlerinin, mutfakta kullanıma özgü olması ve davacının çay ürünleri ile aynı mağazalarda satılabilmesinin, tüketicilerin markalar arası bağlantı kurmalarını daha muhtemel kıldığından bahisle davacı markasının ayırt edici karakterinin zedelendiği iddiası lehine bir tablo olduğu ifade edilmiştir¹¹⁵⁹. Benzer şekilde Fikri mülkiyet Ofisi de *BEKO* kararında, tarafların ürünlerinin (beyaz eşyalar ve giyim ürünleri) oldukça farklı olmalarına rağmen, bu ürünler arasında bağlantı ya da bu yönde bir ihtimalin bulunduğunu, zira her iki ürün grubunun da genel tüketici kitlesine hitap ettiğini, tüketici kitlelerinin örtüştüğünü ve bunun da tüketicilerin markalardan haberdar olması ihtimalini kuvvetlendirdiğini ifade etmiştir¹¹⁶⁰.

Yargıtay da - her ne kadar sulandırma kapsamında bağlantının tespitine özel bir değerlendirme ise de - mal/hizmetler arasındaki benzerliğin tespitine ilişkin olarak *TWIST* kararında, taraf mal/hizmetlerinin *"tüketici profilleri, üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları itibarıyla birbirinden tamamen farklı sektörlerde yer alan, birbiri yerine ikame olanağı bulunmayan"* mal/hizmetler olması halinde bunlar arasında benzerlik bulunduğunun kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir¹¹⁶¹. Yine *CROCODILE* davasında, davalı emtialarının inşaat/yapı sektörüne ve mutfak eşyaları ihtiyaçlarına hitap eden mallar olduklarını; davalı emtiaları ile alıcıları, satış yerleri, karşıladıkları gereksinimler itibarıyla tamamen farklı olduklarını ifade etmiş ve davacının *"tanınmış markasının mal kapsamı ve özellikle tanınırlığı kabul edilen tekstil/hazır giyim yönünden ilişkilendirilme ihtimali olabilecek ürünler olmadıkları"*na kanaat getirmiştir¹¹⁶².

¹¹⁵⁹ *Premier Brands* davası, ETMR 1071, 1102 [2000]. Ancak, somut olaydaki diğer kriterler, ürünler arasındaki bağlantıya nazaran daha ağır gelmiş ve markalar arasında bağlantının bulunmadığına karar verilmiştir. Ayrıca bkz. *Pebble Beach* kararı, para. 24.

¹¹⁶⁰ UK IPO, Decision of 18 May 2009, O/134/09, *BEKO / BEKO SPORT*, para. 38-39 affirmed Decision of 20 August 2010, O/307/10 (*BEKO* kararı), para. 65. Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 06 April 1998, O/081/98, *EVEREADY / EVER READY* (*EVER READY* kararı), s. 16 sn. 5-10 (bkz. <https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o08198.pdf> Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹¹⁶¹ Y.11.HD.'nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD.'nin 26.06.2007 tarih ve E. 2006/2323, K. 2007/9754 sayılı kararı (*Noyan/Güneş*, s. 377-378) (Tarafların mal/hizmetlerinin; benzer alıcı çevrelerine hitap etmeleri, son kullanıcılarının aynı meslek kesimine ait olması, dağıtım kanallarının aynı olması, çoğu zaman birbirlerinin yerine ikame edilebilmeleri nazara alınarak taraflar emtialarının aynı türden olduğu sonucuna varılmıştır.). Benzer yönde bkz. Y.11.HD.'nin 17.02.2011 tarih ve E. 2009/9263, K. 2011/1843 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (Davalı, "PERFOM" markasını, "bilimsel araştırma ve ilaç sektörüne yönelik danışmanlık hizmetleri"nde kullanmaktadır. Buna karşılık davacının "FORM" markası ise, gıda ürünlerinde tanınmış bir markadır. Mahkeme, markaları taşıyan mal/hizmetler arasında KHK m. 8/4'teki ihlal hallerine sebebiyet verecek surette bir benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.); Y.11.HD.'nin 10.05.2012 tarih ve E. 2011/798, K. 2012/7525 sayılı kararı (*Noyan/Güneş*, s. 216-217); Y.11.HD.'nin 19.02.2007 tarih ve E. 2005/14872, K. 2007/3034 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹¹⁶² YHGK'nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018; *Pekdiğer/Rabia/Baş*, s. 39-40 ve *Noyan/Güneş*, s. 225-226). Aynı yönde bkz. Y.11.HD.'nin 25.10.2011 tarih ve E. 2009/12971, K. 2011/14419 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Konuya ilişkin ayrıca bkz. *Öztek*, Selçuk: "Türk Marka Hukuku'nda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı", *Prof. Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan*, İstanbul 2008, s. 277 vd.; *Pashi*, Ali: *Marka Hukuku'nda Ürün*

Buna karşılık, *taraf mal/hizmetlerinin yöneldiği kesimler birbirinden oldukça farklı* ise tüketicinin sonraki markayı görmesi ve dolayısıyla önceki markayı aklına getirmesi ihtimali oldukça düşük olacaktır¹¹⁶³. Örneğin, EUIPO *Duplo* kararında, önceki ürünlerin (çikolata), sonraki ürünlerden (kartuşlar, zımba telleri, delgeç ve fotokopi makineleri) oldukça farklı olması sebebiyle, tüketicilerin sonraki ürünleri gördüklerinde önceki markayı hatırlamalarının olanaksız olduğuna kanaat getirmiştir¹¹⁶⁴. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *TOYS AREN'T US* kararında da başvuru sahibinin başvurusunda belirtilen hizmetlerden bazılarının (hukuki hizmetler, bilgisayar programlama gibi) faaliyet alanlarının, önceki marka altında sunulan hayır amaçlı hizmetler ile oldukça uzak olduğu ifade edilerek mal/hizmetler arasında benzerlik olmadığı sonucuna varılmıştır¹¹⁶⁵. Yargıtay ise, konuya ilişkin bir kararında, davacıya ait "KOMİLİ" markasını "sıvı ve katı yağlar" için, davalıya ait "Konnilli" markasının ise "deterjanlar, parfümler, ojeler, kağıt mendiller, sabunlar, diş bakım ürünleri, kozmetik parfümeri, sabun üretimi vb." için tescil ettirilmiş olduğunu, ancak taraf ürünleri arasında benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir¹¹⁶⁶.

Belirtmek gerekir ki, taraf mal/hizmetleri arasındaki mesafe, bağlantı ve dolayısıyla sulandırmanın mevcut olmadığı iddialarını kuvvetlendirmekte ise *de taraf mal/hizmetlerinin birbirinden tamamen farklı olduğu durumlarda da sulandırmaya sebep olabilecek düzeyde bir bağlantının bulunduğu sonucuna varılabilmektedir*. Nitekim, *Intel* davasında Mahkeme, Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) kapsamında, markalar arasında, zararın ortaya çıkmasına sebep olacak düzeyde bir bağlantı kurulmasının, tarafların mal/hizmetlerinin aynı veya benzer olduğu hallerin yanı sıra bunların tamamen farklı olduğu hallerde de mümkün olabileceği ifade etmiş¹¹⁶⁷; buna örnek olarak önceki markanın hedef tüketici

Benzerliği, İstanbul: Vedat, 2018 (Ürün Benzerliği); **Uzunallı**, Sevilay: "Marka Hukuku'nda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu", *Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan*, İstanbul: On İki Levha 2017, s. 675-699.

¹¹⁶³ **Bently/Sherman**, s. 1000.

¹¹⁶⁴ *DUPLO* kararı, para. 63. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 03 December 2004, R-288/2003-1, *EUROPOLY/OPOLY, MONOPOLY*, para. 63 (Önceki marka sahibinin oyunları ile sonraki başvuranın kıyafet ve tuvalet eşyaları gibi oyunlarla ilişkisi olmayan ürünler arasındaki uzaklık sebebiyle, sonraki markanın "EUROPOLY" ibaresini kullanması durumunda önceki kullanıcının "MONOPOLY" ve "OPOLY" markalarının zarara uğraması ihtimali bulunmadığı sonucuna varılmıştır.). Aynı yönde bkz. UK IPO, Decision of 31 March 2011, O/121/11, *Southern Drywall & Insulation (Southern Drywall kararı)*, para. 102 (Çeşitli gereçlerin kiralanması hizmetleri ile inşaat ve boyama hizmetleri arasında bağlantı bulunmadığına karar verilmiştir.); UK IPO, Decision of 24 February 2011, O/73/11, *BONHAMS BL*, para. 40 (Müzayede evi ve disko ile motel servisleri arasında bir bağlantının bulunmadığına tespit edilmiştir.).

¹¹⁶⁵ *TOYS 'R' US* kararı, para. 68-69 s. 16. Aynı yönde bkz. *Tea Board* kararı, para. 107 [Davalı tarafın çay ürünleri ile davacı tarafın tekstil ve kozmetik ürünleri ile satış promosyonları, reklam, iş yönetimi, bilgisayar ağı üzerinden reklam, reklam materyallerinin dağıtımı, radyo ve televizyon reklamları hizmetleri oldukça farklı olduğundan bahisle sulandırma ya da haksız avantaj ortaya çıkma ihtimalinin söz konusu olmadığı sonucuna varmıştır.]

¹¹⁶⁶ Y.11.HD'nin 19.02.2007 tarih ve E. 2005/14872, K. 2007/3034 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 10.05.2012 tarih ve E. 2011/798, K. 2012/7525 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 216-217) (Davacının tescilli "UNO" markasını kullandığı "unlu mamuller" ile davalının aynı markayı kullandığı "su pompaları, hidrofor" ürünlerinin birbirinden oldukça farklı olduğuna kanaat getirilmiştir.). Yargıtay'ın bu yaklaşımı ile birbirlerinden farklı olmasına rağmen genel tüketici kitlelerine hitap eden ürünlerin benzer sayılabilecekleri yönündeki Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *BEKO* kararındaki yaklaşımı (bkz. dn. 1160) ile zıt yöndedir.

¹¹⁶⁷ Öte yandan Mahkeme, mal/hizmetlerin tamamen değil de bir miktar farklı olmaları durumunda nasıl bir değerlendirme yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış, taraf mal/hizmetlerinin farklı

kitlesini aşan bir bilinirliğe sahip olduğu durumları göstermiş¹¹⁶⁸ ve böyle bir durumda, önceki kullanıcının ilgili kitlesi tamamen farklı olsa da sonraki kullanıcının tüketici kitlesi nezdinde markalar arası bağlantı kurulabileceğini ifade etmiştir¹¹⁶⁹. Somut uyuşmazlıkta da davacıya ait “Intel” markası mikro işlemcilerde, davalıya ait “Intermark” markası ise pazarlama hizmetlerinde kullanılmakta ise de, davacının sahip olduğu yüksek düzeydeki tanınmışlık, taraf ürünleri arasındaki benzerlik kriterindeki eksikliği telafi etmiş ve sulandırmanın ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde, *NASDAQ* davasında da mal/hizmetler arası farklılık bulunsa dahi önceki markanın genel halk nezdinde tanınmışlığa sahip olduğu durumlarda, markalar arasında bağlantı olduğunun kabul edilebileceği belirtilmiştir¹¹⁷⁰. Yine Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi, bataryalar için kullanılan “DURACELL” markasının, hitap ettiği tüketici kitlesinin ötesine geçen evrensel bir tanınmışlığa sahip olduğunu ifade etmiş ve önceki markayı taşıyan ürünlerin dış görünüşünün taklit edilerek enerji içeceklerinde kullanılması halinde, taraf ürünleri farklı olsa dahi tüketici nezdinde taraf markaları arasında bağlantının kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır¹¹⁷¹.

YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararına sunulan karşı oy yazısında, taraf ürünleri birbirinden farklı olsa dahi, sulandırma hallerinin ortaya çıkabileceği ifade edilmiş, ancak bu görüşün gerekçesinde önceki markanın kendi kitlesini aşan bir tanınmışlığa sahip olmasından bahsetmemiştir¹¹⁷². Aynı yaklaşımın konuya ilişkin diğer kararlarda da benimsendiği ve ilgili kesimi aşan tanınmışlığın dikkate alınmadığı görülmektedir. Nitekim Yargıtay HGK’nın konuya ilişkin bir diğer kararında Mahkeme, davacıya ait tanınmış “DERBY” markasının kapsadığı tıraş bıçağı ürününün, “kişisel ihtiyaç ve bakım ürünlerinin” dahil olduğu tüketim sektörüne ait olmasına karşın, dava konusu başvuru aşamasındaki “DERBYTECH” markasının kullanılacağı ürünlerin, arasında “endüstriyel ve zirai alet ve makineleri”nin de bulunduğu üretim sektörüne dahil olduğunu, dolayısıyla her iki markanın kullanılacağı ürünlerin birbirinden çok farklı sektörlere ait olduklarını ifade etmiş ve “*her ne kadar, söz konusu ürünlerin kullanıcıları yetişkin tüketiciler olmakla birlikte, tanınmış DERBY markasının asıl olarak kullanıldığı kişisel bakımla ilgili tüketim sektörü, diğerinin ise endüstriyel ve zirai işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik alet ve makinelerin üretimi sektöründe yer aldıklarından, davacı markasını taşıyan tıraş bıçaklarının keskinlik ve paslanmazlık gibi niteliklerinin tüketicilerin tercihlerinde etkili olacağından*” bahsedilemeyeceğine kanaat getirmiştir¹¹⁷³. Yine, konuya ilişkin yakın tarihli bir kararında Yargıtay 11.HD, davacıya ait tanınmış markanın kapsadığı ev tekstili ürünlerin “günlük kişisel ihtiyaç ve bakım ürünlerinin” dahil olduğu tüketim sektörüne ait olmasına karşın,

olduğu durumlarda bağlantının tespiti bakımından ise örtüşen tüketici kitleleri ve önceki markanın tanınmışlığı dışında yol gösterici herhangi bir kriter belirlememiştir.

¹¹⁶⁸ Intel kararı, para. 51.

¹¹⁶⁹ Intel kararı, para. 52; *BOTOX* kararı, para. 79; *Viaguara v OHIM*, GC Cases T-332/10, para. 52. Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 286; **Bently/Sherman**, s. 1000.

¹¹⁷⁰ *NASDAQ* kararı, para. 51. Ayrıca bkz. *OstCaR* kararı, para. 45-48.

¹¹⁷¹ UK IPO, Decision of 06 October 2009, O/310/09, *DURACELL* (*DURACELL* kararı), para. 23.

¹¹⁷² YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı - Karşı oy yazısı” (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018; **Pekdiğer/Rabia/Baş**, s. 39-40 ve **Noyan/Güneş**, s. 225-226) (“*Örtüşen veya benzer emtia grubu olmasa bile, tanınmış markanın itibarından davalı marka sahibi yararlanacak, davacının tanınmış markasını üretenin bu ürünleri de ürettiği zannedilecek, reklam gücünden yararlanılacak, ona yönelinecektir, kötü üretim olduğunda itibarı zedeleneyecektir..*”).

¹¹⁷³ YHGK’nın 02.04.2014 tarih ve E. 2013/656, K. 2014/427 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

davalı markasının üzerinde kullanılacağı ürünlerin “hijyen sağlayan kimyasal ürünler ve bakım onarım hizmetleri” olduklarını ifade etmiş ve bu sektörlerin birbirinden oldukça farklı olduğu sonucuna varmıştır¹¹⁷⁴.

Taraf mal/hizmet sınıflarının farklı olduğu durumlarda, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde, *önceki markanın tanınmışlığının yanı sıra tanınmışlığın arandığı çevrenin genişliği* de belirleyici bir role sahiptir. Zira, bu çevre ne kadar geniş olursa, önceki markanın sonraki işaretin yöneldiği kesim tarafından anımsanma olasılığı da o denli fazladır. Örneğin, ABD’de sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için ABD genelinde geniş ölçüde tanınmışlık arandığından, sonraki markanın kullanıcılarının önceki markadan haberdar olmaları kuvvetle muhtemeldir.

Karşılaşılabilecek bir diğer durum, *taraf mal/hizmetlerin tamamen farklı olduğu ancak önceki mal/hizmetler ile benzer bir içerikte kullanıldığı durumlardır*. Bu gibi durumlarda da taraf işaretleri arasında bağlantı kurulabilmesinin mümkün olduğu kabul edilmektedir¹¹⁷⁵. Örneğin, yüzey temizleyicileri ve gıda ürünleri birbirinden tamamen farklı ürünlerdir. Bu ürünler ikame edilebilir olmadığı gibi, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte de değildirler¹¹⁷⁶. Buna karşılık, her iki ürün grubu da ev ortamında kullanılmakta ve aynı tüketici kitlesi tarafından, aynı mağazalardan, günlük alışverişlerinin bir parçası olarak satın alınmaktadır¹¹⁷⁷.

Diğer bir olasılık, *taraf mal/hizmetleri farklı olarak nitelendirilseler dahi, diğer pek çok mal/hizmete nazaran önceki markanın kullanıldığı mal/hizmetlere daha çok benzemekte olmalarıdır*¹¹⁷⁸. Örneğin, kıyafet ürünleri, ağız sağlığı ürünlerinden farklı ise de endüstriyel ekipmanlara nazaran ağız sağlığı ürünlerine daha yakındır. Öte yandan, tarafların mal/hizmetleri arasındaki düşük seviyede de olsa bir ilişkinin olması ve taraf işaretleri ile ilgili kesimlerin örtüşmesi, sonraki işaretin yöneldiği kesimin, önceki markayı taşıyan mal/hizmetleri anımsamaları ihtimalini arttırmakta, bu da taraf işaretleri arasında bağlantı kurabilmelerini daha mümkün hale getirmektedir.

¹¹⁷⁴ Y.11.HD’nin 08.06.2016 tarih ve E. 2015/10965, K. 2016/6343 (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca, mal/hizmet sınıfı spesifik olarak belirtilmeden müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetlerinde “Amber Kozmetik Mağazaları” için tescil başvurusunda bulunmuştur. Davacı şirket adına herhangi bir emtia için tescil edilen “AMBER” markasının genel anlamda bir mağazacılık hizmet sınıfına engel olmasının kabul edilemeyeceği yönünde bkz. Y.11.HD’nin 03.12.2009 tarih ve E. 2009/9221, K. 2009/12410 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Öte yandan, farklı mal/hizmet gruplarında yer alsalar dahi benzer mal/hizmet kabul edilebilecekleri yönünde bkz. Y.11.HD’nin 19.02.2007 tarih ve E. 2005/14872, K. 2007/3034 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD’nin 22.11.2005 tarih ve E. 2004/13721, K. 2005/11358 (Noyan/Güneş, s. 273-275). Ayrıca iplik ile havlu, bornoz vb. ürünlerin benzer olmadığı yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 215.

¹¹⁷⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 93.

¹¹⁷⁶ **Yasaman** davasına ait tanınmış “VESTİNO” markasının ilgili olduğu giyim ürünleri ile davalıya ait “ARA SAAT” markasının ilgili olduğu saat ürünlerinin birbirlerinin tamamlayıcısı nitelikte olmadıklarını, giyim ürünlerinin tamamlayıcısının ancak saat veya ayakkabı ürünleri olabileceğini ifade etmiştir (**Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 107).

¹¹⁷⁷ Aynı yönde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nin BEKO kararı (bkz. dn. 1160). Aksi yönde bkz. Y.11.HD’nin 19.02.2007 tarih ve E. 2005/14872, K. 2007/3034 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ve 10.05.2012 tarih ve E. 2011/798, K. 2012/7525 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 216-217).

¹¹⁷⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 90.

Taraf mal/hizmetlerinin *farklı ve fakat birbirlerinin tamamlayıcısı* nitelikte olmaları da markalar arasında bağlantı kurulması ihtimalini artırmaktadır. Örneğin, EUIPO'nun bir kararında, sonraki markanın kullanıldığı güzellik ürünleri ile önceki markanın kullanıldığı termal su kaynaklarının birlikte cilt tedavilerinde kullanılabileceği, bu durumun da tüketicinin iki marka arasında bağlantı kurmasını daha muhtemel kıldığı ifade edildikten sonra, önceki kullanıcının mineral suları ve bundan elde edilen tuzun, sonraki kullanıcının kozmetik ürünlerinde içerik maddesi olarak kullanılabilir nitelikte olması markalar arası bağlantının tespiti bakımından yeterli kabul edilmiştir¹¹⁷⁹.

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik, özellikle sonraki işaretin tüketici kitlesinin önceki markayı anımsamasına yardımcı olacak bir kriter olmasından ötürü, bağlantının tespiti bakımından önem taşımaktadır. Tarafların mal/hizmetlerinin özdeş ya da benzer olmaları durumunda, taraf işaretleri arasındaki bağlantının da kolay bir şekilde kurulacağı kabul edilmektedir. Ancak böyle bir durumda, karıştırma ihtimalinin de devreye girebileceği unutulmamalıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki, bağlantının kurulabilmesi bakımından, mal/hizmetlerin özdeş veya benzer olmaları zorunlu değildir. Düşük düzeyde benzerlik dahi, daha düşük bir olasılık olmakla beraber, bağlantının bulunduğu sonucuna varılmasını sağlayabilmektedir. Meğerki taraf işaretlerinin yöneldikleri kesimler arasında örtüşme olmasın. Zira bu durumda, önceki markanın ilgili kesimi aşan tanınmışlığı sebebiyle, tüketici bu markanın farkında olacak ve sonraki işareti gördüğünde önceki markayı anımsayabilecektir. Farklı benzerlik seviyeleri bakımından bağlantının ortaya çıkması ihtimali farklı olmakla beraber, esas alınması gereken temel kriterin, sonraki işaretin yöneldiği kesimin, taraf mal/hizmetleri arasında, sulandırma yaratacak düzeyde bir benzerlik kurup kuramayacağı olması gerektiği düşüncesindeyim.

d. Önceki Markanın Tanınmışlık Gücü

Daha önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere¹¹⁸⁰, gerek ABD gerek AB gerek Türk Hukuku'nda sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için markanın, tanınmışlığa sahip olması gerekmektedir. Önceki markanın tanınmışlık gücü, AB'de özellikle mal/hizmetler arasındaki benzerlik tespiti bakımından da önemli bir role sahiptir¹¹⁸¹. Öte yandan, önceki markanın tanınmışlığı, sulandırma değerlendirmesinin sadece ilk aşaması bakımından değil, aynı zamanda taraf işaretleri arasındaki bağlantının ve sulandırma hallerinin tespiti bakımından da önemli belirleyicilerden biridir.

Tanınmışlık ve bağlantı arasındaki ilişkinin açık bir şekilde kabul edildiği ilk dava *Intel*'dir. Bu davada ABAD, önceki markanın tanınmışlık gücünü, bağlantının tespiti bakımından dikkate alınacak kriterlerden biri olarak saymış ve markaların hedeflediği kesimler birbirinden oldukça farklı olsa da önceki markanın tescilli ve tanınmışlığa sahip olduğu mal/hizmetlerin ötesine geçecek düzeyde bir tanınmışlığa sahip olması durumunda,

¹¹⁷⁹ SPA-FINDERS kararı, para. 28.

¹¹⁸⁰ Bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

¹¹⁸¹ Öte yandan ABAD, *Chevy* kararında, önceki markanın tanınmışlığının, taraf ürünleri arasındaki bağlantıdan ziyade, genel olarak zararın tespiti bakımından faydalı olduğunu ifade etmiştir (*Chevy* kararı, para. 23. ABD'de ise önceki markanın tanınmışlık gücü bulandırarak sulandırmanın tespiti bakımından oldukça büyük önemi haizdir (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 95).

sonraki markanın tescilli olduğu ya da kullanıldığı mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kesiminin taraf markaları arasında bir bağlantı kurabileceğini ifade etmiştir¹¹⁸². Ancak, Direktif m. 5/2'nin aynı veya benzer mal/hizmetler bakımından da uygulanacağı tartışmasız bir şekilde kabul edildiğinden, aynı veya benzer mal/hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda, taraf markalarının yöneldikleri tüketici kitlelerinin örtüşmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, önceki markanın tanınmışlık düzeyi mal/hizmetler arasındaki bağlantının değerlendirmesinde daha az rol oynayacaktır¹¹⁸³. Yine bu kararda Mahkeme, önceki markanın tüketicisini aşan bir tanınmışlığa sahip olmasını, sulandırmaya karşı koruma bakımından bir gereklilik olarak ifade etmemiş, sadece böyle bir ihtimalde sulandırmanın nasıl vuku bulacağına değinilmektedir. Dolayısıyla, sadece kendi kesimi nezdinde bilinen bir marka da sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecektir. Ancak, önceki markanın tanınmışlık gücü ne kadar fazla olursa, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilme ihtimali de o denli yüksek olacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki, konuya ilişkin kararlar incelendiğinde, hemen hemen her kararda, tanınmışlığın bulunduğu değinildiği¹¹⁸⁴, ancak diğer kriterlerin bağlantının kurulmasını nasıl etkilediğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmektedir. Örneğin, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *PADDY DIVING* kararında¹¹⁸⁵, önceki marka "PADI"nin dalış ile ilgili kimseler nezdinde sahip olduğu tanınmışlık sebebiyle, her ne kadar markalar arasında önemli farklılıklar bulunmakta ise de, tüketiciler nezdinde bunlar arasında bağlantı kurulabileceği sonucuna varılmıştır¹¹⁸⁶. Diğer bir ifade ile, taraf işaretleri arasında benzerliğin mevcut olup olmadığı, sadece önceki markanın tanınmışlığı dikkate alınarak değerlendirilmiş, ilgili diğer kriterlere ise değinilmemiştir. Bu yaklaşımın muhtemel sebeplerinden biri, bağlantıya ilişkin değerlendirmenin mahkemenin önceki markanın, kendi sektöründe yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olduğu kanaatine çoktan ulaşmış olduğu bir aşamada yapılmakta olmasıdır. Her ne kadar önceki markanın yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olması, taraf işaretleri arasındaki bağlantı ihtimalini oldukça yükseltmekte ise de yüksek düzeyde tanınmışlık, taraf işaretleri arasında mutlak olarak bağlantı bulunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Konuya ilişkin kararlarda, önceki markanın tanınmışlığının, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitine ne şekilde katkı sağladığına ilişkin bir açıklık da bulunmamaktadır. Bu hususta, bağlantının tespitinde tanınmışlığın rolünün, sadece farklı mal/hizmetlerin olması durumunda önem arz ettiğinden bahisle kısmen de olsa konuya açıklık getirilebilir. Öte yandan bu durum, tanınmışlık kriterin belirleyiciliğinin yüksek olmadığına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, farklı mal/hizmetlerin söz konusu olduğu bir durumda, önceki markanın tanınmışlığının ancak tescilli olduğu alanı aşar bir nitelik taşıması durumunda bağlantının mevcut olduğu sonucuna varılabilmesi, dikkate alınan tanınmışlık düzeyinin yüksek olduğunu

¹¹⁸² *Intel* kararı, para. 51-53.

¹¹⁸³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 96.

¹¹⁸⁴ Örneğin bkz. *IL GALLO* kararı, para. 36 (Zeytinyağı ürünleri için "GALLO" markasının uzun süredir kullanılıyor olması, sonraki "ILGALLO" markasının kullanıldığı et ürünleri ile bir bağlantının bulunduğu sonucuna varılmasına katkı sağlamıştır.). *CITIGATE* kararı, para. 32 (Davalı CITIBANK iyi bilinen ve hizmetlerin hitap ettiği entelektüel ve iyi bilgilendirilmiş iş çevreleri nezdinde mutlak surette bilinen bir markadır.).

¹¹⁸⁵ UK IPO, Decision of 03 December 2010, O/419/10, *PADDY DIVING* (*PADDY DIVING* kararı), para. 83-84. Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 06 October 2010, O/346/10, *VODKA*, para. 68 (*VODKA* kararı) (Önceki markanın yaygın tanınmışlığı, taraf mal/hizmetleri arasındaki farklılığın önüne geçmiştir.).

¹¹⁸⁶ Özellikle sonraki markada dans eden cin figürlerinin bulunması.

göstermekte, bu da kriterin uygulama alanını daraltmaktadır. Bunun yanı sıra, “ilgili kesimi aşan tanınmışlık” kriterinden yola çıkarak, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlık düzeyi ile bağlantının tespitinde dikkate alınan tanınmışlık düzeyinin farklı olduğu sonucuna varmak mümkündür¹¹⁸⁷.

e. Önceki Markanın Ayırt Ediciliği

Taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde önem arz eden bir diğer kriter, önceki markanın ayırt ediciliğidir¹¹⁸⁸. Önceki markanın ayırt ediciliğinin önemi ilk olarak *Schechter* tarafından ortaya konulmuştur. Nitekim, yazar sulandırmaya karşı korumayı yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip markalar ile sınırlandırmış ve bir marka ne kadar ayırt edici veya eşsiz nitelikte olursa, halkın üzerindeki yarattığı etkinin de o denli derin olacağını, bundan ötürü de bu nitelikteki markalara kullanıldığı mal/hizmetlerle sınırlı olmayan daha geniş kapsamlı bir koruma sağlanması gerektiğini savunmuştur¹¹⁸⁹. Bu yaklaşım, ABAD tarafından da *Intel* davasında benimsenmiş ve Mahkeme, bir markanın ayırt etme gücü ne kadar yüksek ise sonraki marka ile karşılaşan tüketicinin önceki markayı aklına getirme ihtimalinin de o kadar yüksek olacağını ifade etmiştir¹¹⁹⁰. Esasen bu yaklaşımın psikolojik bir temeli de bulunmaktadır. Nitekim, güncel psikolojik araştırmalar çerçevesinde tüketicilerin, ilk karşılaşmalarını takiben bir marka ile karşılaştıklarında düşük frekanslı kelimeleri, yüksek frekanslı olanlara nazaran daha çok hatırladıklarının tespit edildiği ifade edilmiştir¹¹⁹¹.

Ayırt edicilik kriterinin önem arz etmesinin diğer bir nedeni de, bu kriterin, özellikle bağlantının tespitinde dikkate alınacak kriterlerdeki eksiklikleri telafi etme özelliğine sahip olmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, önceki markanın ayırt ediciliği, doktrinde kimi zaman sulandırma kimi zaman da bağlantının değerlendirilmesi kapsamında dikkate alınmıştır.

İlk yaklaşımı benimseyen bir görüş, işaretler arası karıştırma ihtimalinin mevcut olmadığı durumlarda, markanın sahip olduğu üstün ayırt edici güç sayesinde olumlu bir itibara sahip olması, bunun uzun bir süredir şirketin en güçlü göstergesi olması ve geniş kapsamlı reklamlara konu olması halinde, sonraki işaretin sulandırmaya sebep olabileceğini ifade etmiştir¹¹⁹². Bu yönde bir diğer görüş, markanın güçlü ayırt ediciliği ve yüksek reklam değerinin sulandırmaya karşı korumanın konusunu teşkil ettiğini savunmuş¹¹⁹³, ancak bağlantı kriteri ile markanın ayırt ediciliği arasındaki bağa ilişkin özel bir açıklama yapmamıştır.

¹¹⁸⁷ İkisinin de aynı seviyede olduğu kabul edilmesi durumunda, bağlantının tespiti bakımından tanınmışlık kriterinin sınırlı bir etkiye sahip olacağı yönünde bkz. *Intel* kararı, para. AG 48.

¹¹⁸⁸ Öte yandan, markanın sahip olduğu ayırt edicilik ile sulandırmaya karşı koruma arasında da güçlü bir bağlantının bulunduğu şüphesizdir. Özellikle markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi halinde, markanın sahip olduğu ayırt edici karakter saldırıya uğradığından, ayırt edicilik çok daha büyük bir önem taşımaktadır.

¹¹⁸⁹ **Schechter**, *Rational Basis*, s. 825.

¹¹⁹⁰ *Intel* kararı, para. 54.

¹¹⁹¹ **Sheff**, Jeremy N.: “The Boundedly Rational Basis of Trademark Liability”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2007, Vol. 15 (Trademark Liability), s. 361-362.

¹¹⁹² **Kohl**, s. 44.

¹¹⁹³ **Gruson**, s. 2.

İkinci yaklaşımı benimseyen görüş ise, ayırt ediciliğin, esas kriter olan kavramsal bağlantıdan faydalanılarak belirlenebileceğini, ancak tek başına bu bağlantının ispatının, özdeş işaretlerin varlığı halinde dahi yeterli olmadığını, markaya yapılan yatırımlar ve markanın yüksek kaliteli ürünlerde uzun süreli kullanımın da dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir¹¹⁹⁴.

Doktrindeki bu görüşlerin, ayırt edicilik kriteri ve bu kriterin, bağlantının tespitinde ne derece etkili olduğuna ilişkin yol göstericiliği oldukça düşüktür. Öte yandan, ne ABD¹¹⁹⁵ ne de AB ve Türk marka mevzuatlarında markanın ayırt ediciliğine ilişkin bir tanım hükmü bulunmaktadır.

Her ne kadar ilgili mevzuatta hukuki bir tanım mevcut değil ise de ayırt ediciliği bazı kriterlerden yararlanarak tespit etmek mümkündür. Bu kriterler; işaretin bütünlüğü, işaretin malın zorunlu bir parçası olmaması, işaretin kullanılacağı mal/hizmetler yönünden tanımlayıcılığı, işaretin anlamsal gücü ve işaretin karıştırılma ihtimalidir¹¹⁹⁶. Esasen bu kriterlerden yola çıkarak markanın ayırt ediciliğini, markayı oluşturan kelime ve/veya işaret bir bütün olarak değerlendirildiğinde başka herhangi bir şeyi çağrıştırmaması, ikincil bir anlamının olmaması ve kendine münhasır olması şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu çerçevede, uydurulmuş kelime ve/veya işaretleri içeren markaların ayırt ediciliği yüksek iken, söz konusu kelimenin ve/veya işaretin eşsiz olması durumunda ayırt ediciliği oldukça yüksek olacaktır¹¹⁹⁷. Buna karşılık, tasviri nitelikteki kelime ve/veya işaretleri içeren markaların ayırt edicilik düzeyi düşük olacaktır.

Konuya ilişkin ABAD kararında da markanın eşsizliğinin, bağlantının tespiti bakımından ikna edici bir delil olarak kabul edildiği görülmektedir. Markanın ayırt ediciliğinin, bağlantı ile ilişkisi *Intel* kararında ortaya konulmuştur. Bu davada, Mahkeme, önceki markanın doğuştan sahip olduğu ya da kullanım yoluyla kazandığı ayırt edicilik düzeyi ne kadar yüksek ise tüketicinin, sonraki ile karşılaştığında, önceki markayı hatırlama ihtimalinin o derece yüksek olacağını ifade etmiştir¹¹⁹⁸. Bu ihtimal, önceki markanın eşsiz olduğu hallerde en yüksek seviyede olacaktır¹¹⁹⁹.

Karara ilişkin önemli bir özellik, konuya ilişkin diğer birçok karar¹²⁰⁰ ile de paralel olarak, bağlantının tespiti açısından, tanınmış markanın doğuştan ayırt ediciliğe sahip olması

¹¹⁹⁴ *FLORIS* kararı, para. 31.

¹¹⁹⁵ Önceki markanın ayırt edicilik gücü, ABD Revizyon Kanunu'nda bulandırarak sulandırmanın tespiti için öngörülen altı kriterden biri olup, Mahkemeler de markanın ayırt ediciliğini bağlantı değerlendirmesi kapsamında değerlendirmekten kaçınmaktadır. Dolayısıyla, ayırt edicilik bulandırarak sulandırmanın mevcut olup olmadığının tespitinde büyük bir role sahiptir. Zira, bulandırarak sulandırma ile korunmak istenen markanın ayırt ediciliği olup, bir marka ne kadar yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip ise markanın sahibinin uğrayacağı kayıp da o denli büyük olacaktır. [ABD Federal Kanunu döneminden bir örnek için bkz. *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218-222 (CA2 1999)].

¹¹⁹⁶ Kriterlere ilişkin detaylı bilgi için bkz. *İmirlioğlu*, s. 16-21.

¹¹⁹⁷ Önceki markanın seri markalara sahip olduğu durumlarda da ayırt ediciliğinin arttığı kabul edilmektedir (*CITIGATE* kararı, para. 106).

¹¹⁹⁸ *Intel* kararı, para. 56. Ayrıca bkz. *Gielen*, Dilution in the EU, s. 237; *Bently/Sherman*, s. 1000.

¹¹⁹⁹ *Gielen*, Dilution in the EU, s. 237; *Gielen*, Trademark Dilution, s. 713.

¹²⁰⁰ *Intel* kararı, para. 54. Aynı yönde bkz. *Emilio Pucci* para. 53; *Jackson International v. OHIM (ROYAL SHKESPEARE)*, GC Case T-60/10 (*ROYAL SHKESPEARE* davası/kararı), para. 21; *Future Enterprises* kararı, para. 37; *NASDAQ* kararı, para. 45.

ile ayırt ediciliği kullanım yoluyla kazanmış olması arasında herhangi bir ayırıma gidilmemiş olmasıdır¹²⁰¹. Buna karşılık diğer bazı kararlarda, önceki markanın güçlü olduğunun kabul edilebilmesi için eşsiz veya doğuştan yüksek ayırt ediciliğe sahip olması gerektiği ifade edilerek kullanımla ayırt edicilik kazanan markalar kapsam dışı bırakılmıştır¹²⁰².

Önceki markanın temel bir anlama sahip olduğu durumlarda ise, taraf işaretleri arasında bağlantının bulunmadığı, tüketicilerin sonraki markayı, markanın birincil anlamı ile ilişkilendireceği düşünülmektedir. Nitekim, “SPA” markasını konu alan bir çok kararda, bu yaklaşım ile karşılaşmak mümkündür. Söz konusu kararlarda, her ne kadar “SPA” markası mineral suları bakımından güçlü bir ayırt ediciliğe sahip ise de, birçok farklı mal/hizmette bu marka ile karşılaşan tüketicilerin, önceki kullanıcıyı hatırlamadığı, bunun yerine sonraki kullanıcıyı, “spa” kelimesinin tanımlayıcı anlamıyla (Belçika’da bir kasaba veya kaplıca) eşleştirdiği belirtilmiştir¹²⁰³. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta tablolar bakımından “PICASSO” markası için tescil başvurusunda bulunulmuş, makineler bakımından “PICASSO” markasının sahibi olan Picasso Estate bu başvuruya itiraz etmiştir¹²⁰⁴. Fikri Mülkiyet Ofisi, “PICASSO” markasını gören tüketicilerin, önceki kullanıcı markasından ziyade ünlü ressam Picasso ile bağlantı kurulacağı sonucuna varmış ve itirazı reddetmiştir¹²⁰⁵.

2. DEĞERLENDİRME DIŞINDA TUTULMASI GEREKEN HUSUSLAR

Taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde belirleyiciliğe sahip olmaması gereken ilk husus, karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin varlığıdır. Bilindiği üzere sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerde ya açık bir şekilde karıştırmanın ihtimalinin¹²⁰⁶ gerekli olmadığı belirtilmiş¹²⁰⁷ ya da bu hususta sessiz kalınmıştır¹²⁰⁸. Buna karşılık mahkemeler, konuya ilişkin birçok uyuşmazlıkta, karıştırma ihtimalini de değerlendirme kapsamına almaya çalışmışlardır¹²⁰⁹. Mahkemelerin bu yaklaşımının, sulandırmaya karşı

¹²⁰¹ Intel kararı, para. 54.

¹²⁰² NASDAQ kararı, para. 26; BOTOX kararı, para. 99. Konuya ilişkin ayrıca bkz. §5.II.D.1.b. Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi.

¹²⁰³ MINERAL SPA kararı, para. 21. Aynı yönde bkz. BUBBLE SPA kararı, para. 24 ve DENTAL SPA kararı, para. 59.

¹²⁰⁴ UK IPO, Decision of 26 February 2009, O/058/09, PICASSO, para. 37.

¹²⁰⁵ Benzer şekilde tüketicilerin, tasviri niteliği de bulunan “Amazon” kelimesinden oluşan “Amazon” markasının, gezi ve safari turlarında ya da bahçecilik hizmetlerinde kullanıldığını gördüklerinde, bu markayı online kitap satıcısından ziyade Amazon havzası ile ilişkilendirmelerinin daha muhtemel olduğu da ifade edilebilir.

¹²⁰⁶ İlgili kritere ilişkin incelemede, “karıştırma ihtimali” ifadesi kullanılmış olup, bu ifade hem karıştırma hem karıştırma ihtimalini kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır.

¹²⁰⁷ Bkz. ABD Federal Kanunu § 45 (karıştırma ihtimaline gerek olmadığı ifade edilmiştir) ve ABD Revizyon Kanunu § 43/ c-1 (taraflar arasında rekabet ilişkisinin bulunmasının gerekli olmadığı ifade edilmiştir).

¹²⁰⁸ Bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c, SMK m. 6/5 ve 7/2-c ile 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a, 5/2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c.

¹²⁰⁹ Örneğin bkz. YHGK’nın 29.01.2016 tarih ve E. 2015/11-3127, K. 2016/114 sayılı kararı, “Karşı oy yazısı” (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“Tanınmış markanın aynı veya benzeri farklı mal/hizmetlerde kullanılsa bile üçüncü kişilerde bu ürünlerin tanınmış markayı üreten marka sahibi tarafından üretildiği hissini uyandıracak..” olmasından bahsedilerek sulandırmaya karşı koruma ile karıştırma ihtimaline dayalı koruma iç içe geçirilmiş ve sulandırma bakımından, karıştırma ya da bu yönde bir ihtimalin gerekli olduğu gibi bir tablo yaratılmıştır.); Y.11.HD’nin 10.05.2012 tarih ve E. 2011/798, K. 2012/7525 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 216-217) (Mahkeme, tüketicilerin davalıya ait “UNO” markalı ürünleri satın alırken, davacı tarafından üretilen bir

korumanın kapsam ve sınırlarına duyulan şüphenin yanı sıra rekabetçi bir pazar sağlama arzusundan ileri geldiği ifade edilmektedir¹²¹⁰.

Öte yandan ABAD, birçok kararında ve özellikle de *Adidas* kararında açık bir şekilde, Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) çerçevesinde markanın ihlal edildiği sonucuna varılabilmesi için, karıştırma ihtimalinin gerekli olmadığını ifade etmiştir¹²¹¹. Sonraki tarihli *Intel* kararında da Mahkeme, Direktif m. 4/4-a'da ((2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a) karıştırma ihtimalinin aranmadığını vurgulamış¹²¹², ancak karıştırma ihtimalinin bulunduğu durumlarda taraf işaretleri arasındaki bağlantının mevcut olduğunun zorunlu olarak kabul edileceğini ifade etmiştir¹²¹³. Mahkeme'nin bu yaklaşımının kabulü halinde, önceki tanınmış marka sahibinin, aynı markaları konu alan ve karıştırma ihtimaline karşı korumayı düzenleyen m. 5/1-b'ye (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/1-b) dayanarak açtığı ve başarılı olduğu bir dava ile bağlantıyı ispat etmesi mümkündür.

ABAD'nin karıştırma ihtimalinin bulunduğu bir durumda, bağlantının da mevcut olduğunun mutlak bir şekilde kabulü doktrinde de kabul edilmiş, ancak Mahkeme'nin değerlendirmeyi bu noktada sonlandırmasının yerinde olmadığı, zira sulandırma hallerinin karıştırma ihtimalinden farklı türde zararlara sebebiyet verdiği ve karıştırma ihtimali sonucu oluşan bağlantının, Direktif m. 5/2'de (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) öngörülen zarar hallerini ortaya çıkarmayacağı ve bu sebeple dikkate alınmaması gerektiği ileri sürülmüştür¹²¹⁴.

Karıştırma ihtimalinin kaçınılmaz bir şekilde taraf işaretleri arasında bağlantı kurulmasına sebebiyet verdiğinin kabul edilmesi halinde, bağlantının tespitine ilişkin global değerlendirme anlayışı da tehlikeye düşecektir¹²¹⁵. Zira, söz konusu değerlendirme kapsamındaki kriterler dikkate alınmadan bağlantının mevcut olduğu sonucuna otomatik olarak varılacaktır¹²¹⁶. Öte yandan, karıştırma ya da bu yönde bir ihtimalin aranmaması

ürünü aldığını zannetmeyeceğini, davacının "UNO" markasının tanınmışlığı nedeniyle, tüketici zihninde taraf markalarının ilişkilendirilme olasılığının bulunmadığını, dolayısıyla da KHK m. 8/4'teki hallerin oluşamayacağına kanaat getirmiştir.). *BASF plc. & Another v CEP (UK) plc.* ETMR 51, 55 [1996] (Karıştırma ihtimalinin bulunmadığı bir durumda, davacının markasının ne ayırt edici karakteri ne de tanınmışlığı olumsuz yönde etkilenecektir).

¹²¹⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 100.

¹²¹¹ *Adidas* kararı, para. 27. Aynı yönde bkz. *L'Oréal* kararı, para. 36; *Sabel* kararı, para. 20. ABD'de ise ABD Federal Kanunu kapsamında karıştırma ihtimali, bağlantıdan ziyade, bunun sonucu ortaya çıkan bulandırarak sulandırmanın tespiti bakımından faydalı bir unsur olarak değerlendirilmekteydi [Özellikle bkz. *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218-221 (CA2 1999)]. Ancak ABD Revizyon Kanunu'nda, bulandırarak sulandırmanın tespiti bakımından dikkate alınacak kriterler arasında karıştırma ihtimaline yer verilmemiştir [bkz. § 43/c-2 (A)].

¹²¹² *Intel* kararı, para. 58. Aynı yönde bkz. *Adidas* kararı, para. 27-31.

¹²¹³ *Intel* kararı, para. 57; *Intel* kararı, para. AG 59. Aynı yönde bkz. *Schuhfabrik* kararı, para. 17; *Hasbro Inc, Hasbro SA and UK Ltd v 123 Nahrmitted GmbH and Marketing & Promotional Services Ltd.*, EWHC 199 [2011], ETMR 25, 218 [2011] (*Play-Doh* davası/kararı) ve *O2 Holdings*, para. 59; bkz. UK IPO, Decision of 20 June 2009, O/226/09, *PETMATE*, para. 46.

¹²¹⁴ Bu ifade, karıştırma ihtimalinin mevcut olduğu durumlarda sulandırmanın ortaya çıkamayacağı şeklinde değil; karıştırma ihtimalinin, sulandırmanın tespiti bakımından faydalı bir kriter olmadığı şeklinde yorumlanmalıdır (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 104 ve 104 dn. 165).

¹²¹⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 104.

¹²¹⁶ Ancak belirtmek gerekir ki, bağlantının tespiti bakımından dikkate alınan kriterlerin büyük bir kısmı az ya da çok karıştırmaya ilişkin değerlendirmede de dikkate alınan kriterlerdir.

sulandırmaya karşı korumanın temel özelliklerinden biri olduğu da dikkatten uzak tutulmamalıdır.

Bu çerçevede, bağlantının tespitinde, herhangi başka bir inceleme yapmaksızın, karıştırma ihtimalinin mevcut olmasından yola çıkarak bağlantının bulunduğu yönünde bir sonuca varılması yerinde bir yaklaşım olmadığı düşüncesindeyim.

Bunun yanı sıra, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde, sübjektif nitelikteki hususların da değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Aksi halde, konuya ilişkin kararlarda istikrarın sağlanması mümkün olmayacaktır. Bu nitelikteki hususlardan en dikkat çeken, ABD Revizyon Kanunu’da bulandırarak sulandırmayı tespiti ilişkin kriterler arasında sayılan sonraki kullanıcının taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyeti kriteridir [§ 43/c-2(B)(v)]¹²¹⁷.

Doktrinde bir görüş, sulandırmaya karşı korumanın ancak davalı tarafın kötü niyetli olduğunun farkedilir olduğu durumlarda gündeme gelebileceğini ileri sürmüştür¹²¹⁸. Buna karşılık diğer bir görüş, sulandırma konulu davaların birçoğunda, markayı çekici kılan unsurun markanın gücü olduğunu, ihlal eden kişinin bu marka ile bağlantı kurmaya ve böylece müşterilerin markayı hatırlamalarını sağlamaya çalıştığını, bu sebeple markanın sahip olduğu gücün zayıflamasının ihlal eden aleyhine bir tablo ortaya çıkaracağını, kaldı ki sulandırma ilgili kesim dikkate alınarak tespit edildiğinden, davalının niyetinin sulandırmanın tespitinde rol oynayamayacağını savunmuştur¹²¹⁹. Bir diğer görüş ise, sulandırmayı, bir kimsenin bilinçli ya da bilinçsiz olarak, (önceki tanınmış bir markanın aynısı ya da benzerini), tüketiciler nezdinde normal şartlar altında tanınmış markayı çağrıştırmayacak mal/hizmetlerde kullanmak suretiyle önceki markanın reklam gücünden yararlanılması şeklinde tanımlamıştır¹²²⁰. Bu tanımdan yola çıkarak, sonraki kullanıcının niyetinin sulandırma bakımından bir öneminin olmadığı sonucuna varılmaktadır. Ancak bahsi geçen görüşler, taraf işaretleri arasındaki bağlantı koşulundan ziyade, genel olarak sulandırmanın tespitinde sonraki kullanıcının niyetinin etkili olup olmayacağına dair fikir vermektedir.

Taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespiti bakımından sonraki kullanıcının niyeti kriteri, *Specsavers* davasında değerlendirilmiştir. Davaya konu uyuşmazlıkta, davalı Asda’nın dizaynı *Specsavers*’ın logosu ile başlamakta, ancak birbiri içine geçmeyen beyaz renkte çemberler ve yeşil renkteki yazılardan oluşmaktadır¹²²¹. İlk Derece Mahkemesi, davalıya ait bu dizaynın, davacı logosuyla sadece bir çağrışım uyandırmakta olduğunu ifade etmiş ve taraf markaları arasında bağlantının bulunduğu sonucuna varmıştır¹²²². İlk Derece Mahkemesi’nin bu kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından onanmıştır. Bunun yanı sıra Mahkeme, bağlantı değerlendirmesinin objektif nitelikte olduğunu, fakat sübjektif niteliği haiz sonraki

¹²¹⁷ ABD Federal Kanunu’nda bu kritere yer verilmemiştir.

¹²¹⁸ **Farley**, s. 1185. Ancak bu görüşe göre, sulandırmaya karşı koruma, ünlü markanın sahip olduğu markasal değeri korumaktan ziyade, markayı diğer kimselerin serbest yararlanmalarına karşı koruma amacına hizmet etmektedir. Diğer bir ifade ile, sulandırma zarardan ziyade haksız avantaj sağlama temeline dayandırılmıştır.

¹²¹⁹ **Gruson**, s. 18.

¹²²⁰ **Litowitz**, Robert D./**Rettew**, Douglas A.: “What is ‘Dilution’ Under the New US Federal Trademark Dilution Act?”, *European Intellectual Property Review*, 1996, Vol. 11, s. 618-619.

¹²²¹ *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd.*, EWCA Civ 24 [2012] (*Specsavers* davası/ kararı), para. 158.

¹²²² **Bently/Sherman**, s. 1002.

kullanıcının niyeti kriterinin de pazar ile yakın olan bir kimseden kaynaklı bir delil olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiğini ifade etmiştir¹²²³.

Konuya ilişkin bir diğer karar, *L'Oréal* kararıdır. Karara konu olayda, önceki marka sahibi olan *L'Oréal*, “Trésor”, “Miracle”, “Anaïs-Anaïs” ve “Noa” markalarını, parfümlerinde tescilli olarak kullanmaktadır. Sonraki kullanıcı ise “La Valeur” ve “Pink Powder” markaları altında, “Trésor” ve “Miracle” markalı parfümler ile aynı şişe ve ambalajlarda parfüm satışı yapmaktadır. ABAD, Ulusal Mahkeme’nin, sonraki kullanıcının, kendi ürünlerinin reklamını yapmak için, tüketici nezdinde önceki markayla ilişkilendirilebilir nitelikteki markaları seçmiş olduğu yönündeki görüşüne değindikten sonra, önceki markanın sahip olduğu ayırt edicilik ve tanınmışlıktan bu şekilde avantaj sağlanmasının haksız nitelikte olduğunu ifade etmiştir¹²²⁴. Diğer bir ifade ile, sonraki kullanıcının niyeti, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında olan, ancak sulandırma kabul edilmeyen haksız avantaj sağlama hali kapsamında dikkate alınmıştır.

Kanaatimce, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespitinde, sonraki kullanıcının niyeti gibi sübjektif bir kriterin dikkate alınması, konuya ilişkin yeknesak bir uygulamanın sağlanmasını önemli ölçüde engelleyecek niteliktedir. Buna karşılık, bağlantının somut olaydaki objektif veriler çerçevesinde tespit edilmesi halinde, sulandırmaya karşı koruma bakımından hâlihazırda mevcut olan sınırlı düzeydeki netlik muhafaza edilebilecek, böylece konuya ilişkin adil kararların verilebilmesi sağlanacaktır. Bu gerekçeler çerçevesinde kanaatim, sonraki kullanıcının niyeti gibi sübjektif nitelikteki kriterlerin dikkate alınmaması ve bağlantının tamamen objektif veriler çerçevesinde tespit edilmesi gerektirir.

IV. ÖNCEKİ MARKANIN TESCİLLİ VEYA TESCİL İÇİN BAŞVURU AŞAMASINDA OLMASI

Sulandırmaya karşı korumanın özelliklerinden bir diğeri korumadan, itiraz aşamasında, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış¹²²⁵, ihlal halleri aşamasında ise sadece tescil edilmiş markaların yararlanabilecek olmasıdır¹²²⁶.

Bu noktada ilk olarak, başvuru aşamasındaki bir marka kural olarak henüz kullanılmaya başlanmamış olacağından, sonraki bir başvuruya sulandırmaya dayalı olarak itirazda bulunamaması, dolayısıyla uyumsuzluğun aşamaları arasında bir ayırıma gidilmemesinin gerekli olmadığı düşünülebilir. Ancak, marka kullanılmaya başlanmış ve hatta tanınmışlık kazanmış olmakla beraber tescili için başvurusu sonraki bir tarihte yapılabilmekte ya da yurtdışında kullanılan ve Türkiye’de de bilinen bir markanın, ülkemizde tescil başvurusu kullanımına nazaran çok daha yeni bir tarihte gerçekleştirilebilmektedir. İşte bu gibi durumlarda, önceki markanın tescil başvurusu aşamasında olması durumunda da sonraki tescil başvurusuna sulandırmaya dayalı olarak itiraz da bulunabilmesi gerekmektedir.

¹²²³ *Specsavers* kararı, para. 158.

¹²²⁴ *L'Oréal* kararı, para. 47-48.

¹²²⁵ 2015/2436 sayılı Direktif’in m. 5/3-a; SMK m. 6/5 (Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a; KHK m. 8/4).

¹²²⁶ 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c; SMK m. 7/2-c (Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler’in m. 5/2; KHK m. 9/1-c).

Yine, Marka Hukuku'nda geçerli tescil ilkesi¹²²⁷ gereği sadece tescilli markalar koruma altına alındığından, ihlal halleri kapsamında sadece tescilli markaların zikredilmesinin ve tescil başvuru aşamasındaki markaların kapsam dışı bırakılmasının da yerinde bir tercih olduğu söylenebilir.

Öte yandan doktrinde, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecek markaların, tescil ya da tescil başvurusu aşamasında olanlar ile sınırlandırılması eleştirilmiş ve korumanın tescilsiz markaları da içerecek şekilde yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir¹²²⁸. Bu görüş çerçevesinde, markaya dair ilk başvurunun, esasında bu konuda hak sahibi olmayan bir tarafça yapılmasının uygulamada sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olduğu ifade edilmiş, tanınmış bir markanın sahibinin, ulusal tescile yönelik başvuruyu yapmayı (bunun için gerekli finansal kaynağı kullanmak istemediği veya kullanacak durumda olmaması ya da birçok ülke bakımından tescil başvurusu sürecinin uzun zaman alması gibi sebeplerle) ihmal etmiş ya da geciktirmiş olabileceği belirtilmiş ve esasında hak sahibi olmayan bir kişinin marka tescili yaptırmasının, tanınmış marka sahibi bakımından ciddi zararlar ortaya çıkabileceği hususunda uyarıda bulunulmuştur¹²²⁹. Nitekim, gerçekleştirilmiş bir tescilin iptali, marka sahibi nezdinde uzun zaman ve yüksek masraflara neden olan bir emeği gerektirebilmektedir. Ancak, marka sahiplerinin birçoğunun ihtiyatlı davranarak yüksek düzeyde tanınmışlık içeren markalarını tescil ettirdikleri de ifade edilmelidir. Kaldı ki, gerek AB'de (ulusal mevzuatlarında aksini düzenlemiş olan ülkeler hariç) gerek Türk marka mevzuatında, tanınmış bir markanın sulandırmaya karşı korunmadan faydalanabilmesi bakımından, önceki markanın, itiraz aşamasında tescilli ya da tescil başvurusu aşamasında, ihlal halleri aşamasında ise tescilli bir marka olması gerekmektedir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu zorunluluk tescilsiz tanınmış bir markanın hiçbir şekilde marka mevzuatında sağlanan korumadan yararlanamayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim AB ve Türk Hukuku'nda tescil ilkesi kural olarak kabul edilmiş olmakla beraber, markanın veya diğer bir tanıtıcı işaretin tescilsiz olmasına rağmen istisnai bazı durumlarda marka mevzuatı korumasından faydalanabilmesi mümkün hale getirilmiştir¹²³⁰. Gerçek hak sahipliğini düzenleyen 2015/2426 Direktif m. 5/4-a¹²³¹ -¹²³² ve SMK m. 6/3¹²³³, tescil ilkesinin

¹²²⁷ Tescile dayalı koruma ilkesinin dayanağı, AB Hukuku'nda 2015/2436 sayılı Direktif m. 1, Türk Hukuku'nda ise SMK m. 7/1'dir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 381-382; **Yasaman/Altay** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 3-4; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 417-419; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 6-8; **Fhima** Fame Standard, s. 661.

¹²²⁸ **Gruson**, s. 6-7. Aynı yönde bkz. **Kohl**, s. 33; **Ulmer**, Eugen: *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung*, Berkin, 1929, s. 21 (1929'larda bir teşebbüsün sahip olduğu ayırt edicilik ve reklam gücünün, tescilden bağımsız olarak korunması gerektiği hususunda gerek doktrini gerek yargılamayı ikna etmiştir.).

¹²²⁹ **Gruson**, s. 6-7. Aynı yönde bkz. **Kohl**, s. 33.

¹²³⁰ Tescil ilkesinin istisnalarına örnek olarak tanınmış markalar, ayırt edici nitelik kazanan işaretler, rüçhan hakları, yasaklama hakları ve önce elde edilen haklar verilebilir (Detaylı bilgi için bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 382-383). Tescil ilkesinin bir çok istisnasının bulunduğu, bu sebeple esas kuralın tescil değil bu istisnalar haline geldiği yönünde bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/ Yüksel), Şerh 1, s. 406.

¹²³¹ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/4-b. Ayrıca bkz. 40/94 ve 207/2009 sayılı Tüzüklerin 8/4 maddesi ile 2017/1001 sayılı Tüzük'ün m. 8/4-a hükmü.

¹²³² Direktif'in bahsi geçen hükmü ihtiyari nitelikte olup, bu hükmün ulusal hukuka aktarılması üye ülkelerin takdirindedir (Buna karşılık 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/4 hükmünün iç hukuka aktarılması zorunludur.). Nitekim, üye ülkelerden bazıları ulusal mevzuatlarında tescilsiz markalara (ve/veya ticaret unvanı ya da işletme adı gibi tacir veya ticari işletmeyi gösteren diğer işaretlere) koruma sağlamıştır. Örneğin; Almanya, Danimarka,

bir istisnası niteliğindedir. Bu hükümlere göre, sonraki markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce, *tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan diğer bir işaret* için hak elde edilmiş ise önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu başvuru reddedilebilecektir¹²³⁴. İtiraza rağmen tescilin yapılması halinde ise önceki hak sahibi Kurum kararı aleyhine başvuruda bulunabileceği¹²³⁵ gibi tescilli marka aleyhine hükümsüzlük davası da açabilecektir¹²³⁶.

Gerçek hak sahipliğine dayalı koruma için, markanın tescilden önce maruf hale getirilmiş olması gerekmektedir¹²³⁷. Marufiyetten anlaşılması gereken belirli bir yer, bölge ya da piyasada bilinmektedir. Doktrinde, maruf hale gelmenin, markanın sadece malın üretildiği veya piyasaya sürüldüğü ticari ortamda ya da bu mal ile ilgili alıcı kitlesi tarafından tanınması halinde söz konusu olacağı ifade edilmiştir¹²³⁸. Bu bilinirlik düzeyi, sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli ve yeterli olandan daha düşüktür¹²³⁹.

Doktrinde bir görüş, gerçek hak sahipliğini düzenleyen hükümlerin amacının, tescilsiz bir işareti kullanan kişinin haksız rekabet hükümlerine göre kazanmış olduğu hakkın korunması olduğunu ifade etmiştir¹²⁴⁰. Bir diğer görüş, marka üzerindeki hakkın, markanın tescili için ilk başvuran¹²⁴¹ ve markayı ilk tescil ettiren kişiye tanınmış olduğunu, bu çerçevede tescilli ya da tescil başvurusunda bulunan hak sahibine sağlanan korumanın, tescilsiz marka sahibine sağlanan korumadan daha az olamayacağını, dolayısıyla gerçek hak sahipliğine dayalı korumadan yararlanılabilmesi için, taraf işaretlerinin aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer ve taraf mal/hizmetlerinin de aynı türden olması gerektiği ifade etmiştir¹²⁴². Bir diğer görüş, KHK m. 8/3'ün (SMK m. 6/3) Haksız Rekabet Hukuku çerçevesinde elde edilen bir hakkın, Marka Hukuku vasıtasıyla korumak amacıyla kabul edildiğini, haksız rekabette ise, taraflar arasında rekabet ilişkisinin bulunmasının gerekli

Finlandiya ve İngiltere’de tescilsiz markalar, Marka Kanunu kapsamında korunmaktadır. Buna karşılık, Benelüks ve Fransa’da tescilsiz markalara marka mevzuatı çerçevesinde koruma sağlanmamaktadır (bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 698 dn. 15. Ayrıca bkz. **Gielen**, Dilution in the EU, s. 221 dn. 1).

¹²³³ Karş. KHK m. 8/3.

¹²³⁴ Gerçek hak sahipliğine ilişkin bkz. **Yasaman**, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C.2, İstanbul: Vedat, 2005 (Hukuki Mütalaalar 2), s. 495-506 (TUZCUOĞLU markası); **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 405-408; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 421-425; **Arkan**, Sabih: “Sinai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2017, C. 33, s. 5-11 (Sinai Mülkiyet); **Arkan**, Markaların Korunması, s.101-108; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 419-424; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 63; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 8-9 ve **Karasu** (Suluk/Nal), 196-198; **Giray**, Rabia Eda/**Kara**, Elif: “Marka Hukuku’nda Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Şartları”, *Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi*, C. 12, S. 45, s. 25-66; **Kara**, Elif (dn. Rabia Eda Giray): *Marka Hukuku’nda Gerçek Hak Sahipliği*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

¹²³⁵ 2015/2426 Direktif m. 43/1 uyarınca üye ülkelerin takdirine bırakılmıştır; SMK m. 18.

¹²³⁶ 2015/2426 Direktif m. 5/4-a; SMK m. 25/1’in 6 ncı maddeye atfı uyarınca.

¹²³⁷ Y.11.HD.’nin 15.06.2015 tarih ve E. 2015/2994, K. 2015/8265 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹²³⁸ **Yasaman**, Tanınmış Markalar, s. 4. Aynı yönde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 154.

¹²³⁹ Detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

¹²⁴⁰ **Arkan**, Sabih: “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 8/III. Maddesi ile İlgili Bir İnceleme (HGK’nın 27.2.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi)”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2002, C. 21 (Markaların Korunması), s. 103; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 106.

¹²⁴¹ “Öncelik tescil şartına bağlı olarak başvuru ile gerçekleşir.” (**Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 383).

¹²⁴² **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 383-384.

olmadığını, bu çerçevede KHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) kapsamında da taraf mal/hizmetleri arasında aynıyet veya benzerlik bulunmasının gerekli olmadığını ileri sürmüştür¹²⁴³. Diğer bir görüş ise, hükmün Haksız Rekabet Hukuku ile açıklanmasının yerinde olmadığını, zira bir hakkın ilk önce kullanılması ve ona belirli ölçüde bilinirlik kazandırılması halinde ortaya çıkan ekonomik değerden, bir başkasının haksız bir şekilde yararlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin Marka Hukuku'nun da kabul ettiği bir ilke olduğu belirtilmiştir¹²⁴⁴.

Kanaatimce, gerçek hak sahipliğini düzenleyen hüküm (SMK m. 6/3) ile Marka Hukuku kapsamında belirli ölçüde tanınmışlık kazanan bir markadan haksız olarak yararlanılması önlenmeye çalışılmakta ise de, bunun için gerekli ve yeterli tanınmışlık seviyesi, tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma hükümlerinde (SMK m. 6/5; 7/2-c) aranan tanınmışlık seviyesinden daha düşüktür. Dokayısıyla, bu hükümlerin birbirinden ayrı tutulması gerekir. Bilinirlik koşulunun yanı sıra tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında, ihlal halinin haklı sebep olmaksızın gerçekleştirilmesi ve taraf işaretleri arasında benzerlik gibi başkaca koşulların aranması da bu hükümlerin birbirinden ayrı tutulmasını gerektiren diğer sebeplerdir. Bunların yanı sıra, gerçek hak sahipliği, sonraki kullanıcının haksız bir yarar elde etmesini esas alması sebebiyle de sulandırmaya karşı korumadan ayrılmaktadır. Bu çerçevede, gerçek hak sahipliği çerçevesinde tescilsiz markalara koruma sağlanmakta ise de hükmün uygulanabilmesi için gerekli ve yeterli bilinirlik düzeyinin sulandırmaya karşı koruma için aranandan düşük seviyede olması, hükümde haksız yararlanmanın esas alması ve sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin aksine ilave başkaca koşulların aranmaması gerekçeleriyle, sulandırmaya karşı korumanın tescilsiz markaları da kapsayacak şekilde yorumlanmaması gerekir. Kaldı ki, sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının belirsiz yapısı karşısında, kanuni düzenlemelerden ayrılarak, korumanın tescilsiz markaları da kapsayacak şekilde genişletilmesi yerinde bir tercih olmayacağı da ortadadır.

V. SONRAKİ İŞARET BAKIMINDAN MARKASAL KULLANIM KOŞULU

Gerek ABD gerek AB ve Türk marka mevzuatında, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için önceki işaretin bir marka olması gerekmekte iken, sonraki işaret bakımından açık bir şekilde böyle bir zorunluluk aranmamaktadır. Bu durum, sonraki işaret bir marka olmasa dahi, sulandırmaya karşı koruma kapsamında bu işaretin markasal kullanımının gerekli olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir.

Bu noktada ilk olarak, “markasal kullanım” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmak gerekir. Bir görüşe göre, markasal kullanım “*markanın mal ve hizmetlerin köken itibarıyla farklılıklarını belirtmeye imkân veren kullanım şekli*”dir¹²⁴⁵. ABAD de ilk dönem kararlarında bu yaklaşımı benimsemiş iken¹²⁴⁶, daha sonraki dönemlerde ABAD,

¹²⁴³ Arkan, Markaların Korunması, s. 105-106.

¹²⁴⁴ Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 406.

¹²⁴⁵ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 433. Ayrıca bkz. Bently/Sherman, s. 1049; Senftleben, Tower of Babel, s. 58; Dogan/Lemley, Trademark Use Requirement, s. 542.

¹²⁴⁶ Céline SARL v Céline SA., CJEU Case C-17/06 20, ECR I-07041 [2007] (Céline davası/kararı), para. 20; Bayerische Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik, Case C-63/97, 23 February 1999 (Bayerische davası/kararı), para. 38; Arsenal kararı, para. 48 ve 51; Adam Opel kararı, para. 28-29; L'Oréal kararı, para. 58.

marka sahibinin haklarının, markasının esaslı fonksiyonunu korumakla sınırlı olmadığını, markanın, yatırım, iletişim ve reklam gibi diğer fonksiyonlarının da korunma kapsamında olduğunu kabul etmiştir¹²⁴⁷. Öte yandan, 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün (Recitale) 19 uncu paragrafında, ticaret unvanı veya benzeri bir işaretin, mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanıldığı durumlarda, Direktif kapsamında marka hakkı ihlaline sebebiyet verebileceği ifade edilerek, markasal kullanımı kaynak gösterme ile sınırlı olarak yorumlayan yaklaşım benimsenmiştir. Diğer bir görüşe göre ise, "markasal kullanım", işaretin, mal/hizmetin kaynağını göstermek amacıyla kullanıldığı durumlar ile sınırlı olarak yorumlanmamalı, kaynak göstermenin yanı sıra sulandırma veya markanın reklam gücünden ve tanınmışlığından haksız olarak yararlandığı durumlar da markasal kullanım kapsamında kabul edilmelidir¹²⁴⁸⁻¹²⁴⁹. Ancak, bir eylemin sulandırma teşkil edip etmediğinin tespitinde markasal nitelikte olup olmadığının ayrıca değerlendirilmesi gerekmekte iken, bu yaklaşımın kabulü halinde, sulandırma teşkil eden bir kullanımın başka bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın markasal olduğu sonucuna varılacaktır. Bu çerçevede, kanaatim markasal kullanımın, markanın fonksiyonlarından birine ilişkin kullanım şeklinde yorumlanmalı, sulandırma veya haksız yararlanma teşkil eden sonraki kullanımların markasal nitelik taşıyıp taşımadıklarının ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Markasal kullanımın ne anlama geldiğini takiben, *sulandırmaya karşı korumada markasal kullanım zorunluluğunun olumlu ve olumsuz yanlarına bir bütün olarak bakılması* konuya ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.

¹²⁴⁷ *Google France Sàrl v Louis Vuitton Malletier SA*, Case C-236/08, C-237/08 and C-238/08, ETMR 30 [2010] (Google davası/kararı), para. 77, ayrıca bkz. *Google*, para. AG 95; *L'Oréal* kararı, para. 58. *Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV*, CJEU Case C-558/08, ECR I-06936 [2010], para. 30. Aynı yönde bkz. **Roncaglia/ Sironi**, s. 162-173; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 709; **Gielen**, Dilution in the EU, s. 233 (Markasal kullanımın, kaynak gösterme fonksiyonu ile ilişkilendirilmesi, marka hakkı ile marka sahibine diğer tüm kullanımları değil, üçüncü kişilerce markanın fonksiyonlarından birine ve/veya birkaçına zarar verici nitelikteki kullanımları engelleyebilme hakkının tanınmakta olmasından ileri gelmektedir Dolayısıyla esas olarak, sonraki kullanımın markasal olup olmadığından ziyade, bu kullanım sebebiyle, önceki markanın fonksiyonlarından birinin etkilenip etkilenmediği dikkate alınmaktadır.).

¹²⁴⁸ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 674). Yazar, haksız yararlanma durumuna örnek olarak, tanınan bir markanın bir eser adında veya kitapta kullanılmasını vermiş; böyle bir durumda çoğu kez kaynak gösterme gibi bir algının ortaya çıkmayacağını, ancak bu kullanım neticesinde sonraki kullanıcının (somut olayın koşulları çerçevesinde) haksız yarar sağlanmış olabileceğini ve bu kullanımın da markasal kullanım kapsamında kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 674).

¹²⁴⁹ ABD Hukuku'nda da konuya ilişkin kararlar incelendiğinde, davacının ekonomik bir zarara uğrayıp uğrayamadığından ziyade, davalı tarafça sonraki kullanım ile ticari bir fayda elde edilip edilmediği veya en azından bu yönde bir niyetin bulunup bulunmadığı dikkate alınarak yapıldığı görülmektedir [Örneğin bkz. *Dallas Cowboys Cheerleaders* kararı, 467 F.Supp. 366 (SDNY) affirmed, 604 F.2d. 200 (2nd Cir. 1979) (Davacının markası, pornografik bir filmin içerik ve tanıtımında yetkisiz bir şekilde kullanılmıştır.); *Chemical Corp.* kararı, 306 F.2d. 433 (5th Cir. 1962) *cert. denied*, 372 U.S. 965, 83 S.Ct. 1089, 10 L.Ed.2d 129 (1963) [Davacının kullandığı "hayatın olduğu yerde.... Bud (Budweiser bira) vardır." anlamına gelen "where there's life, ... there's Bud." sloganının, davalı tarafından "hayatın olduğu yerde...böcekler vardır." anlamına gelen "where there's life, ... there's Bugs" şeklinde değiştirilerek kullanılmıştır.]; *General Electric Co. v. Alumpa Coal Co.*, 205 U.S.P.Q. (BNA) 1036 (D.Mass. 1979) (Davacıya ait "Genital Electric" markası, davalı tarafça iç çamaşırları ve t-shirtlerde kullanılmıştır.); *Gucci Shops, Inc. v. R.H. Macy Co.*, 446 F. Supp. 838 (S.D.N.Y. 1977) (Davacının "Gucci" markası, davalıya ait bebek çantalarında "Gucchi Goo" şeklinde kullanılmıştır.); *Coca-Cola Co. v Gemini Rising, Inc.*, 346 F.Supp. 1183, 1190-1191; 175 USPQ 56, 60-61 (EDNY 1972) (*Gemini Rising* davası/kararı) (Davalı, yazı stili ve renkleri "Coca-Cola" markası ile aynı olan "Kokain'in tadını çıkarın" ("Enjoy Cocaine") ibaresinin yer aldığı posterlerin satışını yapmaktadır.)].

Markasal kullanım zorunluluğunun *olumlu tarafı*, anlatıma dayalı kullanımların pek çoğunun, özellikle teşebbüslerin mal/hizmetleri hakkında eleştirel açıklamaları ihtiva eden veya tam anlamıyla tasviri nitelikteki olmayan ya da edebi ve artistik eserlere veyahut filmlere gerçekçilik katmak amacıyla gerçekleştirilen kullanımların ve karşılaştırmalı reklamların ilk aşamada sulandırma teşkil etmeyecek olmasıdır¹²⁵⁰. Dolayısıyla, böyle bir koşulun kabul edilmesi halinde sosyal yönden faydalı birçok kullanım sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında kalacaktır. Örneğin, nominatif kullanım, karşılaştırmalı reklam ve haber bildirimlerinde¹²⁵¹ sonraki kullanıcı, önceki kullanıcıya ait markayı, kendisinin değil, önceki kullanıcının mal/hizmetlerini göstermek için kullanmakta olduğundan, tasviri kullanımda ise kaynak gösterme söz konusu olmadığından¹²⁵² markasal bir kullanımdan bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Özellikle ifade özgürlüğünün korunması bakımından, bu tür sorunların sulandırmaya ilişkin yargılamanın ilk aşamasında ele alınması, sonradan bir savunma sebebi olarak dikkate alınmasından daha avantajlı olacaktır. Zira, sulandırmanın mevcut olduğunun ispat yükümlülüğü önceki kullanıcı üzerindedir. Bu çerçevede, önceki kullanıcının, sonraki kullanıcının uyuşmazlık konusu işareti kendi mal/hizmetlerini göstermek amacıyla kullandığını ispatlaması gerekmektedir. Öte yandan, yargılamanın ileri aşamalarında reddedilecek olan davaların en baştan tespit edilebilmesi, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi oldukça zor olan sulandırmaya karşı koruma bakımından kanuni bir sınırlayıcı işlevi görecektir¹²⁵³. Ancak, markasal kullanım koşulunun uygulamada daha çok sulandırmanın bir unsuru olarak değil de, bir savunma sebebi olarak dikkate alındığı da belirtilmelidir.

Markasal kullanım zorunluluğunun *olumsuz tarafı* ise böyle bir zorunluluğun marka sahiplerinin gereğinden az korunmasına sebebiyet verebilecek olmasıdır. Diğer bir ifade ile, markasal kullanım zorunluluğu, ihlal teşkil eden kullanımların kapsamını daralttığından, marka korumasının kapsamı üzerinde önemli ölçüde sınırlayıcı etkiye sahip olacaktır¹²⁵⁴. Nitekim, markasal nitelikte olmamakla birlikte sulandırma yaratabilecek nitelikteki durumlarda marka sahibinin korumasız kalmasına sebep olacaktır. Örneğin, önceki tanınmış markanın, bir karikatürde nahoş bir içerikte kullanılması halinde, bu kullanım markasal olmadığından, tanınmış marka sahibinin korumadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Aynı sorun, alan adları ve jenerik kullanımlar bakımından da ortaya çıkacaktır.

Sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek için, sonraki işaretin markasal kullanımın gerekli olup olmadığına ilişkin olarak ABD, AB ve Türk Hukuku'nda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

ABD Hukuku incelendiğinde konuya ilişkin üç farklı görüşün bulunduğu tespit edilmektedir. Bunlardan ilki, sonraki işaretin *markasal olarak kullanılmasının zorunlu olmadığını* savunmuştur. Bu görüşe göre, markasal kullanım ancak tüketicinin perspektifinden tespit edilebilecek bir husus olup, bu koşulun karıştırma ihtimaline karşı bir

¹²⁵⁰ **Fhima Simon**, s. 244-245.

¹²⁵¹ Daha fazla örnek için bkz. **Dogan/Lemley**, Grounding Trademark Law, s. 1683-1684.

¹²⁵² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 246.

¹²⁵³ **Dogan/Lemley**, Trademark Use Requirement, s. 545.

¹²⁵⁴ **Bently/Sherman**, s. 1048-1049.

değerlendirmeden ayrı olarak düşünülebilmesi mümkün değildir¹²⁵⁵. Dolayısıyla, markasal kullanım koşulunun kabulü halinde marka koruması, sadece bilinçli olarak tüketici nezdinde karışıklık yaratmak isteyen kullanımlar ile sınırlı olarak gündeme gelebilecektir¹²⁵⁶. Eleştiri konusu yapılan bir diğer husus ise, markasal kullanım koşulunun uygulanması halinde özellikle ticari nitelikte olan, ancak kaynak gösterici nitelik taşımayan kullanımların sulandırma kapsamı dışında kalacak olmasıdır¹²⁵⁷.

Markasal kullanım koşulunun aranmaması gerektiği, ABD Revizyon Kanunu'na ilişkin Komisyon toplantılarında dile getirilmiş ve Tasarı Metni'nde yer alan, bir kimsenin başkasına ait olan bir markayı veya ticaret unvanını, kendi mal/hizmetlerinin kaynağını göstermek amacıyla kullandığı ve bu kullanımın bulandırarak veya lekeleyerek sulandırmaya sebep olma ihtimalinin bulunduğu durumlarda ihtiyati tedbire hükmedilebileceğini söyleyen hükmündeki "kaynak gösterme" ibaresinin Tasarı Metni'nden çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna gerekçe olarak, sulandırmaya karşı koruma bakımından bu koşula ilişkin bir uygulamanın mevcut olmadığı, bu koşulun kabul edilmesi halinde kanuni korumada boşlukların ortaya çıkacağı, kaldı ki hâlihazırda sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin yeterli korumayı sağladığı ifade edilmiştir¹²⁵⁸.

Bu eleştiriler çerçevesinde ABD Revizyon Kanunu Taslağı'nın son halinde "kaynak gösterme" ifadesine yer verilmemiş ve Tasarı bu şekliyle yasalaşmıştır. Kanun § 43/c-1'de, sonraki kullanıcının *bir işaret veya ticaret unvanı* kullanması durumunda ihtiyati tedbire hükmedilebileceği hükmü yer almaktadır. Nitekim, doktrinde de bahsi geçen kanuni süreç de dikkate alındığında, Kanun'da kaynak gösterme koşuluna yer verilmemesinin, kanun koyucunun sulandırmaya karşı koruma bakımından sonraki işaretin markasal kullanım koşulunu aramadığı şeklinde yorumlanması gerektiği belirtilmiştir¹²⁵⁹.

Markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin olarak ileri sürülen ikinci görüş, *sulandırmaya karşı koruma bakımından markasal kullanımın bir zorunluluk olduğunu* savunmuştur. Bu yaklaşımı benimseyen bir görüş, kanuni süreçten hareketle ABD Revizyon Kanunu'nda "kaynak gösterme" ifadesine yer verilmemiş ise de Kanun Tasarısı'nda yer alan "bir markanın veya ticaret unvanının kullanılması" ifadesinin muhafaza edildiğini, dolayısıyla ABD Revizyon Kanunu kapsamında da markasal kullanım zorunluluğunun bulunduğu kabulü gerektiğini savunmuştur¹²⁶⁰. Öte yandan bu görüş çerçevesinde, markasal kullanım koşulunun sulandırmaya karşı korumanın belirsiz yapısına karşı güvenli bir sınırlama aracı

¹²⁵⁵ McKenna, Mark P.: "Trademark Use and the Problem of Source", *University of Illinois Law Review*, 2009, s. 816.

¹²⁵⁶ McGeveran, s. 80.

¹²⁵⁷ Barber, Revision Act, s. 1228.

¹²⁵⁸ Barber, William: "Dumping The 'Designation of Source' Requirement From The TDRA: A Response to the Alleged 'Trademark Use' Requirement in Dilution Cases", *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2008, Vol. 24, No. 3 (Designation of Source) s. 569.

¹²⁵⁹ Barber, Designation of Source, s. 569. Aynı yönde bkz. Dinwoodie/Janish, s. 100-102. ABD Revizyon Kanunu'nda böyle bir yaklaşım benimsenirken kaynak gösterme koşulunun kaldırılması niyetiyle mi yoksa söz konusu koşulun korunması niyetiyle mi hareket edildiğine ilişkin tartışmalar için bkz. Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 245.

¹²⁶⁰ Dogan/Lemley, Trademark Use Requirement, s. 555; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24.122. Aynı yönde bkz. Barber, Rational Approach, s. 70. Ayrıca bkz. Restatement (Third) of Unfair Competition § 25 cmt. i (1995).

olarak nitelendirilebileceği, böylece Marka Hukuku'nun amacını aşar şekilde, tanınmış marka sahiplerine her türlü sonraki kullanımları engelleyebilecekleri üstün bir hakkın da sağlanmamış olacağı ifade edilmiştir¹²⁶¹. Markasal kullanım teşkil etmeyen hallere örnek olarak ise, markanın parodi, haber bildirim ve yorumları ile eleştirilerde kullanılması veya önceki markanın referans olarak kullanılması (örneğin X Şirketi'ne ait bir markayı taşıyan mal/hizmetleri eleştirmek için bu markayı taşıyan bir internet sitesi kurması gibi) verilmiştir¹²⁶².

Markasal kullanım zorunluluğunu benimseyen diğer bir görüş, ABD Revizyon Kanunu'nda dürüst kullanım savunmasını düzenleyen § 43/c-3(A)'da "kaynak belirtici kullanımlar"ın hariç tutulmuş olmasını, kanun koyucunun sonraki kullanımın markasal olması gerektiği görüşünde olduğu şeklinde yorumlamıştır¹²⁶³.

ABD Revizyon Kanun'un yürürlüğü sonrası dönemde konuya ilişkin kararlarda, sonraki işaretin markasal kullanım zorunluluğu kapsamlı bir şekilde tartışılmamış ise de, 2010 tarihli *Tiffany* davasında, İkinci Bölge Adliye Mahkemesi, eBay'in kendisine ait online açık arttırma sitesinde "TIFFANY" marka mücevherlerin tedarik edilebilirliğine ilişkin reklam yapmasının markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar vermediğini, zira eBay'in internet sitesinde yer verdiği markaları önceki kullanıcının ürünlerini göstermek için kullandığını belirterek sulandırmaya karşı koruma bahşedilmesi için markasal kullanım koşulunun gerekli olduğu yönünde görüş beyan etmiştir¹²⁶⁴.

Markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin olarak ileri sürülen üçüncü görüş ise, ABD Hukuku'nda gerek Federal Kanun gerek Revizyon Kanunu kapsamında, *markasal kullanımın bir zorunluluk teşkil edip etmediğine yönelik belirsizlik bulunduğunu* savunmuştur¹²⁶⁵.

Kanaatimce, Kanun'da sadece "marka" değil, aynı zamanda asli fonksiyonu markadan farklı olan "ticaret unvanı"na da yer verilmesine rağmen, markasal kullanım zorunluluğunun mevcut olduğuna yönelik bir çıkarsamada bulunulması yerinde bir yaklaşım değildir. Nitekim, ABD Revizyon Kanunu'na ilişkin Tasarı Metni'nde yer alan kaynak gösterme yani markasal kullanım koşulunun Tasarı Metni'nden çıkarılması da bu düşüncüyü desteklemektedir. Kaldı ki, sonraki kullanımın markasal olmasının aranması, Kanun kapsamında çelişkili bir durumun ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Şöyle ki, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3(A)'da, dürüst kullanım savunması, kullanımın kaynak göstermiyor olması koşuluna bağlanmıştır. Dolayısıyla, kaynak gösteren herhangi bir kullanım bakımından dürüst kullanım savunması ileri sürülemeyecektir. Buna karşılık, aynı Kanun'da sulandırmanın ortaya çıkabilmesi için sonraki kullanımın markasal olması koşulunun aranması ilgili hükümler arasında uyumsuzluk oluşturacaktır. Zira bir yandan, sulandırma için kullanımın

¹²⁶¹ **Dogan**, Stacey L.: "An Exclusive Right to Evoke", *Boston College Law Review*, 2003, Vol. 44 (Exclusive Right), s. 320. Ayıca bkz. **Dogan**, Stacey L./**Lemley**, Mark A.: "Grounding Trademark Law Through Trademark Use, *Iowa Law Review*, 2007, Vol. 92 (Grounding Trademark Law), s. 545.

¹²⁶² **Dogan/Lemley**, Grounding Trademark Law, s. 542; **Barber**, Rational Approach, s. 70.

¹²⁶³ **Dogan/Lemley**, Grounding Trademark Law, s. 554.

¹²⁶⁴ *Tiffany (NJ) Inc and Tiffany and Company v eBay Inc.*, 600 F.3d 93, 111 (CA2 2010) (*Tiffany* davası/kararı). Aynı yönde bkz. *Rosetta Stone Ltd v Google Inc.*, 730 F.Supp 2d 531, 550 (ED Va 2010) (*Rosetta* davası/kararı); *Panavision* kararı, 141 F.3d 1316, 1324 (9th Circuit 1998); *Gamecaster International v IGN Entertainment*, 2006, US Dist LEXIS 92045, 20-21 (S.D. Cal.; Dec. 20, 2006).

¹²⁶⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 245 ve 245 dn. 99.

markasal olması aranacak, diğer yandan kullanımın markasal olması sebebiyle sulandırmaya karşı savunma sebeplerine başvurulamayacaktır. Tüm bu gerekçelerle, bir eylemin ABD Revizyon Kanunu kapsamında sulandırma teşkil edebilmesi için markasal kullanımın gerekli olmadığı yönündeki yaklaşımın benimsenmesi gerektiği düşüncesindeyim.

AB Hukuku'nda sulandırmaya karşı korumanın ele alındığı nispi ret sebepleri¹²⁶⁶ ile marka tescilinden doğan hakların kapsamını düzenleyen hükümler¹²⁶⁷ lafzen yorumlandığında, markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin farklı yaklaşımların benimsendiği sonucuna varılmaktadır. Nitekim, tescil engelleri kapsamında taraf işaretlerinin marka olması aranmakta iken, marka tescilinden doğan hakların kapsamını düzenleyen hükümde, önceki işaretin marka olması kaydıyla sonraki kullanımın herhangi bir işaret yoluyla gerçekleştirilebileceği hüküm altında alınmıştır.

Nispi ret sebepleri kapsamındaki koruma, sonraki işaretin marka olarak tescil başvurusunu konu aldığından, her iki taraf işaretinin de marka olması gerekmektedir. Esasen bu durumda tescil başvurusuna itiraz söz konusu olduğundan ve kural olarak, sonraki markanın kullanımına henüz başlanmadığından, sulandırmaya karşı koruma bağlamında markasal kullanım da tartışma konusu olmayacaktır. Buna karşılık, marka tescilinden doğan hakların kapsamı bakımından önceki kullanıcının marka sahibi olması gerekirken, sonraki kullanıcının marka ihlali sadece marka değil, herhangi bir işaret yoluyla gerçekleştirebilecek olması, sonraki kullanım bakımından markasal olma koşulunun aranmadığını göstermektedir¹²⁶⁸.

Öte yandan, 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerin marka sahibine sağlanan hakların düzenlendiği Direktif m. 5/5'te, bu maddenin ilk dört fıkrasının, üye ülkelerin, mal veya hizmetleri ayırt etme dışında bir amaca hizmet eden işaretlere karşı sulandırmaya karşı koruma sağlayan düzenlemelerini etkilemeyeceği ifade edilmiştir.

Doktrinde bir görüş, söz konusu hükmün lafzından Direktif m. 5'in 1 ila 4 üncü fıkralarının, sadece markasal kullanımlara özgü olduğu sonucunun çıkmakta olduğunu, dolayısıyla Direktif m. 5/5'in, hükmün diğer fıkralarının etkisini sınırladığı ileri sürülmüştür¹²⁶⁹. ABAD de konuya ilişkin bazı kararlarında, Direktif m. 5/5 hükmünden hareketle, Direktif m. 5/2 çerçevesinde markanın ihlal edildiği sonucuna varılabilmesi için, markanın mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanılması, diğer bir ifade ile markasal kullanımın mevcut olması gerektiğini ifade etmiştir¹²⁷⁰.

¹²⁶⁶ 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a (Aynı ynde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC Direktifler m. 4/3, 4/4-a).

¹²⁶⁷ 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c (Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC Direktifler m. 5/2).

¹²⁶⁸ Her marka bir işaret, ancak her işaret bir marka değildir. Zira bir işaretin marka olabilmesi için, ayırt edici olması ve grafik olarak temsil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, işaret, markanın bir unsudur.

¹²⁶⁹ Münch, s. 41. Direktif m. 5/5 hükmüne ilişkin eleştiriler için bkz. Tsoutsanis, Alexander: "The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between The European Constitution And European Conscience", *European Intellectual Property Review*, 2006, s. 75.

¹²⁷⁰ BMW kararı, para. 27 ve 38; Céline kararı, para. 23. Buna karşılık Mahkeme, ROBELCO kararında, Direktif'in Giriş Bölümü'nün 3 üncü paragrafına atıfta bulunarak, o dönemde üye ülkeler arasında tam bir uyumlaştırmanın sağlanmasının amaçlanmadığını, dolayısıyla işaretlerin mal/hizmetlerin ayırt edilmesi amacı dışında kullanılmasının Birlik Hukuku'nun uyumlaştırmasına tabi olmadığını ifade etmiştir [ROBELCO NV v ROBELCO Groep NV, CJEU Case C-23/01, 21 November 2002 (ROBELCO davası/kararı), para. 31].

Buna karşılık bir diğer görüş, 89/104/EC sayılı Direktif kapsamında sulandırmaya karşı korumadan yararlanmak için markasal kullanım zorunluluğunun bulunmadığını, zira Direktif'in m. 5/1 ve 5/2 hükümlerinde markasal kullanımdan söz edilmeyip, "ticaret sırasında kullanım" (*in the course of trade*) ifadesinin kullanıldığını, bunun yanı sıra hüküm kapsamında yasaklanabilecek davranışların örneklendirildiği m. 5/3 hükmünün (d) bendinde, sonraki işaretin iş evrakı ve reklamlarda kullanılması durumunda markasal kullanma koşulunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yine Direktif'in haklı kullanım hallerini gösteren m. 6 hükmünde, "dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla" marka sahibinin üçüncü kişilerin ad, adres, markanın aynısı veya da benzeri işareti mal/hizmetin türü, kalitesi, kullanım amacını açıklayıcı ifadeleri kullanmalarına izin verildiğini¹²⁷¹, dolayısıyla Direktif kapsamında işaretin markasal olarak kullanılmasının marka ihlalinin bir koşulu olmadığını ileri sürmüştür¹²⁷².

2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 18 inci paragrafında, marka hakkının ihlalden bahsedebilmek için, markanın ticaret sırasında, mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanılması gerektiği ifade edilmiş, 19 uncu paragrafında ise mal veya hizmetleri ayırt etme amacına yönelik olmalık koşuluyla ticaret unvanı veya benzeri bir işaretin kullanılmasının da marka hakkının ihlali teşkil edebileceği kabul edilmiştir¹²⁷³. Bunun yanı sıra, mülga Direktiflerden farklı olarak, ihlale ilişkin m. 10/2-c'de, sonraki kullanımın, "ticaret"¹²⁷⁴ sırasında"¹²⁷⁵ gerçekleştirilmesinin yanı sıra "mal veya hizmetlere ilişkin olması" (*"in relation to goods or services"*) gerektiği belirtilerek, markasal kullanım koşuluna ilişkin açıklık sağlanmıştır. Yine, Direktif m. 10/3'te, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen m. 10/2 kapsamında yasaklanabilecek kullanım örneklerine yer verilmiş olup, bunlardan biri de, m. 10/3-d'de yer alan ticaret unvanı veya işletme adının tamamını veya bir kısmının

¹²⁷¹ Bu görüş çerçevesinde, söz konusu hükümde markasal kullanım değil, dürüstlük kurallarına uygun kullanım koşulu aranmaktadır. Diğer bir ifade ile, mal/hizmete ilişkin açıklama markasal kullanım teşkil etmese dahi, bu durum dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturuyorsa, hem haksız rekabet hem marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır.

¹²⁷² **Arkan**, Sabih: "Marka Hakkın Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2000, C.20, S. 3 (Markasal Kullanım), s. 8 ve 11.

¹²⁷³ Ayrıca bkz. 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 19 uncu paragrafı.

¹²⁷⁴ Birleşik Krallık Marka Kanunu m. 103/1'de "ticaret sırasında kullanım" koşulundaki "ticaret" ifadesinin, "herhangi bir iş veya uzmanlık" şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.

¹²⁷⁵ Arsenal Futbol Kulübü'nün markalarını taşıyan çeşitli giyim eşyalarının, Kulüp'e yakın bir tezgahta satılmasını konu alan *Arsenal* davasında ABAD, "ticaret sırasında kullanım"ı, "özel bir durum icabı değil, ekonomik avantaj sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ticari aktiviteler sırasındaki kullanım" olarak tanımlanmış ve ticaret sırasında kullanımın tamamen ekonomik aktivite ile bağlantılı olduğu vurgulanmıştır (*Arsenal* davası, para. 40. Aynı yönde bkz. *Intel* kararı, para. 50; *Céline* kararı, para. 17). Bu tanım çerçevesinde, AB Hukuku'nda, sonraki kullanıcının faaliyetleri için bir karşılık aldığı her kullanım ticaret sırasında kullanım kapsamında değerlendirilecektir (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 242). Uygulamada, münferit kullanım hallerinin ticaret sırasında kullanım teşkil edip etmediği değerlendirilerek, ilgili koşula ilişkin bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Örneğin; bireyler tarafından internette yapılan satışların, ticaret sırasında kullanım teşkil etmeyeceğini; ancak satışların miktarı ve yoğunluğuna bağlı olarak, satışların özel aktivitenin sınırlarını aşarak ticaret kullanımın sınırları kapsamına girebileceği yönünde bkz. *L'Oréal* kararı, para. 55-56; önceki kullanıcının sahip olduğu tanınmış markanın, sonraki kullanıcı tarafından *anahtar kelime olarak satışa sunulmasının ticaret sırasında kullanım teşkil etmediği* yönünde bkz. *Google* kararı, para. 53-58 ve 107; *sonraki kullanımın tasviri nitelik taşıdığı durumlarda* marka ihlalden bahsedilemeyeceği, zira ticari bir kullanımın söz konusu olmadığı yönünde bkz. *Hölterhoff* kararı, para. 17; *L'Oréal* kararı, para. 61. Politik kullanımların da ticaret sırasında kullanım olarak değerlendirilemeyeceği yönünde bkz. *Unilever plc v. Griffin*, FSR 33 (2010) (*Unilever* davası/kararı), para. 14 (Mahkeme, İngiliz Halk Partisi tarafından, partiye ilişkin politik bir yayında "MARMITE" markalı kavanozun kullanılmasının ticaret sırasında kullanım teşkil etmediğini ifade etmiştir.).

kullanılmasıdır. Dolayısıyla, bir ticaret unvanı veya işletme adının kullanımı yoluyla sulandırmanın ortaya çıkabilmesi, bu kullanımın ticaret sırasında ve mal/hizmetlere ilişkin olması halinde mümkün olabilecektir. Hükümler arasındaki bu bağlantı, Giriş Bölümü'nün 19 uncu paragrafı ile de uyumludur. Bunların yanı sıra, mülga Direktiflerde yer alan ve markasal kullanımın zorunlu olduğu şeklinde yorumlara sebep olan m. 5/5 hükmü, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/5 hükmünde de muhafaza edilerek sonraki kullanımın markasal olmadığı durumlarda da sulandırmaya karşı korumanın bahşedilmesi hususunda üye ülkelerin takdir yetkisi güvence altına alınmıştır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, markasal kullanım, ticaret sırasında kullanımın bir türü olup, hükümde, markasal kullanım koşulunun yanında ayrıca ticaret sırasında kullanım koşuluna yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

2015/2436 sayılı Direktif'te sulandırmaya karşı koruma bakımından sonraki işaretin markasal kullanımı koşulunun arandığı yönündeki yaklaşımı tereddüte düşüren bir hüküm, genel savunma sebeplerini düzenleyen m. 14'tür. Nitekim, söz konusu hükmün, hukuka uygun kullanım hallerini düzenleyen ilk fıkrasında, "ticaret sırasında kullanım" koşuluna yer verilmiş; ikinci fıkrasında ise, bu kullanımların ticari ve sanayiye ilişkin faaliyetlerde dürüst kullanım niteliğinde olması aranmıştır. 2015/2436 sayılı Direktif ile ihlal halleri bakımından "mal veya hizmetlere ilişkin olma" koşulu getirilirken, mülga Direktiflerin 6 ıncı maddesinin aynen muhafaza edilmesi, bir eylemin sulandırıcı olduğunun kabulü için markasal olması gerektiği, sulandırıcı olduğu kabul edilen bir eylem için savunma sebebinin ileri sürülmesinde ise bu eylemin ticari olmasının yeterli kabul edildiği şeklinde makul olmayan bir tablo oluşturmaktadır. Bu çerçevede, sulandırmaya karşı koruma kapsamında ileri sürülecek savunma sebepleri bakımından 2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1'in, m. 10/2-c'ye paralel olarak yorumlanması ve savunma sebepleri bakımından "ticaret sırasında kullanım" ifadesinin "markasal (veya "mal veya hizmetlere ilişkin") olmamak kaydıyla" şeklinde bir ifade ile değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Konuya ilişkin AB doktrini incelendiğinde, markasal kullanımı destekleyen görüş çerçevesinde, bu yönde bir zorunluluğun aranmamasının ifade özgürlüğü üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin dile getirildiği görülmektedir. Şöyle ki, markasal kullanım koşulu ile markasal kullanım teşkil etmeyen sanatsal çalışmalar, sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında bırakılarak, ifade özgürlüğüne ilişkin toplumsal menfaatler gözetilmiş olacaktır¹²⁷⁶. Yine, bu görüş çerçevesinde, markasal kullanım koşulunun, sulandırmaya karşı korumanın kapsamını, karıştırma ihtimaline dayanılmasına gerek kalmaksızın sınırlama olanağı verdiği ifade edilmiştir¹²⁷⁷.

Aksi görüşte olanlar ise, markasal kullanım zorunluluğunun, mahkemeleri, ifade özgürlüğüne ilişkin toplumsal menfaatleri ile marka sahibinin menfaatleri arasında bir denge sağlamak yerine, sonraki kullanımın markasal olmayan bir içerikte gerçekleştirildiği her durumda, hükmü uygulamaktan imtina etmeye sevk edeceğini ve hatta söz konusu içeriğin, açık bir şekilde uygun olmayan bir nitelik taşıdığı ya da aynı mesajın başka araçlar yoluyla da

¹²⁷⁶ Burstein, s. 1226.

¹²⁷⁷ Dogan, Stacey L./Lemley, Mark A.: "Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet", *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41 (Search Costs), s. 805.

iletilmesi imkânı bulunmasına rağmen önceki markanın kullanımının tercih edildiği durumlarda dahi bu sonucun değişmeyeceğini belirtmişlerdir¹²⁷⁸.

AB Hukuku uygulaması değerlendirildiğinde de markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin yeknesak bir yaklaşımın benimsenmediği görülmektedir. Nitekim, ABAD, bazı kararlarında markasal kullanımın gerekli olmadığını savunmuş¹²⁷⁹, diğer bazı kararında ise aksi yönde bir yaklaşım benimsemiştir¹²⁸⁰. Öte yandan, ABAD bazı kararlarında, markasal kullanım lehine ya da aleyhine herhangi bir görüş bildirmeksizin, sonraki işaretin ticaret unvanı veya işletme adı ya da diğer bir ayırt edici işaret olması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini üye ülkelerin takdirine bırakmıştır¹²⁸¹.

Konuya ilişkin davalardan ilki *Adidas* davası olup, “Adidas”ın meşhur “üç çizgi” ihtiva eden işareti, sonraki işarete süsleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Mahkeme, ayırt edici işaretin mutlaka marka olmasının gerekli olmadığını ve herhangi ayırt edici bir işaretin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etmiştir¹²⁸². İlk etapta, bu ifadeden yola çıkarak Mahkeme’nin markasal kullanımı aramadığı şeklinde bir yorum yapılabilir ise de marka dışındaki bir işaretin de markasal kullanımının söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Öte yandan Mahkeme, yine bu kararda, dekoratif amaçlı bir kullanım söz konusu olsa bile, tüketiciler nezdinde marka ve sonraki işaret arasında bağlantı kuracak seviyede bir benzerliğin bulunması halinde marka ihlalinin bulunduğu kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiş ve somut olay bakımından Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) kapsamında marka ihlalinin mevcut olduğu sonucuna varmıştır¹²⁸³.

Buna karşılık, *Céline* davasında ABAD, daha net bir tutum sergilemiş ve diğer tür kullanımlara karşı da ticaret sırasında gerçekleştirilmiş olmaları ve işaret ile mal veya hizmetler arasında, tüketiciler nezdinde bir tür bağlantının kurulmuş olması halinde itirazda bulunulabileceğini ifade etmiştir¹²⁸⁴. Mahkeme’nin ticaret sırasında kullanım araması, markasal kullanımın zorunlu olmadığı görüşünde olduğunu göstermektedir. Zira, bir üst başlıkta açıkladığımız sebeplerden ötürü ticaret sırasında kullanım ile markasal kullanım birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, Mahkeme, bu kararında markasal kullanım zorunluluğunu

¹²⁷⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 169. Yine *Caparie-Kerdel*, markasal olmayan kullanımlara [Örneğin, Shell markasının, alev almış kumaş parçalarını gösteren bir resimde kullanılması (*Shell v. Vrij Nederland*, District Court Amsterdam, January 8, 1977, N.J. 399) ilişkin davaların şiddetli bir şekilde eleştirildiğini ve markanın bu derece geniş kapsamda korunmasının, satın alan halk ve daha geniş anlamda toplumun menfaatlerini korumak düşüncesi ile bağdaşmadığını belirtmiştir (*Casparie-Kerdel*, s. 190. Aynı yönde bkz. **Kaseke**, s. 149).

¹²⁷⁹ *Adidas* kararı, para. 38, ayrıca bkz. para. 33; *Google* kararı, para. 73; sulandırmaya karşı koruma bakımından markanın fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğine yönelik bir inceleme yapılmasına gerek bulunmadığına yönelik bkz. *Adam Opel* kararı, para. 37; *L’Oréal* kararı, para. 51-65; *O2 Holdings*, para. 69.

¹²⁸⁰ *Bayerische* kararı, para. 27 ve 38; *Céline* davası/kararı, para. 23.

¹²⁸¹ *Robelco NV v. Robeco Groep NV*, CJEU Case C-23/01, ECR I-10913, 21 November 2001, para. 33-36; *Anheuser-Busch* kararı, para. 64.

¹²⁸² *Adidas* kararı, para. 33.

¹²⁸³ *Adidas* kararı, para. 39-41. Aynı yönde bkz. *Marca Mode*, para. 41-42; *Arsenal* kararı, para. 51; *Google* davası, para. 75-76; *L’Oréal* kararı, para. 58; *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, Case C-245/02 [2004] ECR I-10989 (*Anheuser-Busch* davası/kararı), para. 59.

¹²⁸⁴ *Céline* kararı, para. 23. ABAD’nin *Céline* davasındaki yaklaşımının konuya ilişkin gelecekte görülecek davalarda esas alınması yönünde bkz. **Gielen**, Dilution in the EU, s. 234. Ayrıca bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 710.

yumuşatmış ve ticaret sırasında kullanım ile tüketici nezdinde bağlantı kurulması kriterlerinin sağlanmasını yeterli kabul etmiştir.

Adam Opel davası ise, “Opel” marka arabalarda kullanılan şimşek şeklindeki logoların, sonraki kullanıcı tarafından üretilen “Opel” marka otomobillerin birebir oyuncak kopyalarında kullanılmasını konu almaktadır. Mahkeme, *markanın kaynak gösterme fonksiyonunun zarar görmediğini*, zira tüketicinin sonraki kullanıcının oyuncaklarını sadece önceki markayı taşıyan ürünlerin küçük ölçülerde yapılmış kopyası olarak algılayacaklarını ifade etmiş ve sonraki kullanımın önceki markanın ayırt ediciliğinden ya da itibarından haksız avantaj sağlanmasına ya da ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar verilmesine sebep olabileceğinden bahisle marka ihlalinin mevcut olduğu kanaatine varmıştır¹²⁸⁵. Bu kararda Mahkeme’nin mal/hizmetin kaynağını göstermek amacına hizmet etmeyen kullanımlar ihlal kapsamı dışında bırakarak, markasal kullanımı aramıştır.

Buna karşılık, sonraki kullanımın coğrafi kaynak gösterdiği savunmasının ileri sürüldüğü *Gerolsteiner* kararında,¹²⁸⁶ ABAD, Direktif’in önceki Taslaklarında yer alan “işaretin marka olarak kullanım zorunluluğu”na ilişkin ibarenin¹²⁸⁷ “ticari ve sanayiye ilişkin faaliyetlerde dürüst kullanım” şeklinde değiştirildiğini¹²⁸⁸, dolayısıyla söz konusu hükmün kapsamının markasal kullanımlar ile sınırlandırılmayacağını ifade etmiştir¹²⁸⁹.

Her ne kadar AB doktrin ve uygulamasında farklı yönde görüşler mevcut ise de kanaatimce 2015/2436 sayılı Direktif’in Giriş Bölümü’nün 18 ve 19 uncu paragrafları, “mal veya hizmetlere ilişkin kullanım” ifadesinin eklendiği m. 10/2-c ve ticaret unvanı ve işletme adının ancak m. 10/2-c’deki koşullar çerçevesinde kullanılması halinde sulandırma kapsamında değerlendirilebileceğini, dolayısıyla üstü kapalı olarak markasal kullanımı öngören 10/3-d ile marka dışındaki işaretlere, sulandırmaya karşı koruma bahşeden ulusal hükümlerin muhafaza edilebileceğini düzenleyen m. 10/5 hükümleri, sulandırmaya karşı korumanın kapsamında sonraki işaret bakımından markasal kullanımın koşulunun açık bir şekilde kabul edilmiş olduğunu göstermektedir.

Türk Hukuku’nda da AB Hukuku’na paralel şekilde, tescil engelleri kapsamında taraf işaretlerinin marka olması aranmakta iken¹²⁹⁰, ihlal hallerine ilişkin düzenlemelerde, önceki işaretin marka olması kaydıyla sonraki kullanımın herhangi bir işaret yoluyla gerçekleştirilebileceği hüküm altında alınmıştır¹²⁹¹. Bunun dışında, sulandırma kapsamında

¹²⁸⁵ *Adam Opel* kararı, para. 37. Öte yandan Mahkeme, karıştırma ihtimaline dayalı korumayı konu alan Direktif m. 5/1 kapsamında sonraki kullanımın markanın fonksiyonlarından birini olumsuz yönde etkileyip etkilemediğinin değerlendirildiğini, buna karşılık Direktif m. 5/2 kapsamında önceki markanın fonksiyonlarından ziyade ayırt edici karakterinin veya itibarının zarar görüp görmediği ya da bunlardan haksız avantaj sağlanıp sağlanmadığı (veya bu yönde bir ihtimalin bulunup bulunmadığının) değerlendirildiğini belirtmiştir (*Adam Opel* kararı, para. 37).

¹²⁸⁶ Yerel Mahkeme, ABAD’ye Direktif m. 6 (2015/2436 sayılı Direktif m. 14 kapsamında markasal kullanımın da bir kriter olarak dikkate alınıp alınmayacağı sorusunu yöneltmiştir [*Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, 07 January 2004, Case C-100/02 (*Gerolsteiner* davası/kararı), para. 13].

¹²⁸⁷ OJ 1980 C 351, p. 1.

¹²⁸⁸ COM (85) 793 final (OJ 1985 C 351, p. 4).

¹²⁸⁹ *Gerolsteiner* kararı para. 14.

¹²⁹⁰ SMK m. 6/5 (Aynı yönde bkz. KHK m. 8/4).

¹²⁹¹ SMK m. 7/2-c (Aynı yönde bkz. KHK m. 9/1-c).

sonraki işaretin markasal kullanımının zorunlu olup olmadığına ilişkin ne KHK ne SMK da herhangi bir açıklık bulunmaktadır.

Markanın tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnalarını düzenleyen SMK m. 7'nin [sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva eden (m. 7/2-c)] ikinci fıkrasında, mehzaz 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c'den farklı olarak ne "ticaret sırasında" ne de "mal veya hizmetlere ilişkin" kullanım koşuluna yer verilmiştir¹²⁹². SMK'daki pek çok hükmün, 2015/2436 sayılı Direktif hükümleriyle paralel olarak düzenlendiği düşünüldüğünde, sulandırmaya ilişkin hükümlerde, Direktif'in aksine, "mal veya hizmetlere ilişkin kullanım" ibaresine yer verilmemiş olmasının bir ihmalden ziyade, bilinçli bir seçimin ürünü olduğu düşünülebilir. Nitekim, aynı hükmün bir diğer fıkrası olan ve SMK m. 7/2-c uyarınca yasaklanabilecek işaretlere yer veren m. 7/3'te "ticaret alanında kullanım" koşulu aranmaktadır. Buna karşılık mehzaz 10/2-c'ye atıfta Direktif 10/3'te herhangi bir koşul yer almamaktadır. Bu çerçevede, "ticaret unvanı ya da işletme adı" (m. 7/3-e)¹²⁹³ SMK kapsamında ticaret alanında kullanım, Direktif kapsamında ise ticaret sırasında ve mal veya hizmetlere ilişkin kullanım koşullarıyla sulandırmaya karşı koruma kapsamında yasaklanabilecektir. Ticaret alanında kullanım ile markasal kullanımın eşdeğerde olup olmadığına ilişkin olarak hükümde veya hükmün Gerekçesinde bir açıklığın bulunmaması da önemli bir eksikliktir.

Öte yandan, hukuka uygun kullanım hallerini düzenleyen SMK m. 7/5'te de Direktif m. 14/2'ye paralel olarak "dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde" ibaresine yer verilmesine karşılık, Direktif m. 14'ten farklı olarak "ticaret sırasında kullanım" koşuluna yer verilmemiştir¹²⁹⁴. Mehzaz Direktif hükmünden yola çıkarak, "ticaret sırasında kullanım" ile "dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde" kullanımın aynı anlama gelmediği sonucuna ulaşmak mümkündür. SMK'da da bu iki ifade aynı maddenin farklı fıkralarında (bkz. SMK m. 7/3 ve 7/5) yer almakta olduğundan, kanun koyucunun bilinçli bir şekilde bu ifadeleri kullanmış olduğu ve belki de haklı kullanım halleri bakımından daha düşük bir standart kabul ederek, savunmadan yararlanabileceklerin kapsamını genişletmek istediği düşünülebilir. Ancak, SMK m. 7/5, tüm marka ihlal halleri bakımından öngörülen savunma sebeplerini düzenlediği de unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, sulandırma teşkil eden bir eylem için savunma sebebi ileri sürülmesi, ortada sulandırma oluşturan ve kanaatimce markasal kullanımın söz konusu olduğu bir eylemi gerektirmektedir ki, bu durum ister istemez savunma halleri bakımından da bir sınır oluşturur.

"Ticaret sırasında kullanım" ifadesinin yer aldığı bir diğer hüküm, gerçek hak sahipliğini düzenleyen SMK m. 6/3'tür. Bu maddede, "*Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya **ticaret sırasında kullanılan** bir başka işaret¹²⁹⁵ için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.*" hükmü

¹²⁹² Aynı yönde bkz. KHK m. 9/1-c.

¹²⁹³ Hükmün Gerekçesinde, maddenin üçüncü fıkrasının (e) ve (f) bentlerinin, maddeye yeni eklenen bentler olduğu ve bu anlamda özellikle 2015/2436 sayılı Direktif'e ve uluslararası uygulamalara uyum sağlandığı ifade edilmiştir. SMK m. 7/3-f "*İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması*"nı düzenlemektedir. SMK m. 7/3-e ve f, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/3-d ve f bentlerine tekabül etmektedir.

¹²⁹⁴ Aynı yönde bkz. KHK m. 12.

¹²⁹⁵ Haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunamayan her türlü işareti kapsadığı yönünde bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 109 dn. 172.

yer almaktadır¹²⁹⁶. Maddenin Gereğesinde ise *markasal kullanımın aranacağı* ifade edilmiştir. Dolayısıyla “ticaret sırasında kullanım” ile “markasal kullanım” birbirine eşdeğerde tutulmuştur¹²⁹⁷. Kaldı ki, hükmün lafzı da bunu desteklemektedir. Zira hükümde, tescilsiz bir markanın kullanımı yani markasal kullanım ile ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret “veya” bağlacı ile birleştirilerek, ticaret sırasında kullanım ile markasal kullanım aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır¹²⁹⁸. Ancak bu durum, hak iddiasında bulunan tescilsiz işaret sahibi için geçerlidir¹²⁹⁹. Sulandırmaya karşı korumada önceki işaretin tescilli bir marka olması zorunludur. Bir diğer ifade ile, önceki kullanıcı için markasal kullanım zorunluluğu vardır. Sulandırmaya karşı korumada tartışma konusu olan, ihlal teşkil ettiği ileri sürülen sonraki işaret bakımından markasal kullanım zorunluluğunun bulunup bulunmadığı olup, bahsi geçen maddenin bu anlamda yol gösterici olduğunu söylemek mümkün değildir.

Lafzi yorum bir kenara bırakıldığında, ABD ve AB’de olduğu gibi Türk doktrininde de markasal kullanım zorunluluğuna ilişkin yeknesak bir yaklaşım benimsenmemiş ise de, genel eğilimin marka ihlalinin kabulü bakımından markasal kullanım koşulunun aranması gerektiği yönünde olduğu söylenebilir.

KHK döneminde ileri sürülen bir görüş, tescilli bir markaya tecavüzün, benzer bir işaretin sadece markasal olarak kullanılması yoluyla mümkün olmayacağını, tecavüzün varlığından bahsedebilmek için önceki marka ile aynı veya benzer bir işaretin *ticaret sırasında* kullanılması ve bu kullanımın KHK m. 12 çerçevesinde dürüstçe ve ticari veya sınai konularla ilgili olarak yapılması koşuluna aykırılık teşkil etmesi durumunda mümkün olduğunu savunmuştur¹³⁰⁰. Bu görüş çerçevesinde KHK m 8/3’te (SMK m 6/3) yer alan “*tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret*” ifadesinden yola çıkarak sonraki işaretin mal/hizmetin kaynağını gösterme zorunluluğunun bulunmadığı, ticaret hayatında herhangi bir şekilde iş evrakında, tabela, ilan ve reklamlarda kullanılan bir işaretin de KHK m. 8/3 (SMK m. 6/3) çerçevesinde itiraz hakkının ileri sürülebilmesi için yeterli olduğu ifade edilmiştir¹³⁰¹. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere, söz konusu hüküm, hak iddiasında bulunan tescilsiz işaret sahibi bakımından geçerlidir. Oysa sulandırmada, kendisine karşı ihlal iddiasında bulunan sonraki işaretin durumu tartışılmaktadır.

¹²⁹⁶ KHK’daki karşılık hükmü m. 8/3’tür.

¹²⁹⁷ AB’ye üye bazı ülkelerin, “ticaret sırasında kullanım” ile “markasal kullanım” koşullarını eşdeğerde kabul ettiği yönünde bkz. *Arsenal* kararı, para. 40.

¹²⁹⁸ KHK kapsamında aynı yönde bkz. **Arkan**, Markaların Korunması, s. 104 (Yazar, hükümde marka değil, “işaret” ifadesi kullanılmış olduğundan, bu işaretin, işareti taşıyan mal/hizmeti köken itibarıyla diğer mal/hizmetlerden ayırt etmek amacıyla kullanılmış olması koşulunun bulunmadığı, bu sebeple işaretin ticaret hayatında herhangi bir şekilde iş evrakında, tabela, ilan ve reklamlarda kullanılmış olmasının yeterli olduğunu ifade etmiştir.). Aksi yönde bkz. Y.11.HD’nin 13.06.2017 tarih ve E. 2016/803, K. 2017/3672 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD’nin 15.06.2015 tarih ve E. 2015/2994, K. 2015/8265 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹²⁹⁹ Hak sahipliğinin iddia eden kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde bkz. Y.11.HD’nin 24.01.2008 tarih ve E. 2007/12416, K. 2008/548 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 421 dn. 1280).

¹³⁰⁰ **Arkan**, Markasal Kullanım, s. 11.

¹³⁰¹ **Arkan**, Markasal Kullanım, s. 104. Ayrıca bkz. **Arkan**, Markaların Korunması, s. 104. Aksi yönde bkz. **Karasu** (Suluk/Nal), s. 197.

Bir diğer görüş, sadece markasal kullanımların değil, her tür ticari nitelikteki kullanımların sulandırmaya karşı koruma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur¹³⁰².

Diğer bir görüş, markasal kullanım zorunluluğunun kabul edilmesi halinde, sonraki işareti, ticaret unvanının, işletme adının veya alan adının bir parçası olarak kullanımı halinde bu kullanımın markasal olduğundan bahsedilemeyeceğini, ancak özellikle alan adları uygulamasının bu yöndeki anlayışın değişmesine sebep olduğunu ve aksi yönde bir görüşün kabulü durumunda marka korumasının eksik kalacağını belirterek markasal kullanım zorunluluğu aleyhinde görüş bildirmiştir¹³⁰³.

Bir başka görüş ise, markasal kullanım koşulunun, markanın köken belirtme işleviyle yakın ilişki içerisinde olduğu, oysa tanınmış markalara sağlanan korumanın konusunu markanın sahip olduğu ve ekonomik bir değeri ifade eden markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının oluşturduğu; bunun yanı sıra tanınmış markaya tecavüz hallerinin çok çeşitli olduğu ve markasal kullanım koşulunun kabul edilmesi halinde bu fillerle etkin bir şekilde mücadele edilmesinin mümkün olmayacağı ve nihai olarak bu koşulun tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamını oldukça sınırladığından bahisle tanınmış markalara tecavüzün tespitinde markasal kullanımın zorunlu tutulmaması gerektiğini ileri sürmüştür¹³⁰⁴.

Buna karşılık aksi yönde bir görüş, ticaret sırasında kullanımın, mutlak ve münhasır olmamak koşulu ile öncelikle Marka Hukuku'na özgü kullanım, yani markasal kullanım yoluyla gerçekleştirilebileceğini ifade etmiştir¹³⁰⁵.

Bir diğer görüş, markasal kullanımın gerekli olduğuna yönelik gerekçesinde, marka kullanımının, markanın asli fonksiyonu olan kaynak gösterme ile sınırlanmaması, ayrıca markanın iletişim, yatırım, reklam vb. fonksiyonlarının da değerlendirme kapsamına alınması gerektiğini¹³⁰⁶, bunun yanı sıra markanın fonksiyonlarından bağımsız olarak markanın sulandırılmasına yol açacak biçimde kullanılmasının da bazı hallerde tecavüzün varlığı için yeterli olacağını ifade etmiştir¹³⁰⁷. Yazar, buna ilişkin olarak da uluslararası bir organizasyonda tanınmış bir marka ile özdeş ya da benzer bir markayı içeren afişlerin

¹³⁰² **Kaya**, Marka Hukuku, s. 229-230.

¹³⁰³ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 433-434. Aynı yönde bkz. **Tekinalp**, Ayırt Edicilik, s. 184. Tescilli markanın alan adı olarak kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Kırca**, İsmail: "Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması", Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2002, s. 527-544.

¹³⁰⁴ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 274-287.

¹³⁰⁵ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 155. Aynı doğrultuda bir diğer görüş, marka hakkına tecavüzden bahsedebilmek için izinsiz kullanımın markasal nitelikte olmasının zorunlu olduğunu savunmuş, ancak neden bu görüşü benimsediğine yönelik bir açıklama yapmamış, sadece konuya ilişkin aynı yöndeki ABAD kararlarına atıfta bulunmakla yetinmiştir (**Çağlar**, Marka Hukuku, s. 108-109). Ticaret sırasında kullanmanın, Marka Hukuku'na özgü kullanmayı gerektirdiği, hatta bu kullanımın markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce gerçekleşmesi gerektiği yönünde bkz. YHGK'nın 27.02.2002 tarih ve E. 2002/11-62, K. 2002/115 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 01.20.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 13.12.2017 tarih ve E. 2016/4975, K. 2017/7202 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹³⁰⁶ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 437. Aynı yönde bkz. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 109; **Arkan**, Markasal Kullanım, s. 11.

¹³⁰⁷ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 437.

asılmasının, markanın köken belirtme fonksiyonunu zedelemeyeceği örneğini vermiştir¹³⁰⁸. Ancak önceki marka tanınmış bir marka olduğundan, organizasyona katılan kişiler taraf markaları arasında bağlantı kurabilecek, böyle bir ihtimalde diğer koşulların da varlığı halinde sulandırma gerçekleşecek ve bu durum da marka hakkına tecavüz teşkil edecektir.

Benzer yönde bir diğer görüş, markasal kullanımdan söz edilebilmesi için markanın kaynak gösterecek şekilde kullanılmasının yanı sıra sulandırma, markanın reklam gücünden ve tanınırlığından haksız olarak yararlanılmasının da anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir¹³⁰⁹. Bu ifadeden yola çıkarak, sulandırma teşkil eden bir kullanımın markasal bir kullanım olduğu ve dolayısıyla sulandırmaya karşı koruma kapsamında sonraki işaretin kullanımının markasal olması gerektiği sonucuna ulaşmak mümkündür.

Markasal kullanım zorunluluğunu savunan bir başka görüş ise, mehzaz Direktif'in Giriş Bölümü'nün 18 inci paragrafında, marka hakkının ihlali bakımından işaretin ticaret sırasında, mal/hizmetlerin kaynağını göstermek amacıyla kullanımın öngörülmüş olduğunu, SMK öncesi Yargıtay uygulamasında da ticaret unvanının markasal kullanımın halinde marka hakkına tecavüz olarak kabul edildiğini, "Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları"nı düzenleyen SMK m. 7'nin 3-e bendinin markasal kullanımlarla sınırlı tutulmaması halinde, ticaret unvanının markaya üstün tutulmuş olacağını ve şu ana kadar benimsenen içtihadi yaklaşımın¹³¹⁰ tam tersi bir tablonun oluşacağını ifade etmiştir¹³¹¹.

Yine bu görüş çerçevesinde, "ticaret sırasında kullanım" ile markasal kullanımın eşdeğerde görülmemesi halinde, SMK m. 7/3 ile "Önceki tarihli hakların etkisi" başlıklı SMK m. 155 ve nispi ret sebeplerini düzenleyen SMK m. 6'nın 6 ncı fıkrası arasında bir çelişkinin

¹³⁰⁸ Aynı yönde bkz. **İmirlioğlu**, s. 190; **Doğan**, Beşir Fatih: "Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2007, C. 24, s. 226-227. Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 01.11.2017 tarih ve E. 2016/3969, K. 2017/5976 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹³⁰⁹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 674.

¹³¹⁰ Ticaret unvanının, sicilde yazılı ve kayıtlı olduğu şekilde değil de unvandaki çekirdek sözcük ya da sözcüklerin, farklı renkte, büyük puntolarla ya da öne çıkarılarak kullanılması durumunda markasal kullanım söz konusu olabilecektir. Nitekim, Yargıtay konuya ilişkin 31.05.2011 tarihli kararında "...davanın dayanağını oluşturan ve delil tespit dosyası içerisinde yer alan kartvizitte, ...dilekçesinde, fatura örneğinde vs. belgelerde davacının tescilli markasını oluşturan ibarenin ön plana çıkarıldığı ve davalı yanca ibarenin ana unsur olarak kullanıldığı, bu bağlamda davalının unvanını unvan gibi değil kullanımına esasen markasal bir boyut kazandırdığı, diğer bir deyişle davalının unvanını marka gibi kullandığı"nın açık olduğunu ifade etmiştir [Y.11.HD.'nin 31.05.2011 tarih ve E. 2009/10030, K. 2011/6580 sayılı ve 17.05.2011 tarih ve E. 2009/13563, K. 2011/6033 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 126-18 (İnci Pastanesi profiterollerle tanınmış bir marka olup, davalı tarafça "İNCİ" ibaresi iş yeri levhasında "İNCİ" ibaresi ön olana çıkacak şekilde kullanılmıştır.)).Yine davalıya ait işaretin, ürünlerde, afişlerde, tabelalarda, ürün katalog ve ticari belgelerde, ürünler ile bağlantılı olarak kullanıldığı durumlar da ticaret unvanının markasal şekilde kullanıldığından bahsedilebilecektir [**Bilge**, Ticaret Unvanı, s. 12-13 ve 14-16. Aynı yönde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 648-655. Buna karşılık doktrinde bir diğer görüş, işaretin sadece iş evrakı, reklam ve ilanlarda kullanılmış olmasının, markasal kullanım olarak kabul edilmeyeceğini savunmaktadır (**Arkan**, Markaların Korunması, s. 104; **İmirlioğlu**, s. 190; ayrıca bkz. **Doğan**, Beşir Fatih: "Marka Hukuku'nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2007, C. 24, s. 226-227. Ayrıca bkz. **Tekinalp**, Tescilsiz İşaretler, s. 467).

¹³¹¹ **Pekdiğer**, Tamer R.: "6769 sayılı SMK Kapsamında Markanın Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler (Ticaret Unvanı, işletme Adı) Karşısındaki Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi", (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018 (Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler).

ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. Şöyle ki, SMK m. 6/6'da “*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*” başvurunun reddedilebileceği hükmüne yer verilmiştir. SMK m. 155 ise, “*marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.*” demektedir¹³¹². Buna karşılık, sınai mülkiyet haklarının kapsamını düzenleyen SMK m. 2/1-1'da “ticaret unvanı ve işletme adı” bu kapsamda kabul edilmemiştir. Bu çerçevede, SMK m. 155, ticaret unvanı ve işletme adlarına uygulanamayacak, bir diğer ifade ile ticaret unvanı ve işletme adı üzerindeki hak sahipliği, açılmış olan tecavüz davasında ileri sürülebilecektir. Bunun yanı sıra, ticaret unvanı veya işletme adı sahibi SMK m. 6/6'ya dayanarak marka tescil başvurusuna da itirazda bulunabilecektir. Buna karşılık, markasal kullanım koşulunun kabul edilmemesi halinde SMK m. 7/3-e kapsamında, işaretin ticaret alanında ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılması bir ihlal hali teşkil edecektir. SMK m. 6/6 ve 155, söz konusu işaretlerin fonksiyonlarına uygun kullanıldığı haller için getirilen istisnai nitelikteki düzenlemeler olduğundan, bu hallerin, tecavüz teşkil eden hallerden ayırt edilebilmesi bakımından SMK m. 7/3-e hükmüne “markasal kullanımlar” ile sınırlı olduğunu belirtir bir ilavenin yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, önceki markanın sadece sonraki kullanıcının ticaret unvanında veya işletme adında değil, aynı zaman eserlerde, tasarımlarda, program adlarında vb. kullanması durumunda da markasal kullanım sorunu gündeme gelebilmektedir. Nitekim, konuya ilişkin bir kararında YHGK, “*GALATASARAYLI HASSUN GALİP VE ROBENSONLAR'IN ÇANAKKALE DESTANI*” isimli kitabın adında Galatasaray Spor Kulübü'ne ait markanın markasal kullanımının mevcut olup olmadığını tartışmış ve davacının lisansını aldığı ad, renkler, amblem ve logodan oluşan tescilli markanın, davalı tarafından davacı ibaresinden daha büyük ve ön plana çıkarılarak değil, eser adı ve alameti olarak kitabın çeşitli sayfalarında toplam dört kez ve kitabın konusu ve anlatım bütünlüğü içinde ilk başta göze çarpmayacak şekilde kullanıldığından bahisle markasal kullanımının mevcut olmadığı kanaatindeyim¹³¹³. Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin bir diğer kararında ise, davacıya ait tanınmış “Colin's” markası ile davalı tarafından kullanılan “CARLA” ibaresinin kullanım yerleri dikkate alındığında, sonraki ibarenin model belirtmek için kullanıldığı ve tüketici tarafından bir marka olarak algılanmayacağından bahisle somut uyuşmazlıkta markasal kullanımının olmadığı sonucuna varılmıştır¹³¹⁴.

¹³¹² Ayrıca bkz. § 2.IV'te (Türk Hukuku), “tescile dayalı kullanım” savunmasına ilişkin açıklamalar.

¹³¹³ Y.HGK'nın 30.09.2015 tarih ve E. 2014/105, K. 2015/2019 sayılı kararı (*Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 2015, C. 11, S.44, s. 160; **Pekdiğer/Rabia/Baş**, s. 54). Yine *eser adında, kitap içeriğinde ya da karikatürlerde* önceki tanınmış marka ile özdeş veya benzer bir işarete yer verilmesi durumunda markasal kullanımın söz konusu olup olmayacağına ilişkin olarak Yargıtay *KURBAN SA* kararında haksız rekabeti kabul etmiş, ancak markasal kullanımın mevcut olmadığı sonucuna varmıştır [Y.11.HD'nin 05.07.2011 tarih ve E. 2009/9174, K. 2011/8313 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 440 dn. 1323)]. Buna karşılık, Y.HGK 2007 tarihli bir kararında, “ATILIM” ibaresinin bir vakıf üniversitesi tarafından kullanılmasını markasal kullanım olarak kabul eden Yerel Mahkeme'nin direnme kararını kabul etmiştir (Y.HGK'nın 12.12.2007 tarih ve E. 2007/11-965, K. 2007/961 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 18.11.2005 tarih ve E. 2004/13221, K. 2005/11244 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 484-487).

¹³¹⁴ Y.11.HD'nin 01.04.2015 tarih ve E. 2014/19022, K. 2015/4558 sayılı kararı (*Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2005, C. 31, S. 2, s. 435; **Pekdiğer/Rabia/Baş**, s. 54). Önceki markanın, sonradan internet alan adı, web sayfası adı, reklam katalogları, basılı ürünler ve antetlerde kullanılmasının markasal kullanım olarak yorumlanamayacağı yönünde bkz. Y.11.HD'nin 01.11.2017 tarih ve E. 2016/3969, K. 2017/5976 sayılı kararı

Tüm bu bilgiler ışığında, sonuç olarak, her ne kadar SMK'da bu yönde açık bir ifade yer almasa da gerek 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 18 inci ve 19 uncu paragraflarına gerek 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c gerek AB ve Türk Hukuk doktrinindeki hakim görüşe paralel olarak, sulandırmanın mevcudiyeti bakımından markasal kullanımın aranması gerektiği söylenebilir. Bu çerçevede, kanaatimce, SMK m. 7/3, m. 7/2-c'ye atıfta bulunduğundan, bu hükümde koşul niteliğinde herhangi bir kritere yer verilmesine gerek bulunmamakta, dolayısıyla hükümdeki "ticaret sırasında kullanım" ifadesinin kaldırılması ve m. 7/2-c'nin "mal veya hizmetlere ilişkin kullanım" koşulunu ihtiva eder şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra, sulandırmanın tespitinde aranması gereken "markasal kullanım" koşulu, savunma sebepleri bakımından da bir sınır oluşturduğundan, genel savunma sebeplerini düzenleyen m. 7/5'e de "markasal (veya "mal veya hizmetlere ilişkin") olmamak kaydıyla" şeklinde bir ifadenin eklenmesi gerekmektedir.

Önerilen yaklaşımın kabulü halinde, ancak markasal kullanım koşulunu sağlayan ticaret unvanı veya işletme adlarına karşı sulandırmaya karşı koruma başvurusunda bulunulabilecektir. Bu sayede, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c ve 10/3-d ile tam bir uyum sağlanmış olacağı gibi, ticaret unvanının markasal kullanımına ilişkin içtihat birikimi de muhafaza edilmiş olacaktır. Yine, markasal kullanım zorunluluğunun kabul edilmesi, SMK m. 7/3-e ve SMK m. 6/6 ve 155 arasında uyumun sağlanabilmesi bakımından da gerekli ve yerinde bir tercihtir.

Son olarak, markasal kullanımın, mal/hizmetlere ilişkin kullanım şeklinde ifade edilmesi ve kaynak gösterme fonksiyonu ile sınırlı olarak yorumlanması, günümüzde markanın diğer fonksiyonlarının da en az kaynak gösterme kadar önem arz etmesi sebebiyle yerinde bir tercih değildir. Dolayısıyla, markasal kullanım markanın kaynak gösterme fonksiyonu ile sınırlı olarak değerlendirilmemeli ve markanın iletişim, garanti, reklam gibi diğer fonksiyonlarına uygun kullanımlar da markasal kullanım kapsamında kabul edilmelidir. Ancak bu yapılırken, sulandırmaya karşı korumada amacın, tanınmış markanın belirli bir fonksiyonunu korumak değil, onun sahip olduğu ayırt edicilik ve/veya itibarın muhafazasını sağlamak olduğu da göz ardı edilmemeli ve fonksiyonların zarara uğrayıp uğramadığı hususuna belirleyici bir rol yüklenmemelidir.

§ 5. SULANDIRMA HALLERİ

I. SULANDIRMA HALLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Önceki markanın tanınmışlığa sahip olması, ilgili kesimin taraf işaretleri arasında bağlantı kurması, önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması ve sonraki işaretin markasal kullanımı, sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için yeterli değildir¹³¹⁵. Bunların yanı sıra, sulandırma teşkil eden hallerden birinin varlığı veya ileride ortaya çıkabileceğine yönelik ciddi bir ihtimalin de bulunması gerekmektedir¹³¹⁶.

(UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹³¹⁵ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 287. Ayrıca bkz. *MARC Marlon* kararı, para. 66; *TERRA FORTUNATA* kararı, para. 54; *SPA-FINDERS* kararı, para. 30.

¹³¹⁶ Ancak şunu belirtmek gerekir ki, tanınmışlık ve bağlantı koşulları ile ihlal halleri birbiriyle etkileşim içerisindedir. Nitekim, sonraki işaret ne kadar çabuk ve kuvvetli bir şekilde önceki markayı akla getirirse ya da önceki markanın tanınmışlığı ne kadar yüksek düzeyde olursa, sonraki markanın/işaretin hâlihazırdaki ya da

Tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş korumayı düzenleyen 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c ile SMK m. 6/5 ve 7/2-c’de¹³¹⁷ üç tür ihlal haline yer verilmiştir. Bunlardan, tanınmış markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesi sulandırma teşkil etmekte iken, tanınmış markanın ayırt ediciliğinden ya da itibarından haksız avantaj sağlanması bu kapsamda değerlendirilmemektedir¹³¹⁸. Buna karşılık, ABD Revizyon Kanunu § 43/c’te, bulandırarak ve lekeleyerek sulandırma adı altına iki farklı sulandırma hali düzenlenmiş olup, bunlardan ilki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine, ikincisi ise markanın itibarının zarar görmesi haline tekabül etmektedir. Buna karşılık, haksız avantaj sağlamaya ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Ayırt edici karakterin zarar görmesinde, önceki markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantının kademeli olarak azalması veya bu yönde ciddi bir ihtimal; itibarın zarar görmesinde ise önceki markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimal söz konusu olduğundan, sulandırmanın iki farklı haline konu olan ekonomik zarar birbirinden farklıdır. Bu farklılık bir kenara bırakılacak olursa, her iki ihlal hali bakımından ortak olan özellik, koruma bakımından sonraki markayı/işareti taşıyan mal veya hizmetler ile karşılaşan tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin ortaya çıkmasının gerekli olmayışıdır. Buna paralel olarak (hâlihazırdaki AB ve Türk marka mevzuatları çerçevesinde) tarafların mal veya hizmetlerinin benzer olması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, sulandırmanın mevcut olduğunun kabulü için, sonraki kullanıcının kusurlu olması gereği bulunmamakta, eylemin objektif olarak sulandırma teşkil etmesi yeterli kabul edilmektedir¹³¹⁹.

II. MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİNİN ZARAR GÖRMESİ (BULANDIRARAK SULANDIRMA/ *BLURRING*/ *BEEINTRÄCHTIGUNG*)

A. GENEL OLARAK

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin, tarihsel olarak en uzun geçmişe sahip olmakla beraber, kapsam ve sınırlarının tespiti ve dolayısıyla da anlaşılabilirliği en güç olan sulandırma türü olduğu ifade edilmektedir¹³²⁰. Esasen markanın ayırt edici karakterinin

gelecekteki kullanımının sulandırma hallerinden birinin veya ikisinin birden ortaya çıkma o derece yüksek olacaktır (*Intel* kararı, para. 67; *Shakespeare* kararı, para. 54; *SPALINE* kararı, para. 39).

¹³¹⁷ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a ve 5/2, KHK m. 8/4 ve 9/1-c ile 40/94, 207/2009 ve 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5.

¹³¹⁸ Detaylı bilgi için bkz. § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi.

¹³¹⁹ **Şenocak**, s. 148.

¹³²⁰ **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 109. **McCarthy**, “markanın sulandırılması”nın Marka Hukuku’nun en karmaşık, anlaşılması ve anlatılması en zor kavramı olduğunu ve Marka Hukuku’nun hiçbir alanının, markanın sulandırılması kadar teorik belirsizlik ve içtihadı istikrarsızlık içermediğini ifade etmiştir (**McCarthy**, Theory or Facts, s. 726). *Kohl*’e göre ise sulandırma kavramı, rekabetçi bir değerlendirmenin yapılabilmesini olanaksız kılacak ölçüde belirsiz, müphem bir yapıya sahip olmayıp, markanın sulandırılması durumunda haksızlık, üçüncü bir kimsenin, genel olarak bilinen, yabancı bir markanın reklam etkisinden, herhangi bir çabası olmaksızın yararlanması ve bunun ilk kullanıcıya zarar vermesi noktasında kendini göstermektedir [**Kohl**, Helmut: *Die Verwässerung Berühmter Kennzeichen*, Berlin 1975, s. 33. Ayrıca bkz. **Swann**, Jerre B.: “Dilution Redefined for the Year 2002”, *Trademark Reporter*, 2002, Vol. 92 (Dilution Redefined), s. 585 vd.; **Reichman**, Courtland L.: “State and Federal Trademark Dilution”, *Franchise Law Journal*, 04.01.1998, Vol. 17, No. 4, s. 112]; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 144.

zarar görmesinin ne anlama geldiği hususunda tartışma bulunmamaktadır. Ancak teorideki bu netliğin, uygulamada da mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir.

Sulandırmaya karşı korumanın anavatanı olarak kabul edilen ABD’de Federal Kanun’da “ayırt ediciliğin zarar görmesi” terimi doğrudan kullanılmamıştır. Ancak sulandırma tanımı altında, esasen markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline yer verilmiştir (§ 45). Bu tanıma göre sulandırma, ünlü markanın, ünlü marka sahibi ve diğer taraflar arasında rekabet ilişkisinin veya karıştırma, yanıltma ve aldanma ihtimalinin varlığı veya yokluğuna bakılmaksızın, *mal/hizmetlerini belirtme ve ayırt etme kapasitesinin azalmasıdır*¹³²¹. Kanun’daki bu tanımdan yola çıkarak sulandırmanın tartışmadan uzak bir dava sebebi olduğu düşünülebilir ise de sulandırma değerlendirmelerinde Kanun çerçevesinde dikkate alınması gereken kriterlerin neredeyse tamamı bakımından ABD’deki mahkemeler arasında fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır¹³²². Özellikle Kanun’da açık bir şekilde “markanın ayırt ediciliği” ifadesinin zikredilmemiş olması, mahkemeler arasında yorum farklılıklarına sebebiyet vermiştir. Uygulamadaki bu sorunları dikkate alan kanun koyucu ABD Revizyon Kanunu ile bu eksiklikleri gidermeyi amaçlamış ve Kanun’da söz konusu ihlal hali, “ünlü marka ile sulandıran marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesine sebebiyet veren ilişkilendirmenin sonucu” olarak tanımlanmıştır¹³²³.

ABD Hukuku’ndan farklı olarak AB ve Türk marka mevzuatlarında, sulandırmaya veya sulandırma hallerine ilişkin herhangi bir tanım yapılmamış ve markanın “ayırt ediciliği”nden değil, “ayırt edici karakteri”nden bahsedilmiştir¹³²⁴. Bunun yanı sıra, söz konusu ihlal hali, Türk Hukuku’nda “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi”¹³²⁵, AB Hukuku’nda “markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi”¹³²⁶ olarak ifade edilmiştir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, her ne kadar tanım hükmü mevcut değil ise de markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine karşı öngörülen koruyucu hükümlerin sulandırmaya karşı koruyucu hükümler olduğu kabul edilmektedir¹³²⁷.

¹³²¹ Federal Kanun § 45’te “markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi” ile aynı anlamda kabul edilen “mal veya hizmetleri ayırt etme kapasitesinin azalması” ifadesine yer verilmiştir (**Pattishall**, Dilution Rationale, s. 296).

¹³²² Örneğin, Üçüncü Bölge Adliye Mahkemesi, sulandırmaya karşı korumayı, markadaki mülkiyet hakkının korunması [bkz. *Times* kararı, 212 F.3d 157, 163 (CA3 2000)] Dokuzuncu Bölge Adliye Mahkemesi ise karşılıksız yararlanmaya karşı korunması anlayışına dayandırmıştır [bkz. *Thane* kararı, 305 F.3d 894, 904 (CA9 2002); *Mattel Inc v MC4 Records Inc and Universal Music International Ltd*, 296 F.3d 894, 903 (CA9 2002)]. Buna karşılık İkinci ve Yedinci Adliye Mahkemeleri, sulandırma vuku bulduğunda, markanın işaretlediği mal/hizmetleri gösteren tek işaret olma özelliğini kaybedeceği yönünde görüş beyan etmiştir [*Federal Espresso* kararı, 201 F.3d 168, 175 (CA2 2000)]; *Eli Lilly & Company v Natural Answers Inc*, 233 F.3d 456, 466 (CA7 2000) (*Eli Lilly* kararı)]. Ayrıca bkz. Luepke, s. 795 dn. 33.

¹³²³ Tanımlara ilişkin (15 U.S.C. 1127) § 45 hükmü de § 43/c fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak revize edilmiştir. Ayrıca bkz. **McCabe**, s. 1842. ABD marka mevzuatına ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 2.II Amerika Birleşik Devletleri Hukuku.

¹³²⁴ Bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a ve 5/2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c. Aynı yönde bkz. 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/5 ile 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5.

¹³²⁵ KHK m. 8/4’te “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi”, m. 9/1-c’de ise “markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi” ifadeleri kullanılmıştır. Buna karşılık, SMK m. 6/5 ve 7/2-c’de “markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi” ifadesi kullanılarak, hükümler arasında yeknesaklık sağlanmıştır. Ancak, söz konusu ihlal haline ilişkin bir tanım hükmüne yer verilmemiştir.

¹³²⁶ Bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a ve 5/2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c. Aynı yönde bkz. 207/2009 sayılı Tüzük m. 8/5 ile 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5.

¹³²⁷ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 196 dn. 83; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 365-368; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 146; **İmirlioğlu**, s. 253-254; **Bentley**

Konuya ilişkin olarak doktrinde çok sayıda tanıma rastlanmaktadır. Bu sebeptendir ki, bu tanımların gruplandırılması yoluyla aktarılması tercih edilmiştir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, belirlenen grupları net bir şekilde birbirinden ayırabilmek mümkün değildir. Zira, aşağıda da açıklanacağı üzere, markanın ilgili kesimin zihninde tuttuğu yer ile satış gücü; reklam gücü ile satış gücü; eşsizliği ile satış gücü ve çekiciliği; tek bir kaynağı belirtme ile satış gücü; ilgili kesimin markayla olan zihinsel bağlantısı ile markanın ayırt edici gücü eşdeğer görülmüştür. Bu da grupların birbiriyle örtüşmesine sebebiyet vermektedir.

Bu kapsamda ilk olarak, sulandırmaya karşı koruma fikrini ortaya atan *Schechter* tarafından yapılan tanıma göz atmak gerekir¹³²⁸. Bu tanıma göre, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi, bir markanın rekabet halinde olmayan mal/hizmetler üzerinde kullanılması sebebiyle *markanın kimliğinin ve halkın zihninde tuttuğu yerin*, diğer bir ifadeyle *markanın satış gücünün* kademeli olarak kaybolması veya dağılmasıdır¹³²⁹. Aynı doğrultuda bir başka görüş, ayırt ediciliğin zarar görmesinde, markanın, doğrudan ve münhasır olarak tüketicinin zihninde belirli bir mal/hizmet veya teşebbüsü hatırlatma kabiliyetini kaybetmekte olduğunu ve dolayısıyla marka ve mal/ hizmet arasındaki *münhasır zihinsel bağlantının kaybolduğunu* ileri sürmüştür¹³³⁰. Diğer bir görüş ise, markanın ayırt edicilik gücünün zayıflaması sonucu markanın tescilli olduğu mal/hizmetler için sahip olduğu ayırt ediciliğin zayıfladığı, markanın ayırt edici karakterinin sinsi bir şekilde erozyona uğratarak, *marka ile iletilen psikolojik mesajın bozularak* değiştirildiğini savunmaktadırlar¹³³¹.

Sherman, Intellectual Property Law, s. 996; **Kaseke**, s. 170-183; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 16-19. EUIPO Kılavuz Kuralları'nda bulandırarak sulandırmanın, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi olarak bilindiği ifade edilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, ilk zamanlarda AB Direktifi'nde yer alan "markanın ayırt edici karakterine zarar verme" ifadesinin, ABD Hukuku'ndaki "bulandırarak sulandırma" ile aynı anlama gelip gelmediği hususunda tereddütler yaşanmıştır. Örneğin bkz. *Daimler Chrysler* kararı, para. 92; *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application*, RPC 484, 506 [2000] (*Sheimer* kararı). Öte yandan bazı Mahkemeler, AB ve ABD arasındaki kavramsal bağlantıyı sağlamak konusunda daha istekli davranmışlardır. Örneğin bkz. *Premier Brands UK Limited v Typhoon Europe Limited and Peter Granville Norfolk Battersby*, ETMR 1071, 1092 [2000], FSR 767 [2000], ALL ER (D) 52 [2000], 23(5) IPD 23038 [2000] (*Premier Brands* davası/kararı); *O2 Holdings* kararı, para. 141-144.

¹³²⁸ *Schechter*, eserinde dört farklı tanıma yer vermiştir (**Schechter**, Rational Basis, s. 823, 825, 829-831. Konuya ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. bkz. § 1.I.A.1 Genel Olarak.

¹³²⁹ **Schechter**, Rational Basis, s. 825. Detaylı bilgi için bkz. § 1.II.A Amerika Birleşik Devletleri Hukuku.

¹³³⁰ **Gruson**, s. 221.

¹³³⁰ **Ingerl/Rohnke**, Markengezetz, § 14 sn. 1272.

¹³³¹ **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:69. Aynı yönde bkz. **O'Rourke**, M.A.: "Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging", *Gonzaga Law Review*, 1998, Vol. 33, s. 306-307 ve 307 dn. 114; **Mostert**, Frederick W.: "Well-Known and Famous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village?", *Trademark Reporter*, 1996, Vol. 86, No. 103 (Harmony), s. 134; **Senftleben**, Martin: Tower of Babel, s. 60; **Kaseke**, s. 41; **Ladas**, Stephen P.: *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Cambridge 1975, s. 1088; **Bailey**, Andrew: "Trademark Functions and Protection for Marks with Reputation", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2013, Vol. 8, No. 11, s. 872; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 1; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 426; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 225; **Ocak**, Nazmi: "Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı", *Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları* (Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan), Ankara 1998, s. 278; **Kurt**, s. 138; *Kayıhan ve Oytaç* ise sulandırmayı, ayırt edici nitelikteki bir markanın, o markayı içeren malların kaynağına ilişkin belirginliğinin zamanla azalması hali olarak tanımlamıştır ki, bu da ayırt edicilik gücünün zayıflamasını esas alan bir tanımdır (**Kayıhan**, Şaban: "Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka", *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2003, C. 7, S. 1-2, s. 444. **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145).

Öte yandan, “ayırt edici karaktere zarar verme” ifadesinin ele alındığı, EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu’nun *HOLLYWOOD* kararında da Kurul, önceki markanın ayırt edici karakterini azaltmasını, sonraki kullanımın, önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetler bakımından, *ilgili kesimin ilgisini çekmek ve ilgili kesimi, bu mal/hizmetlere yönlendirmek bakımından daha az etkili hale getirmesi olarak ifade etmiştir*¹³³². Benzer şekilde *Tiffany & Co.* davasında ABAD, mücevherat ürünlerinde iyi bilinen bir marka olan “Tiffany” markasının, davalı tarafından restoran adı olarak kullanılması durumunda “Tiffany” markasının, münhasıran marka sahibinin mücevheratlarını akla getirme olasılığının gittikçe azalacağını, bunun da markanın etkileyiciliğini, tekliğini ve yaratmış olduğu prestijli bağlantıları yok edebileceğini ifade etmiştir¹³³³. Diğer bir ifade ile Mahkeme, *tüketicinin zihninde markanın farklı ürünlerle eşleştirilmesi sebebiyle önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerle bağlantısının zayıflamasını dikkate almıştır* ki bu da esasen önceki markanın ayırt edicilik gücünün zedelenmesi ile doğrudan bağlantılı bir durumdur.

Diğer bir görüş, sulandırmayı *geleneksel marka ihlalinden farklılaştığı noktaları* esas alarak tanımlamıştır. Bu yaklaşımı benimseyen yazarlar, sulandırmaya karşı koruma bakımından belirleyici unsurun, karıştırma ihtimalinin ispatının gerekli olmayışı olduğunu savunmuştur¹³³⁴. Bu görüş çerçevesinde, sulandırma halinin karıştırmayı önlemeyi amaçlayan ve tüketici menfaatlerini ön plana alan klasik marka korumasından oldukça farklı olduğu ve hatta bu sebeple söz konusu sulandırmanın, Marka Hukuku’na “zorla giren bir yabancı” (*alien intruder*) olduğu ifade edilmiştir¹³³⁵.

Bir diğer görüş, sulandırmayı önceki markanın *reklam gücünü/reklam değerini* esas alarak tanımlamayı tercih etmiştir. Her ne kadar bu görüşü benimseyenlerden bazıları, reklam gücü ile satış gücünü, bazıları eşsizlik ile satış gücünü eşdeğerde görmekte ise de temek kriter olarak, reklam gücünün benimsendiği düşüncesindeyim.

Bu görüşü benimseyenlerden ilki, benzer veya benzer olmayan ürünlerde yetkisiz bir şekilde kullanılması sebebiyle, markanın *eşsizliğinin*¹³³⁶, *dolayısıyla satış gücünün ve ticari*

¹³³² **Kaseke**, s. 190.

¹³³³ *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836, 844 (D. Mass. 1964) (*Tiffany & Co.* kararı/davası). Yine, “Tiffany” markasını konu alan bir başka kararda Mahkeme, *Schechter*’in makalesinin şu bölümünden alıntı yapmıştır (**Schechter**, Rational Basis, s. 825): “*Bu tür davalarda gerçek zarar, markanın fonksiyonları ışığında değerlendirilebilir. Bu çerçevede, markanın uğradığı gerçek zarar, markanın rekabet halinde olmayan ürünlerde kullanımı yoluyla, marka kimliğinin veya halkın zihninde tuttuğu yerin kademeli olarak azalması veya dağılmasıdır.*” [*Tiffany Productions* kararı, 264 NYS 459, 462 (NY sup ct 1932)].

¹³³⁴ **Long**, s. 1029; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:67; **Patishall**, Beverly W./ **Hilliard**, David Craig: *Trademarks, Trade Identity and Unfair Trade Practices*, New York 1974, § 5.1; **Kurt**, s. 115; **Çampınarı**, Duygu: “Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi”, (Yayımlanmamış Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi), *Türk Patent ve Marka Kurumu*, Ankara 2014, s. 53; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 143.

¹³³⁵ Bu ifade, *Martino* tarafından 1996 tarihli “Trademark Dilution” (Markanın Sulandırılması) isimli eserinde sulandırmayı tanımlamak için kullanılmıştır (**Martino**, s. 1).

¹³³⁶ Markanın eşsizliğinin, başka kimse tarafından kullanılmaması anlamına geldiği ve eşsiz bir marka sahibinin, sonradan ortaya çıkan tüm aynı veya benzer marka kullanımları önleyebilme hakkına da otomatik olarak sahip olacağı yönünde bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 713; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 111; **Münch**, s. 10 ve 119; **Beebe**, Defense, s. 1169. Ayrıca bkz. *Intel* kararı, para. 56. Bu oldukça dar yorum tarzı çerçevesinde, markanın sadece tek bir teşebbüs tarafından kullanılıyor olması, önceki markanın eşsiz olduğu sonucuna varmak için yeterli olacaktır. Önceki markanın eşsizlik taşımadığı, zira birçok farklı işletme tarafından da benzer veya özdeş markaların kullanıldığına ilişkin olarak bkz. *SALOMON*, BGH, GRUR 465 [1991]. Buna

çekiciliğinin zayıflayabilecek olması endişesiyle bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın getirilmiş olduğunu ifade etmiştir¹³³⁷. İkincisi, markanın pazarda sahip olduğu münhasır pozisyonunu kaybettiği ve *reklam gücünün*, buna bağlı olarak da *satış gücünün* azaldığı durumları, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğraması olarak nitelendirmiş ve özellikle parazit markaların sayısının birden çok olduğu durumlarda, tanınmış marka sahibinin markasının ayırt edici karakterinden ve dolayısıyla *reklam etkisinden* mahrum kalacağını belirtmiştir¹³³⁸. Üçüncüsü, markanın ayırt etme gücünün zarar görmesinin yavaş fakat kesin bir şekilde markanın *eşsizliğinin ya da tekliğinin yok olması* ile sonuçlanan bir aşınma süreci olduğunu, ticari herhangi bir alanda, bir markayı taşıyan mal/hizmetlerin kopyalarının bulunmasını ister istemez, orijinal markanın *reklam gücünü* zayıflatacağını ileri sürmüştür¹³³⁹. Dördüncüsü, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın konusunun markanın reklam değeri olduğuna vurgu yapmış ve sulandırmayı *reklam değerini* esas alarak tanımlamıştır¹³⁴⁰. Sonuncusu, sulandırmanın bu halini, *markanın tekliği, ticari çekiciliği ve satış gücünün* zayıfladığı, markanın sıradanlaştığı ve zaman içerisinde *reklam ve ayırt edici gücünün* aşındığı bir ihlal hali olarak tanımlamıştır¹³⁴¹. Yargıtay da konuya ilişkin bir kararında, Yargıtay ise konuya ilişkin yakın tarihli bir kararında, “... *davalı şirket adına farklı sınıf mal ve hizmetler yönünden tescil edilmesi, davacı markasının ayırt edici karakterine, tanınırlık düzeyine ve yüksek reklam gücüne büyük zarar verecektir. Diğer bir anlatımla*

karşılık eşsizliğin, objektif bir şekilde anlaşılması gerektiği, diğer bir ifade ile, aynı işaretin herhangi başkaca bir ulusal teşebbüs tarafından kullanılmaması anlamına gelmediği yönünde bkz. *MAGIRUS*, BGH, GRUR 172, 177 [1956]. Tüketici nezdinde markanın tek bir teşebbüs ile ilişkilendirildiği durumlarda, markanın eşsiz nitelikte olduğunun kabul edilebileceği yönünde bkz. **Münch**, s. 110.

¹³³⁷ **Bently/Sherman**, s. 1003; **Tushnet**, Rebecca: “Gone In Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science”, *Texas Law Review*, February 2008, Vol. 86, No. 507, s. 3. Ayrıca bkz. **Klerman**, Daniel: “Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”, *Fordham Law Review*, 2006, Vol. 74, No. 4, Mart 2006, s. 1764-1765; **Swann**, Dilution Redefined, s.610-611; **Long**, s. 1058; aynı yönde bkz. **Bhaskar**, Brajendu: “Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA, 2005” *Nujs Law Review*, 2008, Vol. 1, s. 640; **Derenberg**, Walter J.: “The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes”, *California Law Review*, 1956, s. 463). Söz konusu ihlal halinin, markanın birden çok farklı markada kullanılması sebebiyle tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalması olduğu yönünde bkz. **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414; **Bozbel**, s. 430-431.

¹³³⁸ **Münch**, s. 66.

¹³³⁹ **Callmann**, Unfair Competition, s. 448. Ayrıca bkz. **Bone**, Schechter’s Ideas, s. 475; **Roncaglia/Sironi**, s. 166; **Hawking**, s. 428.

¹³⁴⁰ **Baumbach**, Adolf/**Hefermehl**, Wolfgan: *Wettbewerbrecht, Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetz*, 22 A Münschen 2001, s. 138a-139i; **Moskin**, Jonathan E.: “Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection”, *Trademark Reporter*, 1993, Vol. 83, No. 2, s. 122-129. Buna karşılık *Gruson*, Alman Hukuku’nda sulandırmanın, ünlü bir markanın (farklı mal/hizmet gruplarında, haklı bir sebep olmaksızın) ayırt edici karakterinin ve reklam gücünün yanı sıra, rekabetçi değerinin zarar görmesi durumunda da kabul edildiğini ifade etmiştir (**Gruson**, s. 21). Ayırt edici karakterin zarar görmesine karşı korumanın amacının, önceki tanınmış markanın sahip olduğu *reklam değerinin* zarara karşı korunması olduğu yönünde bkz. **Bently**, Lionel/**Sherman**, Brad: *Intellectual Property Law*, Oxford (UK): Oxford University Press, 2014 (Intellectual Property Law), s. 1003; **Mostert**, Frederick W.: *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, Second Edition, 2004 & Cumulative Supplements 2007, USA: International Trademark Association (Famous and Well-Known Marks), s. 133; **Martino**, s. 32. **Yasaman** da bulandırarak sulandırma ifadesini kullanmamış olmakla birlikte, sulandırmanın bu halini, markanın birden çok farklı malda kullanılması sebebiyle tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalması olarak tanımlamıştır [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414. Aynı yönde bkz. **Bozbel**, s. 430-431; **Erdil**, Sabri/Uzun, Yeşim: *Marka Olmak*, İstanbul: Beta, 2009, s. 142]. Ayrıca bkz. **Kaseke**, s. 33-34. Aynı yönde bkz. **Rutherford**, Bret R.: “Misappropriation of the Advertising Value of Trade Marks, Trade Names and Service Marks”, *South Africa Mercantile Law Journal*, 1990, Vol. 2, No. 151, s. 33-34.

¹³⁴¹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 388; **Çampınarı**, s. 90.

CLIPPER ibaresi artık sadece davacının çakmak emtiasını çağrıştırmayacak, markanın sulanmasına” yol açacağını ifade etmiştir¹³⁴².

Diğer bir görüş, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, *önceki markanın kaynak gösterme kabiliyetini* esas almaktadır. Nitekim bu görüşü benimseyenler, söz konusu sulandırma halini, “*ayırt edici bir markanın, birbiriyle yarışmayan ürünlere ilişkin olarak, markanın eşsizlik ve kaynağını belirleme özelliklerinin zarar görecektir şekilde kullanılması*” olarak ifade etmiştir¹³⁴³. ABD Mahkemeleri de konuya ilişkin kararlarında, ayırt edici karakterin zarar görmesini, markanın tek bir kaynağı gösterme kabiliyetinin zarara uğraması olarak tanımlamış ve sulandırmanın bu halinde korunan değer, ünlü bir markanın özel olarak *tek bir kaynağı belirtme* ve dolayısıyla onun sahip olduğu *satış gücünü* muhafaza etmek olduğunu ifade etmişlerdir¹³⁴⁴. Esasen bu görüşün, satış gücünü esas alan görüş kapsamında da değerlendirilmesi mümkündür. Öte yandan, *Intel* davasında Hukuk Sözcüsü *Jacobs*, *Adidas* davasındaki görüşünü¹³⁴⁵ takip ederek, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğraması halinin, sonraki markanın kullanımı sebebiyle önceki markanın kimliği ve halkın zihninde yerinin dağılması ve buna bağlı olarak *önceki markanın, tescilli olduğu ve kullanıldığı mal veya hizmetleri gösterme kabiliyetinin azalması* tehlikesi anlamına geldiğini ifade etmiştir¹³⁴⁶.

Bu konuda değinilmesi gereken son görüş ise, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesinin, sadece markanın, tek bir kaynağı gösterme değil, aynı zamanda *markasal özelliklerini belirtme kabiliyetinin de zarar gördüğü ya da görebileceği* halleri ihtiva etmesi gerektiğini belirtmiş ve *Intel* şirketine ait “Premium” markasını örnek göstererek, söz konusu markanın “üstün teknoloji, ayrıcalıklı performans ve bütünlük” özelliklerine sahip olduğunu ve bu markanın aynısının veya benzerinin ileri bir teknoloji ihtiva etmediği tartışmasız olan emlak hizmetlerinde kullanılmasının “Premium” markasının sahip olduğu özelliklere gölge düşüreceğini ileri sürmüştür¹³⁴⁷.

¹³⁴² Y.11.HD’nin 04.10.2017 tarih ve E. 2016/2324, K. 2017/5016 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹³⁴³ **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 146; **Kayihan**, s. 444.

¹³⁴⁴ *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 232, 263 (CA4 2007) (*Louis Vuitton* kararı/davası); *Triathlon* kararı, 704 F Supp.2d 305, 322 (SDNY 2010); *Playboy* kararı, 279 F.3d 796, 803 (CA9 2002); *Tiffany* kararı, 600 F 3d 93, 112 (CA2 2010); *Perfumbay* kararı, 506 F.3d 1163, 1863 (CA9 2007) [Bu davada Mahkeme *Thane* kararına (303 F.3d 894, 907, CA9 2002) dayanmıştır.]. Ayrıca, markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesinin, aynı anda farklı işletmelere ait markaların piyasada bulunması nedeniyle markanın ayırt etme gücünün zayıflaması olduğu yönünde bkz. **Samwer**, Kalus: *Der Rechtsschutz berühmter Marke*, (Dissertation), Göttingen 1977, s. 101; **Elsaesser**, Martin: *Der Rechtsschutz berühmter Marken*, Weinheim 1959, s. 91 (**Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 225 dn. 173’ten naklen); **Ocak**, s. 278; **Erdil/Uzun**, s. 142.

¹³⁴⁵ *Adidas* davasında Hukuk Sözcüsü *Jacobs*, *Schechter*’in, markanın uğrayabileceği bu yeni ihlal halini belirli markalar bakımından “markanın kimliğinin ve halkın zihnindeki yerinin kademeli olarak azalması ve dağılması” olarak tanımladığını ifade etmiş ve klasik anlamda sulandırmanın, markanın ayırt edici karakterinin bulandırılması, bir diğer ifade ile tüketicinin markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetler ile derhal bir bağlantı oluşturma yeteneğini kaybetmesi anlamına geldiğini belirtmiştir (*Adidas* kararı, para.AG 37. Aynı yönde bkz. *Tea Board* kararı, para. 99; *Nina Ricci* davası/kararı, para. 58).

¹³⁴⁶ *Intel* kararı, para. 29.

¹³⁴⁷ **Gundelfinger**, *Testimony*, 2005 WL 408, 425.

Bu bilgiler ışığında, bulandırarak sulandırmaya ilişkin bahsi geçen tanımlamalar hakkında şu tespitlerde bulunmak mümkündür:

İlk olarak, sulandırmanın geleneksel marka korumasıyla farklılık taşıdığı noktalardan hareketle tanımlanmasının, hâlihazırda sulandırmaya karşı korumanın sadece farklı değil, aynı zamanda aynı ya da benzer mal/hizmetlerde de uygulanabilir olması¹³⁴⁸ sebebiyle etkili bir belirleyici olamayacağı kanaatindeyim.

Yine, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin, markasal özellikleri belirtme kabiliyetinin zarar gördüğü ya da görebileceği halleri de kapsamaması gerektiği yönündeki görüşün, markanın sahip olduğu olumlu imajla bağlantılı olarak markanın zarara uğraması halini akla getirmesi, olumlu imaj ile ayırt ediciliğin, markanın sahip olabileceği farklı özellikler olduğu; bunların aynı koruma hali altında değerlendirilmesinin, farklı koruma halleri arasındaki sınırları belirsiz hale getireceği, bu markalara gerekli ve yeterli seviyede koruma sağlanamamasına, sahip oldukları olumlu imajın etkisinin gittikçe azalmasına, markanın mal/hizmet kalitesinin düşmesine sebep olabileceği ve tüm bunların büyük ölçekte ekonomiyi ve toplumu olumsuz yönde etkileyeceği; kaldı ki, markanın olumlu imajının zarara karşı korunmasının, ABD, AB ve Türk Hukuku'nda bağımsız bir koruma konusu olduğu, hatta AB ve Türk Hukuku'nda sulandırmanın yanı sıra itibardan haksız avantaj sağlanmasına karşı korumaya da başvurulabileceği gerekçeleriyle, söz konusu yaklaşımın benimsenmesi bakımından haklı bir sebebin bulunmadığı düşüncesindeyim.

Buna karşılık, markanın reklam gücü ve bu kavram kapsamında değerlendirilen markanın ticari çekiciliği, satış gücü vb. değerleri esas alan yaklaşım ise kısmen kabul edilebilir niteliktedir. Zira, sulandırmanın konusunu, belirli bir bilinirliğe sahip olan markalar oluşturmakta ve bu bilinirliğin kazanılması çoğunlukla büyük çaplı yatırımların yapılmasını gerektirmektedir¹³⁴⁹. Bu sayede, markanın kazanmış olduğu ayırt edicilik, eşsizlik ve satış gücü sayesinde, tüketicinin aklına belirli bir marka gelebilmekte ve markanın sahip olduğu bu değerler sayesinde, tüketicinin dikkatini belirli bir mala çekebilmek mümkün olabilmektedir¹³⁵⁰. Dolayısıyla, markanın eşsizliği ve ticari çekiciliği ne kadar güçlü olursa, markanın, tüketicinin aklına belirli bir mal/hizmeti getirebilmesi o denli kuvvetli olmaktadır¹³⁵¹.

Bu yaklaşımın, bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın, önceki tanınmış markanın reklam gücünün korunması amacına özgülendiği şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir. Bulandırarak sulandırma halinde, önceki tanınmış marka, birden fazla teşebbüs ile ilişkilendirir hale de gelmekte, bu durum markayı taşıyan malların kaynağına ilişkin belirliliğin zamanla azalmasına sebep olmakta ve sonuç olarak da markanın ayırt edici

¹³⁴⁸ Gerek doktrindeki hakim görüş gerek 2015 yılında bu doğrultuda yapılan Direktif değişikliği ile artık markanın farklı, benzer ya da aynı olması fark etmeksizin her türlü mal/hizmet sınıfında kullanımı sulandırmaya karşı koruma kapsamında kabul edilmektedir. Sulandırmaya karşı korumanın sadece farklı mal/hizmetlerdeki kullanımlarla mı sınırlı olması gerektiğine ilişkin tartışmalar için bkz. § 4.III.C.1.c.aa Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi.

¹³⁴⁹ İstisnaen, yoğun reklam kampanyaları ile bir markaya kısa sürede tanınmışlık kazandırılabilir.

¹³⁵⁰ Mostert, Confusion of Sponsorship, s. 86. Ayrıca bkz. Schechter, Rational Basis, s. 829.

¹³⁵¹ Mostert, Confusion of Sponsorship, s. 86; Hacking, s. 126-127.

karakteri zarar görmektedir¹³⁵². Bu çerçevede, bulandırarak sulandırma kapsamında sadece markanın reklam gücü değil, aynı zamanda markanın ayırt etme ve iletişim fonksiyonları da korunmaktadır¹³⁵³.

Son olarak, sulandırma sonucu ortaya çıkan zararı tasvir etmek için en doğru ifadenin hangisi olduğuna değinmek gerekir. SMK (m. 6/5, 7/2-c) ve ABD Revizyon Kanunu'nda [§ 43/c-2 (B)] “zedelenme” ifadesi kullanılmış iken, AB Hukuku'nda “zarar görme” ifadesi tercih edilmiştir (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c). İleride gerekçeleriyle detaylı olarak açıklanacağı üzere¹³⁵⁴, kanaatim, bulandırarak sulandırma bakımından da “zedeleme” yerine “zarar verme” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde bir tercih olduğudur¹³⁵⁵.

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, gerek ilgili kanuni düzenlemeler gerek doktrinde yer alan bulandırarak sulandırma tanımlarına ilişkin olarak yapmış olduğumuz tespitler doğrultusunda, bulandırarak sulandırmanın veya diğer bir ifadeyle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı/benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucu, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantının kademeli olarak azalması suretiyle zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması şeklinde tanımlanabileceği düşüncesindeyim.

B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER

1. GENEL OLARAK

Sulandırmaya karşı korumanın önerildiği tarihten bu yana, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklayabilmek amacıyla çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu hususta doksın yılı aşkın süredir devam eden tartışmalara rağmen, halen hangi teörinin bu korumayı en iyi şekilde açıkladığı hususunda fikir birliğine varılamamıştır¹³⁵⁶.

Mevcut belirsizliğin nedenlerinden biri, *Schechter*'in geliştirdiği teoriye ilişkin unsurların detaylı bir şekilde tartışılmaksızın kanuni düzenlemelere konu olmasıdır¹³⁵⁷. Şöyle

¹³⁵² “Coca-Cola” markası, radyolarda, bisikletlerde, biralarda kullanılırsa, söz konusu marka, münhasır olarak ve derhal markayı taşıyan içeceği akla getirme kabiliyetinden yoksun kalacak ve tüketicilere Coca Cola'nın kendilerine neyi anımsattığı sorulduğunda “hangi Coca Cola?” sorusu ile karşılaşılabilir (Kohl, s. 97).

¹³⁵³ Prager, Eric A.: “The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 1996, Vol. 7, s. 123

¹³⁵⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.II.D.2.a Zarar Verme ve Zedeleme.

¹³⁵⁵ Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, istisnai durumlar haricinde, “bulandırarak sulandırma”, “markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi” şeklinde ifade edilmiştir.

¹³⁵⁶ Dworkowitz, s. 31. Ancak markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin dayanağına ilişkin bu belirsizlik korumanın dünya çapında giderek gelişmesine ve yayılmasına engel olmamış, aksine koruma yeteri derecede sistemli olmayan bir şekilde yayılmaya devam etmiştir [Spence, Michael: “An Alternative Approach to Dilution Protection: a Response to Scott, Oliver ve Ley-Pineda”, Lionel Bently/Jeniffer Davis/Jane Ginsburg: *Trade Marks and Brands- An Interdisciplinary Critique*, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2008 (Dilution Protection), s. 316].

¹³⁵⁷ Nitekim, *Schechter*'in makalesi, markanın sonraki kullanımlarının bazılarına karşı duyulan bir hoşnutsuzluk halini, makalenin bir çok bölümü ise bu hoşnutsuzluğu haklı çıkarma çabasını yansıtmaktadır. Yazar,

ki ABD’de markanın ayırt edici karakterinin¹³⁵⁸ korunması kanun koyucu tarafından ılımlı bir şekilde karşılanmış ve federe devletler, sulandırmaya karşı koruyucu kanuni düzenlemeleri, sulandırmaya dayanak teşkil eden teorinin ne olduğuna yönelik tartışmalar yapılmaksızın kabul etmeye başlamışlardır. Aynı şekilde federal düzeyde de bulandırarak sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemelere ilişkin Kongre değerlendirmelerinde, korumanın dayanağı olan teori ile ilgilenilmemiştir. Öte yandan, ABD Federal Kanunu’na ilişkin resmi açıklamalarda da markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasını önlemeye yönelik hükümlere hangi teorinin dayanak teşkil ettiği tartışılmamış, bunun yerine Kanun kapsamında “Dupont” marka ayakkabılarına, “Buick” marka asprinlerine ve “Kodak” marka piyanolarına karşı dava açılabilceği ifade edilmiştir¹³⁵⁹. Meclis temsilcisi *Howard Berman*, ABD Revizyon Kanunu’na ilişkin konuşmasında, markanın ayırt edici karakterini korumayı amaçlayan hükümler kapsamında önceki markanın uğradığı zararın ispatının zorunlu olduğunu, fakat bu zorunluluğun sadece, (*Schechter*’in ifadelerini kullanarak) “ünlü markanın değerinde azalma” (*whittling away at the value of the famous mark*) olduğu durumlarda söz konusu olacağını belirtmiş, ancak yine bu korumaya dayanak teşkil eden teoriye ilişkin bir açıklamada bulunmamıştır¹³⁶⁰.

İlgili teoriye ilişkin belirsizliğin bir diğer sebebi, mahkeme kararlarında, *Schechter*’in ifadelerinin yorumlanması yerine, birebir kullanılmış olmasıdır¹³⁶¹.

Bir başka sebep, gerek doktrin gerek mahkemeler nezdinde, belirli bir teoriyi benimseyerek korumanın kapsamının daraltılması yerine, bu ihlal haline sebebiyet verebilecek durumların belirsiz ifadeler ve yanıltıcı metaforlar kullanılarak ifade edilmesidir¹³⁶².

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin belirli bir teoriye dayandırılmamasının bilinçli bir tercihin ürünü olduğu da söylenebilir. Zira bu belirsizlik, tanınmış marka sahiplerinin menfaatinedir. Diğer bir ifade ile, herhangi bir teoriye bağlı kalınması, korumanın kapsamını daraltarak, mahkemede tanınmış marka sahipleri aleyhine bir tablo ortaya çıkarabilir¹³⁶³.

sulandırmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin tartışmasına, “Kodak” marka bisikletleri, “Vogue” marka şapkaları ve “Rolls-Royce” marka radyo parçalarını yererek başlamış, ancak bu örneklerin neden problem teşkil ettiğine değinmemiştir (*Schechter*, Rational Basis, s. 825). Öte yandan, *Schechter*’in oldukça açık bir ifade tarzıyla eserini kaleme aldığı yönünde bkz. *Oates*, James F.: “Relief in Equity Against Unfair Trade Practices of Non-Competitors”, *Illinois Law Review*, 1931, Vol. 25, s. 657-58. Ayrıca bkz. *Bone*, s. 492.

¹³⁵⁸ ABD’de “markanın ayırt ediciliği” ifadesi kullanılmakla beraber, AB ve Türk Hukuku’yla uyumlu olması açısından “markanın ayırt edici karakteri” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.

¹³⁵⁹ H.R. REP. No. 104-374 (1995), s. 3.

¹³⁶⁰ 151 CONG. REC. S2123 (2005) (Statement of Rep. Berman).

¹³⁶¹ *Handler*, Milton: “Unfair Competition”, *Iowa Law Review*, 1936, Vol.21 (Unfair Competition), s. 183 n. 22. Örneğin, *Schechter*’in teoriyi ortaya atmasının ardından verilen ilk mahkeme kararlarından biri olan 1932 tarihli *Tiffany* kararında, Mahkeme, “kademeli olarak azalma” (*gradual whittling away*) ifadesini, bu ifadenin ne anlama geldiğini tartışmaksızın, birebir kullanmak yolunu tercih etmiştir [*Tiffany Productions* kararı, 264 N.Y.S. 459, 462 (NY Sup. Ct. 1932)]. *Dworkowitz*’e göre mahkemelerin ve doktrinin, *Schechter*’in teorisini tartışmaksızın benimsemeleri, kısmen, söz konusu teori ile dava hakkı veren yeni bir sebebin sunulmadığı, teorinin sadece marka ihlalinin mevcut olduğu davalarda verilecek kararlar bakımından münferit, ayrı bir gerekçe önerdiği düşüncesine dayanmaktadır (*Dworkowitz*, s. 48). Aynı yönde bkz. *Bone*, s. 495.

¹³⁶² *Dworkowitz*, s. 53.

¹³⁶³ *Dworkowitz*, s. 50

ABD ve AB Marka Hukuku'nda markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin dayanağı olan teoriyi konu alan yakın tarihli eserler bulunmakla beraber¹³⁶⁴, yapılan araştırmalar neticesinde Türk Hukuku'nda bu hususta her hangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ancak doktrinde bazı yazarların, (bulandırarak sulandırmaya özgü olmamakla beraber) sulandırmaya karşı korumayı markanın fonksiyonları, özellikle de reklam fonksiyonu çerçevesinde açıkladığı görülmektedir¹³⁶⁵.

2. MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklayan teorilerden ilki, sulandırmanın marka sahibinin münhasır hakkının ihlalini konu alan bir tecavüz hali olduğunu savunmuştur¹³⁶⁶.

Bu teoriye göre, marka sahibinin markası üzerinde mutlak bir hakkı olup, hiç kimse mal/hizmetlerinde bu markanın aynısını veya benzerini kullanamaz¹³⁶⁷. Nasıl bir arazinin sahibi, üçüncü kişileri arazisini kullanmaktan men edebiliyorsa, marka sahibi de diğer kimseleri markasını kullanmaktan men edebilecektir¹³⁶⁸. Bunun için marka sahibinin zarara uğraması gerekli olmayıp, marka üzerindeki inhisar hakkının ihlal edilmiş olması yeterlidir¹³⁶⁹. Öte yandan, markanın sonraki kullanıcı tarafından ne amaçla kullanıldığının da bir önemi bulunmamaktadır¹³⁷⁰.

Bu teoriyi benimseyen bir görüş, bir markanın yaratılması ve devam ettirilmesi için yatırım yapılmasının gerekli olduğunu, zira markanın, ayırt edici nitelik kazandığı anda, pazarlanan veya sunulan mal veya hizmetin teşhis edilebilmesi bakımından önemli bir araç haline geldiğini, bir diğer ifade ile tanınmış marka sahiplerinin, yapmış oldukları yatırımın karşılığında markalarını taşıyan mal/hizmetlerin satışı ile ekonomik bir değer elde etmekte olduklarını ve bu durumun, marka sahiplerini bu yönde yatırımlar yapmaya devam etmeleri hususunda teşvik ettiğini ileri sürmüştür¹³⁷¹.

¹³⁶⁴ **Fhima Simon**, Dilution By Blurring, s. 44-87; **Franklyn**, s. 117-167; **Beebe**, Suppressed Misappropriation Origins, s. 1-21.

¹³⁶⁵ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415-416; **Arkan**, Marka Hukuku, C. 1, s. 104.

¹³⁶⁶ **Callmann**, Unfair Competition, s. 454; **Beebe**, Defense, s. 1145.

¹³⁶⁷ **Beebe**, Defense, s. 1146.

¹³⁶⁸ **Klieger**, s. 806. *Schechter* tarafından sunulan sulandırmaya karşı koruma teorisinin basit bir yapıya sahip olduğu, önceki marka eşsiz nitelikteyse, bu markayı ihtiva eden bir ibareyi içeren sonraki her kullanımın sulandırmaya veya bu yönde bir ihtimale sebebiyet verebileceği yönünde bkz. **Beebe**, Defense, s. 1146-1147. Buna karşılık, sulandırmaya karşı koruma yanlısı hiçbir yazarın sonraki tüm kullanımların sulandırıcı olması sebebiyle otomatik olarak hukuka aykırı kabul edilmesi gerektiği görüşünde olmadığı yönünde bkz. **Moskin**, s. 132.

¹³⁶⁹ **Dworkowitz**, s. 33; **Moskin**, s. 131-32. Ayrıca bkz. **Shire**, Dilution versus Deception, s. 296.

¹³⁷⁰ **Moskin**, s. 131-32.

¹³⁷¹ **Martino**, s. 81. Ancak belirtmek gerekir ki, bu yatırım tek başına hukuki yönden ileri sürülebilir bir hak bahsetmemektedir (**McCarthy**, Trademarks, § 2:30). *Bently* ve *Sherman* da markaya yapılan yatırımlara hukuken koruma bahşedilmesinin yerinde olduğu hususunda şüpheli olduklarını ifade etmişlerdir (**Bently/Sherman**, s. 996 dn. 181, ayrıca bkz. s. 814-819. Aynı yönde bkz. **Fhima Simon**, Fame Standard, s. 634). Öte yandan *Interflora* davasında Hukuk Sözcüsü *Jääskinen* de sulandırmaya karşı korumanın amacının marka sahibinin markası için harcadığı çaba ve yaptığı yatırımların ve markanın sahip olduğu bağımsız değerinin korunması olduğunu, mülkiyete dayalı bu yaklaşımın markanın kaynak gösterme fonksiyonunu koruyan

Bir diğer görüş, marka üzerinde mülkiyet hakkı bahşedilmesi durumunda, bir başkasının markasının ticari çekiciliğinden fayda sağlayanların sebepsiz zenginleşme çerçevesinde de sorumlu tutulabileceklerini ifade etmiş ve bu yaklaşımın markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunması ile de uyumlu bir tablo oluşturacağını, buna ek olarak bahsi geçen yaklaşımın kabulü korumanın genişletilmesi anlamına da gelmeyeceğini belirtmiştir¹³⁷².

Diğer bir görüş, *Schechter*'in önermiş olduğu genişletilmiş marka koruması modelinin, mülkiyet hakkı ve haksız fiil temellerine dayalı karma bir anlayışın ürünü olduğunu ileri sürmüştür¹³⁷³. Bu görüşe göre, söz konusu sulandırma hali, mülkiyet hakkına tecavüz görüşünü desteklemekte ve güçlü markalara yapılan zamansal ve emeksel yatırımın ödüllendirilmesi için bu markaları yaratanlara markalar üzerinde bir tür fikri mülkiyet tesis etmek suretiyle bu markaların korunması gerektiği anlayışına dayanmaktadır¹³⁷⁴.

Bir başka görüş ise, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini mutlak bir hukuk kuralının ihlali olarak nitelendirmiş, ihlal konusunu ise mülk (*property*) kavramı ile ifade etmiş ve ancak böyle bir yaklaşımın kabulü halinde, marka sahibinin hukuki menfaatlerinin ve tanınmış markanın sahip olduğu pozisyonun korunmasının mümkün olabileceğini belirtmiştir¹³⁷⁵.

Dolayısıyla, *Schechter*'in “Kodak” markasının bisikletlerde kullanılmasına ilişkin örneği¹³⁷⁶ bu teori çerçevesinde değerlendirildiğinde, kamera şirketi olan Eastman Kodak'ın, diğer tüm teşebbüsleri ve dolayısıyla bisiklet alım-satımıyla uğraşan bir teşebbüsü de markasını kullanmaktan men edebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan, sonraki kullanıcı “Kodak” yerine “Kodak” ile benzer olan “Kodac” ibaresini seçmiş olsaydı, mahkeme, markalar arasındaki benzerliğin tüketiciler nezdinde iki marka arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak seviyede olup olmadığını değerlendirecek, yeterli seviyede benzerlik olduğu kanaatine ulaşması halinde bisiklet alım-satımıyla uğraşan teşebbüsün kullanımını yine engelleyecektir¹³⁷⁷.

Teoriyi benimseyenler kadar, bu teoriye karşıt olanlar da bulunmaktadır. Hatta bunlardan ilki, *Schechter*'dir. Nitekim yazar, 1936 tarihli eserinde markanın bir mülkiyet konusu olarak değerlendirilmesinin faydalı bir yaklaşım olmadığını ileri sürerek bu anlayışı esas alan teorisinin karşısında olduğunu beyan etmiştir¹³⁷⁸. Bunun yanı sıra, ABD kanun koyucusunun da mülkiyet hakkına tecavüz teorisini benimsediğini söylemek mümkün değildir¹³⁷⁹. Zira, kanun koyucunun, marka sahibine markanın üzerinde kullanıldığı

geleneksel anlayıştan farklı olduğunu ifade etmiştir [*Interflora Inc. v Marks & Spencer plc.*, CJEU Case, C-323/09, FSR 3 (2012), (*Interflora* davası/kararı), para.AG 50. Ayrıca bkz. **Bereskin**, Historical Overview, s. 1-10].

¹³⁷² **Luepke**, s. 828. Karş. **Alexander/Heilbronner**, s. 630.

¹³⁷³ **Franklyn**, s. 123.

¹³⁷⁴ **Franklyn**, s. 123-124.

¹³⁷⁵ **Callman**, Trademark Infringement, s. 185 ve 189; **Kohl**, s. 105.

¹³⁷⁶ **Schechter**, Rational Basis, s. 825.

¹³⁷⁷ Markalar arası benzerlik ve bunun ilgili kesim üzerindeki etkisine ilişkin olarak bkz. **Wallace**, s. 979-980..

¹³⁷⁸ **Schechter**, Fog and Fiction, s. 64-65; **Schechter**, Historical Foundations, s. 160.

¹³⁷⁹ ABD Revizyon Kanunu hükümlerinde, gayrimenkulden bağımsız hak görüşünün benimsendiğine yönelik herhangi bir ifadeye yer verilmemesi için özen gösterildiğine yönelik bkz. **Beebe**, Defense, s. 1147.

mal/hizmetlerden bağımsız bir hak (*trademark in gross*) bahşetmek niyetinde olması halinde, bulandırarak sulandırmanın tanımını daha net bir şekilde yapabilecek, diğer bir ifade ile sonraki kullanıcının, bir başka teşebbüse ait markayı, hiçbir zaman, o teşebbüsün izni olmaksızın kullanamayacağını açıkça ifade edebilecek olduğu, ancak bunu tercih etmediği ifade edilmiştir¹³⁸⁰.

Aleyhe yönde bir diğer görüş, tecavüz teorisinin Marka Hukuku'nun temel varsayımlarından birine ters düştüğünü savunmuş ve markaların, patent ve fikri mülkiyet hakkına konu değerlerden farklı olarak, kimse tarafından sahiplenilemeyeceğini ve bu sebeple mahrum bırakma (önleme) hakkının, Marka Hukuku'nda sınırlı bir yere sahip olduğunu ifade etmiştir¹³⁸¹.

Diğer bir görüş ise, markaya bağlı olarak ortaya çıkan markasal değer, mülkiyet hakkına dönüşmesi durumunda, davalı tarafın, (tüketicilerin seçim olanaklarını çoğaltarak ve rekabeti arttırarak) topluma ekonomik yönden fayda sağlayan bir eylemin aksini kanıtlamak zorunda kalacağı, dolayısıyla ispat külfetinin oldukça ağır olacağını ileri sürmüştür¹³⁸².

Kanaatimce, marka sahibinin markası üzerinde sahip olduğu hakkın mutlak nitelikte olması sebebiyle, sonraki kullanım sonucu marka sahibinin zarara uğramış olup olmadığı veya tarafların mal/hizmetleri arasındaki uzaklık dikkate alınmaksızın her türlü sonraki kullanım marka sahibi tarafından engellenebilecektir. Buna karşılık, sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerde sonraki işaretin önceki marka ile özdeş veya benzer olması koşulu aranmaktadır. Diğer bir ifade ile, bu hükümlerde herhangi bir koşula bağlı olmayan mutlak bir koruma bahşedilmemektedir. Öte yandan, sulandırmanın mülkiyete tecavüz görüşüne dayandırılması halinde, tanınmış marka sahibinin koruma alanı genişleyeceğinden sonraki kullanıcıların ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatleri de sınırlanacaktır¹³⁸³. Bunun yanı sıra, sulandırmaya karşı korumanın, tüketicilerden çok tanınmış marka sahiplerinin menfaatlerini ön planda tuttuğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak tecavüz teorisinin kabul edilmesi durumunda marka sahibinin elde edeceği pozisyon, sulandırmaya karşı koruma ile öngörülenin çok daha ötesinde olup, Marka Hukuku'nun hiçbir alanında herhangi bir menfaat grubu bakımından dengeleri bu denli orantısız hale getiren bir yaklaşımın kabul edilmesi beklenilemez. Tüm bu gerekçelerle, mülkiyet hakkına tecavüz teorisinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından yeterli olmadığı görüşündeyim.

3. ZİHİNSEL BAĞLANTILARA TECAVÜZ TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini açıklamak amacıyla ileri sürülmüş bir diğer teori, zihinsel bağlantılara tecavüz teorisidir. Bu teoriye göre, marka sahibinin, markanın tüketicilerin zihninde yarattığı zihinsel bağlantılar üzerinde mülkiyet hakkına sahip

¹³⁸⁰ Dworkowitz, s. 54; Beebe, Defense, s. 1147.

¹³⁸¹ Long, s. 1034; Moskin, s. 124.

¹³⁸² Dogan, Stacey L.: "What is Dilution Anyway?", *Michigan Law Review First Impressions*, 2006, Vol. 105 (What is Dilution), s. 105-106; Farley, s. 1175 vd.

¹³⁸³ Lafrance, Dilution Laws, s. 713.

olup, marka ile markayı taşıyan mal/hizmet arasındaki zihinsel bağlantılara yapılan her türlü müdahale dava konusu edilebilecektir¹³⁸⁴.

Doktrinde bir görüş, dava konusunun tanınmış marka ile tek bir kaynak arasındaki bağlantı üzerinde sahip olunan kontrolün kaybedilmesi olduğunu ifade etmiştir¹³⁸⁵. Buna göre, yukarı ve aşağı yönde olmak üzere iki tür zihinsel bağlantı var olup, asıl tehlikeli olan, tüketicilerin önceki markayı görerek sonraki markayı hatırlamasını ifade eden aşağı doğru (düşey) zihinsel bağlantıdır¹³⁸⁶. Zira bu durumda önceki markanın tek bir kaynak ile eşleştirilmesi ihtimali ortadan kalkmakta ve bu da markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesine mutlak olarak sebebiyet vermektedir¹³⁸⁷. “Kodak” örneği ele alındığında, “Kodak” marka kameraları gören tüketicilerin akıllarına Kodak marka bisikletler geliyorsa (düşey zihinsel bağlantı), Eastman Kodak’ın tüketiciler nezdinde markaya ilişkin oluşan zihinsel bağlantılar üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkına, sonraki kullanıcının tecavüzde bulunduğu ve ihlalin gerçekleştiği sonucuna varılacaktır¹³⁸⁸.

Bunun yanı sıra, ABD Revizyon Kanunu’nun lafzının da zihinsel bağlantıya tecavüz teorisine uygunluk arz ettiği ileri sürülebilir. Nitekim, gerek bulandırarak gerek lekeleyerek sulandırmanın tanımında yer alan “*bir marka veya ticaret unvanı ile ünlü marka arasındaki benzerlikten doğan bağlantı...*” ifadesinden, tüketiciler nezdinde taraf işaretleri arasındaki benzerlik sebebiyle oluşan zihinsel bağlantının sulandırmanın bir koşulu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır¹³⁸⁹. Ancak Kanun’un lafzından bağlantının dikey mi yoksa düşey mi olması gerektiği tespit edilememektedir. Buna karşılık, AB ve Türk marka mevzuatlarının ilgili hükümlerinden yola çıkarak, tanınmış marka ile oluşturulan zihinsel bağlantılara tecavüz teorisinin benimsendiğine yönelik bir çıkarsamada dahi bulunulamamaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu teoriyi Kanun’a uygularken dikkatli olunmasını gerektiren bazı sebepler vardır¹³⁹⁰. Bu sebepler; tecavüz teorisinin temelinde olan mahrum bırakma hakkının, patent ve fikri mülkiyet haklarından farklı olarak Marka Hukuku’nda sınırlı bir yere sahip olması, Kanun’da bu teorinin benimsendiğinin kabul edilmesinin Anayasal özgürlüklere ilişkin endişeleri artırabilecek olması ve marka sahiplerinin,

¹³⁸⁴ **Pattishall**, Dilution Rationale, s. 631; **Lee**, Dilution, s. 898. Söz konusu teori, mülkiyet hakkına tecavüz teorisi ile benzerlik taşımaktadır. Nitekim, her ikisinde de sulandırmanın bir tür tecavüz olduğu kabul edilmektedir. Benzer şekilde, önceki marka sahibinin satışları üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkmaya bile sulandırma gerçekleşebilmektedir (**Lee**, Dilution, s. 896. Marka sahibinin bu teori çerçevesinde sahip olduğu hakkın markaya bağlı olmayan münferit hak benzeri bir hak (*quai rights in gross*) olduğu yönünde bkz. **Dworkowitz**, s. 41). Buna karşılık, marka sahibinin üzerinde mülkiyet hakkını haiz olduğu değer, birinde markanın kendisi, diğerinde ise markanın tüketicilerin zihninde oluşturduğu bağlantılardır (**Pattishall**, Dilution Rationale, s. 631).

¹³⁸⁵ **Lee**, Dilution, s. 889-890.

¹³⁸⁶ Hatırlanacağı üzere, “yukarı doğru (dikey) zihinsel bağlantı”, sonraki markayı gören tüketicinin önceki markayı düşünmesi; “aşağı doğru (düşey) zihinsel bağlantı” ise bunun tam tersi şekilde, tüketicinin önceki markayı gördüğünde sonraki markayı düşünmesi durumunda kurulmaktadır. Bkz. § 4.III.A. Bağlantı Kavramı.

¹³⁸⁷ **Lee**, Dilution, s. 890.

¹³⁸⁸ **Dworkowitz**, s. 40-41. Ancak, sonraki kullanıcının yapmış olduğu reklamlara maruz kalan tüketicilerin, önceki markayı hatırlamakta zorluk çekebilecekleri de unutulmamalıdır (**Morrin/Lee/Allenby**, s. 252). Öte yandan, anket incelemelerinin doğru biçimde yapılması halinde, bazı tüketicilerin önceki markayı gördüklerinde sonraki markayı hatırladıkları doğru bir şekilde tespit edilebilecektir (**Dworkowitz**, s. 41).

¹³⁸⁹ **Lee**, Dilution, s. 883.

¹³⁹⁰ Bu sebepler mülkiyet hakkına tecavüz teorisi bakımından da geçerlidir.

tüketicilerin markalara ilişkin zihinsel bağlantılarına yönelik menfaatlerinin, şirketlerin ekonomik refahlarına ilişkin menfaatlerine nazaran daha az önem arz etmekte olmasıdır¹³⁹¹.

Sonuç olarak, mülkiyet hakkına tecavüz teorisi kapsamında yaptığımız açıklamalar, zihinsel bağlantılara tecavüz teorisi bakımından da geçerli olup, söz konusu teorisinin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından tatmin edici olmadığı düşüncesindeyim.

4. EKONOMİK ZARAR TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamaya çalışan bir diğer teori, ekonomik zarar teorisidir. Ekonomik zarar teorisi; markaya, marka sahibine ve tüketicilere verilen zarar ile tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasını temel alan dört ayrı teoriyi ihtiva etmektedir.

Markanın uğradığı zararı temel alan teori kapsamında, iki farklı görüş ileri sürülmüştür.

Bunlardan ilki, *markanın reklam gücünün*, önceki tanınmış markaya özdeş veya benzer bir markada kullanılmasından olumsuz yönde etkilenmesini dikkate almıştır. Bu görüş çerçevesinde, önceki markanın, ilgili kesim nezdinde tek bir teşebbüs ile ilişkilendirilmesi halinde fonksiyonlarını daha iyi bir şekilde icra edebileceği savunulmuştur¹³⁹². Diğer bir ifade ile, piyasada aynı veya benzer markayı taşıyan mal/hizmetlerin olması durumunda, ilgili kesim, sonraki markayı gördüğünde önceki markayı hatırlayacaktır ki bu da önceki markanın reklam gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. İkinci görüş ise, sonraki kullanımın *önceki markanın çekiciliği* üzerindeki etkisini temel almış ve tüketiciler bakımından asıl önem olanın, markanın sahip olduğu çekicilik veya orijinallik olduğunu savunmuştur¹³⁹³.

Karşıt yöndeki görüş ise, sulandırmanın görünürde zarar temelli olan bir teori olduğunu kabul etmekle beraber, zararın ortaya çıkıp çıkmadığı hususunda emin olmanın mümkün olmadığını, zira tanınmış bir markanın özdeş veya benzerinin, bir başkası tarafından kullanımı yolu ile satış gücünü kaybedip kaybetmediğinin güvenilir bir şekilde tespitinin neredeyse imkânsız olduğunu ifade etmiştir¹³⁹⁴.

¹³⁹¹ Long, s. 1034.

¹³⁹² Örneğin bkz. Mostert, Confusion of Sponsorship, s. 87-88; Bannion, Elizabeth Cutter: "Revisiting 'The Rational Basis of Trademark Protection': Control of Quality and Dilution--Estranged Bedfellows?", *John Marshall Law Review*, 1990, Vol. 24, s. 104-106, *Quick* kararı, GRUR 1959, 182; Notes: "Dilution: Trademark Infringement or Will-O'-the-Wisp?", *Harvard Law Review*, January 1964, Vol. 77, No. 3, s. 523 (Notes: Trademark Infringement), s. 521-522.

¹³⁹³ Middleton, s. 176-177; Brown, s. 1191.

¹³⁹⁴ Franklyn, s. 117. Ayrıca yazar, özellikle ifade özrürlüğünü sınırlayıcı etkisinden dolayı ekonomik zarar teorisine şüphayle yaklaşılması gerektiğini, bununla birlikte "zarar" kavramının, her ne kadar aksi yönde bir inanç olsa dahi sulandırmaya karşı koruma bakımından belirsizliğe sahip olduğunu, bu kavramın sulandırmaya karşı korumasının kapsam ve sınırlarını tespit edebilmek bakımından yanlış bir izlenim oluşturduğunu ve değerlendirilmesi gereken çatışan menfaatleri maskeleyeceğini ifade etmiştir (Franklyn, s. 119-120).

Marka sahibinin uğradığı zararı temel alan teori, tanınmış bir markanın etkin bir şekilde faaliyet gösteremeyeceği düzeyde sulandırılması halinde, marka sahibinin de markasını tanınır hale getirmek için yapmış olduğu yatırımların veya sonraki kullanımları engellemek için başvurduğu medya araçları (örneğin, reklam) için ödediği bedellerin faydasından mahrum kalacağını, diğer bir ifade ile ekonomik yönden zarara uğrayacağını savunmuştur¹³⁹⁵. Bunun yanı sıra, uygulamada tanınmış markanın özdeş veya benzerini gören tüketicilerin, önceki marka sahibine bu konuda itirazda bulundukları belirtilmiştir¹³⁹⁶ ve bu tür itirazların da marka sahibinin zarara uğraması kapsamında olduğu ifade edilmiştir¹³⁹⁷.

Bu teori, marka sahibinin uğradığı ekonomik zarar üzerinde durulmasının isabetli olmadığı, hukuki düzenlemeler ile marka sahiplerinin finansal durumlarıyla bağlantılı olmayan farklı türde zararlara karşı da korundukları ifade edilerek eleştirilmiştir¹³⁹⁸. Ancak karşıt yöndeki bu görüş çerçevesinde, tutarlı, uyumlu alternatif bir zarar teorisi sunulmasından ziyade, sulandırma teşkil eden eylemler¹³⁹⁹, markaların şirketler bakımından önemi¹⁴⁰⁰, sulandırmanın vuku bulup bulmadığına ilişkin kriterler¹⁴⁰¹ gibi hususlar üzerinde durulmuştur.

Tüketicilere verilen zararı temel alan teori, tüketicilerin markalı ürünler vasıtasıyla, arzu ettikleri ve taşımak istedikleri imajlara sahip olabilecekleri, kaldı ki markalı ürünlere yönelinmesindeki temel sebebin de bu olduğu; ancak piyasada aynı markayı taşıyan ucuz fiyatlı ürünlerin olması durumunda, tüketicilerin bu arzularını yerine getirmelerinin imkânsız hale geleceği, bunun da tüketici bakımından zarar teşkil edeceği düşüncesine dayanmaktadır¹⁴⁰². Ancak bu görüşü savunanlar, sulandırmadan ziyade taklitçilik hususu üzerinde durmuşlardır.

Bu kapsamda ileri sürülen bir diğer görüş de ilk görüşe paralel olarak, tüketicilerin sadece fiziksel olarak markayı taşıyan ürünleri değil, aynı zamanda bu markanın yarattığı psikolojik etkiyi de satın almakta olduklarını ifade etmiş, ancak farklı olarak markanın sulandırılması halinde, tüketicilerin bu markayı tercih etmesinden ötürü pişmanlık duyabileceğini belirtmiştir¹⁴⁰³.

¹³⁹⁵ Dawson, s. 379.

¹³⁹⁶ *Walter v Ashton*, 2 Ch. 282, 295 [1902].

¹³⁹⁷ Fhima Simon, Ilanah: "Dilution by Blurring – A Conceptual Roadmap", *Intellectual Property Quarterly*, 2010 (Roadmap), s. 69.

¹³⁹⁸ Goldman, s. 589. Sulandırmanın, önceki markanın ayırt ediciliğine yapılan müdahalelere ilişkin olduğu, bu sebeple ekonomik sonuçlarının varlığı veya yokluğundan bağımsız olması gerektiği yönünde bkz. Lee, Dilution, s. 896.

¹³⁹⁹ Verilen örneklerden biri, kayak takımı üretimi yapan bir şirketin, "Warner Bros."a ait armayı değiştirerek kendine yeni bir logo yapmasıdır [bkz. Madrid Protocol Implementation Act and Federal Trademark Dilution Act of 1995: Hearing on H.R. 1270 ve H.R. 1295 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the H.Comm. on the Judiciary, 104th Cong. 77, 103 (1995) (Testimony of Nils Victor Montan, Vice President and Senior Intellectual Property Counsel, Warner Bros.)].

¹⁴⁰⁰ Bkz. Swann, Dilution Redefined, s. 592

¹⁴⁰¹ Örneğin, sulandırmanın tespitinde düzey mental bağlantının dikkate alınması gerektiği yönünde bkz. Lee, Dilution, s. 890.

¹⁴⁰² Landes/Posner, s. 208-209.

¹⁴⁰³ Dilbary, s. 634-636.

Son olarak, *tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasını temel alan teoriye*¹⁴⁰⁴ değinmek gerekir. Bu teoriye göre, markanın temel fonksiyonu tüketicinin tercih maliyetlerinin azaltılmasıdır¹⁴⁰⁵. Ürün ambalajları üzerine küçük puntolarla yazılmış yazıları okumak ya da sunulan tüm mal/hizmetleri denemek zorunda olmaksızın tüketiciler, bir kısa yol işlevi gören markalar yoluyla mal/hizmetin kaynağını kolaylıkla teşhis edebilmektedirler¹⁴⁰⁶. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi durumunda ise tüketicilerin maruz kaldıkları araştırma maliyetleri artmaktadır. Zira, pazarda önceki ayırt edici markaya özdeş ya da benzer işaretlerin varlığı, tüketicilerin belirli bir mal/hizmet ile marka arasında bağlantı kurabilmeleri için zihinsel olarak daha fazla çaba ve zaman harcamasını gerektirmektedir¹⁴⁰⁷. Böyle bir gecikmenin yaşanması ise, tüketicilerin özellikle düşük fiyatlı veya günlük tüketim ürünleri gibi sıklıkla tüketilen ve rutin olarak satın alınan ürünleri satın almaktan vazgeçmelerine sebep olabilmektedir¹⁴⁰⁸. Tüketicilerin yaşadığı zaman kaybı, marka sahibi için de olumsuz finansal etkiler doğurabilecek olmakla birlikte bu teori, sulandırıcı eylemin marka sahibinden ziyade tüketiciler üzerindeki etkilerini dikkate almaktadır.

Tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasını esas alan bu yaklaşımın, tüketicilerin mal/hizmetlerin kaynağı hususunda karışıklığa düşmelerini önlemeyi amaçlayan geleneksel marka koruması anlayışını yansıttığı düşünülebilir¹⁴⁰⁹. Zira bu teoriye göre de tüketiciler bir markanın hangi kaynaktan geldiği hususunda yanılma riskine düşmekte, bu yanılmayı giderebilmek için araştırma yapmaya başlamakta ve bu içsel araştırmalar¹⁴¹⁰, tüketiciler bakımından zaman kaybına sebebiyet vermekte ve sonuç olarak tüketicilerin menfaatleri olumsuz etkilenmektedir.

Ancak bu teorinin, klasik marka koruma sistemi ile benzerlikleri gözüktüğü kadar güçlü değildir. Geleneksel marka korumasında, sadece ekstra araştırma külfetine katlanan tüketicilerin menfaatlerinin korunması hedeflenmemektedir. Aksine ve esas olarak tüketicilerin almayacakları bir mal/hizmeti karışıklığa düşerek almalarına engel olunması amaçlamaktadır¹⁴¹¹. Sulandırmada ise, genel olarak tüketiciler markayı taşıyan

¹⁴⁰⁴ Bu görüş, “içsel araştırma maliyetleri modeli”dir (*internal search cost model*) olarak da ifade edilmektedir.

¹⁴⁰⁵ Landes/Posner, s. 166-168.

¹⁴⁰⁶ Pullig/Simmons/Netemeyer, s. 62; Landes/Posner, s. 166-168; Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 113.

¹⁴⁰⁷ Landes/Posner, s. 207; Dogan, Stacey L./Lemley, Mark A.: “What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law”, *Stanford Law Review*, 2006, Vol. 58 (What the Right of Publicity), s. 1197. Örneğin, - “Kodak” ibaresini kullanan tek bir teşebbüs olması kaydıyla - tüketiciler “Kodak ürünleri %50 indirimde” şeklinde bir ilan gördüğünde, bunun “Kodak” marka kameralara ilişkin olduğunu düşünecektir. Fakat piyasada “Kodak” ibaresini kullanan bir başka teşebbüsün veya teşebbüslerin olması durumunda, tüketiciler ilanı gördüğünde bunun hangi ürünlere ilişkin olduğundan emin olamayacak, bunu tespit edebilmek için ekstra zaman harcaacaklardır (Dworkovitz, s. 34).

¹⁴⁰⁸ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 114. Tüketicinin hatırlama sürecine ilişkin kapsamlı çalışmalar için bkz. Morrin/Lee/Allenby, s. 248-257. Bu çalışmalara yönelik eleştiriler için bkz. Dworkovitz, s. 39.

¹⁴⁰⁹ Tushnet, s. 518; Ferretti, Joseph J.: “Product Design Trade Dress Hits the Wall: Wal-Mart v. Samara Brothers”, *IDEA*, 2002, Vol. 42, s. 419.

¹⁴¹⁰ İçsel araştırma, belirli bir kelimenin manasını anlayabilmek için kişinin kendi düşünce ve bilgi birikimi vasıtasıyla yapmış olduğu bir araştırmadır (Dworkovitz, s. 35).

¹⁴¹¹ McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 2:31. Örneğin “Chanel” marka parfümün tüketicisi olan bir kimse, esasen kozmetik ürünleri alım satımıyla uğraşan bir teşebbüs tarafından daha aşağı seviyede teknoloji ve kalitede üretilmiş olmasına rağmen, “Chanel” markasının sahibinin saç bakım ürünleri de üretmeye başladığını düşünerek bu ürünleri alabilir.

mal/hizmetlerin farklı kaynaklardan geldiklerinin farkında olduklarından yanılgıya düşmemekte, dolayısıyla içsel tercih maliyetlerine katlanmak zorunda kalmamaktadırlar.

Öte yandan, gerek AB Direktif ve Tüzüğü, gerek ABD Federal Kanunu ve ABD Revizyon Kanunu'nda yer alan markanın ayırt edici karakterini koruyucu hükümlerde, tüketiciler nezdinde ortaya çıkacak potansiyel zarardan bahsedilmemektedir. Zira, kanun koyucu, sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile öncelikle ve esas olarak tüketicileri değil, marka sahiplerini korumayı amaçlamaktadır¹⁴¹². Buna karşılık, tüketicilerin içsel tercih maliyetlerine karşı korunmasının kanun koyucunun ikincil hedefleri arasında olduğu söylenebilir.

Tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasını temel alan görüşe karşı, tercih maliyetlerindeki artışın, gerçek dünyada önemli bir tehlike arz edip etmediğine ilişkin bilinir ve kanıtlanmış verilerin bulunmadığı ileri sürülmüştür¹⁴¹³. İstenilen bir mal/hizmetin seçiminde gecikme yaşanmasının ve olması gerekenden birkaç saniye veya dakika sonra söz konusu mal/hizmetin satın alınmasının, marka sahibi bakımından olumsuz bir sonuca sebebiyet vermesi ihtimalinin bulunmadığı da ifade edilmiştir¹⁴¹⁴.

Aleyhe diğer bir görüş ise, bir örnekten yola çıkmış ve “Kodak” marka bisikletlerin aynı markayı taşıyan kameraların satışını nasıl etkileyeceğinin belirli olmadığını ileri sürmüş ve “Kodak” marka bisikletleri gören bir tüketicinin, aynı markayı taşıyan kameları satan bir dükkanı ziyaret etmesi durumunda, “Kodak” marka kamera alma olasılığının azaldığının söylenemeyeceğini, aksine tüketicinin “Kodak” marka bisikleti gördüğünde “Kodak” ibaresini düşündüğünü, bunun da “Kodak” marka kamera alma olasılığının arttığını söylemenin daha doğru olacağını ifade etmiştir¹⁴¹⁵.

Tüm bu bilgiler ışığında, bahsi geçen teorilerden hiçbirisi, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasını açıklamak bakımından tam anlamıyla yeterli olmadığı kanaatindeyim.

Nitekim, *markanın uğradığı zararı temel alan teori*, tüketicinin farklı bir teşebbüse ait markayı görmesinin ve orijinal markayı anımsamasının neden markanın reklam gücünü olumsuz yönde etkilediği veya neden bir markanın çekiciliğinin, diğer özelliklerine nazaran daha büyük önemi haiz olduğu hususlarını belirsiz bırakmıştır. Bunun yanı sıra bu görüşlerde, psikolojik verilerden yararlanılmamış olması da bir eksikliktir.

Marka sahibinin uğradığı zararı esas alan teori ise, sulandırmaya karşı korumanın, marka sahibinin ekonomik yönden zarara uğramasını önleyici bir işleve sahip olması sebebiyle benimsenebilir niteliktedir. Ancak sulandırmada, marka sahibi finansal yönden zarara uğramakla beraber, büyük ölçekte toplumsal menfaatler de olumsuz yönde etkilenmektedir. Fakat bu durum, marka sahibinin menfaatlerinin ön planda tutulduğu bir koruma rejiminde, bahsi geçen teorinin dikkate alınmaması gerektiği anlamına gelmemektedir.

¹⁴¹² Örneğin bkz. 151 Cong. Rec. E763-64 (2005) (Statement of Rep. Wu). Ayrıca bkz. Long, s. 1035.

¹⁴¹³ McCarthy, Proving Trademark, s. 728.

¹⁴¹⁴ Tushnet, s. 527-528.

¹⁴¹⁵ Dworkowitz, s. 36.

Tüketicilere verilen zararı temel alan teori, tüketicilerin, markalar yoluyla istedikleri özellikleri belirtir mesajları yollayabilmelerinin neden arzu edilen bir durum olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamış olması ve sulandırmadan ziyade taklitçilik kapsamında değerlendirme yapılması sebepleriyle, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini açıklamak bakımından yetersiz kalmıştır. Yine bu teori kapsamında ileri sürülen ve sonraki işareti gören tüketicilerin, önceki markayı tercih etmekten dolayı pişmanlık duyacakları yönündeki gerekçe de markanın itibarının zarara uğraması halini yansıtmaması sebebiyle yeterli açıklığı sağlayamamaktadır.

Tüketicinin tercih maliyetlerinin artmasını temel alan teori ise, sulandırmaya karşı korumanın merkezine tüketicilerin tercih maliyetlerindeki artışın önlenmesi amacını koyarak tüketici merkezli bir koruma modeli öngörmesi, tüketicilerin maruz kaldıkları araştırma maliyetlerindeki artışın gerçek anlamda tehlike arz edip etmediğinin belirsiz olması ve olması gerekenden kısa bir süre sonra markayı taşıyan mal/hizmetlerin satın alınmasının ortaya olumsuz bir sonuç çıkarıp çıkaramayacağı hususunda tereddüt yaşanması, bir an için olumsuz bir sonuca sebebiyet verebileceği kabul edildiğinde bu sefer de ortaya çıkan zararın hukuken koruma gerektiren düzeyde olup olmadığı sorusunun yanıtlanması gerekeceğinden bahisle markanın ayırt edici karakterinin uğradığı zararı açıklamak bakımından yetersiz kalmıştır.

Kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunmasındaki temel amaç, marka sahibinin yapmış olduğu yatırımlar ile markasına kazandırdığı ayırt ediciliğin, sonraki kullanımlar ile azalmasına engel olmaktır. Dolayısıyla koruma konusu, markanın ayırt ediciliğidir. Markanın bu özelliği, çekicilik, orijinallik, eşsizlik gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilmektedir. Markanın bu özelliğinin korunması ile marka sahibinin ekonomik zarara uğramasının da önüne geçilmektedir. Ancak marka sahibi, markanın korunması suretiyle korunduğundan, markanın zarara uğramasını esas alan teori ilk, marka sahibinin zarara uğramasını esas alan teori ise ikinci plandadır.

ABD Revizyon Kanunu'nun sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerinde de markanın uğradığı zararı temel alan düşüncenin benimsendiği söylenebilir. Nitekim, Kanun'da markanın ayırt ediciliği ve itibarının zarara uğramasını konu alan iki farklı sulandırma haline yer verilmiştir¹⁴¹⁶. Paralel bir yorum, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesine karşı koruma bahşeden AB Direktif ve Tüzüğü¹⁴¹⁷ ile KHK ve SMK bakımından da¹⁴¹⁸ yapılabilir. Bunun yanı sıra, markanın ayırt ediciliğinin, yukarıda da değinildiği üzere¹⁴¹⁹, satış gücü, reklam gücü, çekicilik (veya çekim gücü) gibi özellikler ile özdeşleştirilmesi de sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin, markanın sahip olduğu ekonomik gücün, sonraki kullanımlar ile zayıflamasından duyulan endişenin ürünü olduklarıdır.

Tüm bunların yanı sıra, özellikle kanun hazırlık sürecinde yapılan toplantılarda, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak için sıklıkla (nehrin kirlenmesi, arı sokması gibi) metaforlara başvurulduğu görülmektedir. Örneğin, ABD Federal

¹⁴¹⁶ Bkz. ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B) ve (C).

¹⁴¹⁷ Bkz. 2015/2436 sayılı Direktif'in 5/3-a ve 10/2-c ile 2017/1001 sayılı Tüzük m. 8/5 ve 9/2-c.

¹⁴¹⁸ Bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c ile SMK m. 6/5 ve 7/2-c.

¹⁴¹⁹ Bkz. § 5.II.A Genel Olarak.

Kanunu'nun sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerine ilişkin Meclis tartışmalarında, “karıştırma, anında bir zarara yol açarken; sulandırma, yayılmasına izin verilirse en sonunda markanın reklam değerini ortadan kaldıracak olan bir enfeksiyondur” ifadesinin geçtiği bir ABD Federal Mahkeme kararına¹⁴²⁰ atıfta bulunulmuştur¹⁴²¹. Yine ABD Kongre temsilcisi *Howard Berman*, ABD Revizyon Kanunu'na ilişkin tartışmalarda sulandırmada önemli düzeyde zararın tek bir eylem ile değil, kümülatif olarak birden fazla eylemin sonucu olarak ortaya çıktığını, bundan ötürü sulandırmanın yarattığı etkisinin “yüz tane arı tarafından sokulma” metaforu ile açıklanabileceğini ifade etmiştir¹⁴²².

Kullanılan bu metaforlar, ekonomik zarar teorisinin benimsendiğine işaret etmektedir. Şöyle ki, mevcut zararın tecavüz sonucu ortaya çıkmış olması durumunda zarar derhal oluşacaktır. Daha açık bir ifade ile, örnek verilen arı sokması metaforu tecavüz teorisini yansıtır olsaydı, bu durumda yüzlerce arı sokmasından bahsedilmesine gerek kalmayacaktı. Zira, tek bir arı sokması ile ihlalin gerçekleştiği sonucuna varılabilecek, ileride vuku bulacak arı sokması ihtimalleri değerlendirme kapsamı dışında kalacak ve kümülatif bir etki aranmayacaktı. Buna karşılık, zararın süreç içerisinde, kademeli olarak ortaya çıkması ve dolayısıyla kümülatif bir etkinin aranması, tecavüz yerine ekonomik teorisinin benimsendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, ekonomik zarar teorisi kapsamında yer alan, markanın ve dolayısıyla da marka sahibinin uğradığı zararı esas alan teorilerin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini en iyi açıklayan teoriler olduğu düşüncesindeyim. Bu teorilerin benimsenmesi halinde, mahkemeler, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ile gerçek anlamda neyin ifade edilmek istendiğini tespit için zaman harcamak zorunda kalmayacaklar, böylece sulandırma konulu davalarda verilen kararların kalitesi artacaktır.

5. HAKSIZ YARARLANMA TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklayan görüşlerden dördüncüsü, sulandırmayı haksız yararlanma hali olarak değerlendiren görüştür¹⁴²³. Bu görüş çerçevesinde, sulandırmaya karşı korumanın amacı, sonraki kullanıcının marka sahibinin izni olmaksızın markayı kullanarak haksız bir şekilde avantaj sağlamasının önüne geçmektir¹⁴²⁴. Dolayısıyla, sonraki kullanıcının hangi amaçla önceki markayı kullandığı dikkate alınmaktadır.

Esasen bu yaklaşımın temelinde “emek ilkesi/teorisi” (*labor theory*) yatmaktadır. Bu ilke, kişinin kendi yarattığı şeyin faydalarından bizzat kendisinin yararlanması gerektiği, hiç kimsenin bu faydalardan yararlanmak hakkını haiz olmadığı ve bir kimsenin elde ettiği menfaat ile bu menfaati elde etmek için harcadığı emek arasında bir orantının bulunması gerektiği esaslarına dayanmaktadır¹⁴²⁵. Diğer bir ifade ile, başka birinin kendi emekleri ve

¹⁴²⁰ *Mortellito* kararı, 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y. 1972).

¹⁴²¹ H.R. REP. No. 104-374 [1995], s. 3 [*Mortellito* kararı, 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y. 1972)'ye atfen].

¹⁴²² 151 CONG. REc. H 2121, 2123 [2005] (Statement of Rep. Berman).

¹⁴²³ *Goldman*, s. 574; *Franklyn*, s. 131-133.

¹⁴²⁴ *Interflora* kararı, para. 53; *Dinwoodie*, *Dilution As Unfair Competition*, s. 7 dn. 35; *Goldman*, s. 574.

¹⁴²⁵ *Goldman*, s. 574. Ayrıca bkz. *Pekdinçer*, Remzi Tamer: “Haksız Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” Oturumu, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, *İstanbul*

çabası ile elde ettiklerinden, üçüncü bir kişinin herhangi bir karşılık vermeksizin yararlanmasının hukuken kabul edilebilir bir eylem olmadığı düşünülmektedir.

Bu teoriye çerçevesinde, bisiklet satışı yapan bir teşebbüsün, “Kodak” ibaresini, “Kodak” marka kameraların yöneldiği tüketici kitlesinin dikkatini çekmek için özellikle seçmiş olması durumunda, bu teşebbüsün Eastman Kodak kamera şirketinin tanınmışlığından haksız olarak yararlandığı ve bu kullanımın engellenebileceği sonucuna varmak mümkündür. Buna karşılık bisiklet satışı yapan teşebbüsün, “Kodak” ibaresini rasgele (örneğin kurucularından birinin soyadının “Kodak” olması sebebiyle) seçmiş olması durumunda, yararlanma haksız olmadığından, “Kodak” ibaresi kullanılabilir.

Sulandırmanın bir haksız yararlanma hali olduğunu savunan görüşün öncü taraftarlarından biri olan *Beebe*, teorinin kurucusu *Schechter*’in 1927 tarihli makalesini yazarken esinlendiği 1924 tarihli *Odol* davasından yola çıkarak, sulandırmaya karşı korumanın, esasen önceki markanın ayırt ediciliği ve/veya itibarından haksız yararlanılmasını engelleme amacıyla ortaya atıldığını ileri sürmüştür¹⁴²⁶. Nitekim, *Odol* kararında Alman Federal Mahkemesi, haksız yararlanma görüşünü destekleyen [“başkasının emeğinin üründen yararlanma” (*appropriation of the fruits of another’s labour*) gibi] ifadeler kullanmıştır¹⁴²⁷. Buna karşılık *Schechter*, “Mantıksal Temeller” isimli eserinde bu ifadelere yer vermemiştir. Ancak, bu yaklaşımın bilinçli bir tercihin ürünü olduğu ve yazarın, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini, haksız yararlanma anlayışına dayandıran *INS* kararından¹⁴²⁸ ayrı tutmak amacıyla böyle bir yol izlediği ifade edilmiştir¹⁴²⁹. Yine yazara göre, *Schechter*’in makalesinde, markanın gerçek fonksiyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması da sulandırmaya karşı koruma ile esasen haksız yararlanmanın engellenmesinin amaçlandığı gerçeğini gizleme amacına yöneliktir¹⁴³⁰.

Haksız yararlanma teorisini benimseyen bir diğer görüş de gerek ABD gerek AB Marka Hukuku’nda markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasının tamamen markanın istismarı ile ilgili olduğunu savunmaktadır¹⁴³¹. Ancak bu görüş çerçevesinde bir adım daha ileriye gidilerek, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin haksız rekabet hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira ancak bu sayede tanınmış marka sahiplerine serbest rekabeti tehlikeye atmadan gerekli ölçüde hukuki yardım sağlanabileceği ileri sürülmüştür. Bunun yanı sıra mahkemelerin, davalı tarafça ileri sürülen haklı sebep savunmasını dikkate alacakları ve tüketicilerin seçimleri ile güçlü rekabetçi bir ortama ilişkin endişeleri tartarak daha adil kararlar verebilecekleri de ifade edilmiştir.

Barosu Yayınları, 2016 (Haksız Rekabet); **Maniatis**, Spyros: “Trade Mark Rights - A Justification Based on Property”, *Intellectual Property Quarterly*, 2002, s. 136-153 (Trade Mark Rights).

¹⁴²⁶ **Beebe**, *Suppressed Misappropriation Origins*, s. 10. Karara ilişkin değerlendirmeler için ayrıca bkz. **Münch**, s. 78-79; **Beebe**, *Suppressed Misappropriation Origins*, s. 6-11.

¹⁴²⁷ Karara dayanak teşkil eden, Alman Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Kanun (*Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*) (UWG) (*Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (UWG) vom 19. Dezember 1986) § 1 uyarınca, karşı tarafın zarara uğrayacağını veya uğrayabileceğini bilerek, başkasının emeklerinin ürünlerinden yararlanmak ahlaka aykırılık teşkil eder (“It is opposed to good morals to appropriate thus the fruits of another’s labor in the consciousness that that other will or may thereby be damaged.”).

¹⁴²⁸ *International News Service v. Associated Press*, 248 US 215b (1918) (*INS* davası/kararı), para. 239-240.

¹⁴²⁹ **Beebe**, *Suppressed Misappropriation Origins*, s. 9-10.

¹⁴³⁰ **Beebe**, *Suppressed Misappropriation Origins*, s. 4.

¹⁴³¹ **Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 20.

Ancak, ABD Hukuku'nda haksız yararlanma teorisinin, en azından kanuni metinlerde, benimsendiğini söylemek mümkün değildir. Zira gerek ABD Federal Kanunu gerek ABD Revizyon Kanunu'nda haksız yararlanmaya karşı koruma öngören bir hüküm mevcut değildir. Kanun koyucu, haksız yararlanmayı engelleme amacıyla olsaydı, Kanun'un ilgili hükümlerini de açık, kolay anlaşılır, dolambaçsız bir şekilde kaleme alabilir ve örneğin bu hükümlerde önceki markanın ününden/tanınmışlığından yararlanmak niyetini taşıyan tüm sonraki kullanımların yasak olduğu veya benzeri ifadeleri içeren hükümlere yer verebilirdi. Şunu da belirtmek gerekir ki, ABD mevzuatında haksız yararlanma haline karşı koruyucu bir hükmün bulunmaması, bu yöndeki iddiaların mahkemelerde reddedildiği anlamına gelmemektedir. Zira, ABD Revizyon Kanunu'nda bulandırarak sulandırma halinin tespitinde dikkate alınacak kriterleri düzenleyen § 43/c-2(B)(v) hükmünde “sonraki kullanıcının ünlü marka ile bağlantı kurma niyeti” kriterine yer verilmiş olup, ABD mahkemeleri, haksız yararlanmaya karşı korumaya ilişkin hukuki boşluğu, bu kriterden yararlanarak doldurmaktadırlar¹⁴³².

Konuya ilişkin AB mevzuatı ise tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma, haksız yararlanmayı da ihtiva etmektedir¹⁴³³. Doktrinde, AB düzenlemelerinde yer alan bu üçüncü halinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini haksız yararlanma temeline dayanarak açıklayan görüşü destekler nitelikte olduğu ifade edilmiş ve sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemelerin haksız yararlanmaya karşı olduğunun kabul edilmesi halinde ABAD içtihatlarının AB'de yeni gelişmeye başlayan Haksız Rekabet Hukuku'nun oluşturulmasına da katkı sağlayacağı belirtilmiştir¹⁴³⁴.

Lehe yöndeki bu görüşlere karşılık, teorisinin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından yetersiz olduğu da ifade edilmiştir. Bu görüş çerçevesinde ilk olarak, haksız yararlanma teorisinin ne derece geçerli olduğunun sorgulanabilir nitelikte olduğu ifade edilmiş; ardından prestijli isimlerin sayısı oldukça fazla olduğundan tanınmış marka sahiplerinin, farklı teşebbüslere, markanın bağlantılı olmayan alanlarda kullanımı amacıyla lisans vermelerinin düşük bir olasılık olduğu, dolayısıyla da önceki marka sahibinin şirketinin gelir kaybına uğradığını söylemenin mümkün olmadığı belirtilmiştir¹⁴³⁵. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, Eastman Kodak şirketinin, “Kodak” ibaresinin bisikletlerde kullanılması amacıyla lisans vermesi ihtimali yok denecek kadar az olduğundan, “Kodak” ibaresinin bisiklet satışı yapan bir teşebbüs tarafından kullanılması sebebiyle Eastman Kodak şirketinin gelir kaybına uğradığını söylemek de mümkün olmayacaktır.

Yine bir diğer görüş, haksız yararlanma teorisinin dayandırıldığı gerekçelerin tek başına pratik anlamda başarılı kararların verilebilmesi bakımından yeterli olmadığını, zira haksız yararlanmanın konusunun ve önceki kullanıcıya sağlanacak korumanın kapsamının tespiti için ilave unsurlara ihtiyaç bulunduğunu, ancak haksız yararlanma gerekçesinin, haksızlığın tespitinde tek başına kullanılması durumunda kendi kendini kanıtlayan bir

¹⁴³² Franklyn, s. 165. Ayrıca bkz. Dinwoodie/Janis, s. 98 vd.

¹⁴³³ Bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a, 5/2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c. Aynı yönde bkz. KHK m. 8/4 ve 9/1-c ve SMK m. 6/5 ve 7/2-c.

¹⁴³⁴ Dinwoodie, Dilution As Unfair Competition, s. 2.

¹⁴³⁵ Ty Inc. kararı, 306 F. 3d 509, 512 (7th Cir. 2002).

önermenin (*petitio principii*) ortaya çıkacağını ileri sürmüştür¹⁴³⁶. Öte yandan başkalarının emeklerinden, karşılığında herhangi bir ödemede bulunmadan faydalanılması, yani bunların istismar edilmesi gerekçesinin çoğu zaman, istismar edilecek değerlerin ya da istismarın gerçekten vuku bulduğunun açık bir biçimde anlaşılamadığı¹⁴³⁷ hallerde ileri sürüldüğü, bunun da somut gerekçelendirme bakımından yeterli kabul edilemeyebileceği ifade edilmiştir¹⁴³⁸.

Haksız yararlanma teorisine yöneltlen bir diğer eleştiri, haksız yararlanma halinin tanınmış marka sahibi bakımından herhangi bir zararın ortaya çıkmasını gerektirmiyor olmasıdır¹⁴³⁹. Oysa gerek bulandırarak gerek lekeleyerek sulandırma hallerinde marka sahibinin uğradığı zarar esas alınmaktadır.

Haksız yararlanma, haksız avantaj sağlama veya istismar oldukça geniş kapsama sahip kavramlar olup, bu durumun korumanın sınırlarını belirsiz hale getirme tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tehlikeyi taşıyan bir dava sebebinin kabul edilerek mahkemelerin kullanımına sunulmasının yerindeliği de tartışmaya açıktır¹⁴⁴⁰. Kaldı ki, haksız yararlanmaya dayalı dava sebebinin oldukça geniş bir kapsama sahip olacağı endişesinden ötürü, mahkemelerin ve doktrinin de sulandırmaya karşı geniş kapsamlı bir koruma sağlamak hususunda isteksiz oldukları ifade edilmiştir¹⁴⁴¹.

Bunların yanı sıra haksız yararlanma teorisinin kabul edilmesi halinde, sulandırmaya karşı korumanın, Marka Hukuku'ndan ziyade Haksız Rekabet Hukuku'na daha yakın bir hale gelecek olması sebebiyle de söz konusu teori eleştiri konusu olmuştur¹⁴⁴².

Esasen birçok hukuk sisteminde Marka Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ile tamamlanmaktadır¹⁴⁴³. Bu bağlamda, haklılık ve dürüstlüğe ilişkin değerlendirmeler önem arz etmektedir. Ancak sulandırma değerlendirmesine bir de haklılık ve dürüstlüğe ilişkin değerlendirilmelerin eklenmesi bazı zorlukları da beraberinde getirecektir¹⁴⁴⁴. Bunlar; ekonomik bağlamda haklılık temelli standartlara ilişkin belirsizlik, haksız yararlanma kavramının aşırı geniş bir kapsama sahip olması ve haklılık değerlendirmesi yapılırken ekonomik endişelerin ölçülebilir nitelikte olamamasına ilişkin problemlerdir¹⁴⁴⁵.

Ancak, bilinçli belirsizlik stratejisinin, kanun koyucular ve hakimlerin gerçek ve normatif bir hukuki dürtü ile hareket etmelerini kolaylaştırdığı, bu sebeple “haklılık”¹⁴⁴⁶ gibi

¹⁴³⁶ Münch, s. 337.

¹⁴³⁷ Haksız avantaj sağlamanın/istismarın mevcut olduğundan bahsedebilmek için gerekli olan tüketiciler nezdinde taraf işaretleri arasında bağlantı kurulması koşulunun sağlanıp sağlanamadığının net bir şekilde tespit edilemediği haller buna örnek olarak verilebilir.

¹⁴³⁸ Münch, s. 91.

¹⁴³⁹ Dogan, What is Dilution, s. 105-106. Ayrıca bkz. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, s. 1167.

¹⁴⁴⁰ Bone, s. 506.

¹⁴⁴¹ Franklyn, s. 119.

¹⁴⁴² Farley, s. 1186.

¹⁴⁴³ Dinwoodie, Dilution As Unfair Competition, s. 19.

¹⁴⁴⁴ Dinwoodie, Dilution As Unfair Competition, s. 20.

¹⁴⁴⁵ Örneğin bkz. *L'Oréal* kararı, para. 139-140 (Bir kişinin “haklı” olarak nitelendirdiği bir durum, diğer bir kişi tarafından “haksız” olarak nitelendirilebilir. Haklı ve haklı olmayan arasında belirgin ve rasyonel bir ayırımın yapılabilmesi oldukça zordur.).

¹⁴⁴⁶ *L'Oréal* kararı, para. 139-140.

içeriği ve sınırları belirsiz kavramları tercih etmekten çekinmedikleri de söylenebilir. Hatta doktrinde, *Schechter*'in de “Mantıksal Temeller” isimli eserinde bu stratejiyi izlediği savunulmaktadır¹⁴⁴⁷. Böyle bir yaklaşımın tercih edilme nedeni, önerilen koruma modeli, ne kadar ucu açık, belirsiz ve formalist (biçimsel) unsurlardan oluşuyorsa, korumanın kapsam ve sınırlarının esnetilmesinin de o derece kolay olacağıdır. Zira, kullanılan terimler net bir anlama sahip olmadıklarından, bu terimler mahkemeler ve doktrindeki yazarlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Nitekim, belki de sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının bugün halen tartışılıyor olmasının sebebi de budur.

Tüm bu bilgiler ışığında, haksız yararlanmada sonraki kullanıcının elde ettiği menfaat, sulandırmada ise marka sahibinin sonraki kullanım sebebiyle uğradığı zararın dikkate alındığı, dolayısıyla haksız yararlanma teorisinde, sulandırmaya karşı korumanın aksine tanınmış marka sahiplerinden ziyade tüketicilerin çıkarlarının ön planda tutulduğu, iki yaklaşım arasındaki bu farklılığın yanı sıra sulandırmaya karşı korumanın geliştiği ABD Hukuku'nda - her ne kadar uygulamada bulandırarak sulandırmanın tespitinde başvuru niyet kriteri kapsamında haksız yararlanma değerlendirmesi de yapılabilmekte ise de - haksız yararlanmaya karşı koruyucu herhangi bir hükme yer verilmemiş olmasının da sulandırmanın teknik olarak haksız yararlanma halini kapsamadığına işaret ettiği, buna karşılık AB Hukuku'nda haksız avantaj sağlama ile sulandırma hallerinin aynı hüküm altında düzenlendiği, ancak bu hükmün tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş korumayı konu aldığı, dolayısıyla haksız avantaj sağlama halinin bir sulandırma hali olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiği, diğer bir ifade ile sulandırma hallerine ilave olarak haksız yararlanmanın da bu kapsamda zikredilen hallerden biri olduğundan bahisle haksız yararlanma teorisinin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından yetersiz kaldığı düşüncesindeyim.

6. PSİKOLOJİK YAKLAŞIM TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini açıklayan teorilerden bir diğeri psikolojik yaklaşımı esas almaktadır. Bu teoriyi benimseyenler, markanın ayırt edici karakterinin, dolayısıyla marka sahibinin uğradığı zararı bilişsel psikoloji çerçevesinde açıklamaya çalışmışlardır.

Psikolojik yaklaşım görüşü, bilginin beyinde ne şekilde ve hangi yolla depo edildiğine ilişkin bir varsayma dayanmaktadır. *Quillan*'ın “yayılan aktivasyon teorisi”ne (*spreading activation theory*) dayanan modele göre; her bir bilgi parçası beyinde bir düğüm (*node*) olarak depolanmakta, bir düğüm ile diğeri arasında kavramsal, görsel, işitsel veya diğer bir bağlantının bulunduğu durumlarda ilişkilendirilmiş bağlantılar oluşmakta, bu bağlantılar vasıtasıyla, karmaşık bir ağ içerisinde düğümler bir araya gelmekte, bir düğümde depolanmış bilgi parçasının, görerek, duyarak ya da farkederek aktive edilmesi halinde, bu düğüm ile bağlantılı olan diğer düğümler aktif hale gelmekte, aktif hale gelen düğümler de kendilerine birleşik olan diğer düğümleri aktif hale getirmektedir¹⁴⁴⁸. İşte bu durum, “yayılan aktivasyon” olarak tanımlanmaktadır¹⁴⁴⁹.

¹⁴⁴⁷ **Beebe**, Supressed Misappropriation Origins, s. 5; **Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 20

¹⁴⁴⁸ **Jacoby**, s. 1019-1020; **Swann**, Dilution Redefined, s. 613; **Simonson**, A Behavioural Framework, s. 149 vd.; **Swann**, Jerre B.: “An Interdisciplinary Approach to Brand Strength”, *Trademark Reporter*, 2006, Vol. 96

Marka da bir düğümde depolanabilen bilgi türlerinden biridir. Bu sebeple, yeni bir marka ile karşı karşıya gelindiğinde, bu marka, ağı bir parçası haline gelmekte, ağdaki bir diğer düğüm görme, duyma ya da farketme ile aktive edildiğinde, markanın depolandığı düğüm de aktif hale gelmekte ve ağda yer alan diğer düğümlerin aktif hale gelmesine sebep olmaktadır¹⁴⁵⁰. İşte önceki bir marka ile benzer ya da özdeş olan yeni bir markanın pazara girmesi durumunda, önceki markanın oluşturduğu zihinsel ağı zayıflaması sebebiyle, markanın mal/hizmetleri tüketicinin aklına getirme kabiliyetinin zarar verici şekilde değişikliğe uğraması söz konusu olabilmektedir¹⁴⁵¹.

Ağın nasıl değişikliğe uğradığı konusunda doktrinde bir görüş, değişimin, taraf markaları arasında fark edilebilir düzeyde bir farklılığın bulunup bulunmadığına dayandığını ileri sürmüştür. Bu görüşe göre, farklılığın fark edilebilir olduğu durumlarda, tüketici pazarda iki farklı markanın bulunduğu farkında olacak, fakat taraf markaları ve markaların kullanıldığı mal/hizmetler arasında kurulmuş olan ilişkilendirme bağlantıları muhafaza edilebilecektir¹⁴⁵². Buna karşılık, markaların özdeş olduğu ya da aralarında fark edilebilir bir farklılığın bulunmadığı durumlarda, tüketicilerin sadece işareti görerek bu işaretin, önceki veya sonraki markayı taşıyan mal/hizmetleri işaret ettiğini söylemeleri mümkün olmayacaktır¹⁴⁵³.

Doktrinde bir diğer görüş ise önceki markaya özdeş ya da benzer markayı taşıyan yeni bir mal/hizmetin pazara girdiği her durumda, sonraki markanın kullanıldığı mal/hizmet kategorisine yeni bir düğümün eklendiğini ve bunun da orijinal markanın ağ gücünü zayıflattığını savunmuştur¹⁴⁵⁴.

Görülmektedir ki, psikolojik yaklaşım teorisini savunanların, hukuki anlamda sulandırma teşkil edecek şekilde önceki bir marka ile özdeş ya da benzer olan bir markayı taşıyan yeni bir mal/hizmetin piyasaya sunulması halinde, bilişsel ağda ortaya çıkan değişiklikler sebebiyle, önceki markanın hatırlanmasının daha zor ve/veya zaman alıcı hale gelmesi suretiyle markanın ayırt etme gücünün zarar görebileceği hususunda hemfikirdir.

(*Interdisciplinary Approach*), s. 950; **Anderson**, John R.: *Cognitive Psychology and Its Implications*, ABD, San Francisco: W.H. Freeman And Co. (Sd), 4th edn., 1995, s. 183-185; **Jacoby**, Jacob/ **Morrin**, Maureen “Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept”, *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol. 19, No. 2, s. 267. Yaklaşımına ilişkin değerlendirmeler için bkz. **Tushnet**, s. 507 vd.; **Fhima Simon**, Dilution By Blurring, s. 75-76.

¹⁴⁴⁹ Bkz. **Quillian**, M. Ross: “Semantic Memory”, Marvin Minsky (ed.), *Semantic Information Processing*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968. Yayılan aktivasyon teorisine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. **Collins**, A./ **Loftus**, E.: “A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing”, *Psychological Review*, 1975, Vol. 82, s. 407 vd.

¹⁴⁵⁰ **Simonson**, Behavioural Framework, s. 155-156.

¹⁴⁵¹ **Simonson**, Behavioural Framework, s. 149 vd.; **Jacoby**, s. 1013 vd.; **Swann**, Dilution Redefined, s. 585 vd.; **Jacoby/Morrin**, s. 265 vd.

¹⁴⁵² **Simonson**, Behavioural Framework, s. 154-155.

¹⁴⁵³ **Simonson**, Behavioural Framework, s. 156; **Swann**, Dilution Redefined, s. 585 vd.

¹⁴⁵⁴ Yapılan bir deneyde sonraki bir kullanıcının sulandırıcı kullanımlara maruz kalmasının, bir ölçüye kadar orijinal markanın doğruluğunu zayıflatacağı, bunun yanı sıra tüketicilerin sonraki kullanıcının mal/hizmetlerini görmeleri sebebiyle önceki kullanıcının mal/hizmetlerinin akıllarına gelmesinin güçleşeceği, buna karşılık sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin akla gelmesinin kolaylaşacağı tespit edilmiştir (**Jacoby/Morrin**, s. 274). Ancak dikkat etmek gerekir ki, yapılan bu deney sulandırıcı kullanımlara maruz kalan orijinal markaların ne şekilde etkileneceğine ilişkin bilgiler sunmakta, buna karşılık bu sonuçların ortaya çıkma sürecine ilişkin herhangi bir bilgi vermemektedir.

Ancak doktrinde, teori karřıtı olan görüřler de mevcuttur. Bunlardan biri, her ne kadar sonraki kullanımların, önceki markaya bilgisel erişimin kesinlik ve süratını azalttığını gösteren bazı deneysel veriler bulunmakta ise de yayılan aktivasyon teorisi çerçevesinde bilginin zihinde nasıl depolandığını ispatlayan inandırıcı bir deneysel verilerin sunulmamış olduğunu, dolayısıyla psikolojik yaklaşım teorisinin, markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunmasının temelini teşkil eden genel bir teori olarak kabul edilebilmesi için gereken deneysel destekten yoksun olduğunu ifade etmiştir¹⁴⁵⁵.

Bir diğerk görüř ise, psikolojik yaklaşım teorisi çerçevesinde, özellikle düğümler arasında bağlantının, ne zaman ve hangi koşullar altında kurulduğı veya mevcut olan bağlantının ne zaman ve hangi koşullar altında ortadan kalktığını yeterli düzeyde açıklanmadığını, bu sebeple teorisinin yetersiz olduğunu ve bilginin beyinde nasıl depolandığına ilişkin teorik bir model olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur¹⁴⁵⁶.

Bu bilgiler ışığında, kanaatimce, psikolojik yaklaşım görüşü, markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunmasına kısmen de olsa bilimsel güvenilirlik kazandırmakta ve sulandırmanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir açıklama sağlamakta ise de bu açıklamanın kapsamlı ve bütüncül bir açıklama olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim, düğümler arasında bağlantının ne zaman ve hangi koşullar altında kurulduğı veya ortadan kalktığına ilişkin yeterli açıklığın sağlanamamıştır. Bu husus açıklığa kavuşturulmadan, sonraki bir kullanımın ne zaman ve ne şekilde önceki markanın ayırt edici karakterine zarar vereceğinin tespit edilmesi mümkün değildir¹⁴⁵⁷. Kaldı ki, doğru ağın aktive edilmesine kadar yaşanan gecikme saniyeler ve hatta saliselerden ibaret olabileceğinden, önceki markanın görülmesi üzerine tüketicinin zihninde sonraki kullanıcının mal/hizmetlerine ilişkin bilginin yer aldığı düğümün aktive olmasına sebep olan hata veya şüphe kısa bir süre içerisinde (örneğin tüketicinin önceki markanın kullandığı mal/hizmetler ile karşı karşıya geldiği anda) ortadan kalkabileceğı de göz ardı edilmemelidir.

Sonuç olarak, psikolojik yaklaşım teorisi, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından yeterli değildir.

7. ÖNCEKİ MARKANIN JENERİK HALE GELMESİNE DAYANAN TEORİ

Önceki markanın jenerik hale gelmesini esas alan teori, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini, markanın jenerik bir ad haline gelmesi üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. Bu teoriyi benimseyenler, jenerik ad haline gelmeyi markanın, bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaynağını değil, ilgili mal/hizmet kategorisini akla getirir hale gelmesi olarak tanımlanmışlardır¹⁴⁵⁸. Yine bu teori çerçevesinde, bir markanın marka olarak işlev görebilme kabiliyetini tüm yönleriyle ele almış ve markanın jenerik bir ad haline

¹⁴⁵⁵ Tushnet, s. 528 ve 546.

¹⁴⁵⁶ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 115; Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 82.

¹⁴⁵⁷ Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 82.

¹⁴⁵⁸ In, Sung: "Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age", *Review Litigation*, 2002, Vol. 21, s. 160. Konuya ilişkin bkz. Bilge, Mehmet Emin: "Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi", *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2005, C. 23, S. 1, s. 125-147 (Yaygın Ad).

gelmesi sulandırmanın bir türü olarak kabul edilmiştir¹⁴⁵⁹. Buna karşılık, bu teoriyi savunan diğer bir görüş ise, jenerik hale gelmenin, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesinden ayrı bir sulandırma hali olarak kabul edilmesi gerektiği savunmuştur¹⁴⁶⁰.

Diğer bir görüş, markanın jenerik hale gelmesinin, sulandırma teorisi kapsamında olup da nispeten daha kolay bir şekilde ispatlanabilen nadir hususlardan biri olduğunu ifade etmiş, ancak Lanham Kanunu'nun diğer hükümleri kapsamında da markanın jenerik hale gelmesine karşı koruma sağlanabileceğini belirterek esnek bir yaklaşım sergilemiştir¹⁴⁶¹.

Benzer yönde bir diğer bir görüş ise, jenerik hale gelen bir markanın ayırt edici karakterinin tamamen ortadan kalktığını, dolayısıyla markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde olduğu gibi markanın jenerik hale gelmesi ile de ayırt edici karakterinin zarara uğradığını, bu sebeple jenerik hale gelmenin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin kapsamı dahilinde değerlendirilebileceğini ileri sürmüştür¹⁴⁶².

Diğer bir görüş ise, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini düzenleyen hükümlere başvurarak markalarının jenerik hale gelmesinin önlenemesinin marka sahiplerinin menfaatine olduğunu belirtmiş, ancak markanın jenerik hale gelmesinin engellenmesinin tercih maliyetlerinin artmasına ve optimal rekabet seviyelerinde düşüşe sebep olabileceğini de ifade etmiştir¹⁴⁶³.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ile jenerik hale gelmesini özdeşleştiren bu yaklaşım, *Interflora* davasında¹⁴⁶⁴ Hukuk Sözcüsü *Sharpston* tarafından da benimsenmiştir. Hukuk Sözcüsü, markanın jenerik hale gelmesinin [*"generization"* veya Hukuk Sözcüsü'nün ifadesiyle *"degeneration"* (dejenerasyonu, bozulma)] klasik anlamda markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinden yapı itibarıyla farklı ise de her ikisinde de markanın ayırt edici karakterinin kademeli olarak azalmasının söz konusu olduğunu, bu sebeple markanın jenerik hale gelmesinin de Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) hükmü çerçevesinde dava edilebileceğini ifade etmiştir¹⁴⁶⁵.

Kanaatimce, jenerik ad haline gelmeye dayanan teorinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından ne derece yeterli olduğunu tespit

¹⁴⁵⁹ Notes: Trademark Infringement, s. 523; **Derenberg**, s. 463-476. Sulandırma dışındaki hükümler çerçevesinde de markanın jenerik hale gelmeye karşı korunabileceğine ilişkin olarak bkz. **Moskin**, s. 124. Markanın jenerik hale gelmesinin, tercih maliyetlerinde yükselmeye ve optimal rekabet koşullarının sağlanmasında düşüşe sebep olacağı yönünde bkz. **Landes/Posner**, s. 208.

¹⁴⁶⁰ Örneğin bkz. **Brownlee**, Lisa: "Mead Data Central v. Toyota and Other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law's Misfit Doctrine", *Trademark Reporter*, 1989, Vol. 79, s. 479-481; **Horowitz**, Justin: "Conflicting Marks: Embracing the Consequences of the European Community and Its Unitary Trademark Regime", *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2001, Vol. 18, s. 251.

¹⁴⁶¹ **Moskin**, s. 124.

¹⁴⁶² **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 283; **Welkowitz**, Reexamining, s. 558-560. Ayrıca bkz. *TCPIP Holding* kararı, 244 F.3d 88, 93 (2nd Cir. 2001).

¹⁴⁶³ **Landes/Posner**, s. 208.

¹⁴⁶⁴ Bu dava, "Interflora" markasının sahibi tarafından, "Interflora" kelimesinin referanslandırıcı bir serviste anahtar kelime olarak kullanılmasından dolayı, Internet kullanıcılarının zaman içerisinde, "Interflora" kelimesinin, çiçek gönderim servisini belirten, gösteren bir marka değil, herhangi bir çiçek gönderim servisi için kullanılan jenerik bir kelime olduğunu düşünecekleri iddiasıyla açılmıştır.

¹⁴⁶⁵ *Interflora* kararı, para.AG 81-85.

edebilmek için, söz konusu ihlal hallerinin ortaya çıkış şekilleri arasındaki farklılığa odaklanılması gerekmektedir. Nitekim, sulandırma, marka tek bir kaynağı işaretlerken, sonradan birden fazla kaynağı işaretler hale gelmekte ve bu sebeple de ayırt ediciliğini kaybetmektedir. Buna karşılık, jenerik hale gelmede, marka, mal/hizmetin kaynağını gösteren tek işaretken, zaman içerisinde işaretlediği mal/hizmetlerin genel özelliklerini tasvir eder hale gelmektedir¹⁴⁶⁶. Dolayısıyla, bir markanın, mal/hizmetlerin adını değil de bir veya birkaç mal/hizmeti işaretler hale gelmesi durumunda jenerik hale geldiği söylenemeyecektir. Buna karşılık, böyle bir durumda markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi mümkündür. Bunun sebebi, sulandırma markanın ayırt ediciliğinin azalmakta, jenerik hale gelmede ise tamamen ortadan kalkmakta olmasıdır. Bu sebeplerden ötürü, söz konusu teorinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından oldukça zayıf olduğu düşüncesindeyim.

8. FONKSİYONEL YAKLAŞIM TEORİSİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak için ileri sürülen teorilerden sonuncusu, fonksiyonel yaklaşım teorisidir. Daha önce de bir çok kez ifade edildiği üzere¹⁴⁶⁷, gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku'nda, markanın temel fonksiyonunun, marka sahibinin mal/hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal/hizmetlerinden ayırt etmek¹⁴⁶⁸ ve bunların kaynağını göstermek¹⁴⁶⁹ olduğu kabul edilmektedir. Fonksiyonel yaklaşım teorisi ise, sulandırmanın markanın çeşitli fonksiyonlarının zarara uğramasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedir¹⁴⁷⁰. Nitekim, *Schechter*'in sulandırmaya karşı koruma önerisinden bu yana, markanın asli nitelikte olan ayırt etme ve kaynak göstermenin yanı sıra reklam¹⁴⁷¹, garanti¹⁴⁷², iletişim¹⁴⁷³ ve yatırım¹⁴⁷⁴ fonksiyonlarına da sahip olduğu kabul edilmiştir¹⁴⁷⁵.

¹⁴⁶⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 73.

¹⁴⁶⁷ Bkz. § 3.II.A Karıştırma İhtimaline Karşı Koruma.

¹⁴⁶⁸ Markanın ayırt etme fonksiyonuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 18-19; **Poroy/Yasaman**, s. 454; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 60; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 378; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 38; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 162; **Dirikkan**, s. Tanınmış Marka, 11-12; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 33; **Bozbel**, s. 345-346; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 17; **İmiroğlu**, s. 5-7; **Dilmaç**, s. 18-19; **Şeker**, s. 86; **Bailey**, s. 869; **Kaseke**, s. 11-15.

¹⁴⁶⁹ Markanın kaynak gösterme fonksiyonuna ilişkin bkz. **Yasaman**, Tanınmış Markalar, s. 7-8; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 18; **Poroy/Yasaman**, s. 458; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 59-60; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 378; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 38; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 162-163; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 12-14; **Erem**, s. 7; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 33; **Bozbel**, s. 344-345; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 16-17; **İmiroğlu**, s. 7-8; **Dilmaç**, s. 18-19; **Şeker**, s. 85. Ayrıca bkz. **Yap**, Po Jen: "Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2", *European Intellectual Property Review*, 2009, Vol. 32, No.2, s. 86-87; **Fhima Simon**, İlanah: "How Does "Essential Function" Doctrine Drive European Trade Mark Law?", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, Vol. 36 (Essential Function), s. 401; **Bently/Sherman**, s. 1051-1054; **Kaseke**, s. 6-11; **Maniatis**, Spyros M./**Kamperman Sanders**, To Protect or Serve, s. 406-415; **Callman**, Trademark Infringement, s. 186; **Ferretti**, Joseph J.: "Product Design Trade Dress Hits the Wall Mart: Wal-Mart v. Samara Brothers", *IDEA*, 2002, Vol. 42, s. 419.

¹⁴⁷⁰ Örneğin bkz. **Mellor**, James/**Llewelyn**, David/**Moody-Stuart**, Thomas/**Keeling**, D./**Berkeley**, Iona: *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th ed, London (UK): Sweet & Maxwell, 2011, s. 10-20; **Swann**, Jerre B.: "The Evolution of Dilution in the United States From 1927 to 2013", *Trademark Reporter*, 2013, Vol. 103 (Evolution of Dilution), s. 773. Sulandırmaya karşı korumayı en iyi açıklayan teorinin fonksiyonel yaklaşım teorisi olduğu yönünde bkz. **Bone**, s. 485.

¹⁴⁷¹ Markanın reklam fonksiyonuna ilişkin bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 20; **Poroy/Yasaman**, s. 459; **Yasaman**, Tanınmış Markalar, s. 9; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 60-61; **Karayalçın**,

Fonksiyonel yaklaşım teorisini *benimseyen görüşlerden* ilki, markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunmasının markanın reklam fonksiyonunu korumayı amaçladığını savunmuştur¹⁴⁷⁶. Nitekim, bu görüşte olan yazarlardan biri, sulandırmaya karşı korumanın, markanın reklam fonksiyonunun en geniş kapsamda korunduğu alan olduğunu belirtmiş, ancak reklam fonksiyonuna ilişkin mahkeme kararlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur¹⁴⁷⁷.

Benzer yönde bir diğer bir görüş, markanın reklam fonksiyonunun, markanın ayırt ediciliği, eşsizliği, satış gücü ve ticari çekiciliği sebebiyle tüketicilerin belirli bir mal/hizmete dikkatini çekmeye ya da bu mal/hizmeti hatırlamasına katkı sağlayan pek çok unsurun birleşiminden oluştuğunu, bunlardan her birinin markaya reklam değeri kazandırdığını ifade etmiştir¹⁴⁷⁸. Yine bu görüş çerçevesinde, sulandırma, markanın reklam değerinden haksız yararlanma hali olarak tanımlanarak, fonksiyonel teori ile haksız yararlanma teorisi birleştirilmiştir¹⁴⁷⁹. Dolayısıyla bu görüşün, tam olarak fonksiyonel teori yanlısı olduğunu söylemek mümkün değildir.

Yaşar: *Ticaret Hukuku I, Giriş- Ticari İşletme*, Ankara 1968, s. 403; **Arseven**, Haydar: *Nazari ve Tatbiki Alamenti Farika Hukuku*, İstanbul 1951, s. 8 vd.; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s.378; **Arkan**, Marka Hukuku, C. 1, s. 39; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 163; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 17-20; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 34; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 17-18; **Bozbel**, s. 346; **Dilmaç**, s. 20-21; **Şeker**, s. 86; **Bailey**, s. 870; **Strasser**, Mathias: “The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2000, Vol. 10, s. 386-990; **Bently/Sherman**, s. 1056; **Kaseke**, s. 21-27; **Chronopoulos**, Apostolos: “Legal and Economic Arguments For The Protection of Advertising Value Through Trade Mark Law”, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2014, Vol. 4, No. 4, 2014, s. 257.

¹⁴⁷² Markanın garanti fonksiyonuna ilişkin bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 19; **Poroy/Yasaman**, s. 458; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 62; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 378; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 38-39; **Yasaman**, Tanınmış Markalar, s. 8; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 34; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 163; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 14-17; **Bozbel**, s. 346; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 18; **İmiroğlu**, s. 8-10; **Dilmaç**, s. 20; **Şeker**, s. 86; **Bently/Sherman**, s. 1055; **Kaseke**, s. 15-21; **Roncaglia/Sironi**, s. 170-171.

¹⁴⁷³ Markanın iletişim fonksiyonuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 17-18; **Bently/Sherman**, s. 1057; **Bailey**, s. 871.

¹⁴⁷⁴ Markanın yatırım fonksiyonuna ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 17-18; **Bently/Sherman**, s. 1056; **Bailey**, s. 870.

¹⁴⁷⁵ **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 18-21; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 59-62; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 377-379; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 38-40; **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 10-20; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 33-34; **Bozbel**, s. 344-346; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 17-18; **İmiroğlu**, s. 5-11; **Dilmaç**, s. 18-20; **Şeker**, s. 85-86; **Kurt**, s. 115; **Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 14; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 693-[i]; **Roncaglia/Sironi**, s. 169-171; **Bently/Sherman**, s. 1054-1057; **Kaseke**, s. 6-27. *Roncaglia ve Sironi*, markanın hukuken korunan farklı fonksiyonlarının tamamının açık bir şekilde tanımlanmadığını ve daha da önemlisi bu fonksiyonların, aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan, birbirlerinden tamamen farklı fonksiyonlar olduklarının kabulü halinde belirsizliğin oluşacağını ifade etmiş ve markanın fonksiyonlarının “markanın etkileyici fonksiyonları” (*attractive function of trademarks*) şeklinde tek bir terim ile ifade edilmesi önerisinde bulunmuşlardır (**Roncaglia/Sironi**, s. 170).

¹⁴⁷⁶ **Bently/Sherman**, s. 996 dn. 181, ayrıca bkz. 996; **Fhima Simon**, Advertising Function, s. 325.

¹⁴⁷⁷ **Fhima Simon**, Advertising Function, s. 325. Yazar, ayrıca ABAD’nin sulandırma konusunda verdiği birçok kararda markanın reklam fonksiyonunu korumaya önem verdiğine dikkat çekmiş, ancak Mahkeme’nin bu yaklaşımının, tüketicilerin geri plana atılması, rekabetin engellenmesi ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması gibi sebeplerle eleştiri konusu yapıldığını ifade etmiştir (**Fhima Simon**, Advertising Function, s. 325).

¹⁴⁷⁸ **Kaseke**, s. 26; **Rutherford**, s. 162. Markanın reklam fonksiyonuna ilişkin tartışmalar için bkz. **Kaseke**, s. 22-26.

¹⁴⁷⁹ **Kaseke**, s. 68; **Mostert**, Confusion of Sponsorship, s. 86.

Bu teoriyi benimseyen bir diğer görüş ise, ayırt edici karakterine zarar verilmesi durumunda, markanın köken belirtme ve reklam fonksiyonlarının birlikte zarara uğradığını ifade ettikten sonra, sulandırmaya karşı korumanın daha çok yatırım fonksiyonu ile ilişkili olduğunu ileri sürmüştür¹⁴⁸⁰. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, genel olarak sulandırmaya karşı koruma yatırım fonksiyonu ile ilgilidir. Ancak bulandırarak sulandırma haline karşı korumanın ayrıca kaynak gösterme ve reklam fonksiyonlarıyla da bağlantısı bulunmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, ABAD ve aynı zamanda ulusal mahkemeler bakımından da marka korumasının sınırlarını belirlemek açısından markanın fonksiyonlarından (özellikle de kaynak gösterme fonksiyonundan) yararlanılması yeni bir yaklaşım değildir¹⁴⁸¹. Fonksiyonel yaklaşıma özellikle AB'nin önemli amaçlarından biri olan ürünlerin serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla başvurulmaktadır. Ancak süreç içerisinde mahkemeler, Direktif'in sadece serbest dolaşıma ilişkin hükümleri ile sınırlı kalmamış ve genel olarak tüm hükümlerinin yorumunda markanın fonksiyonlarından yararlanmaya başlamıştır¹⁴⁸².

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin açıklanmasında markanın fonksiyonlarının araç olarak kullanılması gerektiğini savunan bu görüşlere karşılık, teori aleyhine de birçok görüş beyan edilmiştir.

Aleyhe olan görüşlerden ilki, fonksiyonel yaklaşım teorisini, *Schechter*'in eleştirel veya gerçekçi düşüncenin egemen olduğu bir zamanda, şekilci bir doktrini ayakta tutabilmek adına yapmış olduğu bir hile olarak tasvir etmiştir¹⁴⁸³.

Bir diğer görüş, sulandırmaya karşı korumanın ileri sürüldüğü dönemde teşebbüslerin markaları birer satış aracı olarak kullandıklarını, dolayısıyla piyasanın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından geleneksel korumadan ziyade sulandırmaya karşı korumanın daha faydalı bir seçenek olduğunun düşünüldüğünü ve bu görüşü desteklemek adına markanın fonksiyonlarına dikkat çekilerek gerçekçi bir yaklaşımın benimsendiğini belirtmiş¹⁴⁸⁴, ancak *Schechter* tarafından sunulan bu gerekçe ve destekleyici argümanların,

¹⁴⁸⁰ **Whittaker**, Keola Robert: "Trademark Dilution in a Global Age", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, June 2006, Vol. 27, No. 3, s. 909. Öte yandan somut bir olayda, markanın yatırım ve reklam fonksiyonlarının çakışabildiği, ancak böyle bir durumda dahi bu iki fonksiyonunun birbirinden ayrılması gerektiği; zira tanınmışlık kazanmak veya bunu muhafaza etmek için markanın kullanıldığı durumlarda, sadece reklam araçlarına değil, aynı zamanda birçok farklı ticari tekniğe de başvurulmakta olduğu yönünde bkz. *Interflora* kararı, para. 61.

¹⁴⁸¹ **Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 13.

¹⁴⁸² *L'Oréal* kararı, para. 58; *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, Case C-206/01 [2003] ETMR 19 (12 November 2002) (*Arsenal* davası, kararı), para. 51; *Anheuser-Busch* kararı, para 59; *Adam Opel AG v. Autec AG*, Case C- 48/05 [2007] ETMR (*Adam Opel* davası/kararı), para. 21; *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, Case 102/77 [1978] ECR 1139, para. 7; *Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* (Case C-299/99 2002) ECR I-0000, para. 30. Fonksiyonel yaklaşım teorisini tanınmış markalarla sınırlı olarak değerlendirildiği bir örnek olarak bkz. *The Body Shop International v OHMI - SPA Monopole* (SPA WISDOM), Case T-201/14, 16.03.2016 (*SPA Monopole* davası/kararı) (Ancak Mahkeme, tanınmış marka bakımından her bir fonksiyonu tek tek incelememiş, sadece kaynak gösterme fonksiyonunu açıkça zikretmiş; reklam, iletişim ve yatırım fonksiyonlarının önemini ise üstü örtülü olarak vurgulamıştır), para. 19. Ayrıca bkz. *VIPS* kararı, para. 35.

¹⁴⁸³ **Beebe**, Supressed Misappropriation Origins, s. 4.

¹⁴⁸⁴ **Bone**, *Schechter's Ideas*, s. 471.

günümüzde markanına ayırt edici karakterinin zarara uğraması ve bu zarara karşı sağlanan korumanın açıklanması hususunda ikna edici olmadığını ifade etmiştir¹⁴⁸⁵.

Diğer bir görüş, sulandırmaya karşı koruyucu düzenlemelerin, markanın reklam fonksiyonunu korumaya hizmet ettiğini kabul etmiş, ancak sulandırmaya karşı korumanın sınırlarını belirlemek için markanın fonksiyonlarından yararlanılması yaklaşımının doktrinde sulandırmaya karşı korumayı inceleyen hiçbir yazar tarafından olumlu karşılanmadığını¹⁴⁸⁶; bunun yanı sıra, günümüzde marka korumasının, markanın fonksiyonlarına dayanılarak açıklanması anlayışının tercih edilmediğini belirtmiştir¹⁴⁸⁷.

Bir başka görüş, bu teorinin izlerini taşıyan *L'Oréal* davasında ABAD'nin yaklaşımının, markanın fonksiyonlarının genişletilmiş bir şekilde yorumlanacağı düşüncesini uyandırmakta olduğunu, buna karşılık sonradan görülen belirli davalarda markanın bazı fonksiyonlarının gerekçe gösterilmeksizin reddedildiğini ve mahkemelerin de markanın hukuken korunan fonksiyonlarının anlam ve kapsamlarını net bir şekilde belirlemek hususunda isteksiz olduklarını savunmuştur. Yine bu görüş çerçevesinde, *L'Oréal* kararında markanın iletişim fonksiyonundan da bahsedildiğini, ancak buna ilişkin hiç bir açıklamada bulunulmadığı gibi, sonraki tarihli kararlarda da bu hususta bir açıklık sağlanmadığı ve bu durumun fonksiyonel teoriye ilişkin belirsizliği daha da arttırdığı ifade edilmiştir¹⁴⁸⁸.

Kaldı ki, aynı davada hakim *Jacob* dahi, kaynak gösterme fonksiyonundan ayrınıldığı noktada markanın fonksiyonlarını tespit etmekte zorluk yaşadığını, Kanun'da markanın fonksiyonlarına ilişkin hiç bir hükmün bulunmadığını, kavramsal olarak da bu fonksiyonların net bir şekilde tanımlanmamış olduğunu ifade ederek korumanın sınırlarının markanın fonksiyonları ile tespit edilmesi hususundaki endişesini dile getirmiştir¹⁴⁸⁹. Benzer şekilde *Interflora* davasında da hakim *Arnold*, somut bir uyuşmazlıkta, markanın hangi fonksiyonuna başvurulacağını ve bunlar arasındaki karşılıklı etkileşimin nasıl olduğunu anlamının oldukça güç olduğunu ifade etmiştir¹⁴⁹⁰.

Fonksiyonlara dayanan teorinin yetersiz olduğu yönündeki bir diğer görüş, sulandırmaya karşı korumanın sınırlarının belirlenmesinde markanın fonksiyonlarının sadece boşluk doldurucu bir etkiye sahip olabileceğini, buna karşılık net sonuçlar üretilebilmesi bakımından fonksiyonel yaklaşımın yeterli olmadığını, kaldı ki ekonomide ve sosyal yaşantıda markanın somut etkileri ile hukuki olarak korunan fonksiyonu arasında bir bağlantı kurarak sonuca varabilmek için yeterli bir sebep de bulunmadığını ve mevcut kavramsal karmaşa sebebiyle markaya ilişkin hukuki düzenlemelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi yoluyla kanun koyucunun, sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile markanın reklam

¹⁴⁸⁵ **Bone**, Schechter's Ideas, s. 487 ve 506.

¹⁴⁸⁶ Örneğin *Kur*, sulandırmaya karşı korumanın kapsam ve sınırlarının çizilmesinde markanın fonksiyonlarına başvurulmasının faydalı olmadığını ifade etmiştir [**Kur**, Annette: "Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014, Vol. 45, No. 4 (Trade Marks Function), s. 453].

¹⁴⁸⁷ **Dinwoodie**, Dilution As Unfair Competition, s. 12.

¹⁴⁸⁸ **Senftleben**, Function Theory, s. 5.

¹⁴⁸⁹ *L'Oréal* kararı, EWCA Civ. 535 [2010], para. 17.

¹⁴⁹⁰ *Interflora* kararı, para. 59. Aynı davada Hukuk Sözcüsü *Jääskinen* ise marka sahibince yapılan yatırımlara hukuki koruma sağlanmasının ne derece yerinde olduğuna ilişkin endişesini dile getirmiştir (*Interflora* kararı, para.AG 50).

fonksiyonunu korumak niyetinde olup olmadığının tespit edilebilmesinin de mümkün gözükmeyişini ileri sürmüştür¹⁴⁹¹.

Bir diğer görüş ise, fonksiyonel yaklaşımın, markanın fonksiyonlarının korunmasının, neden marka sahibinin takdirine bırakıldığını açıklamak bakımından yetersiz kaldığını ifade etmiştir¹⁴⁹². Bu görüş, fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiren markaların, düşük tüketici maliyetleri ile sağlıklı bir pazar ortamının sağlanabilmesi açısından oldukça önemli bir role sahip olduğunu kabul etmekle beraber, bu fonksiyonlara ilişkin bir davanın neden sadece marka sahibi tarafından açılabilmesine ilişkin bir açıklık bulunmadığını belirtmiş ve bu durumun, fonksiyonel yaklaşımın, marka sahibinin kendi menfaatlerine hizmet edecek bir markayı muhafaza etmek hususunda güçlü bir menfaate sahip olduğu veya bu yönde bir kabul için başkaca sebeplerin¹⁴⁹³ bulunduğu varsayımına dayandığı sonucuna varmıştır¹⁴⁹⁴.

Yapılan incelemeler çerçevesinde, yabancı literatür ve yargı kararlarının aksine Türk Hukuku'nda, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamak bakımından fonksiyonel yaklaşım teorisinin ne derece yerinde olduğunu değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Ancak doktrinde bazı yazarların, sulandırmaya karşı korumayı da içeren KHK m. 8/4'ü (SMK m. 6/5) açıklarken, bu hüküm kapsamında sağlanan korumanın markanın reklam fonksiyonu ile bağlantılı olduğuna da dikkat çektikleri görülmektedir.

Bu yazarlardan biri, reklam fonksiyonunun, ekonomik açıdan markanın önemli bir fonksiyonu olduğunu belirtmiş, ardından markanın tanınmışlık düzeyi yükseldikçe tüketicilerin de çoğalacağını, böylece markanın, tüketiciler ile marka sahibi teşebbüs arasında güçlü bir bağlılık yaratacağını ve tanınmışlık düzeyi yüksek bir markanın, teşebbüsün en güçlü reklam aracı olduğunu ileri sürmüş, tanınmışlık düzeyi yüksek bir markanın sahip olduğu reklam fonksiyonunu koruyucu hukuki düzenlemenin ise KHK m. 8/4 (SMK m. 6/5) olduğunu ifade etmiştir¹⁴⁹⁵. Bunun yanı sıra yazar, KHK m. 8/4 ile ayırt etme ve reklam fonksiyonunun yanı sıra garanti fonksiyonunun da koruma altına alındığını belirtmiştir ki bu

¹⁴⁹¹ Kohl, s. 103-104. Reklam fonksiyonunun korunmasına ilişkin özel bir hükmün sevk edilmesi gerektiği yönünde bkz. Kohl, s. 104.

¹⁴⁹² Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 21.

¹⁴⁹³ Bu sebeplerden ilki *Schechter* tarafından ileri sürülmüş olup, yazar marka sahibinin yeni bir kelime yaratmak ve onun reklamını yapmak için yapmış olduğu yatırımlara dikkat çekmiştir (*Schechter*, Rational Basis, s. 827). Ancak bu sebep, yeni kelimeler yaratmanın kolaylığı ve yeni bir kelime yaratılmasının hukuken ödüllendirilmesi gereken bir durum olup olmadığının tartışmaya açık oluşu sebebiyle tatmin edici değildir (Marka sahibinin markasına yaptığı yatırımlar ile mal/hizmetlerine yaptığı yatırımların bir bütün olarak ele alınmasının daha yerinde olacağı yönünde bkz. Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 21). Diğer bir sebep ise, mal/hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve muhafaza etmek için yapılan yatırımların korunması hususunda yetki bahşedilmemesi durumunda, marka sahiplerinin bu tür yatırımlar yapmak hususundaki isteklerini kaybedebilecek olmalarının, markanın fonksiyonlarının korunmasına ilişkin gücün münhasır olarak marka sahibine tanınması için güçlü bir neden teşkil etmesidir (*Akerlof*, George: "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *Quarterly Journal of Economics*, 1970, Vol. 84, s. 488 vd. Aksi yönde bkz. *Maniatis*, Trade Mark Rights, s. 145-153).

¹⁴⁹⁴ Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 21. Öte yandan, sulandırma kapsamında görülen davaların pek çoğunda yetkisiz marka kullanımının mevcut olduğu, ancak sosyal bir zararın mevcut olup olmadığının belirsiz olduğu yönünde bkz. Long, s. 1075.

¹⁴⁹⁵ Arkan, Marka Hukuku C. 1, s. 39.

ifadeden yola çıkarak yazarın, ilgili hüküm ile sağlanan korumayı sadece markanın reklam fonksiyonuyla sınırlı olarak değerlendirmede sonucuna varılmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, KHK m. 8/4'te (SMK m. 6/5) üç tür ihlal hali düzenlenmiş olup, bunlardan teorik olarak sadece ikisi (ayırt edici karakterin ve itibarın zarar görmesi halleri) sulandırma kapsamına girmektedir. Yazarın, ihlal halleri arasında herhangi bir ayırıma gitmeksizin değerlendirme yapmış olması, markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunması bakımından bu değerlendirmelerin ne ölçüde yön gösterici olabileceği sorusunu akla getirmektedir.

Diğer bir yazar, markanın kaynak gösterme, ayırt etme, garanti ve reklam fonksiyonlarının yanı sıra alıcıyı çekme-itibar fonksiyonuna da sahip olduğunu ifade etmiş, reklam fonksiyonu ile alıcıyı çekme fonksiyonlarının birbiriyle sıkı bir bağlantı içinde olduğunu ve bu fonksiyonların KHK m. 8/4 (SMK m. 8/5) hükmü çerçevesinde korunduğunu belirtmiştir¹⁴⁹⁶. Bir önceki görüşe paralel şekilde, bu görüş çerçevesinde de farklı tür ihlal halleri arasında bir ayırıma gidilmemiştir. Ancak farklı olarak, söz konusu hüküm ile markanın ayırt etme, garanti ve reklam fonksiyonları yerine reklam ve alıcıyı çekme fonksiyonlarının korunduğu savunulmuştur.

Bir diğer yazar ise, reklam fonksiyonuna ilişkin genel açıklamaların ardından, tüketicinin markadan duyduğu memnuniyeti kendi çevresinde bulunan kişilere aktarması suretiyle markanın reklam işlevini arttırdığını, böylece markanın temsil ettiği olumlu imajın satış arttırıcı bir rol oynadığını ve markanın ayrı bir kimlik kazandığını ifade etmiştir¹⁴⁹⁷. Yazar, markanın farklı mal/hizmetlerde kullanımına karşı korunması, lisans sözleşmesine konu edilmesi ve ticari işletmeden ayrı olarak devredilebilmesine ilişkin düzenlemelerin de markanın bağımsız bir ekonomik değer olarak kabulünün açık bir göstergesi olduğunu belirtmiş¹⁴⁹⁸ ve en nihayetinde köken belirtme işlevini temel alan marka korumasının, aynı veya benzer mal ve hizmetler ile sınırlı olduğunu, buna karşılık tanınmış markalara mal veya hizmetlerin farklı olduğu alanlarda da koruma sağlandığını, bu sayede markanın reklam işlevinin de doğrudan doğruya marka koruması kapsamına alındığını ifade etmiş ve KHK m. 8/4'ün markanın reklam fonksiyonunun korunmasının hukuki dayanağı olduğu sonucuna varmıştır¹⁴⁹⁹. Bu yazar da markanın fonksiyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken ihlal halleri arasında bir ayırıma gitmemiştir.

Öte yandan Yargıtay, 11.HD'nin 24.03.2003 tarih ve E. 2002/10575, K. 2003/2752 sayılı kararında, tanınmış markanın sahip olduğu fonksiyonlara şu şekilde değinmiştir¹⁵⁰⁰: *"...Markanın ülke ve uluslararası alanda bu niteliğe sahip olabilmesi için bir işletmeyi veya mamullerinin hizmetlerini simgelemesi yada süper bir kaliteye sahip olduğunun büyük halk kitleleri tarafından kabul edilmesi gerekir. Buna göre tanınmış markanın iki fonksiyonu vardır. Bunlardan ilki her markada olduğu gibi, diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, diğeri ise her türlü rekabet kaygısı dışında yüksek bir kaliteyi temin etmesi olarak açıklanmıştır..."* Buna karşılık, tespit edebildiğimiz ölçüde Yargıtay'ın

¹⁴⁹⁶ Yasaman/Yusufoğlu (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 20-21.

¹⁴⁹⁷ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 19.

¹⁴⁹⁸ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 19 dn. 54.

¹⁴⁹⁹ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 20.

¹⁵⁰⁰ Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 20.02.2018.

aşağıda bahsedilen kararı dışında, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kapsamında markanın fonksiyonlarının incelendiği herhangi kararı bulunmamaktadır.

Bu bilgiler göstermektedir ki, Türk Hukuku'nda doktrin ve yargı kararlarından elde edilen verilerden yararlanarak, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali bakımından fonksiyonel teorinin yerindeliliğinin değerlendirilebilmesi mümkün değildir. Öte yandan, mevcut görüşlerin, (sulandırmaya karşı korumayı da ihtiva eden) tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş korumanın markanın reklam fonksiyonunu korumaya hizmet ettiğini savunduğu söylenebilir.

Kanaatimce, markanın fonksiyonlarının zaman içerisinde değişebilecek yapıya sahip olması, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine dayanak teşkil etmesine engel sebeplerden ilkidir. Nitekim, Marka Hukuku'nun gelişiminin ilk dönemlerinde, markanın sadece kaynak gösterme ve ayırt etme fonksiyonlarına sahip olduğu kabul edilmekteyken, zaman içerisinde bu fonksiyonlara garanti, reklam, iletişim ve yatırım fonksiyonları da eklenmiştir. Bu tablo, belirli bir süre sonra gelişen pazar koşulları çerçevesinde yeni başka fonksiyonların da kabul edilebileceğini göstermektedir. Öte yandan, mevcut fonksiyonlar birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış ve her biri belirgin bir şekilde tanımlanmış değildir. Hatta bazı fonksiyonların (örneğin yatırım fonksiyonu) yerindeliliğine halen şüphe ile bakan yazarlar bulunmaktadır.

Şunu belirtmek gerekir ki, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi durumunda, markanın fonksiyonları zarar görmektedir. Ancak bu durum, fonksiyonel teorinin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline temel teşkil eden teori olarak kabulü bakımından yeterli bir sebep teşkil etmemektedir.

Öte yandan, fonksiyonel teorinin kabul edilmesi durumunda, her bir sulandırma hali açısından ayrı bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Zira, her iki sulandırma halinin de markanın reklam fonksiyonunu olumsuz yönde etkilediği açık ise de bulandırarak sulandırma, lekeleyerek sulandırma halinden farklı olarak ayırt edicilik fonksiyonu üzerinde de etkiye sahiptir.

Son olarak, karıştırma ihtimaline karşı korumada da ayırt etme ve kaynak gösterme fonksiyonlarının korunması, farklı hükümlerde benzer fonksiyonlara karşı korumanın sağlandığı anlamına gelmektedir. Bu durum ise, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini fonksiyonel yaklaşımla anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

1. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE

Markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunması ile karıştırma ihtimaline karşı marka koruması karşılaştırıldığında, iki koruma türü arasında benzerlik ve farklılıkların bulunduğu tespit edilmektedir¹⁵⁰¹.

¹⁵⁰¹ Detaylı bilgi için bkz. § 3.II Karıştırma İhtimaline Dayalı Marka Koruması Karşısında Sulandırmaya Karşı Koruma.

Nitekim, her iki koruma türü de ihlalin, önceki markanın ayırt ediciliği üzerindeki etkisini temel almakta, yani önceki markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirebilmesi için ayırt edici yeteneğinin korunması amacına hizmet etmektedir¹⁵⁰². Hatta doktrinde, karışıklığa yol açan sonraki kullanımın, önceki markayı daha az ayırt edici hale getireceğinden bahisle markaların karıştırılmasının ya da bu yönde bir ihtimalin bulunmasının da markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin bir türü olduğu ileri sürülmüştür¹⁵⁰³.

Buna karşılık, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, sulandırmaya karşı korumanın bir türü olup, marka sahibinin menfaatlerini ön planda tutmakta; diğeri ise, geleneksel marka koruması olup, tüketici ve daha geniş ölçüde toplumsal menfaatlerin korunmasını hedef almaktadır.

Bir diğer önemli farklılık, sulandırmaya karşı korumanın farklı mal/hizmetlerdeki kullanımlara karşı korumayı da ihtiva ediyor olmasıdır.

Bunun yanı sıra, dikkate alınan tüketici algısı da ihlal türleri bakımından farklılık göstermektedir¹⁵⁰⁴. Nitekim, karıştırma ihtimalinde tüketici, ilgili mal/hizmetin kaynağı hususunda yanılmakta, bu da markayı taşıyan mal/hizmetlerin satışlarının azalmasına sebebiyet vermektedir. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde ise, markalar arasında bir karışıklığın veya bu yönde bir ihtimalin ortaya çıkması gerekli olmayıp¹⁵⁰⁵, sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın ayırt edici karakterinin azalıp azalmadığı dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde farklı türde tüketici algısı söz konusu olduğundan, korumanın konusunu da markanın uğradığı farklı tür bir zarar oluşturmaktadır¹⁵⁰⁶.

Bu bilgiler ışığında, kanaatimce sulandırma hallerini karıştırma ihtimaline karşı korumadan ayırt edebilmek için yararlanılabilecek iki kriter bulunmaktadır. Bunlar; farklı mal/hizmetlerdeki kullanımlara karşı korumanın sağlanıp sağlanmadığı ve ihlal haline konu zararın özelliğidir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, her ne kadar sulandırma ve karıştırma ihtimaline karşı koruma rejimlerinin temel aldığı esaslar birbirinden farklı olsa da somut bir olayda, bazı tüketiciler bakımından kaynağa ilişkin karışıklık ortaya çıkarken, benzer markaları taşıyan mal/hizmetlerin farklı teşebbüslerden kaynaklandığı bilgisine sahip diğer bazı tüketiciler bakımından markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali ortaya çıkabilecektir. Buna karşılık, tek bir tüketicinin zihninde iki farklı tür zararın aynı anda varolması mümkün değildir¹⁵⁰⁷. Ancak bu durum, karıştırma ile markanın ayırt edici

¹⁵⁰² Ng-Loy, s. 949.

¹⁵⁰³ Magliocca, s. 966. Ayırt ediciliğin zarar görmesi halinin, karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında değerlendirilebileceği yönünde bkz. Senftleben, Tower of Babel, s. 64-70.

¹⁵⁰⁴ McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72. Bulandırarak sulandırma ile karıştırma ihtimaline karşı korumanın, tüketici algısı bakımından aynı çizgi üzerinde yer alan farklı noktalar olduğu yönünde bkz. Nabisco kararı, 191 F.3d 208, 219-221 (2nd Circuit 1999). Ayrıca bkz. TCPIP Holding Co. Inc. v. Haar Comme'n Inc., 244 F.3d 88, 95 (2nd Circuit 2001) (TCPIP Holding davası); Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 [2007]. Ayrıca bkz. McCarthy, Dilution of a Trademark, s. 1177.

¹⁵⁰⁵ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 581; Davies, C.: "Dilution Revisited: A Heavy Handed Approach by the CJEU?", Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, Vol. 9, No. 2, s. 99. Ayrıca bkz. Adidas kararı, para. 27; Marca Mode kararı, para. 34 ve 36. Ayrıca bkz. Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 288.

¹⁵⁰⁶ McCarthy, Dilution of a Trademark, s. 1177.

¹⁵⁰⁷ Detaylı bilgi için bkz. § 3.II.C Karıştırma ve Sulandırmanın Birlikte Varolabilirliği.

karakterinin zarar görmesinin birbirinden farklı ihlal halleri olduğu sonucunu değiştirmemektedir.

2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ İLE

Teknik anlamda sulandırma teşkil eden hallerden biri, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, diğeri ise markanın itibarının zarar görmesidir. Her iki hal de sulandırma kapsamında kabul edildiği için sulandırmaya ilişkin ortak kurallar bahsi geçen iki hal bakımından da geçerli olacaktır. Örneğin, korumanın zarar temelli olması, önceki marka sahibinin menfaatlerinin ön planda tutulması gibi. Buna karşılık, sulandırma halleri arasında, ihlalin konusuna ilişkin önemli bir farklılık bulunmaktadır. Nitekim birinde, önceki markanın ayırt ediciliği, diğeri ise önceki markanın itibarı zarara uğramakta ya da bu yönde bir ihtimal bulunmaktadır.

Markanın ayırt ediciliği, tüketicinin zihninde markayı taşıyan mal ve/veya hizmetler ile marka arasındaki bağlantıya dayanmaktadır. Bu bağlantı ne kadar kuvvetli olursa, markanın ayırt ediciliğinin de o denli yüksek olduğu kabul edilmektedir. Nitekim, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde de önceki tanınmış markanın sonradan aynı/farklı mal/hizmet gruplarında kullanılması suretiyle toplumun ilgili kesimi nezdinde marka ve markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantı zayıflamaktadır¹⁵⁰⁸.

Buna karşılık, markanın itibarının zarar görmesi halinde, marka sahibinin markası için yaptığı yatırımlar sonucu tüketici nezdinde oluşturduğu olumlu bağlantıların zarar görmesi ve bu sebeple markanın çekim gücünün azalması söz konusudur¹⁵⁰⁹. Bu koruma ile amaçlanan, özellikle önceki markanın aynısı ya da benzerinin, düşük kaliteli veya önceki markanın sahip olduğu olumlu imaj ile uyumlu olmayan mal/hizmetlerde kullanılması suretiyle bu imajın yıpratılmasının önüne geçmektir¹⁵¹⁰. Doktrinde, itibarın zarar görmesinde başlangıç noktasının, ayırt edici karakterin zarar görmesi haline nazaran daha belirsiz olduğu ifade edilmiştir¹⁵¹¹.

Sonuç olarak, markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesi birer sulandırma hali olmaları açısından benzerlikler taşımakta ise de koruma konusunun farklılığı, iki ihlal hali arasında önemli bir farklılık yaratmakta ve bu da söz konusu ihlal hallerinin özdeş olarak değerlendirilmelerini imkânsız kılmaktadır. Öte yandan bu özelliklerin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu da söylemek yanlış olur. Nitekim, yüksek ayırt ediciliği olan bir markanın, itibarının bulunduğu kabul edilmesi çok daha kolay olacaktır. Ancak bu karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin, itibarın zarar görmesi bakımından gereken bir kriter olduğu anlamına gelmemektedir.

¹⁵⁰⁸ Intel kararı, para. 29.

¹⁵⁰⁹ Adidas kararı, para. AG 38.

¹⁵¹⁰ Bkz. § 5.III.A Genel Olarak.

¹⁵¹¹ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 159 dn.1.

3. JENERİK HALE GELME İLE

Daha önce de ifade edildiği üzere¹⁵¹², jenerik ad haline gelmeyi markanın, bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin kaynağını değil, ilgili mal/hizmet kategorisini akla getirir hale gelmesidir¹⁵¹³. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde de jenerik hale gelmede de önceki markanın ayırt edici karakterinin kademeli bir şekilde azalması söz konusudur. Bu sebeple markanın jenerik hale gelmesine karşı sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere başvurulabileceği düşünülebilir. Ancak iki ihlal hali arasındaki önemli bir fark bu düşünceye engeldir. Şöyle ki, jenerik hale gelmede markanın ayırt ediciliğindeki azalma, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline nazaran çok daha üst seviyededir. Nitekim, jenerik hale gelmede, markanın ayırt edici karakteri tamamen ortadan kalkmakta, bu sebeple marka olma vasfını da kaybetmekte ve marka, bir cins ismi veya bir ürün grubunun ortak ismi haline gelmektedir. Buna karşılık, ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde marka, önceki kullanıcının mal/hizmetleri ayırt edebilmesine olanak sağlayacak düzeyde ayırt ediciliği muhafaza etmekte, diğer bir ifade ile bu ihlal halinde marka daha az düzeyde zarara uğramaktadır¹⁵¹⁴.

Bir diğer önemli farklılık, markanın jenerik hale geldiğinden bahsedebilmek için gerek önceki gerek sonraki kullanımın özdeş mal/hizmetler bakımından gerçekleştirilmesi gerekliliğidir. Buna karşılık markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından böyle bir zorunluluk aranmamaktadır.

Sonuç olarak, bahsi geçen ihlal halleri markanın ayırt ediciliğini esas almaları bakımından benzemekte ise de ayırt ediciliğin zarar görme düzeyleri birbirinden oldukça farklı olduğundan, söz konusu ihlal hallerinin özdeş olduklarını söylemek mümkün değildir.

4. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE

Haksız avantaj sağlama hali ile sulandırma halleri arasındaki temel farklılık, ilkinde sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın uğradığı veya uğrayacağı zararın değil, bu kullanım sebebiyle sonraki marka sahibinin elde ettiği avantajın esas alınıyor olmasıdır¹⁵¹⁵.

İki ihlal hali arasındaki bu esaslı farklılığa rağmen doktrinde bir grup yazar, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin bir haksız avantaj sağlama hali olduğunu savunmuştur. Bu görüşte olan yazarlardan biri, sulandırmayı haksız avantaj sağlamanın kardeş doktrini olarak tanımlamıştır¹⁵¹⁶. Bir diğer yazar ise, sulandırmaya karşı koruma ile asıl önlenmek istenenin ünlü markanın istismarının önüne geçilmesi olduğunu ifade etmiştir¹⁵¹⁷. Bu yaklaşım, ABD’de konuya ilişkin önem arz eden davalarda da

¹⁵¹² Bkz. § 5.II.B.7 Önceki Markanın Jenerik Hale Gelmesine Dayanan Teori.

¹⁵¹³ In, Sung: “Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age”, *Review Litigation*, 2002, Vol. 21, s. 160. Konuya ilişkin bkz. **Bilge**, Yaygın Ad, s. 125-147.

¹⁵¹⁴ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 117.

¹⁵¹⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 116 ve 189.

¹⁵¹⁶ **Gordon**, s. 152.

¹⁵¹⁷ **Franklyn**, s. 132 ve 157. Öte yandan, haksız avantaj sağlanmasına karşı korumanın temelinde de marka sahibinin yatırımlarını koruyarak, ileri dönem yatırımlarını teşvik etmek ve bununla birlikte, etik olarak da davalının ekmediğini biçmesine engel olmak amacının yattığı yönünde bkz. **Brown**, s. 1200. Buna karşılık,

benimsenmiştir. Bunlardan biri olan *Polaroid* davasında Mahkeme, davacının yüksek düzeyde çaba ve yatırımının sonucu olarak markasını tanınmış hale getirdiğini ve bunu kimseyle paylaşmak zorunda olmadığını ifade etmiştir¹⁵¹⁸. Yine *Allied Maintenance* davasında, davalının elde ettiği haksız avantaj değerlendirilirken, markanın ayırt ediciliğinin zarara uğraması, önceki markanın özdeşi veya benzerinin, benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanarak önceki ayırt edici bir markanın tanınmışlığından yararlanılması olarak tanımlanmıştır¹⁵¹⁹.

Konuya ilişkin bir diğer görüş, haksız avantaj sağlama halinin sulandırmanın bir parçasını olduğunu kabul etmekle beraber, bu ihlal halinin markanın ayırt edici karakterinin veya itibarının zarar görmesinden farklı bir dava sebebi teşkil ettiğini savunmuştur¹⁵²⁰.

Bunun yanı sıra *Schechter* de sulandırmaya karşı korumayı ilk olarak ortaya koyduğu 1927 tarihli “Mantıksal Temeller” isimli eserinden önce kaleme aldığı yazılarda, haksız avantaj sağlama karşılığı korumanın temeli olan “hiç kimsenin ekmediğini biçmesine izin verilmemesi gerektiği” prensibini desteklemiş¹⁵²¹; buna karşılık “Mantıksal Temeller”de sulandırmaya karşı korumanın, reklam faaliyetleri için yapılan büyük çaplı yatırımların korunması bakımından gerekliliğini dile getirmiştir¹⁵²².

Haksız avantaj sağlama ile sulandırma halleri arasındaki farklılığa işaret eden güzel bir örnek Alman Federal Mahkemesi’nin *Rolls-Royce* kararıdır¹⁵²³. Bu dava, arabalarda ün sahibi “Rolls-Royce” markasının viski ürünlerindeki kullanımını konu almaktadır. Mahkeme, davalının viski ürünlerinin reklamını yapmak amacıyla, otomobillere ilişkin kalite ve münhasırlığı ile ünlü “Rolls-Royce” markasının sahip olduğu tanınmışlıktan yararlanmasına izin vermemiştir. Somut olayda, önceki markanın itibarının zarar görmesi söz konusu değildir. Zira, “Rolls-Royce” markası davalı tarafından nahoş bir içerikte kullanılmamıştır. Bununla birlikte, tüketicinin “Rolls-Royce” markası ve davacı ürünleri arasında kurduğu münhasır zihinsel bağlantı zarar görmediğinden, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünden de bahsedilemeyecektir. Hatta muhtemelen markanın ayırt ediciliği, statü çağrıştıran reklam (*status evoking advertisement*) sayesinde daha da artmıştır. Kesin olan şudur ki, sonraki kullanıcının önceki Rolls-Royce markasının tanınmışlığından yararlanma amacı bulunmaktadır.

marka sahibinin teşvik edilmesinin, sulandırmaya karşı korumanın, haksız avantaj sağlamayı da kapsayacak şekilde genişletilmesi için bir haklı sebep teşkil etmediği yönünde bkz. [Lemley, Mark A.: “Property, Intellectual Property and Free Riding”, *Texas Law Review*, 2005, Vol. 83, s. 1058 (Free Riding)]; patentli bir buluşun ya da bir fikri mülkiyet ürünlerinin yaratılmasında olduğu gibi yeni markaların ortaya çıkarılmasında teşvik edilmeye gereksinim bulunmadığı yönünde bkz. Dogan/ Lemley, What the Right of Publicity, s. 1161 vd.). Ayrıca bkz. Fhima Simon, Dilution by Blurring, s. 12.

¹⁵¹⁸ *Polaroid* kararı, 319 F 2d 830, 837 (CA7 1963).

¹⁵¹⁹ *Allied Maintenance Corporation v Allied Mechanical Trades Inc*, 198 USPQ 418, 422 [1977] (*Allied Maintenance* davası/kararı).

¹⁵²⁰ Landes/Posner, s. 207-208.

¹⁵²¹ Schechter, Historical Foundations, s. 164 ve 168.

¹⁵²² Schechter, Rational Basis, s. 830.

¹⁵²³ *Wall v. Rolls-Royce of America*, 4 F.2d 333 (CCA 3d, 1925) (*Rolls-Royce* kararı/davası).

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini konu alan davalarda, davalının, önceki markadan haksız avantaj sağlama durumu açık bir şekilde mevcuttur¹⁵²⁴. Ancak bu durum, haksız avantaj sağlama ile markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine dayalı ihlal hallerinin birbirinden farklı olduğu sonucunu değiştirmemektedir¹⁵²⁵. Bu çerçevede, haksız avantaj sağlama haline karşı hukukten korumanın gerekli olduğu düşünülüyorsa, bunun, AB ve Türk Hukuku'nda olduğu gibi haksız avantaj sağlamaya karşı korumaya ilişkin özel bir düzenleme sevk edilerek sağlanması gerekmektedir¹⁵²⁶. Nitekim bu sayede iki tür dava arasında kavramsal karışıklığın daha az düzeyde olması beklenebilir¹⁵²⁷.

Tüm bu bilgiler dikkate alındığında, sulandırmaya karşı koruma fikrinin, bütünüyle, bir başkasının emeğinden, çabalarından avantaj sağlanmasının yanlış olduğu fikrine dayandırılmasının yerinde bir yaklaşım olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Zira haksız avantaj sağlama, davalının menfaatlerini ön plana alması sebebiyle marka sahibinin menfaatlerini ön plana alan markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinden ayrılmaktadır. Her ne kadar uygulamada, markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü iddiasıyla açılan pek çok davada haksız avantaj sağlama hali de mevcut ve hatta hakimler haksız avantaj sağlama hali çerçevesinde yargılama yapma eğiliminde iseler de söz konusu bu durum, söz konusu ihlal hallerinin birbirine eşdeğer olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Gerçekten de tanınmış bir markanın, sonraki bir kullanım sebebiyle ayırt edici karakterinin zarar görmesi ile bu markanın ayırt ediciliğinden ya da itibarından haksız avantaj sağlanması birbirinden farklı durumları konu almaktadır. Bu sebeple, markanın ayırt ediciliğinden haksız avantaj sağlanmış olduğu bir durumda, markanın ayırt ediciliği zarara uğramamış olabilir. Buna karşılık, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı çoğu durumda, karşı tarafın bundan haksız bir avantaj sağlamış olması kuvvetle muhtemeldir¹⁵²⁸.

Bunların yanı sıra, sulandırma hallerinin yanı sıra haksız avantaj haline karşı korumanın da gerekli olduğu, bu iki farklı ihlal halinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduklarının kabul edilmesi gerektiği ve her iki ihlal haline karşı da hukuki düzenlemeler çerçevesinde koruma sağlanması gerektiği kanaatindeyim. AB ve Türk Hukuku'nda olduğu gibi, bu yönde açık düzenlemelerin bulunduğu hukuk düzenleri bakımından haksız avantaj sağlama halinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinden farklı olduğu kanun koyucu tarafından da teyit edilmiş olmaktadır. Ancak olması gereken hukuk açısından, sulandırma teşkil eden haller ile haksız avantaj sağlamaya karşı korumanın, (AB ve Türk Hukuku'nda olduğu gibi) aynı hükümden ziyade, ayrı hükümler olarak düzenlenmesinin daha yerinde olacağı düşüncesindeyim.

¹⁵²⁴ **Ernst-Moll**, s. 13; **Mostert**, Harmony, s. 137. *Franklyn*, mahkemelerin de sulandırma konulu davalarda sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlanıp sağlanmadığını dikkate alarak karar verdiklerini ileri sürmüştür (**Franklyn**, s. 133-138).

¹⁵²⁵ Ayrıca bkz. § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi ve § 5.II.B.5 Haksız Yararlanma Teorisi.

¹⁵²⁶ **Fhima Simon**, Dilution by Blurring, s. 12; **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 584.

¹⁵²⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 117; **Franklyn**, s. 119.

¹⁵²⁸ Öte yandan, istisnaen de olsa aksi yönde bir duruma rastlanılabilmesi mümkündür. Nitekim, sonraki kullanıcının önceki markaya özdeş veya benzer bir markayı, yapmış olduğu bir parodide nahoş bir içerikte kullanması durumunda, önceki markanın itibarı, bu kullanım sebebiyle zarar görebilecek iken, sonraki kullanıcı herhangi bir avantaj elde etmemiş olabilecektir.

D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI

1. KORUMA KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN AYIRT EDİCİ KARAKTERİ

a. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması

aa. İtibar ile

Markanın ayırt ediciliği, tüketicinin zihninde markayı taşıyan mal ve hizmetler ile marka arasındaki bağlantıya dayanmaktadır. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde de önceki tanınmış markanın aynı veya benzerinin sonradan kullanılması sebebiyle tüketiciler nezdinde marka ve markayı taşıyan mal/hizmetler arasında mevcut olan bağlantı zayıflamaktadır¹⁵²⁹.

Buna karşılık, “itibar” kavramı doktrinde “iyi şöhret (ün) sahibi olma” olarak tanımlanmıştır¹⁵³⁰. Markanın iyi bir şöhrete sahip olması ise tüketicinin bir mal/hizmete ve/veya teşebbüse ilişkin olumlu düşüncelerini ifade eden bir kavramdır. Nitekim, markaya yapılan reklam yatırımları sonucu markanın, örneğin, gençlik, lüks, hayat stili, eşsizlik, maceraperestlik, dinamizm gibi değerler ile özdeşleştirildiği¹⁵³¹ veya daha basit olarak markanın, işaretlediği mal/hizmetlerin yüksek kalitesini, dizaynını ve teknik donanımını akla getirdiği durumlarda bir itibara sahip olduğu kabul edilmektedir¹⁵³².

Görülmektedir ki, markanın sahip olduğu olumlu imaj ve ayırt edicilik birbirinden farklı kavramlardır. Bu sebeptendir ki, ABD Hukuku’nda her iki hal ayrı hükümlerde, AB ve Türk Hukuku’nda ise aynı hükümde birbirinden ayrı olarak düzenlenmiştir. Öte yandan, markaya ilişkin bu iki özelliğin birbirinden tam anlamıyla bağımsız olduğunu söylemek de yerinde değildir. Zira, ayırt ediciliği yüksek bir marka, çoğu durumda aynı zamanda itibar sahibi de olmaktadır. Ancak, bu gibi bağlantılar söz konusu kavramların teorik olarak birbirinden farklı olduğu sonucunu değiştirmemektedir.

bb. Tanınmışlık ile

Tanınmışlık, en genel ifadesiyle, markanın tüketiciler nezdinde belirli düzeyde bilinirliğe sahip olmasını ifade eden bir kavramdır¹⁵³³. Hatırlamak gerekir ki, iki farklı tür tanınmışlık bulunmakta olup, tüketiciler nezdinde oransal olarak bilinirliği gösteren tanınmışlık, nicel; markanın, tüketiciler nezdinde, sahip olduğu belirli olumlu özellikleri çağrıştırabildiği durumlarda kabul edilen tanınmışlık, nitel tanınmışlık olarak ifade

¹⁵²⁹ Detaylı bilgi için bkz. § 5.II.A Genel Olarak.

¹⁵³⁰ İtibar kavramına ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.2.c Olumsuz Bağlantıların Önceki Markaya Devri.

¹⁵³¹ Somut uyumsuzlukta önceki markanın, tüketiciler nezdinde “genç, modern ve dinamik bir imaj” yarattığına ilişkin olarak bkz. *HOLLYWOOD* kararı, para. 67-68. Önceki “Tiffany” markasının, tüketici nezdinde seçkin ve kaliteli bir imaj oluşturduğu yönünde bkz. *Ty Inc.* kararı, 306 F.3d 509, 511. Christian Dior’un “J’ADORE” isimli parfümünün, ilgili kesim nezdinde gösteriş ve eşsizlik imajıyla ilişkilendirildiği yönünde bkz. *J’ADORE* kararı, para. 14. Benzer yönde bkz. *BMW* kararı, para. 49; *BIBA* kararı, para. 24.

¹⁵³² Üstün teknoloji spor ürünleri markasının, tüketici nezdinde üstün teknoloji ve modernlik imajıyla ilişkilendirildiği yönünde bkz. *NASDAQ* kararı, para. 19. Aynı yönde bkz. *SKOVA* kararı, para. 13. Ayrıca bkz. *Münch*, s. 63.

¹⁵³³ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

edilmektedir¹⁵³⁴. Markanın nitel anlamda tanınmış olması markanın olumlu bir imaja sahip olması şeklinde yorumlanmaktadır¹⁵³⁵.

Markanın ayırt ediciliği ise tüketiciler nezdinde marka ile markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantının kuvvetini ifade eden bir kavramdır. Yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip bir markanın aynı zamanda tanınmış bir marka olma ihtimali de oldukça fazladır. Ancak bu durum sadece, “ayırt edicilik” ve “tanınmışlık” kavramlarının birbirine yakın olduklarını gösterir. Buna karşılık, bahsi geçen farklılıklar karşısında, bu kavramların aynı anlama geldiğini söylemek mümkün değildir.

cc. Eşsizlik ile

Markanın eşsiz nitelikte olması, marka sahibi nezdinde korunmaya muktedir bir değerın mevcut olup olmadığının tespiti bakımından önem arz eder. Markanın eşsizliği esasen, ayırt edicilik ile yakın bir ilişki içerisindeydir. Nitekim, bir marka ne kadar eşsiz olursa, markayı taşıyan mal/hizmetleri gösterme kapasitesi de o derece fazla olacaktır¹⁵³⁶.

Bu noktada ayırt edicilik ve eşsizlik kavramlarının teknik olarak ne anlama geldiğine değinmek faydalı olacaktır. Markanın ayırt ediciliği, marka ve bu markayı taşıyan ürün/hizmetler arasındaki ilişkiyi temel almakta olup, ayırt ediciliğın tespiti tüketici algısına yönelik bir değerlendirme yapılmasına gerektirmektedir. Buna karşılık, eşsizlik değerlendirmesi yapılırken, pazardaki mevcut markalar dikkate alınarak objektif bir durum tespiti yapılmakta, tüketici algısına yönelik bir değerlendirme yapılmasına ise gerek bulunmamaktadır.

Alman Federal Mahkemesi nezdinde görülen *MAGIRUS* davasında Mahkeme, eşsizlik kavramının objektif bir şekilde yorumlanmasının hatalı olacağını, diğer bir ifade ile bir markanın eşsizliğe sahip olmasının, aynı işaretin herhangi başkaca bir ulusal teşebbüs tarafından kullanılmaması anlamına gelmediğini belirtmiştir¹⁵³⁷. Buna karşılık, Düsseldorf İstinaf Mahkemesi’nin konuya ilişkin *ROSENTHAL* kararında, pahalı ürünlerin alıcısı olan özel bir kesime hitap eden ve kitlenin ötesinde bir bilinirliğe sahip “ROSENTHAL” markasının, küçük veya bölgesel öneme sahip işletmeler tarafından kullanılmamakta olduğundan bahisle, markanın eşsiz nitelikte olduğunu kabul etmiştir¹⁵³⁸.

¹⁵³⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II.G Nitel Tanınmışlığın Gerekli Olup Olmadığı.

¹⁵³⁵ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s.143.

¹⁵³⁶ **Hacking**, s. 128; **Senftleben**, Tower of Bible, s. 66; **Griffiths**, s. 260-262; **Beebe**, Defense, s. 1161-1162; **Münch**, s. 37; **Gruson**, s. 23; *SPA Monopole* kararı, para. 12; *Chevy* kararı, para. 30; *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 216 (2nd Cir. 1999); *Visa* kararı, 533 F.Supp. 2nd 1089, 1095 (D. Nev. 2007) affirmed 610 F.3d 1088 (CA9 2010); *TCPIP Holding* kararı, 244 F.3d 88, 93 (2nd Cir. 2001). Buna karşılık, önceki markanın bıraktığı etki ne kadar derin olursa, tüketicilerin zihninde edindiği yerin o denli kuvvetli olacağı ve dolayısıyla söz konusu markanın, tüketiciler nezdinde o markayı taşıyan mal/hizmetler ile eskiden olduğu gibi doğrudan bağlantı kurulamayacak bir seviyeye gelmesinin de o denli zor olacağı görüşü de savunulabilir. Konuya ilişkin olarak ayrıca bkz. § 5.II.D.2.b.aa.v Önceki Markanın Ayırt Edicilik Düzeyi.

¹⁵³⁷ *MAGIRUS*, BGH, 11 November 1955, GRUR 172 [1956] (*MAGIRUS* kararı/davası).

¹⁵³⁸ *ROSENTHAL* kararı, GRUR 389, 390 [1983]. Önemsiz nitelikteki ikincil kullanımların markanın eşsizliği ve reklam gücü üzerinde herhangi bir etkiyi haiz olmadığı, sonraki kullanıcının, uzak bir çevrede ya da sınırlı bir bölgede bilindiği durumlarda, markanın hâlihazırda başka kullanıcılar tarafından da kullanılıyor olduğu iddiasına

ABAD ise *Intel* kararında, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından, önceki markanın eşsiz olmasının gerekli olmadığını, fakat böyle bir durumun markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin tespiti bakımından faydalı olacağını da ifade etmiştir¹⁵³⁹. Zira, önceki kullanıcının, pazarda ilgili markayı kullanan tek kişi olması durumunda, tüketicilerin dikkatini çekmesi ve ayırt ediciliğe sahip olma ihtimali daha yüksek olacaktır¹⁵⁴⁰. Buna karşılık, pazarda markayı kullanan birçok kişinin bulunması durumunda, markanın ayırt ediciliği daha düşük olacak ve sadece istisnai durumlarda, söz konusu markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı ya da uğrayabileceği sonucuna varılacaktır¹⁵⁴¹.

Şunu da belirtmek gerekir ki, ayırt edicilik ve eşsizliğin farklı şekillerde değerlendirilmesi sebebiyle bir marka ayırt edici olduğu halde, eşsiz nitelikte olmayabilir. Örneğin, “Apple” markası, bilgisayar ürünleri bakımından ayırt edici bir markadır. Ancak, markanın ihtiva ettiği ibarenin meyve ürünleri bakımından tasviri nitelikte olması¹⁵⁴² ve “Apple” markasını kullanan bir plak şirketinin bulunması sebebiyle, markanın eşsiz olduğunu söylemek mümkün değildir.

Tüm bu bilgiler ışığında, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasına karşı korunmasında, üç farklı tür yaklaşımın bulunduğu tespit edilmektedir. Bunlardan ilkinde göre, markanın mutlak anlamda eşsiz olması gerekmektedir. İkincisine göre, markanın eşsiz olarak kullanıldığının gösterilmesi, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı ya da bu yönde bir ihtimalin olduğu sonucuna doğrudan varılmasını sağlamayacağı gibi, eşsiz olarak kullanımın mevcut olmaması da sulandırma iddiasına dayalı bir davanın reddedileceği anlamına gelmemektedir. Üçüncü görüş ise, bu iki görüşü uzlaştırmakta ve ihlal

dayanılmayacağını yönünde bkz. *KUPFERBERG*, BGH, 10 November 1965, GRUR 623, 624 [1966] (*KUPFERBERG* kararı). Markanın uzak bir bölgede bir kez kullanılmış olmasının, markanın eşsizliğine ilişkin tüketici algısı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı ve bu kullanımın dikkate alınmaması gerektiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 98 dn. 151; **Hacking**, s. 128.

¹⁵³⁹ *Intel* kararı, para. 72. Diğer bir ifade ile, markanın eşsizliğini, markanın ayırt edici karakterinin tespiti bakımından bir kısa yol olarak değerlendirmek mümkündür. Şöyle ki, eşsiz olduğu tespit edilen bir marka evleviyetle ayırt ediciliğe sahiptir. Buna karşılık, aksinin her durumda doğru olduğu söylenemez. Özellikle sonradan kazanılmış ayırt ediciliğe sahip bir markanın, pazarda eşsiz olarak kullanılma ihtimali oldukça düşüktür [Örneğin bkz. *Nike* kararı, s. 15 sn. 23-28 ve 16 sn. 1-28 (*Nikepal* davasında da Mahkeme “Nike” markasının, pazarda üçüncü kişilerce kullanılıyor olmasına ve Yunan tanrıçalarından birinin adı olan “Nike” kelimesinin, sözlüklerde yer almasına rağmen, önemli derecede eşsiz kullanımın mevcut olduğu sonucuna varmıştır.). Öte yandan, piyasadaki diğer benzer kullanımlar sebebiyle “Nissan” markasının eşsiz nitelikte olmadığı yönünde bkz. *Nissan* kararı, 378 F.3d 1002, 1014 (9th Cir. 2004)].

¹⁵⁴⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 129. Bu markaların sahip oldukları ün, rasgele seçilmiş yapıları ve bu markalar ile yan bağlar kurulmasının kolay oluşu sebepleriyle, söz konusu markaların, potansiyel sonraki kullanıcılar bakımından daha çekici hale geldiği ve bunun da sulandırmaya maruz kalma ihtimallerini artırdığı yönünde bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 693. Öte yandan, ünlü ve ayırt edici markaların karıştırmaya maruz kalma ihtimali oldukça düşüktür. Zira halkın zihninde, marka ile mal/hizmet arasında kurulan bağlantı eşsiz ve iyi yapılandırılmıştır.

¹⁵⁴¹ **Münch**, s. 66; **Luepke**, s. 801. Ayrıca bkz. *Pan American World Airways, Inc. v. Flight 001, Inc.*, U.S. Dist. LEXIS 51012 (S.D.N.Y. July 13, 2007; ün sahibi “Pan Am” markasının logolarına benzer meridyen şeklindeki logoların birçok farklı seyahat şirketi tarafından kullanılması sebebiyle Mahkeme sulandırma iddiasını reddetmiştir.).

¹⁵⁴² *ROSENTHAL* davasında Alman Federal Mahkemesi, marka ile aynı olan sokak isimlerinin olması ya da markanın tasviri nitelik taşımasının, eşsizliği etkilemediğini, zira ilgili kesim nezdinde bunun bir öneminin bulunmadığını ifade etmiştir [*ROSENTHAL*, OLG Düsseldorf, 17 September 1981, GRUR 389, 391 [1983] (*ROSENTHAL* kararı/davası)].

değerlendirmesinde markanın eşsizliğinin dikkate alınması, ancak bunun mutlak eşsizlik olarak yorumlanmaması önerisinde bulunmaktadır.

Markanın eşsizlik ve ayırt edicilik düzeyi ne kadar yüksek olursa, pazara yeni girecek olan teşebbüslerin dikkatini çekme olasılığı da artmakta, bu da söz konusu markaların ihlal tehlikesine maruz kalma ihtimalini yükseltmekte ve böylece korumadan yararlanabilme ihtimalini de arttırmaktadır. Diğer bir ifade ile, önceki markanın kullanım alanı ne kadar geniş ve marka kullanımı ne kadar fazla ise, marka sahibinin sulandırmaya karşı korumadan yararlanmak için ispatlaması gereken ayırt edicilik düzeyi o denli düşük olacaktır¹⁵⁴³⁻¹⁵⁴⁴. Ancak sulandırma değerlendirmesinde, markanın eşsizliği, markanın ayırt edici karakterinin tespiti bakımından dikkate alınan dolaylı bir kriter olup, mutlak eşsizliğin aranması amacı aşan bir durum ortaya çıkaracak ve korumanın sınırları oldukça daralacaktır. Dolayısıyla, bir markanın, sulandırmaya karşı korumadan yararlanılabilmesi için gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyinin, eşsizlik seviyesinde olmasına gerek bulunmadığı ve korumadan mahrum kalmayacak düzeyde bir ayırt ediciliğe sahip olmak kaydıyla, piyasada sadece sahibince kullanılmayan markaların da eşsiz nitelikte olduğu kabul edilmelidir.

b. Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi

Markanın ayırt edici karakterinin zarara uğraması halinde zarar konusunun, önceki markanın ayırt edici karakteri olduğu tartışmadan uzaktır. Buna karşılık, söz konusu ihlalin mevcut olduğundan bahsedebilmek için gerekli olan ayırt edicilik düzeyini tam olarak belirlemek mümkün değildir. Ancak bazı karşılaştırmalardan faydalanmak bu seviyeye ilişkin genel bir belirleme yapabilmek mümkündür. Bu karşılaştırmalardan ilki, markanın tescili ve sulandırmaya karşı koruma bakımından gereken ayırt edicilik düzeyleridir. Diğerisi ise, doğuştan ve sonradan kazanılan ayırt edicilik arasında yapılacak olan karşılaştırmadır.

Marka mevzuatında “ayırt edicilik” kavramı, sadece sulandırmaya karşı koruma ihtiva eden hükümlerde değil, aynı zamanda marka olabilecek işaretlere ilişkin hükümde de¹⁵⁴⁵ yer almaktadır. Bu durum, *markanın tescili ve markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunması bakımından* “ayırt edicilik” in aynı anlama gelip gelmediği ve gerekli ve

¹⁵⁴³ Bu durum marka sahibinin çok geniş mal/hizmet gruplarında lisans vermesi yoluyla olabileceği gibi [ancak bkz. *KISS* kararı, para. 35 (önceki tanınmış marka sahibi ikiyüz ürün için lisans vermiştir. EUIPO, ikiyüz üründe lisanslı olan önceki markanın bu denli geniş kapsamlı kullanımı ile marka sahibinin kendisinin markanın ayırt ediciliğine zarar vermiş olabileceğini ifade etmiş, ancak aleyhine başvuru markanın önceki markanın ayırt ediciliği üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmaması sebebiyle somut olayda ihlalin mevcut olmadığına kanaat getirmiştir.)] marka sahibinin izni olmaksızın markanın aynı ya da benzerinin kullanılması yoluyla da gerçekleşebilir [EUIPO, Decision of the Third Board of Appeal, 25 April 2001, *Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A.*, Case R 283/1999-3 (*HOLLYWOOD* kararı), para. 113; *WATERFORD* kararı, para. 85). Meğerki bu kullanımlar dava konusu yapılmamış olsun.

¹⁵⁴⁴ Şunu da ifade etmek gerekir ki, markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksek olursa tüketicilerin zihninde edindiği yer o denli kuvvetli, özdeş ya da benzer bir marka pazara girdiğinde tüketicinin zihninde kurulan bu sağlam bağlantıya zarar verilmesi ihtimali de o derece zayıf olacaktır. Ancak, eşsiz bir markaya sağlanan korumanın kapsamı ile bu markanın zarara uğrama ihtimalinin birbirinden farklı hususlar olduğu da göz ardı edilmemelidir.

¹⁵⁴⁵ KHK m. 5 ve SMK m. 4 ile 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 2 ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 3/1-a.

yeterli “ayırt edicilik” düzeylerinin birbirinden farklı olup olmadığı sorularını akla getirmektedir.

SMK m. 4 uyarınca, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için söz konusu işaretin, “...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...” gerekmektedir. Bu çerçevede, bir markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken, markanın uydurulmuş bir kelime veya ilgili ülkede ikincil bir anlama sahip olup olmadığına bakılmamaktadır. Bunun yerine, öncelikle işaretin herhangi bir mal/hizmetle bağlantısı olmaksızın, bir teşebbüsün mal/hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal/hizmetlerinden ayırt etme kabiliyetini haiz olup olmadığı¹⁵⁴⁶, sonrasında ise markanın kullanıldığı mal/hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir¹⁵⁴⁷.

Sulandırmaya karşı koruma kapsamında yapılan ayırt edicilik incelemesi de markanın tescilli ve tanınmışlığa sahip olduğu mal/hizmetlerle bağlantılı bir inceleme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Sulandırma hallerinden biri olan ayırt edici karakterin zarar görmesinde, sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın yöneldiği tüketici kitlesi nezdinde tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetleri gösterme kapasitesinin ne kadar azaldığı değerlendirilmektedir. Gerek bağlantının gerek tanınmışlığın tespitinde, markanın ayırt etme gücü önemli bir belirleyicidir.

Öte yandan, ayırt edici karakteri zarar görebilecek nitelikteki markalar, sahip oldukları ayırt edicilik gücü sayesinde tescilli oldukları ve kullandıkları mal/hizmet gruplarından oldukça farklı mal/hizmet gruplarında dahi ön plana çıkabilmektedir¹⁵⁴⁸. Dolayısıyla, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından gerekli olan ayırt edicilik düzeyi, markanın tescili için gerekli olan ayırt edicilik düzeyinden daha yüksektir¹⁵⁴⁹. Sulandırmanın bu hali bakımından önceki markanın yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olmasının aranması, sonraki kullanıcılar tarafından tescil edilebilir düzeyin üzerinde ve fakat sulandırmaya maruz kalabilecek markalardan daha az düzeyde ayırt ediciliği olan markaların tercih edilerek, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğratıldığı yönündeki iddiaların önünü kesebileceği anlamına da gelmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu da konuya ilişkin *SUPERSOL* kararında markanın ihtiva ettiği “süper” ve “sol” ibarelerinin markalarda genel olarak kullanılan temel ibareler oldukları,

¹⁵⁴⁶ Bu ayırt edicilik hali “soyut ayırt edicilik” olarak ifade edilmektedir (**Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 74; **İmirlioğlu**, s. 21-22; **Çolak**, Türk Markalar Hukuku, s. 26). Soyut ayırt ediciliğin kullanımla kazanılamamasına ilişkin olarak bkz. **İmirlioğlu**, s. 23-25.

¹⁵⁴⁷ Bu ayırt edicilik hali “somut ayırt edicilik” olarak ifade edilmektedir (**İmirlioğlu**, s. 21-22; ayrıca bkz. s. 256-258). Bir grup mal/hizmet için tasviri niteliğe sahip bir işaret, diğer mal/hizmetler bakımından ayırt edici nitelikte olabilir (Örneğin, “Apple” elma, meyve ürünleri bakımından ayırt edicilikten yoksun olmasına rağmen bilgisayar ürünleri bakımından yüksek düzeyde ayırt edicilik sahibidir.).

¹⁵⁴⁸ **Gruson**, s. 221. Sulandırmaya karşı koruma kapsamında ayırt ediciliğin, somut olaydaki malın veya hizmetin bireyselleştirilmesi ile ilgili olduğu, halkın tanınmış markanın kullanıldığı mala veya hizmete yönelmesini sağlayan bir özelliğinin olup olmadığı ve böylece diğer markalardan ayırt edilip edilemediğine dair bir değerlendirmeyi gerekli kıldığı yönünde bkz. **Oğuz**, Tanınmış Marka, s. 45.

¹⁵⁴⁹ **Hasselblatt**, Commentary, s. 290.

“Supersol” markasının tescil edilebilecek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğu, ancak bu ayırt edicilik düzeyinin uyumsuzluk konusu markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılabilmesi bakımından yeterli olmadığı kanaatine varmıştır¹⁵⁵⁰. Bununla birlikte markaların, yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda AB Mahkemeleri, sadece dosyaya sunulan dolaylı delillere dayanarak markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü yönünde hüküm vermek eğilimindedirler¹⁵⁵¹. Aşağıda bahsi geçen örneklerde de önceki markaların ayırt edicilikleri oldukça yüksektir. Bu düzeydeki ayırt edicilik tescil edilebilirlik bakımından yeterli olduğu gibi, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi sonucuna varmak bakımından da yeterli kabul edilmiştir. Bunlardan ilki olan *BOTUMAX* kararında, Genel Mahkeme, önceki “BOTOX” markasının, fantastik ve hayali bir anlama sahip olması sebebiyle, sonraki “BOTUMAX” markasının kullanımının, tartışmasız bir şekilde önceki markanın ayırt ediciliğini zarara uğratacağı kanaatine varmıştır¹⁵⁵².

Markanın ayırt edici karakterinin zarara karşı korunmasını gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyinin tespiti bakımından önem arz eden bir diğer değerlendirme, sadece *doğuştan ayırt ediciliğe sahip* markaların mı, yoksa *sonradan ayırt edicilik kazanan* markaların da mı gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyini sağladığının kabul edileceğine yöneliktir.

Sonradan ayırt edicilik kazanan markalar, ilk etapta tasviri özelliklere sahip iken süreç içerisinde yapılan yatırım ve reklam harcamaları neticesinde, malı sunan veya hizmeti sağlayan teşebbüs ile ilişkilendirilir hale gelen markalardır¹⁵⁵³. Doğuştan ayırt edicilik ise markanın ilk kullanımından itibaren, işaretlediği mal/hizmet sınıfından bağımsız bir anlama sahip olmasıdır¹⁵⁵⁴. Bu markalar, rastgele seçilmiş veya hayali ibareleri içeren markalar olup, bu markaların, sahip oldukları yüksek ayırt edicilik sayesinde, işaretlediklerinden başka mal veya hizmetler ile bağlantısı yoktur ya da bu bağlantı önemsiz düzeydedir¹⁵⁵⁵. “Vestel” markasını buna örnek olarak vermek mümkündür. Söz konusu ibarenin herhangi bir anlama sahip olmaması sebebiyle tüketicinin markayı marka sahibi ile ilişkilendirilmesi oldukça

¹⁵⁵⁰ *SUPERSOL* kararı, para. 52.

¹⁵⁵¹ Önceki markanın, ayırt ediciliğinin düşük olması durumunda ise ayırt edici karakterinin zarara uğrama ihtimali de düşmektedir. Nitekim, *SPA-FINDERS* kararında, Genel Mahkeme, mineral suları için kullanılan önceki “SPA” markası bakımından ayırt edici karakterin zarar uğramasının söz olup olmayacağı hususunda tereddüt yaşamıştır. Zira, markayı oluşturan kelime aynı zamanda, sonraki kullanıcı tarafından sunulan su ile tedavi hizmetlerine ilişkin tasviri bir anlama sahiptir. Bu karar çerçevesinde önceki markanın herkes tarafından kullanılan veya tasviri bir kelime içermesi durumunda markanın ayırt ediciliğinin zarar görme ihtimalinin daha düşük olacağı kanaatindeyim (*SPA-FINDERS* kararı, para. 44). Benzer şekilde *SIGLA* kararında, Genel Mahkeme, “VIP” ibaresinin “Very Important Person” (Çok Önemli Kişi) ifadesinin kısaltılmış hali olduğundan bahisle, önceki markanın ayırt ediciliğine zarar verme tehlikesinin sınırlı olduğuna hükmetmiştir (*SIGLA* kararı, para. 38 ve 62. Ayrıca bkz. *MONTANA* kararı, para. 76 (“MONTANA” markasının yaratılmış bir marka olmadığı, ABD’de bir eyaletin ismi olduğu ve aynı zamanda birçok dilde “dağ” anlamına geldiği ifade edilmiştir.).

¹⁵⁵² *BOTOX* kararı, para. 99. Parfüm ürünleri için tescilli Lancôme şirketine ait “Ô” ibaresinin marka sahibinin ürün grubu bakımından ayırt edici niteliğe sahip olması sebebiyle, sonraki “Oh!” markasının kullanımı sonucu önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı yönünde bkz. *Oh!* kararı, para. 58. “RED BULL” markasının içecek ürünleri için orijinal bir marka ve belirli bir ürün ile güçlü bir bağlantı içinde olması sebebiyle, benzer ürünlerde “RED DOG” markasının kullanılmasının markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine sebep olduğu yönünde bkz. *RED BULL* kararı, para. 26.

¹⁵⁵³ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 2.2, s. 6.

¹⁵⁵⁴ <https://definitions.uslegal.com/i/inherent-distinctiveness/> Erişim Tarihi: 20.03.2018. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 2.2, s. 9.

¹⁵⁵⁵ *Hacking*, s. 126.

kolaydır. Buna karşılık, “Mercedes” ibaresi, sıkça kullanılan bir isim olması sebebiyle, doğuştan ayırt ediciliği haiz olmayıp, 1900’lerin başından bu yana otomobil sektöründe kullanılmakla ayırt edicilik kazanmış güçlü bir markadır. Yine Mercedes’e ait olan, iki harften oluşan ve ayırt ediciliği oldukça düşük “SL” markası sonradan ayırt edicilik kazanan markalar grubunda yer almaktadır.

AB ve Türk Hukuku’ndan farklı olarak, ABD’da markanın doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı ayırt edicilik seviyesi gerek Federal gerek Revizyon Kanunu’nda yer almaktadır. Federal Kanun’da markanın doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandığı ayırt edicilik seviyesi markanın ayırt edici ve ünlü bir marka olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınmakta iken [§ 43/c-1(A)]¹⁵⁵⁶, Revizyon Kanunu’nda doğuştan veya sonradan kazanılan ayırt edicilik, sadece markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde dikkate alınacak kriterler arasında sayılmıştır [§ 43/c-2 (B)(ii)]. ABD Revizyon Kanunu görüşmeleri esnasında yapmış olduğu açıklamada *Gundelfinger*, bir markanın doğuştan sahip olduğu ayırt edicilik ne kadar fazla ve marka ne kadar akılda kalıcı ise, söz konusu markanın, sonraki kullanımlar sebebiyle ayırt edici karakterlerinin zarar görmesi ihtimalinin o denli yüksek olacağını, tam tersi önceki marka ne kadar tasviri nitelikte ise, bu markanın ayırt edici karakterinin zarar görme ihtimalinin de o denli düşük olacağını ifade etmiştir¹⁵⁵⁷.

AB Hukuku kapsamında ise ABAD, *Intel* kararında, ayırt edici karakterin zarara karşı korunmasından faydalanabilmek için, markanın eşsiz nitelikte olmasına gerek olmadığı, ancak en azından kullanım yoluyla kazanılmış ayırt ediciliğe sahip olması gerektiğini ifade etmiş¹⁵⁵⁸, ancak bu görüşüne ilişkin herhangi bir gerekçe sunmamıştır. Buna karşılık EUIPO, *Lemon & Soda* kararında, tam tersi yönde bir yaklaşım benimsemiş ve ayırt ediciliğe zarar verilmesinin koşulu olarak, önceki markanın doğuştan güçlü bir ayırt ediciliğe sahip olmasını aramıştır¹⁵⁵⁹.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin sadece doğuştan ayırt ediciliğe sahip markalarla mı sınırlı olduğu, yoksa sonradan ayırt edicilik kazanan markaların da mı bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tartışmanın diğer bir boyutu da *tanımlayıcı (tasviri) nitelikteki markaların* sulandırmaya karşı koruma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir. Bu husus, özellikle ABD uygulamasında, sadece soyadından oluşan markaların tasviri nitelikte kabul edildiği düşünüldüğünde, daha da önemli bir hal almaktadır¹⁵⁶⁰. Korumanın sadece doğuştan ayırt ediciliğe sahip olan markalar bakımından uygulanması durumunda, “KRAFT”, “GALLO”, “CHRYSLER” ve “PIRELLI” gibi aslen ve sadece soyadından oluşan ve fakat oldukça ünlü markaların sulandırmaya karşı

¹⁵⁵⁶ Ancak, Federal Kanun döneminde bazı Mahkemeler sulandırmaya karşı korumanın sadece doğuştan ayırt ediciliğe sahip markalar bakımından uygulanabileceği görüşündeydi. Örneğin bkz. *TCIP Holding Co. v. Haar Commc’ns, Inc.*, 57 U.S.P.Q.2d 1969 (2d Cir. 2001); *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 216 (2d Cir. 1999).

¹⁵⁵⁷ *Gundelfinger, Testimony*, 2005 WL 408, 425.

¹⁵⁵⁸ *Intel* kararı, para. 73. Ayrıca bkz. para. 54.

¹⁵⁵⁹ EUIPO, Decision of 19 November 2007, R 38/2007-2, *LEMON & SODA / LÉMON SODA*, para. 26-27 (*Lemon & Soda* kararı). *Fhima Simon* ise kullanımla ayırt edicilik kazanan bir markanın, bu ayırt ediciliği kazanmadan önce tasviri ya da ayırt edici olmayan bir niteliği sahip olduğundan bahisle, hâlihazırda bulandırılarak sulandırılmış olduğunu, bu sebeple koruma kapsamının da daha dar olacağı görüşündedir (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 128 dn. 89).

¹⁵⁶⁰ Lanham Kanunu § 2/e-4 (15 U.S.C.A. § 1052).

korumadan yararlanmasının mümkün olmayacak, bu durum da ün sahibi markaların korunmasını amaçlayan Kanun hükümleri ile bağdaşmayacaktır. Ancak doktrinde Revizyon Kanunu'nda (markanın sahip olduğu doğuştan veya sonradan kazanılan ayırt edicilik seviyesinin, ünden ziyade bulandırarak sulandırmanın tespitinde dikkate alınacak kriterler arasında sayılması ile) sulandırmaya karşı korumanın, tanımlayıcı markaları da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilmiştir¹⁵⁶¹.

Tüm bu bilgiler ışığında, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi ve markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali için gerekli olan ayırt edicilik düzeyleri birbirinden farklıdır. İlkinde tescile konu markanın soyut olarak yani işaret olarak ayırt ediciliği ve somut olarak yani tescil başvurusunda bulunduğu mal/hizmet bakımından ayırt ediciliği incelenmektedir. Yapılan bu incelemelerde tüketici algısı dikkate alınmamaktadır. Buna karşılık, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğin yönelik değerlendirmelerde, her iki tarafın da mal/hizmetleri dikkate alınmakta, bununla beraber tüketicinin markaya ilişkin algısının hem önceki hem sonraki kullanıcının mal/hizmetleri bakımından incelenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, markanın tescili ve ayırt edici karakterin zarar görmesi bakımından “ayırt edicilik” kavramı farklı şekilde yorumlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, her iki konu bakımından gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyleri de birbirinden farklıdır. Markanın tescili bakımından, bir işaretin marka olarak tescilini mümkün kılacak ölçüde asgari düzeyde bir ayırt edicilik yeterli iken, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali, hem tanınmış markalara özgü bir ihlal hali olması hem taraf işaretlerine yönelik tüketici algılarının dikkate alınmasından daha yüksek düzeyde ayırt ediciliği gerektirmektedir. Konuya ilişkin kararlar değerlendirildiğinde de tasviri nitelikteki markaların değerlendirme dışı bırakıldığı, markanın ayırt edicilik düzeyi ne kadar yüksek olursa, ihlalin varlığının o denli kolay ispatlanabildiği, dolayısıyla markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından, yüksek düzeyde bir ayırt ediciliğin arandığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, sulandırmaya karşı koruma bahşedilirken bir markanın, ayırt edici karakterinin doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kullanım yolu ile kazanılmış olup olmadığı arasında bir ayırma gidilmeksizin, her iki tür ayırt ediciliğin de dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmek bakımından bir markanın doğuştan ayırt ediciliğe sahip olması gerekli olmayıp, baştan tasviri bir nitelik taşımakla beraber sonradan yapılan reklam çalışmaları vasıtasıyla ayırt edicilik kazanan bir marka da korunmaya muktedirdir. Böylece baştan tasviri olmakla birlikte sonradan kullanımla yüksek düzeyde ayırt edicilik kazanan markaların da koruma kapsamı dışında kalması önlenmiş olacaktır. Her ne kadar yaratılmış, rastgele seçilmiş veya hayali markaların, toplumun ilgili kesiminin zihninde edindikleri yerin daha sağlam olabileceği ve tarihsel olarak da sulandırmaya karşı korumanın bu niteliğe sahip markalar ile sınırlı olarak öngörülmüş olsa dahi, bu durum, korumanın doğuştan ayırt ediciliğe sahip markalara inhisar edilmesi için haklı bir gerekçe olarak kabul edilemez. Zira, yapılan yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri ile neredeyse doğuştan ayırt ediciliğe sahip bir marka ile eşdeğer düzeyde ayırt ediciliğin sağlanabilmesi mümkündür. Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, tüketici zihninde kalıcı bir yere sahip olan bir markanın, zarara maruz kalma ihtimali gibi, olası bir saldırı karşısında ayırt ediciliklerini muhafaza etme ihtimalinin de yüksek olduğudur.

¹⁵⁶¹ Luepke, s. 799.

Sonuç olarak, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyinin, genel hatlarıyla, marka tescili için gerekenden fazla ve hatta yüksek düzeyde olması gerektiği, ancak eşsizlik veya doğuştan ayırt edicilik düzeyinde bir ayırt ediciliğin gerekli olmadığı düşüncesindeyim.

2. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ

a. Zarar Verme ve Zedeleme

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde zarar, markanın, tüketicinin zihninde belirli bir malı/hizmeti veya teşebbüsü akla getirme kabiliyetinin azalması ve sonuç olarak markanın markalaşmasının solgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmaktadır¹⁵⁶². Ancak farklı ülke kanunlarında sulandırmanın bu halinde ortaya çıkan veya çıkabilecek olan zarar değişik şekillerde ifade edilmiştir¹⁵⁶³. Şöyle ki, 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c ile Alman Marka Kanunu m. 9/1-3 ve 14/2-3’de “markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi”, ABD Federal Kanunu § 43/c-1’de “sulandırma”, “markanın ayırt edici karakterinin sulanması” ve § 45’te “markanın ayırt etme kapasitesinin azalması”, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B)’de ise “bulandırarak sulandırma”, “markanın ayırt ediciliğinin zedelenmesi” ifadeleri kullanılmıştır. Buna karşılık Türk Hukuku’nda gerek KHK gerek SMK’da “ayırt edici karakterin “zedelenmesi” ifadesi tercih edilmiştir¹⁵⁶⁴.

Sulandırmanın bu haline ilişkin olarak kullanılan farklı ifadeler, “zarar” mı, yoksa “zedeleme” kavramının mı esas alınması gerektiği sorusunu akla getirmektedir.

TDK’da “zarar vermek”, “*kötülük etmek, birinin parasal kayba uğramasına sebep olmak*”¹⁵⁶⁵; “zedelemek” ise, “*hafifçe yaralamak, zarar vermek*” olarak tanımlanmıştır¹⁵⁶⁶. Bu çerçevede zarar vermenin, daha hafif nitelikteki zedelemeyi de içine alan, daha geniş kapsamlı bir ihlal hali olduğu sonucu çıkmaktadır.

Anlamsal farklılığa rağmen, doktrinde bu hususta fikir birliği bulunmamaktadır. Nitekim, markanın ayırt ediciliği karakterinin uğradığı zarar, “kademeli olarak azalma veya dağılma”¹⁵⁶⁷; “erozyona uğrama”¹⁵⁶⁸; “sömürme”¹⁵⁶⁹; “zayıflayarak azalma”¹⁵⁷⁰; “zayıflama”¹⁵⁷¹; “zaman içinde azalma”¹⁵⁷²; “zarar verme”¹⁵⁷³ ve “zedeleme”¹⁵⁷⁴ vb.

¹⁵⁶² Gruson, s. 14.

¹⁵⁶³ Ayrıca bkz. § 1.1.B Terminoloji.

¹⁵⁶⁴ SMK m. 6/5 ve 7/2-c; KHK m. 8/4 ve 9/1-c.

¹⁵⁶⁵ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a53b43b01b700.99666226
Erişim Tarihi: 05.12.2018.

¹⁵⁶⁶ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a53b44395f2c6.24620754
Erişim Tarihi: 05.12.2018.

¹⁵⁶⁷ Schechter, Rational Basis, s. 825; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72; Stadler Nelson, s. 754.

¹⁵⁶⁸ Mostert, Famous and Well-Known Marks, s. 133.

¹⁵⁶⁹ Kaseke, s. 33-34.

¹⁵⁷⁰ Ladas, s. 1088.

¹⁵⁷¹ Patishall/Hilliard, § 5.1.

¹⁵⁷² Schechter, Rational Basis, s. 825; Kayıhan, s. 444; Oytaç, Markalar Hukuku, s. 145.

¹⁵⁷³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 426 ve Çağlar, Marka Hukuku, s. 76.

şekillerde ifade edilmiştir. Yine, “zarar” kavramının, özel koruma kapsamındaki tüm ihlal halleri bakımından ortak bir kavram olarak kabul edildiği, ancak bunun, kavramın değerlendirilmesinde, farklı ihlal türleri arasında ayırma gidilmesinin gerekli olmadığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine de dikkat çekilmiştir¹⁵⁷⁵.

Bulandırarak sulandırma, geleneksel Marka Hukuku korumasından farklı olarak, sonuçları aniden ortaya çıkmayan, zaman içinde ve azar azar devam ederek, en nihayetinde geri dönülemez bir noktaya geline bir süreci ihtiva etmektedir¹⁵⁷⁶. Dolayısıyla “zarar verme” ifadesi, zararın kademeli bir yapıya sahip olmasını yansıtır nitelikte değildir. “Zarar verme” hali, ortaya çıkan hukuki sonucun daha hafif olduğu durumları temsil eden “zedeleme”yi de içeren bir üst kavram olduğu söylenebilir. Bu sebeptendir ki, bulandırarak sulandırmada ortaya çıkan zararın özelliklerini yansıtabilmesi bakımından “zedeleme” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olduğu düşünülebilir.

ABD, AB ve Türk marka mevzuatlarında, kanun koyucu markanın itibarını konu alan ihlal hali bakımından “zarar” kavramını kullanmayı tercih etmiştir¹⁵⁷⁷. Türk ve AB Hukuku’nda aynı hüküm altında, ABD’de ise farklı, ancak peş peşe hükümlerde düzenlenen markanın ayırt edici karakterini konu alan ihlal hali bakımından “zedelenme” ifadesi kullanılırken; “itibar”ı konu alan ihlal hali bakımından “zarar görme” ifadesinin kullanılmış olması, kanun koyucunun bilinçli bir tercihi gibi gözükmemekte ve iki tür sulandırma hali bakımından ortaya çıkacak zararın birbirinden farklı olduğu düşüncesinde olduğu izlenimini uyandırmaktadır.

Bir diğer sebep, “zedeleme” kavramı, “zarar” kavramına göre belirsiz bir içeriğe sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra, söz konusu kavramın kullanılması, AB mevzuatına uyum sağlanabilmesine engel teşkil edebilecek niteliktedir. Yine, “zarar” kavramının tercih edilmesi, özellikle sulandırma halleri bakımından gerekli ve yeterli zarar düzeyinin tespitinde ortaya çıkabilecek yorum farklılıklarının önlenmesi açısından faydalı olacaktır. Kaldı ki, doktrinde de “zedeleme” ve “zarar verme” ifadelerinin birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir¹⁵⁷⁸.

Bu sebeplerden ötürü, bulandırarak sulandırma bakımından da “zedeleme” yerine “zarar verme” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde bir tercih olduğu kanaatindeyim. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, hangi ifade tercih edilirse edilsin, “*de minimis non curat praetor*” (yargıç önemsiz konularla uğraşmaz) ilkesi gereği, markanın uğradığı zarar ancak, önemsiz olarak nitelendirilecek düzeyin (*de minimis*) üzerinde olması durumunda dava

¹⁵⁷⁴ **Baumbach**, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgan: *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs - und Zeichenrecht (Kommentar)*, 12. Aufl., München 1985 (Warenzeichenrecht), s. 138a-139i.

¹⁵⁷⁵ **Münch**, s. 63.

¹⁵⁷⁶ **Schechter**, Rational Basis, s. 825; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:71; **Gruson**, s. 14; **Hawkins**, Derek A.: “Likelihood of Destruction - Restructuring the Trademark Dilution By Blurring Factors in the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2014, Vol. 18, No. 2, s. 428.

¹⁵⁷⁷ Bkz. KHK m. 8/3, 9/1-c ile SMK m. 6/5, 7/2-c; ABD Revizyon Kanunu 43/c-2 (B) ve (C); 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c. Aynı yönde bkz. Alman Marka Kanunu m. 9/1-3 ve 14/2-3.

¹⁵⁷⁸ Bkz. **Şenocak**, Kemal: “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 Sayılı KHK m. 8/IV)”, *Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları*, 2009, C. 25, S. 2, s. 167 ve 170; **İmirlioğlu**, s. 257.

edilebilecektir. Dolayısıyla, sulandırıcı ilk eylemin (devam fiillerinin vuku bulacağı ve markanın ayırt ediciliğini zarara uğratacağı yönünde ciddi bir ihtimalin bulunması durumu hariç) markanın ayırt ediciliğine zarar verdiği veya verebileceği söylenemeyecektir.

b. Zararın Tespiti

aa.Dikkate Alınması Gereken Kriterler

i. Çok Kriterli Yaklaşım

Schechter'in ileri sürdüğü görüş uyarınca, uydurulmuş ya da rasgele seçilmiş kelime/kelimelerden oluşan markaların, sonradan marka sahibi dışında bir kimse tarafından kullanılması, herhangi başka bir koşul aranmaksızın sulandırıcı kullanım teşkil etmektedir. Yazar tarafından savunulan markanın ayırt edici karakterinin korunması fikri halen geçerliliğini muhafaza etmektedir. Bunun yanı sıra, tüketicilerin zihinsel durumunun dikkate alınması ve önceki markayı algılama şekillerinin değiştiğinin gösterilmeye çalışılması bugün için de geçerliliklerini koruyan kriterlerdir.

Ancak süreç içerisinde, ayırt edici karakterin zarar görmesine karşı koruma, önerildiğinden farklı bir hale büründüğü için, hâlihazırda konu önemli düzeyde belirsizlik ihtiva etmektedir¹⁵⁷⁹. Nitekim, mahkemeler ve eleştirmenler, sulandırmaya karşı korumanın kapsamını belirlemek ve sonraki bir kullanımın hangi durumlarda önceki markanın ayırt edici karakterinin kademeli bir şekilde azalmasına sebebiyet verecek nitelikte olduğunu tespit etmekte zorluk yaşamaktadırlar.

Öte yandan, markanın ayırt edici karakterinin uğradığı zararın oluşum aşamalarının tespit edilmesine olanak sağlayacak deneysel bulgu da yok denecek kadar azdır. Tüketiciler, markaları ne kadar ayırt edici buldukları hususunda farkındalık sahibi değildirler. Diğer bir ifade ile, karıştırmanın mevcut olup olmadığının aksine, tüketicilere markanın ayırt edici karakterinin azalıp azalmadığının sorulması mümkün değildir. Dolayısıyla, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin teorik olarak açıklanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamakla beraber, asıl sorun zararın ispatı noktasında yaşanmaktadır.

ABD kanun koyucusu; ABD Revizyon Kanunu'nda, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde mahkemelerce dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikte altı kriterden oluşan bir listeye yer verilmiştir [m. 43/c-2(B)]. Bu kriterler;

- i. Marka veya ticaret unvanı ile ünlü marka arasındaki benzerliğin derecesi
- ii. Ünlü markanın doğuştan veya sonradan kazanılmış ayırt edicilik derecesi
- iii. Ünlü marka sahibinin markasının önemli ölçüde kullanım düzeyi
- iv. Ünlü markanın tanınırlık düzeyi
- v. Markanın veya ticaret unvanının kullanıcısının, ünlü marka ile bir bağlantı yaratma niyetinde olup olmadığı

¹⁵⁷⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 113. Ayrıca bkz. **Klieger**, s. 821.

- vi. Marka veya ticaret unvanı ile ünlü marka arasında herhangi fiili bir bağlantının bulunup bulunmadığı.

Bunun yanı sıra, ABAD *Intel* davasında, zararın tespitinde yön gösterici nitelikte kriterlere yer vermiştir. Bu davada, İlk Derece Mahkemesi, ABAD'ye Direktif m. 4/4-a (2015/2436 m. 5/3-a) kapsamında, hangi koşullar altında önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi koşulunun gerçekleşmiş kabul edileceğini ve özellikle,

- i. Önceki markanın eşsiz olmak zorunda olup olmadığı
- ii. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi için ihlal teşkil eden tek bir kullanımın yeterli olup olmayacağı
- iii. Önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kriterinin, tüketicinin ekonomik davranışları üzerinde bir etki yaratmasını gerektirip gerektirmediği

sorularını yöneltmiştir¹⁵⁸⁰.

İlk Derece Mahkemesi'nin bu sorularına cevaben ABAD,

i. Önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılabilmesi için markanın eşsiz olmasının gerekmediğini, tanınmış bir markanın kullanımla da ayırt edicilik sahibi olabileceğini, dolayısıyla önceki tanınmış marka eşsiz nitelikte olmasa dahi sonraki özdeş veya benzer bir markanın kullanımının bu markanın ayırt edici karakterini zayıflatabileceğini ifade etmiş; ancak, önceki marka ne kadar eşsiz ise sonraki özdeş veya benzer bir markanın, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verme ihtimalinin de o derece yüksek olacağını da belirtmiştir¹⁵⁸¹.

ii. Tanınmış marka ile özdeş veya benzer sonraki bir markanın ilk kullanımının, belli durumlarda, markanın ayırt edici karakterinin fiilen zarara uğramasına veya gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkmasına ilişkin ciddi bir ihtimalin doğmasına yol açabileceğini ifade etmiş¹⁵⁸². Ancak "belirli durumlar"ın neler olabileceğine ilişkin bir açıklamada bulunmamıştır.

iii. Son olarak, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğraması halinin, markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetlerin marka sahibinden kaynaklandığını gösterme kabiliyetinin azalması durumunu ifade ettiğini, zira sonraki kullanımın, önceki markanın kimliği ve hitap ettiği kesimin zihnindeki yerinin dağılmasına sebep olduğunu ifade etmiştir. Bundan yola çıkarak, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermediğinin (veya böyle bir ihtimalin bulunup bulunmadığının) tespitinin, önceki markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetlerin ortalama tüketicisinin ekonomik davranışlarında değişikliğin ispatını gerektirdiği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte Mahkeme, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verdiği veya verebilecek olduğunun değerlendirilmesinde, sonraki marka

¹⁵⁸⁰ *Intel* kararı, para. 23.

¹⁵⁸¹ *Intel* kararı, para. 72-74.

¹⁵⁸² *Intel* kararı, para. 75.

sahibinin, önceki markanın ayırt etme gücünden ticari bir fayda elde edip etmediğinin önem arz etmediğini de belirtmiştir¹⁵⁸³.

Doktrinde ABAD'nin *Intel* davasındaki bu değerlendirmeleri çerçevesinde, tanınmış bir markanın, özdeş veya benzer mal/hizmetlerde kullanılması durumunda¹⁵⁸⁴ (ve markalar arasında bağlantının da kurulduğu varsayımında), markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrama ihtimalinin ispatının daha kolay olacağı ifade edilmiştir¹⁵⁸⁵.

Şunu da belirtmek gerekir ki, tek bir kullanımın markanın ayırt ediciliğinin zarar gördüğünün kabulü bakımından yeterli olup olmayacağı, bu kullanımın önceki marka üzerinde sebep olduğu zararın büyüklüğüne bağlıdır. Ancak, istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla, tek bir kullanımın ayırt ediciliğin zarar görmesine sebep olduğunu söylemek oldukça zordur.

Birleşik Krallık uygulamasında da uyumlaştırma sonrası dönemde, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin tespiti bakımından *Intel* davasında belirlenen kriterlere oldukça benzer kriterlerin kabul edilmiştir. Bu kriterler ilk olarak, *Reckitt ve Erven Warnink* davalarında ortaya konulmuş¹⁵⁸⁶, ardından *EVER READY*¹⁵⁸⁷ kararında uygulanmış, *AUDI-MED* kararında¹⁵⁸⁸ ise kısmen değişikliğe uğramıştır. Bahsi geçen kriterler şunlardır;

- i. Taraf işaretleri arasındaki benzerlik
- ii. Önceki markanın doğuştan sahip olduğu ayırt edicilik düzeyi
- iii. Önceki markanın tanınmışlığı
- iv. Önceki markanın tanınmışlığa sahip olduğu mal/hizmetlerin kullanım genişliği
- v. Önceki markanın eşsizliği
- vi. Tarafların mal/hizmetlerinin bir ölçüde bağlantılı veya aynı mağazalarda satılabilmelerinin muhtemel olup olmadığı
- vii. Önceki markanın, tanınmışlığa sahip olduğu mal/hizmetler bakımından ayırt edici karakterinin azalıp azalmadığı.

Tüm bu bilgiler ışığında kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğine ilişkin değerlendirme gerçeklere dayalı, olgusal nitelikte bir değerlendirme olduğundan, çok kriterli bir yaklaşımın benimsenmesi mantıklı bir yaklaşımdır¹⁵⁸⁹. Ancak belirlenen kriterlerin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde faydalı olması gerekir. Örneğin, yukarıdaki listede yer alan, önceki markanın tanınmışlığa sahip olduğu mal/hizmetler bakımından ayırt edici karakterinin azalıp azalmadığı kriteri,

¹⁵⁸³ *Intel* kararı, para. 76-78. Mahkeme'nin bu kriteri getirerek daha çok belirsizlik yarattığı yönünde bkz. **Middlemiss**, s. 336.

¹⁵⁸⁴ Böyle bir durumda aynı zamanda karıştırma ihtimalinin de bulunması muhtemeldir.

¹⁵⁸⁵ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 720.

¹⁵⁸⁶ *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.*, RPC 341 [1990] (*Reckitt* davası/kararı) ve *Erven Warnink BV v J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, AC 731 [1979] (*Erven Warnink* davası/kararı); *EVER READY* kararı, s. 8 sn. 40.

¹⁵⁸⁷ *EVER READY* kararı, s. 8 sn. 45 ve 9 sn. 5-35.

¹⁵⁸⁸ *AUDI-MED* kararı, ETMR 1010, 1017-1019 [1999].

¹⁵⁸⁹ Buna karşılık, zararın tespitinde çok kriterli listelerin dikkate belirsizlikleri de beraberinde getirdiği, bunun da büyük marka sahipleri ile çatışma halinde olan davalı taraflar bakımından olumsuz etkiler yarattığı, bunun yerine, ilk aşaması, önceki marka sahibinin bir faaliyet alanında ciddi şekilde faaliyette bulunduğu bilinir olmasını esas alan, ikinci aşaması ise taraf işaretleri arasındaki benzerliğin derecesini dikkate alan iki aşamalı bir sistemin uygulanabileceği yönünde bkz. **Ng-Loy**, s. 954.

bahsi geçen kriterlerin değerlendirilmesi neticesinde ulaşılmaya çalışılan sonuçtur. Bu sebeptendir ki, söz konusu kriterin dikkate alınmaması gerektiği düşüncesindeyim. Kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitinde, taraf işaretleri ve mal/hizmetleri arasındaki benzerlik düzeyleri, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyleri belirleyicilikleri yüksek olan kriterlerdir. Bunların yanı sıra, hangi düzeydeki sonraki kullanımların, somut bir olayda önceki markanın ayırt ediciliğine zarar verebileceği, diğer bir ifade ile zarar için asgari sınırın ne olduğu da zararın tespitinde önemli bir kıstastır.

ii. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediği değerlendirmesinde, taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriteri önemli bir role sahiptir¹⁵⁹⁰. Markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi, “bir marka - bir mal/hizmet” cevabının, “bir marka - birden fazla mal/hizmet” cevabına dönüşmesi tehlikesi olduğundan, tüketicinin taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi yükseldikçe, söz konusu tehlike daha yüksek seviyede olacaktır¹⁵⁹¹.

Söz konusu kriter, ABD Federal Kanunu kapsamında sıklıkla tartışma konusu olmuş ve ABD’de birçok Mahkeme, taraf işaretlerinin en azından “özdeşe yakın” benzerlik taşımaları gerektiğini ifade etmiştir¹⁵⁹². ABD Revizyon Kanunu’nda her ne kadar markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ihtimalinin tespitinde, taraf işaretleri arasındaki benzerlik dikkate alınacak kriterler arasında sayılmış ise de gerekli olan benzerlik düzeyine ilişkin olarak herhangi bir alt sınır belirlenmediği gibi, sulandırma iddialarının özdeş veya özdeşe yakın benzerlik taşıyan işaretler ile sınırlı tutulduğuna ilişkin bir ibareye de yer verilmemiştir. Buna rağmen Mahkemeler, sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıklarda markalar arasında yüksek düzeyde benzerlik aramaya devam etmişlerdir. Nitekim, *Ferrero*¹⁵⁹³, *Play-Doh*¹⁵⁹⁴ ve *Visa*¹⁵⁹⁵ davalarında taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin oldukça yüksek, hatta ayniyet düzeyinde olduğu görülmektedir¹⁵⁹⁶.

Hatta ABD’de bazı Mahkemeler, markanın ayırt ediciliğinin zarar gördüğü sonucuna varmadan önce, taraf işaretleri arasında ayniyet ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerliğin tespitinin bir koşul olarak aranması gerektiğini savunmuşlardır¹⁵⁹⁷. Ancak, mahkemelerin bu çabası başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Zira, konuya ilişkin kanuni düzeleme tartışmasız şekilde, markanın ayırt ediciliğinin zarar görüp görmediğine ilişkin –tüketici olmayan şekilde sayılmış- çok kriterli bir liste sunmakta ve bu kriterlerden biri olan taraf işaretleri arasındaki

¹⁵⁹⁰ Ayrıca bkz. § 4.III.C.1.b Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik.

¹⁵⁹¹ **Ng-Loy**, s. 956. Ayrıca bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:69.

¹⁵⁹² Konuya ilişkin kararlar için bkz. dn. 1059.

¹⁵⁹³ *Ferrero SPA v Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd.*, SGHC 176 [2011].

¹⁵⁹⁴ *Play-Doh* kararı, EWHC 199 [2011], ETMR 25 [2011].

¹⁵⁹⁵ *Visa* kararı, 533 F.Supp. 2d 1089 (D. Nev. 2008) affirmed 610 F.3d 1088 (CA9 2010).

¹⁵⁹⁶ **Ng-Loy**, s. 956 dn. 135. ABAD, markalar arasında hiçbir farklılığın olmadığı ya da mevcut farklılıkların ortalama düzeyde bir tüketici tarafından fark edilmeyecek düzeyde önemsiz olduğu durumlarda markaların aynı kabul edileceğini ifade etmiştir (*LTJ Diffusion* kararı, FSR 34, 54 [2003]; aynı yönde bkz. *Mitac International Corp v Singapore Telecommunications Ltd* 4 SLR(R) 961 [2009], para. 54 ve *City Chain Stores (S) Pte Ltd v Louis Vuitton Malletier*, 2 SLR 684 [2009], SGHC 24, 50 [2009].

¹⁵⁹⁷ **Ng-Loy**, s. 956.

benzerlik, başlı başına değerlendirilebilecek bir kriter olmayıp, hükümde yer alan diğer kriterlerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir¹⁵⁹⁸.

Benzer şekilde doktrinde de markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi halinin taraf işaretleri arasında benzerlik düzeyinin yüksek düzeyde olmasını gerektirdiği ve ancak bu işaretlerin özdeş ya da özdeşe yakın düzeyde benzer olması durumunda önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünden bahsedilebileceği ifade edilmiştir¹⁵⁹⁹.

AB gerek Türk Hukuku'nda da konuya ilişkin mevzuatta, taraf işaretlerinin aynı veya benzer olması yeterli kabul edildiğinden, taraf işaretleri arasında ayniyet veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunması kriterinin getirilmesi mümkün değildir.

Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) kapsamında gerekli olan taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyine ilişkin olarak ABAD, ilgili kesim nezdinde markalar arasında bir bağlantı kurulmasını sağlayacak seviyede benzerliğin bulunmasının yeterli olduğunu ve bu bağlantının karıştırma ihtimali yaratmasına gerek bulunmadığını ifade etmiştir¹⁶⁰⁰. Bu genel kriterin dışında Mahkeme, sulandırma bakımından taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyine ilişkin bir değerlendirme yapmamıştır.

Birleşik Krallık Mahkemeleri ise, taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriterini hem sulandırmaya karşı korumaya ilişkin genel koşullar hem markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kapsamında değerlendirmiştir. Bu çifte değerlendirme, taraf işaretleri arasındaki benzerliğin sadece sulandırmaya karşı korumaya muktedir markaların tespiti bakımından değil, aynı zamanda zararın global düzeyde değerlendirilmesi bakımından da dikkate alındığını göstermektedir.

Birleşik Krallık Hukuku kapsamında, taraf işaretleri arasındaki benzerlik değerlendirmesinde bir diğer ölçüt, sonraki işaretin önceki markaya önemli bir ilave unsur eklenerek oluşturulması halinde dahi önceki markanın ayırt ediciliğinin bundan zarar görmeyecek olmasıdır¹⁶⁰¹. Nitekim, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi *NEXTSTAR* kararında, "NEXTSTAR" kelimesi ve yıldız dairelerinden oluşan bir görüntüyü ihtiva eden markanın kullanımının, bir kelime markası olan "NEXT" markasının ayırt edici karakterine zarar vermediği sonucuna varılmıştır¹⁶⁰². Ancak belirtmek gerekir ki, önceki markanın ayırt edici nitelik taşıyan bir unsurunun sonraki markada kullanılmamış olması halinde de markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılabilmektedir. Bu sebeptir ki,

¹⁵⁹⁸ **Ng-Loy**, s. 956.

¹⁵⁹⁹ **Ingerl/Rohnke**, Markengesetz, § 14 sn. 1375; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition § 24:117. Aynı yönde bkz. **Münch**, s. 346 (Yazar, benzerlik düzeyinin yüksek tutulması gerektiğini, ancak bundan markaların birebir olması gerektiği sonucunun çıkarılamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre, markaların özdeş olmalarının aranması aslında gereğinden fazla bir talep olacaktır. Zira, ticari yaşamda markalar arasındaki ufak farklılıkların mevcudiyeti halinde dahi tüketiciler nezdinde önceki tarihli tanınmış marka ile zihinsel bağlantı kurulması pekala mümkündür.).

¹⁶⁰⁰ *Adidas* kararı, para. 31; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition § 24:72. Ayrıca bkz. **Luepke**, s. 811. Sulandırma için karıştırma ya da karıştırma ihtimali gerekli değil ise de bu durumun fiili karıştırmanın sulandırmanın önemli bir göstergesi olmasına engel olmadığı yönünde bkz. *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 221 (2nd Cir. 1999).

¹⁶⁰¹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 154.

¹⁶⁰² UK IPO, Decision of 05 December 2008, O/320/08, *NEXTSTAR* (*NEXTSTAR* kararı), para. 98

“Och” ibaresinin sonraki bir markada kullanılmasının, önceki “Och-Ziff” markasının ayırt edici karakterine zarar verdiği iddiası kabul edilmiştir¹⁶⁰³. Her ne kadar sonraki kullanım ile “Och” ibaresinin ayırt edicilik düzeyi azalmış ise de “Ziff” ibaresinin ayırt ediciliği aynı düzeyde kalmıştır. Dolayısıyla, “Och-Ziff” kombinasyonu bir bütün olarak ayırt ediciliğini muhafaza etmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında kanaatimce, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde önemli bir belirleyicidir. Şu bir gerçektir ki taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksek olursa, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılması da o derece kolay olacaktır. Ancak bu, taraf işaretleri arasındaki yüksek benzerlik düzeyinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin bir koşulu olduğu anlamına gelmemektedir. Zira, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi, zararın tespitinde ilgili kriterlerden sadece biri olup, bu kriterin, markanın tanınmışlık ve eşsiz olarak kullanılma seviyeleri gibi ilgili diğer kriterler ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu kriterler birbiriyle karşılıklı etkileşim halinde olup, somut bir olayda ilgili kriterlerden birinin düzeyindeki yükseklik, diğer bir kriterdeki eksikliği telafi edebilmektedir. Örneğin, önceki markanın yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olması, taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyindeki düşüklüğü telafi edebilecektir.

iii. Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi

Benzer olmayan mal/hizmetlerde kullanıma karşı koruma ile sınırlı bir anlayışın benimsendiği mülga Direktif döneminde taraf mal/hizmetleri arasındaki yakınlığın özellikle markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitinde belirleyici değilse bile faydalı bir kriter olabileceğinden bahisle sınırlı koruma anlayışı eleştirilmekteydi¹⁶⁰⁴.

AB kanun koyucusu da bu haklı eleştirileri dikkate almış ve 2015/2436 sayılı Direktif’te (bkz. m. 5/3-a ve m. 10/2-c), sadece benzer olmayan değil, aynı zamanda benzer olan mal/hizmetlerde kullanılma durumunda da önceki tanınmış markanın genişletilmiş korumadan faydalanabilmesine olanak tanımıştır. Türk Hukuku’nda da paralel yönde bir düzenleme sevk edilerek (SMK m. 6/5 ve 7/2-c) benzer olmayan mal/hizmetlerle sınırlı koruma anlayışı terkedilmiştir¹⁶⁰⁵. Buna karşılık, ABD Hukuku’nda, ABD Revizyon Kanunu kapsamında markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesini tespiti yarayan kriterler taraflarında taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik kriterine yer verilmemiştir [bkz. ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B)].

Öte yandan, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek kriterlere ilişkin bir liste, Birleşik Krallık Mahkemesi nezdinde

¹⁶⁰³ Och-Ziff kararı, para. 7.

¹⁶⁰⁴ Intel kararı, para. 50; Intel kararı, para. AG 76. Aynı yönde bkz. NEXTSTAR kararı, para. 98 (Sanayi aletleri ile ev eşyaları ve kıyafetlerin birbirinden çok uzak ürün grupları olmaları ve sonraki markaların özel bir niteliğe sahip olmasından bahisle ayırt edici karakterin zarar görmesinden bahsedilmeyeceği ifade edilmiştir.). Ayrıca bkz. Davidoff kararı, para. 24-28; Fhima Simon, Trade Mark Law, s. 154.

¹⁶⁰⁵ Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.1.c.aa Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi. Ayrıca genel olarak bkz. § 4.III.C.1.b Taraf Mal/Hizmetleri Arasındaki Benzerlik.

görülen *AUDI-MED* davasında yapılan yargılama sonucu belirlenmiştir. Bu listede yer alan kriterlerden biri de “ tarafların mal/hizmetlerinin bir ölçüde bağlantılı veya aynı mağazalarda satılabilmeleri muhtemel olan mal/hizmetler olup olmadıkları”dır¹⁶⁰⁶. Dolayısıyla, Birleşik Krallık Mahkemesi, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerliğin markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde doğrudan dikkate alınması gerektiği düşüncesindedir.

Bunun yanı sıra doktrinde, tarafların mal/hizmetleri arasında bir tür bağlantının bulunduğu tespit edilmedikçe, tüketicilerin ekonomik davranışlarında değişikliğin ortaya çıkamayacağı, dolayısıyla da markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünün sonucuna varılamayacağı belirtilmiştir¹⁶⁰⁷.

Türk Hukuku’nda ise, taraf markalarının farklı mal/hizmet sınıflarında kullanıldığı durumlarda, taraf işaretlerinin yöneldiği kesimler birbirinden farklı olduğundan, önceki tanınmış markanın ayırt ediciliğinin zarar göremeyeceği ifade edilmiştir¹⁶⁰⁸.

Kanaatimce, taraf işaretleri arasında olduğu gibi, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik de ilgili kesimin bu işaretler arasında bir bağlantı kurup kuramayacakları bakımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla söz konusu kriter, benzerlik ve bağlantı kriterlerine nazaran ikincil bir öneme sahiptir.

iv. Önceki Markanın Tanınmışlık Düzeyi

Markanın tanınmışlığı, sulandırma değerlendirmesinde dikkate alınan en önemli kriterlerden biridir¹⁶⁰⁹. Zira, sulandırmaya karşı korumadan, sadece belirli düzeyde tanınmışlığa sahip markalar yararlanabilmektedir. Öte yandan, tanınmışlık kriteri, markanın ayırt edicilik gücünün ve marka değerinin düzeyinin ve aynı zamanda tüketiciler nezdinde marka ile kurulan zihinsel bağlantının tespiti bakımından da önem arz etmektedir¹⁶¹⁰.

Intel ve *Chevy* davalarında ABAD, önceki markanın tanınmışlık düzeyinin markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitindeki önemini kabul etmiş ve önceki markanın tanınmışlığı ne derece güçlü olursa, ayırt edici karakterinin zarar gördüğünün kabul edilmesinin de o derece kolay olacağını belirtmiştir¹⁶¹¹.

¹⁶⁰⁶ *AUDI-MED* kararı, ETMR 1010, 1017-1019, [1999].

¹⁶⁰⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Law, s. 156.

¹⁶⁰⁸ Davacı tarafın finans haberleri veren ciddi bir kurum olduğu, buna karşılık davalı tarafın spor ve teknoloji haberleri verdiği, dolayısıyla ilgili kesim nezdinde önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmeyeceği yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 646-647, s. 146-147, s. 172-175, s. 207-209, s. 327-328.

¹⁶⁰⁹ Tanınmışlık kriterine ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.II Önceki Markanın Tanınmış Olması.

¹⁶¹⁰ Marka sahibinin aktif olmadığı mal veya hizmet pazarlarında da ilgili kesim nezdinde zihinsel bağlantının kurulabilmesi, markanın tanınmışlık düzeyi ile doğru orantılıdır. Tanınmışlık kriterinin, taraf işaretleri arasındaki bağlantının tespit edilmesi bakımından oldukça büyük önemi haiz olduğu, taraf işaretlerinin farklı mal/hizmetlerde kullanılmaları durumunda dahi önceki markanın tüketicinin dikkatini çekebilmesinin, ancak tanınmış bir marka olması halinde mümkün olduğu yönünde bkz. **Gruson**, s. 229.

¹⁶¹¹ *Intel* kararı, para. 69; *Chevy* kararı, para. 30. Aynı yönde bkz. *L’Oreal* kararı, para. 44; *SPA-FINDERS*, para. 41; *O2 Holdings* kararı, para. 21; *Nutrimaine SAS v. Mr Pavel Maslyukov*, Case R 677/2008-2, Decision of the Second Board of Appeal of 02 April 2009, para. 14.

Doktrinde, markanın tanınmışlığının veya ayırt ediciliğinin yüksek düzeyde olduğu durumlarda, karıştırmaya maruz kalma ihtimalinin de daha yüksek olacağını belirten *Canon* kararını¹⁶¹² takiben verilen *Chevy* ve *Intel* kararlarında da karıştırma ihtimaline yönelik bir değerlendirmenin esas alınmış olduğu ifade edilmiştir¹⁶¹³. Aynı görüş çerçevesinde, Mahkeme'nin bu ifadesinin, önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar güçlü ise ayırt edici karakterinin zarara uğrama olasılığının ve önceki markanın tanınmışlığı ne kadar yüksek seviyede ise markanın itibarının zarara uğrama olasılığının o derece yüksek olacağı şeklinde yorumlanması gerektiği belirtilmiş ve Mahkeme'nin, markanın gerek tanınmışlığını gerek ayırt ediciliğini, marka ve işaretlediği mal/hizmetler arasında doğrudan bir bağlantı sağlayan, tüketiciler nezdinde bilinirliği garanti altına almaya yarayan birer araç olarak değerlendirdiği savunulmuştur¹⁶¹⁴.

Kanaatimce, *Chevy* davasında Mahkeme'nin markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde sadece ayırt edicilik ve tanınmışlık kriterlerini dikkate alması, diğer kriterleri ise devre dışı bırakması yerinde bir yaklaşım değildir. Kararda yer alan "ayırt ediciliği ve tanınmışlığı ne kadar yüksek olursa markanın ayırt edici karakterinin zarar görme ihtimalinin o denli yüksek olacağı" ifadesi, söz konusu ihlal hali bakımından her iki kriterin de yüksek düzeyde olması gerektiği şeklinde yorumlanabileceği gibi, ana kriterlerin ayırt edicilik ve tanınmışlık olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Yine, doktrinde ileri sürülen, ayırt ediciliğin yüksekliği markanın ayırt edici karakterinin, tanınmışlığın yüksekliği ise markanın itibarının zarar görmesi bakımından değerlendirme konusu yapılması gerektiği şeklindeki yorum da makul gözükmemektedir. Ancak Mahkeme tanınmışlık ve ayırt edicilik ile markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesini aynı cümle içinde kullandığından, lafzi yorum bu şekilde bir ayırma gidilmesine olanak vermemektedir. Öte yandan, her iki sulandırma hali bakımından da bahsi geçen kriterler, zararın tespitinde belirleyici role sahiptir.

Belirtmek gerekir ki, bağlantı ve markalar arası benzerlik kriterlerinde olduğu gibi, tanınmışlık kriteri bakımından da çifte değerlendirme durumu ortaya çıkacaktır. Nitekim, gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku'nda önceki markanın belirli bir bilinirlik düzeyine sahip olması, sulandırmaya karşı korumadan yararlanılabilmesi için sağlanması gereken bir koşuldur. Tanınmışlık hem sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında hem markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde değerlendirilecektir. Ancak bağlantı ve markalar arası benzerlik kriterleri bakımından da ifade ettiğimiz gibi sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlık ile markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde dikkate alınan tanınmışlık seviyeleri birbirinden farklı olabilecektir¹⁶¹⁵.

¹⁶¹² *Canon* kararı, para. 24.

¹⁶¹³ **Fhima Simon**, Trade Mark Law, s. 143.

¹⁶¹⁴ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 143-144.

¹⁶¹⁵ Tanınmışlık seviyeleri birbirinden farklı ise de önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı iddiasına dayanan tüm uyumsuzluklarda, önceki markanın tanınmışlık sahibi olup olmadığının tespit edildiği, ancak markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespiti bağlamında tanınmışlık kriterinin özel olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Nitekim, EUIPO konuya ilişkin bir dizi kararında, önceki kullanıcıların markalarının ne kadar tanınmış olduklarını vurguladıklarını, Kurulların buna çok az önem verdiklerini ve tanınmışlığa ilişkin verilerin ancak önceki markanın tanınmışlığının, tüketicinin ekonomik davranışlarında değişiklik olduğunu gösteren delillerin sunulduğu durumlarda dikkate alındığını, aksi halde markanın ayırt edici karakterinin zarar görmediğine kanaat getirdiklerini ifade etmiştir. Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 04 June 2009, R 893/2008-1, *BARBARIC / DEVICE OF WALKING FINGERS et al.* (*Walking*

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine ilişkin olarak doktrinde önerilen oransal değerler de farklılık gösterebilmektedir. Nitekim, Alman Hukuku'nda, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kapsamında, önceki marka bakımından oldukça yüksek düzeyde tanınmışlık aranmaktadır. Örneğin Alman Federal Mahkemesi, "CAMEL" markasının, 1913'ten bu yana ABD'de kullanılan bir marka olduğunu¹⁶¹⁶, dava kapsamında yürütülen anket çalışmalarında, ankete katılanların %86'sının "CAMEL"'ın bir sigara markası olduğunu, toplam nüfusun %74'ünün ise bu markanın belirli bir şirkete ait olduğunu bildiğini, bununla birlikte markanın sigara içicileri arasında, sigara markası olarak bilinirliğinin 1972 ile 1984 yılları arasındaki dönemde %90'dan fazla olduğundan bahisle markanın üstün bir tanınmışlığa sahip olduğuna kanaat getirmiştir¹⁶¹⁷.

Buna karşılık Düsseldorf Yüksek Mahkemesi, *ROSENTHAL* kararında, önceki markanın %72.2'lik bilinirliği ile üstün tanınmışlığa sahip bir marka olduğuna kanaat getirmiş ve "ROSENTHAL" markasının, pahalı ürünlerin alıcısı olan özel bir kesimin ötesinde bir bilinirliğe sahip olduğu sonucuna varmıştır¹⁶¹⁸.

Hamburg Yüksek Mahkemesi'nin *PIRELLI* kararına konu olayda ise, önceki markayı taşıyan ürünler (araba lastikleri), özel bir tüketici kitlesine değil, genel halk kitlesine hitap etmekte olup, genel halk kitlesinin %68'i tarafından bilinirliğin yeterli olmadığı kabul edilmiştir¹⁶¹⁹. Alman Federal Mahkemesi ise Hamburg Yüksek Mahkemesi'nin *PIRELLI* kararındaki değerlendirmelerini reddetmiştir. Mahkeme, %63-70 düzeyinde tanınmışlığın yeterli kabul edildiği davaların, gelişen toplumsal koşullar çerçevesinde artık yeterli kabul edilemeyeceğinin altını çizmiş ve gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyinin somut olayın koşulları çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, tanınmışlığın her somut olayda incelenmesi gereği çerçevesinde, bazı durumlarda markanın yöneldiği tüketici kitlesinde daha yüksek seviyede bir bilinirliğin aranması da mümkün olabilecektir¹⁶²⁰.

Doktrinde, Alman Hukuku'nda korumanın sınırlandırılmasına ilişkin bir kriterin mevcut olduğunu söylemenin mümkün olmadığı, zira Alman Federal Mahkemesi'nin bazı davalarda koruma bahsetme isteğinde olduğu; güçlü bir işaretin sahibinin uğradığı zararın daha hafif olduğu ve aynı zamanda özel koruma talebinin reddinin ekonomik olarak da makul olduğu diğer bazı davalarda ise, bu korumayı bahsetmekten kaçındığı ifade edilmiştir¹⁶²¹.

Fingers kararı), para. 73 ve 75; *ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A. v. thermohausser GmbH*, Case R 602/2008-1, Decision of the First Board of Appeal of 28 May 2009, para. 17 ve 28; *MERCATOR* kararı, para. 36.

¹⁶¹⁶ *CAMEL*, OLG Köln, 30 November 1984, GRUR 1985, 562 [1984].

¹⁶¹⁷ Benzer şekilde Alman Federal Mahkemesi nezdinde görülen *OPAL* davasında, ankete katılanların %72'si "OPAL" markasını bilmekte, %62'si ise bu markayı taşıyan ürünleri satın almakta olmasına rağmen bu rakamların markanın üstün bir tanınmışlığa sahip olduğunu söyleyebilmek için yeterli olmadığını, ancak özel koruma bakımından cevap verenlerin en azından üçte ikisinin ilgili mal/hizmeti bilmelerinin yeterli kabul edileceğini ifade etmiştir (*OPAL*, OLG HambuRG, 21 December 1967, WRP 1968, 155). Davaya ilişkin değerlendirmeler için ayrıca bkz. **Münch**, s. 114-115.

¹⁶¹⁸ *ROSENTHAL* kararı, GRUR 389, 390 [1983].

¹⁶¹⁹ *PIRELLI*, OLG HambuRG, GRUR, 400 [1987].

¹⁶²⁰ Örneğin, *AVON* davasında, markayı taşıyan kozmetik ürünleri büyük çoğunlukla kadınlara hitap ettiğinden, ilgili kesim nezdinde "AVON" markasının bilinirliği %90'ın üzerindedir.

¹⁶²¹ **Münch**, s. 123.

Tanınmışlık kriterine ilişkin olarak, “önceki markanın tanınmışlığa sahip olduğu mal veya hizmetlerin genişliği” kriterine de değinmek gerekir. Bu kriter *AUDI-MED* kararında zikredilmiş olup, önceki marka ne kadar çok çeşit mal/hizmet bakımından tanınmışlığa sahip ise, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ihtimalinin de o derece yüksek olacağı ifade edilmiştir¹⁶²². Ancak bu yaklaşımın gerekçesi belirtilmemiştir¹⁶²³.

Bu başlık altında son olarak, önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği pazarın ötesine ve hatta ihlalin gerçekleştiği pazara doğru yayılması, daha açık bir ifade ile sonraki işaretin yöneldiği pazarda da önceki markanın -kendi pazarında sahip olduğu seviyede olmasa dahi- bilinirliğe sahip olması yönünde bir gerekliliğin bulunup bulunmadığı hususu değerlendirilmiştir.

Kanaatimce, önceki markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi için kendi mal/hizmet pazarında gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyine sahip bir marka olması yeterli kabul edilmelidir¹⁶²⁴. Zira aksi yönde kanuni bir zorunluluk olmadığı gibi, böyle bir zorunluluğun sulandırmaya karşı korumanın kapsamını oldukça daraltacaktır. Bir markanın, aynı zamanda sonraki markanın yöneldiği pazarda da biliniyor olması bu yönde bir zorunluluğun bulunduğu şeklinde değil, ilgili kesimi aşan bir tanınmışlığın, kesişen tüketici kitleleri sebebiyle bağlantının mevcut olduğu ve dolayısıyla markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılmasını kolaylaştıracak şekilde yorumlanmalıdır.

v. Önceki Markanın Ayırt Edicilik Düzeyi

İlk olarak belirtmek gerekir ki, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitinde, tespit konusu olan ayırt ediciliğin, aynı zamanda tespit kullanılan kriterlerden biri olması çelişkili bir tablo yaratmaktadır. Ancak ayırt ediciliğin yüksekliği, tüketici ile marka arasında zihinsel bağlantı kurulmasını kolaylaştırmakta olduğundan, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde dikkate alınana kriterler arasında yer almaktadır.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere¹⁶²⁵, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediği değerlendirmesinde dikkate alınan ayırt edicilik, markanın tescili için gerekli olan ayırt edicilik düzeyinin oldukça üstündedir. Buna karşılık, markanın doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmasına gerek yoktur. Nitekim, ilk başta ayırt ediciliği bulunmamakla birlikte sonradan kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanan pek çok marka bulunmaktadır. Ancak ispat bakımından, doğuştan ayırt ediciliğe sahip bir markanın daha avantajlı olduğu da söylenmelidir.

¹⁶²² *AUDI-MED* kararı, ETMR 1010, 1017-1019 (1999).

¹⁶²³ Nitekim, *AUDI-MED* kriterlerine başvurulmuş davalar sadece *Premier Brands* ve *Pebble Beach* davaları olduğundan, ilgili kriterlerin, uygulamada ne kadar etkili olduğunu tespit edebilme imkânı bulunmamaktadır.

¹⁶²⁴ Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ihtimalinin, sonraki markanın, önceki markanın tanınmışlığa sahip olduğu bir alanda kullanılması durumunda ortaya çıkabileceği yönünde bkz. *TELEPHONE NUMBER 4711* [BGH, 22 March 1990, GRUR, 711 (1990)].

¹⁶²⁵ Detaylı bilgi için bkz. § 5.II.D.1.b Gerekli ve Yeterli Ayırt Edicilik Düzeyi.

Markanın ayırt ediciliği, marka ile bu markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki ilişkiyi temel almakta olup, ilgili kesim nezdinde bu bağ ne kadar kuvvetli ise o markanın ayırt ediciliğinin o derece yüksek olduğu kabul edilmektedir¹⁶²⁶. Yine, önceki markanın seri markalar grubunda yer alması halinde, ayırt edicilik düzeyinin arttığı kabul edilmektedir¹⁶²⁷. Ayırt edicilik ile eşsizlik kavramlarının incelendiği başlık altında değinildiği üzere¹⁶²⁸, önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksek olursa, pazara girmek isteyen diğer kullanıcıların dikkatini çekme olasılığı da o denli çoğalacak ve bu durum söz konusu markanın ihlal edilme tehlikesini artıracaktır. Ancak yüksek düzeydeki ayırt ediciliğe sahip bir markanın, zarar uğrama ihtimalinin daha düşük olduğu da unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, markayı taşıyan mal/hizmetlerin daha geniş bir halk kitlesine hitap etmesi durumunda da markanın ayırt edici karakterinin zarar görme ihtimali artmaktadır¹⁶²⁹.

ABAD'ye göre, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi iddiasının başarılı olabilmesi için, önceki marka sahibinin, tüketiciler nezdinde markasının eskisi gibi markayı taşıyan mal/hizmetler ile doğrudan ilişkilendirilemediğini ve bu durumun tüketicilerin ekonomik davranışlarında bir değişikliğe sebep olacağını göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, markanın ayırt ediciliği tüketicilerin marka ile markayı taşıyan mal/hizmet arasında kurduğu bağlantının zarara uğraması neticesinde ortaya çıkan tüketicilerin ekonomik tercihlerindeki değişiklik ile bağlantılı olarak değerlendirilmektedir¹⁶³⁰.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünden bahsedebilmek için önceki markanın sahip olması gereken *eşsizlik düzeyi*¹⁶³¹ ise, markanın piyasada sadece marka sahibince kullanılıyor olmasını gerektirmemektedir¹⁶³².

Doktrin ve yargı kararlarında da markanın, hâlihazırda üçüncü kişilerce kullanılıyor olduğu durumlarda, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasının mümkün olmadığı ileri sürülmüş ve bu durumlardan biri olarak, markanın az sayıda kişi tarafından ve uzak mal/hizmet gruplarında kullanılması gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, bu tür kullanımların, yakın bir ürün grubunda gerçekleştirilen sonraki kullanımlara karşı markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü iddiasında bulunulması önünde engel teşkil etmeyeceği de ifade edilmiştir¹⁶³³.

Gerçekten de markanın, uzak bir ürün grubunda ve/veya az sayıda kişi tarafından kullanılmasının markanın ayırt ediciliği üzerindeki etkisi, aynı markanın birçok kişi tarafından ve/veya benzer mal/hizmet grubunda kullanılması durumunda ortaya çıkaracağı

¹⁶²⁶ Intel kararı, para. 69; Chevy kararı, para. 30.

¹⁶²⁷ CITIGATE kararı, para. 83; IG Communications v OHIM (CITIGATE), GC Cases T-301/09, 26 September 2012 (IG Communications kararı), para. 119 ve 122.

¹⁶²⁸ Bkz. § 5.II.D.1.a.cc Eşsizlik ile.

¹⁶²⁹ BOTOX kararı, para. 100. Karş. SIGLA kararı, para. 63.

¹⁶³⁰ Intel kararı, para. 77.

¹⁶³¹ Ng-Loy'a göre, markanın, marka sahibince önemli düzeyde eşsiz olarak kullanılması kriteri, markanın ayırt ediciliğinin zarar görüp görmediğinin tespitinde çok önemli bir role sahiptir. Bu sebeple, çoklu kriterler listesinde dikkate alınabilecek kriterlerden biri olmaktan ziyade, yerine getirilmesi gereken bir koşul statüsüne yükseltilmesi gerekmektedir (Ng-Loy, s. 955).

¹⁶³² Konuya ilişkin yargı kararları için bkz. § 5.II.D.1.a.cc Eşsizlik ile.

¹⁶³³ Intel kararı, para. 72; ROSENTHAL kararı, GRUR 389, 390 [1983], KUPFERBERG kararı, GRUR 623, 624 [1966].; Ingerl/Rohnke, Kommentar, § 14 sn. 872; Münch, s. 152; Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 98 dn. 151 ve 130.

etkiye nazaran daha azdır. Markanın hâlihazırda kullanılıyor olduğu durumlarda dikkat edilmesi gereken husus, bu kullanımlar sebebiyle markanın ayırt edici karakterinin uğradığı zararın, yeni kullanım ile artıp artmayacağı olup, yeni bir kullanımın bu zararı daha da büyüteceği ispat edilmedikçe, söz konusu kullanımın markanın ayırt edici karakterine zarar vermediği kabul edilmelidir.

Öte yandan, eşsizlik, pazardaki mevcut markalar dikkate alınarak tespit edilecek objektif nitelikte ve ayırt ediciliğin aksine tüketici algısına yönelik bir değerlendirmeyi gerektirmeyen bir kriterdir. Tüketici algısının dikkate alınmamasından hareketle ayırt ediciliğe nazaran eşsizliğin tespitinin nispeten daha kolay olduğu sonucuna varılabilir. Bununla birlikte, tıpkı ayırt edicilikte olduğu gibi, eşsizlik bakımından da seviye ne kadar yüksek olursa, ihlale maruz kalma ihtimali de o denli yüksek olmaktadır¹⁶³⁴.

Sonuç olarak, markanın ayırt ediciliği (veya ayırt edici karakteri), korumanın konusu olmasından ötürü dikkate alınmaması gereken kriterlerden biri gibi gözükmekte ise de, markanın yüksek düzeyde ayırt ediciliğe sahip olması, ihlale maruz kalma ihtimalini arttırdığından bu kriterin de sulandırma değerlendirmesinde dikkate alınması faydalı olacaktır. Aynı durum markanın eşsizliği bakımından da geçerli olup, marka ne düzeyde eşsizliğe sahipse, ihlale maruz kalma oranı da o derece artacaktır. Ancak söz konusu kriterler, tek başlarına belirleyici niteliği haiz olmayıp, diğer kriterler ile bir bütün olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

vi. Sonraki Kullanımların Etkisi

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde, zararın kademeli bir şekilde ortaya çıkması, bir yandan sulandırmaya karşı korumayı karıştırma ihtimaline karşı korumadan ayırmakta, diğer yandan ise zararın sonraki kullanımlardan hangisinde vuku bulduğu veya bulacağına nasıl kanaat getirileceğine ilişkin önemli bir soruyu beraberinde getirmektedir. Diğer bir ifade ile, önceki tanınmış bir markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespiti zor olmakla birlikte, asıl zorluk, hangi ikincil kullanımların (zararın ortaya çıkmasına kadarki tüm kullanımların mı yoksa zararı dava edilebilir hale getiren kullanımın mı) tüketicilerin markaya ilişkin algılarını gerçek anlamda bir farklılık yaratacak ve markanın ayırt ediciliği üzerinde bir etkiye sahip olacak düzeyde etkilediğinin tespiti bakımından ortaya çıkmaktadır.

Bu hususta doktrinde bir görüş, sonraki tek bir kullanımı dahi markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından yeterli kabul etmiştir. Bu görüşe göre, herhangi ikinci bir kullanımın, uydurulmuş ya da rasgele seçilmiş (bir diğer ifade ile ayırt ediciliği yüksek olan) bir markanın ayırt ediciliğini azaltabilecektir. Ancak, bu imkândan yararlanabilmek, sadece ayırt ediciliği yüksek olan sınırlı bir grup markaya özgüdür¹⁶³⁵.

Bir diğer görüş, tanınmış bir markanın, bir başkası tarafından kullanılmaya başlanması halinde de sahip olduğu üstün dolaşım yeteneğinin ani bir şekilde yok olma

¹⁶³⁴ *Intel* kararı, para. 72-74; *Chevy* kararı, para. 30; **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 1-111 & n. 258; **Gundelfinger**, *Testimony*, 2005 WL 408, 425.

¹⁶³⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 111.

tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını savunmuştur. Bu görüşe göre, ikincil kullanım ile markanın etkileycilik gücü tartışmadan uzak bir şekilde azalmakta ve her durumda ünlü marka, psikolojik bir süreç yoluyla zarara uğramaktadır. Şöyle ki, tüketicilerin ikinci markayı gördüklerinde bilinçli veya bilinçdışı şekilde tanınmış marka ile kurdukları bağlantının gücü zayıflamakta, bu da tanınmış markanın satış gücünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir¹⁶³⁶.

Diğer bir görüş, sonraki tek bir kullanımın, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar vermesinin mutlak bir kural olarak kabul edilemeyeceğini ve her somut olayda önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediği dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğini savunmuştur¹⁶³⁷. Ancak bu görüş taraftarı yazarlardan biri, teorideki bu varsayımın uygulama bakımından yerindeliğinin şüpheli olduğunu, önemsiz nitelikteki tek bir kullanımın sonradan birden çok sulandırıcı kullanıma sebebiyet verebileceğini söylemenin her durumda mümkün olmadığını ve uygulamada kendisinin, tek bir kullanımı, sonradan birçok sulandırıcı kullanımın takip ettiği bir örneğe rastlamadığını ifade etmiştir¹⁶³⁸. Dolayısıyla bu görüş çerçevesinde, ilk kullanımın sulandırıcı etki yaratamayacak ölçüde önemsiz olduğu bir durumda, sonradan birden çok sulandırıcı eyleme sebebiyet verebileceğini varsaymak yerinde bir yaklaşım olmayacaktır.

Bir başka görüş ise, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, ancak tüketicilerin, taraf işaretleri arasında bağlantı kurduğu ve sonraki kullanım sebebiyle önceki marka sahibinin mal/hizmetlerini teşhis edebilme kabiliyetlerinin azalması halinde gündeme gelecektir. Teşhis edilebilme kabiliyetinin önemsiz ölçüde azaldığı durumlarda ise (örneğin, ürünlerin dizaynı veya ürünler arasında düşük düzeyde bir benzerliğin bulunduğu hallerde) ayırt edici karakterin zarar görmesinden bahsedilemeyecektir¹⁶³⁹. Bununla birlikte, sulandırma tehlikesi tespit edilirken, somut olayın ilgili tüm koşullarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır¹⁶⁴⁰.

Benzer bir yaklaşım, ABAD tarafından *Intel* davasında benimsenmiştir. Mahkeme, Yerel Mahkeme tarafından, konuya ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruya cevaben, tanınmış marka ile özdeş veya benzer sonraki bir markanın ilk kullanımın, “belli durumlarda”, markanın ayırt ediciliğinin fiilen zarara uğramasına veya gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkmasına ilişkin ciddi bir ihtimalin doğmasına sebep olabileceğini ifade etmiştir¹⁶⁴¹. Ancak “belirli durumlar”ın neler olabileceğine ilişkin bir açıklamada bulunmamıştır.

Yine, “Premier Brands” markasına ilişkin başvuru sürecinde Sicil Memuru, sonraki her kullanımın bir ölçüde önceki markanın ayırt ediciliğine zarar verebileceğini, ancak ilgili hüküm ile tüm sonraki kullanımlarının durdurulmasının amaçlanmadığını belirtmiş, hatta

¹⁶³⁶ **Kohl**, s. 84. Aynı yönde bkz. *III. High Sch. Association v GTE Vantage Inc.*, 99 F.3d 244, 247 (7th Circuit 1996).

¹⁶³⁷ Tek bir kullanımın markanın ayırt ediciliği üzerindeki etkisinin ne olacağı hususunda belirsizlik olduğu yönünde bkz. **Reid**, s. 248.

¹⁶³⁸ **McCarthy**, *Proving Trademark*, s. 735-736.

¹⁶³⁹ **Münch**, s. 67

¹⁶⁴⁰ **Münch**, s. 67. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 07 October 2004, R 364/2003-1, *TDK* (TDK kararı), para. 25.

¹⁶⁴¹ *Intel* kararı, para. 75.

dava aşamasında da Mahkeme, ayrıca bir değerlendirme yapmaksızın doğrudan Sicil Memuru'nun bu ifadesine atıfta bulunmuştur¹⁶⁴².

Daimler Chrysler davasında da hakim *Pumfry*, her sonraki kullanımın, bir dereceye kadar önceki markanın ayırt ediciliğine zarar vermekte olduğunu, ancak bunların her birinin dava edilebilir olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, zira aksi halin kabulünün önceki kullanıcıya markası üzerinde bir monopol sağlanması anlamına geleceğini ifade etmiştir¹⁶⁴³.

Birleşik Krallık Patent Ofisi'ne göre de sonraki kullanımın, tescilli önceki markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına *de minimis*'in üzerinde bir zarar vermesi halinde ihlal durumundan bahsedilebilecektir¹⁶⁴⁴. Ancak aynı veya oldukça benzer bir markanın, farklı mal/hizmetlerde kullanılması durumunda, markanın ayırt ediciliğinin zarara uğrama ihtimalinin daha fazla olduğu ve özellikle, önceki markanın eşsiz nitelikte veya birçok farklı mal/hizmet bakımından tanınmışlığının bulunduğu durumlarda, zarar potansiyelinin daha belirgin olduğu unutulmamalıdır.

Kanaatimce, sonraki tek bir kullanımın markanın ayırt edici karakterini zarara uğratabileceğinin kabulü, sonraki kullanımlar sebebiyle ortaya çıkabilecek ilave zararların önüne geçilebilecek olması açısından faydalıdır. Öte yandan, her sonraki kullanım, önceki markanın ayırt ediciliğini az ya da çok etkileyecektir. Ancak bu durum, her sonraki kullanımın uyuşmazlık konusu yapılabileceği anlamına gelmemelidir. Nitekim, değerlendirme bakımından temel olan, önceki tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü her halde değil, zararın sonraki kullanım çerçevesinde belirli bir yoğunluk derecesine ulaştığı hallerde, sulandırmaya karşı korumaya başvurulabilecek olmasıdır. Diğer bir ifade ile, tek bir kullanımın markanın ayırt edici karakteri üzerinde *de minimis*'in üzerinde bir zarara ya da zarar tehlikesine sebep olduğuna kanaat getirilebiliyorsa, sonraki kullanımın engellenmesi mümkün olabilmelidir. Bunu, marka sahibini, sulandırıcı kullanımların markaya zarar verme veya bu yönde bir ihtimal doğana kadar beklemekle yükümlü tutmak şeklinde yorumlamamak gerekir. Aksine marka sahibine yine korumadan yararlanma imkânı tanınmakta, ancak bu çatışan menfaatlerin (üçüncü kişilerin işaret seçme özgürlüğüne, marka sahibinin ise markasının ayırt edici karakterini muhafaza etmesine ilişkin menfaatleri) ve sulandırmaya karşı korumanın amacı dikkate alınmak suretiyle sağlanmaktadır. Gerçekten de sadece marka sahibinin menfaatleri göz önüne alınarak sonraki kullanımın engellenmesi, marka sahibine markası üzerinde bir nevi mülkiyet hakkı tesis etmekle eşdeğer olacaktır. Bunun yanı sıra, sonraki kullanımın tek başına *de minimis*'in altında bir zarara sebep olması durumunda da engellenmesi, menfaatlerin dengelenmesi prensibine aykırı ve sulandırmaya karşı korumanın amacını aşan bir tablo ortaya çıkaracaktır.

¹⁶⁴² *Premier Brands* kararı, ETMR 1071, 1096 [2000].

¹⁶⁴³ *Daimler Chrysler* kararı, para. 92-93.

¹⁶⁴⁴ *AUDI-MED* kararı, ETMR 1010, 1017 [1999]. Ayrıca bkz. **Yook**, s. 237.

bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar

i. Karıştırma veya Bu Yönde Bir İhtimal

Karıştırma ihtimalinin¹⁶⁴⁵, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi üzerinde herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı hususunda gerek doktrinde¹⁶⁴⁶ gerek konuya ilişkin yargı kararlarında¹⁶⁴⁷ istikrarlı bir şekilde sulandırmaya karşı korumanın uygulanabilmesi için karıştırma ya da karıştırma ihtimalinin gerekli olmadığı belirtilmiştir.

Öte yandan, her ne kadar AB ve Türk Hukuku’nun konuya ilişkin düzenlemelerinde bu yönde açık bir hüküm bulunmamakta ise de sulandırmaya karşı korumanın kaynağı olan ABD Hukuku’nda ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B)’de markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitine ilişkin kriterler arasında karıştırma ihtimali yer almamaktadır. Bunun yanı sıra, bulandırarak sulandırmanın tanımına yer veren ABD Revizyon Kanunu § 43/c-1’te ise taraflar arasında rekabet ilişkisinin bulunmasının gerekli olmadığı belirtilmiştir¹⁶⁴⁸.

Karıştırma ihtimali durumunda tüketiciler, sonraki ve önceki mal/hizmetlerin farklı kaynaklardan geldiklerini düşünmemekte, her iki mal/hizmetin de önceki marka sahibinden kaynaklandığına inanmaktadırlar. Buna karşılık, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, tüketici markayı taşıyan mal/hizmetlerin farklı teşebbüslerden kaynaklandığının bilincindedir¹⁶⁴⁹. Söz konusu ihlal halleri arasındaki bu farklılık da “karıştırma ihtimali” kriterinin, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığı değerlendirilmesinde fayda sağlamayacağını göstermektedir. Bunun yanı sıra, aynı tüketicinin zihninde hem karıştırma hem markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin aynı anda var olabilmesinin mümkün olmaması, diğer bir ifade ile tüketici algısının her iki ihlal türünde birbirinden farklı olması da markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde bu kriterin dikkate alınmaması gerektiğine işaret etmektedir¹⁶⁵⁰.

¹⁶⁴⁵ Bu Bölüm’de, “karıştırma veya bu yönde bir ihtimal” yerine “ karıştırma ihtimali” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir.

¹⁶⁴⁶ Örneğin bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:72; **Welkowitz**, Reexamining Trademark, s. 532; **Welkowitz**, Trademark Dilution, s. 5; **Gruson**, s. 13; **Luepke**, s. 793; **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 98-99; **Fhima Simon**, Trademark Dilution, s. 1-2; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 309; **Battal**, s. 265-268; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 366; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 145; **Dilmaç**, s. 114.

¹⁶⁴⁷ Örneğin bkz. *Intel* kararı, para. 58 [Ayrıca Mahkeme, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde ilgili kriterler arasında karıştırma ihtimali kriterine yer vermemiştir (bkz. *Intel* kararı, para. 42)]; *Interflora* kararı, para. 71; *Adidas* kararı, para. 31; *Nasdaq* kararı, para. 43; *Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 429-309 (2003); *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 216-217 (2d Cir. 1999).

¹⁶⁴⁸ Sulandırmanın tanımına yer veren ABD Federal Kanunu § 45’te karıştırma ihtimaline gerek olmadığı ifade edilmiştir.

¹⁶⁴⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 155. Ayrıca bkz. *PETMATE* kararı, para. 49. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 3.II.A Karıştırma İhtimaline Karşı Koruma ve § 5.II.C.1 Karıştırma İhtimali ile.

¹⁶⁵⁰ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 3.II.C Karıştırma ve Sulandırmanın Birlikte Varolabilirliği.

ii. Sonraki Kullanım Sebebiyle Fayda Elde Edilmiş Olması

Sonraki kullanım sebebiyle elde edilen faydanın, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığı değerlendirilmesinde dikkate alınıp alınmayacağı sorusu, *Intel* davasında gündeme getirilmiş ve ABAD bu soruya olumsuz yönde yanıt vermiştir¹⁶⁵¹. Bu yaklaşım, sulandırmada önceki marka sahibinin uğradığı zararın esas alınmasından ileri gelmektedir. Nitekim, aynı davada Hukuk Sözcüsü *Sharpston* da sonraki kullanım sebebiyle herhangi ticari bir faydanın sağlanmış olmasının (markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının zarar görmesi halleri bakımından değil) haksız avantaj sağlama hali bakımından önem arz etmekte olduğunu ifade etmiştir¹⁶⁵².

iii. Taraf İşaretleri Arasında Bağlantı Kurma Niyeti

Sonraki kullanıcının taraf markaları arasında bağlantı kurma niyeti, AB Hukuku'nda markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitinde dikkate alınmamaktadır. Buna karşılık, ABD'de tam tersi bir yaklaşım benimsenmiştir. ABD Federal Kanunu'nda bu kriter yer verilmemiş olmasına rağmen, sulandırma değerlendirmesinde bu kriterin önemli bir role sahip olduğu ve hatta sulandırmaya karşı korumanın, ancak davalı tarafın kötü niyetli olduğu durumlarda gündeme gelebileceği ileri sürülmüştür¹⁶⁵³.

Gundelfinger da ABD Revizyon Kanunu görüşmeleri esnasında yapmış olduğu açıklamada, sonraki kullanıcının taraf işaretleri arasında ilişki kurma niyetinin, önceki markanın yeterli düzeyde tanınmışlığa/üne ve bulandırılabilir düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğunun kabul edilmesi anlamına geldiğini ifade etmiş ve bu niyete sahip sonraki kullanıcının, tüketicinin ilgisini kendi faaliyetlerine çekebilmek amacıyla önceki markanın sahip olduğu bu tanınmışlık/ün ve ayırt edicilikten yararlanmak amacıyla olduğunu belirtmiştir¹⁶⁵⁴.

Bu görüşler doğrultusunda, Kanun'daki eksiklik giderilmiş ve ABD Revizyon Kanunu m. 43/c-2 (B)'de beşinci kriter olarak sonraki kullanıcının niyetine yer verilmiştir. Bu çerçevede, eğer sonraki kullanıcı, toplumun ilgili kesiminin zihninde taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyetindeyse, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi sonucunun ortaya çıkmasının da daha muhtemel olduğu düşünülmektedir.

ABD Hukuku'nda konuya ilişkin birçok kararda sonraki kullanıcının, önceki marka ile bağlantı kurma niyetinde olduğunun gösterilmesi halinde, markanın ayırt ediciliğinin zarar gördüğü veya görebileceği sonucuna varıldığı görülmektedir¹⁶⁵⁵. Ancak şunu ifade etmek

¹⁶⁵¹ *Intel* kararı, para.78.

¹⁶⁵² *Intel* kararı, para.76. Haksız avantaj sağlama haline ilişkin olarak bkz. § 1.I.A.2 Haksız Avantaj Sağlamanın Sulandırma Kapsamında Değerlendirilememesi ve § 5.II.C.4 Haksız Avantaj Sağlama ile.

¹⁶⁵³ **Farley**, s. 1185. *Mead Data* kararında, sonraki kullanıcının niyeti, sulandırmanın kriterleri arasında sayılmıştır [*Mead Data* kararı, 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989)]

¹⁶⁵⁴ **Gundelfinger**, *Testimony*, 2005 WL 408, 425.

¹⁶⁵⁵ Örneğin bkz. *Triathlon* kararı, 704 F.Supp. 2d 305, 339 ve 343 (SDNY 2010); *Dallas Cowboys* kararı, 616 F.Supp. 2d 622, 643 (ND Tex 2009); *Nike* kararı, s. 11 sn. 19-21 ve 2 sn. 1-2; *Pet Silk* kararı, 1481 F.Supp. 2d 824, 10831 (SD Tex 2007); *Hershey Co. v Art Van Furniture, Inc.*, 2008 US Dist LEXIS 87509, 18-19 (ED Mich 2008) (*Hershey* davası/kararı); *Miss Universe* kararı, 672 F.Supp. 2d 575, 594 (SDNY 2009); *Century 21* kararı, 2007 WL 484555, 15 (D Ariz 2007), affirmed 300 Fed Appx 527 (CA9 2008); *Mead Data* kararı, 875

gerekir ki, bunun tam tersi bir durum bakımından aynı sonuca varılması mümkün olmayabilir. Diğer bir ifade ile, sonraki kullanıcının taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyetinde olduğunun ispat edilememesi, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmediği sonucuna varılacağı anlamına gelmemektedir.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, sonraki kullanıcının niyetinin dikkate alınması, kötü niyete ilişkin bir değerlendirme yapılmasını gerektirip gerektirmediği sorusunu da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, böyle bir yaklaşımın benimsenmesi ve önceki markanın tanınmışlığından veya sahip olduğu diğer olumlu özelliklerden avantaj sağlamak niyetinde olan sonraki kullanıcıların, bu kullanımları neticesinde önceki marka sahibi herhangi bir zarara uğramamış olsa bile, sonraki kullanıcının sorumluluğunun doğması tehlikesi bulunmaktadır. Buna karşılık, ABD’de bazı mahkemeler, bu kriterin sonraki kullanıcı nezdinde kötü niyete ilişkin bir değerlendirme yapılmasını gerektirdiği şeklinde anlaşılmaması gerektiğinin altını çizmiştir¹⁶⁵⁶. Doktrinde de konuya ilişkin olarak kötü niyetin gerekli olmadığı¹⁶⁵⁷, ancak gerekli olduğunun kabulü halinde de (parodi içerikli kullanıma ilişkin olanlar hariç) sulandırma konulu davalar bakımından belirleyici bir rol oynayabileceği ileri sürülmüştür¹⁶⁵⁸.

Söz konusu kriterin sulandırma değerlendirmesinde kullanılmasına yöneltlen bir eleştiri, zihinsel bağlantının varlığının, mutlaka markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü veya göreceği sonucunu doğurmayacağı, dolayısıyla zihinsel bir bağlantı kurma niyetinin de markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğine ilişkin değerlendirmede dikkate alınması gereken kriterlerden biri olmaması gerektiğine yöneliktir¹⁶⁵⁹.

Bunun yanı sıra doktrinde, markanın ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde, sübjektiften ziyade tamamen dışsal ve objektif kriterlerin dikkate alınması gerektiği de ifade edilerek, sonraki kullanıcının niyeti kriteri değerlendirme dışında tutulmuştur¹⁶⁶⁰.

İleri sürülen bir diğer görüş ise, sonraki kullanıcının niyetinin, sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlamanın söz konusu olduğu hallerde belirleyici bir role sahip olabileceğidir¹⁶⁶¹.

Tüm bu bilgiler ışığında, sonraki kullanıcının taraf işaretleri arasında bağlantıyı kurmakta niyetinin, markanın ayırt edici karakterini zarara uğratmaktan ziyade, önceki

F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sonraki kullanıcının niyeti, sulandırmanın kriterleri arasında sayılmıştır.).

¹⁶⁵⁶ *Starbucks II* kararı, 736 F.3d 198, 204 (2nd Circuit 2013); *Miss Universe* kararı, 672 F.Supp. 2d 575, 589 (SDNY 2009); *General Motors Company v Urban Gorilla, LLC* 2010 VS Dist LEXIS 136711 (D Utah 2010) (*General Motors Company* davası/kararı).

¹⁶⁵⁷ Sonraki kullanıcının bu nitelikte bir niyetinin olduğunun kabulü için karışıklığa ya da sulandırmaya sebebiyet vermek değil, karşı tarafından tanınmışlığından faydalanmak niyetinin bulunması gerektiği yönünde bkz. **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 572.

¹⁶⁵⁸ **Welkowitz**, Reexamining Trademark Dilution, s. 552-553.

¹⁶⁵⁹ **Ng-Loy**, s. 954.

¹⁶⁶⁰ **Luepke**, s. 831.

¹⁶⁶¹ **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 839. Önceki kullanıcının niyetinin itibarın zarar görmesi kapsamında da dikkate alınabileceği, ancak haksız avantaj hali değerlendirmesi bakımından daha uygun bir kriter olduğu yönünde bkz. **Luepke**, s. 831-832.

markanın yüksek ayırt ediciliğinden faydalanmak olduğu sonucuna varmak mümkündür. Dolayısıyla kurulan bağlantı sonucu önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ile sonraki kullanıcının avantaj sağlama niyeti birbirine ters bir tablo oluşturmakta, niyet ile ortaya çıkan sonuç arasında uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile, sonraki kullanıcının niyeti, taraf işaretleri arasında bağlantı kurmak ve böylece onun ayırt ediciliğinden ya da itibarından haksız avantaj elde etmek iken, bu niyetle yapılan hareket sonucu markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ya da bu yönde bir ihtimalin oluşması, sonraki kullanıcının niyet ettiğini alamamasına sebep olmaktadır¹⁶⁶².

Sonraki kullanıcının bağlantı kurma niyetinin ispatlanmasının oldukça güç olduğu da belirtilmelidir. Özellikle önceki markadan avantaj sağlama niyetinin bir nevi dolandırıcılık olarak nitelendirileceği düşüncesiyle, sonraki kullanıcının niyetini açık bir şekilde ifade etmesi muhtemel değildir¹⁶⁶³. İspata ilişkin güçlükler, davacının da korunma imkânından mahrum kalması gibi olumsuz sonuçlara sebep olacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, dosyaya sunulan diğer delillerden, sonraki kullanıcının niyetine ilişkin bir çıkarsamada bulunulabilmesi mümkündür. Nitekim, bir markanın değiştirilerek önceki markaya oldukça benzer bir ibarenin alınması¹⁶⁶⁴, önceki markaya benzer bir markanın neden tercih edilmiş olduğuna dair sonraki kullanıcı tarafından yapılan makul olmayan ve anlaşılması güç açıklamalar¹⁶⁶⁵, önceki markanın sonraki kullanıcı tarafından alan adı olarak kullanılması¹⁶⁶⁶ ve sonraki kullanıcının kendisini önceki markayı taşıyan ürünlerin alt-dağıtıcısı (*sub-distributor*) olarak tanıtmayı veya tüketicilere bunun önceki markayı taşıyan ürünleri elde edebilmenin tek yolu olduğunu söylemesi¹⁶⁶⁷ bunlara örnek olarak verilebilir.

Kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitinde, sonraki kullanıcının niyeti kriterine başvurulması, söz konusu sulandırma halini haksız avantaj sağlama haline yanaştıracak olması sebebiyle yerinde bir tercih değildir. Kaldı ki, sulandırma bakımından önemli olan önceki markanın ve dolayısıyla marka sahibinin uğradığı ekonomik zarar olup, sonraki kullanıcının niyetinin zarar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Nitekim, sonraki kullanıcının haberi olmaksızın veya bilinçli olarak önceki marka ile özdeş veya benzer bir marka seçmesi, bu markanın kullanımı sebebiyle önceki markanın ayırt ediciliğinin uğrayacağı zarar üzerinde herhangi bir farklılık yaratmayacaktır. Sonraki kullanıcının niyeti, savunma sebeplerinin değerlendirildiği bölümde önem arz etmektedir¹⁶⁶⁸. Örneğin, önceki markanın sonradan bir parodide kullanılması durumunda, kullanımın haklı olduğu kabul edilerek, ihlalin mevcut olmadığı sonucuna varılabilecektir.

Bunların yanı sıra, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali bakımından sübjektif ve yoruma açık bir kriterin değerlendirme kapsamına alınması hâlihazırda mevcut

¹⁶⁶² Ny-Loy, s. 953.

¹⁶⁶³ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 133.

¹⁶⁶⁴ Davacıya ait olan “NYC TRIATHLON” markası, sonraki kullanıcı “SBR Triathlon Club” olan markasını “NYC Triathlon CLUB” olarak değiştirmiştir [*Triathlon* kararı, 704 F.Supp. 2d 305, 323 (SDNY 2010)].

¹⁶⁶⁵ Nike kararı, s. 5 sn. 2-9 (sonraki kullanıcı olan Mr Paminder Sadnhi, “Nikepal” ibaresi ile sözlüğü rasgele açtığında karşılaştığını ve “Nike” ile aynı piyasaya girmeden önce, isminin ilk harfleri ile “Nikepal” ibaresini bir araya getirerek bir marka oluşturduğunu ve bu marka ile “Nike” markası arasındaki benzerliğin tamamen rastlantıdan ibaret olduğunu ileri sürmüştür.).

¹⁶⁶⁶ Bkz. Nissan kararı, 378 F.3d 1002, 1008 (9th Cir. 2004).

¹⁶⁶⁷ Pet Silk kararı, 481 F.Supp.2d 824, 826 (SD Tex. 2007).

¹⁶⁶⁸ Detaylı bilgi için bkz. § 7 Savunma Sebepleri.

olan belirsizliği daha da artıracaktır. Bunun yanı sıra, söz konusu ihlal halinde zararın kademeli olarak ortaya çıkması da zararın tek bir kişiye izafe edilmesinin ne kadar yerinde olduğu tartışmasını beraberinde getirecektir.

Bu sebeplerden ötürü, bağlantı kurma niyetinin, markanın ayırt edici karakterinin zarar görme ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken kriterlerden biri olmaması gerektiği düşüncesindeyim.

iv. Önceki Marka Sahibince Gerçekleştirilen Kullanımlar (*Self-Blurring*)

Marka sahibinin kendi davranışları ile de markasını sulandırabilmesinin (*self-blurring*) mümkün olup olmadığı cevaplandırılması gereken sorulardan bir diğeridir¹⁶⁶⁹. Doktrinde, sulandırma teşkil eden kullanımların sadece üçüncü kişiler tarafından değil, marka sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilen kullanımları da kapsar şekilde yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir¹⁶⁷⁰.

EUIPO da konuya ilişkin *KISS* kararında, ikiyüz ürün için lisans veren davacının, markasını bu denli geniş kapsamlı kullanımı ile markanın ayırt ediciliğine zarar vermiş olabileceğini ifade etmiş, ancak somut olay bakımından sonraki kullanımın önceki markanın ayırt ediciliğine herhangi bir etkisinin bulunmadığı sonucuna varmıştır¹⁶⁷¹.

Kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi, tüketici nezdinde marka ile kurulan bağlantının zayıflamasından kaynaklandığından, markanın özdeş ya da benzerinin üçüncü bir kişi ya da marka sahibinin kendisi tarafından yeni bir mal/hizmette kullanılması arasında bir fark bulunmamaktadır. Zira, burada önemli olan, tüketicinin, aynı veya benzer marka altında sonradan sunulan ürün/hizmeti görmesi sonucu önceki marka ile olan bağlantısının zayıflamasıdır. Farklılığın hukuki korumanın sağlanması noktasında ortaya çıkacağı düşüncesindeyim. Nitekim, sağlanan hukuki koruma yetkisiz sonraki kullanımlar sebebiyle marka sahibinin haksız bir şekilde zarara uğramasına karşı öngörölmüş olup, marka sahibi tarafından gerçekleştirilen ve markanın ayırt edici karakterine zarar veren kullanımlara karşı hukuken koruma bahşedilmesi amaca aykırı bir durum oluşturacaktır.

III. MARKANIN İTİBARININ ZARAR GÖRMESİ (LEKELEYEREK SULANDIRMA/ TARNISHMENT/ RUF SCHÄDIGUNG - BEEINTRÄCHTIGUNG DER WERTSCHÄTZUNG)

A. GENEL OLARAK

Sulandırma hallerinden bir diğeri tanınmış markanın itibarının zarara uğramasıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere¹⁶⁷², “sulandırma” kavramı, ilk olarak markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini ifade etmek için kullanılmış, zaman içerisinde itibarın zarar

¹⁶⁶⁹ Bkz. **Beebe**, *Suppressed Misappropriation Origins*; **Stadler Nelson**, s. 791.

¹⁶⁷⁰ **Kohl**, s. 86. Marka sahibinin kendi kullanımı ile gerçekleştirdiği sulandırmaya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Stadler Nelson**, s. 732 vd.

¹⁶⁷¹ *KISS* kararı, para. 35.

¹⁶⁷² § 1.II.A.2 Öneri Sonrası Sulandırmaya Karşı Koruma.

görmesi de ayrı bir ihlal hali olarak kabul edilmiştir¹⁶⁷³. Söz konusu ihlal hali Türk ve AB Hukuku'nda "markanın itibarının zarar görmesi"¹⁶⁷⁴, ABD Hukuku'nda ise "lekeleyerek sulandırma"¹⁶⁷⁵ şeklinde ifade edilmiştir¹⁶⁷⁶.

Bu çalışmanın Giriş Bölümü'nde de belirtildiği ve ileride gerekçeleriyle detaylı olarak açıklanacağı üzere¹⁶⁷⁷, sulandırmanın bu hali, markaların, işaretledikleri mal veya hizmetleri ayırt etmenin ötesinde, olumlu bir marka imajına sahip olabileceği anlayışına dayanır. Markanın özdeş ya da benzerinin, özellikle düşük kaliteli veya markanın imajı ile uyumlu olmayan ürünlerde kullanılması suretiyle, sahip olduğu olumlu imajın erozyona uğraması, yıpratılması, aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma çerçevesinde "markanın itibarının zarar görmesi"¹⁶⁷⁸ bir dava sebebi olarak kabul edilmiştir¹⁶⁷⁹. Bu çerçevede, markanın itibarının zarar görmesini, markanın itibarsızlaştırılması, itibarının azalması ya da lekelenmesi olarak ifade etmek de mümkündür¹⁶⁸⁰.

Markanın itibarının zarar görmesine ilişkin en önemli özellik, söz konusu ihlal halinin etki ve sonuçlarının, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine nazaran çok daha çabuk ve belirgin bir şekilde ortaya çıkması, bu sebeple de markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline nazaran anlaşılmasının ve dolayısıyla ispatının daha kolay olmasıdır¹⁶⁸¹.

AB ve Türk marka mevzuatında, "markanın itibarının zarar görmesi" ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık, ABD Revizyon Kanunu'nda markanın lekeleyerek sulandırılması, marka veya ticari isim ile ünlü bir marka arasındaki benzerlikten doğan ve ünlü markanın itibarını zedeleyen ilişkilendirme hali olarak tanımlanmıştır [§ 43/c-2 (C)].

¹⁶⁷³ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 716; **McCabe**, s. 1843-1844; **Duvall**, s. 1267; **Naser**, s. 361.

¹⁶⁷⁴ Bkz. KHK'nın 8/4 ve 9/1-c ve SMK m. 6/5 ve 7/2-c ile 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/3, 4/4-a, 5/2 ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c. Her ne kadar ABD Hukuku'nun aksine, AB ve Türk Hukuku'nun zikredilen hükümlerinde "lekeleyerek sulandırma" ifadesi kullanılmamış ise de, bu hükümlerde kullanılan "markanın itibarının zarar görmesi" ifadesinin de lekeleyerek sulandırma ile aynı anlama geldiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 175).

¹⁶⁷⁵ Bkz. ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (C). Öte yandan, ABD Revizyon Kanunu'ndan önce yürürlükte olan ABD Federal Kanunu'nda markanın itibarının zarar görmesi açık bir şekilde düzenlenmemiştir.

¹⁶⁷⁶ Detaylı bilgi için bkz. § 1.I.B Terminoloji.

¹⁶⁷⁷ Detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.1.a Genel Olarak.

¹⁶⁷⁸ Sulandırmanın bu halinde korunan değer, markanın sahip olduğu olumlu imaj ise de, bu çalışmada kanuni metinlerde ve doktrinde çoğu zaman "itibar" kavramı tercih edilmiş olduğundan, ilgili metinlerin orijinal hallerine sadık kalmak adına çoğunlukla "itibar" kavramı kullanılmış, gerekli yerlerde ise "olumlu imaj" ifadelerine yer verilmiştir. "İtibar" kavramının kullanıldığı yerlerde, bu kavram "olumlu imaj"ı ifade eder şekilde yorumlanmalıdır.

¹⁶⁷⁹ **Magliocca**, s. 1010. Pazarlamaya ilişkin güncel görüşler çerçevesindeki tanımlar için bkz. **Hartman**, S.: "Brand Equity Meaning of Dilution", *Trademark Reporter*, 1997, Vol. 87, s. 424-426. *Intel* davasında sunmuş olduğu görüş yazısında Hukuk Sözcüsü, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde sadece markanın daha zayıf hale geldiği, buna karşılık markanın itibarının zarar görmesinde aynı zamanda sonraki marka ile ilgili kesim nezdinde kurulan bağlantı sebebiyle önceki markanın itibarının azalmasının söz konusu olduğunu ifade ederek iki sulandırma hali arasında bir ayırım yapmıştır (*Intel* kararı, para.AG 79).

¹⁶⁸⁰ **Bently/Sherman**, s. 1005; *L'Oreal* kararı, para. 40; *Interflora* kararı, para. 93 ve para.AG 52.

¹⁶⁸¹ **Rierson**, s. 246; **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 640.

Ty Inc. davasında hakim *Posner* markanın lekelenerek sulandırılmasını şu örnekle açıklamıştır¹⁶⁸²:

“Tiffany ismini alan bir restoranın, aslında bir striptiz kulübü olduğu varsayıldığında, ilgili kesim, marka sahibinin mücevherat dükkânına ek olarak striptiz kulübü açtığını düşünmeyecektir. İnsan zihninin, kurduğu bağlantılar yoluyla düşünmesine yönelik kökleşmiş yaklaşımı, “Tiffany” kelimesini her düşündüklerinde, gösterişli mücevherat dükkânının imajı, (adında Tiffany kelimesinin kullanılması sebebiyle) striptiz kulübüyle kurulan bağlantı dolayısıyla sönükleşecek, matlaşacak, bir başka ifadeyle zarar görecektir.”

Belirtmek gerekir ki, tüketici davranışları üzerinde yapılan bilişsel bilim¹⁶⁸³ çalışmaları, tüketicilerin sevdikleri mücevherat dükkânının striptiz kulübü işletme işine de girdiğini düşünmedikleri zaman bile zihinlerinde oluşan negatif bağlantılar sebebiyle mantığa aykırı bir şekilde “Tiffany” mücevherat ürünlerini almaktan veya almaya devam etmekten vazgeçtiklerini göstermektedir¹⁶⁸⁴. Dolayısıyla, markanın itibarının zarar görmesi halinde ortaya çıkan zarar, “Tiffany” mücevherat markasının sahip olduğu olumlu imajın azalması ve nihai olarak kaybidir¹⁶⁸⁵.

Markanın itibarının zarar görmesi halinden ne anlaşılması gerektiğine yönelik olarak AB Hukuku’nda da ABD Hukuku ile benzer yaklaşımların benimsendiği söylenebilir. Nitekim, doktrinde bir görüş; söz konusu ihlal halini, tanınmış markanın tüketici nezdinde sahip olduğu olumlu imaj üzerinde olumsuz bir etki yaratacak şekilde kullanılması olarak tanımlamıştır¹⁶⁸⁶.

İkinci görüş, markanın itibarına zarar verildiğinden bahsedebilmek için önceki marka ve tüketicinin bu markaya biçtiği değerin azalması gerektiğini, ancak markanın itibarına zarar verildiği iddiasının sıradan bir iddia olmadığını, bu sebeple önceki marka sahibinin izni olmaksızın gerçekleştirilen her yetkisiz kullanımın, markanın itibarına zarar veremeyeceğini ileri sürmüştür¹⁶⁸⁷.

Üçüncü bir görüş, lekeleyerek sulandırmada korunan değeri esasa almış ve bu değerin, marka sahibinin markasının tanıtımı ve markayı taşıyan mal/hizmetlerin kalitesini arttırmak adına yaptığı yatırımlar sonucu elde ettiği olumlu marka imajı olduğunu belirtmiştir¹⁶⁸⁸.

Dördüncü bir görüş, itibarın zarar görmesi halini, tüketiciler nezdinde önceki markayı taşıyan mal/hizmetler bakımından, bu markanın etkileyiciliğini azaltacak şekilde

¹⁶⁸² *Ty Inc.* kararı, 306 F.3d 509, 511–512 (7th Cir., 2002).

¹⁶⁸³ “Bilişsel bilim, zihin ve zekânın işleyişini ele alan, zeki sistemlerin dinamiklerini ve yapılarını araştıran disiplinler arası bir yaklaşımdır.” (https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilişsel_bilim Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁶⁸⁴ **Moskin**, s. 147.

¹⁶⁸⁵ **Ng-Loy**, s. 959.

¹⁶⁸⁶ **Long**, s. 1037; **Kim**, s. 731 vd.; **Bereskin**, s. 7 (Yazar, buna örnek olarak “KODAK” markasının pornografi içerikli internet sitelerinde kullanımını göstermiştir). Bunun yanı sıra, sulandırmanın bu halinin, önceki tanınmış markanın, sonradan belirli mal/hizmetlerde kullanılması sonucu tüketiciler nezdinde memnuniyetsizlik ve kızgınlık yaratması şeklinde tanımlandığı da görülmektedir [**Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 291].

¹⁶⁸⁷ **Ng-Loy**, s. 959-960.

¹⁶⁸⁸ **Fhima**, Advertising Function of Trade Marks, s. 325.

sonradan kullanılması şeklinde tanımlamıştır¹⁶⁸⁹. Bu görüşe göre, sonraki kullanımın, bir yergi ya da gönderme reaksiyonu niteliğinde olması gerekmektedir. Zira, bu kullanım sebebiyle tüketiciler nezdinde önceki markayı taşıyan mal/hizmetler ile ilgili olumsuz zihinsel bağlantılar kurulmakta, bu da önceki markanın tüketicilere dilediği mesajları iletemez hale gelmesine sebep olmaktadır¹⁶⁹⁰. Dolayısıyla, uygun olmayan bağlantılar sebebiyle markanın itibarının azaldığı durumlarda, itibarın zarar gördüğü sonucuna varılması gerekmektedir¹⁶⁹¹.

Son bir görüş ise, markanın itibarının zarar görmesini, tanınmış markaya gölge düşüren, markanın itibarı üzerinde olumsuz bir etki doğuran bağlantılar yaratarak, bu markaya olumsuz bir imajın transfer edilmesine sebep olan bir ihlal hali olarak tanımlamıştır¹⁶⁹². Bu çerçevede, sadece markalar arasında bağlantı kurulması, markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varmak bakımından yeterli olmayıp, olumsuz imajın tanınmış markaya devri de söz konusu olmalıdır.

“Markanın itibarının zarar görmesi” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, ABAD tarafından ilk olarak, *L'Oréal* davasında değerlendirilmiştir. Bu davada Mahkeme, Hukuk Sözcüsü *Jacobs*'un *Adidas* davasındaki görüşünü¹⁶⁹³ takip ederek, lekeleme (*tarnishment*) veya düşürme-alçaltma (*degradation*) olarak da ifade edilen markanın itibarının zarara uğraması halinin, özdeş veya benzer bir işaretin kullanıldığı mal/hizmetlerin, tüketiciler tarafından markanın çekim gücünün azaldığı şeklinde algılanması durumunda ortaya çıktığını ifade etmiştir¹⁶⁹⁴.

Mahkeme'nin yapmış olduğu tanım, markanın itibarının zarar görmesi bakımından, sonraki kullanıcının mal veya hizmetlerinin özellik ve kalitesi ve bunların önceki markanın imajı üzerindeki etkisini dikkate almaktadır. Dolayısıyla, sonraki kullanımın, önceki markayı taşıyan mal veya hizmetlerin özellik ve kalitesi değil de, imajı üzerinde olumsuz etki yarattığı durumlar, bu tanımın kapsamı dışında kalmaktadır¹⁶⁹⁵. Öte yandan, yakın tarihli bir kararda Mahkeme, daha geniş bir yaklaşım benimseyerek, sonraki kullanıcının ürünlerinin, önceki marka sahibinin tescilli olduğu ürünlerden farklı olması durumunda dahi, önceki markanın

¹⁶⁸⁹ **Münch**, s. 71. Ayrıca bkz. *SPA-FINDERS* kararı, para. 46.

¹⁶⁹⁰ **Münch**, s. 71. Ayrıca bkz. *SKODA* kararı, para. 16; *HOLLYWOOD* kararı, para. 83; *KINDER CARE* kararı, para. 30; *VIPS NIPS* kararı, para. 43.

¹⁶⁹¹ **Münch**, s. 71.

¹⁶⁹² **Mostert**, Famous and Well-Known Marks, s. 1-75; **Luepke**, s. 813 ve 816 (Yazar, lekeleyerek sulandırma halinin, bulandırarak sulandırmanın aksine markanın reklam gücüyle değil, olumlu imajıyla ilişkili olduğunu ve bu sulandırma halinin ortaya çıkabilmesi için tanınmış marka ile olumsuz bağlantılar kurulması ve bu sebeple markaya olumsuz bir imajın transfer edilmesi gerektiğini ifade etmiştir). Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 03 July 2006, R 334/2005-2, *DERBY QUEEN / DERBI*, para. 42 (*DERBY QUEEN* kararı); *SIGLA* kararı, para. 67.

¹⁶⁹³ *Adidas* davası, para. AG 38 [Hukuk Sözcüsü'ne göre, (Benelüks Adalet Divanı tarafından *Claeryn* davasında ortaya konulduğu üzere) markanın itibarının zarara uğraması, ihlal teşkil eden işaretin kullanıldığı mal/hizmetlerin, tüketiciler nezdinde, markanın çekim gücünün etkilendiği şeklinde bir izlenim yarattığı durumları ifade etmektedir.]. *Claeryn* davasında uyumsuzluk konusu Hollandalı bir içki markası olan “*Claeryn*” ve sıvı deterjan markası olan “*Klarein*” markaları aynı şekilde telaffuz edilmekte ve markalar arasındaki bu benzerlik sebebiyle tüketicinin “*Claeryn*” marka içkiyi içerken aklına deterjan ürünlerinin gelebileceğinden bahisle “*Klarein*” markasının “*Claeryn*” markasının itibarına zarar verdiği sonucuna varılmıştır [*Colgate - Palmolive BV v Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols*, Benelux Court 01 March 1975, IIC 420, 423 [1976] (*Claeryn* davası/kararı)].

¹⁶⁹⁴ *L'Oréal* kararı, kararı, para. 40.

¹⁶⁹⁵ Karara ilişkin detaylı inceleme için bkz. § 5.III.D.3 Görünüm Halleri.

imajını olumsuz yönde etkileyen özdeş veya benzer kullanımlara karşı korunacağını ifade etmiştir¹⁶⁹⁶.

ABD ve AB Hukuku'na kıyasen Türk Hukuku'nda markanın itibarının zarar görmesi daha yüzeysel bir şekilde inceleme konusu yapılmıştır.

Doktrinde bir görüş markanın itibarının zarar görmesini, markanın imajının pazarda oluşmuş veya oluşmakta olan güvenden doğan saygınlığın yitirilmesi olarak tanımlamıştır¹⁶⁹⁷.

Bir diğer görüş, lekeleyerek sulandırma durumunda, markanın itibarı zarar görecektir şeklinde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanıldığını ifade etmiştir¹⁶⁹⁸.

Diğer bir görüş, markanın itibarına zarar verilmesi kavramını, genellikle markanın temsil ettiği imajın özünün zarar görmesi ve böylece önceki markanın cezbetme gücünün azalması olarak tanımlamıştır¹⁶⁹⁹. Yine bu görüş çerçevesinde, itibarın zarar görmesinin birçok olayda, olumsuz imajın geri devri suretiyle gerçekleştiğinden bahisle, sulandırmanın bu hali “*olumsuz imajın tanınmış markaya devri*” olarak ifade edilmiştir¹⁷⁰⁰.

Bir başka görüş, KHK m. 8/4'teki (SMK m. 6/5) ihlal halleri arasında herhangi bir ayırıma gitmeksizin, bu hüküm ile marka sahibinin uzun ve zahmetli bir çalışma sonucunda markaya kazandırdığı olumlu imajın korunmasının amaçlandığını ifade etmiştir¹⁷⁰¹.

Yargıtay, konuya ilişkin kararların çoğunluğunda sulandırma hallerine ilişkin toplu bir değerlendirme yaptığından¹⁷⁰², bu kararlardan yola çıkarak markanın itibarının zarar görmesine ilişkin çıkarsamada bulunmak oldukça zordur. Ancak istisnaen de olsa Yüksek Mahkeme'nin, markanın itibarının zarar görmesi halinin özel olarak değerlendirdiği kararları da bulunmaktadır. Örneğin, 02.04.2014 tarih ve E. 2013/656, K. 2014/427 sayılı kararında YHGK, “...*davalı şirket başvurusundaki mallar endüstri ve ziraatta kullanılan alet ve makineler mahiyetindedir. Söz konusu iş makinelerinin alıcısı olan imalat ve üretim sektöründeki gerçek ve tüzel kişilerin kişisel bakım ürünü olarak “DERBY” marka tıraş bıçağının olumlu imajı nedeniyle markalar arasında bağlantı kurarak, bu iş makinelerinin alımına yönelik tercihlerinde söz konusu olumlu imajın etkili olabileceği ve yine bir arızanın varlığı halinde de davacı markasının itibarının zedeleneneğine neden olacağı sonucuna ulaşılması*”nın olayın özellikleri itibarıyla 556 sayılı KHK m. 8/4'e uygun düşmeyeceğine

¹⁶⁹⁶ SIGLA kararı, para. 25; Aktieselskabet kararı, para. 58; Tea Board kararı, para. 66.

¹⁶⁹⁷ Yasaman, Hukuki Mütalaalar 1, s. 218. Ayrıca bkz. Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415.

¹⁶⁹⁸ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 390; Dilmaç, s. 116.

¹⁶⁹⁹ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 216.

¹⁷⁰⁰ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 218-224.

¹⁷⁰¹ Arkan, Marka Hukuku C. 1, s. 104.

¹⁷⁰² Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 25.10.2017 tarih ve E. 2016/3072, K. 2017/5707; 19.10.2017 tarih ve E. 2016/3076, K. 2017/5566 sayılı; 16.10.2017 tarih ve E. 2016/3536, K. 2017/5366 sayılı; 03.04.2018 tarih ve E. 2016/2510, K. 2017/4993 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); 22.02.2016 tarih ve E. 2016/1046, K. 2016/1785 sayılı; 18.12.2013 tarih ve E. 2013/5459, K. 2013/23116 sayılı kararı; 17.09.2013 tarih ve E. 2013/16377, K. 2013/15892 sayılı; 16.09.2013 tarih ve E. 2012/ 1047, K. 2013/15659 sayılı; 03.04.2013 tarih ve E. 2012/7213, K. 2013/6738 sayılı; 29.03.2013 tarih ve E. 2012/6087, K. 2013/6300 sayılı; 23.02.2012 tarih ve E. 2012/1792, K. 2012/2587 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

hükmetmiştir¹⁷⁰³.

Tüm bu bilgiler ışığında, “markanın itibarının zarar görmesi” halini, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz algılar yaratabilecek herhangi bir içerikte, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması ve oluşan bu olumsuz algıların önceki markaya geri devri suretiyle markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması şeklinde tanımlamak mümkündür¹⁷⁰⁴.

B. KONUYA İLİŞKİN TEORİLER

1. GENEL OLARAK

Sulandırmanın bu ikinci halini açıklamak amacıyla toplumsal menfaatleri, markanın reklam fonksiyonunu, ifade özgürlüğüne ilişkin endişeleri ve menfaatlerin dengelenmesi yaklaşımını esas alan teoriler ileri sürülmüştür. Öte yandan, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halini açıklamaya çalışan teorilerin bir kısmı, markanın itibarının zarar görmesi hali bakımından da ileri sürülmüştür. Bunlar; mülkiyet hakkına tecavüz teorisi, zihinsel bağlantılara tecavüz teorisi, ekonomik zarar teorisi, düşünsel zarar teorisi, haksız yararlanma teorisi ve psikolojik yaklaşım teorisidir. Tekrara düşmemek adına ilgili bölümlere atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁷⁰⁵.

2. TOPLUMSAL MENFAAT TEORİSİ

Bu teori, markanın itibarının zarar görmesi haline karşı hukuken koruma sağlanmasının, toplumsal menfaatlerin sağlanması açısından yerindeliğinin değerlendirilmesi esasına dayanır.

Karıştırmaya dayalı marka ihlaline karşı koruma, tüketicilerin satın almayı planladıkları mal/hizmete ilişkin karışıklığa düşmelerinin önlenmesine ilişkin toplumsal bir menfaate hizmet ettiği tartışmadan uzaktır. Buna karşılık, markanın itibarının zarar görmesi halinde, koruma konusu markanın itibarı olduğundan, marka sahibinin menfaatleri ön planda tutulmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu korumanın hizmet ettiği toplumsal bir menfaatin bulunup bulunmadığı hususu tartışmaya açıktır¹⁷⁰⁶.

¹⁷⁰³ UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018.

¹⁷⁰⁴ Markanın itibarının zarar görmesiyle ilgili kanuni düzenlemeler ve doktrindeki tanımların birbirinden farklılaştığı nokta, sulandırmanın bu halinin tanımından ziyade, ortaya çıkacağı durumların neler olduğuna ilişkindir. Nitekim, kimi yazarlar bu halleri daha sınırlı olarak yorumlamakta iken, kimileri daha geniş bir yorum tarzını benimsemektedirler. Konuya ilişkin detaylı inceleme için bkz. § 5.III.D.3 Görünüm Halleri.

¹⁷⁰⁵ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.II.B Konuya İlişkin Teoriler.

¹⁷⁰⁶ Marka imajının korunmasında toplumsal menfaatin bulunup bulunmadığı değerlendirilmesinin yapılması gerektiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 123. İtibarın zarara uğraması halinde ortaya çıkan zarar ile karşı tarafın menfaatinin, itibarı zarara uğratan içerik dikkate alınarak tartılması gerektiği yönünde bkz. **Buccafusco**, Christopher/**Heald**, Paul J./**Bu**, Wen: “Testing Tarnishment in Trademark and Copyright Law: The Effect of Pornographic Versions of Protected Marks and Works, *Washington University Law Review*, 2016, Vol. 94, s. 397.

Doktrinde bir görüş bir markanın itibarının korunmasında da toplumsal menfaatin bulunduğunu savunmuştur. Bu görüşe göre, günümüz pazar koşullarında, tüketiciler, bir ürünü sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda söz konusu ürünün taşıdığı marka ile yaratılan imajı da satın almakta ve hatta kendilerini bu imaj ile tanımlamakta olup, markanın sahip olduğu bu imajın korunması, tüketicilerin tercihlerini ve hatta kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır¹⁷⁰⁷.

Bir diğer görüş, tüketici için sıradan bir mal/hizmete nazaran markalı bir mal/hizmetin alınmasının daha tatmin edici olduğunu belirtmiş ve markanın sahip olduğu olumlu imajın korunmaya değer olduğunun Marka Hukuku'nun diğer alanlarında açık bir şekilde kabul edildiğinin altını çizmiştir. Bunların yanı sıra, markanın geleneksel rolünün ürün veya hizmetleri ayırt etmek olduğunun akılda tutulması ve markanın sahip olduğu olumlu imajın bağımsız bir koruma konusu olarak değerlendirilmemesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunmuştur¹⁷⁰⁸.

Buna karşılık diğer bir görüş, markanın itibarının zarar görmesine karşı korumanın toplumsal menfaatlere de hizmet ettiğini savunan yaklaşımı reddetmiş ve hukukun, yansıttıkları imajdan ziyade ürünlerin daha kaliteli olmaları için yapılan yatırımları teşvik etmesi gerektiğini savunmuştur¹⁷⁰⁹.

Kanaatimce, önceki markanın sahip olduğu olumlu imajın, sonraki uygun olmayan kullanımlar sebebiyle zarara uğramasına izin vermek hukuken yerinde olmayacaktır. Nitekim, fikri mülkiyet hakları, genel olarak bu tür değerlerin oluşturulmasına yönelik yatırımların teşvik edilmesine ilişkin toplumsal menfaatin, söz konusu hakkın kullanımının kısıtlanması halinde ortaya çıkacak toplumsal zarara üstün geldiği durumlarda bahsedilmektedir. Ancak, toplumsal menfaati esas alan teori, sulandırmaya karşı koruma ile geleneksel marka koruması arasındaki önemli farklardan birini yok saymaktadır. Karıştırma ihtimaline karşı geleneksel korumada neredeyse tamamen tüketicinin menfaatleri ön planda tutulurken, sulandırmaya karşı korumada bunun tam tersi bir anlayış benimsenmekte ve önceki tanınmış marka sahibinin menfaatleri ön plana alınmaktadır¹⁷¹⁰. Dolayısıyla bu teori çerçevesinde, markanın itibarının zarar görmesi haline ilişkin bir açıklığın sağlanmasının mümkün olmadığı düşüncesindeyim.

¹⁷⁰⁷ **Dilbary**, s. 634-636.

¹⁷⁰⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 164.

¹⁷⁰⁹ **Bently/Sherman**, s. 814-819 ve 996 dn. 181. Lekeleyerek sulandırma durumunda, tüketicilerin bir mal ya da hizmetten bir diğerine geçmelerinin toplumsal refah anlamında bir kayba sebep olmayacağı yönünde bkz. **Karjala**, Dennis S.: "Congestion Externalities and Extended Copyright Protection", *Geo. Law Journal*, 2006, Vol. 94, s. 1072.

¹⁷¹⁰ Sulandırma iddialarına karşı sonraki marka sahibinde başvurulabilecek savunma sebepleri ile ifade özgürlüğüne ilişkin toplumsal menfaatler de gözetilmektedir. Fakat bu durum, sulandırmaya karşı korumada önceki tanınmış marka sahibinin menfaatlerinin esas alınmıyor olmasını değiştirmemektedir.

3. REKLAM FONKSİYONUNU ESAS ALAN TEORİ

Markanın kaynak gösterme dışında da fonksiyonlara sahip olduğu zaman içerisinde neredeyse tartışmasız bir şekilde kabul edilmiş olup¹⁷¹¹, bu fonksiyonlardan biri de reklam fonksiyonudur. *Spa Monopole* kararında ABAD, markanın işaretlediği mal/hizmetlerin kalitesi veya belirli özellikleri ya da lüks, yaşam stili, eşsizlik, macera, gençlik gibi markanın imajı ve tüketicilerde yarattığı duyguya ilişkin mesajlar taşıyan bir araç olduğunu belirtmeyi ihmal etmemiş ve bahsi geçen özellikleri sebebiyle tanınmış markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerden ayrı ve bağımsız olarak içsel ekonomik bir değere sahip olduğunu, birçok durumda markanın, marka sahibinin önemli derecedeki çaba ve yatırımları sonucu tanınmışlık kazandığını, tanınmış markanın taşıdığı veya onunla ilişkilendirilen mesajların ona önemli bir değer kattığını belirterek reklam fonksiyonu ile markanın itibarı arasındaki ilişkiyi yansıtmıştır¹⁷¹².

İşte markanın reklam fonksiyonuna sahip olduğunun kabulü ve bunun gün geçtikçe daha da benimsenmesi, markanın itibarını zarara karşı koruyan hükümlerin de markanın reklam fonksiyonunun korunması amacına hizmet ettiği görüşünün ileri sürülmesine zemin hazırlamıştır¹⁷¹³. Nitekim, markanın itibarının zarar görmesi halinde koruma konusu olan markanın sahip olduğu olumlu imaj, marka sahibinin markasına yaptığı yatırımlar neticesinde oluşan bir özelliktir ki, bu yatırımın en büyük bölümünü marka için yapılan reklamlar teşkil etmektedir. Dolayısıyla, söz konusu ihlal hali ile markanın reklam fonksiyonunun ilişkilendirilmesi makul bir yaklaşımdır. Doktrinde de markanın sahip olduğu olumlu imajın, mal/hizmetlerin satışını arttırmasının yanında tamamen farklı türdeki mal/hizmetler için de reklam etkisine sahip olduğu, bu sayede markanın, mal/hizmetin objektif kalitesi ve tüketici psikolojisinin etkili olduğu bazı niteliklerin, markayı taşıyan mal/hizmetlerde bulunduğunu gösteren bir iletişim aracı görevi gördüğü ifade edilmiştir¹⁷¹⁴.

Ancak, ABAD, kural olarak markanın reklam fonksiyonuna sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, uygulamada, bu fonksiyonun korunmasına ilişkin temkinli bir yaklaşım sergilemektedir¹⁷¹⁵. Örneğin *Christian Dior* davasında, “Dior” markasının sahibi, markasını taşıyan ürünlerin indirimli satış mağazalarında satışa sunulması sebebiyle, markasının reklam fonksiyonunun zarar gördüğü iddiasında bulunmuştur¹⁷¹⁶. Mahkeme, marka sahibinin,

¹⁷¹¹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 186. Hatta, 89/104/EEC sayılı Direktif’in kabulü, markanın geleneksel fonksiyonu dışındaki fonksiyonlara sahip olduğunun hukuki zeminde kabul edilmesi şeklinde yorumlanmış ve Direktif’in yürürlüğünü takiben görülen paralel ithalat konulu davalarda, önceki markanın itibarına zarar verebilecek şekilde ürünlerin yeniden paketlenmesi (*Bristol-Myers* kararı, para. 75) veya satışa sunulması [*Parfums Christian Dior SA and Another v Evora BV*, C-337/95, ECR I-6013 (1997) (*Christian Dior* davası/kararı) para. 43] durumlarına karşı önceki markanın korunması gerektiğini belirtilerek, markanın kaynak gösterme dışındaki fonksiyonlarına zarar verici kullanımların da koruma kapsamında kabul edileceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca bkz. *L'Oréal* kararı, para. 58 ve 63. ABAD, *Google* davasında da *L'Oréal* davasındaki yaklaşımını takip etmiştir (*Google* kararı, para. 77)].

¹⁷¹² *SPA Monopole* kararı, para. 19. Markanın itibarının zarar görmesi ile reklam fonksiyonu arasındaki ilişki, gerek Genel Mahkeme (*SIGLA* kararı, para. 35) gerek EUIPO (*HOLLYWOOD* kararı, para. 64-67; *MARTINI* kararı, para. 24) nezdinde verilen kararlarda kabul edilmiştir. Yine *Intel* davasında sunmuş olduğu görüş yazısında, Hukuk Sözcüsü *Sharpston* da aynı yönde görüş bildirmiştir (*Intel* kararı, para. AG 5 ve 13).

¹⁷¹³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 186.

¹⁷¹⁴ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 216.

¹⁷¹⁵ **Fhima Simon**, Advertising Function of Trade Marks, s. 325-329.

¹⁷¹⁶ *Christian Dior* kararı, para. 45-46.

markasının sahip olduğu prestijli imaja zarar verici nitelikteki reklamlara karşı yasal yollara başvurabileceğini ifade etmiş, ancak başvuru kapsamına dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Dolayısıyla örneğin marka sahibinin kendisinin izni dahilinde olmayan reklam faaliyetlerini durdurmak hususunda yetkisinin bulunup bulunmadığı hususu belirsizdir.

Marka sahibiyle yapılan distribütörlük sözleşmesinin kapsamı dışında yetkisiz olarak satılmasını konu alan *Copad* davasında Mahkeme, lisans sahibi tarafından, lisanslı ürünlerin, distribütörlük anlaşması dışında satılmasının tek başına, önceki markanın itibarına zarar verici olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etmiş ve marka sahibinden, somut olayın koşulları çerçevesinde, her bir satışın markanın itibarı üzerinde zarar verici bir etkiye sahip olduğunu gösterir deliller sunmasını istemiştir¹⁷¹⁷.

Bu tablo göstermektedir ki, markanın reklam fonksiyonunun yargı mercilerince artan düzeyde kabulünün markanın itibarının zarara karşı korunmasının kapsamını genişletmesi gerekirken, tam tersi konuya daha temkinli yaklaşılmasına sebep olmuş ve bu yaklaşım markanın reklam fonksiyonunun sınırlarının belirlenebilmesini de olumsuz yönde etkilemiştir. Markanın itibarının zarar görmesi hali ile gerek reklam gerek kalite fonksiyonunun ilişkisini detaylı bir şekilde inceleyen bir ABAD kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan, hâlihazırdaki uygulamalar çerçevesinde itibarın zarar görmesine karşı korumanın, markanın reklam fonksiyonunun muhafaza edilmesiyle sınırlı olarak yorumlanması, bu koruma ile markanın iletişim, yatırım ve hatta kaynak gösterme fonksiyonlarının da korunduğu gerçeğinin göz ardı edilmesi anlamına gelecektir. Bunun yanı sıra, markanın sahip olduğu olumlu imaj, markayı taşıyan mal/hizmetlerinin iyi kalitede olduğu konusunda garanti verme kabiliyetinin önemli bir parçası olup, markanın itibarının zarara karşı korunması, kalite fonksiyonunun zarara uğramasını önleyici bir role de sahiptir¹⁷¹⁸. Bu çerçevede, markanın itibarının zarar görmesini reklam fonksiyonu çerçevesinde açıklamaya çalışan bu teorinin, sınırlı düzeyde fayda sağlayabildiği sonucuna varılmıştır.

4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ENDİŞELERİ ESAS ALAN TEORİ

Markanın itibarının zarar görmesine karşı koruma, özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin endişeler yaratmaktadır. Şöyle ki, marka sahibinin, büyük ölçüde yatırımlar yaparak yarattığı olumlu marka imajının muhafaza edebilmesine ilişkin menfaatinin ön planda tutulması durumunda, toplumun çoğu zaman, ikon haline gelmiş semboller olan ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen markaların sosyal yönden faydalı durumlarda kullanılabilmesine ilişkin menfaatleri zarara uğramaktadır.

Öte yandan, sulandırmanın bu halinin, önceki markanın sahip olduğu olumlu imaja uygun olmayan bir içerikte kullanılması durumunda ortaya çıkması, “uygun olmayan içerik” kavramının sübjektif bir değerlendirmeye müsait oluşu ve bu durumun hangi kullanımın markanın itibarına zarar verici olduğunun tespitinde istikrarsız bir tablo ortaya çıkarabilecek olması bu endişeleri daha da artırmaktadır.

¹⁷¹⁷ *Copad SA vs. Christian Dior Couture SA*, Case C-59/08, ECR-I-3421 [2009] (*Copad* davası/kararı), para. 56-59.

¹⁷¹⁸ **Ng-Loy**, s. 959. Aynı yönde bkz. **Bozgeyik**, s. 427.

Markanın itibarına zarar verilmesi haline ilişkin uygulamadaki bu çelişkinin giderilerek, istikrarın sağlanabilmesi için “*uygun olmayan içerik*” kavramından ne anlaşılması gerektiğinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu sayede ne tür sonraki kullanımların yasaklanması gerektiğine ilişkin belirlilik de sağlanabilecektir. Bu kavramın, gereğinden fazla düzeyde ihtiyatlı bir şekilde yorumlanması, esasen marka sahibini zarara uğratmayan veya önceki markanın sonradan parodide, eleştirel ya da yorumsal bir içerikte kullanılması gibi sosyal olarak faydalı nitelikteki sonraki kullanımların da engellenmesine sebep olacaktır¹⁷¹⁹. Örneğin, “*uygun olmayan içerik*” kavramının dar bir şekilde yorumlanması halinde, marka veya marka sahibi ile parodinin konusu arasında bir bağlantının bulunmadığı durumlar ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu gibi durumlarda (doğrudan konusu olmamakla birlikte, dolaylı olarak marka veya marka sahibine yer veren bir parodinin marka sahibinin itibarına zarar verdiği durumlarda) marka sahibinin bu zarara katlanması gerekecektir. “*Uygun olmayan içerik*” kavramının geniş bir biçimde yorumlanması durumunda ise, marka sahibinin markanın, karşılaştırmalı reklam veya mal/hizmetlerine ya da pazarlama hususunda izlediği politikaya yönelik eleştirilerde kullanılması gibi marka sahibinin meşru olarak eleştirilmesi yollarının kapatılması amacıyla, markanın itibarının zarar görmesini düzenleyen hükümlere başvurulabilmesi mümkün olacaktır.

Doktrinde, korumanın, sadece, sonraki kullanıcının markayı kendi mal/hizmetlere ilişkin olarak¹⁷²⁰ veya markanın, herhangi bir fikir iletmeksizin, sadece uygun olmayan bir içerikte kullanıldığı¹⁷²¹ durumlarla sınırlı olarak sağlanması gerektiği, böyle bir yaklaşımın kabulü halinde söz konusu ihlal haline ilişkin olarak dile getirilen endişelerin kısmen de olsa giderilebileceği ifade edilmiştir¹⁷²². Bu görüş, bahsi geçen önerinin oldukça geniş kapsamlı olması sebebiyle eleştirilmiş, gerekçe olarak ise hangi kullanımların fikir iletir nitelikte, hangilerinin bu nitelikte olmadıklarının tespitinin sübjektif bir değerlendirmeyi gerekli kılacağı, bunun da uygulamada belirsizliğe sebep olacağı belirtilmiştir¹⁷²³.

Sonuç olarak, eleştirel sınırlar içinde kalmak kaydıyla, markanın veya marka sahibini konu alan sanatsal çalışmalara konu olabilmesi ifade özgürlüğünün bir gereğidir. Bunun sınırlanması, marka sahibinin kendisi veya markası hakkında çıkan olumsuz haberleri sulandırmaya karşı koruyucu hükümlere başvurarak durdurabileceği anlamına gelecektir ki bunun ifade özgürlüğüne aykırı bir tablo oluşturduğu ortadadır. Bu çerçevede, markanın itibarının zarar görmesi haline ilişkin çeşitli sınırların belirlenmesi ve özellikle “*uygun olmayan içerik*” kavramının ne şekilde yorumlanması gerektiğine ilişkin yol gösterici nitelikteki yargı kararlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

¹⁷¹⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 164.

¹⁷²⁰ Dolayısıyla, karşılaştırmalı reklamda olduğu gibi ticari bir kullanım teşkil etmekle beraber, önceki kullanıcının mal/hizmetleri hakkında bilgi veren kullanımları koruma kapsamı dışında bırakmaktadır.

¹⁷²¹ Bir markanın, önceki kullanıcı ile ilişkilendirilemeyecek şekilde pornografik bir içerikte kullanılması gibi.

¹⁷²² **Denicola**, s. 202-203. Örneğin *Mattel, Inc v Walking Mountain Productions*, 353 F.3d 792 (CA9 2003) (Bir parodide Barbie bebeklerin absürd ve çoğunlukla seksüel pozisyonlarda kullanılmasının anayasal haklar çerçevesinde ihlal teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.). *Caterpillar Inc v Walt Disney Co.*, 287 F.Supp 2d 913 (CD III 2003) (Mahkeme, sonraki kullanıcının “George and the Hungler II” filminde, filmin kahramanının evinin “CATERPILLAR” buldozerler ile yıkılmaya çalışılmasının, izleyici tarafından filmin fantastik türde bir film olmasından ötürü uygunsuz olarak nitelendirilemeyeceği kanaatine varmıştır.).

¹⁷²³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 165.

Kavramsal belirliliğin yanı sıra, marka sahibinin, büyük ölçüde yatırımlar yaparak yarattığı olumlu marka imajının muhafaza edebilmesine ilişkin menfaati ile halkın çoğu zaman, ikon haline gelmiş semboller olan ve günlük yaşamın bir parçası haline gelen markaların sosyal yönden faydalı durumlarda kullanılabilmesine ilişkin menfaatleri arasında bir dengenin sağlanması, menfaat çatışmalarının minimal düzeye indirilmesi bakımından gerekli ve yerinde bir yaklaşım olacaktır. Özellikle parodi içerikli kullanımda, parodi konusunun doğrudan marka veya marka sahibi olmadığı durumlarda bu zorluk daha da belirgin bir hal almaktadır.

Bu belirleme yapılırken dikkate alınması gereken ana kriter, konuya ilişkin uyuşmazlıklarda marka sahibinin ve toplumun çatışan menfaatlerinin hakkaniyete en uygun biçimde dengelenmesidir. Zira, ancak bu dengenin sağlanabilmesi halinde, gerek marka sahibinin büyük ölçüde yatırımlar yaparak yarattığı olumlu imajın muhafaza edilebilmesine ilişkin menfaati gerek sosyal yönden faydalı alanlarda, çoğu zaman günlük yaşamın bir parçası haline gelen markaların kullanılabilmesine ilişkin toplumsal menfaatler güvence altına alınabilecektir. Dengeleyici bu yaklaşım çerçevesinde de eleştirel ifade sınırlarının aşılıp aşılmadığı belirleyici olmalıdır. Bu sınırların aşılması durumunda, artık söz konusu kullanım ifade özgürlüğünün koruyucu sınırlarını geçmekte ve ihlal teşkil eder hale gelmektedir.

C. DİĞER İHLAL HALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

1. GENEL OLARAK

Markanın itibarının zarar görmesinin, diğer ihlal halleri ile karşılaştırılarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması, söz konusu ihlal halinin kapsam ve sınırlarının tespiti bakımından büyük öneme sahiptir. Bu başlık altında itibarın zarar görmesi, karıştırma ihtimali ve haksız avantaj sağlama halleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi ile itibarının zarar görmesi hallerine ilişkin karşılaştırma, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin açıklamaların yapıldığı bölümde detaylı bir şekilde ele alınmış olduğundan, tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁷²⁴.

2. KARIŞTIRMA İHTİMALİ İLE

Markanın itibarının zarar görmesi, önceki markanın olumlu imajına uygun olmayan sonraki kullanımları gören tüketicinin, bu markayı tekrar gördüğünde tecrübe etmiş olduğu olumsuzları hatırlaması esasına dayanmaktadır¹⁷²⁵.

Doktrinde bir görüş, tüketicilerin sonraki kullanımdan kaynaklı memnuniyetsizliklerini önceki marka ile özdeşleştirmelerinin ancak önceki kullanıcının, sahip olduğu olumlu imaja uygun olmayan sonraki kullanımdan sorumlu olduğunu ya da bu nitelikte bir kullanımın önceki kullanıcının yetkisi dahilinde yapıldığını düşünmeleri halinde

¹⁷²⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.II.C Diğer İhlal Halleri ile Karşılaştırılması.

¹⁷²⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 161.

söz konusu olabileceğini ileri sürmüştür¹⁷²⁶. Diğer bir ifade ile, bu görüş, markanın itibarının zarar görmesini, sadece karıştırma ihtimalinin bulunduğu durumlar ile sınırlandırmaktadır.

Benzer yönde bir diğer görüş ise, marka ihlalinin taraflar arasında ticari bir ilişkinin bulunduğu hususunda yaşanan karışıklığa karşı korumayı da kapsamı sebebiyle, markanın itibarının zarar görmesinin ayrı bir ihlal hali olarak düzenlenmesinde hukuki bir yarar bulunmadığını, bu ihlal halinde sonraki kullanıcının, kalitesi düşük veya markanın imajıyla uyumlayan mal/hizmetlerde markayı kullanması yoluyla markanın sahip olduğu itibarın lekelemesine sebep olduğunu; buna karşılık, tüketici nezdinde taraflar arasında bir tür ticari ilişkinin bulunduğu hususunda karışıklığın yaşandığı veya bu yönde bir ihtimalin bulunduğu durumlarda, tüketicilerin zihninde markayla ilgili, bu olumsuz duruma, marka sahibinin kendisinin sebep olduğu şeklinde bir inancın oluşacağı, böyle bir durumda markanın itibarına zarar verildiğinin kabul edilmesinin çok daha kolay olduğunu, dolayısıyla markanın itibarının zarar görmesi halinin sulandırma değil, karıştırmanın bir türü olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur¹⁷²⁷.

ABD’de de lekeleyerek sulandırmaya ilişkin ilk davalarda bu yaklaşımın izleri görülmektedir¹⁷²⁸. Nitekim, bu davalar esasen tüketiciler nezdinde markalar arası karıştırmayı konu alan davalar olup, marka ile uygun olmayan bağlantılar kurulmasının marka sahibinin izni doğrultusunda ortaya çıktığı yönünde tüketiciler nezdinde yanlış bir izlenimin oluşması halinde markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varılmaktaydı.

Şüphesiz ki, marka sahibinin markasını düşük kaliteli veya uygun olmayan mal/hizmetlerde kullandığı veya bu nitelikte mal/hizmetlerde kullanılması için lisans verdiği yönünde tüketici nezdinde oluşan yanlış bir düşünce, söz konusu markanın ya da marka sahibinin itibarını zarara uğratacaktır. Ancak, böyle bir durumda, ilk etapta geniş anlamda karıştırma ihtimali üzerinde durulması daha faydalı olacaktır.

Markanın itibarının zarar görmesi ile karıştırma ihtimalini birbirine yaklaştıran bir diğer özellik, gerek karıştırma gerek markanın itibarının zarar görmesi hallerinde zararın, markanın ayırt ediciliğinin zarara uğradığı halden farklı olarak doğrudan, derhal ortaya çıkmasıdır¹⁷²⁹. Şöyle ki, her ikisinde de ihlal teşkil eden tek bir kullanım, söz konusu ihlal halinin gerçekleşmesi bakımından yeterli kabul edilmektedir. Sonraki kullanımlar ise ortaya çıkan zararın artmasına sebep olmaktadır.

¹⁷²⁶ **Pattishall**, Dilution Rationale, s. 307. Benzer şekilde *Nelson* da bir teşebbüsün diğerinin itibarına zarar vermesinin, ancak tüketicilerin bu iki teşebbüsün bir şekilde bağlantılı olduklarını düşünmeleri halinde mümkün olduğunu belirtmiştir (**Nelson**, R.: “Unravelling the Trademark Rope: Tarnishment and its Proper Place in the Laws of Unfair Competition”, *IDEA*, 2002, Vol. 42, s. 136).

¹⁷²⁷ **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 672-673.

¹⁷²⁸ Örneğin bkz. *Coca-Cola Co. v Gemini Rising, Inc.*, 346 F.Supp. 1183, 1190-1191; 175 USPQ 56, 60-61 (EDNY 1972) (*Gemini Rising* davası/kararı) (Üzerinde “Kokainin tadını çıkar” (“Enjoy Cocaine”) yazan posterin, “Coca-Cola” markasının itibarına zarar verdiği, zira bazı tüketicilerin bu posterden bizzat Coca-Cola’nın sorumlu olduklarını düşündükleri ifade edilmiştir.). Ayrıca bkz. **Posner**, s. 75. Daha fazla örnek için bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89; **Magliocca**, s. 1012-1013.

¹⁷²⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 159-160. Buna karşılık, markanın itibarının zarar görmesinin süreç içerisinde yavaş yavaş gerçekleştiğine yönelik olarak bkz. **Jaton**, *La Protection des Marques De Haute Renommée*, s. 49 [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/ Yusufoglu/Yüksel), Şerh 1, s. 416 dn. 78’den naklen].

Ancak, bahsi geçen benzerliklerden yola çıkarak, markanın itibarının zarar gördüğü her durumda, karıştırmanın da söz konusu olduğunu; diğer bir ifade ile, iki ihlal halinin birbiriyle tamamen örtüştüğünü söylemek mümkün değildir. Nitekim, AB Hukuku'nda, karıştırma ihtimaline karşı koruma, sadece taraf mal/hizmetlerinin özdeş/benzer olduğu durumlar ile sınırlıdır. Buna karşılık, itibarın zarar görmesi farklı mal/hizmetlerde kullanımlarda da gündeme gelebilmektedir. Kaldı ki, önceki kullanıcının oluşturduğu olumlu marka imajıyla uyumlu olmayan, bu sebeple de markanın itibarının zarar görmesine sebebiyet verebilecek mal/hizmetler, doğaları gereği, önceki kullanıcının mal/hizmetleri ile aynı ya da benzer olmayabilmektedir. Örneğin, sağlık ya da spor ekipmanlarında kullanılan bir markanın sonradan nikotin içeren ürünlerde kullanılması gibi¹⁷³⁰. Böyle bir durumda, marka sahibinin karıştırmaya karşı korumaya başvurması mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, doktrinde de karıştırma olmaksızın bir markanın itibarının nasıl zarar göreceği, psikolojik bir bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu görüşe göre, markalara ilişkin bilgi ve markalara yönelik algı, tüketicilerin zihninde çağrışımsal nitelikte olan kanallarda (*associative pathways*) muhafaza edilmektedir. Tüketicilerin, ürünlerin kaynaklarının birbiriyle bağlantılı olmadıklarının farkında olmaları halinde dahi zihinlerinde, önceki markaya ilişkin olanlara ilave yeni çağrışımsal yollar ekleyebildikleri, dolayısıyla sonraki kullanıcı ile ilişkilendirilen değerlerin, bu yeni oluşturulan bağlantı sayesinde önceki kullanıcıya transfer edildiği, zira önceki markanın görülmesi halinde uygun olmayan sonraki kullanım neticesi oluşan yeni bağlantı dahil, önceki marka ile ilişkili tüm düşünsel bağlantıların aktif hale geldiği ifade edilmiştir¹⁷³¹.

Bunların yanı sıra, sulandırmaya karşı korumanın ilk olarak yer aldığı 89/104/EEC sayılı Direktif'e öncülük eden Benelüks Hukuku'nda, Direktif öncesi görülen davalarda, karıştırmanın bulunmadığı durumlarda dahi tüketicilerin, uygun olmayan sonraki kullanımlar sebebiyle taraf işaretleri arasında bağlantı kurabilecekleri ve önceki markanın böyle bir duruma karşı korunması gerektiği kabul edilmiştir. Örneğin, önceki markanın cin içecekleri, sonraki markanın ise temizlik ürünleri için kullanıldığı *Claeryn* davasında Hollanda Temyiz Mahkemesi, önceki markanın sonradan temizlik ürünlerinde kullanılması sebebiyle bu markanın etkileyciliğinin ve işaretlediği ürünlerin satın alınmasını teşvik etme kabiliyetinin zarar gördüğünü ifade etmiştir¹⁷³². Zira, "Claeryn" markalı kaliteli bir Hollanda cini tüketen kimsenin aklına temizlik ürünlerinin gelmesi, önceki marka bakımından olumsuz bir tablo yaratmakta ve oluşan bu olumsuz tablo, tüketicinin ürünlerin aynı kaynaktan geldiklerini düşünmelerinden, diğer bir ifade ile karıştırma ihtimalinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır¹⁷³³.

Sonuç olarak, her ne kadar karıştırmanın bulunduğu çoğu davada markanın itibarına zarar verilmesi durumu ile karşılaşılabilmesi mümkün ise de, bu durum söz konusu ihlal

¹⁷³⁰ Bkz. EUIPO, Decision of 12.03.2012, R 297/2011-5, *KAPPA / KAPPA et al.*, para. 38. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3 s. 60.

¹⁷³¹ **Simonson**, A Behavioral Framework, s. 159-162. Ayırt edici karakterin zarar görmesi kapsamında bkz. § 5.II.B.6 Psikolojik Yaklaşım Teorisi.

¹⁷³² *Claeryn* davası, 7 IIC 420, 423 [1976].

¹⁷³³ **Gielen**, Charles: "Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council", *European Intellectual Property Review*, 1992, s. 262 vd. (Harmonization of Trade Mark Law). s. 267.

halinin, karıştırmanın bir türü olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira, daha önce de ifade ettiğimiz gibi¹⁷³⁴ karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya karşı korumanın dayandığı esasların birbirinden oldukça farklıdır.

3. HAKSIZ AVANTAJ SAĞLAMA İLE

Haksız avantaj sağlanan bazı durumlarda markanın itibarı da zarar görebilmektedir. Özellikle parodi içerikli kullanımlarda, parodi yapan kişinin amacı, parodi konusu markanın tanınmışlığından yararlanarak halkın dikkatini çekmektir¹⁷³⁵. Böyle bir durumda, markadan (haksız olup olmadığı tartışmaya açık olmakla beraber) avantaj sağlandığı söylenebilir. Bununla birlikte, parodinin küçük düşürücü veya uygun olmayan bir içerik ihtiva ediyor olması durumunda markanın itibarı da zarar görecektir¹⁷³⁶.

İki ihlal halinin de ortaya çıkabildiği durumların varlığı, bu ihlal hallerinin birbirine çok yakın oldukları şeklinde yorumlanmamalıdır. Her iki ihlal halini de ihtiva eden durumlarda, aynı dava bakımından iki farklı dava sebebi bulunduğu kabul edilmelidir. Nitekim söz konusu ihlal halleri arasındaki en önemli farklılık, haksız avantaj sağlama halinde, sonraki kullanıcının elde ettiği fayda üzerinde durulurken; markanın itibarının zarar görmesi durumunda önceki markanın itibarının uğradığı zararın dikkate alınmasıdır. Bunun yanı sıra, tarafların mal/hizmetlerinin birbirine uygun olmadığı durumlarda, önceki marka ile özdeş veya benzer bir markanın kullanılması, sonraki kullanıcı bakımından herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Buna örnek olarak, kozmetik ürünlerinde kullanılan tanınmış bir markanın, atık toplama makinelerinde kullanılması verilebilir. Böyle bir durumda, önceki markanın itibarının zarar görmesi söz konusu iken, sonraki kullanım ile haksız avantaj sağlanacağını söylemek pek mümkün gözükmemektedir. Benzer şekilde *Claeryn* davasına konu olaydaki gibi cin ürünleri için önceki markanın sahip olduğu itibarın, sonraki markanın kullanıldığı temizlik ürünleri bakımından olumlu bağlantılar oluşturması muhtemel değildir. Bu çerçevede, markanın itibarının zarar görmesi söz konusu iken haksız avantaj sağlama mevcut değildir¹⁷³⁷.

Sonuç olarak, somut bir olay hem haksız avantaj sağlama hem de itibarın zarar görmesine sebep olabilecek ise de yukarıda bahsi geçen sebeplerden ötürü söz konusu ihlal hallerinin özdeş olduğunu söylemek imkânı bulunmamaktadır.

¹⁷³⁴ Bkz. § 3.II Karıştırma İhtimaline Karşı Koruma Karşısında Sulandırmaya Karşı Koruma.

¹⁷³⁵ **Maniatis**, Sypros/**Gredley**, Ellen: "Parody: a Fatal Attraction? Part 2: Trademark Parodies", *European Intellectual Property Review*, 1997, s. 419. Konuya ilişkin bkz. § 7.III.F Parodi, Eleştiri Veya Yorum İçerikli Kullanım.

¹⁷³⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 163.

¹⁷³⁷ Bkz. *Claeryn* davası, 7 IIC 420 [1976]. Davaya ilişkin detaylar için bkz. § 5.III.C.2 Karıştırma İhtimali ile.

D. KORUMANIN KAPSAM VE SINIRLARI

1. KORUMANIN KONUSU: ÖNCEKİ MARKANIN İTİBARI

a. Genel Olarak

Markanın itibarının zarar görmesi halinde, korunan değer olan “markanın itibarı” doktrinde çok çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Bunlardan bazıları; “markanın sahip olduğu olumlu ilişkilendirme (olumlu imaj) değeri”¹⁷³⁸ “markanın temsil ettiği imaj”¹⁷³⁹ “marka değeri”¹⁷⁴⁰, “itibar”¹⁷⁴¹, “markanın ünü (itibarı)”¹⁷⁴², “markanın gücü ve etki alanı”¹⁷⁴³ ve “iyi şöret (ün) sahibi olma”dır¹⁷⁴⁴.

Korunan değeri “iyi şöret” olarak ifade eden görüş, hukuki anlamda “iyi şöret” ile “imaj” kavramlarının birbirini yerine kullanıldığını, ancak işletme ekonomisi kapsamında kavramın, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür imajı kapsadığını, dolayısıyla sadece olumlu imajın “iyi şöret” kavramı ile özdeş olduğunu ifade etmiştir¹⁷⁴⁵. Bu görüş çerçevesinde hukuki olarak sadece olumlu imajın koruma kapsamına alınabileceği, zira sadece böyle bir imajın zarar görebileceği (veya istismar edilebileceği), dolayısıyla hukuki anlamda koruma konusunu oluşturan değer “iyi şöret”, diğer bir ifadeyle “olumlu imaj” olduğu belirtilmiştir¹⁷⁴⁶.

Markanın imajı ile itibar arasında yapılan bir karşılaştırmada, marka imajının, marka itibarına nazaran daha geniş bir kavram olduğu ve marka sahibinin markasını bilinir hale getirmek için yaptığı reklam ve tanıtım faaliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisinin yanı sıra, bunlardan bağımsız olarak tüketiciler nezdinde marka hakkında herhangi bir yolla oluşan olumlu ya da olumsuz her tür kanaatin marka imajının kapsamında değerlendirilmekte olduğu ifade edilmiştir¹⁷⁴⁷.

Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) kapsamında yapılan değerlendirmelerde de marka itibarının, markanın çekim gücünü¹⁷⁴⁸ veya kalite, münhasırlık, gençlik, eğlence, macera, gösteriş gibi sosyal hayatta arzu edilen özelliklere dair çeşitli değerleri yansıtmakta olduğu belirtilerek, markanın itibarı, markanın olumlu imajı kavramıyla

¹⁷³⁸ Gruson, s. 11; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89.

¹⁷³⁹ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 215.

¹⁷⁴⁰ Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 416.

¹⁷⁴¹ Münch, s. 71; Fhima Simon, Trade Mark Dillution, s. 1; Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 414; Çağlar, Marka Hukuku, s. 75; Bozbel, s. 427.

¹⁷⁴² Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 390.

¹⁷⁴³ Şenocak, s. 164.

¹⁷⁴⁴ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 147-148.

¹⁷⁴⁵ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 147-148.

¹⁷⁴⁶ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 148.

¹⁷⁴⁷ Bently/Sherman, s. 1006. Mal/hizmetin fiyatı, malların yapısı, rengi, kokusu, tadı, markanın ihtiva ettiği harflerin grafik dizaynı ve markada yer alan simgesel figürler, özel dağıtım kanalları (örneğin, sadece özel satış mağazalarında satışa sunulması), başvuru reklam yolları ve medya seçimi marka imajının oluşturulmasında yararlanılan kriterden bazılarıdır (Kohl, s. 91. Ayrıca bkz. Johannsen, U.: *Der Marken – und Firmenimage, Theorie, Methodik, Praxis*, Berlin 1971, s. 110 vd.).

¹⁷⁴⁸ “Çekim gücü” ifadesi ilk olarak 10.07.2003 tarihinde Adidas davasına sunmuş olduğu görüş yazısında Hukuk Sözcüsü Jacobs tarafından kullanılmıştır (bkz. Adidas kararı para.AG 38).

özdeşleştirilmiştir¹⁷⁴⁹. Diğer bir ifade ile, imaj kavramı, olumlu ve olumsuz imajı kapsayan bir üst kavram olup, sadece olumlu nitelikteki imajın zarara uğramasına (ya da istismarına) karşı hukuki koruma sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra *Intel* kararında Hukuk Sözcüsü *Sharpston*, markanın sahip olduğu bu imajların tek başlarına bir pazarlama aracı işlevini haiz olduklarını ifade etmiş ve marka imajını, markayı taşıyan mal ve/veya hizmetlerden bağımsız bir değer olarak kabul etmiştir¹⁷⁵⁰.

Konuya ilişkin kararlarda mahkemelerin “itibar”dan ziyade “imaj” kavramını kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir¹⁷⁵¹.

Esasen, yukarıda zikredilen kavramların birçoğu [markanın sahip olduğu olumlu ilişkilendirme, imaj, marka değeri, itibar, markanın gücü ve etki alanı, iyi şöhret (ün) sahibi olma], tüketicilerin ilgili mal/hizmete ilişkin değerlendirmelerine dayalı olarak, bu mal/hizmet veya bunların üreticisi/sunucusu ile bir ilişki kurduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak, “imaj” kavramı, ilgili mal/hizmete ilişkin tüketici algısının oluşmasındaki bir diğer öğeye de işaret etmektedir. Şöyle ki, markayı taşıyan mal/hizmet somut olarak algılanabilirken, marka imajı markayı taşıyan mal/hizmetlere daha soyut bir anlam yüklemektedir. Markanın bu soyut anlamı, tüketicilerin gerek akılcı gerek duygusal ve çoğunlukla da bilinçaltı temelinde yaptıkları değerlendirmeler ile şekillenmektedir. Özellikle reklamın psikolojik etkisi çerçevesinde hem tüketicilere belirli işaretler hatırlatılmakta hem bu işaretleri taşıyan mal/hizmetlerin farklı düzeyde kaliteye sahip olduğu vurgulanmaktadır ki, bu, özellikle mal/hizmetlerin satışı bakımından belirleyici bir rol oynamaktadır. Reklam yolu ile markayı taşıyan mal/hizmetlerin değeri arttırılmakta ve tüketici nezdinde bir “ürün imajı” (*Produktbildes*), “marka kimliği” (*Markenpersönlichkeit*) veya bir “imaj” (*Image*) oluşturulmaktadır¹⁷⁵². Bu çerçevede marka imajını, ilgili kesimin¹⁷⁵³ zihninde oluşan markaya

¹⁷⁴⁹ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 291. Ayrıca bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 14; **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 330.

¹⁷⁵⁰ *Intel* kararı, para.AG 8.

¹⁷⁵¹ Örneğin bkz. *Tea Board* kararı, para. 66; *L'Oréal* kararı, para. 40; *Interflora* kararı, para.AG 82-92; *Starbucks II* kararı, 736 F.3d 198, 212 (2nd Circuit 2013); YHGK'nın 14.06.2017 E. 2017/1729, K. 2017/1186 sayılı kararı; Y.11.HD'nin 23.20.2017 tarih ve E. 2016/3545, K. 2017/5608 sayılı; 11.10.2017 tarih ve E. 2016/3178, K. 2017/5275 sayılı; 09.10.2017 tarih ve E. 2016/3170, K. 2017/5152 sayılı; 16.10.2017 tarih ve E. 2016/3059, K. 2017/5368 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁷⁵² **Kohl**, s. 80.

¹⁷⁵³ Markanın itibarının zarar görmesine karşı korunabilmesi bakımından, bir markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetlerin yöneldiği kesim nezdinde olumlu bir imaja sahip olup olmadığının tespiti gerekmektedir [“İşaretin hitap ettiği makul derecede bilgili, makul ölçüde gözlemci ve dikkatli ortalama tüketici” (bkz. *Intel* kararı, para. 35; *Nimei La Perla Modern Classic*, GC Case T-59/08, 07.12.2010, para. 35. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3 s. 60). Esasen marka imajının, tek bir tüketici nezdinde markanın nasıl algılandığı esasına dayandığı, ancak bireysel algıların belirli bir gruba özgülenebildiği durumlarda, bunun kolay bir şekilde ispatının mümkün olabildiğine ilişkin olarak bkz. **Kohl**, s. 90]. Buna karşılık, markanın itibarının zarar görmesinde, sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın hitap ettiği kesim nezdinde, bu markaya özgü olumlu çağrışımlar zarar görmekte olduğundan, kendi kitlesi nezdinde bir imaja sahip olduğu tespit edilen bir markanın, sonraki işaretin yöneldiği kesim nezdinde de aynı imaja sahip olması aranmamalıdır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, her ne kadar önceki markanın, sonraki işaretin hitap ettiği kesim nezdinde olumlu bir imaja sahip olması gerekmeseyse de önceki markanın hitap ettiği kesim nezdinde, sonraki kullanım sebebiyle önceki markaya ilişkin olumsuz bağlantıların oluşabilmesi için, taraf işaretlerinin hitap ettiği kesimlerin bir ölçüde örtüşmesi veya önceki markanın yöneldiği kesimin, sonraki işareti taşıyan mal/hizmetlerin tüketicisi olmasa da bu mal/hizmetlerden haberdar olması gerekmektedir (**Luepke**, s. 816-817).

ilişkin duygu ve düşüncelerin bütünsel bir resmi olarak ifade etmek mümkündür¹⁷⁵⁴. Diğer bir ifade ile “marka imajı”, markayı taşıyan mal/hizmetler¹⁷⁵⁵ hakkındaki fikirleri, hisleri ve belki de objektif olarak bu nitelikte olmamasına rağmen mal/hizmetin tüketicisi tarafından elegant, sıradan, enerjik vb. gibi çağrışımlar ile algılanmasına sebep olan tüm bu karmaşık yapıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir¹⁷⁵⁶. Dolayısıyla imaj, bir marka veya daha geniş bir ifade ile, bir işaretin fiziksel formu ile eşdeğerde değildir. Aksine marka ya da işaret, tüketici zihninde mal/hizmet ve bu mal/hizmetin sahip olduğu imajı ihtiva eden ortak bir konsept olup, bu sayede tüketiciyi pazarlanan mal/hizmeti satın almaya yöneltebilmektedir¹⁷⁵⁷.

Sonuç olarak, lekeleyerek sulandırma teşkil eden sonraki kullanımlar sebebiyle önceki markanın tüketici kitlesi nezdinde bu markaya ilişkin olumsuz bağlantılar oluşmakta ve bu bağlantılar önceki marka sahibinin kendi çabaları ile oluşturduğu veya böyle bir çaba olmaksızın herhangi başka bir yolla tüketici zihninde oluşan olumlu algıya zarar vermektedir. Bu çerçevede, markanın itibarının zarar görmesine karşı korunmasında korunan değerın markanın itibarından ziyade, “itibarı”ı da içine alan ve ondan daha bir geniş bir kavram olan, markanın ilgili kesim nezdinde sahip olduğu olumlu imaj olduğu kabul edilmelidir.

b. Tanınmışlık ile Karşılaştırılması

“İtibar” kavramının, markanın “olumlu imajı” şeklinde yorumlanması gerektiği bir üst başlıkta ortaya konulmuştu. Ancak, söz konusu sulandırma halinde korunan değerın tam olarak anlaşılabilmesi bakımından benzer kavramlar olan “tanınmışlık” ve “ayırt edicilik” ile yapılacak karşılaştırmaların da önem arz ettiği düşüncesindeyim. “Ayırt edicilik” ile yapılan karşılaştırma, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi başlığı altında yer almakta olduğundan, tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁷⁵⁸.

¹⁷⁵⁴ Bunu şöyle bir örnekle somutlaştırmak mümkündür: Yapılan bir çalışmada, bir grup deneğe üzerinde markası olmayan farklı sigaralar içirilmiş, denekler sigaraların kötü tatta olduklarını ifade etmişlerdir. Deneyde verilen kahve arasında, denekler kendi içtikleri sigaralara yönelmiş ve esasen içerde içtikleri sigara ile aynı olmasına rağmen, kutusunda markası olan sigara paketlerinden içtiklerinde aldıkları zevkin çok daha farklı olduğunu ifade etmişlerdir (Kohl, s. 89). Bu çalışma göstermektedir ki, damak tadı dahi insanın kendi kontrolünde olmayan pek çok kriterden etkilenebilmektedir. Aynı şey tüketicinin satın alma kararı için de geçerlidir. Tüketici satın alma kararını verirken, kendisinin kontrolü altında olmayan pek çok kriterin etkisi altında kalmaktadır.

¹⁷⁵⁵ Tanınmış bir markanın belirli bir mal/hizmet grubu için olumlu imaja sahip olması, diğer mal/hizmet grupları bakımından da aynı olumlu imaja sahip olduğu anlamına gelmez (Kohl, s. 82). Diğer bir ifade bir ile, olumlu imaj sadece ilgili mal/hizmet grubu bakımından bir anlam ifade eder. Örneğin, Alman Hukuk literatüründe sulandırmaya ilişkin temel örneklerden biri olan ve elli yılı aşkın bir süredir eşsizliğini ve reklam gücünü ikincil kullanım tehlikelerine karşı başarıyla korumayı başaran “4711” markası dahi, sadece çok sınırlı bir ürün grubu (kolonya ürünleri) bakımından olumlu bir imaja sahiptir. Ancak, markanın kolonya ürünlerinde sahip olduğu olumlu imaj, örneğin diş fırçaları, tıraş köpükleri gibi diğer ürün gruplarına yayılmamakta ve dolayısıyla markanın diğer ürün gruplarında olumlu imaj sahibi olmadığı kabul edilmektedir [Johannsen, s. 139; Kohl, s. 81. Benzer şekilde “Rolls-Royce” markası da sadece otomobil sektöründe olumlu bir imaja sahiptir (Kohl, s. 100)].

¹⁷⁵⁶ Konuya ilişkin açıklamalarında Kohl, “imaj” kavramının, satış araştırmaları ve reklam psikolojisi terminolojisine 1955 yılında katılmış olduğunu (Gardner, Burleigh B./Levy, Sidney: “The Product and the Brand”, *Harvard Business Review*, 1955, Vol. 33, s. 34 vd.) ve bu zamandan sonra artan bir şekilde Marka Hukuku’nda kullanılan bir kavram haline geldiğini ifade etmiştir (Kohl, s. 88-89).

¹⁷⁵⁷ Troller, A.: Wesen und Unwesen der Marke, Festschrift für Philipp Möhring: zum 65. Geburtstag, 4. September 1965, S. 291 (der Marke), s. 300.

¹⁷⁵⁸ Bkz. § 5.II.C.2 İtibarın Zarar Görmesi Hali ile.

Tanınmışlık, markanın ilgili kesim nezdinde belirli düzeyde bilinirliğini esas alan nicel tanınmışlık ve markanın ilgili kesim nezdinde belirli özellikleri çağrıştırabiliyor olmasını esas alan nitel tanınmışlığı ihtiva eden bir kavramdır¹⁷⁵⁹.

Nicel tanınmışlıktan farklı olarak, nitel tanınmışlığın aranacağı evreye ilişkin olarak doktrinde fikir birliği bulunmamaktadır. Nitekim, doktrinde bir görüş, sulandırma değerlendirmesinin aşamalarına ilişkin bir ayırma gitmeksizin, tanınmış marka için sağlanan genişletilmiş korumadan faydalanabilmesi için bir markanın nicel tanınmışlığın yanı sıra nitel tanınmışlığa, yani iyi bir şöhrete, itibara da sahip olması gerektiğini savunmuştur¹⁷⁶⁰.

Buna karşılık bir diğer görüş, Direktif m. 5/2'nin (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) uygulanabilmesi için gerekli olan "tanınmışlık" ile markanın itibarının zarar görmesine konu "itibar" kavramının birbirinden farklı kavramlar olduklarını ifade etmiş ve markanın itibarını, marka imajına ilişkin örnekler ile açıklamıştır¹⁷⁶¹. Tanınmışlık kavramının nicel ve nitel herhangi bir ayırım yapılmaksızın itibar kavramından ayrı tutulmasının sebebi, Direktif'in ilgili maddesi çerçevesinde, sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamasında dikkate alınan tanınmışlığın nicel tanınmışlık olduğu, nitel tanınmışlığın ise ihlal hallerinin değerlendirildiği aşamada dikkate alınması gerektiği düşüncesinden ileri gelmektedir.

Diğer bir görüş ise, bir markanın tanınmış olmasının, bu markanın aynı zamanda itibara da sahip olduğu anlamına gelmediğini, hatta bir markanın çok tanınmasına rağmen, ilgili tüketici nezdinde olumsuz özellikleri ile biliniyor olabileceğini ifade etmiştir¹⁷⁶². Böyle bir durumda, marka tanınmışlığa sahip iken itibara sahip olduğunu söylemek mümkün olamayacaktır. Öte yandan, markanın olumlu özelliklerinin geniş kitleler tarafından biliniyor olması, bu markanın itibar sahibi olduğu yönünde kuvvetli bir delil oluşturabilecektir.

Sonuç olarak, sulandırma değerlendirmesinin en başında aranan tanınmışlık nicel bir tanınmışlık iken, sulandırma hallerinin değerlendirilmesi aşamasında bunun ötesine geçilmekte ve nitel bir tanınmışlık aranmaktadır. Bu durum özellikle markanın itibarının zarar görmesi halinde belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Zira, söz konusu sulandırma halinin konusunu markanın olumlu imajı oluşturmakta ve markanın sahip olduğu bu değer nicel değil, nitel tanınmışlık kapsamında kabul edilebilmektedir. Dolayısıyla, itibar ve tanınmışlık kavramları kısmen örtüşmektedir. Buna karşılık, markanın itibarı ile nicel tanınmışlık arasında doğrudan bir bağlantı bulunmasa da, markanın itibar sahibi olup olmadığının tespitinde nicel tanınmışlığa da takdiri delil olarak başvurulması mümkündür. Nitekim, yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip bir markanın, itibar sahibi olması da kuvvetle muhtemeldir. Ancak bunun her durumda böyle olacağını söylemek mümkün değildir.

¹⁷⁵⁹ Detaylı bilgi için bkz. § 4.II.G Nitel Tanınmışlığın Gerekli Olup Olmadığı.

¹⁷⁶⁰ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 110-111 ve 143-147; **Kur**, Notorisch Bekannte Marke, s. 330.

¹⁷⁶¹ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 291.

¹⁷⁶² **Zollner**, Bernward: *Der Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr im Deutschen und US-Amerikanischen Recht*, Diss. Berlin, 1996, s. 342; **Gruson**, s. 224.

2. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ

a. Genel Olarak

Markanın itibarının zarar gördüğünden bahsedebilmek için, ilgili kesim nezdinde önceki tanınmış markanın sahip olduğu olumlu imajın sonraki kullanım sebebiyle olumsuz yönde etkilenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, zarar değerlendirmesi yapılırken yön gösterici kriter, ilgili kesimin önceki marka hakkındaki görüşleri veya markaya biçtiği değer, sonraki yetkisiz kullanım sebebiyle azalıp azalmadığı veya bu yönde bir tehlikenin bulunup bulunmadığıdır. Ancak, ilgili kesim nezdinde olumsuz çağrışımların oluşması, her durumda önceki markanın itibarının zarar gördüğü veya görebileceği anlamına gelmemekte olup, sadece olumsuz çağrışımların önceki markaya transfer edilebilmesi halinde önceki markanın sahip olduğu olumlu imaj olumsuz yönde etkilenebilmekte, aksi halde böyle bir etkiden bahsedilememektedir.

Önceki markanın itibarının zarar gördüğünden veya bu yönde bir ihtimalin bulunduğu bahsedebilmek için gereken koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Önceki markanın olumlu bir imaja sahip olması
- Sonraki kullanımın, önceki marka ile olumsuz bağlantılar kurulmasına sebep olması
- Oluşturulan bu olumsuz bağlantıların önceki markaya devredilmesi.

Bu başlık altında son olarak ifade etmek gerekir ki, markanın itibarının zarar görmesinde zarar, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasında olduğu gibi kademeli değil, ani bir şekilde ortaya çıkmaktadır¹⁷⁶³. Bunun yanı sıra, söz konusu ihlal halinin kapsam ve sınırları markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline nazaran daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ancak buna rağmen, markanın itibarının zarar görmesi haline ilişkin açıklığa kavuşturulması gerekli pek çok husus bulunmaktadır. Konuya ilişkin endişeler ise özellikle markanın itibarının zarara uğramasına sebebiyet veren kullanımların sonraki kullanıcının ifade özgürlüğü üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri noktasında ortaya çıkmaktadır¹⁷⁶⁴.

b. Önceki Marka ile Olumsuz Bağlantılar Kurulması

Markanın itibarının zarar gördüğünden bahsedebilmek için olmazsa olmaz (*sine qua non*) koşullardan biri, sonraki kullanımın, önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde olumsuz bağlantılar kurulmasına sebep olmasıdır.

Bu zorunluluk ilk olarak, ABD Mahkemesi nezdinde görülen *Deere* davasında dile getirilmiştir¹⁷⁶⁵. İki yıl sonra görülen *Hormel* davasında¹⁷⁶⁶ ise konu daha detaylı olarak ele alınmıştır. Somut uyuşmazlıkta davacı Hormel Foods şirketi, domuz içeren ürünler için

¹⁷⁶³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 159-160.

¹⁷⁶⁴ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 160.

¹⁷⁶⁵ *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.*, 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994) (*Deere* davası/kararı). Bu dava, bir rakip tarafından John Deere'nin parodisinin karşılaştırmalı reklamda kullanılmasını konu almaktadır.

¹⁷⁶⁶ *Hormel Foods Corp v Jim Herson Prods Inc*, 73 F.3d 497 (CA2 1996) (*Hormel* davası/kararı).

“SPAM” markasının sahibidir. Davalı taraf olan Jim Henson’s Products ise “Muppet Treasure Island” filminde, “SPA’AM” adlı bir karaktere yer vermiştir. Bu karakter, vahşi domuzlardan oluşan bir kabilenin başrahibi olup, söz konusu kabile Kraliçe Sha Ka La Ka La olarak adlandırdıkları (iyi bilinen bir Muppet Show karakteri olan) Miss Piggy’ye tapmaktadır. Davacı Hormel Foods şirketi, ürünlerinin domuz formunda bir şeytan ve hijyenik olmayan bir imaj ile ilişkilendirilmesine sebep olabileceği gerekçesiyle sonraki kullanıma karşı itirazda bulunmuştur¹⁷⁶⁷.

Mahkeme konuya ilişkin kararında, lekeyerel sulandırma bakımından olmazsa olmaz unsurun, davalının kullanımı sebebiyle davacı markası ile olumsuz bağlantılar kurulması olduğunun altını çizmiştir¹⁷⁶⁸. Bunu takiben Mahkeme, somut olayın koşulları çerçevesinde davacı iddialarının aksine, filmdeki “SPA’AM” karakterinin, filmde yer alan diğer karakterlerin hayatlarını kurtardığı ve bu sebeple sevilen bir karakter olduğu, bununla birlikte söz konusu karakterin kirli olmaktan ziyade dağınık olduğu gerekçeleriyle sonraki “SPA’AM” ibaresinin kullanımının, toplum nezdinde¹⁷⁶⁹ olumsuz bağlantıların kurulmasına sebebiyet vermediği, dolayısıyla da önceki markanın itibarının zarar görmediği sonucuna ulaşmıştır¹⁷⁷⁰.

AB mahkemelerinin son dönem kararlarında ise, markanın itibarının zarar görmesinin taraf mal/hizmetleri arasında zıtlık bulunan ve sonraki kullanıcının önceki markanın sahip olduğu özel imajı lekelediği haller olmak üzere iki farklı durumda ortaya çıkabileceğinin kabul edildiği görülmektedir¹⁷⁷¹. Bunun diğer anlamı, AB Hukuku’nda, markaların özel imajlara sahip olabilecekleri ve bu sebeple bu markalara sağlanan korumanın kapsamının genişleyebileceği kabul edildiği gibi, markanın itibarının zarar görmesini konu alan uyuşmazlıkların, önceki markanın sahip olduğu imajdan bağımsız olarak, tarafların mal veya hizmetlerinin niteliklerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ile de çözümlenebilecek olmasıdır¹⁷⁷².

¹⁷⁶⁷ Hormel kararı, 73 F.3d 497, 501 (CA2 1996).

¹⁷⁶⁸ Hormel kararı, 73 F.3d 497, 507 (CA2 1996). Ayrıca bkz. *New York Stock Exchange Inc. v. New York, New York Hotel, LLC*, 69 F. Supp. 2d 479, 492-493, 52 USPQ2d 1884 (S.D. N.Y. 1999), affirmed in part, revised in part, 293 F.3d 550, 62 USPQ2d 1260 (2nd Cir. 2002) (Sonraki kullanıcı Las Vegas’daki bir kumarhanede, “New York Stock Exchange Building”i anımsatan “NEW YORK NEW YORK SLOT EXCHANGE” ibaresini kullanmış, ancak Mahkeme, sonraki kullanımın önceki markanın yöneldiği kesim üzerindeki olumsuz etkinin kanıtlanamamış olmasından ötürü davayı reddetmiştir.); *Delta Air Lines* kararı, NO. 3-14-0926 (M.D. Tenn. Jan. 25, 2016) (“Delta” markasının indirimli seyahat hizmetlerinde kullanılmasının, “Delta Havayolları” markasının imajını olumsuz yönde etkileyeceği yönünde karar verilmiştir.).

¹⁷⁶⁹ ABD Hukuku’nda sulandırmaya karşı koruma, toplumun genelinin büyük bir bölümü tarafından bilinen markalara tanındığından, bahsi geçen kararda da lekeyerek sulandırmanın tespiti de toplumun geneli dikkate alınarak yapılmıştır.

¹⁷⁷⁰ Hormel kararı, 73 F.3d 497, 506-507 (CA2 1996).

¹⁷⁷¹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.3 Görünüm Halleri.

¹⁷⁷² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 177 dn. 70. Benzer şekilde, EUIPO’nun konuya ilişkin *HOLLYWOOD* kararında, markanın itibarının zarar görmesi halleri; sonraki kullanım sebebiyle önceki marka ile olumsuz bağlantıların kurulması (örneğin markanın müstehcen bir içerikte kullanılması veya düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması gibi), bağlantı pozitif ya da nötr olmasına rağmen, sonraki markanın veya bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin sebep olduğu bağlantının önceki markanın imajı ile uygunluk arz etmediği durumlar ve önceki markanın ihtiva ettiği bir kelimenin veya görüntünün değiştirilerek sonraki markada rencide edici bir şekilde kullanıldığı durumlar olarak üçe ayrılmıştır (*HOLLYWOOD* kararı, para. 86). Kanaatimce, ikinci durumda, yani sonraki markanın veya bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin sebep olduğu bağlantının uygun

Bahsi geçen ikinci hal bakımından, markanın ilgili kesim nezdinde sahip olduğu olumlu imajın olumsuz yönde etkilenmesinin gerekli olmadığı gibi bir algı oluşmakta ise de bu yanıltıcı niteliktedir. Nitekim, tarafların mal/hizmetleri arasındaki uyumsuzluğun bulunduğu haller de ancak sonraki kullanımın, önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde oluşturduğu olumlu çağrışımları negatif yönde etkilemesi durumunda, markanın itibarının zarar görmesi kapsamında değerlendirilebilecektir¹⁷⁷³. Buna karşılık, sadece taraf markalarını taşıyan mal/hizmetler arasında uyumsuzluk bulunması markanın itibarının zarar görebileceğinin kabulü bakımından yeterli kabul edilmeyecektir.

Tüm bu bilgiler ışığında, ancak önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde, sonraki kullanımın, önceki markaya ilişkin olumsuz bağlantılar kurmasına sebep olması halinde, önceki markanın itibarının zarar gördüğü veya bu yönde bir tehlikenin bulunduğu sonucuna varılabilecektir. Bu sebeptendir ki, sonraki kullanım sebebiyle ilgili kesim nezdinde oluşan olumsuz bağlantılar, itibarın zarar görmesinin olmazsa olmaz koşulu niteliğindedir.

c. Olumsuz Bağlantıların Önceki Markaya Devri

Markanın itibarının zarara uğradığının veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu kabulü için sonraki kullanımın, önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde olumsuz bağlantılar ortaya çıkarması yeterli olmayıp, ayrıca bu bağlantıların önceki tanınmış markaya devredilebilir olması gerekmektedir.

Doktrinde markanın itibarının zarar görmesi, “tüketicinin tanınmış marka ile düşünsel bağlantı kurması, buna bağlı olarak markanın sahip olduğu imajın çağrıştırılması ve markanın itibarının zarar görmesi, nihai olarak başka işletmeler tarafından markanın kullanılması nedeniyle, marka sahibinin markasını ekonomik olarak değerlendirme hakkına, markanın temsil ettiği itibarın özüne zarar verilmesi” olarak tanımlanmış ve bu tanım kapsamında markanın itibarının zarar görmesinin, sonraki kullanım sebebiyle oluşan olumsuz bağlantıların¹⁷⁷⁴ geri devrini de içine alan bir kavram olduğu ifade edilmiştir¹⁷⁷⁵.

Olumsuz bağlantıların geri devrinden kasıt, sonraki kullanım sebebiyle oluşan olumsuz bağlantıların, önceki tanınmış markanın sahip olduğu olumlu imaja negatif yönde etki etmesi ve bu imaja zarar vermesidir. Doktrinde “olumsuz bağlantıların geri devri”nin yanı sıra “olumsuz imajın geri devri”¹⁷⁷⁶ ve “bağlantı içeriğinin transferi”¹⁷⁷⁷ ifadeleri de kullanılmaktadır.

nitelik taşımadığı durumlarda da önceki markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varılabilmesi için, sonraki kullanım sebebiyle ilgili kesim nezdinde olumsuz bir bağlantının oluşması gerekmektedir.

¹⁷⁷³ **Gruson**, s. 79 ve 106; **Handler**, Antidilution Laws, s. 272-275; Restatement Third, Unfair Competition § 25, Comment g (1995); **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition § 24:70. Ayrıca bkz. *Ninna Ricci* kararı, para. 24.

¹⁷⁷⁴ Yazar, “bağlantı” yerine “imaj” ifadesini kullanmıştır (**Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 218).

¹⁷⁷⁵ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 218. Buna karşılık doktrinde bir görüş, insan davranışlarının çözümlenmesinin günümüz psikoloji bilimi verileri çerçevesinde dahi oldukça zor olduğu, dolayısıyla bir kimsenin bir şeyi görerek edindiği olumsuz deneyimi başka bir şeye aktarmasına yönelik bir önermenin psikoloji bilimi tarafından desteklendiğine dair herhangi bir dayanağın mevcut olmadığı ileri sürülmüştür (**Kohl**, s. 86, 87 ve 98).

¹⁷⁷⁶ **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 218; **Gruson**, s. 15; **Kohl**, s. 79 ve 118.

¹⁷⁷⁷ **Münch**, s. 72.

Kanaatimce, söz konusu ifadeler arasında teori veya pratikte önem arz eden bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak sonraki kullanım sebebiyle ilgili kesim nezdinde oluşan olumsuz bağlantının, aslında bu kullanım sebebiyle ilgili kesimin zihninde oluşan önceki markaya ilişkin olumsuz bir imaj olduğu, dolayısıyla sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın olumlu imajına yansıyacak olan değer de buna denk gelecek şekilde “olumsuz imaj” olarak ifade edilmesinin daha yerinde bir tercih olduğu savunulabilir. Öte yandan, bağlantı ve bağlantı içeriğini birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Zira, kurulan bağlantının içeriği zaten o bağlantının kendisini oluşturmaktadır. Bunların ötesinde, sonraki kullanım sebebiyle oluşan olumsuz bağlantıların önceki markaya “geri devri” yerine “devri” ifadesinin kullanılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyim. Zira “geri devri” ifadesi, önceki markanın daha önceden olumsuz yöndeki bu bağlantılara sahip olduğu, ancak bir şekilde bu olumsuz bağlantıları olumluya çevirdiği ve fakat hâlihazırdaki sonraki kullanım sebebiyle yeniden bu olumsuz bağlantıları çağrıştırmaya hale geldiği gibi bir izlenim yaratmaktadır.

Kavramsal tartışmaların ötesine geçildiğinde, doktrinde markanın itibarının zarar görmesi bakımından aranan olumsuz bağlantının devri koşulunun, markanın itibarından haksız avantaj sağlama halinde aranan imaj transferi ile karşılaştırıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, markanın itibarından haksız avantaj sağlamadan farklı olarak, itibarın zarar görmesinde, sonraki mal/hizmetlere olumlu ya da olumsuz yönde herhangi bir bağlantı devrinin gerekli olmadığı ileri sürülmüştür¹⁷⁷⁸. Gerçekten de itibardan haksız avantaj sağlamada, markanın sahip olduğu olumlu imaj sonraki markaya geçmekte, itibarın zarar görmesinde ise tam tersi, sonraki kullanım sebebiyle oluşan olumsuz bağlantılar önceki markanın olumlu imajına yansımaktadır.

Konuya ilişkin bir diğer husus, genel halk kesimine hitap eden mal/hizmetlerden ziyade, daha kısıtlı bir çevreye hitap eden ürün/hizmetler bakımından, taraf işaretlerinin hitap ettiği kesimler çok farklı olabileceği, böyle bir durumda ise önceki markanın hitap ettiği kesimin, sonraki kullanımın farkında olmayacağı, dolayısıyla taraf işaretleri arasında zihinsel bir bağlantı kuramayacağı, bu sebeple de oluşan olumsuz bağlantıların önceki markayı etkilemesinin mümkün olmayacağı ve sulandırma değerlendirmesinin ilk aşamada sona erdirilmesi gerektirir¹⁷⁷⁹.

Esasen Yargıtay HGK’nın *Derby* kararına konu olayda tam olarak bu durumu yansıtmaktadır¹⁷⁸⁰. Nitekim, somut uyuşmazlıkta Yerel Mahkeme, önceki tanınmış markanın kullanıldığı tıraş bıçağının keskinlik özelliği sebebiyle sahip olduğu imajın, davalı şirketin “DERBYTECH” marka başvurusunun kapsadığı (endüstri ve ziraatta sektöründe yer alanlar kişilere hitap eden) zımpara makinesi ve benzeri malların pürüzlü bir yapıya sahip olmasından

¹⁷⁷⁸ Münch, s. 139.

¹⁷⁷⁹ FAZER kararı, para. 28. Bir tarafın banka müşterilerine, diğer tarafın yapı malzemeleri müşterilerine hitap etmesinden ötürü itibarın zarar görmesi halinin söz konusu olmayacağı yönünde bkz. Yasaman, Hukuki Mütalaalar 4, s. 170-172; “SEBAGO” markası, davacı tarafından özel bir kesime hitap eden yumuşak tabanlı, deri ve deri bağcıkları bulunan ayakkabılarda, davalı tarafından ise saat ve gözlüklerde kullanılmakta olup, sonraki kullanım sebebiyle davacı markasının itibarının zarar gördüğünden bahsedilmesinin mümkün olmadığı yönünde bkz. Yasaman, Hukuki Mütalaalar 4, s. 144-146. Aynı yönde bkz. Yasaman, Hukuki Mütalaalar 4, s. 204-207 ve 327.

¹⁷⁸⁰ YHGK’nın 02.04.2014 tarih ve E. 2013/656, K. 2014/427 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

ötürü, olumsuz yönde etkileneceği ve sonraki kullanımın, tanınmış markanın itibarına zarar vereceği hususunda direnmiştir. YHGK ise “Söz konusu iş makinelerinin alıcısı olan imalat ve üretim sektöründeki gerçek ve tüzel kişilerin kişisel bakım ürünü olarak "derby" marka tıraş bıçağının olumlu imajı sebebiyle markalar arasında bağlantı kurarak, bu iş makinelerinin alımına yönelik tercihlerinde söz konusu olumlu imajın etkili olabileceği ve yine bir arızanın varlığı halinde de davacı markasının itibarının zedeleneyeceğine neden olacağı sonucuna ulaşılması, somut olayın özellikleri itibari ile 556 Sayılı KHK 8/4. maddesi hükmüne uygun” düşmeyeceğine hükmetmiştir¹⁷⁸¹.

Öte yandan, şunu da belirtmek gerekir ki, önceki markanın güçlü bir imaja sahip olduğu durumlarda, sonraki bir kullanım bu imaja olumsuz yönde etki edemeyebilir. Konuya ilişkin olarak doktrinde “Bell” markasının Kanada’da telekomünikasyon servislerinde güçlü bir imaja sahip olduğu ve söz konusu markanın helikopterlerde kullanılmasının, bu imajı olumsuz yönde etkilemediği örneği verilmiştir¹⁷⁸². Ancak, bu markanın helikopterlerde değil de, aşağılayıcı veya küçük düşürücü bir içerikte kullanılması durumunda da aynı sonuca varılıp varılmayacağı belirli değildir.

Sonuç olarak, markanın itibarının zarar gördüğünden bahsedebilmek için, sonraki kullanımın önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde olumsuz bağlantılar oluşturması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu bağlantıların önceki markanın olumlu imajını olumsuz yönde etkilemesi gerekmektedir. Ancak kanaatimce -önceki markanın güçlü bir imaja sahip olması gibi istisnai haller dışında- olumsuz bağlantı kriterinin sağlanmasının, tüketicinin hem sonraki kullanım hem önceki markadan haberdar olması, tüketici kitlelerinin örtüşmesi durumunda mümkün olabileceği, bu sebeple de ayrı bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın olumsuz bağlantıların önceki markaya devri kriterinin de sağlandığı sonucuna varılması gerektiği düşüncesindeyim.

d. Zararın Tespiti

aa. Dikkate Alınabilecek Kriterler

i. Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik Düzeyi

Markanın itibarının zarar görüp görmediğinin tespitinde taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Ancak ilk olarak belirtmek gerekir ki, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline nazaran markanın itibarının zarar görmesi halinde taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin önemi daha düşüktür¹⁷⁸³. Zira ilk halde, korumanın konusu olan markanın ayırt edicilik ve dolayısıyla ortaya çıkacak zarar, önceki markanın sahip olduğu işaret gücü ile yakından alakalıdır. Elbette ki, markanın yüksek düzeyde ayırt edicilik sahibi olmasında tanınmışlığı, sahip olduğu olumlu imaj vb. kriterlerin

¹⁷⁸¹ Somut olayda asıl sorun, taraf markalarının kullanıldığı ürünlerin, ilgili kesim nezdinde bu ürünler arasında bağlantı kurulamayacak derecede uzak olmasıdır. Dolayısıyla, markanın itibarının zarar görmesi aşamasına gelmeden önce, bağlantı yokluğu sebebiyle davanın reddi gerekirken, bu durum ihlal hallerinin değerlendirildiği aşamada dikkate alınmıştır.

¹⁷⁸² Bereskin, Historical Overview, s. 7. Ayrıca bkz. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89.

¹⁷⁸³ Hatta Münch, taraf işaretleri arasında benzerlik olmaması halinde dahi zarara ilişkin alt sınırın aşılmış olması kaydıyla markanın itibarının zarar görebileceğini ifade etmiştir (Münch, s. 204). Aynı yönde bkz. Ströbele, Paul/ Hacker, Franz: Markengesetz Kommentar, 10. Auflage, Köln 2012, § 14 snn. 143.

de etkisi bulunmaktadır. Ancak bu durum, söz konusu ihlal hali bakımından işaretsel gücün sahip olduğu önemi azaltmamaktadır.

Markanın itibarının zarar görmesi halinde ise, koruma konusu olan önceki markanın olumlu imajı, bu markanın işaretsel gücünden ziyade marka sahibinin markasına bir imaj kazandırmak için girişmiş olduğu reklam faaliyetlerine ve hatta bu faaliyetlerden bağımsız olarak tüketici nezdinde oluşan marka algısına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, sonraki kullanımın önceki markanın olumlu imajı üzerinde olumsuz bir etki yaratması da ilgili kesimin bu yönde bağlantılar oluşturmaya bağlıdır ki, bu da esasen marka imajının ne kadar kuvvetli olduğu ile ilgilidir. Ancak, taraf işaretleri birbirine ne kadar benzer ise, tüketicinin zihninde olumsuz bağlantıların oluşmasının da o denli hızlı olacağı unutulmamalıdır. Kaldı ki, nasıl markanın ayırt ediciliğini, tanınmışlık ve olumlu imajdan belirgin bir şekilde ayırmak mümkün değil ise, markanın olumlu imajının da markanın tanınmışlığından ve sahip olduğu ayırt edicilikten bağımsız olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Teorik düzeydeki bu bilgilere karşılık, markanın itibarının zarar görmesi bakımından taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin uygulamada ne şekilde yorumlandığına bakıldığında, konuya ilişkin davaların çoğunda taraf işaretlerinin özdeş ya da önemli düzeyde birbirine benzer olduğu görülmektedir. Bunlara örnek olarak; *HOLLYWOOD* (- *HOLLYWOOD*)¹⁷⁸⁴, *DERBY QUEEN* (- *DERBY*)¹⁷⁸⁵, *MARS* (- *MARS*)¹⁷⁸⁶, *BUDWEISER* (- *BUTTWISER*)¹⁷⁸⁷, *CLAERYN* (- *KLAREIN*)¹⁷⁸⁸ ve *HUGO BOSS* (- *HUGO*)¹⁷⁸⁹ kararları verilebilir¹⁷⁹⁰.

Şunu belirtmek gerekir ki, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (C)'de, itibarın zarar görmesi (lekeleyerek sulandırma), markanın itibarının zarar görmesi halini bir marka veya ticaret unvanı ile ünlü bir marka arasındaki benzerlikten kaynaklanan ilişkilendirme olarak tanımlanarak, itibarın zarar görüp görmediğinin tespitinde taraf işaretleri arasındaki benzerliğe belirleyici bir rol yüklenmiştir¹⁷⁹¹. Bu çerçevede, konuya ilişkin uyuşmazlıklarda mahkemeler de çoğunlukla, sulandırıcı eylemde bulunan kullanıcının, önceki ünlü marka ile ancak özdeş, özdeşe yakın veya önemli düzeyde benzer bir marka kullanması halinde, önceki markanın itibarının zarar görebileceğini kabul etmişlerdir¹⁷⁹².

¹⁷⁸⁴ *HOLLYWOOD* kararı, para. 4 (Önceki marka sakızlarda, önceki markanın özdeşi olan sonraki marka ise bütün ürünlerinde kullanılmaktadır).

¹⁷⁸⁵ *DERBY QUEEN* kararı, para. 43 (Somut uyuşmazlıkta önceki marka motosikletlerde, önceki markaya oldukça benzer olan "DERBY" markası ise kumar makinelerinde kullanılmaktadır.).

¹⁷⁸⁶ *Mars*, Federal Supreme Court of Germany, 19 February 1994, Gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht 57 (*MARS* kararı) ("MARS" markasının prezervatiflerde kullanımını konu almaktadır. Önceki ve sonraki marka özdeşir.).

¹⁷⁸⁷ *BUDWEISER* kararı [*Anheuser-Busch, Inc. v Andy's Sportswear, Inc.*, 40 USPQ 2d 1542 (N.D. Cal. 1996)] (Önceki markanın biralarda, sonraki markanın ise giyim ürünlerinde kullanımını konu almaktadır.).

¹⁷⁸⁸ *Clareyn* kararı, IIC 420, 423 [1976] (Önceki markanın cin, sonraki markanın deterjan ürünlerinde kullanımını konu almaktadır.).

¹⁷⁸⁹ Brussels Court of Appeal, Decision of 13 September 2005, Revue de l'Ingénieur-Conseil 430, *HUGO BOSS / HUGO* (*HUGO BOSS* kararı) (Önceki marka moda ürünlerinde, önceki markanın bir bölümünü ihtiva eden sonraki marka ise bütün ürünlerinde kullanılmaktadır.).

¹⁷⁹⁰ Konuya ilişkin başkaca örnekler için bkz. **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24:89, **Gielen**, Dilution in the EU, s. 250-251; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 726-727.

¹⁷⁹¹ **Burstein**, s. 1216.

¹⁷⁹² Özdeşe yakın benzerlik standardının uygulandığı diğer bazı kararlar için bkz. dn. 1059. Aksi yönde bkz.

ABD Hukuku dışında sulandırmaya karşı korumayı öngören diğer hukuk sistemlerinde bu şekilde bir tanımlamaya yer verilmemiştir. Ancak, hukuki düzenlemelerde sulandırmanın kanuni tanımında veya ayrı bir hüküm altında, taraf işaretleri arasındaki benzerlik kriterine yer verilmemiş olması, sulandırma hallerinin tespitinde taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyinin dikkate alınmayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim yukarıda bahsi geçen kararlar da bu durumun bir göstergesi niteliğindedir.

Sonuç olarak, markanın itibarının zarar görmesi hali bakımından taraf işaretleri arasındaki benzerliğin dikkate alınması gereken bir kriter olduğu, koruma konularının farklı olmasından ötürü, itibarın zarara karşı korunmasında, ayırt edici karakterin zarar görmesi hali bakımından öngörülenin altında bir düzeyin gerekli ve yeterli kabul edilmesi gerektiği, bununla birlikte taraf işaretleri arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksek olursa, markanın itibarının zarar gördüğünün ispatının da o derece kolay olabileceği düşüncesindeyim.

ii. Önceki Markanın Sahip Olduğu Tanınmışlık Düzeyi

Markanın tanınmışlığı çoğu zaman markanın olumlu bir imaj sahibi olduğunu da göstermektedir. Ancak bu durum, tanınmışlığa sahip her markanın aynı zamanda olumlu bir imaja da sahip olduğu anlamına gelmemektedir¹⁷⁹³. Nitekim, bir marka çok tanınan bir marka olmasına rağmen halk nezdinde olumsuz özellikler ile de biliniyor olabilmektedir.

Öte yandan, tanınmışlığa sahip bir markanın ikincil kullanımı her zaman tanınmış marka sahibi aleyhine sonuç doğurmamaktadır. Bazı istisnai durumlarda, ilgili kesimin tanınmış marka ile özdeş veya benzer bir işareti görmesi, tanınmış markaya olan ilgisini pekiştirmekte, bu da marka sahibinin lehine bir durum yaratmaktadır¹⁷⁹⁴.

Bunun yanı sıra, markanın itibarının zarar görmesi değerlendirmesinde, ilgili kesimin taraf işaretlerine ilişkin algıları önem arz etmekte olup, bu algıların tespitinde tanınmışlık sınırlı düzeyde yol göstericiliği haiz olabilir. Zira, sonraki kullanıcının “kalite özellikleri” bakımından ilgili kesimi hayal kırıklığına ve zarara uğratması mümkündür. Ancak, ilgili kesimin maruz kaldığı bu zarar tehlikesi, tanınmış markalar ile sınırlı değildir. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak mümkündür: “Ice Tea” markasının kalite ve lezzetinin etkisi altında kalınarak bilinçsiz bir şekilde satın alınan “Ice Tea” marka hazır pizza tatsız olabilir. Ancak aynı hayal kırıklığını, “4711” marka orijinal limonataları içen bir tüketicinin de yaşaması mümkündür. Öte yandan, tek bir tüketicinin, bilinmeyen bir markaya ilişkin kişisel tecrübelerine dayalı olarak bu markayı tanınmış bir marka gibi algılanması da olasılık dahilindedir¹⁷⁹⁵. Buna karşılık, markanın belirli özellikleri ile bilinirliği konu alan nitel tanınmışlık ile markanın sahip olduğu olumlu imaj birbiri ile örtüşen kavramlardır. Bu anlamda, nitel tanınmışlığın, markanın olumlu imajı bakımından da yol gösterici olacağı söylenebilir.

Ringling kararı, 170 F.3d 449, 615 [1997]; *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 218 (2nd Cir. 1999).

¹⁷⁹³ **Zollner**, s. 342.

¹⁷⁹⁴ **Kohl**, s. 114.

¹⁷⁹⁵ **Kohl**, s. 114.

Sonuç olarak, önceki markanın tanınmışlık derecesi, markanın olumlu bir imaja da sahip olduğunun mutlak bir göstergesi değildir. Bununla birlikte, tanınmış bir markanın sonraki kullanımının her zaman tanınmış marka sahibi aleyhine bir durum ortaya çıkardığı da söylenemez. Yine, markanın tanınmışlığı, ilgili kesimin taraf işaretlerine yönelik algısını tespit etmek bakımından da faydalı ve yeterli bir kriter değildir. Dolayısıyla, markanın itibarının zarar görüp görmediğinin tespitinde, tanınmışlık kriterine belirleyici bir rol yüklenmesi, yanıltıcı sonuçlara sebep olabilecektir. Tüm bunlara karşılık, markanın nitel tanınmışlığa sahip olması, olumlu bir imajının bulunduğu da işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, tanınmışlığına kanaat getirilmiş bir marka, pek çok açıdan incelenmiş olacağından, somut bir olayda tanınmışlığın, olumlu imajın zarar görüp görmediğinin tespitinde faydalı olabilmesi mümkündür. Bu sebeplerden ötürü, bu kriterin tamamen değerlendirme dışı tutulmasından ziyade temkinli bir şekilde dikkate alınmasının daha yerinde olacağı düşüncesindeyim.

bb. Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar

Markanın itibarının zarar görmesine ilişkin değerlendirmede, karıştırma veya bu yönde bir ihtimal, sonraki kullanım sebebiyle fayda elde edilmiş olması, taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyeti ve marka sahibince gerçekleştirilen lekeleyici kullanımlar (*self-tarnishment*) değerlendirme dışında tutulması gereken kriterlerdir. Bahsi geçen kritere markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi başlığı altında konuya değinilmiş olup, aynı esaslar markanın itibarının zarar görmesi hali bakımından da geçerli olduğundan tekrara düşmemek adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz¹⁷⁹⁶.

3. GÖRÜNÜM HALLERİ

a. Görünüm Hallerine İlişkin Çeşitli Sınıflandırmalar

Markanın itibarı çeşitli şekillerde zarara uğrayabilmektedir. Ancak gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku marka mevzuatlarında hangi eylemlerin tanınmış/ünlü markanın itibarına zarar verici olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, markanın itibarına zarar veren veya vermesi yönünde ciddi bir ihtimal yaratan hallerin, konuya ilişkin mahkeme kararlarındaki tespitlerden ve doktrindeki yorumlardan yola çıkarak tespiti gerekmektedir.

Konuya ilişkin yargı kararları ve doktrindeki görüşler incelendiğinde markanın itibarının zarar görmesi hallerinin farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Nitekim, ihlal teşkil eden hallerin daha detaylı bir şekilde gruplandırılan görüşler¹⁷⁹⁷ olduğu gibi, daha

¹⁷⁹⁶ Karıştırma veya bu yönde bir ihtimal kriteri için bkz. § 5.II.D.2.b.bb.i; sonraki kullanım sebebiyle fayda elde edilmiş olması kriteri için bkz. § 5.II.D.2.b.bb.ii; taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyeti kriteri için bkz. § 5.II.D.2.b.bb.iii; önceki marka sahibince gerçekleştirilen kullanımlar kriteri için bkz. § 5.II.D.2.b.bb.iv.

¹⁷⁹⁷ Doktrinde bir görüş, markanın itibarının zarar görmesi hallerini, önceki markanın ahlaka aykırı, bayağı veya kalitesiz ya da düşük kaliteli veya ucuz ürünlerde kullanılması olmak üzere iki hal ile sınırlamıştır (**Gruson**, s. 104-108). Bir diğer görüş ise, sonraki kullanımın önceki markanın itibarına gölge düşürebileceği haller ve önceki markanın kötüleştirilerek sonraki markada kullanılmasını, markanın itibarının zarara uğradığı haller olarak ifade etmiştir (**Bently/Sherman**, s. 1005). Öte yandan, EUIPO Kılavuz Kuralları'nda da markanın

dar bir yaklaşımı benimseyen görüşler de¹⁷⁹⁸ mevcuttur. Bu çerçevede sınıflandırmaya ilişkin yeknesaklığın sağlanması ihtiyacı bulunmaktadır. Kanaatimce, markanın itibarının zarar görmesi hallerine ilişkin şöyle bir sınıflandırma önerisinde bulunulabilir:

- Taraf mal/hizmetleri arasında uyumsuzluk
 - Doğaları gereği uyumlu olmayan mal/hizmetlerde kullanım
 - Tezat oluşturan mal/hizmetlerde kullanım.
- Önceki markanın imajı ve sonraki mal/hizmetler arasında uyumsuzluk
- Kelime ve/veya şekil figür unsurunun olumsuz bir şekilde değiştirilerek kullanımı sonraki işarete kullanılması
- Kanun dışı aktiviteleri konu alan bir içerikte kullanım
- Cinsellik ihtiva eden bir içerikte kullanım
- Düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanım

Önemle belirtmek gerekir ki, son üç hal somut olayın koşullarına göre, taraf mal/hizmetleri arasında uyumsuzluk veya önceki markanın imajına aykırı mal/hizmetlerde kullanıldığı durumlar başlıkları altında da incelenebilecektir. Ancak, önceki markanın sonradan kanun dışı aktiviteleri konu alan bir içerikte kullanılması uygulamada nadiren karşılaşılan istisnai bir hal olması, son iki halin ise uygulamada markanın itibarının zarar görmesi kapsamında sıklıkla karşılaşılan durumlar olmalarından ötürü ayrı başlıklar altında incelenmesi uygun görülmüştür.

itibarının zarara uğradığı iki durumdan bahsedilmektedir. Bunlar; önceki markanın, müstehcen, aşağılayıcı veya uygun olmayan bir içerikte kullanıldığı ve doğuştan uyumsuz nitelikte olmamasına rağmen, önceki marka sahibinin reklam ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde markasına özel bir imaj kazandırdığını ispatladığı durumlardır [EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3 s. 60. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 26 June 2009, R 493 ve 538/2008-1, *FIRMAMENT A.S / Viajes FRED. OLSEN et al.* (*FIRMAMENT* kararı), para. 86-87; *L'Oreal* kararı, kararı, para. 38-40; *Wallking Fingers* kararı, para. 79-80; *SUPERSOL* kararı, para. 56; *Interflora* kararı, para. AG 82-92].

¹⁷⁹⁸ Doktrinde bir görüş, ihlal hallerini, sonraki kullanım sebebiyle önceki marka ile olumsuz bağlantıların kurulması, bağlantı pozitif ya da nötr olmasına rağmen sonraki markanın veya bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin sebep olduğu bağlantının uygun nitelik taşınamaması ve önceki markanın ihtiva ettiği bir kelimenin veya görüntünün değiştirilerek sonraki markada kötüleştirici bir şekilde kullanılması olmak üzere üç başlık altında toplamıştır (**Münch**, s. 71). Bir diğer görüşe göre ise, bu haller, önceki markanın, bu markayı taşıyan mal/hizmetler ile uyumsuz mal/hizmetlerde kullanılması, taraf işaretleri arasında uyumsuzluk ve önceki markanın sonradan cinsel bir içerikte kullanılması olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır [**Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 178-185. Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 291. İlk iki uyumsuzluk haline örnek olarak bkz. *The Company of Wine People (Proprietary) Limited v. Gianni Versace S.P.A.*, Case R 582/2009-1, Decision of the First Board of Appeal of 26 January 2010 (*VERSUS* kararı), para. 57]. Diğer bir görüşe göre, markanın itibarının zarara uğradığının kabul edildiği tipik haller, önceki markanın, düşük kaliteli mal/hizmetlerde, bu marka altında pazarlanan mal/hizmetler ile uygun olmayan mal/hizmetlerde ve açık bir şekilde olumsuz bir imajı bulunan bir teşebbüs tarafından veya aşağılayıcı bir şekil ve/veya içerikte kullanılması olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır (**Ingerl/Rohnke**, *Kommentar*, § 14 sn. 856). Yine, Türk doktrininde de markanın itibarının uğrayabileceği haller, önceki markanın, düşük kaliteli ürünlerde kullanılması, imaja aykırı ürünlerde kullanılması, istenmeyen bağlantılar kurulmasına yol açacak biçimde kullanılması ve küçük düşürücü biçimde kullanılması şeklinde dört gruba ayrılmıştır (**Dirikkan**, *Tanınmış Marka*, s. 218-224). Ancak, Türk doktrinindeki genel eğilim, markanın itibarının zarar görmesi haline ilişkin açıklamalar yapılması, buna karşılık bu hallerin neler olduğuna ilişkin bir liste yapmaktan kaçınılması yönündedir [**Tekinalp**, *Fikri Mülkiyet*, s. 426; **Kaya**, *Marka Hukuku*, s. 159; **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), *Şerh 1*, s. 414-417; **Bozbel**, s. 427-429; **Çağlar**, *Marka Hukuku*, s. 75-76; **Çolak**, *Türk Marka Hukuku*, s. 390-392].

Bu başlık altında son olarak, söz konusu hallerin yukarıda belirtilenler ile mi sınırlı olduğu yoksa gelişen koşullar çerçevesinde yeni hallerinde mi bu kapsamda değerlendirilebileceği sorusunun yanıtlanması gerekmektedir.

Süreç içerisinde gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ihlal oluşturan yeni hallerin ortaya çıkacağı şüphesizdir. Bu çerçevede, ihlal teşkil eden hallere ilişkin sınırlayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi, sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan ticari yaşamın gerekliliklerine hukuki açıdan uyum sağlanabilmesi önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Öte yandan, yapılan sınıflandırmalarda ihlal teşkil eden çoğu durum, tek bir başlıktan ziyade, iki veya daha fazla başlığın kapsamına girebilmektedir. Bu durum da hâlihazırda belirli olan hallerin dahi zaman içerisinde, doktrindeki yeni yaklaşımlar doğrultusunda değişime uğrayabileceğini göstermektedir. Nitekim, konuya ilişkin önem arz eden *Hormel* davasında da Mahkeme, markanın itibarının zarar görmesinin geniş bir şekilde yorumlanması gerektiğini ifade etmiş¹⁷⁹⁹ ve markanın itibarının zarar görme halleri içerisinde zikredilen “düşük kalite” ve “sağlığa veya ahlaka aykırılık” ifadelerinin belirsiz bir yapıya sahip olduğunu¹⁸⁰⁰, bu yapıları sebebiyle her somut olayda farklı şekilde yorumlanabilecek nitelikte olduklarını belirtmiştir. Bunun diğer anlamı, söz konusu kavramlara zaman içerisinde doktrin ve yargının da yardımıyla açıklık kazandırılması ile markanın itibarının zarar görmesine ilişkin bambaşka hallerin ortaya çıkabilecek olmasıdır.

Sonuç olarak, markanın itibarının zarar gördüğü hallerin, tüm durumları kapsayan kapalı bir liste şeklinde belirlenebilmesinin mümkün olmadığı, aksine markanın itibarının zarar gördüğü veya görebileceği hallerin tespit ve sınıflandırmasında yeni hallerin de koruma kapsamında değerlendirilebileceği, sınırlayıcı olmayan bir yaklaşımın benimsemesi gerektiği görüşündeyim. Bu yaklaşım çerçevesinde, doktrin ve yargı uygulamalarında belirlenen ve yukarıda bahsi geçen ihlal halleri, önceki markanın itibarının hangi şekillerde zarar görebileceğine ilişkin örneklerden ibaret olup, sadece yol gösterici niteliği haizdir.

b. İtibarın Zarar Gördüğünün Kabul Edildiği Çeşitli Haller

aa. Taraf Mal/Hizmetleri Arasında Uyumsuzluk

i. Doğaları Gereği Nahoş Nitelikteki Mal/Hizmetlerde Kullanım

Önceki tanınmış markanın itibarının zarara uğradığının kabul edildiği hallerden ilki, bu markanın özdeş veya benzerinin, doğaları gereği nahoş nitelik taşıyan sonraki mal/hizmetlerde kullanılmasıdır. Uyumsuzluğun bu türünde, sonraki mal/hizmet, doğası gereği nahoş bir niteliğe sahip olup, sonraki mal/hizmetin bu niteliği gereği önceki mal/hizmetlerin niteliği üzerinde fazla durulmamakta, bu niteliğe sahip sonraki mal/hizmetlerin (taraf mal/hizmetlerinin özdeş olması durumu hariç) kullanımının önceki markanın itibarına zarar verebileceği varsayılmaktadır.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nce verilen *Sheimer* kararında da bu varsayıma dayanılmıştır. Karara konu olayda, önceki “Visa International” markası altında finansal

¹⁷⁹⁹ *Hormel* kararı, 73 F.3d 497, 507 (CA2 1996).

¹⁸⁰⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 167.

hizmetler sunulmakta, sonraki kullanıcı ise “Visa” markasını taşıyan prezervatif ürünlerinin satışını yapmaktadır. Sonraki kullanım sebebiyle, ilgili kesim nezdinde, önceki markanın doğum kontrolü ve cinsel hijyene ilişkin çağrışımlar doğurabileceğinden, bunun da önceki markaya yönelik tüketici algısının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabileceğinden bahisle, somut uyuşmazlıkta markanın itibarının zarar görme ihtimalinin bulunduğu sonucuna varılmıştır¹⁸⁰¹. Bu kararda, sonraki ürünlerin doğası gereği nahoş nitelikte olduğuna kanaat getirildiği için, markanın itibarının zarar görüp görmediğine ilişkin değerlendirme yapılırken ayrıca bu ürünlerin niteliğinin, önceki marka veya bu markayı taşıyan ürünlerin niteliği üzerindeki etkisi değerlendirme konusu yapılmamış, sonraki kullanım sebebiyle önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin olumsuz yönde etkileneceği varsayımıyla hareket edilmiştir¹⁸⁰².

Uygulamada özellikle tütün ürünlerinin doğuştan nahoş niteliğe sahip oldukları kolaylıkla kabul edilmektedir¹⁸⁰³. Nitekim, EUIPO’nun *HOLLYWOOD* kararında sakız ürünlerinde kullanılan “HOLLYWOOD” markasının sahibi, markasının aynısının sonradan tütün ürünlerinde kullanılmasına itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu ise, tütün tüketiminin sağlığa zararlı olduğunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olduğunu ve bunun önceki marka üzerinde olumsuz bir etki doğuracağını¹⁸⁰⁴; kaldı ki, şekerleme ve sakız üreten bir şirketin, ölüme sebep olan bir ürün grubu ile ilişkilendirilmesinden daha kötü birşey olamayacağını ifade ederek ikinci markanın tescil talebini reddetmiştir¹⁸⁰⁵.

Tütün ürünlerine karşı benimsenen bu yaklaşım, alkollü ürünler bakımından kabul edilmemiş ve EUIPO Temyiz Kurulu, *BANANIA* ve *VERSUS* kararlarında, alkollü ürünlerin de doğuştan sahip oldukları nitelik gereği, önceki markayı taşıyan mal/hizmetler ile uyumsuzluğa sebep olabileceği iddiasını reddetmiştir¹⁸⁰⁶. Kurul, konuya ilişkin bir başka kararında da alkollü ürünlerin, tütün ürünleri gibi doğası gereği sağlığa zararlı olmadıklarını, hatta aşırıya kaçmadan tüketilmesi halinde yararlı dahi olduklarının söylenebileceğini ifade ederek alkollü ürünleri kapsam dışı bırakmıştır¹⁸⁰⁷.

Son olarak belirtmek gerekir ki, uygulamada önceki markanın aynısı veya benzerinin, doğası gereği nahoş nitelik taşıyan *hizmetlerde* kullanıldığı durumlar ile de - istisnai olmakla beraber- karşılaşılması mümkündür. Buna örnek olarak, sonraki işaretin tefecilik hizmetlerinde kullanılması verilebilir¹⁸⁰⁸.

Kanaatimce, sonraki kullanımın doğası gereği nahoş olması, ilave hiçbir inceleme yapmaksızın markanın itibarının zarar gördüğü veya görebileceği sonucuna varılması bakımından yeterli değildir. Nitekim örneğin, “tütün ürünleri”nin doğuştan nahoş bir yapıya sahip olması, önceki markayı taşıyan otomotiv ürünlerinin sahip olduğu olumlu imaj üzerinde

¹⁸⁰¹ *Sheimer* kararı, RPC 484, 506 [2000].

¹⁸⁰² Aynı yönde bkz. *Markenverunglimpfung I*, BGH, GRUR 80 [1994]; *Markenverunglimpfung II*, BGH, GRUR 57 (1995) (Alman Federal Mahkemesi, şekerleme ya da kozmetik ürünlerinde tanınmış bir markanın prezervatif ürünlerinde kullanılmasının, önceki markanın itibarına zarar verebileceğine kanaat getirmiştir.).

¹⁸⁰³ *KAPPA* kararı, para. 37-40.

¹⁸⁰⁴ *HOLLYWOOD* kararı, para. 93-94.

¹⁸⁰⁵ *HOLLYWOOD* kararı, para. 95.

¹⁸⁰⁶ *BANANIA* kararı, para. 36 ve *VERSUS* kararı, para. 57.

¹⁸⁰⁷ *BANANIA* kararı, para. 35-39.

¹⁸⁰⁸ UK IPO, Decision of 27 January 2011, O/024/1, *O2 OUNCES TO POUNDS*, para. 62.

zarar verici bir etki doğurmayacaktır. Dolayısıyla, bu durumda böyle bir varsayıma dayanılması hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır. Bunun yanı sıra, alkollü ürünler de tıpkı tütün ürünleri gibi insan sağlığı üzerindeki ciddi olumsuz etkiler doğurabilmekte olduğundan, tütün ürünlerinin yanı sıra alkollü ürünlerin de doğaları gereği nahoş ürünler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

ii. Tezatlık Oluşturan Mal/Hizmetlerde Kullanım

İkinci tür uyumsuzluk hali bakımından, sonraki mal/hizmetlerin doğaları gereği nahoş bir niteliğe sahip olmaları aranmamakta, bu mal/hizmetler ile önceki markayı taşıyan mal/hizmetler arasında tezatlığın bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Uygulamada kabul edilen taraf mal/hizmetleri arasında tezatlık bulunmayan hallere örnek olarak; mineral suları ile basılı yayınlar veya seyahat acenteliği¹⁸⁰⁹, nakliyat hizmetleri ile sigorta, inşaat veya restoran hizmetleri¹⁸¹⁰ ve telefon rehberleri ile ev aletleri veya kıyafetler¹⁸¹¹ gösterilebilir. Buna karşılık, EUIPO Temyiz Kurulu da *Tea Board* kararında, davacıya ait çay ürünleri ile davalıya ait kıyafetler ve kozmetik gibi çok çeşitli ürünler ve telekomünikasyon, interaktif yayıncılık gibi çeşitli hizmetler arasında herhangi bir tezatlık bulunmadığına, bu sebeple de önceki markanın itibarının zarar görmeyeceğine kanaat getirmiştir¹⁸¹².

Belirtmek gerekir ki, mahkemeler tarafından, önceki ve sonraki mal/hizmetler arasındaki tezatlıktan kaynaklı uyumsuzluk hali, sadece buna ilişkin inandırıcı delillerin ileri sürüldüğü ve taraf mal/hizmetlerinin neden tezat olduklarına dair makul gerekçeler ihtiva eden açıklamaların yapıldığı durumlarda dikkate alınmaktadır¹⁸¹³. Dolayısıyla, taraf mal/hizmetleri arasında tezatlık bulunduğu kabul edildiği oldukça az sayıda dava bulunmaktadır. Bunlardan biri *Derby* davası olup, söz konusu davada Mahkeme, sonraki markanın kullanıldığı kumar makinelerinin, önceki markanın tescilli olduğu bisiklet ve motosiklet ürünleri ile tezatlık oluşturduğu ve bu sebeple, sonraki kullanımın önceki markanın itibarına zarar verebileceği kanaatine varmıştır¹⁸¹⁴. Ancak Mahkeme uyuşmazlık konusu ürünler arasında neden tezatlık bulunduğu ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

4711 davasında da Alman Federal Mahkemesi, tanınmış bir markanın, çirkin veya kötü bir içerikte yetkisiz olarak kullanılması durumunda, markanın belirli bir mal/hizmet ile bağlantılı memnuniyet ve talep edilebilirlik bağlantılarını akla getirme kabiliyetinin zarar görebileceğinden bahisle, davacıya ait olan ve kolonya ürünlerinde iyi bilinen “4711” markasının, davalı tarafça kötü kokulu tankerlerde kullanmasını yasaklamıştır¹⁸¹⁵. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, somut olayda taraf mal/hizmetleri arasında tezatlık bulunduğu gibi,

¹⁸⁰⁹ *SPA-FINDERS* kararı, para. 48.

¹⁸¹⁰ *FIRMAMENT* kararı, para. 87.

¹⁸¹¹ *Walking Fingers* kararı, para. 79.

¹⁸¹² *Tea Board* kararı, para. 119. Ayrıca bkz. *Japan Tobacco v. OHIM - Torrefacçã Camelo (CAMELO)*, Case T-128/06, 30 January 2008, para. 62 (*CAMELO* davası/kararı).

¹⁸¹³ *Walking Fingers* kararı, para. 78; *FIRMAMENT* kararı, para. 86.

¹⁸¹⁴ *DERBY QUEEN* kararı, para. 43. Aynı yönde bkz. *VODKA* kararı, para. 70.

¹⁸¹⁵ 4711, German Federal Supreme Court, 08 July 1958 (*Trademark Reporter*, 1997, Vol. 87, s. 437).

sonraki kullanım önceki markanın sahip olduğu imaja da zarar verici niteliktedir. Dolayısıyla, somut olayda, markanın itibarının zarara uğramasına ilişkin iki farklı görünüm şekli mevcuttur.

Taraf ürünleri arasında tezatlık bulunduğunun kabul edilmesi gereken tipik bir örnek olarak, akla önceki markanın sağlıklı ilişkili ürünlerde, sonraki markanın ise tütün veya alkol ürünlerinde kullanılması durumu gelmektedir. Nitekim, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından verilen *Inlima SL's Application* kararında Sicil Memuru, sonraki kullanıcıya ait alkollü ürünlerin, önceki kullanıcının spor ayakkabıları üzerinde olumsuz bir etki doğurabileceğine kanaat getirmiştir¹⁸¹⁶.

Buna karşılık, bir üst başlık altında kısmen değinmiş olduğumuz üzere, EUIPO, alkollü ürünlerin, tütün ürünleri gibi doğaları gereği sağlığa zararlı olmadıkları ve hatta aşırıya kaçmadan tüketilmesi halinde yararlı olduklarının dahi söylenebileceği kanaatindedir¹⁸¹⁷. Bu görüşünü belirttiği kararda ayrıca, önceki markanın kaynak ülkesi olan Fransa'da alkol tüketiminin, yemeklerin alışılmış bir parçası olduğu da belirtmiştir. Ofis, açıklamalarının devamında, bir kıyaslama yaparak, nasıl alkol tüketiminin fazlası sağlık için zararlıysa, yemek tüketiminde aşırıya kaçılmasının da obezliğe ve kalp hastalıklarına sebep olacağını ifade etmiştir¹⁸¹⁸. Ancak bundan yola çıkarak yemek tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer bir ifade ile, Ofis'e göre, aşırıya kaçılması halinde sağlığa zararlı olan ürünlerin, normal düzeyde tüketimlerinin de sağlığa zararlı olduğu varsayımında bulunulamayacaktır. Bu değerlendirmelerin sonucunda Ofis, sonraki markanın kullanıldığı alkollü içecekler ile önceki markayı taşıyan kakao ürünleri arasında zıtlık bulunmadığı ve dolayısıyla sonraki kullanımın önceki markanın itibarına zarar veremeyeceği kanaatine ulaşmıştır¹⁸¹⁹.

Bu noktada EUIPO'nun *MerSi* kararındaki yaklaşımına da değinmek gerekmektedir. Karara konu olayda, önceki kullanıcı çikolata ürünleri için "MERCİ" ibaresi üzerinde Birlik markası sahibidir¹⁸²⁰. Bununla birlikte önceki kullanıcı, çikolata ve konfeksiyon aletleri için de "MERCİ" kelimesi ve bir kalp figüründen oluşan bir markaya sahiptir. Sonraki kullanıcı ise, temizlik ürünleri, böcek ilaçları ve izolasyon malzemeleri için "MerSi" kelimesini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur. Somut uyuşmazlık, *Clareyn* davasına konu olaya¹⁸²¹ oldukça benzemektedir. Nitekim, her iki uyuşmazlık da insani tüketim amaçlı ürünlerde kullanılan markaların, sonradan temizlik ürünlerinde tescilleri için yapılan başvuruları konu almaktadır. Ancak *Clareyn* davasında Benelüks Mahkemesi, tüketicilerin, cin ürünlerini tüketirken temizlik malzemelerini anımsamak istemeyeceklerini dikkate alarak kararını vermiştir. Buna karşılık *MerSi* kararında Ofis, tüketicilerin çikolata yerken, temizlik ürünlerini anımsayabilecekleri ihtimaliyle ilgilenmemiştir. Taraf ürünlerinin niteliklerine odaklanmak yerine, önceki kullanıcının olumlu bir imaja sahip olduğunu ispatlayamamış olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

¹⁸¹⁶ *Inlima* kararı, para. 22.

¹⁸¹⁷ *BANANIA* kararı, para. 35-39.

¹⁸¹⁸ *BANANIA* kararı, para. 37. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 10 July 2013, R 1166/2012-4, QUO VADIS / QUO VADIS, para. 41.

¹⁸¹⁹ *BANANIA* kararı, para. 39.

¹⁸²⁰ EUIPO, Decision of 30 July 2009, R 1513/2008-1, *MeRSi / MERCI* (*MeRSi* kararı), para. 41-42.

¹⁸²¹ *Clareyn* davası, 7 IIC 420 [1976]. Karara konu olay için bkz. dn. 1693.

MerSi kararının, konuya ilişkin birçok kararı ile uyumsuz bir tablo oluşturduğunu söylemek gerekir. Nitekim bunlardan biri, EUIPO'nun *MerSi* kararından daha önceki bir tarihte vermiş olduğu *CHIVAS REGAL* kararıdır. Söz konusu karara konu olayda, önceki kullanıcı viski ürünlerinde kullanılan “CHIVAS REGAL” markasının sahibidir. Sonraki kullanıcı ise köpek yiyecekleri için “CHIVAS” markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Ofis, sonraki ürünlerin, insani tüketim ürünü olmadıklarını ve bu ürünler ile önceki kullanıcının ürünleri arasında kurulacak bağlantının “CHIVAS REGAL” markasının itibarına zarar vereceği yönünde karar vermiştir¹⁸²².

Yine 2010 tarihli bir kararında da EUIPO, *MerSi* kararı ile tam aksi yönde bir karar vermiştir. Bu karara göre, davacıya ait mineral suları ile davalıya ait oda parfümleri, deterjanlar, parlaticı vb. ürünleri birbiriyle tezat olup, davalının kullanımına devam etmesi halinde davacının itibarı bu kullanım sebebiyle zarar görecektir¹⁸²³.

Ofis, konuya ilişkin bir diğer kararında ise deterjan ve beyazlatıcıların aşındırıcı bir etkiye sahip olması ve bunun kolesterol tabletlerine ve bu tabletlerin medikal etkisine ilişkin tüketici algısı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olması sebebiyle, kolesterol tabletlerinde kullanılan bir markanın, sonradan deterjanlar ve beyazlatıcılar için kullanılmasının önceki markanın itibarına zarar verici nitelikte olduğuna kanaat getirmiştir¹⁸²⁴.

Öte yandan, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi de konuya ilişkin kararına konu olayda, önceki kullanıcı, çikolata dahil birçok yiyecek ürünü için tescilli “MARS” markasının sahibidir. Sonraki kullanıcı ise, böcek öldürücü ve fare zehiri ürünlerinde kullanmak üzere “GALAXY” markası için tescil başvurusunda bulunmuştur. Sicil Memuru, tüketicilerin çikolata yerken fare zehirini anımsamak istemeyeceklerini, bununla birlikte her yıl binlerce çocuğun bu tür kimyasalların tüketimi sebebiyle zarar gördüğünü, bunun da “MARS” markası bakımından olumsuz bir etki yaratacağını ifade ederek, sonraki kullanımının önceki markanın itibarına zarar verebileceği sonucuna ulaşmıştır¹⁸²⁵.

Benzer şekilde Y.11.HD de konuya ilişkin bir kararında, “...başvuru kapsamındaki mallar incelendiğinde 05/01, 05/05, 05/07 ve 16/02. sınıf ve alt gruplardaki ‘doğum kontrol hapları, hayvan spermeleri, hijyenik ürünler, fare zehiri, tuvalet kağıdı, çocuk bezi, çöp torbası’ emtialarında davalı başvurusunun tescil edilip marka olarak kullanılması halinde davacının gıda maddelerinde tanınmış markasının, bu malların nitelikleri itibarıyla itibarına ve tanınmışlığına negatif etki yapacağı, olumlu imajına zarar vereceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne..” kanaat getirmiştir¹⁸²⁶.

¹⁸²² EUIPO, Decision of 26 March 2003, R 165/2002-1, *CHIVAS / CHIVAS REGAL*, para. 60.

¹⁸²³ EUIPO, Decision of 22 July 2010, R 0417/2008-1, *SPAce NK (FIG. MARK) / SPA, Les Thermes de Spa et al.*, para. 101 ve 103.

¹⁸²⁴ EUIPO, Decision of 30 November 2001, R 1007/2000-1, *LIPOSTATIN*, para. 17.

¹⁸²⁵ UK IPO, Decision of 19 May 2000, O/79/00, *MARS / GALAXY*, s. 12 snn. 10-15.

¹⁸²⁶ Y.11.HD'nin 08.01.2013 tarih ve E. 2012/16053, K. 2013/112 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. YHGK'nın 02.04.2014 tarih ve E. 2013/656, K. 2014/427 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Bu ihlal hali “fare zehiri doktrini” olarak da adlandırılmaktadır [Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 221. Ayrıca bkz. Arkan, Marka Hukuku C. 1, s. 108].

bb. Önceki Markanın İmajı ve Sonraki Mal/Hizmetler Arasında Uyumsuzluk

Bir diğer uyumsuzluk hali, sonraki kullanıcının mal/hizmetleri ile önceki markanın sahip olduğu imaj arasında uyumsuzluğun bulunmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, önceki markanın imaja aykırı mal/hizmetlerde kullanıldığı bazı durumlarda taraf mal/hizmetlerinin niteliklerinden kaynaklı uyumsuzluk da mevcut olabilmektedir. Zira, marka imajının oluşturulmasında markanın kullanıldığı mal/hizmetler de önemli bir role sahiptir. Her ne kadar tek bir olayda iki uyumsuzluk hali birden mevcut olabilmekte ise de bu durum, iki hal arasında ayırım yapılmasının imkânsız olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim, uyumsuzluk hallerinden birinde, sadece taraf mal/hizmetlerinin nitelikleri, diğerinde ise önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin niteliğinden ziyade marka sahibinin çabaları doğrultusunda markası için yarattığı imaj dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır.

Doktrinde bu ihlal haline örnek olarak, erkeksi bir imaja sahip olan “Marlboro” markasının, kadın çoraplarında kullanılması gösterilmiş ve markanın kadın ürünlerinde kullanılmasının, marka ile oluşturulan erkeksi imaj ile zıt bir tablo oluşturduğu, bu durumun da “Marlboro” markasının sahip olduğu imajı olumsuz anlamda etkileyebileceği, bu sebeple “Marlboro” markasının kadın çoraplarında kullanımının engellenmesi gerektiği ifade edilmiştir¹⁸²⁷.

EUIPO’nun konuya ilişkin *HOLLYWOOD* kararı da “HOLLYWOOD” markasını sakız ürünlerinde kullanmakta olan ve yapmış olduğu tanıtım ve reklam faaliyetleri ile markayı taşıyan ürünler bakımından tüketici nezdinde sağlık, dinamizm ve gençlik imajının oluşmasını sağlayan önceki kullanıcının, tütün ürünlerinde kullanılmak üzere markasının aynısı için yapılan tescil talebine karşı itirazını konu almaktadır. Somut olayda önceki marka sahibi, sonraki markanın tütün ürünleri için kullanılmasının, kendi markası bakımından (ölümle ilişkilendirilme dahil) olumsuz çağrışımları ortaya çıkarabileceğini; bununla birlikte, genel olarak bakıldığında, sigara tüketiminin toplum tarafından kınanan bir davranış olduğunu ve bunun da “HOLLYWOOD” markasının sahip olduğu imaj ile taban tabana zıt olduğunu iddia etmiştir¹⁸²⁸.

Esasen taraf ürünlerinin nitelikleri karşılaştırılarak da bu sonuca varılabilmesi mümkündür. Nitekim, sonraki kullanıcının tütün ürünleri doğuştan nahoş niteliğe sahip olduğu gibi, tarafların ürünleri de birbiriyle tezat oluşturmaktadır. Ancak Ofis, bu yolu tercih etmemiş, bunun yerine önceki markanın imajını dikkate alarak bir değerlendirmede bulunmuş ve önceki markanın imajı ile sonraki markayı taşıyan ürünler arasındaki uyumsuzluktan ötürü, önceki markanın itibarının zarar görebileceği sonucuna varmıştır¹⁸²⁹.

¹⁸²⁷ Hartman, s. 428.

¹⁸²⁸ *HOLLYWOOD* kararı, para. 4. Benzer şekilde *KAPPA* kararında da EUIPO, davacı markasının kullanıldığı spor kıyafetleri ve ayakkabılarının sağlıklı yaşam imajıyla ilişkilendirilmiş olduğunu, buna karşılık davalı markasının kullanıldığı nikotin içeren ürünlerin, önceki markanın yöneldiği tüketici kitlesi nezdinde bunun tam tersi yönde olumsuz bağlantılar oluşturabileceğini, dolayısıyla da sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın itibarının zarar görebileceğini ifade etmiştir (*KAPPA* kararı, para. 108).

¹⁸²⁹ *HOLLYWOOD* kararı, para. 94-95. Aynı yönde bkz. *SIGLA* kararı, para. 67. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3 s. 60.

EUIPO tarafından önceki markanın imajının dikkate alındığı bir diğer karar *TOTAL REHAB* kararı olup, karara konu olayda, önceki marka, basılı yayınlar, mesleki ve iyileştirici eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde tescilli “REHABCARE, REHAB FRIENDSHIP CANDLE” markasıdır. Sonraki kullanıcı ise, yiyecek ürünleri, sağlık kulüpleri ve çeşitli tıbbi yardım hizmetleri gibi birçok mal ve hizmet sınıfında “TOTAL REHAB” markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki, sonraki kullanıcının, başvuruda bulunduğu mal veya hizmetlerden hiçbiri tek başına önceki markanın itibarına zarar verici nitelik taşımamaktadır. Buna karşılık Ofis, önceki kullanıcının, markasını kullanırken sıklıkla markayı taşıyan ürünlerin kâr amaçlı olmadığını dile getirerek, ilgili kesim nezdinde özel bir marka imajı oluşturduğunu ifade etmiş ve sonraki kullanım sebebiyle ilgili kesim nezdinde, önceki markanın kâr amaçlı hizmetlere yöneldiği şeklinde bir düşüncenin oluşabileceği, bunun da önceki markanın imajına zarar verebileceği ve hatta halkın hayır kurumlarına yaptıkları bağışların azalmasına bile sebep olabileceğinden bahisle somut uyuşmazlıkta önceki markanın itibarının zarar görebileceği sonucuna varmıştır¹⁸³⁰.

Benzer şekilde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi de sonradan Mahkeme tarafından da onaylanan *Quorn* kararında, önceki markanın imajı ile sonraki markayı taşıyan ürün ve hizmetler arasında uyumsuzluk olup olmadığını değerlendirmiştir. Karara konu olayda, önceki kullanıcı çeşitli yiyecek ürünleri için tescilli “QUORN” markasının sahibidir. Sonraki kullanıcı ise açık hava sporlarında kullanılacak çantalar, mutfak aletleri ve kıyafet ürünleri ile organizasyon faaliyetlerinde kullanmak üzere “THE QUORN HUNT” markasının tescili için talepte bulunmuştur. Her ne kadar sonraki kullanıcının başvuruda bulunduğu ürün veya hizmetlerin kullanımı tek başlarına ihlal teşkil etmeyecek iseler de Sicil Memuru, önceki markanın, özellikle vejetaryenlere hitap eden, et içermeyen yiyecek ürünleri bakımından özel bir imaja sahip olduğunu, buna karşılık sonraki kullanıcının tescil başvurusunda bulunduğu ürün veya hizmetlerin avcılıkla ilgili veya avcılığa teşvik eden ürünler oldukları gerekçeleriyle bu ürünlerin önceki markanın imajı ile çatışmakta olduğunu belirtmiş ve en nihayetinde vejetaryenlerin birçoğunun, avcılığı vahşi ve tiksindirici bulmalarından ötürü, önceki markanın avcılık ile ilişkilendirilmesinin, bu markanın itibarına zarar vereceği sonucuna varmıştır¹⁸³¹.

Türk yargılamasında görülen “DERBY” davasında ise Yerel Mahkeme tanınmış markanın kullanıldığı tıraş bıçağının keskinlik imajıyla özdeşleştirildiğini, bu imajın, davalı şirketin “DERBYTECH” markası için yaptığı başvuru kapsamında yer alan zımpara makinesi ve benzeri malların pürüzlü yapısından olumsuz yönde etkileneceğinden bahisle tanınmış markanın itibarına zarar vereceğine karar vermiştir. Bu karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş, Yerel Mahkeme’nin kararında direnmesi üzerine dosya önüne gelen YHGK, davalı şirket başvurusundaki malların endüstri ve ziraatta kullanılan alet ve makineler mahiyetinde oldukları, kişisel bakım ürünü olarak “DERBY” marka tıraş bıçağının sahip olduğu olumlu imajın, söz konusu iş makinelerinin alıcısı olan imalat ve üretim sektöründeki gerçek ve tüzel kişilerin satın alıma yönelik tercihlerinde etkili olmayacağı ve bir arızanın varlığı halinde de davacı markasının itibarının zarar görmesine sebep olacağı sonucuna ulaşılmasının mümkün olmadığından bahisle, sonraki kullanımın KHK m. 8/4 kapsamında ihlal teşkil etmediği

¹⁸³⁰ *TOTAL REHAB* kararı, para. 93-96.

¹⁸³¹ *Quorn Hunt’s Application-Opposition of Marlow Foods Ltd.*, ETMR 11 [2005] (*Quorn* kararı), para. 48-74.

kanaatine varmıştır¹⁸³².

Bahsi geçen karara ilişkin olarak belirtmek gerekir ki, karara konu olayda önceki marka sahibinin ilgili kesim nezdinde, markasına ilişkin oluşturduğu keskinlik ve paslanmazlık imajı ile sonraki markanın kullanıldığı makineler arasında uyumsuzluk bulunduğu aşikârdır. Ancak Mahkeme, sulandırma değerlendirmesinin bir önceki aşamasından hareketle, ilgili kesimin markalar arasında bir bağlantı kuramayacak olmasına dayanarak önceki markanın itibarının olumsuz yönde etkilenemeyeceği sonucuna varmıştır.

cc. Kelime ve/veya Şekil Unsurunun Olumsuz Şekilde Değiştirilerek Kullanımı

Markanın itibarının zarar gördüğü ya da bu yönde bir ciddi bir ihtimalin bulunduğu kabul edildiği bir diğer durum, önceki markanın, sonraki işaretle olumsuz bir şekilde değiştirilerek kullanılmasıdır¹⁸³³. Bu görünüm hali, her iki tarafın mal/hizmetleriyle değil, işaretleriyle ilişkili olduğundan, söz konusu ihlal halini, taraf işaretleri arasında uyumsuzluğun bulunduğu durumlar olarak da ifade etmek mümkündür.

Söz konusu ihlal halinde değerlendirme konusunu taraf işaretleri oluşturmakta ise de uyumsuzluğun taraf işaretlerinin yanı sıra taraf mal/hizmetleri arasında da çıkması mümkündür¹⁸³⁴. Bu çerçevede, önceki markanın, küçük düşürücü biçimde veya aşağılayıcı bir şekil ya da içerikte kullanılması veyahut açık bir şekilde olumsuz bir imajı bulunan bir teşebbüs tarafından kullanılması¹⁸³⁵ bu tür kullanımlara örnek olarak verilebilir.

Konuya ilişkin en önemli davalardan biri, ABD’de görülen *Deere* davasıdır. Somut uyuşmazlığa konu olayda, tarım aletleri tedarikçisi olan davacı Deere şirketi, sıçrayan erkek geyik gölgelerinden oluşan iki boyutlu bir görseli ihtiva eden bir marka kullanmaktadır. Davalı MTD şirketi ise, kendi ürünleri olan çim biçme makinelerini konu alan karşılaştırmalı reklamda, çim biçme traktörlerinden kaçan bir geyik ve geyiği gölgede bırakacak büyüklükte havlayan bir köpek görseli kullanmıştır. Görselde kullanılan geyik, Deere şirketine ait geyik logosunun değiştirilmiş bir versiyonundan ibarettir. Yapılan yargılama neticesinde İlk Derece Mahkemesi, önceki kullanıcının markasının bu markanın itibarına zarar verecek surette değiştirilmiş olduğundan bahisle markanın itibarının zarar gördüğü kanaatindeyim¹⁸³⁶.

Yine, *Coca-Cola* davasına konu olayda, davalı yazı stili ve renkleri “Coca-Cola” markası ile aynı olan “Kokain’in tadını çıkarın” (“*Enjoy Cocaine*”) ibaresinin yer aldığı posterlerin satışını yapmaktadır. Davalı, hicivsel bir parodi yapmak amacıyla markanın bu

¹⁸³² YHGK’nın 02.04.2014 tarih ve E. 2013/11-656, K. 2014/427 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)

¹⁸³³ Bu ihlal hali, “olumsuz prezentasyon ile sulandırma” anlamına gelen “*dilution by alteration*” olarak da anılmaktadır (**Gruson**, s. 216). *Gruson*, bu hali markanın itibarının zarar görmesi halinden ayrı bir sulandırma hali olarak incelemiştir (Detaylı bilgi için bkz. **Gruson**, s. 114-116).

¹⁸³⁴ Ancak bu durum, taraf işaretleri arasındaki uyuşmazlıkta sonraki markayı taşıyan mal/hizmetlerin niteliklerinin dikkate alınması gerektiği anlamına gelmemektedir.

¹⁸³⁵ **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 856.

¹⁸³⁶ *Deere* kararı, 41 F.3d 39, 58 (CA2 1994). Benzer yönde bir örnek, NBA’ya ait logoda kullanılan basketbolcu silüetinin, silah tutan basketbolcu figürü şeklinde değiştirilerek kullanılmasıdır [**Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 415].

şekilde kullanıldığı savunmasında bulunmuş ise de Mahkeme, markanın bu şekilde kullanılmasının, davacı markasına zarar verici nitelik taşıdığını, ilgili kesim nezdinde markayı taşıyan ürünlerin kokain içerdiği ve posterden davacı şirketin sorumlu olduğu şeklinde yanlış bir algının oluşabileceğini, bunun da markanın itibarının zarar görmesine sebep olacağını, bunun yanı sıra diğer teşebbüslerin de böylesine tehlikeli uyuşturucu bir maddeyi espirili bir şekilde zikredebilen bir şirket ile anlaşma yapmaktan kaçınacaklarını ve bu sebeple önceki marka sahibinin finansal yönden kayıba uğrayabileceğini ifade etmiştir¹⁸³⁷.

Konuya ilişkin bir diğer dava olan *BUDWEISER* davasında, ilk Derece Mahkemesi, sonraki kullanıcı tarafından satışı yapılan ve üzerinde “BUTTWISER” yazan t-shirtlerin, bira içeceklerinde ün sahibi “BUDWEISER” markasının itibarına zarar verdiği sonucuna varmıştır¹⁸³⁸. Yine, “Budweiser” markasının sahibi Anheuser-Busch’un tarafı olduğu bir davaya konu olayda, davacının kullandığı “hayatın olduğu yerde.... Bud (Budweiser bira) vardır.” anlamına gelen “*where there's life, ... there's Bud.*” sloganının, kimyasal ürünler üreten davalı şirketi tarafından “hayatın olduğu yerde...böcekler vardır.” anlamına gelen “*where there's life, ... there's Bugs*” şeklinde değiştirilerek kullanılmasının, önceki markanın itibarına zarar vereceği hüküm altına alınmıştır¹⁸³⁹.

Buna karşılık, *Ringling* davasında ABD İlk Derece Mahkemesi davalının (“Dünyadaki En Büyük Bar” anlamına gelen) “*The Greatest Bar On Earth*” markasını alkol ürünlerinde kullanmasının, davacının (“Dünyadaki En Büyük Şov” anlamına gelen) “*The Greatest Show On Earth*” markasının sahip olduğu olumlu imaja zarar vermediği, zira davacının kendisinin de belirli dönemlerde bazı restoranlarda ve sirk aktivitelerinde, kendi markası altında alkol satışı yaptığını ifade etmiştir¹⁸⁴⁰.

AB Hukuku’nda da önceki markanın olumsuz bir şekilde değiştirilerek kullanılması, EUIPO Kılavuz Kuralları’nda da markanın itibarının zarar görmesi haline ilişkin örneklerden biri olarak yer almaktadır¹⁸⁴¹. Nitekim, ilgili hükme göre, önceki markada yer alan bir kelimenin veya figüratif bir unsurun olumsuz ya da aşağılayıcı bir şekilde değiştirilerek sonraki kullanıcının işaretinde kullanılması durumunda markanın itibarının zarara uğrayacağı kabul edilmektedir.

Konuya ilişkin EUIPO nezdinde görülen bir uyumsuzlukta, önceki kullanıcı doğallık ve saflığı ile ünlü “SPA” markalı maden sularının sahibidir. Sonraki “CAL SPA” markası ise, SPA ürünleri ve banyo küvetleri için kullanılmaktadır. Önceki kullanıcı, sonraki kullanım sebebiyle tüketicinin “SPA” markasını, Fransızca “kireç birikintisi” anlamına gelen “calcaire” sözcüğü ile ilişkilendirecekleri, bu sebeple de markasının itibarının zarar göreceği iddiasında bulunmuş; ancak Kurul bu iddiayı reddetmiştir¹⁸⁴². Zira, sonraki markanın kullanıldığı SPA ürünleri ve banyo küvetlerini satın alan tüketicilerin, bu ürünlerin üreticilerinin “CAL SPA”

¹⁸³⁷ *Gemini Rising* kararı, 346 F.Supp. 1183, 1190-1191; 175 USPQ 56, 60-61 (EDNY 1972)

¹⁸³⁸ *BUDWEISER* kararı, 40 USPQ 2d 1542 (N.D. Cal. 1996). Ayrıca bkz. **Gruson**, s. 104.

¹⁸³⁹ *Chemical Corp. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d. 433 (5th Cir. 1962) cert. denied, 372 U.S. 965, 83 S.Ct. 1089, 10 L.Ed.2d 129 (1963) (*Chemical Corp.* davası/kararı).

¹⁸⁴⁰ *Ringling* kararı, 937 F.Supp. 204, 211 (SDNY 1996).

¹⁸⁴¹ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3, s. 61.

¹⁸⁴² Aynı yönde bkz. *TOYS ‘R’ US* kararı, para. 60-63 (Davalıya ait “SMALL CLAIMS ‘R’ US” markasının kullanımının, “TOYS‘R‘US” markasının tüketici kitlesi nezdinde düşük talepler ile ilişkilendirilmesine sebep olacağı iddia edilmiş; ancak Mahkeme bu iddiayı kabul etmemiştir.).

markasını kullanarak ürünlerinin, tüketici nezdinde kireç birikintisi ile ilişkilendirilmesini amaçladıklarını düşünmeleri muhtemel değildir. Öte yandan, bir an için tüketicilerin bu yönde bir endişe duyabilecekleri düşünüldüğünde dahi, bu durumu satış danışmanları ile paylaşarak açıklığa kavuşturabilme imkânına sahip oldukları söylenebilecektir¹⁸⁴³.

Benzer şekilde Birleşik Krallık'ta görülen *Premier Brands* davasında, önceki marka sahibi, sonraki kullanım sebebiyle kendisine ait "TY.PHOO" markalı çay ürünlerinin, tüketiciler tarafından tropikal bir fırtınanın adı olan "TYPHOON" kelimesi ile ilişkilendirileceği iddiasında bulunmuş; ancak Mahkeme bu iddiayı kabul etmemiştir¹⁸⁴⁴. Kaldı ki, böyle bir iddianın kabul edildiği düşünüldüğünde dahi, söz konusu ilişkilendirme sebebiyle, önceki marka bakımından bir zararın ortaya çıkması muhtemel olmayacağından dava reddedilecektir.

Bahsi geçen son iki davada önceki kullanıcılar tarafından ileri sürülen iddiaların kabul edilmesi ihtimali oldukça düşüktür. Dolayısıyla, bu kararlardan yararlanılarak önceki markanın değiştirilmesi sebebiyle ortaya çıkan zarara ilişkin makul iddiaların AB Mahkemeleri tarafından nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir.

Öte yandan tüm bu bilgiler ışığında şunu söylemek mümkündür ki, taraf işaretleri arasında uyumsuzluğun bulunduğu hallerde de esasen sonraki kullanıcının gerçekleştirdiği değişikliğin önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde uyandırdığı çağrışımlar ve oluşturduğu bağlantılar dikkate alınmakta, bu çerçevede mevcut ya da muhtemel bir zararın söz konusu olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir¹⁸⁴⁵.

dd. Kanun Dışı Aktiviteleri Çağrıştıran İçerikte Kullanım

Markanın itibarının zarar gördüğü hallerden bir diğeri, önceki markanın sonraki kullanıcı tarafından kanun dışı aktiviteleri çağrıştıran bir içerikte kullanılmasıdır.

ABD'de konuya ilişkin *PepsiCo* davasına konu olayda, davalı taraf Pepsi kutuları ve Doritos paketleri gibi orijinal PepsiCo ürünlerini, markanın bulunduğu bölümler kasanın iç bölümüne denk gelecek şekilde kullanarak teneke kasalar yapmaktadır. Bu davada Mahkeme, teneke kasaların değerli ziynet eşyalarının hırsızlardan saklanması veya -Eyalet Hukuku kapsamında görülen *Coca-Cola* davasına atıfta bulunarak- kanun dışı narkotiklerin gizlenmesi amacıyla kullanılabilmekte olduğunu, bu sebeple sonraki kullanımın, davacı markasını taşıyan ürünlerin yöneldiği kesim nezdinde kanun dışı aktiviteler ile çağrıştırılmasına sebep olacağından bahisle önceki markanın itibarının zarar göreceği sonucuna varmıştır¹⁸⁴⁶. Ancak Mahkeme, böyle bir ilişkilendirme sonucu "PepsiCo" markasının nasıl etkileneceğine ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmamıştır. Bununla birlikte söz konusu kararda, *Coca-Cola* kararında olduğu gibi, önceki markanın narkotik ürünler ile ilişkilendirilmesinin, tek başına, markaya ilişkin tüketici algısının olumsuz yönde etkileneceği sonucuna varmak bakımından

¹⁸⁴³ EUIPO, Decision of 20 April 2007, R 0710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS (*CAL SPAS* kararı), para. 51-52.

¹⁸⁴⁴ *Premier Brands* kararı, ETMR 1071, 1100-1106 [2000]

¹⁸⁴⁵ *Intel* kararı, paraAG. 81. Ayrıca bkz. *Hasselblatt* (ed), Commentary, s. 291.

¹⁸⁴⁶ *Pepsico, Inc. v. #1 Wholesale, LLC.*, 84 USPQ 2d 1040 (N.D. Ga. 2007) (*PepsiCo* davası/kararı).

yeterli mi kabul edileceği yoksa ayrıca toplumun ilgili kesimi nezdinde sonraki kullanımın PepsiCo tarafından lisanslandığı ya da onaylandığı yönünde bir yanılmanın da oluşmasının gerekli olup olmadığı hususu belirsiz bırakılmıştır.

Kanaatimce, önceki markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varabilmek için, sonraki kullanım sebebiyle ilgili kesim nezdinde önceki marka ile ilgili olumsuz bağlantıların oluşması ve bu bağlantıların önceki markanın olumlu imajına devri gerekli ve yeterlidir. Ayrıca sonraki markayı taşıyan ürünlerin, önceki marka sahibince veya onun kontrolü altında üçüncü kişilerce yapıldığına dair bir algının oluşması aranmamalıdır. Zira bahsi geçen bu haller, geniş anlamda karıştırma ihtimalini ifade etmekte olup, itibarın zarar gördüğünden bahsedebilmek için geniş anlamda karıştırma ihtimalinin varlığının aranması, sulandırma değerlendirmesine karıştırma ihtimalinin de dahil edilmesi anlamına gelecektir. Bu durum ise, sulandırmaya karşı korumanın karıştırma ihtimalinin mevcudiyeti aranmaksızın sağlanan bir koruma türü olması özelliğine aykırı bir tablo oluşturacaktır.

ee. Cinsellik İhtiva Eden İçerikte Kullanım

Önceki tanınmış markanın itibarının zarara uğradığının kabul edildiği bir diğer hal, önceki markanın sonraki kullanıcı tarafından cinsellik ihtiva eden bir içerikte kullanılmasıdır¹⁸⁴⁷. Marka sahipleri markalarının cinsel içerikteki mal veya hizmetler ile ilişkilendirilmesine sıklıkla karşı çıkmakta ve mahkemeler de bu konudaki uyuşmazlıklarda çoğunlukla marka sahipleri lehine karar vermektedirler.

Markanın cinsel bir içerikte kullanımına ilişkin ABD Mahkemesi nezdinde görülen *Dallas Cowboys Cheerleaders* davası, Dallas Cowboys takımının amigosunun, sonraki kullanıcı tarafından pornografik bir filmde tasvir edici bir şekilde kullanılmış olmasını konu almaktadır. Mahkeme, yaptığı yargılama sonucu söz konusu kullanımın önceki markanın itibarına zarar verici nitelikte olduğu kararına varmıştır¹⁸⁴⁸.

AB Hukuku'nda da diğer kullanım şekillerine nazaran, sonraki markanın cinsel içerikte kullanıldığı durumlarda önceki markanın itibarının zarar gördüğü daha kolay bir şekilde kabul edilmektedir. Nitekim, uyumlaştırma öncesi döneme ait Alman Federal Mahkemesi'nin *Mars* ve Benelüks Adalet Divanı'nın *Alicia* kararlarında bu yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. *Mars* davasında, çikolata ürünlerinde tanınmış "Mars" markasının parodi amacıyla prezervatif ürünlerinde¹⁸⁴⁹, *Alicia* davasında da yetişkinlere yönelik bir filmde Coca-Cola şişesinin kullanılması, önceki markanın itibarına zarar verici bulunmuştur¹⁸⁵⁰.

Sonraki markanın cinsel bir içerikte kullanıldığı durumlarda, önceki marka düşük düzeyde bir zarara uğramış olsa dahi, çoğunlukla markanın itibarının zarar gördüğü veya bu

¹⁸⁴⁷ Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlanan Ortak Tavsiye Metni'nde de sonraki markanın ahlâk ve adaba aykırı nitelik taşıyan mal/hizmetlerde kullanılması durumunda markanın itibarının zarar göreceği ifade edilmiştir (Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.4).

¹⁸⁴⁸ *Dallas Cowboys Cheerleaders Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 467 F.Supp. 366 (SDNY) affirmed, 604 F.2d. 200 (2nd Cir. 1979) (*Dallas Cowboys Cheerleaders* davası/kararı).

¹⁸⁴⁹ *Mars* kararı, Case I ZR 79/92, 26 IIC 282 [1995].

¹⁸⁵⁰ *Alicia* kararı, 11 IIC 673 [1980].

yönde bir ihtimalin bulunduğu kabul edilmektedir. Nitekim, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *Sheimer* kararında, önceki kullanıcının tanınmış "Visa" markasının, ilgili kesim nezdinde prezervatif ürünleri ile ilişkilendirilmesi sebebiyle, markanın itibarının uğrayacağı zarar oldukça düşük düzeyde olmasına rağmen Mahkeme, sonraki kullanım sebebiyle "Visa" markasının sahip olduğu itibarın zarar göreceği sonucuna varmıştır¹⁸⁵¹.

Şunu belirtmek gerekir ki, sonraki markanın cinsel içerikte kullanıldığı iddialarının başarılı olabilmesi, ilgili toplumda bu tür aktivitelere karşı genel yaklaşımın nasıl olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Nitekim, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin *EVER READY* kararında, prezervatif kullanımının günlük yaşamın bir parçası olduğu ve dolayısıyla piller bakımından ün sahibi "EVER READY" markasının, tüketici nezdinde kondom ürünleri ile ilişkilendirilmesinin, önceki markanın itibarının zarara uğramasına sebebiyet vermeyeceği ifade edilmiştir¹⁸⁵².

Kanaatimce, böyle bir yaklaşımın ilk etapta makul ve yerinde olduğu düşünebilir ise de somut uyuşmazlıktaki mal/hizmetlere yönelik toplumun genel yaklaşımının dikkate alınması, değerlendirmeye subjektiflik katabilecek ve bu da markanın itibarının zarar görmesinin kapsam ve sınırlarına ilişkin belirsizliği beraberinde getirebilecektir. Öte yandan böyle bir yaklaşımın benimsenmesi, cinsel içerikteki kullanımların yanı sıra, diğer kullanım hallerinde de benzer yönde değerlendirmelerin yapılmaya başlanmasına sebep olabilecek ve bu durum da belirsizliğin boyutunu daha da artıracaktır. Bu çerçevede, uyuşmazlık konusu mal/hizmetlere toplumun genel yaklaşımının, sadece cinsel içerikteki kullanımlar ile toplumsal yaklaşım açısından belirgin farklılıkların söz konusu olduğu istisnai nitelikteki diğer kullanım halleriyle sınırlı olarak ve ancak objektif veriler çerçevesinde tespit edilebilmeleri durumunda dikkate alınması, bu koşulların sağlanamaması halinde ise olağan değerlendirmeler çerçevesinde önceki markanın itibarının zarar görüp görmeyeceğinin tespit edilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

ff. Düşük Kaliteli Mal/Hizmetlerde Kullanım

Markanın itibarının zarar gördüğünün kabul edildiği tipik hallerden biri, sonraki markanın düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılmasıdır. Nitekim, ilgili kesim, ikinci markanın kullanıldığı ve daha düşük kalitede olan mal/hizmetlerle ilgili edinmiş olduğu kötü tecrübeleri tanınmış markaya mal edebilmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen ihlal hallerine örnek olarak, tanınmış bir dolma kalem markası "Waterman"ın orta kalite tıraş bıçaklarında kullanılması¹⁸⁵³ ya da tanınmış sigara markası "Players"ın düşük kaliteli kuru pasta ürünlerinde kullanılması verilebilir¹⁸⁵⁴.

¹⁸⁵¹ *Sheimer* kararı, RPC 484, 506 [2000]. Somut uyuşmazlıktaki kullanım, aynı zamanda doğuştan nahos nitelikteki mal/hizmetlerde kullanımdan kaynaklı uyumsuzluk kapsamında da değerlendirilebilir.

¹⁸⁵² *EVERY READY* kararı, s. 17 sn. 20-45. Öte yandan, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi, *EVERY READY* kararının aksine, yukarıda bahsi geçen diğer kararlarında toplumun cinsel aktivitelere ilişkin genel yaklaşımını değerlendirme konusu yapmamıştır.

¹⁸⁵³ Trib. Comm. Seine, Ann. De la pro.ind 1940-1948, 289=RIPA 1940, 8- Waterman (*Şenocak*, s. 164 dn. 138'den naklen).

¹⁸⁵⁴ Trib.de Dordrecht, 8.12.1948, B.I.E. 1949, 65 (*Şenocak*, s. 164 dn. 139'dan naklen). Konuya ilişkin diğer örnekler için bkz. *Şenocak*, s. 164-166. Ayrıca bkz. *McCarthy*, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 24:91.

ABD mahkemelerinin uyuşmazlıklarda genel yaklaşımını tespit edebilmek için ilk olarak, *Louis Vuitton* davasını incelemek gerekir. Bu davada, davacı taraf, muhtelif tür çantalar için tescilli “Louis Vuitton” markasının sahibidir. Davalı taraf ise “Chewy Vuitton” markası altında “Louis Vuitton” marka el çantalarının deseninde pelüş köpek oyuncaklarının satışını yapmaktadır¹⁸⁵⁵.

Davacı taraf, sonraki kullanıcı tarafından satışa sunulan köpek oyuncaklarının, gerçek köpeklerin boğazına kaçabilecek nitelikte olduğundan bahisle düşük kalitede oldukları iddiasında bulunmuştur¹⁸⁵⁶. Davalı taraf ise, ürünlerinin sahip olduğu bu olumsuz özelliği kabul etmiş ve olumsuz bir sonucun ortaya çıkmaması adına bazı köpek ırklarının sahiplerine bu ürünlerin satışının yapılmadığını savunmuştur. Ancak Mahkeme, hâlihazırda böyle bir durumun yaşandığına ilişkin bir delil bulunmadığından, davacının sonraki kullanıcı ürünlerinin niteliğine ilişkin iddiasını dikkate alınmamıştır¹⁸⁵⁷.

Önceki kullanıcının bir diğer iddiası, köpek oyuncaklarına örnek teşkil eden çantaların fiyatlarının 1,190 Dolar’dan başlayan fiyatlarda satıldığı, buna karşılık sonraki kullanıcı tarafından satış yapılan köpek oyuncaklarının 20 Dolar’dan daha az fiyata satıldığı, ürünlerin fiyatları arasındaki bu fahiş farklılığın, sonraki ürünlerin düşük kalitede olduğunun bir göstergesi olduğu yönündedir¹⁸⁵⁸. Ancak Mahkeme, fiyat farklılığından yola çıkarak böyle bir varsayımda bulunulamayacağı gerekçesiyle önceki kullanıcı tarafından ileri sürülen bu iddiayı da dikkate almamıştır¹⁸⁵⁹.

Buna karşılık, *Miss Universe* davasında sonraki kullanıcı tarafından gerçekleştirilen –rakip- güzellik yarışmalarının yüksek bir kaliteye sahip ve çok saygı duyulan organizasyonlar olduklarının önceki kullanıcı tarafından dahi kabul edildiği gerekçesiyle, önceki markanın itibarının zarar görmediği kanaatine varılmıştır¹⁸⁶⁰.

Görülmektedir ki, *Louis Vuitton* davasındakine benzer şekilde bu davada da Mahkeme, sonraki kullanıcı lehine bir yaklaşım benimsemiştir. Ancak, sonraki kullanıcının bu yönde bir reklam yapması, mal/hizmetlerinin gerçekten de yüksek kalitede olduğu anlamına gelmemekte, sonraki işaretin gerçekte düşük kaliteli ürünlerde kullanılması durumunda da önceki markanın yöneldiği kesim nezdinde olumsuz bir algının ortaya çıkması ihtimali bulunmaktadır.

Dikkat etmek gerekir ki, bu bölümde şu ana kadar verilen örnekler önceki markanın sonradan düşük kaliteli ürünlerde kullanılmasını konu almaktadır. Ancak ABD Mahkemeleri, sonraki kullanımın sadece düşük kaliteli ürünler üzerinde değil, aynı zamanda *düşük kaliteli hizmetler* üzerinde gerçekleştirildiği durumlarda da önceki markanın itibarının zarar

¹⁸⁵⁵ *Louis Vuitton* davası, 507 F.3d 252, 257-258 (CA4 2007).

¹⁸⁵⁶ *Louis Vuitton* davası, 507 F.3d 252, 261 (CA4 2007).

¹⁸⁵⁷ *Louis Vuitton* davası, 507 F.3d 252, 269 (CA4 2007).

¹⁸⁵⁸ *Louis Vuitton* davası, 507 F.3d 252, 257-258 (CA4 2007).

¹⁸⁵⁹ *Louis Vuitton* davası, 507 F.3d 252, 268 (CA4 2007).

¹⁸⁶⁰ *Miss Universe* kararı, 672 F.Supp. 2d 575, 592 (SDNY 2009). Aynı şekilde *Yasaman*, konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta, davalıya ait olan ve el, yüz, banyo ve plaj havlularında kullanılan “Altınbaş” markasının, TSE’den gerekli kalite onay belgelerini de almış olmasından bahisle davacıya ait olan ve ip ürünlerinde tanınmış “Altınbaş” markasının itibarını zedelemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir.

(*Yasaman*, Hukuki Mütalaalar 1, s. 218-219).

görebileceği hususuna açıklık getirmiştir. Nitekim, *Polaroid* davasında, sulandırma değerlendirmesinde dikkate alınması gereken kriterler arasında tarafların mal/hizmetlerinin kalitesi de yer almaktadır¹⁸⁶¹. Bu kriterler, *Triathlon* davasını gören Mahkeme tarafından da dikkate alınmış ve Mahkeme, bu kriterler çerçevesinde tarafların sunmuş oldukları hizmetlerin kalitelerini değerlendirmiş, ancak yeterli veri bulunmadığından yapılan incelemenin sonuç bakımından belirleyici olamayacağını belirtmiştir¹⁸⁶².

Konuya ilişkin *Direct Line* davasında, taraflar motorlu taşıtlar için sigortacılık hizmetleri sunmaktadır¹⁸⁶³. Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf markası, dört tekerlek üzerinde bulunan bir telefon görselinden oluşmaktadır. Davalı taraf ise, dört tekerlek üzerinde bulunan bir bilgisayar faresi görselinin marka olarak tescili için talepte bulunmuştur. Önceki marka sahibi olan davacı, bilgisayar farelerinin düşük kaliteli mal veya hizmetlerde de kullanılabileceği, bu sebeple de kendi markasının itibarının zarar görebileceğinden bahisle sonraki tescil talebine itiraz etmiştir. Ancak Mahkeme, davacı tarafça ileri sürülen bu gerekçelerin sadece varsayımdan ibaret olduğu, zira sonraki kullanıcının bu marka altında düşük kalitede hizmetler sunduğuna ilişkin herhangi bir delilin sunulmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir¹⁸⁶⁴. Söz konusu karar, düşük kalitede kullanımın hizmetler bakımından nasıl yorumlandığını göstermesi bakımından olduğu kadar, tıpkı *Louis Vuitton* ve *Polaroid* kararlarında olduğu gibi, önceki marka sahiplerince yöneltilen, somut verilerden yoksun, farazi iddiaların reddedilmesi yönündeki yaklaşımı göstermesi bakımından da önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin olarak AB Hukuku incelendiğinde ilk olarak, EUIPO İtirazlara ilişkin Kılavuz Kuralları'nda, sonraki kullanımın düşük kaliteli mal/hizmetlerde gerçekleştirilmesinin önceki markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varılması bakımından tek başına yeterli kabul edilmeyeceğinin ifade edildiği görülmektedir¹⁸⁶⁵. Açıklamanın devamında, Ofis'in uyuşmazlık konusu markaların tescilli olduğu ya da tescil için başvuru aşamasında olan mal/hizmetlere yönelik inceleme yapmakla sınırlı bir yetkiye sahip olduğu, dolayısıyla tarafların mal/hizmetlerinin kalitelerinden ziyade, sahip oldukları özelliklerin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş, bununla birlikte önceki markayı çağrıştıracak şekilde düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanım durumunda önceki markanın sulandırmaya karşı korumadan yararlanabileceğinin de altı çizilmiştir.

¹⁸⁶¹ *Polaroid Corp v Polaroid Elec. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2nd Circ. 1961) (*Polaroid* davası/kararı).

¹⁸⁶² *Triathlon* kararı, 704 F.Supp. 2d 305, 340-341 (SDNY 2010).

¹⁸⁶³ *Esure Insurance Ltd v Direct Line Insurance Plc.*, RPC 34, 127 [2008] (*Esure Insurance* kararı/davası) (Karar temyiz edilmiş ve Temyiz Mahkemesi markanın itibarının zarar görmediği sonucuna varmıştır.).

¹⁸⁶⁴ *Direct Line* kararı, RPC 34, 127 [2008] (*Direct Line* kararı/davası) (Karar temyiz edilmiş ve Temyiz Mahkemesi markanın itibarının zarar görmediği sonucuna varmıştır)

¹⁸⁶⁵ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.4.3.3, s. 60. Buna karşılık OHIM İtirazlara İlişkin Rehber'de, taraf işaretleri arasında, önceki markanın itibarına zarar verecek nitelikteki ilişkilendirme hallerinin bir örneği olarak düşük kaliteli ürünlerde kullanımın gösterilmiştir [bkz. OHIM İtirazlara İlişkin Rehber, Part 5, a. 8(5) CTMR 40].

ABD Hukuku'nda olduğu gibi AB Hukuku'nda da (özellikle Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde görülen uyuşmazlıklarda) düşük kaliteli ürünlerde kullanıma ilişkin iddiaların neredeyse tamamı varsayıma dayalı oldukları gerekçesiyle reddedilmiştir¹⁸⁶⁶.

AB'de düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanımı konu alan kararlarda, sıklıkla markanın itibarının zarar görmediği ya da bu yönde bir ihtimalin bulunmadığı yönünde bir sonuca varılmasının nedenlerinden biri, bu iddiaların sonraki markanın tescil başvurusuna itiraz aşamasında ileri sürülmesidir. Zira, bu aşamada, çoğu kez sonraki marka henüz kullanılmaya başlanmamış olduğundan, sonraki markayı taşıyan mal/hizmetlerin gerçekten düşük kaliteli olup olmadıklarının saptanabilmesi de mümkün olamamakta¹⁸⁶⁷ ve bu durumda markanın itibarının zarar gördüğü ya da görecektir olduğu yönünde bir sonuca varılması ancak varsayıma dayalı bir değerlendirme ile mümkün olabilmektedir. AB Hukuku'nda hakim olan anlayış ise, bu nitelikteki değerlendirmelere dayalı olarak bir sonuca varılmaması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanım iddiasının tescil başvurusundan ziyade marka ihlali aşamasında ileri sürülmesi, sonraki markanın hâlihazırda kullanılıyor olması ve sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin düşük kalitede olup olmadıklarının tespit edilebilir olması sebebiyle daha somut sonuçlara ulaşılabilmesini mümkün kılacaktır.

Konuya ilişkin ilginç bir karar, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi nezdinde görülen *Och-Ziff* davasında verilmiştir¹⁸⁶⁸. Karara konu olayda, "Och-Ziff" markasını finansal hizmetler için kullanan önceki marka sahibi, sonraki kullanıcının "Och" ibaresini daha düşük kalitedeki benzer hizmetler ve kendi ürünlerinden daha az başarıya sahip ürünler için kullandığı, bunun da kendi markasının itibarına zarar verdiği iddiasında bulunmuştur. Mahkeme, böyle bir durum söz konusu olsa dahi, markalar arasında karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin mevcut olmaması halinde, önceki kullanıcının itibarının herhangi bir zarara uğramayacağını ifade ederek davacının iddiasını reddetmiştir. Aynı Mahkeme nezdinde görülen *Datacard* davasında da karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin bulunmaması durumunda, ilgili kesimin sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin düşük kalitede olmasından ötürü önceki kullanıcının sorumlu tutulamayacağı, bu sebeple de markanın itibarının zarar göremeyeceği sonucuna varılmıştır¹⁸⁶⁹.

Sonraki markanın düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanımı sebebiyle önceki markanın itibarının zarar görüp göremeyeceği hususunun, karıştırma veya bu yönde bir ihtimale bağlanmasının yerinde olmadığı açıktır¹⁸⁷⁰. Zira, markanın itibarının zarar görmesi bir sulandırma hali olup, bu ihlal halinin karıştırma veya bu yönde bir ihtimalden bağımsız olduğu hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Kaldı ki, düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanım bakımından bu koşulun getirilmesi ve sonraki malların düşük

¹⁸⁶⁶ UK IPO, Decision of 11 August 2008, O/229/08, *DORMA / BELLE DORM*, para. 61; *PADDY DIVING* kararı, para. 87; *Red Bull* kararı para. 94-95. Yukarıda bahsi geçen *Louis Vuitton* ve *Poloraid* davalarında da davacı tarafın iddiası aynı gerekçeyle reddedilmiştir.

¹⁸⁶⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 185.

¹⁸⁶⁸ *Och-Ziff* kararı, para. 133-134.

¹⁸⁶⁹ *Datacard* kararı, EWHC 244, 343 (Pat) [2011] (İlgili kesimin, sonraki kullanıcının ürünlerinin düşük kalitede olmasından ötürü önceki kullanıcıyı sorumlu tutmayacakları, bu sebeple de önceki markanın itibarının zarar göremeyeceği sonucuna varılmıştır.).

¹⁸⁷⁰ Bu yönde bir yaklaşımın benimsenmesi bakımından herhangi haklı bir sebebin de bulunmadığı yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 186.

kalitesinden önceki kullanıcının sorumlu tutulmasının aranması, söz konusu ihlal halinin kapsamını daraltarak sulandırmaya karşı koruma bakımından geçerli ilkeler ile tezat bir tablo oluşturmaktadır. Bu sebeplerden ötürü karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin varlığının, markanın itibarının zarar görmesi bakımından sağlanması zorunlu bir kriter olarak kabul edilmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyim.

Türk Hukuku'nda önceki tanınmış markanın sonradan düşük kaliteli ürünlerde kullanılması durumunda ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini göstermesi bakımından Y.11.HD'nin *Ford* kararı önem taşımaktadır. Bu davada Mahkeme, "Fort" markası altında, "Ford" marka arabaların düşük kaliteli yedek parça ürünlerinin satışının yapıyor olmasının, bu ürünlerin orijinalleriyle aynı kalite olmamasından ötürü, tüketiciler üzerinde olumsuz etki yaratacağını, "Ford" markasına duyulan güveni ve bu markaya olan talebi azaltacağını belirtmiş ve sonraki kullanım sebebiyle "Ford" markasının itibarının zarar gördüğü sonucuna ulaşmıştır¹⁸⁷¹.

Buna karşılık, yeni tarihli kararlarında Y.11.HD'nin itibarın zarar görüp görmediğine ilişkin değerlendirmelerinde taraf işaretleri¹⁸⁷² veya tarafların mal/hizmetleri¹⁸⁷³ arasındaki benzerlikten veya her ikisine birden başvurarak¹⁸⁷⁴ değerlendirmede bulunduğu

¹⁸⁷¹ Y.11.HD'nin 21.20.1982 tarih ve E. 1982/3859, K. 1982/4025 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁸⁷² Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 19.04.2017 tarih ve E. 2015/14441, K. 2017/2253 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("..." ibareli markasının çekışmeli 35/06 mağazacılık hizmetini kapsadığı ve kazanılmış hak oluşturduğu davacı "..." ibareli markalarının özellikle "geçici konaklama hizmetleri, otelcilik" ve kısmen "yiyecek içecek sağlanması hizmetleri, pastane ve restoran" hizmetlerinde KHK 8/4 hükmü anlamında tanınmış ise de; işaretler farklı olduğundan KHK 8/4 koşullarının da oluşmadığı tespiti ile davanın reddine karar verilmiştir...). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 08.05.2017 tarih ve E. 2015/14485, K. 2017/2712 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)

¹⁸⁷³ Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 22.02.2017 tarih ve E. 2015/12682, K. 2017/1020 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("...davacının ..." ibareli markalarının özellikle "süt ve süt ürünlerinde" yoğun kullanım ve tanıtım sonucu belirli bir tanınmışlık ve yüksek düzeyli ayırt edicilik elde ettiği; çekışmeli 35/01-05 ve 43/02-03 sınıf ve alt gruplar yönünden ise tüketici kitlesi, alım sıklığı, fiyat ve piyasa koşulları, ikame olasılığı gibi tüm kriterler yönünden tümüyle farklı olduğu, gıda sektöründen yeterince uzak, sık ve kolay alınmayan, nispeten pahalı, daha özenle tercih edilecek hizmetler bakımından bir bağlantı kurulmasına olanak bulunmadığı ve KHK'nun 8/4 hükmü anlamında üründen mallara yararlanma, itibarını zedeleme veya ayırt edilişine zarar verme olasılığı bulunmadığı..."na karar verilmiştir.). Y.11.HD'nin 08.02.2016 tarih ve E. 2015/6824, K. 2016/1109 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (Mahkeme, taraf işaretlerine ilişkin olarak da değerlendirmede bulunmuş, ancak ağırlığı taraf mal/hizmetlerine vermiştir. "...öte yandan, davacı şirketin tanınmışlık ileri sürdüğü bankacılık ve finans hizmetleri ile davacı markasının tescil kapsamında kalan inşaat hizmetleri arasında her hangi bir bağlantının bulunmaması dolaşım ağlarının, satışa sunuldukları yerlerin farklı olması, birbirlerine rakip ve alternatif olmaması dikkate alındığında, başvuru markası tescil edildiğinde, KHK'nın 8/4 maddesi uyarınca davacının tanınmış markalarının ayırt edicilik gücüne veya itibarına zarar vermesi ya da davalı şirkete haksız yarar sağlaması mümkün olmadığı..." sonucuna varılmıştır.).

¹⁸⁷⁴ Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 18.04.2017 tarih ve E. 2015/14459, K. 2017/2220 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ("...Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacı markası ile başvurunun mal ve hizmet grubu bakımından benzemediği, marka başvurusunun mal ve hizmet kapsamının redde mesnet markalar kapsamındaki mal ve hizmetlerle örtüşmediği, ortalama tüketici kitlesi, doğal yapısı, kullanım amacı, fiyatı, alım sıklığı, üretim dağıtım ve satış kanalları ile yerleri, rekabet, ikame veya tamamlama ilişkisi itibarıyla tamamen farklı olduğu, ibarelerin de makul seviyede bilgilenmiş ortalama tüketiciler yönünden, benzer olmadığı, bu nedenle 556 sayılı KHK'nin 8/1-b hükmü anlamında tescil engelinin gerçekleşmediği, KHK 8-4 bakımından ise davacının itiraza dayanak markalarının tescilli ve belirli bir yoğunlukta yaygın kullanım sonucu tanınmışlık sağladığı, başvurunun davacı markalarına benzer olduğu hususlarında bir kuşku olmadığı,

görülmektedir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, Yüksek Mahkeme itibarın zarar görmesi haline ilişkin özel bir değerlendirme yapmamakta ve taraf işaretleri veya mal/hizmetleri arasındaki yakınlık çerçevesinde yaptığı değerlendirme ile hem itibarın hem ayırt edici karakterin zarar görmesi bakımından sonuca varmaktadır.

Öte yandan doktrinde, önceki tanınmış markanın sonradan kalitesiz mal/hizmetlerde kullanılmasının markanın itibarının zarar görmesi değil, KHK m. 68 (SMK m. 150/2)¹⁸⁷⁵ anlamında “markanın kötü veya uygun olmayan şekilde kullanılması” ile ilgili olduğu ifade edilmiş ve bunun da itibar tazminatının bir koşulunu oluşturduğu belirtilmiştir¹⁸⁷⁶. Ancak bu görüş çerçevesinde aynı zamanda, “*sonraki markanın kullanıldığı ve daha düşük kaliteli mallarla ilgili olarak kötü tecrübe ve algılamaların, tanınmış markaya da iletilmesi*” markanın itibarının zarar görmesi hallerinden biri olarak sayılmıştır¹⁸⁷⁷.

Kanaatimce, bu noktada bir ayırıma gidilmesi gerekmektedir. Markanın itibarının zarar görmesi ile bunun tespiti durumunda başvurulabilecek hukuki yollar birbirinden farklıdır. Nitekim, markanın itibarının zarar gördüğü iddiasıyla açılan bir davada ihlal teşkil edebilecek bir kullanımın mevcut olup olmadığı tespit edilecektir. Buna ilave olarak, itibar tazminatının talep edilmesi durumunda ayrıca itibar tazminatına ilişkin hükümlerdeki ilave koşulların sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilecektir. Dolayısıyla, itibarın zarar görmesi, itibar tazminatının bir koşulu olsa da, bu durum, zarara sebebiyet veren eylemin itibarın zarar görmesi teşkil eden haller kapsamında bağımsız olarak değerlendirilmesine bir engel teşkil etmemektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, konuya ilişkin gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku dikkate alındığında, iki sorunun cevapsız kaldığı tespit edilmektedir. Bunlardan ilki, sonraki kullanımın yüksek kalitedeki mal/hizmetlerde gerçekleştirilmesinin mutlak şekilde markanın itibarının zarara uğramadığı sonucuna varılmasını gerektirip gerektirmediği; ikincisi ise, önceki markanın da düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması ihtimalinde aynı nitelikteki mal/hizmetlerde gerçekleştirilen sonraki kullanıma itiraz edilebilecek olup olmadığıdır.

İlk soruya ilişkin olarak; ABD Hukuku’nda mahkemeler, sonraki kullanıcının mal veya hizmetlerinin iyi kalitede olduğunu ispatlaması halinde, önceki kullanıcının markasının itibarının zarar gördüğü yönündeki iddialarını reddetmekte ve hatta sonraki mal/hizmetlerin yüksek kalitede olduğuna yönelik reklam faaliyetlerini dahi önceki marka sahibinin iddialarının bertaraf edilebilmesi için yeterli görmektedirler. Buna karşılık AB Hukuku’nda sonraki kullanımın düşük kaliteli mal/hizmetlerde gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların,

fakat tanınmış markadan haksız yararlanma veya tanınmışlığına yada ayırt ediciliğine zarar verme durumlarının gerçekleştiğini kabule imkân olmadığı, davacının tanınmış markası ile başvuruya konu işaret arasında bir ilişkilendirme ve bağlantı kurulması mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir...”).

¹⁸⁷⁵ KHK m. 68 uyarınca, “Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.” Bahsi geçen hükme tekabül eden SMK m. 150/2’de ise “Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.”

¹⁸⁷⁶ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 391.

¹⁸⁷⁷ Dirikkan, Tanınmış Marka, s. 215; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 391-392.

önceki markanın itibarının zarar gördüğü sonucuna varılması bakımından tek başına yeterli olmadığı kabul edilmiş, ancak yüksek kalitede sonraki kullanımlara ilişkin açıklık sağlanmamıştır. Türk Hukuku'nda yapılan inceleme ve araştırmalar çerçevesinde de konuya ilişkin açıklık sağlayan herhangi bir görüş tespit edilememiştir.

Sonraki kullanımın düşük kaliteli mal/hizmetlerde gerçekleştirilmesine ilişkin zarar hali, önceki markanın daha yüksek kaliteli mal/hizmetlerde kullanılıyor olması gerektiği izlenimini uyandırmakta, bu sebeple sonraki markanın önceki marka ile aynı ya da ondan daha yüksek kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması durumunda önceki markanın itibarının zarara uğramayacağı düşünülmektedir. Mantiken olması gereken de budur. Zira önceki markanın, sonradan yüksek kalitede bir mal/hizmette kullanılması durumunda, itibarının zarar görmesi pek muhtemel değildir. Konuya ilişkin kararlarda da bu mantığın izlerini görmek mümkündür. Ancak bu, sonraki mal/hizmetlerin yüksek kalitede olduğu her halde önceki markanın itibarının zarar göremeyeceği anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifade ile, sonraki markanın mutlaka düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması zorunlu olmayıp, sonraki mal/hizmetlerin pahalı ve kaliteli olduğu durumlarda da önceki markanın itibarı zarara uğrayabilmektedir¹⁸⁷⁸. Örneğin, önceki marka, yüksek kalitede ancak kendi markasının imajına uygun olmayan bir mal/hizmette kullanılıyorsa (spor kıyafetleri – alkollü içecekler gibi), önceki markanın itibarı sonraki kullanım sebebiyle zarar görebilecektir.

Sonuç olarak, sonraki mal/hizmetlerin yüksek kaliteli olmasının, önceki markanın itibarının zarar görmesi ihtimalini oldukça düşürdüğü, ancak yine de böyle bir ihtimalin istisnaen de olsa gerçekleşebileceği kanaatindeyim.

İkinci soruya ilişkin olarak, ABD, AB veya Türk Hukuku incelendiğinde, konuya ilişkin herhangi bir görüşe rastlanmamıştır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, önceki markanın düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması mümkündür. Bu, söz konusu markanın tanınmışlığıyla bağlantılı bir husus değildir. Diğer bir ifade ile, tanınmış bir markanın mutlaka yüksek kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması gerekli değildir. Fakat, önceki marka sahibinin, markasını düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanmasına rağmen, düşük kalitedeki sonraki kullanıma itiraz etmesi tutarsız bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Zira, söz konusu zarar haline karşı koruma bahşedilmesindeki mantık, önceki markanın, sonradan düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılması sebebiyle ilgili kesim nezdinde ortaya çıkacak olumsuz algının önlenmesidir. Buna karşılık, önceki marka zaten düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanılıyorsa, bu zarar haline dayanması yerinde olmayacaktır. Öte yandan, böyle bir durumda önceki markanın imajına aykırılık söz konusu olabilir. Örneğin, önceki düşük kaliteli spor ayakkabıları ve sonraki tütün ürünleri bakımından durum böyledir. Dolayısıyla, önceki marka sahibinin, yukarıda bahsi geçen diğer zarar hallerinden somut olayın koşullarına uygun olan birine dayanarak, sonraki kullanımlara karşı itirazda bulunabilmesi mümkündür.

Sonuç olarak, önceki marka sahibinin, markasını taşıyan mal/hizmetlerin düşük kaliteli olduğu durumlarda, sonraki markanın düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanıldığı sebebine dayanarak, markasının itibarının zarara uğradığı iddiasında bulunmasının, itibarın zarara karşı korunmasının altında yatan anlayış ile uyumsuz olduğu, bu sebeple önceki marka sahibinin bu sebebe dayanamayacağı, buna karşılık uygun olan diğer ihlal hallerine (örneğin,

¹⁸⁷⁸ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 391.

önce markanın sahip olduğu olumlu imaja aykırılık) dayanarak sonraki kullanıma itirazda bulunabileceği kanaatindeyim.

c. İtibara Zarar Verdiği Kabul Edilmeyen Haller

Önceki markanın itibarının zarar görmesi hallerine ilişkin bir sınırlamanın yapılabilmesi bakımından böyle bir zararın veya bu yönde ciddi bir ihtimalin varlığının kabul edilmediği hallerin tespiti de önem taşımaktadır.

Uygulamada sıklıkla taraf mal/hizmetlerinin birbirinden oldukça farklı olduğu durumlarda, önceki markanın itibarının zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varıldığı görülmektedir. Örneğin, *SPA-FINDERS* davasında Genel Mahkeme, önceki markanın maden suları, sonraki markanın ise basılı yayım ve seyahat acenteliği hizmetlerinde kullanıldığını, tarafların mal ve hizmetlerinin birbirinden oldukça uzak olduğunu, bu sebeple sonraki kullanımın, bu kullanımın düşük kaliteli mal/hizmetlerde gerçekleştirilmiş olması durumunda dahi, önceki markanın itibarı üzerinde zarar verici bir etki yaratamayacağını ifade etmiştir¹⁸⁷⁹. Genel Mahkeme'nin bu kararında önceki markanın ürünlerde, sonraki markanın ise hizmetlerde kullanılıyor olmasının da rolü olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerekir.

Yine, EUIPO'nun konuya ilişkin bir kararında self-servis restoran hizmetleri ile otel bilgisayar sistemleri hizmetlerinin birbirinden oldukça uzak olduğu, dolayısıyla "VIPS" markasının otel bilgisayar sistemlerinde kullanılmasının, self-servis restoranlarda kullanılan "VIPS" markasının itibarına zarar vermeyeceği ifade edilmiştir¹⁸⁸⁰.

Bu noktada neden taraf mal/hizmetlerinin birbirinden çok farklı olduğu durumlarda markanın itibarının zarar görmesi ihtimalinin daha düşük olduğu hususu üzerinde durmak gerekmektedir.

Doktrinde, AB Hukuku'nda markanın itibarının zarar görüp görmediği değerlendirmesinde "uyumsuz mal/hizmetler" kavramının esas alınmış olduğu, bunun da taraf mal/hizmetlerinin birbirinden farklı olduğu durumlarda markanın itibarının zarar görebileceği anlamına geldiği, yani söz konusu ihlal halindeki amacın özellikle mal/hizmetlerin farklı olduğu halleri kapsayacak şekilde dizayn edilmiş olduğu ifade edilmiştir¹⁸⁸¹.

Kanaatimce, AB'de itibarın zarara uğrayıp uğramadığı değerlendirmesinde "mal/hizmetler arası uyumsuzluk" esas alınmakla beraber, bu uyumsuzluk tüketicinin taraf mal/hizmetleri arasında bağlantı kuramayacakları düzeyde bir uyumsuzluk değildir. Diğer bir ifade ile, ilgili kesimin taraf mal/hizmetleri arasında bir ilişki kurabildiği ve bu sayede önceki markanın itibarı üzerinde olumsuz bir etkinin ortaya çıkabileceği hallerde, mal/hizmetler arasındaki uyumsuzluk önceki markanın itibarının zarar görmesine sebep olabilecektir. Buna karşılık, mal/hizmetler arasındaki farklılığın ilgili kesimin bunlar arasında bağlantı kuramayacağı veya kursa dahi bu bağlantının markanın itibarını etkileyemeyeceği düzeyde

¹⁸⁷⁹ *SPA Monopole* kararı, para. 49.

¹⁸⁸⁰ *SIGLA* kararı, para. 66-67. Aynı yönde bkz. *BRAVO* kararı, para. 33 (Kahve ürünleri - engelli kişiler için asansör ve kaldıraç ürünleri) ve *DUPLO* kararı, para. 26 (Çikolata – fotokopi aletleri, zımbalar, mürekkepler).

¹⁸⁸¹ *Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 186.

olduđu durumlarda taraf mal/hizmetler arasındaki farklılık, önceki markanın itibarının zarar görmesine engel olacaktır. Zira, böyle bir durumda ilgili kesim, sonraki kullanımdan haberdar olmayacaktır. Taraf mal/hizmetlerinin çok farklı olduđu durumlarda önceki markanın itibarının zarar görmeyeceğinin kabul edilmesinin temelinde yatan sebeplerden biri budur. Ancak, nitelikleri itibariyle farklı olan mal/hizmetlerin, benzer kesimlere hitap etme ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. Örneğın, çikolata ve diř macunu ürünleri, farklı ürün sınıfında yer alsalar da hitap ettikleri kesim, genel halktır; dolayısıyla önceki markanın imajının zarar görmesi mümkündür.

Bu çerçevede, taraf mal/hizmetlerinin farklı olup olmadıklarından ziyade, önceki markanın yöneldiğı kesimin, sonraki kullanımdan haberdar olup olamayacağının, diğeri bir ifade ile tüketici kitlelerinin örtüşüp örtüşmediğinin dikkate alınması ve bunun söz konusu olmadığı hallerde, markanın itibarının da zarar görmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılması önerisinde bulunulabilir. Öte yandan, řunu da unutmamak gerekir ki, kural olarak, markanın itibarının zarar görmesi incelemesine geçilmeden önce, markalar arasında bağlantının bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, markanın itibarının zarar görüp görmediğinin değerlendirildiğı aşamada, artık sonraki işaretin yöneldiğı kesimin taraf işaretleri arasında bağlantı kurup kuramayacaklarına yönelik bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmaması gerekir. Ancak, uygulamada çoğı kez, tek bir safhada bütün değerlendirmeler yapıldığından, bu yaklaşım teorik düzeyde kalmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKİ YOLLAR, SAVUNMA SEBEPLERİ VE İSPAT

§ 6. HUKUKİ YOLLAR

I. GENEL OLARAK

Sonraki bir marka tescili ve/veya kullanımının önceki tanınmış bir markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar vermesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması durumunda başvurabilecek hukuki yollar¹⁸⁸²⁻¹⁸⁸³, sonraki markanın prosedürel olarak hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişebilir.

Tescilli marka sahibi, markasının ayırt edici karakterinin ya da itibarının, bekleyen bir marka tescil başvurusu sebebiyle zarar gördüğü veya görebileceği yönünde ciddi bir ihtimalin bulunduğu düşüncesindeyse, sonraki markanın tescil başvurusuna itirazda bulunabilir (SMK m. 6/5). Sonraki markanın tescil edilmiş olması halinde ise, önceki marka sahibi aynı gerekçelere dayanarak sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir (SMK m. 25/1).

Markanın sulandırılması, tecavüz hallerini düzenleyen SMK m. 29/1'in m. 7'ye atfı dolayısıyla tecavüz teşkil ettiğinden, önceki marka sahibi tecavüz halinde sağlanan hukuki korumadan da faydalanabilecektir (SMK m. 29). Bu çerçevede, fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiilinin durdurulması veya tecavüzün kaldırılması talep edilebileceği gibi, tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava da açılabilecektir. Sonraki kullanıcının kusurlu olması halinde, tecavüzün sebep olduğu maddi ve manevi zararın giderilmesi de talep edilebilecektir (SMK m. 149/1-ç). Dava konusu tecavüz sebebiyle markasının sahip olduğu olumlu imajın zarar gördüğü düşüncesinde olan bir kimse, mahkemeden itibar tazminatına hükmedilmesini de talep edebilecektir (SMK m. 150/2).

SMK'da marka hakkına tecavüz durumunda açılacak davalar sınırlayıcı bir şekilde sayılmış ise de kümülatif (çoklu) koruma ilkesi çerçevesinde başka Kanunlara dayanılarak ayrı bir dava açılabilmesi de mümkündür¹⁸⁸⁴. Nitekim, önceki marka sahibi,

¹⁸⁸² Sulandırma durumunda önceki kullanıcının başvurabileceği hukuki yollar, sonraki kullanıcının hukuki sorumluluğu ile sınırlı olarak incelenmiş, uyumsuzluk konusu eylemin aynı zamanda cezai sorumluluğu da doğurması durumunda başvurulabilecek hukuki imkânlar kapsam dışı bırakılmıştır [Konuya ilişkin olarak bkz. **Arkan**, Ticari İşletme, s. 341; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1059-118; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 519-522; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 418-420; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 97; **Güneş**, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet: Ankara, 2018 (Sınai Mülkiyet), s. 483-529. Konuya ilişkin Yargıtay kararları için bkz. **Noyan/Güneş**, s. 1069-1128]. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, TRIPS m. 61 üye ülkeler bakımından, marka ihlalinin cezai yaptırma bağlanması zorunluluğunu getirmektedir. TRIPS'ye üye ülkemizde de SMK m. 30'da konuya ilişkin cezai düzenlemelere yer verilmiştir (Aynı yönde bir düzenlemeye KHK m. 61/A'da da yer verilmişti.).

¹⁸⁸³ Marka hakkının korunmasına ilişkin genel olarak bkz. **Pekdiñçer**, Remzi Tamer (dn. Güzin Üçışık): *Marka Hakkı ve Korunması*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001 (Marka Hakkı).

¹⁸⁸⁴ **Arıkan**, Serdar: "Tecavüz Davaları ve Talepler", Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,

koşullarını sağlamak kaydıyla, TK'da düzenleme altına alınan haksız rekabete ilişkin hükümler çerçevesinde de talepte bulunabilir¹⁸⁸⁵.

Marka hakkına tecavüz durumunda marka sahibi tarafından başvurulabilecek dava dışındaki hukuki yollar ise tecavüz teşkil eden ürün ve bu ürünleri üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi araçlara el konulması (SMK m. 149/1-d), el konulan cihaz, ürün ve makineler üzerinde marka hakkı tecavüze uğrayan kişiye mülkiyet hakkı tanınması (SMK m.149/1-e) ve el konulan ürün, cihaz ve makine gibi araçların üzerindeki markaların silinmesi, imhası veya marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere alınabilecek diğer tedbirlerdir (SMK m. 149/1-f). Bunların yanı sıra, marka sahibi, SMK m. 159 uyarınca ihtiyati tedbir talebinde de bulunabilir. Öte yandan, marka sahibi genel hükümlere (HMK m. 400) başvurarak “delillerin tespiti” kurumuna başvurabilecektir. Yine marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, SMK ile getirilen yeni bir imkân olan “hızlı imha prosedürü” den faydalanabileceği gibi (SMK m. 163/2, c.1) tecavüz teşkil eden ürünlere gümrükte el konulmuş ise, gümrük mevzuatı çerçevesinde sağlanan hukuki bir yol olan “kolaylaştırılmış imha” yoluna da başvurabilecektir (GK m. 57/6 ve Yönetmelik m. 105/2-b).

SMK ile getirilen bir diğer hukuki imkan, “bilgi alma talebi” olup, marka sahibi marka hakkının ihlaline dayalı “*tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için*” marka hakkının kullanımıyla ilgili belgelerin tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması hakkında karar verilmesini mahkemeden isteyebilecektir (SMK m. 150/3).

Son olarak, marka hakkı tecavüze uğrayan kişi, *haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması* koşulu ile hükmün ilanını ve ilgililere tebliğini mahkemeden talep edebilecektir (SMK m. 149/1-g).

II. TESCİL BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Tescilli marka sahibi, tescil başvuru aşamasında olan sonraki markanın kendi markasının ayırt edici karakterini ya da itibarını zarara uğratacağı düşüncesinde ise TÜRKPATENT nezdinde sonraki markanın tescil başvurusuna itirazda bulunabilir¹⁸⁸⁶. Bu

2017, s. 473. Kümülatif (Çoklu) koruma ilkesine ilişkin olarak ayrıca bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 21-22; **Suluk**, Cahit: *Tasarım Hukuku*, Seçkin : Ankara, 2003, s. 649 vd.; **Yasaman**, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 5, İstanbul: Vedat, 2016 (Hukuki Mütalaalar 5), s. 209-210.

¹⁸⁸⁵ Bu kapsamda ileri sürülebilecek taleplerin kapsam ve koşulları bağımsız bir çalışmayı gerektirecek derinlik ve uzunlukta olduğundan, bu çalışmada sulandırma konulu uyuşmazlıklarda başvurulabilecek hukuki yollar, Marka Hukuku ile sınırlı olarak ele alınmıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Odabaşı**, Fatma Karaman: Uygulamada Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabete Konu Olması, Adalet Yayınevi, 2015; **Güneş**, İlhami: Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Seçkin: Ankara, 2016 (Haksız Rekabet); **Suluk**, Cahit: “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.18, S.2, 2012 (Özel Sayı), s. 157-174 (Haksız Rekabet).

¹⁸⁸⁶ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 920-922; **Pekdinçer**, Remzi Tamer: “Markalar Kanunu Tasarısı ve 556 Sayılı KHK'nın Karşılaştırılması”, *İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları 3*, İstanbul Barosu Yayınları: İstanbul, 2010 (Markalar Kanunu Tasarısı), s. 159-160; **Pekdinçer**, Remzi Tamer: “Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz”, *Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü: (1. Ulusal*

itirazın başvurunun yayımı tarihinden itibaren *iki ay içerisinde* yapılması gerekir (SMK m. 18/1)¹⁸⁸⁷. İtirazın yazılı ve gerekçeli olarak TÜRKPATENT'e yapılması gerekmekte olup (m. 18/2, c. 1), "*itiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış*" sayılır (m. 18/2, c.2). İtiraz ücretinin ödendiğine dair belgelerin de aynı süre içerisinde Kurum'a teslim edilmesi gerekir (m. 18/2, c. 3).

Yayıma itirazın incelenmesi aşamasında, başvurusuna (karıştırma ihtimaline karşı korumayı konu alan) SMK m. 6/1 hükmü çerçevesinde itiraz edilen kimse SMK m. 19/2'ye dayanarak kullanmama def'ini ileri sürebilecektir¹⁸⁸⁸. Ancak itiraz gerekçesinin, itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde, markanın Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması koşuluyla, başvuru sahibi, itiraz sahibinden, itiraz gerekçesi markasını, başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir (SMK m. 19/2).

Yayıma itirazın yerinde bulunması halinde marka tescil başvurusu kısmen veya tamamen reddedilir (SMK m. 19/3). Öte yandan Kurum, gerekli görmesi hâlinde tarafları uzlaşmaya da teşvik edebilir (SMK m. 19/4)¹⁸⁸⁹.

Kurum tarafından verilecek olan kararlara karşı kararın bildirim tarihinden itibaren *iki ay içinde* yazılı ve gerekçeli olarak Kurum nezdinde itirazda bulunmak mümkündür (SMK m. 20/2)¹⁸⁹⁰. Bu itiraz ilk olarak Markalar Dairesi tarafından incelenmekte, Markalar Dairesi itirazı uygun bulursa gerekli düzeltmeleri yapmakta, uygun bulmaz ise herhangi bir görüş belirtmeden itirazı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na (YİDK) yönlendirmektedir. YİDK, TÜRKPATENT nezdinde verilen kararların son incelenme mercidir. Kurul tarafından verilen kararlar, Kurum nezdinde verilen nihai kararlar olup, bu kararlara karşı artık dava yoluna başvurmak gerekecektir. Söz konusu davanın da kararın ilgililere tebliğinden itibaren *iki ay içerisinde* Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılması gerekir (SMK m. 156/2)¹⁸⁹¹.

Sempozyumu): Sorunlar ve Kurumsal Çözüm Yolları, İstanbul Barosu Yayınları: İstanbul, 2005, s. 131-133 (İtiraz).

¹⁸⁸⁷ KHK'da bu süre, marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay olarak belirlenmişti (m. 35/1). Dolayısıyla SMK ile marka başvurularına yapılacak itirazların süresi kısaltılmıştır.

¹⁸⁸⁸ Ayrıca bkz. tecavüz davaları kapsamında kullanmama def'i için yapılan açıklamalar (§ 6.IV.A Genel Olarak).

¹⁸⁸⁹ Uzlaşma ile ilgili hususlarda 07.06.2012 tarih ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanacaktır (SMK m. 19/4).

¹⁸⁹⁰ Kurum'un verdiği karara karşı itirazın süresi, SMK ve KHK'da aynı şekilde düzenlenmiştir. Karara itiraz aşaması bakımından KHK (m. 49) ile SMK arasındaki farklılık, SMK m. 20/2'de itirazdaki gerekçelerin değiştirilme ve genişletilmesi yasağının getirilmiş olmasıdır.

¹⁸⁹¹ Ayrıca bkz. SMK m. 172 ile 5000 sayılı Kanun'a eklenen 15/C hükmünün 3 üncü fıkrası. KHK m. 53'te hangi mahkemenin yetkili olduğu açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu hususta, KHK döneminde genel hüküm olan KHK m. 71/2'ye dayanılmakta idi. Söz konusu hükümde, TPE tarafından KHK çerçevesinde verilen tüm kararlara karşı açılacak ve bu kararlardan zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme Ankara İhtisas Mahkemeleri olarak belirlenmiştir. KHK'dan farklı olarak SMK'da, hangi mahkemenin yetkili olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

III. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

A. HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA İLİŞKİN SİNAİ MÜLKİYET KANUNU'NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ VE SULANDIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINA KONU EDİLEBİLİRLİĞİ

Sulandırmanın ya da bu yönde ciddi bir ihtimalin varlığı halinde marka sahibinin başvurabileceği bir diğer hukuki yol hükümsüzlük davası açmaktır¹⁸⁹². Ancak bunun için karşı tarafın markasının tescilli olması gerekir.

Hükümsüzlük halleri bakımından, KHK döneminde eleştiri konusu yapılan pek çok husus kanun koyucu tarafından dikkate alınarak SMK ile değiştirilmiş ve yeni hükümler tesis edilmiştir. Örneğin, hükümsüzlüğe ilişkin KHK m. 42’de düzenlenmemekle beraber gerek doktrin gerek uygulamada markanın kötü niyetli tescili de bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmekteydi¹⁸⁹³. SMK ile bu husus kanuni bir düzenlemeye kavuşturulmuş ve nispi ret sebeplerine ilişkin bölümde, kötü niyetle yapılan marka başvurularının itiraz üzerine reddedileceği düzenlenmiştir (m. 6/9)¹⁸⁹⁴.

Yapılan bir diğer değişiklik, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin hususların, “*Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi*” başlığı altında tek bir maddede düzenlenmiş olmasıdır (SMK m. 25).

Kanaatimce, SMK ile getirilen en önemli yenilik KHK döneminde iptal yaptırımına tabi olması gerekirken hükümsüzlük sebebi sayılan bazı hallerin, doktrindeki haklı eleştiriler¹⁸⁹⁵ doğrultusunda SMK’da iptal sebebi olarak düzenlenmiş olmasıdır¹⁸⁹⁶. Daha açık bir ifade ile, SMK’da hükümsüzlük halleri mutlak ve nispi ret sebeplerine aykırılık (m. 25/1) halleri ile sınırlanmış, KHK’da hükümsüzlük halleri kapsamında sayılan diğer haller ise SMK’nın “*İptal Halleri ve İptal Talebi*” başlıklı 26 ncı maddesine aktarılmıştır. Bu haller; markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi (SMK m. 9 ve 26/1-a)¹⁸⁹⁷, markanın yaygın

¹⁸⁹² Hükümsüzlük davasına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 890-914; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 321 vd.; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 472-474; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 933-954; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173-183; **Noyan/Güneş**, s. 449; **Pashlı Ali**: “Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Hükümsüzlüğün Sonuçları”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2006, İstanbul, s. 158-227 (Hükümsüzlük); **Sekmen**, Orhan: *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Bilgi Yayınevi: Ankara, 2016.

¹⁸⁹³ Savunma Halleri bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiş olduğundan burada ayrıca değinilmemiştir. (Bkz. § 7.III.K Kötü Niyetli Tescil).

¹⁸⁹⁴ Nispi ret sebeplerine aykırılık ise (m. 25/1) hükümsüzlük sebebi teşkil etmektedir.

¹⁸⁹⁵ **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 850-851; **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 163-164; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 473; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 155-156; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 322-323; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 221-222; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 933-934.

¹⁸⁹⁶ Hükümsüzlük ve iptal yaptırımının karşılaştırmalı olarak incelenmesine ilişkin bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 850-851 ve 905-907; **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 161-167; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 321-331; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 221-227; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173-182. Ayrıca bkz. **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 94.

¹⁸⁹⁷ Markanın kullanılmamasının yaptırımı KHK m. 14’de iptal edilebilirlik olarak belirlenmiş iken, KHK m. 42/c’de bu bir hükümsüzlük hali olarak düzenlenmişti. Bu hüküm, AYM’nin 09.04.2014 tarih ve E. 2013/147,

ad haline gelmesi (SMK m. 26/1-b), markanın yanıltıcı olması (SMK m. 26/1-c)¹⁸⁹⁸ ve ortak marka veya garanti markasının teknik yönetmeliğe aykırı kullanımıdır (SMK m. 32 ve 26/1-d)¹⁸⁹⁹.

Hükümsüzlük ve iptal sebebi olarak yapılan ayırımın önemi, hükümsüzlük kararının - istisnai haller hariç olmak üzere - (marka için yapılan başvuru anına kadar) geriye etkili olması (SMK m. 27/1), buna karşılık iptal kararının (iptal talebinin Kurum'a sunulduğu tarihten itibaren) ileriye yönelik etki doğurmasıdır (SMK m. 27/2). Zira, iptal sebepleri başlangıçta var olmayan ancak zaman içerisinde ortaya çıkan ve ileriye yönelik olarak sonuç doğurması gereken sebepler iken, hükümsüzlük sebepleri, markanın tescili sırasında var olan ancak buna rağmen gözden kaçırılan sebeplerdir¹⁹⁰⁰.

Bu bilgiler ışığında, *sulandırmayı konu alan bir davada, yaptırımın iptal edilebilirlik mi yoksa hükümsüzlük mü olması gerektiği* değerlendirilmelidir. Mevcut sistem çerçevesinde sulandırmaya karşı koruma, SMK m. 6/5'de bir nispi tescil engeli olarak düzenlenmiş olup, bu maddeye aykırılık sebebiyle marka sahibi SMK m. 25/1'e dayanarak hükümsüzlük davası

K. 2014/75 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu kararı takiben markanın kullanılmaması sebebiyle açılacak davaların artık bir iptal davası olacağı kabul edilmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 956; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 322; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173 dn. 344). Ancak yaklaşık üç yıl kadar sonra AYM, KHK m. 14'ü de iptal etmiştir (14.12.2016 tarih ve E. 2016/148, K. 2016/189 sayılı kararı). Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Kaya**, Arslan: "Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali", 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (05.06.2005), *İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları*, İstanbul Aralık 2015, s. 195-209 (ayrıca bkz. **Kaya**, Arslan: *Makalelerim I*, İstanbul: Beta, 2012, s. 417-432); **Dirikkan**, Kullanma Külfeti, s. 219-280; **Özkök**, Başak: *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*, İstanbul: Seçkin, 2015 (Tanınmış Markanın Kullanılması).

¹⁸⁹⁸ Esasen KHK m. 7/1-f'de markanın yanıltıcı hale gelmesi mutlak bir ret sebebi olarak düzenlenmiş ise de KHK m. 42'de geçen "kullanım sonucu" ifadesinden yola çıkarak, sonradan ortaya çıkan bir yanıltıcılığın arandığı sonucuna varılmakta, sonradan ortaya çıkan bir durum ise hükümsüzlük değil, iptal sebebi olarak kabul edilmekteydi (**Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 897).

¹⁸⁹⁹ SMK ile getirilen en önemli yeniliklerden olduğu düşüncesinden hareketle iptal müessesesine ilişkin şu bilgilerin aktarılmasının da faydalı olacağı düşüncesindeyim. İptal talebi yetkili kişilerce (SMK m. 26/2), talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülebilir (SMK m. 26/3). İptal kararı TÜRKPATENT tarafından verilmektedir. Yani, mahkemede bir iptal davası açılmamakta, ilgili hükümler çerçevesinde TÜRKPATENT'e yapılan başvuru neticesinde idari bir karar alınmaktadır. Kurum tarafından, bir markanın iptaline karar verilmesi halinde, bu karar SMK m. 27/2 uyarınca "iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkili olacaktır." Yani kural, iptal kararının ileriye etkili olmasıdır. Ancak, iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde, talep edilmesi üzerine iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilecektir (m. 27/2, c.2). Öte yandan, iptal kararının istisnaen geriye etkili olmasının da iki istisnası bulunmaktadır. Nitekim, hükümsüzlük davaları bakımından da geçerli bu hüküm uyarınca, "marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere" iptal kararının geriye dönük etkisi; "a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar. b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler." bakımından uygulanmayacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 163-164; **Tekinalp**, Yenilikler, s. 32-33; **Akın**, s. 196-298; **Güneş**, Sınai, Mülkiyet, s. 471-474; **Çoşgun**, Gizem (dn. Tamer Pekdincer): *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, İstanbul: Seçkin, 2018. Ayrıca bkz. **Oğuz**, Arzu: "Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Sınai Mülkiyet Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", *Terazi Hukuk Dergisi*, 2017, S. 128 (Kullanmama Nedeniyle İptal), s. 21-31; **Karaca**, Osman Umut: *Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları*, Ankara 2017.

¹⁹⁰⁰ **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 163; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 850; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 321-423; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 222; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 173; **Güneş**, Sınai, Mülkiyet, s. 471-474. Ayrıca bkz. § 6.III.E Etkileri.

açabilecektir. Ancak sulandırmanın, sonraki kullanım ile ortaya çıkan bir ihlal hali olması sebebiyle tescil anında var olup da gözden kaçan hükümsüzlük hallerinden ziyade, tescil sırasında mevcut olmayan ancak sonradan ortaya çıkan iptal hallerine daha yakın bir ihlal hali olduğu söylenebilir. Nitekim sonraki marka sahibinin, sulandırma konusu markanın tesciliyle birlikte kullanıma yönelik hazırlıklara başlamış olması halinde durum böyledir.

Öte yandan, sulandırma teşkil eden bir halin, iptal yaptırımına tabi tutulan markanın kullanılmaması, markanın yaygın ad haline gelmesi ya da garanti ve ortak markalarının teknik şartnameye aykırı olması hallerinde olduğu gibi başlangıçta mevcut olmayan, ancak markanın tescilinden belirli bir süre sonra ortaya çıkan bir durum olduğunu her zaman net bir şekilde söyleyebilmek mümkün değildir. Nitekim, markanın bir süre kullanılmakla beraber sonraki bir aşamada tescil edilmesi de ihtimal dahilindedir. Bunların yanı sıra, sonraki marka hakkında verilecek kararın, iptal talebinin Kurum’a sunulduğu tarihten itibaren uygulanması hakkaniyete aykırı sonuçlara sebep olabilecektir. Zira, sulandırma konulu davalar karmaşık yapısı itibarıyla uzun bir yargılama sürecini gerektirebileceğinden, kararın ileriye yönelik etki doğurması, önceki tanınmış marka sahibinin elde etmek istediği hukuki menfaatten yoksun kalabileceği anlamına gelmektedir. Kaldı ki, iptale ilişkin hükümler, Kanun’un yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe girecektir (SMK m. 192/1-a). Bu ara dönemde konuya ilişkin uyuşmazlıklarda nasıl bir yol izleneceği Kanun’un Geçici 4 üncü maddesinde “26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.” şeklinde ifade edilmiştir. Ancak bu ifade önemli bir soruyu da beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, SMK ile getirilen iptal müessesesi, iptal davasından farklı olup, TÜRKPATENT tarafından verilen idari bir karar ile sonlanmaktadır. Dolayısıyla, anılan maddedeki usul ve esaslara göre bir mahkemenin hareket etmesi söz konusu değildir. Zira, mahkemenin vereceği karar adli nitelikte olacaktır. Bu sebeple, Geçici m. 4’teki ifade yanlışlığının düzeltilmesi gerekmektedir¹⁹⁰¹. Karmaşık bir yapıya sahip sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıkların iptal yaptırımına tabi tutulması, bahsi geçen belirsizlik sebebiyle de yerinde bir tercih olmayacaktır.

Sulandırma ihlalinin iptal yaptırımına tabi tutulması durumunda ortaya çıkabilecek bir diğer sorun, iptal yaptırımına tabi durumlarda incelemenin ilk etapta idari bir merci olan TÜRKPATENT tarafından yapılacak olması noktasında yaşanacaktır. Daha açık bir ifade ile, TÜRKPATENT’in kararı her ne kadar yargı denetimine tabi olsa bile, ilk etapta dahi yargılamayı gerektiren ve henüz yargı mercilerince üzerinde netlik sağlanamamış olan bir konuda idari bir merci tarafından karar verilebilmesinin ne kadar yerinde olduğu sorunu ile karşı karşıya kalınacaktır.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde, sulandırıcı sonraki marka tescillerinin iptal değil, hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmasının yerinde olduğu düşüncesindeyim.

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus, markanın *kısmen hükümsüzlüğüne* karar verilebiliyor olmasıdır (SMK m. 25/5). Markanın tescilli olduğu tüm mal/hizmetler için hükümsüzlük talebinde bulunulması halinde, mahkeme gerekli incelemeyi yaptıktan sonra hükümsüz kılınması gereken mal/hizmet sınıflarını belirleyerek, sadece

¹⁹⁰¹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Tekinalp**, Yenilikler, s. 32–33. Markanın kullanılmamasına ilişkin hükümlerin yürürlük sorununa yönelik olarak ayrıca bkz. **Merdivan**, s. 486-492. SMK çerçevesinde iptal davalarına ilişkin olarak bkz. **Tekinalp**, Yenilikler, s. 32-33; **Akın**, s. 196-298.

bunlara ilişkin olarak kısmi hükümsüzlük kararı verebilmektedir¹⁹⁰². Bu oldukça yerinde bir uygulamadır. Zira, bir markanın pek çok mal/hizmet sınıfı için tescili bulunmakta, ancak bunlardan sadece sınırlı bir bölümü bakımından hükümsüzlük sebebi doğabilmektedir. Böyle bir durumda tüm mal/hizmet sınıfları bakımından hükümsüzlük kararı verilmesinin hakkaniyete aykırı olacağı ortadadır.

Sulandırma konulu uyuşmazlıklarda da önceki markanın tanınmışlık sahibi olduğu ve kullanıldığı mal/hizmet sınıfları dikkate alınmakta, bunun dışında ise hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir¹⁹⁰³. Nitekim, sulandırılan markanın sahibi, markasını belirli mal/hizmette kullanarak itibar ve tanınmışlık kazanabilmektedir. Hatta, mal/hizmet sayısı ne kadar çok olursa, markanın tanınmışlık ve itibar düzeyi o derece düşmekte, bu da sulandırmaya maruz kalma ihtimalini azaltmaktadır. Bu çerçevede, kısmi hükümsüzlüğün, diğer davalarda olduğu gibi sulandırma konulu davalarda da oldukça önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, markanın unsurlarının bir kısmı bakımından hükümsüzlük kararı verilebilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi, belirli bir unsurunun hükümsüz kabul edilmesi halinde markanın ilk halinden farklı bir şekle bürünecek olmasıdır. Bu durum da mevzuatın diğer hükümleriyle uyumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Kanun koyucu bu hususta da açıklık sağlamış ve SMK m. 25/5, c. 2’de “*marka örneğinde yer alan unsurların bölünmesi suretiyle markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar*” verilemeyeceği hükmüne yer vermiş, böylece “*yasaklanmış bir tescil fiilinin mahkeme kararıyla gerçekleştirilmesi sonucu*”nu¹⁹⁰⁴ da engellemiştir.

Hükümsüzlük davalarına ilişkin SMK’nın getirdiği diğer bir yenilik, bu davalarda davalının (SMK m. 19/2’de düzenlenen) kullanmama def’ine başvurabilmesidir (SMK m. 25/7)¹⁹⁰⁵. Bu def’iden yararlanılabilmesi için, davacı markasının, dava tarihinden geriye doğru beş yıldır tescilli olması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanması halinde, davacı markasının başvuru veya rüçhan tarihinden geriye doğru beş yıldır SMK m. 19/2’ye uygun şekilde kullanılıyor olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Dava tarihinden geriye doğru beş yılın

¹⁹⁰² Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 05.12.2017 tarih ve E. 2016/4941, K. 2017/6893 sayılı; 07.03.2016 tarih ve E. 2015/8074, K. 2016/2492 sayılı; 16.02.2015 tarih ve E. 2014/16897, K. 2015/1937 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁰³ “...Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı markasının tanınmış bir marka bulunması, tüketicilerin büyük bir kesiminde bilinen bir marka olması, ortalama tüketici nezdinde emtialar yönünden iltibas yaratabileceği, taraf markaları arasında bağlantı kurabilme ihtimali sebebiyle davalı açısından 8, 21 ve 35. sınıfta yer alan bazı emtialar bakımından bu tanınmışlıktan haksız bir yararın sağlanılabileceği, davacıya ait tanınmış markanın itibar ve ayırt ediciliğini zedelemesinin kuvvetle muhtemel olduğu gerekçesiyle, 2013-M-8430 Sayılı ... kararının... tescil sayılı markanın 8, 21. sınıftaki bazı emtialar yönünden kısmen iptaline, Davacıya ait 2011/69972 tescil sayılı markanın 8, 21 ve 35. sınıflardaki bazı emtialar yönünden markanın kısmen hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir...” [(Y.11.HD’nin 07.03.2016 tarih ve E. 2015/8074, K. 2016/2492 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 11.09.2013 tarih ve E. 2012/16337, K. 2013/15406 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca, tanınmış markalar bakımında da sicilde tescilli olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar yönünden kısmi hükümsüzlük kararı verilebileceği yönünde bkz. Y.HGK’nın 09.02.2011 tarih ve E. 2010/11-695, K. 2011/47 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁰⁴ SMK m. 25 Gerekçe.

¹⁹⁰⁵ Kullanmama savunmasının, aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaları, yani re’sen inceleme aşamasını kapsamadığı; zira aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer yeni marka başvurularının Türk Patent tarafından kendiliğinden reddilmekte olduğu yönünde bkz. **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 95. Ayrıca bkz. tecavüz davaları kapsamında kullanmama def’i için yapılan açıklamalar (§ 6.IV.A Genel Olarak).

yanı sıra ikinci bir sürenin öngörülmesine ilişkin olarak madde gerekçesinde hükümsüzlük kararının geriye dönük etkisine istinaden böyle bir düzenlemenin yapıldığı ifade edilmiştir.

Bu başlık altında son olarak belirtmek gerekir ki, davacının hangi hükümsüzlük sebebine dayanacağını iyi belirlemesi gerekmektedir. Zira, dava açıldıktan sonra mahkeme, davacı tarafça belirlenen sebebi dikkate alarak yargılama yapacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki, HMK m. 33'te yer alan "*Hakim uygulanacak hukuku re'sen belirler.*" ilkesi gereği mahkeme, davacının esasen bir başka hükümsüzlük sebebine dayandığı, dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılabiliriyorsa, davacının gösterdiği madde ile bağlı olmaksızın, ilgili madde çerçevesinde yargılama yapabilecektir.

B. DAVACI VE DAVALI

Hükümsüzlük davalarında davacı ve davalı olabilecek kimseler, SMK m. 25'in ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenmiştir.

SMK m. 25/2 uyarınca, *menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilecektir*¹⁹⁰⁶⁻¹⁹⁰⁷. Elbette bu noktada "menfaati olanlar" kavramının nasıl yorumlanacağı önem arz etmektedir. Bu hususta, yargı kararlarının yol gösterici olacağı şüphesizdir.

Bunun yanı sıra, KHK'da hükümsüzlük davasının kime karşı açılabilmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta, öğreti¹⁹⁰⁸ ve uygulamada¹⁹⁰⁹, TÜRKPATENT sicilinde adına marka tescili bulunan kişi veya kişiler ya da bu kişilerin hukuki haleflerine karşı davanın yöneltilebileceği kabul edilmekteydi. SMK'da, öğreti ve uygulamada benimsenen görüş takip edilerek, hükümsüzlük davasının, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılabilmesi ifade edilmiş ve bu davalarda

¹⁹⁰⁶ KHK m. 43'deki "zarara görenler" ifadesi, "menfaati olanlar", "ilgili resmi makamlar" ifadesi ise "ilgili kamu kurum ve kuruluşları" olarak değiştirilmiştir [KHK m. 43 hükmünde geçen "zarar gören kişiler" ifadesinin belirsiz bir yapıya sahip olduğu, mehzaz hükümlerle uyumlu olmadığı ve mehaza uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 166-167. Aynı yönde bkz. **Pekdinçer**, Remzi Tamer: "Yargı Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler", *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2015, S.1 (Hükümsüzlük), s. 168; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 925-926. Ayrıca bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 474-475 (Yazar, "zarar gören kişi"yi, "zarara uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan ya da söz konusu işareti kullanabilme olanağı haksız bir biçimde kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi" olarak tanımlamıştır. Ayrıca, "zarar gören kişi" kavramının açılacak hükümsüzlük davasındaki isnat sebebine göre genişleyip daralacağı yönünde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 332)].

¹⁹⁰⁷ SMK'da "zarar görenler" yerine daha geniş bir kavram olan "menfaati olanlar" kavramının tercih edilmesi, daha fazla sayıda kimsenin hükümsüzlük davası açabilecek olması anlamına gelmektedir.

¹⁹⁰⁸ **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 897-899; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 335; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 474-476; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 925; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 167.

¹⁹⁰⁹ Y.HGK'nın 09.02.2011 tarih ve E. 2010/11-689, K. 2011/46 sayılı kararı; Y.11.HD'nin 06.03.2012 tarih ve E. 2010/3497, K. 2012/3268 sayılı kararı (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 925 dn. 2308).

Kurum'un taraf olarak gösterilemeyeceği belirtilerek uygulamada sıkça hataya düşülen bir husus açıklığa kavuşturulmuştur (SMK m. 25/3)¹⁹¹⁰.

C. DAVA AÇMA SÜRESİ

Hükümsüzlük davaları bakımından KHK'da herhangi bir süre öngörülmemiş, sadece tanınmış markalar için *beş yıllık* süre koşulu öngörülmüştü (KHK m. 41/1-b)¹⁹¹¹⁻¹⁹¹². Süre koşuluna tabi tutulmayan durumlarda ise uygulamada sıklıkla sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine başvurulmaktaydı¹⁹¹³.

SMK'da da hükümsüzlük davalarına ilişkin bir süre koşulu bulunmamaktadır. Ancak KHK'dan farklı olarak sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi Kanun'da açık bir şekilde düzenlenmiş (SMK m. 25/6) ve bu ilkenin uygulanabilmesi için asgari *beş yıllık* bir süre koşulu getirilmiştir¹⁹¹⁴. Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi, temelini TMK m. 2'den almakta olup, somut olayın koşulları çerçevesinde markanın kullanılmasına belirli bir süre ses çıkarmamış ve karşı tarafta markanın kullanılmasına onay verdiği izlenimi yaratmış olan marka sahibinin, bu süreden sonra karşı tarafa kötü niyetli olmayan kullanımı için¹⁹¹⁵ hükümsüzlük davası yöneltemeyeceği, zira zamanında yöneltilmiş olsa idi karşı tarafın belki de davranışlarını değiştirecek olduğu düşüncesine dayanmaktadır¹⁹¹⁶.

¹⁹¹⁰ Konuya ilişkin KHK dönemindeki tartışmalar için bkz. **Teoman**, Ömer: "Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü'ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu", *Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998 (Markanın Terkini), s. 645-654.

¹⁹¹¹ KHK döneminde tanınmış markalar dışındaki markalar bakımından herhangi bir süre şartının getirilmemiş olması doktrinde hükümsüzlük davalarının zamanaşımı ya da hak düşürücü süreye tabi tutulup tutulamayacağına yönelik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bir görüş, hükümsüzlük davalarının herhangi bir süre sınırına bağlı olmaksızın açılacağı kanaatindedir [**Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 853.]. Buna gerekçe olarak; zamanaşımı sürelerinin alacak hakları, hak düşürücü sürelerin ise yenilik doğuran haklar bakımından öngörüldüğü, bu sebeple tanınmış markalar için KHK m. 42/1-a'da öngörülen sürenin hak düşürücü bir süre olduğu, diğer hükümsüzlük hallerine teşmil edilemeyeceği ve söz konusu sürenin sadece tanınmış markalara ilişkin hükümsüzlük davalarında uygulanabileceği ileri sürülmüştür [**Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 853.]. Buna karşılık diğer bir görüş, hükümsüzlük davasının markanın sicilden terkin talebini de içerdiğini, bunun bir eda davası olduğunu ve eda davalarının da belirli bir sürede açılmasının zorunlu olduğundan bahisle KHK m. 70'de (SMK m. 157) yer alan zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiğini savunmuştur (**Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 477). Ayrıca bkz. **Yıldız**, s. 60-61; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 476-478; **Yasaman**, Hamdi: "Markaların Hükümsüzlüğü Davalarında Dava Açma Süresi", *Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 4, İstanbul: Vedat, 2012 (Dava Açma Süresi), s. 5-7; **Yasaman**, Dava Açma Süresi, s. 3-10.

¹⁹¹² KHK'da sadece tanınmış markalara karşı açılacak hükümsüzlük davaları bakımından tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir süre öngörülmüş, ancak kötü niyetli tesciller bu süreden istisna tutulmuştu (KHK m. 42/1-a). Nitekim, AY m. 90/son uyarınca, uluslararası sözleşmeler öncelikle uygulanacak olup, Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6/3 bendinde de kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markalar bakımından tescilin iptali veya kullanımın önlenmesinin herhangi bir süreye bağlanamayacağı hükmü yer almaktadır. Aynı yönde bkz. 2015/2436 sayılı Direktif m. 9/1.

¹⁹¹³ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 7.III.L Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı.

¹⁹¹⁴ SMK'da öngörülen bu sistem, AB Direktifi'yle birebir uyum içerisindedir.

¹⁹¹⁵ Aynı yönde bkz. Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 inci maddesi.

¹⁹¹⁶ **Yasaman**, Dava Açma Süresi, s. 7-8; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 851-867; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 343; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 158-159; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 785. Ancak, mutlak ret sebeplerine dayalı hükümsüzlük davalarında sessiz kalma suretiyle hak kaybına başvurulmasının

D. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Görevli ve yetkili mahkeme, KHK'dan farklı olarak (KHK m. 63 ve 71) SMK'da tek bir madde altında düzenlenmiştir (SMK m. 156).

SMK'da düzenlenen tüm davalarda görevli mahkeme, ihtisas mahkemesi olan fikri sınai haklar mahkemeleridir (SMK m. 156/1)¹⁹¹⁷. Öte yandan yetkili mahkeme, hükümsüzlük davaları bakımından, SMK m. 156/3 uyarınca *“davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir”*¹⁹¹⁸. Ancak bu hüküm marka sahibi tarafından üçüncü kişi aleyhine açılan bir davadaki yetki durumunu düzenlemektedir¹⁹¹⁹. Üçüncü kişiler tarafından marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, *“davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir.”* (SMK m. 156/5, c.1)¹⁹²⁰. Kanun'da davacının Türkiye'de yerleşim yeri bulunmaması ihtimali de düzenlenmiş ve bu durumda yetkili mahkemenin, *“davanın açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme”* olduğu belirtilmiştir (SMK m. 156/4)¹⁹²¹.

Şunu da belirtmek gerekir ki, *“Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.”* (SMK m. 156/2)¹⁹²².

E. ETKİLERİ

Hükümsüzlük kararı kural olarak, geçmişe etkilidir. KHK'ya paralel şekilde SMK'da da bu kurala iki istisna getirilmiştir. Bunlar;

- Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar (SMK m. 27/3-a)¹⁹²³
- Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler (SMK m. 27/3-b)¹⁹²⁴.

mutlak ret nedeninin doğası ve işin özü ile uyumlu olmadığı yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 871. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 7.III.L Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı.

¹⁹¹⁷ Aynı yönde bkz. KHK m. 71/1.

¹⁹¹⁸ KHK'da ise, *“davacının ikametgâhının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkeme”* ifadesi yer almaktaydı (m. 63/1). KHK'daki bu ifade, SMK'da *“hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer”* olarak değiştirilmiştir.

¹⁹¹⁹ İki tarafın da tescilli marka sahibi olması durumunda, diğer tescilli marka sahibinin üçüncü kişi konumunda olduğu yönünde bkz. Y.11.HD'nin 24.10.2011 tarih ve E. 2010/2678, K. 2011/14346 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 1037).

¹⁹²⁰ Aynı yönde bkz. KHK m. 63/3.

¹⁹²¹ Aynı yönde bkz. KHK m. 63/2.

¹⁹²² Aynı yönde bkz. KHK m. 71/2.

¹⁹²³ Aynı yönde bkz. KHK m. 44/2-a.

¹⁹²⁴ SMK m. 27/3- b kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesinin istenebileceği ifade edilmiştir. Aynı yönde bkz. KHK m. 44/2-b.

Kanun'daki bu hallerin yanı sıra doktrinde “marka hükümsüz kılınmadan önce bu markaya dayanılarak yapılan hukuki ve cezai başvurular” da geçmişe etkili olma kuralının istisnaları arasında sayılmıştır¹⁹²⁵.

Öte yandan, KHK'da kararın etkisinin ne zamandan itibaren başlayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktaydı. Geçmişe etki, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın tescil tarihi olabileceği gibi, tescil başvuru tarihi de olabilmekteydi¹⁹²⁶. Uygulama ve doktrindeki yorum farklılıklarına son vermek adına, SMK'da hükümsüzlük kararının “*marka başvuru tarihi*”nden itibaren etkili olacağı ve markaya SMK ile sağlanan korumanın hiç doğmamış sayılacağı hüküm altına alınmıştır (SMK m. 27/1).

IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ DURUMUNDA AÇILABİLECEK DAVALAR VE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DİĞER HUKUKİ TALEPLER

A. GENEL OLARAK

“*Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller*”, SMK'da tahdidi olarak sayılmıştır (SMK m. 29/1)¹⁹²⁷. Bunlar;

a) *Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.*

b) *Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek*¹⁹²⁸.

c) *Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak*¹⁹²⁹, *ihraç etmek*,¹⁹³⁰ *ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.*

ç) *Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.”*

SMK m. 29/1-a uyarınca, marka sahibinin izni olmaksızın markanın, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen hükümlerden biri olan SMK m. 7/2-c'de belirtilen biçimlerde

¹⁹²⁵ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 1047-1053. Ayrıca bkz. Yasaman (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 905-914; Kaya, Marka Hukuku, s. 345-348; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 486-488; Bozbel, s. 591-600; Noyan/Güneş, s. 450.

¹⁹²⁶ Bkz. Çağlar, Marka Hukuku, s. 183 ve 952. Mahkemenin somut olayın koşullarına göre karar vermesi gerektiği yönünde bkz. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 488.

¹⁹²⁷ SMK m. 29/1, KHK'nın (21.01.2009 tarih ve 5833 sayılı Kanun m.2 ile değişik) 61 inci maddesine tekabül etmekte olup, her iki madde (bazı ifade değişiklikleri haricinde) birbiriyle paralel düzenlemeler ihtiva etmektedir.

¹⁹²⁸ “Taklit etmek” ifadesinden anlaşılması gereken, tecavüz teşkil eden malı üretmek ve satmaktır (Arıkan, s. 478).

¹⁹²⁹ “İthal etmek” fiilini de kapsamaktadır (Özer, Fatma: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Genel bir Değerlendirmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Nisan 2017, C. 12, s. 147).

¹⁹³⁰ KHK m. 61/c hükmünde yer alan “bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak” ifadesine SMK'da yer verilmemiş, bunun yerine “ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek” ifadeleri kullanılmıştır.

kullanılması, marka hakkına tecavüz teşkil eder. Buna karşılık, nispi ret sebeplerini düzenleyen SMK m. 6'nın sulandırmayı konu alan 5 inci fıkrası tecavüz teşkil eden haller arasında sayılmamıştır.

Tecavüz davalarına ilişkin olarak SMK'nın getirdiği önemli bir yenilik, bu davalarda da SMK m. 19/2'de düzenlenen kullanmama def'inin ileri sürülebilecek olmasıdır (SMK m. 29/2¹⁹³¹). Kanun koyucu tarafından tanınan bu imkân sayesinde, sicilde tescilli olmakla birlikte kullanılmayan markalara dayanılarak tecavüz iddiasında bulunulması engellenebilecektir¹⁹³².

Bu noktada, kullanmama def'ine yer veren SMK m. 19/2 ile 29/2 hükümlerinin karşılaştırılmasının faydalı olacağı gerektiği düşüncesindeyim.

İki hüküm arasındaki farklardan ilki, SMK m. 29/2'de “def'i”, SMK m. 19/2'de ise “itiraz” kavramının kullanılmış olmasıdır. Maddi hukuka ilişkin savunma araçlarından biri olan itiraz, bir hakkın doğumuna engel olan ya da bir hakkı sona erdiren maddi bir vakıanın ileri sürülmesi olup¹⁹³³, konusunu oluşturan maddi vakıaların dava malzemesi olarak dosyaya girmesi kaydıyla, itirazın mahkeme tarafından re'sen nazara alınması gerekir. Buna karşılık def'i, davalıya aslında borçlu olduğu bir edimi özel bir sebep dolayısıyla yapmaktan sürekli veya geçici olarak kaçınma hakkı verir¹⁹³⁴. Def'i, bir hakkın ileri sürülmesi niteliğinde olduğundan, sahibi tarafından ileri sürülmedikçe mahkemece re'sen dikkate alınmaz¹⁹³⁵.

SMK m. 19/2'de hükümdeki koşulları taşıyan marka sahibine, diğer bir markanın tescili için yapılan başvuruya itirazda bulunma hakkının bahşedilmesi nispi niteliktedir. Diğer bir ifade ile, hükümle sağlanan bu hak mutlak bir hak olmayıp, herkese karşı ileri sürülebilmesi mümkün değildir. Bunun sonucu olarak da re'sen nazara alınamamakta, sadece talep üzerine incelenmektedir. Dolayısıyla, SMK'da düzenlenen “kullanmama savunması” bir itiraz değil, def'i niteliğinde olup¹⁹³⁶; SMK m. 19/2'deki “itiraz” kavramının maddi hukuka ilişkin savunma araçlarından biri olarak değil, hüküm kapsamında tescil başvurusuna yapılan itiraz olarak yorumlanması gerekmektedir.

¹⁹³¹ SMK m. 29/2'de “19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebilir.” ifadesi kullanılmıştır. Bunun yerine, hükümsüzlük davaları bakımından öngörülen paralel nitelikteki SMK m. 25/7 hükmünde yer alan “6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def'i olarak ileri sürülebilir.” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim. Zira, SMK m. 19/2 “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda” ifadesi ile başladığından, hükümdeki tecavüz davası ve m. 19/2'ye yapılan atıf sebebiyle itiraz kavramları karışabilmektedir. Hüküm bu haliyle de anlaşılabilir olmakla beraber, daha net bir ifadenin sağlanması amacıyla böyle bir değişiklik yapılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyim.

¹⁹³² **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 168; **Merdivan**, s. 483-522 (özellikle bkz. s. 492-497); **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 150.

¹⁹³³ **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 350-355.

¹⁹³⁴ **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 350.

¹⁹³⁵ Medeni Usul Hukuku'nda def'inin durumu için bkz. Y.4.HD'nin 12.04.2001 tarih ve E. 2000/12669, K. 2001/3722 sayılı kararı (Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 06.12.2018).

¹⁹³⁶ Doktrinde **Yasaman**, **Tekinalp** ve **Merdivan**, bu savunma halini ifade etmek için “def'i” kavramını kullanmışlardır (**Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 163, 168; **Tekinalp**, Yenilikler, s. 29; **Merdivan**, s. 492-497). **Akın** ve **Suluk** ise “savunma” kavramını kullanmayı tercih etmiştir (**Akın**, s. 187; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 95).

Belirtilmesi gereken diğer bir husus, SMK m. 19/2 hükmünün “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda” şeklinde başlamasıdır. Hükmün lafzi yorumundan çıkan sonuç, SMK m. 19/2’nin sadece “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 dahil karıştırılma ihtimali” bulunması halinde uygulama alanı bulacak olmasıdır. Diğer bir ifade ile, hüküm karıştırmaya ihtimaline karşı korumaya inhisar edilmiştir. Hükmün lafzı doğrultusunda sulandırmayı konu alan tecavüz davalarında bu hükme dayanılarak karşı taraf markasının kullanılmadığı def’ine başvurulabilmesi mümkün olmayacaktır.

Kanun koyucunun, kullanmama def’inin ileri sürülebileceği halleri neden SMK m. 6/1’e dayalı yapılan itirazlarla sınırladığı anlaşılamamaktadır¹⁹³⁷. SMK m. 19/2’nin Gerekçesinde de ifade edildiği üzere böyle, bir hükmün getirilme amacı, “tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve yayıma itiraz müessesesinin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi” dir. Öyle ise, bunun tüm itiraz sebepleri bakımından geçerli olması bu amacın gerçekleştirilebilmesi bakımından daha etkili bir çözüm olacaktır. Öte yandan, m. 29/2’de m. 6/1 ile sınırlı uygulama anlayışına bir istisna tanınmak istenmediği de ortadadır¹⁹³⁸. Zira, SMK m. 29/2’de sadece beş yıllık sürenin dava tarihinden itibaren başlayacağına ilişkin bir istisna getirilmiş, bunun dışında doğrudan m. 19/2 hükmüne atıf yapılmıştır¹⁹³⁹. Bu gerekçelere dayanılarak sulandırma halinde m. 29/2’ye başvurulamayacağı ileri sürülebilir. Fakat, gerek SMK m. 19/2 gerek m. 29/2’nin gerekçesinde ifade edildiği üzere, söz konusu hükümlerle marka kullanımının teşvik edilmesi ve kullanılmayan markalara dayanılarak yapılan hak iddialarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Tecavüz davalarında, aleyhine tecavüz iddiası yöneltilen kişinin, sadece SMK m. 6/1’e dayanan tecavüz iddialarına karşı kullanmama def’ine başvurabilmesi, tecavüz teşkil eden eylemleri düzenleyen m. 29/1 ile de çelişkili bir tablo oluşturacaktır. Zira, bu haller arasında SMK m. 7’ye aykırılıkta zikredilmektedir (SMK m. 29/1-a). Bu çerçevede, sulandırmayı konu alan tecavüz davalarında da SMK m. 29/2’deki def’i imkânına başvurulabilmesinin kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılabilir¹⁹⁴⁰. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, söz konusu hükmün m. 6’daki tüm haller bakımından geçerli olduğu kabul edilse dahi, markasının sulandırıldığı iddiasında olan marka sahibinin, beş yıl kadar uzun bir süre markasını kullanmaması oldukça düşük bir ihtimal olduğundan¹⁹⁴¹, sulandırmaya dayalı bir itiraza karşı ileri sürülen kullanmama def’inin başarılı olma ihtimali oldukça düşük olacaktır.

Bu başlık altında son olarak belirtmek gerekir ki, tecavüz halinde açılacak davalar ve ileri sürülebilecek hukuki talepler genel itibariyle SMK m. 149’da

¹⁹³⁷ Ayrıca bkz. § 6.IV Marka Hakkına Tecavüz Durumunda Açılacak Davalar ve İleri Sürülebilecek Diğer Hukuki Talepler.

¹⁹³⁸ Kanun’daki yollamalara bakıldığında SMK m. 6/1’e yapılan atfın kanun koyucunun bilinçli bir seçimi olmadığı sonucuna varıldığı yönünde bkz. **Merdivan**, s. 496.

¹⁹³⁹ SMK m. 19/2’deki itiraza gerekçe olan markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması koşulundaki sürenin başlangıcı, SMK m. 29/2 bakımından dava tarihi olarak belirlenmiştir.

¹⁹⁴⁰ Her bir ihlal hali için ayrı bir değerlendirme yapılarak sonuca varılması gerektiği yönünde bkz. **Merdivan**, s. 496-497.

¹⁹⁴¹ Öte yandan markanın, kısa bir süre içerisinde oldukça yüksek düzeyde tanınmışlığa ulaşması gibi istisnai durumlarda bunun aksini söylemek mümkündür.

düzenlenmiştir¹⁹⁴². Bu madde ile, KHK m. 62'deki birçok eksiklik giderilmiş ve uygulama bakımından faydalı olacak yeni hükümler sevk edilmiştir. SMK m. 149'da düzenlenen davalar; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti (SMK m. 149/1-a), muhtemel tecavüzün önlenmesi (SMK m. 149/1-b), tecavüz fiillerinin durdurulması (SMK m. 149/1-c¹⁹⁴³), tecavüzün kaldırılması (SMK m. 149/1-ç¹⁹⁴⁴) ile maddi ve manevi zararın tazminat davalarıdır (SMK m. 149/1-ç¹⁹⁴⁵). Bunların yanı sıra, muhtelif hükümlerde tecavüz halinde ileri sürülebilecek diğer dava ve taleplere de yer verilmiştir. Bu çerçevede, marka hakkının tecavüze uğradığı iddiasında olan marka sahibi, “Tazminat” başlıklı 150 inci maddenin 2 inci fıkrası kapsamında itibar tazminatı talep edebilecek, SMK m. 154 uyarınca tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin bir dava açabilecek, SMK m. 159 uyarınca ihtiyati tedbir talep edebilecek ve SMK m. 163 uyarınca da hızlı imha prosedürüne başvurabilecektir¹⁹⁴⁶. Bunların yanı sıra, marka sahibi HMK m. 400'e dayanarak “delillerin tespiti”ni talep edebilecek, tecavüz teşkil eden ürünlere gümrükte el konulmuş ise, gümrük mevzuatı çerçevesinde sağlanan hukuki bir yol olan “kolaylaştırılmış imha” yoluna başvurabilecektir (GK m. 57/6 ve Yönetmelik m. 105/2-b).

B. DAVALAR

1. TECAVÜZÜN TESPİTİ DAVASI

KHK'da sonraki kullanıcı bakımından tecavüzün mevcut olmadığına dair dava açma imkânı tanınmışken, tecavüzünün tespiti davasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı¹⁹⁴⁷. SMK ile bu eksiklik giderilmiş ve “fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti” davası (SMK m. 149/1-a) ile kanun koyucu marka hakkının tecavüze uğradığı iddiasında olan marka sahibine HMK m. 106'dakine benzer bir tespit davası açma hakkı tanımıştır¹⁹⁴⁸.

Uygulamada bu dava genellikle tek başına açılmamakta, tecavüzün önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ve bazen de tazminat davalarıyla birlikte açılmaktadır¹⁹⁴⁹.

¹⁹⁴² SMK m. 149, tüm sınai mülkiyet hakları için getirilmiş ortak bir hükümdür.

¹⁹⁴³ Aynı yönde bkz. KHK m. 62/a.

¹⁹⁴⁴ KHK'da m. 62/b'de “tecavüzün giderilmesi” ifadesi kullanılmıştır.

¹⁹⁴⁵ Aynı yönde bkz. KHK'da m. 62/b.

¹⁹⁴⁶ Karş. KHK m. 65, 66, 75, 76 ve 79.

¹⁹⁴⁷ Doktrinde KHK'da bu yönde bir hüküm bulunmamakla birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 106 çerçevesinde hukuki menfaati bulunduğunu ispat eden herkesin bu davayı açabileceği, ancak marka hakkına tecavüzün tespitinin eda davasından bağımsız olarak dava konusu edilmesinde hukuki menfaatin bulunup bulunmadığının tartışılacağı ifade edilmiş, bu ihtimale alternatif olarak marka hakkına tecavüzün aynı zamanda bir haksız rekabet hali teşkil ettiği ve dolayısıyla TTK m. 56 vd. çerçevesinde de bu talebin ileri sürülebileceği ifade edilmişti (bkz. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 659). Aynı yönde bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 498.

¹⁹⁴⁸ Söz konusu davanın menfi tespit davası olduğu yönünde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 282; **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152. Aksi yönde bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 233; **Şehirli**, Feyzan Hayal: *Patent Hakkının Korunması*, Ankara 1998 (Patent Hakkı) s. 179-180; menfi tespitin SMK m. 154 hükmü çerçevesinde talep edilebileceği yönünde bkz. **Aydoğan**, Fatih: “Marka Hakkı İhlal Edilen Kişinin Dava ve Talepleri”, (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018.

¹⁹⁴⁹ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 281-283; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 409. Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 16.11.2017 tarih ve E. 2016/3510, K. 2017/6276 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“...her

2. TECAVÜZÜN MEVCUT OLMADIĞINA İLİŞKİN DAVA

Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava SMK m. 154'te düzenleme altında alınmıştır. Bu hükme göre, *“Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir.”*¹⁹⁵⁰.

SMK m. 154 kapsamında bir davanın açılabilmesi için, bu hususta görüşlerini bildirmesinin istenmesi yeterli kabul edilmektedir¹⁹⁵¹. Öte yandan, bu bildirimin yapılmış olmasının bir dava şartı olmadığı da hükümde belirtilmiştir (SMK m. 154/1, c.3). Bunların yanı sıra, bu davanın kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılmayacağı kabul edilmiştir (SMK m. 154/1, c. son¹⁹⁵²). Hükümün bir diğer özelliği, söz konusu davanın hükümsüzlük davası ile birlikte açılabileceği hükmüne yer vermiş olmasıdır (SMK m. 154/3)¹⁹⁵³.

SMK’da hem “tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava”nın (SMK m. 154) hem “fiilin tecavüz oluşturup oluşturmadığının tespiti” davasının (SMK m. 149/1-a) düzenlenmesi, fiilin tecavüz oluşturmadığına ilişkin menfi tespit davasının iki kere düzenlenmiş olduğu gibi bir izlenim yaratmaktadır. Ancak, SMK m. 149’daki imkânlardan sadece marka hakkının tecavüze uğradığı iddiasında bulunan marka sahibi, SMK m. 154’ten ise menfaati olan herkes yararlanabilmektedir. Dolayısıyla, çifte düzenleme söz konusu değildir. Öte yandan, marka hakkı tecavüze uğradığı iddiasında olan kişi aynı zamanda SMK m. 154 anlamında menfaat sahibi de olacağından, tecavüz davası açmamış olmak kaydıyla, SMK m. 154’den de yararlanabilmesi mümkündür. Bu durumda ilgili kişi, - öngörülen diğer koşulları da sağlamak şartıyla - marka hakkı tecavüze uğradığı iddiasında olan kişi sıfatıyla SMK m. 149/1-a, menfaati olan kişi sıfatıyla SMK m. 154’ten yararlanabilecektir. Bu noktada hangisini tercih etmesinin daha avantajlı olacağına ilişkin olarak her ne kadar SMK m. 154’e dayanarak bir dava açılması yukarıda ifade edildiği üzere zorluk teşkil etmeyecek ise de, ilave bir koşul

iki davalı tarafından marka haklarına tecavüzün durdurulması ve men’i, haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ve yoksun kalınan kâr ile uğramış bulundukları zararının tazminini ve 100.000 TL manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir...”); Y.11.HD’nin 16.04.2018 tarih ve E. 2016/10310, K. 2018/2770 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (*“...Asıl dava, marka hakkına tecavüzün tespiti ve meni ile maddi manevi tazminat, karşı dava ise muarazanın önlenmesi istemine ilişkindir...”*). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 04.04.2018 tarih ve E. 2016/8296, K. 2018/2385 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁵⁰ KHK m. 74’ten farklı olarak, menfaati olan kişinin *“Türkiye’de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti sonucu üretilen ürünlerde kullanacağı markanın”* değil *“Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin”* bir başka marka sahibinin marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 281-283; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 512; **Noyan/Güneş**, s. 715-716.

¹⁹⁵¹ Buna karşılık, KHK m. 74’te marka sahibinden noter aracılığı ile yapılacak bir talebe ihtiyaç duyulmaktaydı. Nitekim Yargıtay, konuya ilişkin bir kararında, KHK m. 74’e uygun bir noter ihbarının gönderilmemesi sebebiyle, davanın kabulüne karar veren Yerel Mahkeme kararını bozmuştur [Y.11HD’nin 09.10.2006 tarih ve E. 2005/9303, K. 2006/9934 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. SMK ile tecavüzün mevcut olmadığı davasının şartları yumuşatılmıştır.

¹⁹⁵² Aynı yönde bkz. KHK m. 74/4.

¹⁹⁵³ Aynı yönde bkz. KHK m. 74/son. Ayrıca bkz. Y.11HD’nin 06.05.2014 tarih ve E. 2013/12639, K. 2014/8579 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

öngörmemesinden ötürü SMK m. 149/1-a hükmünün tercih edilmesinin daha uygun olacağı söylenebilir.

3. MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI

Muhtemel tecavüzün önlenmesi davası, tecavüzü, henüz gerçekleştirilmeden, hazırlık aşamasındayken önlemesi ve böylece marka sahibine markasını daha etkin bir şekilde koruma imkânı sunması bakımından önem arz etmektedir¹⁹⁵⁴.

“Muhtemel tecavüzün önlenmesi” davasını düzenleyen davasının SMK m. 149/1-b’nin önem taşıdığı bir diğer husus, tecavüz halinde açılacak diğer dava ve ileri sürülebilecek hukuki talepler ile aynı madde altında düzenlenmiş olmasıdır. Nitekim doktrinde, haklı olarak tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve tecavüzün devamının önlenmesi amacıyla tedbir alınması taleplerinin bir bütün halinde tek bir madde altında düzenlenmesi gerektiği, zira bu taleplerden sadece birine dayanılarak koruma talep edilmesinin markanın korunması amacını gerçekleştirmek bakımından yetersiz kalacağı ifade edilmekteydi¹⁹⁵⁵. Kanun koyucu da doktrindeki bu eleştirileri dikkate alarak, tecavüz durumunda SMK kapsamında başvurulabilecek tüm hukuki yolları bir hüküm altında düzenlemiştir.

Bu davanın açılabilabilmesi kusur ve şartına bağlı değildir. Ancak, tecavüzün muhtemel olması gerekmektedir. Hükümde veya hükmün Gerekçesinde “muhtemel” ifadesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin açıklık sağlanmamıştır. Doktrinde, bu ifadenin, söz konusu davanın ikame edilebilmesi için tecavüz tehlikesinin ciddi, etkin, açık, yoğun, ağır ya da hafif olması koşuluna bağlandığı şeklinde anlaşılmaması gerektiği belirtilmiştir¹⁹⁵⁶. Buna karşılık, Yargıtay konuya ilişkin kararlarında tam aksi yönde bir yaklaşım benimsemiş ve “muhtemel” ifadesini tecavüz tehlikesinin etkin, ciddi ve yakın olması şeklinde yorumlamıştır¹⁹⁵⁷. Kanaatimce, “muhtemel” ifadesi, tecavüzün sadece

¹⁹⁵⁴ **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152. KHK döneminde tecavüzün önlenmesini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Doktrinde birçok yazar durdurma davasının önleme davasını da içine alacak şekilde yorumlanması gerektiğini savunmaktaydı (**Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 234; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 497; **Karan/Kılıç**, s. 493; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 123; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 660). Bu görüşün gerekçelerinden biri, ihtiyati tedbire ilişkin KHK. m. 76/1’de yer alan “*Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılmasi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla*” ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmesi ve yine m. 9/1’de, bu hükümde yer alan fiillerin marka sahibince önlenebileceği ifadesine yer verilmiş olmasının üstü örtülü olarak durdurmanın yanı sıra önlemeye karşı da koruma sağladığını göstermekte olmasıydı (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 660; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 122; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 234; **Cengiz**, Dilek: *Türk Hukuku’nda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz*, İstanbul 1995, s. 136). Bunun yanı sıra, KHK m. 62/e’de de tecavüzün devamının önlenmesi amacıyla tedbir alınması talebinde bulunulabileceği hükmü yer almaktaydı. Bu durum, tecavüzün önlenmesi davasının KHK’da yer almamasının bilinçli bir tercihin ürünü olmadığı izlenimini oluşturmaktaydı.

¹⁹⁵⁵ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 122.

¹⁹⁵⁶ **Arkan**, s. 476.

¹⁹⁵⁷ Örneğin bkz. Y.HGK’nın 15.01.2014 tarih ve E. 2013/1138, K. 2014/16 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“...davalı tarafından hazırlanan ve elektronik ortamda imza suretiyle gerçekleştirilen “G. Com Kullanıcı Sözleşmesi” isimli sözleşme ile belirlenmiştir. Bu sözleşmede “üyeler arasındaki iş ve işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı, özel bir ödeme ve güvenli hesap sistemi bulunduğu ve davalının sisteme erişimi engelleme hakkının olduğu” hususları da yazılıdır. Bu durumda, marka hakkına tecavüz oluşturan içeriğin davalı tarafından web sitesinden çıkartılması ya da erişiminin engellenmesi ve yine ileride muhtemel tecavüz tehlikesinin önlenmesi hususunda davalıyı da bağlayan bir eda

mümkün değil, aynı zamanda ihtimal dahilinde olması şeklinde yorumlanmalıdır. Tecavüzün ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebilmek ise, bu yönde bir olasılığın ciddi ve yakın olmasını gerekli kılmaktadır.

4. TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI

Sulandırma sebebiyle marka hakkına tecavüz durumunda ikame edilebilecek davalardan bir diğeri, tecavüz fiillerinin durdurulması davasıdır (SMK m. 149/1-c¹⁹⁵⁸).

Durdurma davası, başlamış ve devam eden tecavüz fiillerine karşı açılabilir olan bir davadır. Henüz başlamamış ancak başlama ihtimali bulunan veya sona ermekle birlikte tekrarlama riski olan durumlarda, durdurma değil men (önleme) davasının açılması gerekir¹⁹⁵⁹. Bunun yanı sıra, tecavüz fiillerinin durdurulması davasının açılabilmesi için tecavüzün veya tecavüz tehlikesinin somut olması gerekir¹⁹⁶⁰. Müttecavizin kusurlu olması veya fiil sonucu bir zararın oluşması koşulları ise aranmamaktadır¹⁹⁶¹.

5. TECAVÜZÜN KALDIRILMASI DAVASI

Marka hakkı tecavüze uğrayan kimse, tecavüzün kaldırılması davası¹⁹⁶² yoluyla tecavüzün maddi sonuçlarının ortadan kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir. Tecavüzün kaldırılması davasında da önleme ve durdurma davalarında olduğu gibi kusur ve zarar koşulları aranmamaktadır¹⁹⁶³. Bununla birlikte, bu davayı açabilmek için tecavüzün gerçekleşmiş yeterli olup, tecavüzün devam ediyor olması veya tekrar etme tehlikesinin bulunması gerekli değildir¹⁹⁶⁴. Ancak bunun için, tecavüz teşkil eden ürünlerin piyasaya sürülmesi, internette satışa sunulması gibi tecavüzün bazı sonuçlar doğurmuş olması

hükmü verilmesini istemekte davacının hukuki yararının bulunduğu aşikârdır...”); Y.11.HD’nin 25.04.2017 tarih ve E. 2015/15145, K. 2017/2421 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“...davalının dava tarihinden sonraki muhtemel tecavüzlerinin önlenmesine ilişkin olarak, davalıya ait internet sitesinde davacının yetkili satıcısı izlenimini verecek şekilde ilan ve tanıtımda bulunmasına ilişkin muhtemel tecavüzün önlenmesini istemekte hukuki yararı bulunduğu gözetilerek bu talep bakımından davanın reddi doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir...”).

¹⁹⁵⁸ Aynı yönde bkz. KHK’da m. 62/a. Tecavüz fiillerinin durdurulmasını konu alan kararlara örnek olarak bkz. Y.11.HD’nin 20.9.2017 tarih ve E. 2016/1464, K. 2017/4586 sayılı; 13.6.2017 tarih ve E. 2016/803, K. 2017/3672 sayılı; 18.04.2017 tarih ve E. 2015/12929, K. 2017/2207 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁵⁹ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 497; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 742-743.

¹⁹⁶⁰ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 122.

¹⁹⁶¹ **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 2, s. 1121; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 284; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 496; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 234; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 744.

¹⁹⁶² Bu dava, KHK m. 62/b’de “tecavüzün giderilmesi” şeklinde ifade edilmişti. Ancak yakın zamanlı kararlarında da Yargıtay “tecavüzün giderilmesi” ifadesini kullanmıştır. Örneğin bkz. Y.HGK’nın 15.02.2018 tarih ve E. 2016/8514, K. 2018/1095 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Y.11.HD’nin 20.09.2017 tarih ve E. 2016/1464, K. 2017/4586 sayılı; 13.06.2017 tarih ve E. 2016/803, K. 2017/3672 sayılı; 18.04.2017 tarih ve E. 2015/12929, K. 2017/2207 sayılı; 21.12.2017 tarih ve E. 2016/6803, K. 2017/7532 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁶³ **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 2, s. 1126; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 498; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 234; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 284; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 123; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 409; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 766.

¹⁹⁶⁴ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 766; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 123.

gerekmektedir¹⁹⁶⁵. Diğer bir ifade ile, tecavüzün etkileri devam ettiği müddetçe söz konusu dava açılabilir. Bu çerçevede, tecavüzün sona ermesi bu davayı konusuz bırakmamakta; davanın konusuz kalması için tecavüz etkilerinin ortadan kalkmış olması gerekmektedir¹⁹⁶⁶.

6. TAZMİNAT DAVALARI

a. Genel Olarak

Marka hakkı tecavüze uğradığı iddiasında olan kimse mütecavizden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir (SMK m. 149/ç, SMK m. 150/1). Bunun yanı sıra, dava konusu tecavüz sebebiyle markasının itibarının olumsuz olarak etkilendiğini düşünen kimse mahkemeden itibar tazminatına hükmedilmesini de talep edebilir (SMK m. 149/1-ç, SMK m. 150)¹⁹⁶⁷.

b. Maddi Tazminat

Maddi tazminat talebinin konusu, tecavüz teşkil eden eylem dolayısıyla marka sahibinin uğradığı maddi zararın karşılanmasıdır. Maddi tazminat davası, hem marka hakkına tecavüz durumunda ileri sürülebilecek taleplerden biri olarak SMK m. 149/1-ç’de hem tazminat sebebi olarak SMK m. 150/1’de düzenlenmiştir¹⁹⁶⁸.

¹⁹⁶⁵ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 766.

¹⁹⁶⁶ Çağlar, Marka Hukuku, s. 123. Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 27.03.2017 tarih ve E. 2015/14027, K. 2017/1810 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (Yerel Mahkemece, “...davalının tecavüzünün sona erdiği hususunda tarafların mutabık kaldığı, dava açıldıktan sonra davalının tecavüz teşkil edecek bir fiilinin bulunmadığı, bu sebeple davanın konusunun kalmadığı gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş...”; Yargıtay, “... davalının davacıya ait markayı kullanımının ne zaman sona erdiği tespit edilip, marka kullanımına dava tarihinden önce son verilmiş ise davacının markaya tecavüzün tespitini istemekte hukuki yararının bulunduğu gözetilerek markaya tecavüzün tespitine karar verilmesi veya marka kullanımına dava tarihinden sonra son verilmiş ise davacının işbu davayı açmada hukuki yararının bulunduğu gözetilerek marka hakkına tecavüzün tespitine, tecavüzün men’ine ve ref’ine karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi...”ni hukuken uygun bulmayarak Yerel Mahkeme’nin kararını bozmuştur.). Ancak Yargıtay’ın aksi yönde kararlarının bulunduğu da belirtilmelidir [Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 11.12.2017 tarih ve E. 2016/5338, K. 2017/7091 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“...Markaya tecavüzün sona erdiği anlaşılmakla konusuz kaldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir...”). Y.11.HD’nin 06.01.2014 tarih ve E. 2013/10631, K. 2014/84 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının, davalıya markanın kullanımına yönelik ihtarname keşide ettiği, davalı tarafın dosyadaki fotoğraflara göre ... markasını işyerindeki tabelada kullandığı, dava açıldıktan sonra ise ... tabelasının kaldırıldığı, dava markaya yönelik tecavüzün tespitine ve men’ine yönelik olup davalının işletmesinden “...” ibareli tabelanın kaldırıldığından ve tecavüz sona erdirildiği gerekçesiyle konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına... karar verilmiştir.”)].

¹⁹⁶⁷ SMK’da düzenlenen ve marka hakkına tecavüz durumunda gündeme gelen mütecavizin tazminat sorumluluğu bir haksız fiil sorumluluğudur [6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 49]. Borçlar Hukuku çerçevesinde mütecavizin tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için, hukuka aykırı fiil, zarar, kusur ve fiil ile zarar arasında uygun illiyet bağının ispatı gerekmektedir. Ancak bunlar asgari şartlar olup, özel şartlar aranıyor ise tazminat talebinde bulunabilmek için bu şartların da sağlanması gerekecektir. Burada ispat yükü iddia edenin üzerindedir.

¹⁹⁶⁸ Aynı yönde bkz. KHK m. 62/1-b ve 64.

Belirtmek gerekir ki, SMK m. 150/1'de tazminat sorumlulukları, “*Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler*” şeklinde oldukça kısa ve yalın bir ifade tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra, SMK'da maddi tazminat davasına ilişkin olarak KHK'da benimsenen sınırlı yaklaşım terkedilmiş ve marka hakkına (hükümdeki ifadesiyle “sınai mülkiyet hakkına”) tecavüz teşkil eden her türlü eylem sebebiyle oluşacak zararın tazmini talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınarak tazminat talebinin kapsamı genişletilmiştir¹⁹⁶⁹.

Yine aynı hükümde, tazminatın hangi usule göre hesaplanacağına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, mütecavizin sebep olduğu zarar, *fiili bir kayıp* veya *yoksun kalınan kazanç* şeklinde ortaya çıkabilmektedir (SMK m. 151/1)¹⁹⁷⁰. Hükümde yoksun kalınan kazancın hangi şekillerde tespit edilebileceğine ilişkin marka hakkı sahibine üç alternatif sunulmuştur (SMK m. 151/2). Bu hükme göre yoksun kalınan kazanç,

¹⁹⁶⁹ KHK m. 64/1'de “*Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi*”nin bu hukuka aykırı eylem dolayısıyla ortaya çıkan zararı tazminle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Görülmektedir ki, maddi tazminat talebi taklit markalı malın üretimi, satışı, dağıtımı veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarılması veya bu amaçlar için ithal edilmesi veya ticari amaçla elde bulundurulması ve yine belirli koşullarda taklit malı kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Bunlar dışında tecavüz teşkil eden bir durum da tazminata ilişkin genel hükümlere gidilmesi gerekecektir. Bunun yanı sıra, taklit markalı malın kullanımına ilişkin tazmin yükümlülüğünün koşullarını düzenleyen KHK m. 64/2'de “*Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.*” hükmü doktrinde eleştirilmekteydi (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 686). Bu eleştirilerden en önemlisi, hükmün KHK'nın diğer hükümleriyle çelişkili olmasıydı. Nitekim, hükümde “*taklit markayı herhangi bir şekilde*” kullanan kişiden bahsetmektedir. Buna karşılık KHK m. 69'da, “*Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükümünde Kararname'nin bu bölümünde yer alan davaları*” açamayacağı hükmü yer almaktadır. Kanun koyucunun, taklit markayı kullanan kişiyi bir yandan sorumlu tutarken, diğer yandan sorumluluktan muaf tuttuğunun düşünülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, “taklit markalı malın herhangi bir şekilde kullanılmakta” olması ifadesini kanun koyucunun bilinçli olarak tercih etmediği söylenebilir. Hükme ilişkin bir diğer olumsuzluk, taklit markalı malın kullanımında kullanıcının kusurlu olduğunun ayrıca belirtilmesine gerek bulunmamasına ilişkindir [**Çolak**, KHK m. 14 kapsamında sıradan bir marka kullanımı değil, taklit markalı malın kullanan kişi olduğu için ‘kusurlu’ ifadesinin hükümde yer aldığı ifade etmiştir (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 686)]. Zira, tazminat hukukunun genel prensipleri çerçevesinde kusurun tazminatın bir koşulu olduğu bilinmektedir. SMK ile bahsi geçen bu olumsuzluklar giderilmiştir.

¹⁹⁷⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 775; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 291. Fiili zarar, tecavüze uğrayan kimsenin malvarlığında meydana gelen net azalmadır. Yoksun kalınan kar ise, tecavüz eylemi hiç olmasaydı tecavüze uğrayan kişinin malvarlığının olacağı durumu ifade etmektedir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 775). Ayrıca bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1130-1131; **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 240-241; **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 530-535; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 501-503; Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 10.02.2005 tarih ve E. 2005/841, E. 2005/1004 sayılı (**Noyan/Güneş**, s. 985-986) ve 04.10.2001 tarih ve E. 2001/5462, K. 2001/7409 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 1029-1030). Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman**, Hamdi: “Marka Hukuku'nda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar”, *Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, C. 3, İstanbul: Vedat, 2008, s. 3-19 (Markaya Tecavüz); **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1126-1130; **Yasaman**, Hamdi: “Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar”, *Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaşgünü Armağanı*, 2002, C.1 (Fikri Haklarda Tazminat), s. 805 vd.; **Yasaman**, Markaya Tecavüz, s. 5-12; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 288-297; **Noyan/Güneş**, s. 702-705; **Bozbel**, s. 518-524. Ayrıca bkz. **Nomer**, Haluk N.: *Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi*, İstanbul 1996.

“ a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelir,

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği net kazanç, ve

c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli” ne

göre belirlenebilecektir¹⁹⁷¹.

Yoksun kalınan kazancın hangi usule göre tespit edileceği marka sahibi tarafından belirlenecektir. Hükmün (b) fıkrası çerçevesinde, sonraki işaretin kullanılması yoluyla elde edilen kazancın, önceki marka ile yaratılan benzerlikten kaynaklı olduğu hususunda tereddüt bulunmaması gerekir. Böyle bir tereddüt bulunması halinde, Mahkeme TBK m. 50 ve 51 çerçevesinde somut uyuşmazlığın koşulları çerçevesinde uygun bir tazminata hükmedecektir¹⁹⁷².

Öte yandan belirtmek gerekir ki, marka sahibi SMK m. 150/3’te kendisine tanınan bilgi alma hakkını kullanabilir. Nitekim, söz konusu hükümde açık bir şekilde, hak sahibinin, “sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep” edebileceği belirtilmiştir. Yine, yoksun kalınan kazancın belirlenmesinde mahkeme, “ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici olduğu kanaatine” varması halinde “kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın eklenmesine karar” verebilecektir¹⁹⁷³.

¹⁹⁷¹ Bu hüküm, KHK m. 66/2 düzenlemesi ile oldukça benzerdir. Sadece ufak bazı yenilikler içermektedir. Şöyle ki, KHK m. 66/2-b’de “markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanç” ifadesi, SMK m. 151/2’de “net kazanç” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle TTK kapsamında haksız rekabet halinde tazminatın kâr üzerinden hesaplaması kuralına uyum sağlanmıştır (bkz. TTK m. 56/1-e). SMK m. 151/2 kapsamında tazminatın hesaplanmasına ilişkin detaylı bilgi ve uygulama örnekleri için bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 775-809.

¹⁹⁷² Nitekim, Y.11.HD de konuya ilişkin bir kararında, davacının marka tescil başvurusu ile davalının ticari unvan kaydının ay farkıyla birbirine yakın tarihte tescil edildiği; davalının yürütmekte olduğu inşaatın etrafını çevreleyen tabela ve brandalar üzerinde, davacının tescilli markasını bir harf eksiği ile aynen markasal olarak kullandığı, “...bu şekilde kullanılan marka ile davacının tescilli markası arasında iltibasa yol açıcı benzerlik bulunduğundan davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet gerçekleştiği, tecavüz ve haksız rekabet sebebiyle dava tarihine kadar tazminatın 81.613,86 TL, dava tarihinden sonra meydana gelen yoksun kalınan kazanç 40.722,03 TL olmak üzere toplam 122.338,89 TL tazminat hesabı yapılmış ise de, gerek davalının ticari unvanı ve unvanla davacı markası arasındaki başvuru ay farkı ile yapılması, gerek inşaat değerlendirilmesinde tüm kârın sadece marka değerine göre oluşmayacağının açık olması, inşaatın kalitesi, yapının mimari vs. özellikleri, binanın bulunduğu mahal gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirildiğinden BK’nın 50. m. nazara alınarak takdiri indirim yapıldığı gerekçesiyle...BK’nın 50 ve 51. maddeleri nazara alınarak takdiren 60.000 TL maddi tazminat ile 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren avans faiziyle davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmiştir.” (Y.11.HD’nin 06.06.2017 tarih ve E. 2016/1002, K. 2017/3434 sayılı kararı; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

¹⁹⁷³ KHK m. 67’den farklı olarak, markanın ekonomik önemi çerçevesinde net kazanca yapılacak eklemeye sadece yukarıda sayılan (a) ve (b) bentlerindeki usuller çerçevesinde bir hesaplama yapılması durumunda uygulanabilmekte, lisans bedeline göre yapılacak hesaplamalarda ise katkı talebinde bulunulamamaktadır.

c. Manevi Tazminat

Marka hakkı tecavüze uğradığı iddiasında olan marka sahibince yöneltilebilecek bir diğer talep manevi tazminatın giderilmesidir. Bu kişi, tecavüz dolayısıyla manevi bir zarara uğramışsa bunun tazminini mütecavizden talep edebilecektir (SMK m. 149/1-ç¹⁹⁷⁴).

Marka hakkına tecavüz durumunda açılacak olan manevi tazminat davasının konusu, marka sahibinin yıllar boyu uğraşarak, önemli miktarda para ve emek harcayarak markası için yarattığı kalite ve güven imajının tüketici nezdinde artık eski önemine sahip olmaması sebebiyle yaşadığı üzüntü ve acının telafi edilmesidir¹⁹⁷⁵. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için, marka hakkı sahibinin ticari-kişisel varlığının zedelenmesi ve mütecavizin ağır kusurunun bulunması gerekmektedir. “Ticari-kişisel varlık”tan kasıt, “*marka sahibinin ticari işletmesinin dış dünyada yani ilgili piyasada sahip olduğu imge ve güvendir.*”¹⁹⁷⁶ İşte sahip olunan bu imge ve güven, marka hakkına tecavüz durumunda zarar görebilmektedir.

Maddi tazminatın belirlenmesi bakımından getirilen özel hükümler, manevi tazminat için öngörülmemiştir. Bu bakımdan manevi tazminata ilişkin başvurulabilecek kanuni düzenlemeler daha sınırlıdır. Bu sebeple, manevi tazminatın miktarının ne şekilde tespit edileceğine ilişkin değerlendirmelerde ilgili TBK hükümlerine başvurulması gerekmektedir¹⁹⁷⁷. Manevi tazminata ilişkin TBK m. 58 uyarınca, “*Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.*” Öte yandan hakim “*bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.*” (TBK m. 58/2). Bu çerçevede, belirlenecek olan tazminat miktarı hakimın takdirinde olup, somut olayın koşullarının yanı sıra her iki tarafın sosyal ve ekonomik durumları da göz önüne alınarak ve taraf menfaatlerini dengeleyici bir yaklaşım benimsenerek, mağdur olan taraf için adaleti sağlayacak, buna karşılık tazminata mahkum olan tarafın da ekonomik mahvına sebep olmayacak düzeyde bir tazminatın belirlenmesi gerekmektedir¹⁹⁷⁸.

¹⁹⁷⁴ Aynı yönde bkz. KHK. m. 62/b.

¹⁹⁷⁵ **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 166; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/ Yüksel), Şerh 2, s. 1133-1135; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 504; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 297-299. “*Manevi tazminat ne bir ceza, ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Zarara uğrayan kişinin manevi isturbını bir nebze olsun dindiren, ruhsal tahribatını onaran bir araçtır.*” [Y.İBGK’nın 22.06.1996 tarih ve 7/7 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 813); Y.11HD’nin 11.06.2003 tarih ve E.2011/9323, K. 2013/12117 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bigli Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

¹⁹⁷⁶ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 504.

¹⁹⁷⁷ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 297; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 814-818; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 130

¹⁹⁷⁸ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman**, Hamdi: “Marka Hukuku’nda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar”, Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, C. 3, İstanbul: Vedat, 2008, s. 3-19 (Markaya Tecavüz); **Yasaman**, Markaya Tecavüz, s. 12-15; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1133-1135; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 297-299; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 504; **Noyan/Güneş**, s. 702-705; **Bozbel**, s. 524-525. Ayrıca bkz. **Helvacı**, Serap: *Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar*, İstanbul: Beta, 2001 (Kişilik Hakkı), s. 175 vd.; **Karahasan**, Mustafa Reşit: *Tazminat Hukuku- Manevi Tazminat*, İstanbul: Beta, 2001; **Kırca**, Çiğdem: “Manevi Tazminatın Fonksiyonu ve Niteliği”, *Yargıtay Dergisi*, 1999, C. 25, S. 3, s. 242-270.

Yargıtay, marka ihlali hallerinde, maddi tazminatın yanı sıra genellikle manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiği kanaatindedir¹⁹⁷⁹. Doktrinde bir görüş, Yargıtay'ın bu yaklaşımını, her ihlalin manevi tazminat gerektirmeyebileceği, TBK m. 56'da kişinin "bedensel bütünlüğünün", TBK m. 58'de ise "kişilik hakkının" zedelenmesi koşulunun arandığı ve marka hakkının ihlali ile marka sahibinin kişilik hakkının zedelenmesi sonucunu doğuramayabileceği gerekçeleriyle eleştirmiştir¹⁹⁸⁰. Diğer bir görüş ise, marka uyumsuzluklarının söz konusu olduğu durumlarda manevi tazminattan ziyade itibar tazminatına yönelinmesi gerektiğini ifade etmiştir¹⁹⁸¹.

Kanaatimce, markanın ihlal edildiği her durumda manevi tazminata hükmedilmesi tazminatın bir zenginleşme aracı olmadığı yönündeki görüş ile de çelişmektedir. Öte yandan, manevi tazminata hükmedilebilmesi için en temel koşul olan manevi bir zararın mevcudiyetinin, marka ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda kural değil istisna olduğu da bir gerçektir. Gerek manevi zarar gerek kişilik hakkının zedelenmesi koşulunun aranması, marka ihlalinin söz konusu olduğu sınırlı sayıdaki durumlarda manevi tazminat talep edilebileceğini göstermektedir. Tüm bu gerekçelerle, marka hakkına tecavüz durumunda manevi tazminatın talep edilebileceği, ancak bu talebin maddi tazminata nazaran daha sınırlı hallerde kabul edileceği görüşündeyim.

d. İtibar Tazminatı

SMK'da maddi ve manevi tazminatın yanı sıra, mütecaviz tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sebebiyle markanın itibarının zarara uğraması durumunda marka sahibinin talep edebileceği "itibar tazminatı" olarak anılan üçüncü bir tür tazminat daha düzenlenmiştir (SMK m. 150/2)¹⁹⁸².

İtibar tazminatı ile tecavüze uğrayan markanın, kötü veya uygun olmayan kullanımı sebebiyle markanın kalite ve güven imajının uğradığı zarar telafi edilmeye çalışılmaktadır¹⁹⁸³. Diğer bir ifade ile, ilgili kesim nezdinde markaya ilişkin bir imaj ve güven kurmak bir maliyet gerektirmekte olup, itibar tazminatı ile yitirilen bu maliyet talep edilmektedir¹⁹⁸⁴.

Bu noktada, *itibar tazminatının maddi ya da manevi tazminat olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği* hususuna değinmek gerekmektedir. Konuya ilişkin SMK'da herhangi

¹⁹⁷⁹ Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 08.12.2016 tarih ve E. 2016/6323, K. 2016/9444 sayılı; 30.10.2017 tarih ve E. 2016/3608, K. 2017/5835 sayılı kararları (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) ile 10.05.2011 tarih ve E. 2009/10285, K. 2011/5659 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 814 dn. 2171).

¹⁹⁸⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 814-815.

¹⁹⁸¹ **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 377.

¹⁹⁸² İtibar tazminatına ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. **Tekinalp**, Ünal: "İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar", *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* (Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan), İstanbul 1999, s. 589 vd. (İtibar Tazminatı). Ayrıca bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/ Yüksel), Şerh 2, s. 1182-1184; **Yasaman**, Markaya Tecavüz, s. 15-17; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 499-508; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 299-300; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 131; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 411; **Bozbel**, s. 525-526.

¹⁹⁸³ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 818-819.

¹⁹⁸⁴ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506. İtibar tazminatının ihlal sebebiyle azalmış, yitirilmiş veya zarar görmüş itibarın telafisi için yapılan masrafların (örneğin reklam ve tanıtım masrafları, pazarda kaybedilen konumun yeniden tesis edilebilmesi için yapılan pazarlama harcamaları vb.) giderilmesi amacına hizmet ettiği yönünde bkz. **Arıkan**, s. 479.

bir açıklık bulunmamaktadır¹⁹⁸⁵.

Doktrinde, itibar zararının fiili bir zarar gibi gözükmekte ise de, gerçekte malvarlığında fiili bir zararın söz konusu olmadığı, ancak yeniden inşa gereğinin ortaya çıktığı; bunun yanı sıra manevi tazminatta olduğu gibi bir ıstırapın giderilmesinin de söz konusu olmadığı belirtilmiştir¹⁹⁸⁶. Bu görüş çerçevesinde, itibar zararının, fiili bir zarar veya yoksun kalınan kâr gibi, zarar verici fiil olmasaydı malvarlığının bulunacağı durum ile malvarlığının fiili durumu arasındaki fark olmadığı¹⁹⁸⁷, bunun yanı sıra söz konusu zararın, zarar sonucu oluşan üzüntü ve rahatsızlığın markayı kullanan teşebbüse verdiği zarar ile de açıklanamayacağı¹⁹⁸⁸, zarar büyük çapta malvarlığında oluşmakla beraber, teşebbüsün uğradığı manevi zararın da kapsam dışı bırakılmaması gerektiği ifade edilmiş¹⁹⁸⁹ ve itibar tazminatının gerek maddi gerek manevi tazminatın unsurlarını ihtiva ettiği, dolayısıyla bu tazminat türünün maddi ya da manevi tazminat olarak adlandırılmasının mümkün olmadığı ileri sürülmüştür¹⁹⁹⁰.

Diğer bir görüş de zarar gören itibarın bir malvarlığı değeri olan markaya ilişkin olduğunu, dolayısıyla markanın itibarı bakımından ortaya çıkan zararın bir yönüyle maddi nitelik taşıdığı, ancak tecavüz sonucu teşebbüsün ticari itibarının zedelenmiş olması durumunda manevi bir zararın da ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla itibar tazminatının karma bir yapıya sahip olduğunu ileri sürmüştür¹⁹⁹¹.

Yargıtay da itibar tazminatını, işletmenin uğradığı zarardan ayrı olarak markanın itibarının uğradığı zararı telafi etmeyi amaçlayan, maddi ve manevi tazminat türünden ayrı üçüncü bir tazminat türü olarak kabul etmektedir¹⁹⁹².

SMK m. 150/2’de yer alan “ayrıca” ifadesinden yola çıkarak da itibar tazminatının diğer tazminatlardan ayrı, onlara ek olarak talep edilebilecek bir tazminat olduğu çikarsamasında bulunabilir¹⁹⁹³. Diğer bir ifade ile, maddi ve/veya manevi tazminat talebinde

¹⁹⁸⁵ KHK’da da bu yönde bir açıklık bulunmuyordu.

¹⁹⁸⁶ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506.

¹⁹⁸⁷ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506. Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 818. Kaldı ki, itibar tazminatı daha çok yüksek düzeyde tanınmış ve toplumun her kesiminde kalite sembolü haline gelmiş markalar için söz konusu olabilecektir (**Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 250-251). Böyle bir markanın itibarının uğradığı zarar da fiili zarar ya da yoksun kalınan kârdan çok daha büyük ekonomik bir kayıptır.

¹⁹⁸⁸ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506. Ancak, itibar tazminatının gündeme gelmesinin markanın dahil olduğu teşebbüsün itibarının zarar görmesi şartına bağlı olmadığı yönünde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 299.

¹⁹⁸⁹ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506.

¹⁹⁹⁰ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506; **Tekinalp**, İtibar Tazminatı, s. 590-591; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 300.

¹⁹⁹¹ **Karan/Kılıç**, s. 553; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 818;

¹⁹⁹² Y.11.HD’nin 01.06.2015 tarih ve E. 2015/2112, K. 2015/7408 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 819 dn. 2186). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 11.05.2009 tarih ve E. 2008/1536, K. 2009/5629 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). SMK hükümlerinin düzenleniş şekli de Yargıtay’ın görüşünü destekler niteliktedir. Zira, itibar tazminatının, maddi veya manevi bir tazminat türü olarak kabul edilmiş olsaydı, ilgili tazminat türlerine ilişkin hükümlerin içerisinde ilave bir fıkra altında düzenlenmesi tercih edilirdi. Aynı yönde bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 411. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 131.

¹⁹⁹³ **Yasaman**, Markaya Tecavüz, s. 16. Ayrıca bkz. **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 1, s. 1182; **Karan**, Hakan/ **Kılıç**, Mehmet: *Markaların Korunması - 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Ankara: Turhan, 2004, s. 533. Aynı yönde bir düzenleme KHK m. 68’de de mevcuttu. Ancak iki hüküm arasındaki farklılık, SMK m. 150’nin sadece ikinci fıkrasının itibar tazminatına ilişkin olmasıdır. Diğer hükümler ise, tazminata ilişkin genel kurallar ve marka sahibinin bilgi talep hakkına ilişkin kuralları ihtiva etmektedir.

bulunulmuş olması, itibar tazminatı talebinde bulunulmasına engel olmayacaktır¹⁹⁹⁴. Ancak bu durumda, mahkeme tazminatın bir zenginleşme aracı olarak kullanılmasının ve çifte tazminatların önüne geçmekle yükümlüdür¹⁹⁹⁵.

Bu hususta bir değerlendirme yapılabilmesi bakımından, “itibar” kavramının yorumu önem taşımaktadır. Zira, eğer markanın itibarı maddi bir değer olarak yorumlanırsa maddi tazminat, manevi bir değer olarak yorumlanırsa manevi tazminat olarak değerlendirilecektir. İlk olarak, itibar tazminatının, işletmeden ziyade markanın itibarına yönelik zararları telafi etme amacına yönelik olduğu belirtilmelidir¹⁹⁹⁶. Markanın itibarı, marka sahibinin, markasını tüketici nezdinde olumlu bir imaj sahibi kılmak için yaptığı, çoğunlukla uzun yıllar süren, marka için yapılan reklam ve tanıtımlar gibi çeşitli yatırımların sonucu olarak ortaya çıkan bir değerdir¹⁹⁹⁷. Dolayısıyla, her markanın itibar sahibi olması mümkün değildir. Bir markanın itibarının maddi olarak ne kadar doğru bir şekilde ölçülebileceği tartışılabilir ise de markanın sahip olduğu itibarın maddi bir değer olduğu sonucunu değiştirmemektedir. Kaldı ki, marka sahiplerinin bu derece yüksek harcamalar yapmaları oluşturdukları imajdan ekonomik bir kazanç elde etmek amacına dayanmakta, bu itibarın zarar görmesi de marka sahiplerine ekonomik yönden zarar vermektedir. Ancak markanın itibarı, sadece ekonomik bir değerden ibaret olarak da yorumlanmamalıdır. Nitekim, markanın sahip olduğu itibarın ilgili kesim üzerinde subjektif bir etkiye sahip olduğu ve hatta bu etki sayesinde bazı markaların diğerlerine nazaran daha bilinir bir pozisyona geldiği bir gerçektir¹⁹⁹⁸. Fakat, özellikle marka ile marka sahibinin özdeşleştirildiği durumlarda, markanın itibarı ile marka sahibinin itibarının¹⁹⁹⁹ uğradığı zararın birbirinden ayırt edilebilmesi oldukça zor olup, bu durum mükerrer tazminat endişesi de beraberinde getirmektedir.

SMK m. 150/2’ye ilişkin olarak belirtilmesi gereken bir diğer husus, “kötü” veya “uygun olmayan” kullanımın konusunun, “hakka konu ürün veya hizmet” olarak belirlenmiş olmasıdır²⁰⁰⁰. Bunun yanı sıra, itibarın zarara uğraması halleri SMK’da (sınai mülkiyet hakkına konu ürün veya hizmetin) “*kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde*

¹⁹⁹⁴ Aynı yönde bkz. **Tekinalp**, İtibar Tazminatı, s. 590; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 300.

¹⁹⁹⁵ Doktrinde, itibar tazminatı hesaplanırken, tarafların sıfatlarının, işgal ettikleri makamların değil, davacı taraf markasının tanınmışlık ve saygınlık düzeyinin, hitap ettiği tüketici kitlesinin, sömürünün ve dolayısıyla emek ilkesi ile işletmenin yaşadığı rahatsızlığın hesaba katılması gerektiği ifade edilmiştir (**Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 507). Bu önermenin ilk bölümü sulandırma konulu davalar bakımından da geçerli kabul edilebilecek iken, sömürme ve emek ilkesi (tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma çerçevesinde) sadece haksız avantaj sağlama halini konu alan davalarda dikkate alınabilmektedir.

¹⁹⁹⁶ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 821.

¹⁹⁹⁷ “İtibar, markaya yapılan yatırımdan, markanın kalite ve güven sembolü olmasından, toplumda edindiği imajdan ve reklam değerinden meydana gelir.” (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 820). Ayrıca bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506. İtibar kavramına ilişkin açıklamalar için bkz. § 5.III.D.1.a Genel Olarak.

¹⁹⁹⁸ Uygulamada da itibar tazminatının manevi tazminat ile ne şekilde bağdaştırılabileceği hususunda yaşanan tereddütler için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 821-822.

¹⁹⁹⁹ Ticari şeref ve haysiyetin, korunan kişisel değerlerden biri olduğu yönünde bkz. **Antalya**, Gökhan: *Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması: Türk Hukuku’nda Manevi Tazminatın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi*, İstanbul 2017 (Manevi Tazminat), s. 107-108; **Antalya**, Gökhan: *Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II*, İstanbul 2017 (Borçlar Hukuku), s. 164-165; **Helvacı**, Serap: *Gerçek Kişiler*, İstanbul 2017 (Gerçek Kişiler), s. 128-133; **Helvacı**, Serap/**Erlüle**, Fulya: *Medeni Hukuk: Medeni Hukuka Giriş – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku*, İstanbul 2018, s. 93-94.

²⁰⁰⁰ KHK m. 68’de ise “marka” ifadesi kullanılmıştı. Esasen her iki ibarenin de Kanun metninde olması daha faydalı olacaktır. Zira, markanın kötü veya uygun olmayan kullanımları neticesinde de markanın itibarı zarar görebilmektedir.

üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi” şeklinde değiştirilerek daha anlaşılır hale getirilmiştir²⁰⁰¹.

Ancak, ne SMK m. 150/2 ne de hükmün Gerekçesi, “kötü” ve “uygun olmayan” ifadelerinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin yeterli açıklığı sağlamaktadır. Örneğin, markanın taklit ürünlerde kullanılmasının tek başına yeterli mi kabul edileceği yoksa başka ilave unsurların sağlanmasının da gerekli mi olacağı (ve eğer böyle bir gereklilik var ise bu unsurların neler olacağı) gibi sorulara hüküm ya da Gerekçe’den yola çıkarak bir yanıt bulunamamaktadır.

Öte yandan, doktrin ve yargı uygulamalarından faydalanarak konuya ilişkin kısmen de olsa açıklık sağlanması mümkündür. Nitekim doktrinde bir görüş, “kötü kullanım”lara örnek olarak, tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünlerin bozuk ya da kalitesiz olmasını; “uygun olmayan” şartlarda piyasaya sürmeye örnek olarak ise malın, markanın itibarını düşürecek düzeyde düşük fiyatla satılmasını vermiştir²⁰⁰². Diğer bir görüş, “kötü kullanım” kavramının geniş bir şekilde yorumlanması gerektiğini ifade ettikten sonra, tecavüz konusu markanın kötü malda, kötü ambalajlarda, kötü satış şartlarında satılmasının bu kapsamda değerlendirileceğini belirtmiştir²⁰⁰³. Bir diğer görüş ise, çok ünlü bir parfüm markasının taklidi olan üçüncü sınıf parfümün şişelenmesi ve üzerine ünlü bir markanın ambleminin konularak satışa çıkarılmasını kötü üretime örnek olarak göstermiştir²⁰⁰⁴. Bir başka görüş, her taklit malın orijinaline göre belirli bir ölçüde kötü üretim olacağını ve yine orijinal markaya göre daha elverişsiz koşullarda satışa sunulacağını, dikkat edilmesi gereken hususun, markanın sahip olduğu prestij ve kalite imajı olduğunu ifade ettikten sonra, çok pahalı bir dolmakalem markasının taklit edilerek, çok ucuz fiyata ve markayı taşıyan kalitesiz ürünlerde piyasa sunulmasını kötü üretime örnek olarak göstermiştir²⁰⁰⁵. Başka bir görüş ise, itibar tazminatının, zorunlu olmamakla beraber daha çok tanınmış markaları konu aldığını²⁰⁰⁶ ifade ettikten sonra, bu tazminata konu olabilecek hallere örnek olarak dünyaca tanınmış bir markanın işportada satılması ya da gazeteye yansıyan bir habere göre yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşının, Türkiye’deki örneklerinden hareketle Ferrari marka arabaya LPG takmasını vermiştir²⁰⁰⁷.

Konuya ilişkin bir diğer kararında Yüksek Mahkeme, davacının tescilli ve tanınmış “Teflon” markasının, davalılara ait tanınmış “Cif” markası ile birlikte, kendi üretimleri olan

²⁰⁰¹ KHK döneminde de aynı yönde bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/ Yüksel), Şerh 2, s. 1183. Kötü üretim veya uygun olmayan şartlarda piyasaya sürmenin, tecavüz halini ağırlaştıran nedenler olduğu ve ilgili hükümde bu ağır tecavüz hali için yaptırım öngörüldüğü, dolayısıyla söz konusu ağırlaştırıcı nedenlerin, marka hakkına tecavüzden ayrı haksız fiil halleri olarak değerlendirilemeyeceği yönünde bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1183. Aynı yönde bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 506.

²⁰⁰² **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1183. Aynı yönde bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 411 (Ünlü bir markanın taklidi olan ürünlerin ucuz fiyatta pazarda satılmasının da uygun olmayan kullanıma örnek teşkil ettiği ifade edilmiştir.).

²⁰⁰³ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 507.

²⁰⁰⁴ **Suluk** (Karasu/Nal), s. 411.

²⁰⁰⁵ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 819.

²⁰⁰⁶ Aynı yönde bkz. **Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 309. Buna karşılık, önceki markanın tanınmışlığı ve sahip olduğu yüksek kalite değeri üzerindeki etkisine bakmaksızın itibar tazminatına hükmedilebileceği yönünde bkz. Y.11.HD’nin 15.06.2016 tarih ve E. 2016/6029, K. 2016/6611 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²⁰⁰⁷ **Kaya**, Marka Hukuku, s. 300.

bulaşık süngerleri üzerinde, “Teflon Süngeri” ibaresiyle kullanılmış olduğunu ifade etmiş ve bu kullanımın KHK m. 68’de belirtilen şekilde, markanın kötü veya uygun olmayan bir kullanımı olarak kabul edilemeyeceğine kanaat getirmiştir²⁰⁰⁸. Benzer yönde diğer bir kararında, sonraki kullanıcı tarafından “*Müseccel müşterek Koska markasında böcek, çiçek, boncuk gibi şekiller yoktur, yanında böyle şekiller bulunan markalar gerçek K. markası değildir, muhterem halkımızın ve müşterilerimizin yanılmaları için bu bilgilerin arz olunmasına gerek görülmüştür.*” şeklinde ibarelerin kullanılmasının itibar tazminatına hükmedilebilmesi için yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır²⁰⁰⁹.

Önemle belirtmek gerekir ki, Mahkeme, çoğu kararında, itibar tazminatına ilişkin iddiaları, ancak somut ve gerçekçi delillere dayanması durumunda dikkate almaktadır. Nitekim bir kararında, “*...mahkemece davalı tarafından daha küçük bir alanda fuar hizmeti verilip verilmediği, gerçekten böyle bir alanda fuar hizmeti verilmişse, bu hizmet verilirken davacı markasının kullanılması sebebiyle davacı markasının sahip olduğu imaj ve güvenin ne şekilde zarar göreceği ve davacının bu itibarın yeniden tesisi için ikame faaliyetlerde ve harcamalarda bulunması gerekip gerekmediği hususlarının tartışılmaması sebebiyle mahkeme kararının 556 Sayılı KHK’nın 68. maddesi uyarınca itibar tazminatına hükmedilmesinin doğru olmadığı ...*”ndan bahisle Yerel Mahkeme’nin kararını bozmuştur²⁰¹⁰.

Belirtilmesi gereken bir diğer husus, Yüksek Mahkeme’nin, konuya ilişkin bir kararında, kötü ve uygun olmayan kullanımları markasal nitelikte olanlar ile sınırlamış olmasıdır²⁰¹¹. Kanaatimce, “kötü” ve “uygun olmayan” ifadelerinin nasıl yorumlanması

²⁰⁰⁸ Y.11.HD’nin 04.12.2014 tarih ve E. 2013/17164, K. 2014/19040 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²⁰⁰⁹ Y.11.HD’nin 17.09.2015 ve E. 2014/12197, K. 2015/9448 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²⁰¹⁰ Y.11.HD’nin 05.05.2016 tarih ve E. 2015/8175, K. 2016/5114 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 11.11.2014 tarih ve E. 2014/11077, K. 2014/17348 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“*...556 sayılı KHK’nın 68. maddesi uyarınca itibar tazminatına hükmedilebilmesi için marka hakkına tecavüz edilmesi tek başına yeterli değildir. Her ne kadar, davalının sattığı ürüne ilişkin analiz raporu davacı tarafça dosyaya sunularak davacı yağlarının kalite olarak davalı tarafça satılan üründen daha üstün olduğu belirtilmiş ve somut olayın özellikleri gerekçesi ile mahkemece itibar tazminatına hükmedilmiş ise de, davacı tarafa söz konusu marka itibarının yeniden kazandırılması için ne gibi masraflar yapılması gerektiğinin tartışılması gerekmektedir. Mahkemece bu hususta ayrıntılı bir değerlendirme yapılmaksızın itibar tazminatına ilişkin olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir...*”); Y.11.HD’nin 05.05.2016 tarih ve E. 2015/8175, K. 2016/5114 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aksi yönde bkz. Y.11.HD’nin 11.12.2017 tarih ve E. 2016/5581, K. 2017/7105 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018) (“*...müvekkili şirket adına tescilli ‘...’ kelimesini havi çok sayıda markasının bulunduğunu, davalı şirketlerin ‘...’ markasının 29. sınıfta ‘...’, 32. sınıfta ‘biralara, bira yapımında kullanılan preparadlar’ bakımından tescilli olduğunu, davalıların ‘...’ kelimesini ön planda, büyük puntolarla kendilerine ait markanın tescilli olduğu mallar üzerinde değil, ‘limon sosu, sirke, soslar, salata sosları, konserve sebze ve meyveler (salamura yaprak vs.) müvekkili şirket markalarının tescilli olduğu ürünler üzerinde kullandıklarını, davalıların marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu...*”ndan bahisle diğerlerinin yanı sıra, itibar tazminatına da hükmedilmesine karar vermiştir.

²⁰¹¹ Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 14.02.2014 tarih ve E. 2013/12525, K. 2014/2599 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). “*...davalının sahibi olduğu ve içeriğini sağladığı internet sitesinde ‘tunçmatikalmayın’ biçiminde sayfa başlıkları, başlığı, ‘...’ biçiminde sayfa başlıkları bulunduğu, gerek internet sitesinin alan adı gerekse bu sitedeki çeşitli sayfa başlıkları sebebiyle davacı şirketin ticaret unvanının çekirdek unsuru olan tunçmatik sözcüğü ve tunçmatik markalı ürünler hakkında yaratılan olumsuz imaj sebebiyle davacının satışlarının azalmasının kaçınılmaz olacağı, her ne kadar markasal kullanım söz konusu olmadığı için*

gerektiğine yönelik belirsizliğin kısmen de olsa giderebilmesi adına, sonraki kullanım için markasal olma zorunluluğunun aranması yerinde bir tercihtir. Bunun yanı sıra, “kötü” ve “uygun olmayan” kullanım halleri, çoğu zamanın tanınmış markanın itibarına zarar veren haller ile eşleştiğinden ve daha önce gerekçeleriyle detaylı olarak açıkladığımız üzere²⁰¹², sulandırmanın ihlal konusu yapılabilmesi sonraki kullanımın markasal olması koşuşuna bağlı olduğundan, Yargıtay’ın bu yaklaşımının sulandırma konulu davalar bakımından da önem arz ettiği düşüncesindeyim.

“Kötü” ve “uygun olmayan” kullanım hallerinin, itibarın zarar görmesi halleri ile eşleşebilmesi, bu ifadelerin yorumlanmasında, doktrin ve uygulamanın yanı sıra SMK m. 6/5 ve 7/2-c’de yer alan itibarının zarar görmesine ilişkin düzenlemelerden de faydalanılabileceğine işaret etmektedir²⁰¹³. Buna göre, söz konusu ihlal hali markanın düşük kaliteli, nahoş veya sahte mal/hizmetlerde, yasadışı aktivitelerde ya da müstehcen veyahut içeriği bakımından uygun olmayan şekillerde kullanılması gibi durumlarda gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, itibarın zararı uğradığı haller kapsamında kabul edilen²⁰¹⁴, tanınmış markanın düşük kalitedeki bir mal/hizmette kullanılması, tanınmış markanın imajıyla uygun olmayan mekânlarda satışa sunulması veya yüksek fiyatlı bir mal/hizmetin oldukça düşük fiyata satılması gibi durumlarda itibar tazminatı talep edilebilecektir ki hükmün amacı da zaten bu nitelikteki kullanımlar sebebiyle ortaya çıkan zararın telafi edilmesidir. Hükümde “kötü” ve “uygun olmayan” ifadeleriyle de esasen bu gibi haller genel bir ifadeyle belirtilmek istenmiştir²⁰¹⁵.

SMK’nın bir diğer özelliği, itibar tazminatının kimden talep edileceği hususuna kısmen de olsa açıklık getirmiş olmasıdır²⁰¹⁶. Nitekim, SMK m. 150/1’de sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri gerçekleştiren kişilerin, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlü olduğu ifade edilerek, tüm tazminat davaları ve dolayısıyla da itibar tazminatında kime karşı dava açılabilmesi hususunda netlik sağlanmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, itibar tazminatının konusu, markanın sahip olduğu olumlu imajdır. Buna karşılık, maddi ve manevi tazminat markasahibi teşebbüsün uğradığı zararı konu almaktadır. Bunun yanı sıra itibar tazminatına hükmedilebilmesi için, tecavüzün kötü veya uygun olmayan kullanım yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Markanın sahip olduğu itibar (olumlu imaj), zaman ve finansal olarak yatırım gerektirdiğinden, itibar tazminatının, maddi ve manevi tazminattan bağımsız ve fakat maddi yönü ağır basan bir tazminat türü olduğu düşüncesindeyim. Öte yandan, uygulamada tecavüz

556 Sayılı KHK’nın 68. maddesi anlamında markanın kötü ve uygun olmayan bir şekilde kullanılmasından bahsedilemeyeceği için, bu madde anlamında bir itibar tazminatı talep edilemez...”. İtibar tazminatının ticari kullanımlarla sınırlanması, şahsi kullanımların ise hükmün kapsamı dışında kalması yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 821.

²⁰¹² Bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²⁰¹³ Detaylı bilgi için bkz. § 5.III Markanın İtibarının Zarar Görmesi (Lekeleyerek Sulandırma/Tarnishment/ Rufschädigung - Beeinträchtigung Der Wertschätzung).

²⁰¹⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.D.3 Görünüm Halleri.

²⁰¹⁵ Aynı yönde bkz. dn. 2010-2011’de yer verilen Yargıtay kararları.

²⁰¹⁶ KHK’da bu hususta bir açıklık bulunmamakla beraber, doktrinde itibar tazminatının, gerek malı üreten gerek bu durumu bilerek veya bilmesi gerektiği halde ithal eden, dağıtan veya satan kimseden de talep edilebileceği ve bu kimselerin itibar tazminatından müstesilen sorumlu olacakları ifade edilmekteydi (**Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 507-508; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 739).

sebebiyle markanın itibarının uğradığı zarar ile marka sahibi teşebbüsün uğradığı zararın birbirinden ayırt edilebilmesinin oldukça zor olduğu da belirtilmelidir.

İtibar tazminatı bakımından gerekli “kötü” veya “uygun olmayan” kullanıma ilişkin olarak ise, tecavüzün söz konusu olduğu çoğu durumda, sonraki üründe kullanılan malzemelerin kalitesiz ve/veya satışa sunulan ortamın orijinal ürünlerin satışa sunulduğu ortama nazaran düşük kalitede olduğu göz önüne alınarak, bu nitelikteki kullanımların mevcut olduğu her durumda otomatik olarak itibar tazminatına hükmedilmesinin yerinde olmayacağı kanaatindeyim. Bu çerçevede, değerlendirmede tecavüz teşkil eden eylemin yanı sıra, tecavüze konu markanın korunmaya değer bir itibara sahip olup olmadığı ve tecavüz teşkil eden sonraki fiiller sebebiyle ilgili kesim nezdinde bu itibarın azalıp azalmadığının, somut deliller çerçevesinde tespitinin gerektiği düşüncesindeyim.

7. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA DAVACI VE DAVALI SIFATI

Tecavüz ve tazminat davalarında davacı, tecavüze uğrayan markanın sahibi veya onun hukuki halefleridir²⁰¹⁷.

Buna karşılık, tecavüz durumunda açılacak davalara ilişkin düzenlemeler, davalının kim olacağına dair açıklık içermemektedir. Sadece tazminat davaları bakımından SMK m. 150/1’de “*Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.*” denilmek suretiyle tazminatın kimlerden talep edilebileceği hususunda netlik sağlanmıştır. Ancak davalı sıfatının, açılacak davanın türüne göre belirlenmesinin daha yerinde bir tercih olduğu düşüncesindeyim. Nitekim doktrinde de haklı olarak ifade edildiği üzere, tecavüzün önlenmesi, durdurulması ve kaldırılması davalarında tecavüz fiilini işleyen herkes davalı sıfatını haiz olabilecek iken²⁰¹⁸, tazminat davalarında kusuru olmayan kimseye karşı dava açılmayacaktır²⁰¹⁹.

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus, SMK m. 153’te düzenlenen, kendisine karşı dava açılmayacak olan kişilerdir. Bu kişiler, SMK m. 153/1’de “*hakkına tecavüz eden tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kişisel ihtiyaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişiler*” olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla tecavüz davaları bakımından da taklit markayı taşıyan bir ürünü kişisel amaçları ölçüsünde elinde bulunduran veya kullanan kişiye karşı tecavüz ya da tazminat davası yöneltilemeyecektir²⁰²⁰.

²⁰¹⁷ **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1139-1140; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 306- 309; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 510-511. İstinai olarak tanınmış marka sahipleri ile Türkiye’de henüz tescilli olmayan ancak markası vekil veya acente gibi temsilcileri adına tescil edilen kişinin de davacı sıfatının olabileceği yönünde bkz. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 191.

²⁰¹⁸ Tecavüz davasında davalılar, ürünü ticaretinde kullanan kişilerdir. Üretmek, satmak ve ticari amaçla elde bulundurmak gibi eylemlerin her biri bağımsız olarak tecavüz eylemi teşkil eder. Bu kimseler, üretim yapılmadığı gerekçesiyle kendisine karşı dava açılmayacağı savunmasında bulunulamaz. Ancak, nihai tüketiciye karşı dava açılması mümkün değildir [**Suluk** (Karasu/Nal), s. 413].

²⁰¹⁹ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 193.

²⁰²⁰ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Eymirlioğlu**, Zerrin: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Davalar ve Dava Açılmayacak Kişiler”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 633-637.

SMK m. 153/2’de ticari kullanımlara karşı ne zaman dava açılmayacağına ilişkin ayrı bir hükme yer vermiştir²⁰²¹. Belirli kişilere karşı dava açılmamasının özünde, marka sahibinin el koyma hakkını kullanabilecek iken, bu yola başvurmaması durumunda, tecavüz teşkil eden eylemle bir ilgileri olmayan kişilerin olası olumsuz hukuki sonuçlardan korunmalarıdır. SMK m. 153/2’ye göre, “*sınai mülkiyet hakkı sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı kendisine tazminat ödeyen kişi tarafından, sınai mülkiyet hakkı sahibinin el koymaması nedeniyle piyasaya sürülmüş ürünleri ticari amaçla kullanan kişilere karşı, bu Kanunda yer alan hukuk davalarını açamaz veya ceza davası açılması için şikâyetle bulunamaz.*”²⁰²² Hükümde, “bu Kanunda” ifadesine yer verilerek Kanun’da yer alan tüm davaların bu kapsamda olduğu hususunda netlik sağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde, kendisine tazminat ödenen marka sahibinin aynı zamanda tecavüz konusu ürünlere el koydurması gerekmekte, aksi halde tazminat ödeyen kişi tarafından piyasaya sürülen ürünlerin ticari amaçla kullanımına da müdahalede bulunamamaktadır. Ancak, el koyma kararının ne kadarlık bir süre içerisinde alınması gerektiği belirli değildir.

Tazminatı aldıktan sonra uzunca bir süre ürünlere el konulması için mahkemeye başvuruda bulunulmaması, marka sahibinin söz konusu ürünlerin piyasada ne şekilde kullanılacağıyla ilgilenmediği şeklinde bir izlenim yaratacaktır. Oluşan bu izlenim, marka sahibinin, ürünlerin piyasada ticari amaçlarla kullanımına zımnen onay verdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de el koyma kararının ne zamana kadar alınması gerektiğine veya benzeri nitelikteki sınırlayıcı kıstaslara yer verilmeksizin bu şekilde genel bir düzenlemeyle ürünlerin piyasada ticari kullanımına müsaade edilmesinin yerinde olmadığı düşüncesindeyim.

8. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SMK’nın 157/1 uyarınca “*Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.*” Dolayısıyla, gerek marka hakkına tecavüz gerek tazminat davalarında TBK’nın haksız fiillerde zamanaşımını düzenleyen TBK m. 72 hükmü uygulanacaktır. Bu çerçevede, “*zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle*” tecavüz davası açma veya tazminat talep etme hakkı zamanaşımına uğrayacaktır. Ancak hükmün 2 inci cümlesinde tazminatın “*ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş*” olması durumunda cezai hükümlerde belirlenen zamanaşımı süresinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için marka hakkına tecavüz sebebiyle bir ceza dava açılmasına ya da bir

²⁰²¹ KHK’da buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı.

²⁰²² KHK m. 69’da ise marka sahibinin “*...sebeb olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükümünde Kararname’nin bu bölümünde yer alan davaları*” açamayacağı ifade edilmişti. Belirtmek gerekir ki, hükümde bir yandan tazminat ödemesini almış marka sahibinden bahsetmekte, diğer yandan KHK’nın ilgili bölümündeki davaların açılmayacağından bahsetmekte olduğundan, söz konusu hükmün sadece tazminat davaları bakımından mı yoksa KHK’nın ilgili bölümündeki diğer davalar bakımından da mı uygulanabileceği belirsizlik taşımaktaydı.

mahkumiyet hükmü verilmiş olmasına gerek olmayıp, eylemin marka hakkına tecavüz oluşturmaya ve cezayı gerektirmesi yeterlidir²⁰²³.

Zamanaşımı, marka hakkı bakımından bir sınır teşkil etmektedir²⁰²⁴. Zamanaşımının başlangıç anı kural olarak TBK m. 72’de ifade edildiği üzere, 2 yıllık süre için zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarih, 10 yıllık süre için ise fiilin işlendiği tarihtir. Öte yandan, markaya tecavüz teşkil eden eylem devam ediyorsa, zamanaşımı işlemeye başlamayacaktır²⁰²⁵. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, dava hakkı sahibinin uzunca bir süre geçtikten sonra tecavüz ve/veya tazminat davası açması, sessiz kalma suretiyle hak kaybı savunması ile karşılaşabilecektir²⁰²⁶. Bunun yanı sıra, bahsi geçen süreler tescilli markaları konu alan uyuşmazlıklar bakımından geçerli olup, tescilsiz bir markaya dayalı olarak da haksız rekabet hükümleri kapsamında tazminat talebinde bulunulabilecektir (TTK m. 56). Haksız rekabet kapsamında zamanaşımı süresi ise, davaya hakkı olan tarafın bu hakkın doğumunu öğrendiği tarihten itibaren 1 ve herhalde bunların doğumundan itibaren 3 yıldır (TTK m. 62).

9. TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Davalarda (tecavüz sebebiyle açılacak fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti ve tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava ile muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması ve tazminat davalarında) görevli mahkeme SMK m. 156/1 uyarınca fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleridir²⁰²⁷. ancak fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin kurulmamış olduğu yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren dava ve işlere asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerince bakılacaktır (SMK m. 156)²⁰²⁸.

Yetkili mahkeme ise, tescilli markalar bakımından SMK m. 156/3 gereği “*davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.*”²⁰²⁹. Bunlardan birini seçim hakkı marka sahibine aittir. Örneğin, tecavüzün internet yoluyla gerçekleştirildiği bir durumda, tecavüzün etkileri Türkiye’nin her yerinde görülebileceğinden davanın, Türkiye’nin herhangi bir yerinde açılabilmesi mümkündür²⁰³⁰.

²⁰²³ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 827.

²⁰²⁴ Çağlar, Marka Hukuku, s. 158.

²⁰²⁵ Suluk (Karasu/Nal), s. 414.

²⁰²⁶ Detaylı bilgi için bkz. § 7.III.L Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı.

²⁰²⁷ Aynı yönde bkz. KHK m. 71/1. Ancak bu kural, tescilli bir markaya dayanılarak açılan davalar için geçerlidir. Buna karşılık tescilsiz bir markaya dayanılması halinde, KHK değil, TK’nın haksız rekabet hükümleri uygulanacak olduğundan, görevli mahkeme de fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde değil, asliye (ticaret) mahkemesi olacaktır.

²⁰²⁸ Aynı yönde bkz. KHK m. 71/1

²⁰²⁹ Karş. KHK m. 63/1.

²⁰³⁰ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 825. Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 14.06.2010 tarih ve E. 2009/1387, K. 2010/6824 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Tescilsiz markalar bakımından ise haksız rekabete ilişkin hükümler uygulama alanı bulacak olduğundan ve haksız rekabete ilişkin TTK m. 56 vd. hükümlerinde yetkili mahkemeye ilişkin herhangi bir kural bulunmadığından, genel yetki kuralları devreye girecek ve HMK m. 6 uygulanacaktır. HMK m. 6/1 uyarınca “Genel yetkili mahkeme, davalı

Öte yandan, zararın meydana geldiği her yerde dava açılabilir olmasının, hakkın kötüye kullanılması yasağı ile birlikte değerlendirilmesi de gerekmektedir²⁰³¹.

C. DİĞER HUKUKİ TALEPLER

1. DELİLLERİN TESPİTİ VE MUHAFAZASI

“Delillerin tespiti” kurumu KHK’da düzenlenmemiş olmakla beraber, SMK’da da bu hukuki imkânâ ilişkin özel bir hükme yer verilmemiştir²⁰³². Ancak SMK m. 150/3’te sadece delillerin tespiti kurumu, tazminat davaları bakımından kaleme alınmış²⁰³³ ve söz konusu hükümde hak sahibinin “*Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden*” talep edebileceği düzenlenmiştir²⁰³⁴. Ancak maddi vakıalar tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamazlar (HMK m. 106/3).

Tazminat davası dışındaki davalar bakımından ise hak sahibi HMK m. 400’e dayanarak delil tespit talebinde bulunabilecektir²⁰³⁵. HMK m. 400/1 uyarınca marka sahibi

gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.” HMK m. 6/2 uyarınca “Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir.”

²⁰³¹ **Çolak**, Marka Hukuku, s. 672 dn. 1814. Detaylı bilgi için bkz. **Akyol**, Şener: *Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*, Seçkin: İstanbul, 1995; **Uyar**, Talih: “Yargıtay kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” kuralı (MK.2/I) ve “Hakkın kötüye kullanılması yasağı” (MK.2/II)”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2000, “Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan”, s. 439-467; **Kılıçoğlu**, Mustafa: *Yargıtay Kararları Işığında Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Açıkça Kötüye Kullanma Yasağı, İsviçre-Türk Öğretisi*, Bilgi Yayınevi: Ankara, 2015.

²⁰³² Ancak Kanun’da bu yönde bir düzenlemeye yer verilmemiş olması bir eksiklik değildir. Zira HMK’nın 400 vd. hükümleri çerçevesinde de delil tespiti talebinde bulunabilmek mümkündür (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 829).

²⁰³³ Buna karşılık KHK m. 75’de, delil tespitinin konusu “tecavüz sayılabilecek olaylar” olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin bkz. **Kaya**, Arslan: “Marka Hukuku’nda Delillerin Tespiti Davası”, *Patent & Marka Dünyası*, 2002, Y. 4, S.12-13 (Tespit Davası), s. 10 vd. (ayrıca bkz. **Kaya**, Makalelerim, s. 381-385).

²⁰³⁴ **Bozbel**, s. 526-527; **Noyan/Güneş**, s. 709; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 496. Delil tespiti kurumuna ilişkin genel bilgiler için bkz. **Kuru**, s. 469-473; **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul Şerh 2, s. 2562-2578. Ayrıca bkz. **Güneş**, İlhami: “Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, İhtiyati Tedbirler ve Hızlı İmha Süreci”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017 (Hızlı İmha), s. 527-535.

²⁰³⁵ SMK’da düzenlenen “tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin dava” ile “delil tespiti”nin birbiri ile karıştırılmaması gerekir. Nitekim, KHK m. 75’in başlığı değiştirilmeden önce “Delillerin Tespiti Davası” şeklinde idi. Bu başlık sebebiyle doktrinde, söz konusu hüküm ile delil tespitine ilişkin bir davanın mı, yoksa henüz incelenmeye başlanmamış ve kaybolma tehlikesi bulunan veya ileride güçlüklerle erişilebilecek olan delillerin tespit edilmesinin mi amaçlandığı konusunda belirsizlik bulunmaktaydı [*Kaya*, bunun bir dava olduğunu ileri sürerken (**Kaya**, Tespit Davası”, s. 277 vd.), *Dirikkan*, söz konusu hukuki imkânın delillerin yok olma tehlikesine karşı güvence altına alınması amacına yönelik bir kurum olduğunu savunmaktaydı (**Dirikkan**, Tanınmış Marka, s. 302). Ayrıca bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 496; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 12; **Çolak**, Marka Hukuku s. 746]. Kanun koyucu, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı RG’de yayımlanan, 22.6.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun m. 18 ile hükmün başlığını “Delillerin Tespiti” olarak değiştirerek mevcut belirsizliği gidermiş ve delil tespitinin, delil tespiti davasından farklı olarak sadece delillerin tespitine yönelik olduğu ve bir fiilin tecavüz oluşturup oluşturmadığı gibi hususların tespitinin talep edilemeyeceği hususlarına açıklık

“görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakianın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir.” Ancak delil tespiti talebinde bulunabilmek için hukuki yararın varlığı gerekmekte olup (HMK m. 400/2, c.1), *“Kanunda açıkça öngörülen haller dışında, delilin hemen tespit edilmemesi halinde kaybolacağı yahut ileri sürülmesinin önemli ölçüde zorlanacağı ihtimal dahilinde bulunuyorsa hukuki yararın bulunduğu kabul edilir.”* (HMK m. 400/2, c.2).

Delil tespiti kurumu sayesinde marka hakkı sahibi, açmayı düşündüğü eda davasından önce (özellikle mevcut delillerin karartılması²⁰³⁶, bu delillere ileride ulaşamaması veya daha genel bir ifadeyle delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu durumlarda) mahkemeye başvurarak delil tespiti talebinde bulunabilmektedir²⁰³⁷. Mahkeme bu başvuruyu değerlendirdikten sonra tespitin kabulüne veya reddine karar verecektir. Bu karar kesin niteliktedir. Yani karara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkün değildir²⁰³⁸.

Belirtmek gerekir ki, delillerin tespit edilmesi kadar tespit edilen delillerin muhafazası da oldukça önemlidir²⁰³⁹. Zira, marka sahibince bu delillerin tespit edilmesindeki amaç, ileride açılacak olan davada bu delillerin kullanılmasıdır. Dolayısıyla, ancak tespit edilen delillerin dava sonuna kadar güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi durumunda hükmün amacı gerçekleştirilebilecektir. Ancak, SMK'da delillerin muhafazasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. SMK'da boşluk olan hususlarda HMK'nın genel hükümlerine başvurulabileceğinden, delillerin muhafazasına ilişkin olarak da HMK m. 389-391 ve 400-406'den yararlanılacaktır.

2. TECAVÜZ TEŞKİL EDEN ÜRÜN ile ARAÇLARA EL KONULMASI

Marka hakkına tecavüz durumunda marka sahibi tarafından başvurulabilecek dava dışındaki hukuki yollar arasında belki de en önemlisi tecavüz teşkil eden ürün ve/veya cihaz ya da makine gibi araçlara el konulmasıdır (SMK m. 149/1-d)²⁰⁴⁰.

Tecavüz teşkil eden eşyalara el konulması KHK'da da (m. 62/1-c) düzenlenmiştir²⁰⁴¹. KHK çerçevesinde el koyma kararı alınabilmesi sadece söz konusu eşya ve bunu üretmeye yarayan araçların, üretim veya kullanımının cezayı gerektirdiği durumlarda mümkün olabilmekteydi. Bu durum da önemli bir hukuki koruma tedbiri olan el koyma tedbirinin uygulama alanını oldukça kısıtlamaktaydı. SMK ile getirilen düzenlemede

kazandırmıştır (Çağlar, Marka Hukuku, s. 121). SMK m. 150/3'te düzenlenen delil tespitinin bir dava olmayıp, delil tespiti işlemi olduğu yönünde bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 408.

²⁰³⁶ Tecavüz halinde fikri mülkiyet haklarının ileri sürülmesinde karşılaşılan zorluklardan biri, delillerin karartılmasının oldukça kolay olmasıdır [**Suluk** (Karasu/Nal), s. 408].

²⁰³⁷ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 829.

²⁰³⁸ Y.11.HD'nin 19.03.2013 tarih ve E. 2012/5531, K. 2013/5366 sayılı ve 11.09.2012 tarih ve E. 2012/6516, K. 2012/13034 sayılı kararları (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 830 dn. 212).

²⁰³⁹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 830.

²⁰⁴⁰ Konuya ilişkin olarak bkz. **Bozbel**, s. 542- 543; **Noyan/Güneş**, s. 705-706; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 843-848; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 134-136; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 415.

²⁰⁴¹ Bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1135-1136; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 508-509;

KHK'daki bu sorun dikkate alınmış ve “*tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren*” ifadesi kullanılarak, el koyma tedbiri sadece cezayı gerektiren haller ile sınırlandırılmamış ve sadece tecavüz teşkil eden ancak cezayı gerektirmeyen ürün ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara da el konulabileceği hüküm altına alınmıştır (SMK m. 149/d).

SMK m. 149/1-d ile getirilen bir diğer yenilik ise şudur: KHK m. 62/1-c'de geçen “*cezayı gerektiren*” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği m. 61/A'ya bakılarak tespit edilmekteydi²⁰⁴². Bu hükmün ilk üç fıkrasında hangi fiillerin suç olarak kabul edileceği düzenlenmiş olup, bunlardan sadece ilk fıkra düzenlenen fiiller bir ürünün üretilmesi veya kullanılmasına ilişkindir. Ancak söz konusu fıkra “*başkasına ait marka hakkına iltibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek*” ifadesiyle başlamakta, bu fiillere dayalı tecavüz halleri KHK m. 9/1-a ve 9/1-b'de düzenlenmekteydi. Buna karşılık sulandırmaya dayalı tecavüz hali maddenin (c) bendinde yer almaktaydı. Dolayısıyla, sulandırmaya dayalı tecavüz hallerinde el koyma talebinde bulunmak mümkün olamamaktaydı. SMK'da “*cezayı gerektirme*” koşulu kaldırılmış olduğundan, sulandırma yoluyla tecavüz hallerinde de el koyma kararı verilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Maddedeki diğer bir farklılık, SMK m. 149/d'de ürünleri üretmeye yarayan araçların, bu ürünlerin üretimde “*münhasıran*” kullanılan araçlar olmasının aranmasıdır. Örneğin, etiket basma veya ürün kalıpları gibi bir ürünün münhasır olarak üretiminde kullanılan araçlar bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Buna karşılık, mütecavizin tecavüz veya ceza teşkil eden ürünleri üretmenin yanı sıra başka amaçlarla da kullandığı bir araç söz konusu ise bu araç el konulamayacaktır. Bu değişiklik ile, el koymada sınırın aşılması ve sadece ilgili tecavüz eylemi ile sınırlı kalınması, böylece aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen kişinin ölçüsüz yaptırımlara maruz kalmasından korunması amaçlanmıştır. Aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen kişinin de ticari faaliyetlerinin devamı açısından söz konusu araç ve gereçlerin önem arz ettiği, bununla beraber dava sonunda haklı çıkma olasılığının da bulunduğu düşünüldüğünde bu değişikliğin oldukça yerinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

Hükümle getirilen bir diğer yenilik, el koyma tedbirinin “*tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde*” gerçekleştirilmesi koşuluna bağlanmasıdır. Bir önceki değişikliğe paralel olarak bu değişiklik ile de henüz yargılama aşamasında olan ve karşı tarafın marka hakkına tecavüz edip etmediği netlik kazanmamış olan bir durum sebebiyle davalı tarafın faaliyetlerinin hakkaniyete aykırı bir şekilde engellenmemesi amaçlanmaktadır.

Son olarak, KHK m. 62/1-c'den farklı olarak, SMK m. 149/d'de “*eşya*” yerine “*ürün*” terimi kullanılmıştır. Öte yandan, KHK'nın konuya ilişkin bir diğer hükmü olan m. 62/1-d'de “*ürün*” terimi tercih edilmiş iken, SMK'da konuya ilişkin tüm hükümlerde (m. 149/d, 149/e ve 149/2) “*ürün*” terimi kullanılarak yeknesaklık sağlanmıştır. Ancak, neden böyle bir değişikliğe gidildiğine yönelik olarak ne hükmün lafzından ne de madde Gereğesinden yararlanarak bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir. Kaldı ki, Kanun'un diğer hükümlerinde “*eşya*” kavramının muhafaza edildiği de görülmektedir²⁰⁴³.

²⁰⁴² Çağlar, Marka Hukuku, s. 134; Çolak, Marka Hukuku, s. 761.

²⁰⁴³ Örneğin bkz. SMK m. 163 ve Geçici m. 3.

Öte yandan, “eşya” ve “ürün” kavramlarından hareketle konuya ilişkin bir görüş geliştirilebilir. Şöyle ki, hukuki anlamda eşya, *insanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan, edinilmesi mümkün, yani üzerlerinde fiili ve hukuki hakimiyet kurulmaya elverişli olan maddi mallardır.*²⁰⁴⁴. Buna karşılık, ürüne ilişkin hukuki bir tanım yapılmamıştır. “Ürün” kavramına ilişkin olarak ise TDK’da pek çok tanım mevcut olmakla beraber, konumuz itibarıyla en anlamlı tanım, “*Ortaya çıkarılan, elde olunan, üretilen mal*” şeklinde olmaktadır²⁰⁴⁵. Esasen ürünün bu tanımından yol çıkarak, sadece maddi malları kapsayan eşya ile benzer olduğu düşünülebilir ise de ürün kavramına yönelik hukuki bir çerçevenin çizilmemiş olmaması, bu yönde yapılacak bir yorumun hatalı olmasına sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla, SMK’da böyle bir değişikliğe gidilme sebebine ilişkin en mantıklı yorumun, eşya niteliğini haiz olabilmek için hukuken bazı koşulların varlığı gerekli iken, “ürün” için böyle koşulların aranmaması sebebiyle, tecavüz konusu şeyin Eşya Hukuku kapsamında eşya niteliğini haiz olup olmadığına yönelik tartışmaların bertaraf edilmesi ve gelişen teknoloji çerçevesinde tecavüz teşkil edebilecek ve fakat teknik anlamda eşya niteliğini haiz olmayan ürünlerin de tecavüz davalarına konu edilebilmesi olduğu düşüncesindeyim.

3. EL KONULAN ÜRÜN ile ARAÇLAR ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği bir diğer hukuki talep, el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasıdır (SMK m. 149/1-e)²⁰⁴⁶.

SMK m. 149/1-e’de, mülkiyet hakkının konusu olarak “ürün, cihaz ve makineler” zikredilmiştir. Buna karşılık, SMK m. 149/1’in el koyma kararına ilişkin (d) ve imha²⁰⁴⁷ talebine ilişkin (f) bentlerinde “cihaz, makine gibi araçlar” ifadesi kullanılmıştır. Bu tablo, daha ağır bir yaptırım olan imha bakımından, mülkiyet hakkı tanınmasına nazaran daha geniş bir kapsam belirlenmiş olduğunu göstermektedir. Ancak kanaatimce, kanun koyucu SMK m. 149/1-e kapsamında üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilecek araçları “cihaz ve makineler” ile sınırlamak amacıyla olmayıp, hükümde “gibi araçlar” ifadesine yer verilmemiş olmasının bilinçli bir tercihin ürünü değildir.

²⁰⁴⁴ Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya: *Eşya Hukuku*, İstanbul: Beta, 2018, s. 26. “Hukuki anlamda eşya, üzerinde bireysel hakimiyet sağlanabilecek, ekonomik bir değer taşıyan, kişi ve hayvanlar dışındaki cismani varlıklardır.” (Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: *Eşya Hukuku Kısaltılmış Ders Kitabı*, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2018, s. 4). Eşya kavramına ilişkin olarak ayrıca bkz. Erman, Hasan: *Eşya Hukuku Dersleri*, İstanbul: Der Yayınları, 2018, s. 3-4. Eşya kavramı ve unsurlarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. Antalya, Gökhan: *Eşya Hukuku - Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler - Cilt I*, İstanbul: Legal, 2017, s. 15-38.

²⁰⁴⁵ http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5bb5d0a70c3112.46377902 Son Erişim Tarihi: 06.12.2018.

²⁰⁴⁶ KHK m. 62/c’de “Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalarla el koyulması talebi”nde bulunulabileceği, hükmün (d) bendinde ise “(c) bendi uyarınca el konulan ürünler” üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunulabileceği ifade edilmişti. Diğer bir ifade ile, bahsi geçen hükümler lafzen yorumlandığında “ürün” kavramının KHK m. 62/c’de zikredilen unsurları kapsayacak şekilde yorumlandığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık SMK m. 149/e’de “(d) bendi uyarınca el konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması” denilerek “ürün” kavramının “cihaz ve makineler”i kapsamadığı üstü kapalı olarak belirtilmiştir.

²⁰⁴⁷ İmha, eşyanın özüne zarar vermek anlamına gelmektedir (Çağlar, Marka Hukuku, s. 133).

SMK m. 149/2’de, m. 149/1-e uyarınca el konulan ürün, cihaz ve makinelerin değerinin tazminat miktarından düşüleceği, bu değer kabul edilen tazminat miktarını aşması halinde ise aşan kısmın hak sahibince karşı tarafa ödeneceği belirtilmiştir²⁰⁴⁸.

KHK döneminde sulandırmaya dayalı tecavüz hallerinde el koyma tedbirine başvurulmadığından, el konulan ürün veya araçlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması talebi de otomatik olarak devre dışı kalmaktaydı²⁰⁴⁹. Ancak SMK m. 149/d ile getirilen değişiklik doğrultusunda artık ceza teşkil etmeyen tecavüz halleri bakımından el koyma kararı verilebildiğinden, sulandırmayı konu alan durumlarda da sulandırmaya maruz kalan marka sahibi el konulan ürün ve/veya cihazlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını talep edebilmektedir²⁰⁵⁰.

4. TECAVÜZÜN DEVAMINI ÖNLEMEK ÜZERE ALINABİLECEK DİĞER TEDBİRLER

Sınai mülkiyet hakkına tecavüz durumunda, tecavüzün devamını önlemek üzere gereken tedbirlerin alınması bakımından genel bir hükme de yer verilmiş ve bu tedbirlere örnek olarak şunlar sayılmıştır: “(d) bendine göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya²⁰⁵¹ sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası” (SMK m. 149/1-f)²⁰⁵².

Hükümde anılan tedbirler ile amaçlanan tecavüz konusu malların ticaret ortamına yayılmasına engel olmak, bu sayede marka hakkı tecavüze uğrayan kimsenin zararını asgari seviyede tutabilmektedir²⁰⁵³. Ancak alınabilecek tedbirler, hükümde zikredilenler ile sınırlı değildir. Bu tedbirlerin örnek mahiyetinde olduğu, hükümde tedbirlerden önce yer verilen “özellikle” ifadesinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, tecavüzün devamını önlemek üzere somut durumun gereklerine göre başkaca tedbirlerin de talep edilebilmesi mümkündür²⁰⁵⁴. Bu tedbirlere örnek olarak; internette derin link verilmesinin, meta tag (yönlendirici kod) kullanımının veya markanın bir internet sayfasında kullanılması durumunda bu sayfaya erişimin engellenmesi ya da marka yoluyla reklam yapılmasının önlenmesi verilebilir²⁰⁵⁵.

²⁰⁴⁸ Aynı yönde bkz. KHK m. 62/d.

²⁰⁴⁹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1136- 1137; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 509-510; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 772-773.

²⁰⁵⁰ Konuya ilişkin ayrıca bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 414-415; **Bozbel**, s. 543; **Noyan/Güneş**, s. 706.

²⁰⁵¹ **Çolak**, KHK m. 62/e hükmünde de mevcut olan “veya” bağlacı yerine, sadece virgül konulması ya da “ve eğer” ifadesinin tercih edilmesinin daha yerinde olduğunu ifade etmiştir (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 773 dn. 2006). Ancak KHK’daki şekil SMK’da da muhafaza edilmiştir.

²⁰⁵² KHK m. 61/e’de kullanılan “tedbir” ifadesinin, “ihtiyati tedbir” şeklinde yorumlanmaması gerektiği, zira ihtiyati tedbirlere ilişkin KHK’da iki ayrı hüküm bulunduğu yönünde bkz. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 779 (KHK m. 62/e kapsamındaki değerlendirmeler için ayrıca bkz. **Çolak**, Marka Hukuku, s. 773-777 ve 779; **Noyan/Güneş**, s. 710-711. Ayrıca bkz. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 132-134). Bu eleştiriye karşın, SMK m. 149/1-f’de de KHK ile benzer şekilde “tedbir” ifadesinin kullanımı tercih edilmiştir [SMK 149/1-f kapsamındaki değerlendirmeler için bkz. **Suluk** (Karasu/Nal), s. 415-416]; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 304-311.

²⁰⁵³ **Çolak**, Marka Hukuku, s. 774.

²⁰⁵⁴ SMK m. 149 Gerekeçe.

²⁰⁵⁵ Bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 861.

SMK m. 149/1'in [aynı hükmün (d) bendinde yapılan değişiklik çerçevesinde] (f) bendinde zikredilen tedbirlerin sadece cezayı gerektiren ürün, cihaz ve makine gibi araçlar bakımından değil, aynı zamanda ceza gerektirmeyen fakat tecavüz teşkil eden ürün, cihaz ve makine gibi araçlar bakımından da uygulanabilecek olması önem arz eden bir diğer yeniliktir.

Hükümde öngörülen el konulan ürün üzerinden *markanın sökülmesi ya da silinmesi* anlaşılabilir bir tedbirdir. Örneğin, markanın bir ürünün ambalajında veya kutusunda olması durumunda ambalaj ya da kutunun çıkarılması ya da ürün üzerindeki etiketin ürüne zarar vermeden çıkarılması suretiyle tecavüz kolaylıkla önlenebilecektir²⁰⁵⁶. Yine, markanın boya ile kapatılarak kamufle edilebileceği durumlarda da imha yoluna gidilmesi gerekli değildir²⁰⁵⁷. Benzer şekilde doktrinde, bir pantolon veya etekte ihlal teşkil eden markasal ibarenin sökülerek ihlal durumunun giderilebilmesi durumunda, masrafların mütecaviz tarafından karşılanması kaydıyla buna izin verilmesi, aksi halde imhaya karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir²⁰⁵⁸. Buna karşılık, cihaz veya makine gibi araçların²⁰⁵⁹ üzerindeki markaların silinmesi tedbirinin pratik açıdan ne kadar başvurulabilir olduğu tartışmaya açıktır. Zira, ürünlerin üretiminde kullanılan araçların üzerine tecavüz konusu markanın konulması olağan bir durum değildir²⁰⁶⁰.

SMK m. 149/1-f çerçevesinde başvurulabilecek bir diğer tedbir, el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların *şekillerinin değiştirilmesidir*²⁰⁶¹. Kanun koyucu SMK ile getirdiği bu yenilik ile imha prosedürüne gidilmeden önce denenmesi gereken bir yol daha yaratmıştır. Ürünlerin şekillerinin değiştirilmesine örnek olarak, tecavüz teşkil eden ürünlerin uzun pantolonlar olması durumunda, bunların kesilerek şort haline getirilmesi verilebilir. Cihaz ve makinelerin şekillerinin değiştirilmesi ise, sadece bu araçların tecavüz teşkil eden ürünlerin üretimini sağlayan özel bir bölüme sahip olması ve bu bölüm çıkartıldığında da araçların başka işler için kullanılabildiği durumlarda mümkün olabilmektedir. Örneğin, mum yapımında özel bir kalıp ya da şekil kullanılıyorsa ve sadece bu kalıp ya da şeklin kullanımı marka hakkına tecavüz teşkil ediyorsa, bunlar çıkarılarak tecavüzün sonlandırılması mümkündür. Ancak bu, oldukça istisnai durumlarda söz konusu olup, teknik olarak böyle bir durumun mümkün olma ihtimali oldukça düşüktür. Zira, çoğu durumda cihaz veya makineden bir parçanın çıkartılması genellikle o makineyi tamamıyla işlemez hale getirmektedir.

Hükümde yer verilen tedbirlerin tecavüzün önlenmesi bakımından yetersiz kaldığı ve tecavüzün önlenmesi bakımından başka bir çözüm yolunun mevcut olmadığı durumlarda son

²⁰⁵⁶ **Suluk** (Karasu/Nal), s. 415-416. Y.11.HD de konuya ilişkin bir kararında, "...markayı taşıyan tüm ürünlerdeki etiket, tanıtma gereçleri ile bunların imalinde kullanılan malzemelere el konularak imhasına..." kanaat getirmiştir (Y.11.HD'nin 31.01.2002 tarih ve E.2001/8773, K. 2002/681 sayılı kararı; **Noyan/Güneş**, s. 429). Benzer şekilde, koltuk takımı üzerine işlenmiş bir desenin tescilli bir markaya tecavüz teşkil etmesi durumunda bu desenin üzerinin kapatılarak tecavüzün giderilmesi buna örnek olarak verilebilir.

²⁰⁵⁷ **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 510; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 857; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 133. Taklit güneş gözlüklerinin saplarında tecavüz teşkil eden markanın yazılı olduğu bir durumda, boya ile bu markaların üzerinin kapatılması buna örnek olarak verilebilir.

²⁰⁵⁸ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 858. Aynı konuda bkz. Y.11.HD'nin 04.06.2013 tarih ve E. 2012/12344, K. 2013/11678 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 858).

²⁰⁵⁹ Her ne kadar hükümde cihaz ve makineler ile sınırlandırılmış olsa da reklam yapmaya yarayan broşür, pano, ilan gibi vasıtaların da araç kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir (**Çağlar**, Marka Hukuku, s. 133).

²⁰⁶⁰ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 133.

²⁰⁶¹ Karş. KHK m. 62/1-e.

çare olarak imha tedbirine başvurulmaktadır²⁰⁶². Nitekim, Yüksek Mahkeme, davalıların “Kerem Labne” ve “Kerem Beyaz” markalı ürünlerindeki “Labne” ve “Beyaz” ibarelerinin silinmesine, bu şekildeki ürünlerin toplatılıp imhasına karar veren Yerel Mahkeme kararını, haksız rekabet ve tecavüzün ürünün ambalaj, kapak ve etiketinin değiştirilmesi ile giderilebileceği düşünülmeden, ürünün dahi imhasını gerektirecek şekilde hüküm tesis edilmesinin isabetsiz olduğundan bahisle bozmuştur²⁰⁶³. Buna karşılık, tecavüze konu marka ile ürünün ya da aracın birbirinden ayrıştırılmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, markanın ürün ile iç içe geçtiği ve kazıma ya da silme yahut eritme durumunda ürünün ortadan kalkacağı ya da çok değer kaybedeceği durumlarda, markanın değeri de dikkate alınarak imha yoluna gidilmesi makul gözükmetedir²⁰⁶⁴.

Araç ve makinelerin imhasına karar verilirken ise, bunların tecavüze konu ürünlerin üretimi için tahsis edilip edilmediğinin ve bunların doğrudan doğruya kullanılan bir araç veya makine olup olmadığının incelenmesi gerekir²⁰⁶⁵. Zira, bu araçların başka ürünlerin üretiminde de kullanılması mümkün olup, aleyhine tedbir kararı verilen kişinin ticari hayatını durma noktasına getirecek bir tedbire hükmedilmesi hukuken mümkün değildir. Öte yandan, araç ve makinelerin imhasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, bu araçların mütecavizin mülkiyetinde olması gerektiğidir. Aksi bir durumda imhaya karar verilmesi, gerçek mülkiyet hakkı sahibinin haklarına zarar verecektir. Ancak, araç ve makinelerin imhası için aranan mütecavizin mülkiyetinde olması koşulu, ürünler açısından geçerli değildir. Ürünlerin mütecavizin zilyetliğinde bulunması yeterli olup mülkiyet koşulu aranmamaktadır²⁰⁶⁶.

Son olarak belirtmek gerekir ki, SMK m. 149/1-f’de hükümde yer alan tedbirlerden [(d) bendinde göre el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası] birinin uygulanması halinde ortaya çıkacak masraflardan *mütecavizin sorumlu olduğu* madde metninde açıkça ifade edilmiştir²⁰⁶⁷. Ancak

²⁰⁶² Çağlar, Marka Hukuku, s. 133-134.

²⁰⁶³ Y.11.HD’nin 20.09.2001 tarih ve E. 2001/4623, K. 2001/6954 sayılı kararı (Noyan/Güneş, s. 1031-1032).

²⁰⁶⁴ Çolak, 2016 tarihli eserinde, markayı üründen ayırmanın mümkün, ancak çok masraflı olduğu ve mütecavizin bu masrafları üstlenmeyi kaçındığı durumlarda da ürünlerin imhası yoluna gidilebileceğini savunmuştur (Çolak, Marka Hukuku, s. 775). Buna karşılık 2018 tarihli eserinde yazar, masrafların mütecaviz tarafından karşılanması durumunda buna izin verilmesi, aksi takdirde imha yoluna gidilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 858).

²⁰⁶⁵ Bu araç ve makinelerin tecavüze konu ürünlerin üretimi için tahsis edilip edilmediği ve bunların doğrudan doğruya kullanılan bir araç veya makine olup olmadığına dair araştırma yapılması gerektiğine ilişkin bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 844.

²⁰⁶⁶ Çağlar, Marka Hukuku, s. 133-134. Ürünler üzerinde el koyna tedbirinin uygulanması bakımından, sınai mülkiyet hakkına tecavüzün konusu olmaları sebebiyle, malik dışında üçüncü bir kişinin elinde olması bunlara el konulmasına engel teşkil etmeyecektir. Buna karşılık, kanaatimce, araç ve makineler bakımından da münhasırın tecavüz teşkil eden ürünlerin üretiminde kullanılıyor olmak kaydıyla aynı sonuca varmak mümkündür. Buna karşılık, söz konusu araç ve makinelerin başkaca ürünlerin üretiminde de kullanılması durumunda (örneğin, tedbire konu makinenin davalıya ait fabrikanın işleyişiyle ilgili olması gibi), tecavüz teşkil eden ürünlerin üretimin kullanılan parçasının çıkarılması suretiyle araç veya makinenin aleyhine tedbire hükmedilen kişide kalmasına izin verilebilir. Böyle bir ayırmanın yapılmaması durumunda ise, ortaya çıkabilecek olası masraflar ihtiyati tedbir isteminde bulunan tarafça karşılanmak suretiyle söz konusu araç veya makineye el konulabileceği düşüncesindeyim. Tüm bunların yanı sıra, araç, makine veya ürünleri elinde bulunduran üçüncü kişinin HMK m. 394 çerçevesinde ihtiyati tedbir kararına itirazda bulunması da mümkündür.

²⁰⁶⁷ Bu hükme karşılık gelen KHK m. 62/e’de ise böyle bir ifadeye rastlanmamaktadır.

belirtilen sebeplerin, ihtiyati tedbir konusu olması ve aleyhine ihtiyati tedbire hükmedilen tarafça masrafların karşılanması, masrafların ihtiyati tedbir talebinde bulunan tarafça ödenmesi gerektiği kuralını ihtiva eden HMK m. 392/1 ile zıt bir tablo oluşturduğu düşünülmektedir.

Bu noktada iki farklı yaklaşımın benimsenmesi mümkündür. Bunlardan ilki, SMK m. 149'nin lafzi yorumundan hareketle, hükmün başlığının "Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin ileri sürebileceği talepler" olması, buna paralel olarak m. 149/1-f'de de masraf ödeme yükümünün, "tecavüz eden"e ait olduğunun ifade edilmesi, yargılama aşaması sonunda uyuşmazlık konusu eylemin tecavüz teşkil ettiğinin sabit olması durumunda, tecavüz edenin bu masrafları ödemekle yükümlü olacağına işaret etmektedir. Buna karşılık, ihtiyati tedbir konularını düzenleyen SMK m. 159/2'nin (c) bendinde "Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi"ne yer verilmiş olmasından hareketle, ihtiyati tedbir talebinde ters teminata kanunen cevaz verilmiş olması, bu sebeple de aleyhine ihtiyati tedbir talebinde bulunan taraftan teminat istenebileceği de savunulabilir.

Her ne kadar KHK m. 77/1-c'ye paralel olarak, SMK m. 159/2-c'de de ters teminata ilişkin kuralın muhafaza edilmiş olması, HMK'ya göre sonraki tarihli ve özel bir Kanun olması sebebiyle ilgili SMK hükümlerinin dikkate alınmasını gerekli kılmakta ise de KHK döneminde bu teminat, özellikle marka hakkına tecavüzün çok açık olmaması ve aleyhine tedbire hükmedilen kişinin maddi zarara uğrama ihtimalinin bulunması halinde, marka hakkına tecavüze konu ürünlerin toplatılması veya yed-i emine teslimi yerine, bu ürünlerin aleyhine tedbire hükmedilen kişide kalmasına izin verilmesi ve davacının masraflarını güvence altına almak amacıyla başvuru bir hukuki araç olup, teminat gösterilmesi yönündeki karara uyulmaması halinde tedbirlerin daha da ağırlaşacağı hususunda uyarıda bulunarak her iki tarafın da menfaatlerini dengeleyici bir yaklaşım benimsenmekteydi²⁰⁶⁸. Bu çerçevede, SMK m. 149/1-f ile m. 159/2-c kapsamında talep edileceklerin birbiriyle örtüşüğünü söylemek mümkün değildir. Öte yandan, ne SMK m. 149/1-f'de ne madde Gereğesinde, aleyhine tedbir talep edilen tarafça bu teminatın ödenmemesi durumunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle bir durumda SMK m. 159/3'ün atfı uyarınca HMK'nın ilgili hükümlerinden yararlanılması gerekecektir. Bu çerçevede, HMK m. 393 vd. hükümlerine başvurulacaktır. Özellikle, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimsenin, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılmasını öngören "Tedbire Muhalefetin Cezası" başlıklı HMK m. 398 hükmü, aleyhine iddiada bulunulan taraftan teminatın tahsil edilebilmesinde başvurulabilecek etkili bir hükümdür.

Ancak kanaatimce, olması gereken hukuk açısından söz konusu hüküm, tecavüz iddiası sebebiyle ileri sürülen talepler kapsamında ortaya çıkabilecek olası masrafların, iddiada bulunan kişi tarafından ödenmesi ve yargılama sonunda haklı çıkması halinde bunların mütecavizden tahsil edilmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Aksi yönde bir yaklaşımın kabulü HMK m. 392/1 ile tezat olduğu gibi, aleyhine ihtiyati tedbir talebinde bulunan kişinin, henüz konuya ilişkin yargılama yapıp kesin sonuç alınmadan bu masrafları ödemekle yükümlü kılınması gibi hakkaniyete uygun olmayan bir durum ortaya çıkaracaktır. Kaldı ki, el koyma tedbirindeki amaç, tecavüz teşkil ettiği iddia edilen ürün ve/veya araçların piyasaya

²⁰⁶⁸ Çolak, Marka Hukuku, s. 753.

yayılmasını önleyerek, olası tecavüzün geri dönülemez etkiler yaratmasının önüne geçebilmektir. Ancak, tedbire ilişkin masrafların, tecavüzde bulunduğu iddia edilen kişiden talep edilmesi bu süreçte aksamaya sebep olabilecektir. Zira, kuvvetle muhtemel bu kişi, masrafları ödemekten kaçınacaktır.

5. KOLAYLAŞTIRILMIŞ İMHA

Marka hakkı tecavüze uğrayan kimsenin başvurabileceği bir diğer hukuki yol kolaylaştırılmış imha talebinde bulunmaktadır. Ancak bu tedbir, gümrük mevzuatında [4458 sayılı Gümrük Kanunu (GK)²⁰⁶⁹ m. 57/6²⁰⁷⁰ ve bu Kanun'un Yürürlüğüne İlişkin Yönetmelik (GK Yönetmeliği)²⁰⁷¹ m. 105/2-b] düzenlenmiş olup²⁰⁷², SMK'da buna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, kolaylaştırılmış imha ile SMK m. 163'de düzenlenen hızlandırılmış imha prosedürleri birbirinden farklıdır²⁰⁷³.

GK m. 57/6 uyarınca, *“Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın mahkemece fikri ve sınai hakları ihlal ettiği tespitine gerek olmaksızın kolaylaştırılmış imha kapsamında gümrük kontrolü altında imhasına gümrük idaresi tarafından izin verilebilir.”* Bu prosedür çerçevesinde, mahkemeye başvurularak sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin bir kararın alınmasına veya alınan bir kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek olmaksızın, sorumluluğu gümrük idaresi ve hak sahibi üzerinde olmak üzere, gümrük idaresi tarafından verilen idari karar doğrultusunda imha gerçekleştirilmektedir²⁰⁷⁴.

GK Yönetmeliği m. 105/2-b'de kolaylaştırılmış imha kararı iki şartın gerçekleşmesine bağlanmış ve ancak ürün sahibinin el koyma kararına itiraz etmemesi veya ürünün, sahibi tarafından imhası için gümrüğe bırakılması durumunda imhanın gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir. İmha işleminde sorumluluk gümrük idaresi ile hak sahibine aittir. Bununla birlikte, imha ile ilgili tüm masraflar hak sahibinden talep edilebilmektedir.

Kolaylaştırılmış imha, uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümünü sağlamak ve uzun yıllar devam eden davalara konu eşyanın gümrükte bekletilmesi sebebiyle yüksek miktarda ardiye ücreti ödemesi gibi pratikte yaşanan sorunları çözmek açısından faydalı bir düzenleme gibi gözükmekte ise de²⁰⁷⁵, idari bir merci tarafından dava konusunu tamamen ortadan kaldıracak bir kararın verilebilecek olması tereddüt uyandırmaktadır. Dava kesinleşmeden

²⁰⁶⁹ 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un konuya ilişkin hükmü m. 57 hükmü 18.06.2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi ile değişikliğe uğramıştır.

²⁰⁷⁰ 5911 sayılı Kanun ile GK'nın m. 57 hükmünde yapılan değişiklik ile, el konulan malların sahibine iade edilmemesi için dava açılması veya tedbir kararı getirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 849 dn. 2252).

²⁰⁷¹ 07.10.2009 gün ve 27369 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

²⁰⁷² GK Mevzuatına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Pekdiñçer**, Remzi Tamer/**Tüzün**, Işıl: “Taklit Marka ve Gümrüklerde El Koyma,” *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2010, s. 494-507. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 848-852.

²⁰⁷³ Kolaylaştırılmış imha ile hızlı imhanın farkları için bkz. § 6.IV.C.6 Hızlı İmha.

²⁰⁷⁴ **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1137-1138; **Bozbel**, s. 543; **Noyan/ Güneş**, s. 706. Ayrıca bkz. **Pekdiñçer/Tüzün**, s. 502-504.

²⁰⁷⁵ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 859.

dava konusu ürünlerin imhasına karar verilmesi dava sonucunda davalının haklı çıktığı bir durumda oldukça adaletsiz bir tablonun ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla, kolaylaştırılmış imha prosedürünün de hızlandırılmış imhada olduğu gibi mahkeme aracılığıyla gerçekleştirilmesinin daha yerinde olacağı düşüncesindeyim.

6. HIZLI İMHA

Marka hakkı tecavüze uğrayan bir kimsenin başvurabileceği bir diğer hukuki yol, SMK'nın getirdiği yeniliklerden biri olan hızlı imha prosedürüne başvurmaktır²⁰⁷⁶. Aralarında ifade benzerliği bulunmakla birlikte, SMK m. 163/2'de düzenlenen hızlı imha ile GK m. 57/6'da düzenlenen kolaylaştırılmış imhayı birbiri ile karıştırmamak gerekir.

Nitekim, kolaylaştırılmış imha, gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın, mahkemece fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinin tespitine gerek olmaksızın, gümrük idaresi tarafından verilen izin ile gümrük kontrolü altında imhasıdır. Bu prosedür çerçevesinde mahkemeye başvurularak sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin bir karar alınmasına veya alınan bir kararın kesinleşmesinin beklenmesine gerek olmaksızın, el konulan ürün sahibinin buna itiraz etmemesi veya kendisinin, imhası için eşyayı gümrüğe bırakması koşuluyla, sorumluluğu gümrük idaresi ve hak sahibi üzerinde olmak üzere gümrük idaresi tarafından verilen idari karar doğrultusunda imha gerçekleştirilmektedir.

Hızlı imha ise, kolaylaştırılmış imhadan farklı olarak mahkeme kararına dayanmaktadır. Dolayısıyla, hızlı imha prosedüründe, adli sorumluluk devreye girmektedir. Bunun yanı sıra, mahkeme kararı verilmesinden önce hükümde belirtilen ihtimallerin varlığı halinde bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Yine, kolaylaştırılmış imha bakımından el konulan ürünlerin tecavüz teşkil etmesi yeterliken, hızlı imha bakımından bu ürünlerin suç teşkil etmesi ve suç teşkil eden bu ürünlerden numune alınması gerekmektedir.

7. İHTİYATİ TEDBİR

Marka hakkına tecavüz durumunda başvurulabilecek en etkili hukuki yollardan biri, ihtiyati tedbir talebinde bulunulmasıdır. İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilinceye kadar tarafların durumlarında meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş, geniş veya sınırlı olabilen, ölçülülük ilkesi²⁰⁷⁷ ve dava sonucunun etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacı gözetilerek verilmesi gereken adli yargı kararına dayanan geçici bir hukuki korumadır²⁰⁷⁸⁻²⁰⁷⁹.

²⁰⁷⁶ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Güneş**, Hızlı İmha, s. 536-538; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 516-517.

²⁰⁷⁷ Detaylı bilgi için bkz. **Deren Yıldırım**, Haksız Rekabet, s. 78. Ayrıca bkz. geçici hukuki korumalarda gözetilmesi gereken menfaat dengesinin, temelini AY'de bulan ölçülülük ilkesinin bir yansıması olduğu yönünde bkz. **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 551. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 835-836; **Güneş**, Hızlı İmha, s. 528 (Yazar, çekişmenin kapsamını aşan tarzda bir tedbir kararı verilmemesi gerektiğini ifade etmiş ve hükümsüzlük davasında ürünlerin toplanmasına karar verilmesini buna örnek olarak göstermiştir.).

²⁰⁷⁸ **Kuru**, s. 642; **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 553; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 300-304; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 513-516; **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 1212-1215; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 225-228; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 416-417; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 138-141; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 304-311; **Güneş**, Hızlı İmha, s. 527-529; **Noyan/Güneş**, s. 710-711. İhtiyati tedbirlere ilişkin genel bilgi için bkz. **Kuru**, s. 456-468; **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 550-574;

İhtiyati tedbir kararlarına ilişkin en önemli kural, davanın esasını çözecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğidir²⁰⁸⁰. Gerçekten de asıl karar ile varılması gereken noktaya ihtiyati tedbir yolu ile ulaşılması tedbirin amacıya da çelişecektir.

İhtiyati tedbir talebi, SMK'da tek bir hüküm altında incelenmiş olup (SMK m. 159)²⁰⁸¹, hüküm tüm sınai mülkiyet hakları bakımından geçerli ortak bir maddedir²⁰⁸². SMK m. 159/3'te, bu Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde HMK hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir²⁰⁸³.

Talebin hangi süre içerisinde talep edilmesi ve kabul edilen talebin hangi süre içerisinde uygulanacağına ilişkin bir hükümde bulunmamaktadır. Ancak HMK m. 390/1 uyarınca, ihtiyati tedbir dava açılmadan önce, davayla birlikte veya dava açıldıktan sonra istenebilmekte ve bu talep mahkeme tarafından ayrı olarak incelenir (HMK m. 390/1)²⁰⁸⁴. İhtiyati tedbir kararının uygulanması, *verildiği tarihten* itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkacaktır (HMK m. 393/1). İhtiyati tedbir kararının dava açılmasından önce verilmesi halinde ise, tedbir talep edenin, bu kararın *uygulanmasını talep ettiği tarihten* itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açması gerekmekte olup, aksi halde tedbir kendiliğinden ortadan kalkacaktır (HMK m. 397/1).

Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Şerh 2, s. 2455-2562. Konuya ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. **Deren Yıldırım**, Nevhis Deren: *Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku'nda İhtiyati Tedbirler*, İstanbul: Alkım, 2002 (Haksız Rekabet).

²⁰⁷⁹ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında ihtiyati tedbirler konusunun son yıllarda bütün dünyada gelişime ve değişime uğradığı, mahkemelerde bu kararların daha kolay karar verilebildiği, hakimin yetkilerinin sınırlandırıldığı ve ihtiyati tedbirlerin daha etkili hale geldiği yönünde bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 513. İhtiyati tedbir kararlarının genel hukuk yargılamasında istisna niteliğinde olduğu, ancak bu kuralın KHK döneminde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerince yapılan yargılamalarda ciddi anlamda yumuşatıldığı ve ihtiyati tedbirin sıklıkla başvurulmuş genel bir hukuki tedbir halini aldığı yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 832. İhtiyati tedbir talebine ilişkin bu ayrık uygulamanın sebebinin bu davalara konu hakların kısa ömürlü olduğu yönünde bkz. **Deren Yıldırım**, Haksız Rekabet, s. 7. Öte yandan, KHK m. 76/1 uyarınca ihtiyati tedbir talep eden tarafça marka hakkına tecavüz ya da bu yönde ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının yaklaşık olarak ispat edilmesinin yeterli kabul edilmesi de söz konusu uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir kararının kolaylıkla verilebilmesini sağlamaktaydı.

²⁰⁸⁰ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 832. KHK m. 77'de yer verilen ihtiyati tedbir sebeplerinin (örneğin, davacının marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması gibi), davanın esasını çözümleyecek nitelikte tedbir kararı verilememesi kuralının yumuşatıldığına işaret ettiği yönünde bkz. **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 2, s. 1213.

²⁰⁸¹ KHK'da "ihtiyati tedbir talebi" m. 76'da, ihtiyati tedbirin niteliği ise m. 77'de düzenlenmekte idi.

²⁰⁸² Bu sebeple konuya ilişkin açıklamalarda da "sınai mülkiyet hakkı" ifadesi kullanılmıştır. KHK m. 76 ve 77 ise marka hakkına münhasır düzenlemelerdir.

²⁰⁸³ İhtiyati tedbir kurumu HMK m. 389 vd.nda düzenlenmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, HMK'daki genel hükümlere başvurulabilmesi için SMK'da bunu belirten özel bir hükme ihtiyaç bulunmamaktadır. Kanun koyucunun neden böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı duyduğu ve neden Kanun'daki diğer dava ve talepler bakımından değil de sadece ihtiyati tedbir talebi bakımından böyle bir düzenleme getirmiş olduğu, ne Kanun'un lafzı ne de madde Gereğesinden anlaşılamamaktadır.

²⁰⁸⁴ İhtiyati tedbir kararlarının genellikle davanın başında ve tam ispat aranmadan yapıldığı, bu sebeple talep hakkı olan kimselerce bu hakkın kötüye kullanılabildiği yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 838.

SMK m. 159'da ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecek kişiler, “*Bu Kanun uyarınca dava açma hakkı olan kişiler*” olarak belirlenmiştir (SMK m. 159)²⁰⁸⁵. Ancak davaların ismi açıkça zikredilmeyerek, hangi davalar bakımından ihtiyati tedbir talebinde bulunulabileceği hususu belirsiz bırakılmıştır²⁰⁸⁶.

Öte yandan, SMK m. 159/1'de ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmek için, “*ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını*” ispat etmesi koşuluna yer verilmiştir²⁰⁸⁷. Bu noktada ilk olarak, ihtiyati tedbir bakımından tam ispat gerekli olmayıp, yaklaşık ispat yeterli kabul edildiği söylenmelidir (HMK m. 390/3)²⁰⁸⁸. İkinci olarak, hüküm lafzen yorumlandığında, ihtiyati tedbir talebinin sadece tecavüz davalarına inhisar edilmiş olduğu şeklinde bir izlenim yaratmaktadır. Ancak, ihtiyati tedbir kurumunun sadece tecavüz davalarıyla sınırlandırılması için haklı bir sebep bulunmamaktadır. Kaldı ki, hükümsüzlük ve SMK'da düzenlenen diğer davalar bakımından ihtiyati tedbir talebinde bulunabilmek için Kanun'da buna ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmasına gerek yoktur. Zira, HMK'nın ihtiyati tedbiri düzenleyen m. 389 vd. hükümleri çerçevesinde de ihtiyati tedbir talebinde bulunmak mümkündür²⁰⁸⁹. Bu çerçevede SMK m. 159 hükmünün en azından hükümsüzlük davalarını da kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiği düşüncesindeyim²⁰⁹⁰.

İhtiyati tedbir taleplerine ilişkin değinilmesi gereken bir diğer husus, *talep konusunun neler olabileceğine* ilişkindir. SMK m.159/2'de yol gösterici olması açısından, örnekleyici nitelikte tedbirlere yer verilmiş ve Kanun ile getirilen tecavüz durumunda ileri sürülebilecek hukuki taleplere ilişkin yenilikler doğrultusunda, örnek olarak verilen tedbirler de revize edilmiştir²⁰⁹¹. Bu çerçevede, SMK m. 159/2 hükmünde zikredilen,

“a) *Davacının sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin önlenmesi ve durdurulması.*

²⁰⁸⁵ KHK m. 76/1'de ise “*bu KHK'da öngörülen türden dava açan veya açacak olan kişiler*” ifadesi yer almaktaydı.

²⁰⁸⁶ Aynı yönde bkz. KHK m. 76.

²⁰⁸⁷ KHK m. 76/1'de “*dava konusu markanın, kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığı*” ifadesi kullanılmıştır. Buna karşılık, SMK m. 159 tüm sınai mülkiyet hakları için ortak bir hüküm olduğundan buna uygun bir şekilde kaleme alınmış ve ispat şartı hükmün 1 inci fıkrasında “*dava konusu kullanımın, ülke içinde kendi sınai mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığı*” şeklinde ifade edilmiştir. Lafzi farklılık dışında kanaatimce, iki hüküm arasında içerik açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

²⁰⁸⁸ Ayrıca bkz. **Pekcanitez/Atalay/Özekes**, Medeni Usul, s. 559. “*...Serbest bölgeye sokulan benzer markalı malın Türkiye sınırları içinde kullanılmakta olduğu veya yurda sokulabilmesi için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığı kanıtlanmadan, Türkiye'de tescilli bir markaya tecavüz oluşturduğu kabul edilemez...*” [Y.11.HD'nin 23.09.1999 tarih ve E.1999/4928, K. 1999/7026 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

²⁰⁸⁹ Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 831.

²⁰⁹⁰ Aynı yönde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 301-302; **Karan/Kılıç**, s. 571; sadece KHK m. 7/1-b'ye dayanılması durumu hariç uygulanamayacağı yönünde bkz. **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 514 (Görüşler KHK'ya ilişkin olsa da KHK ve SMK hükmü arasında bir fark olmadığından, bu görüşler SMK bakımından da geçerliliğini muhafaza etmektedir.).

²⁰⁹¹ KHK m. 77'den farklı olarak SMK m. 159/2'de ihtiyati tedbirlerin “*verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte*” olmaları gerektiği, zaten bir önceki fıkrada belirtilmiş olduğundan tekrar belirtilmemiştir.

b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen tecavüze konu ürünlere, bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalar ya da patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalar, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde, (el koymaya ilişkin değişikliklere paralel şekilde) Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi alanlar dâhil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması.

c) Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi”

tedbirlerinin yanı sıra, örneğin ürünün internet üzerinde satışının yapıldığı durumlarda, bu satışın önlenmesi ve/veya internet sayfasına Türkiye’den erişimin engellenmesine de hükmedilebilecektir²⁰⁹².

Bu noktada, talep edilen tedbirin açıkça yazılmasının gerekli olup olmadığı hususu üzerinde de durulması gerekmektedir. HMK m. 390/3’te “Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek” zorunda olduğu hükmüne yer verilmiştir. Doktrinde ise bir görüş, marka hakkı sahibince yöneltilecek talepte hangi tedbirin talep edildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini, ancak mahkemeden imha kararı talep edilmişse, mahkemenin başka bir yaptırım uygulayabileceğini ifade etmiştir²⁰⁹³. Diğer bir görüş, KHK m. 62/1-e’deki (SMK m. 149/1-f) tedbirlerin sınırlayıcı nitelikte olmadıklarını ve mahkemelerin gereken başka tedbirlere de hükmedebildiklerinden bahisle gerekli tedbirlerin alınması yönünde yapılacak bir talebin yeterli olacağını ileri sürmüştür²⁰⁹⁴. Bir diğer görüş ise, uygulamada genellikle mahkemeden “markaların silinmesi ve eğer bu mümkün değil ise imhası” şeklinde terditli (kademeli)²⁰⁹⁵ olarak talepte bulunulduğunu ifade etmiştir²⁰⁹⁶.

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu, ihtiyati tedbirler bakımından hakimin taleple bağılılık ilkesinin gerekli olup olmadığıdır. Bu konuda, taleple bağılılık ilkesinin ihtiyati tedbirler için de geçerli olduğu, dolayısıyla hakimin kendisine yöneltilen tedbir talebi ile sınırlı olarak değerlendirme yapabileceği, bundan azına ya da fazlasına karar veremeyeceği ileri sürülebileceği gibi, ihtiyati tedbir kararları bakımından hakimlerin ileri sürülen talepleri daha esnek bir şekilde değerlendirebilmesi ve bu değerlendirme çerçevesinde her iki tarafın da menfaatleri dikkate alındığında talep edilenden daha yumuşak bir tedbirin yeterli olacağı yönünde kanaat oluşması durumunda buna hükmedebilmesi gerektiği, ancak daha ağır bir tedbire hükmedebileceği de savunulabilir.

Doktrinde bir görüş, hakimin talepten fazlasına hükmedemeyeceğini, tedbir kararı verirken orantılılık ilkesinin de gözetilerek karşı tarafı daha az mağdur edecek başka bir tedbirle aynı amaca ulaşmak mümkünse, daha ağır olan tedbirin tercih edilmeyeceğini ifade etmiştir²⁰⁹⁷. Diğer bir görüş, imha kararının talep edilmesi durumunda, mahkemenin başka bir yaptırım uygulayabileceğini ifade etmiştir. Bu ifadenin mefhumu muhalifinden yola çıkarak, daha hafif tedbire hükmedildiği durumlarda imha tedbirine başvurulamayacağı sonucuna

²⁰⁹² Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 835.

²⁰⁹³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510.

²⁰⁹⁴ Çağlar, Marka Hukuku, s. 134.

²⁰⁹⁵ Terditli davanın tanımı için bkz. dn. 534.

²⁰⁹⁶ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 858.

²⁰⁹⁷ Suluk (Karasu/Nal), s. 417.

ulařılabilir²⁰⁹⁸. Yüksek Mahkeme de konuya ilişkin kararlarında, daha azının talep edildiđi bir durumunda daha ağır bir ihtiyati tedbire hükmedilmemesi gerektiđi yaklaşımını benimsemiřtir²⁰⁹⁹.

Tüm bu bilgiler çerçevesinde, ihtiyati tedbir taleplerinin taraf menfaatleri çerçevesinde değerlendirilerek en uygun çözümün sağlanabilmesi mahkemeye bu hususta takdir yetkisi tanımaktan geçtiđi düşüncesindeyim. Diđer bir ifade ile, somut uyuřmazlık bakımından uygun olmayan bir talepte bulunulmuř olmasına rađmen, hakim somut uyuřmazlıđın şartları çerçevesinde daha uygun bir tedbire hükmedebilmelidir. Aksi halde, marka hakkı sahibi, imha talebinde bulunduđuunda somut olayın kořulları buna izin vermiyorsa, yeni bir talepte bulunmak zorunda kalacak ve belki bu arada uğramıř olduđu zarar artacaktır. Buna karřılık, hakime somut olayın kořulları çerçevesinde en uygun tedbire hükmedebilme yetkisinin tanınması, marka sahibine sağlanan bu imkânın amacına ulařabilmesi açısından daha etkili olacaktır. Tedbir kararı verilirken mahkemelerce, ihtiyati tedbirin konusunun, dava konusunu güvence altına almak ve bazı durumlarda geri dönülemez bir řekilde zarara uğramasını engellemek olduđu ve ihlal iddiasının ne derece ciddi ve ne ölçüde aciliyeti bulunduđu dikkate alınarak, taraf menfaatlerinin tartılması ve buna göre bir karara varılması gerekmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar alınabilecek tedbirler Kanun'dakilerle sınırlı deđil ise de bu durum, ölçölülük ilkesine uymayan, davadaki talepler ile uyuřmayan, tutarsız, davalı tarafı ekonomik veya sosyal olarak mahva sürükleyebilecek nitelikte bir tedbire hükmedilebileceđi anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda talepte belirli bir tedbirin belirlenmiř olması durumunda hakim bu tedbirle bađlı kalmaya çalıřmalı, ancak somut olayın kořulları bakımından daha uygun bir tedbirin bulunduđu kanaatinde ise bu tedbire hükmedilebilmedir. Ancak bu yaklaşım, talep edilen tedbirden daha ađırına hükmedilebileceđi řeklinde yorumlanmamalıdır. Özellikle imha prosedürü bakımından bu yaklaşımın kabulü özel bir öneme sahiptir. Zira imha, diđer tedbir hallerine nazaran daha ağır sonuçları olan bir ihtiyati tedbirdir. İhtiyati tedbirin ise verilecek hükmün etkinliđini sağlayacak nitelikte olması gerekir. Dolayısıyla, yaklaşık ispat kuralları çerçevesinde davacı aleyhine sonuçlanabileceđi düşünölmekte olan, ancak henüz sonuçlanmamıř bir dava

²⁰⁹⁸ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510.

²⁰⁹⁹ Nitekim, Yargıtay'ın taleple bađlılık ilkesini inceleme konusu yaptıđı kararlarında da bu yaklaşımı benimsediđi görölmektedir. Örneđin bkz. Y.11.HD'nin 06.10.2005 tarih ve E. 2004/10513, K. 2005/9383 sayılı kararı (Kazancı İctihat Bilgi Bankası, Eriřim Tarihi: 05.12.2018) ("...davacı řirket vekili dava dilekçesinde davalı řirket müdürlerinin müdürlük görevlerinin dava sonuçlanıncaya kadar geçecek süre içinde ihtiyati tedbir yoluyla kaldırılarak, bu süre içinde organsız kalmaması için řirkete kayyım atanmasını istemiřtir. Bu istem ihtiyati tedbir istemi niteliğinde olup, dava sonuna kadar tedbir istendiđi halde talep ařılarak karardan sonraki dönem için kayyım tayini yoluna gidilmesi HUMK'nun 74 ncü maddesine aykırı olduđuundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiřtir."). Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 31.10.2013 tarih ve E. 2013/12275, K. 2013/19234 sayılı kararı Kazancı İctihat Bilgi Bankası, Eriřim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin E. 2005/6552, K. 2005/6161 tarih ve E. 2005/6552, K. 2005/6161 sayılı kararı (Kazancı İctihat Bilgi Bankası, Eriřim Tarihi: 05.12.2018) ("...Mahkemece verilen ihtiyati haciz kararına yönelik olarak, karřı taraf (borçlu)vekilince mahkemeye sunulan 16.12.2004 havale tarihli dilekçede, ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin bir talepte bulunulmayıp, yalnızca üçüncü kişilerdeki alacaklarına konulan ihtiyati haciz ile tahsil edilecek paranın alacaklıya ödenmemesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendiđi halde mahkemece HUMK'nun 74. maddesindeki taleple bađlılık ilkesine aykırı olarak, ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi dođru olmadıđından alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiřtir..."). Öte yandan hakimin, tarafların ileri sürdükleri maddi vakıalar ve bunlara bađlı netice-i taleplerle bađlı ve fakat hukuki tavsiflerle bađlı olmadıkları, kanunları re'sen uygulamakla ve neticeye vardirmekle yükümlü oldukları yönünde bkz. Y.11.HD'nin 07.07.2000 tarih ve E. 2000/3198, K. 2000/6518 sayılı kararı (Kazancı İctihat Bilgi Bankası, Eriřim Tarihi: 05.12.2018).

mevcutken, imhaya karar verilmesi, davanın davalı lehine çözümlenmesi halinde, hakkaniyete aykırı bir şekilde davalı bakımından geri dönülemez bir zararın ortaya çıkmasına sebep olacaktır ki, bu durum ihtiyati tedbir kurumunun amacına aykırıdır. Bu çerçevede, başta imha olmak üzere, talep edilenden daha ağır bir ihtiyati tedbire hükmedilmemesi gerektiği düşüncesindeyim.

8. GÜMRÜKLERDE EL KOYMA

Marka hakkına tecavüz durumunda başvurulabilecek bir diğer hukuki yol gümrüklerde el koymadır. Gümrüklerde el koyma da ihtiyati tedbir konusu olmakla²¹⁰⁰ beraber konunun önemi dolayısıyla ayrı bir başlık altında incelenmesi tercih edilmiştir. Hakkı tecavüze uğrayan marka sahibine, tecavüz teşkil eden ürünlerin ithalat ya da ihracatı gerçekleşmeden önce bu işlemleri engelleme şansı verilmesi, marka hakkının etkin bir şekilde korunabilmesi açısından oldukça önemli ve faydalı bir hukuki imkândır²¹⁰¹.

Gümrüklerde el koyma, SMK'da (m. 159/2-b) ihtiyati tedbir talebini düzenleyen hüküm altında örnek mahiyetindeki tedbirlerden biri olarak, adli nitelikte bir karara dayanan gümrüklerde el koyma gösterilmiştir²¹⁰². Buna karşılık, KHK m. 79'da düzenlenen ve gümrük idaresince verilen, dolayısıyla idari nitelik taşıyan²¹⁰³ bir karara dayanan el koyma tedbirine SMK'da yer verilmemiştir.

²¹⁰⁰ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 513.

²¹⁰¹ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Pekdiñçer/Tüzün**, s. 475-511; **Pekdiñçer**, Remzi Tamer: "Fikri Mülkiyet Hukuku'nda Gümrüklerde El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Talepleri", *Türk-Çin Hukuku Zirvesi*, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12-14 Haziran 2012, Konferans Bildiri Kitabı, s. 463-484 (Gümrüklerde El Koyma); **Arıkan**, Ayşe Saadet: "Fikri ve Sınai Haklar Kapsamındaki Taklit ve Korsan Malların Gümrüklerde Geçici Olarak Durdurulması", *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 1995-1996, C. 4, S. 1-2, S. 143-168 (Geçici Olarak Durdurulma); **Çetin**, Hülya: "Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Gümrük Tedbirleri ile Hakların Esasına İlişkin Hükümlerin İlişkisi", Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 561-567. Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 308-313; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 204-306; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 848-852; **Noyan/Güneş**, s. 712-713; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 141-143; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 418-419.

²¹⁰² Aynı yönde bkz. KHK m. 77/b. El koymanın konusu KHK m. 77/b'de "şeyler" olarak ifade edilmişken, SMK'da "ürünler ve bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalar" olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte el konulacak vasıtanın münhasıran tecavüz konusu ürünü üretmeye yarayan bir vasıta olması koşulunun getirilmesi de haksız el koymaların önüne geçmek bakımından faydalıdır.

²¹⁰³ Hükümün bu özelliğine yönelik eleştiriler için bkz. **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 2, s. 1217; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 229 dn. 11; **Pekdiñçer/Tüzün**, s. 492-493; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 765. KHK m. 79 ile SMK m. 159/2-b arasındaki tek farklılık bundan ibaret değildir. Nitekim bir diğer farklılık, KHK'da bu tedbir "hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturmaya sebebiyet veren cezayı gerektiren taklit markalı mallar" ile sınırlı olarak uygulanabilmekte iken, SMK hükmünde gümrükte el koymanın konusunun, sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan vasıtalar olarak belirlenerek cezayı gerektirme koşulunun kaldırılmış olmasıdır. Bunun yanı sıra, SMK'da henüz hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmayan uyuşmazlıklarda, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen kişinin haklarının korunabilmesi bakımından "tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde" gerçekleştirilmesi koşulu getirilerek hükmün kapsamı kısmen de olsa daraltılmıştır [Hükümler arası çelişkinin bulunduğuna yönelik eleştiriler için bkz. **Yasaman/Yüksel** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu), Şerh 2, s. 1218; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 844-845; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 141-142.

Belirtmek gerekir ki, KHK m. 79/2’de elkoymaya ilişkin usul ve esasların bu konuda çıkarılacak mevzuata göre belirleneceği ifade edilmiş olup, bu mevzuat GK m. 57 ve Yönetmelik [Gümrük Yönetmeliği (RG, 07.10.2009/ S. 27369)] m. 105-111’dir. GK m. 57/3 uyarınca gümrüklerde el konulan eşya hakkında, gümrük idaresince alınan alıkoyma veya durdurma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren, eşya çabuk bozulabilir nitelikte ise 3 iş günü, diğer hallerde 10 iş günü içerisinde mahkemeden ihtiyati tedbir kararı getirilmesi gerekmektedir. Haklı sebeplerin varlığı halinde bu sürenin 10 iş günü daha uzatabilmesi mümkündür. Öte yandan, ihtiyati tedbir kararında olduğu gibi, alıkoyma veya gümrük işlemlerinin durdurulması kararı da teminat verilerek kaldırılabilir. Bu durumda teminatın miktarı, hak sahibince belirlenecektir (GK. m. 57/7). Ancak asgari ve azami tutara ilişkin herhangi bir kriter öngörülmemiştir. Buna karşılık, Yönetmelik m. 108/2’de teminat miktarının hak sahibinin menfaatlerini korumaya yetecek düzeyde olmasından bahsedilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, marka hakkı tecavüze uğrayan (veya sulandırmaya maruz kalan) marka sahibi, SMK m. 159/2-f hükmüne dayanarak ihtiyati tedbir niteliğinde olan ve adli bir karara dayanan gümrükte el koyma tedbirine başvurabileceği gibi, GK m. 57 hükmü çerçevesinde idari nitelikteki bir karar alarak da gümrükte el koyma tedbirinden faydalanabilecektir.

9. BİLGİ ALMA HAKKI

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin yararlanabileceği önemli tedbirlerin biri, mütecavizden ilgili hususlarda bilgi talep edilebilmesidir²¹⁰⁴. SMK m. 150/3’te “*Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.*” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir²¹⁰⁵.

Hükme ilişkin *ilk* özellik, bilgi alma talebinin KHK m. 65’e nazaran çok daha anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır.

İkinci olarak, bilgi alma talebinde bulunmaya yetkili kişi, “hak sahibi” olarak ifade edilmiştir²¹⁰⁶. Esasen bunun sebebi, SMK m. 150/3’ün, tüm sınai mülkiyet hakları bakımından öngörülen genel bir düzenleme olmasıdır²¹⁰⁷.

Üçüncü olarak, SMK’da “sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu

²¹⁰⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 852-854 (Yazar, “Belge İsteme Hakkı” ifadesini tercih etmiştir.); **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 144.

²¹⁰⁵ KHK m. 65 hükmü, “*marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın taklit edilerek kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.*” şeklindeydi.

²¹⁰⁶ KHK m. 65’te “marka sahibi” ifadesi tercih edilmişti.

²¹⁰⁷ Aynı şekilde KHK’da “markanın kullanılması ile ilgili belgeler” ifadesi, “sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgeler” şeklinde değiştirilmiştir.

zarar miktarının belirlenebilmesi için” denilerek hem açılacak olan dava hem bu dava kapsamında hangi hususlara ilişkin olarak bilgi talep edilebileceği açıkça ifade edilmiştir²¹⁰⁸.

Dördüncü olarak, SMK m. 150/3’de sadece sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı olarak açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi amacıyla değil, aynı zamanda “sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti”ne yönelik olarak da bilgi talep edilebilmektedir²¹⁰⁹.

Beşinci olarak, SMK m. 150/3 istenilen bilgilerin bilgi vermekle yükümlü kişi tarafından mahkemeye sunulması hususunda karar verilmesi mahkemeden talep edilecektir²¹¹⁰. SMK ile getirilen bu yenilik prosedüre resmîlik ve hız kazandıracak, ancak daha da önemlisi delillerin karartılmasının engellenmesine yardımcı olacaktır.

Öte yandan, hükme ilişkin iki eksiklik tespit edilmektedir. Bunlardan ilki; hükümde “tazmin yükümlüsü” ifadesinin kullanılmış olmasıdır. KHK döneminde doktrinde, KHK m. 65’te, bilgi vermekle yükümlü kişinin “tazmin yükümlüsü” olarak düzenlenmiş olmasının yerinde olmadığı, zira kişinin tazminatla yükümlü olup olmadığının yargılama sonucunda belli olacağı, henüz yargılamanın devam ediyor olması sebebiyle “tazminat yükümlüsü olduğu iddia edilen kişi” ifadesinin kullanılması gerektiği ifade edilmekteydi²¹¹¹. Kanun koyucunun bu sorunu dikkate almayarak SMK’da yine “tazmin yükümlüsü” ifadesini kullanmasının yerinde bir tercih olmadığı ortadadır. Diğer ise, bilgi talebinin hangi süreye kadar yapılabileceğinin belirsiz bırakılmış olmasıdır. Doktrinde, hükmün amacının, dava konusu ürünle ilgili olarak davalının mali bilgilere göre değerlendirme ve tercih yapabilmesini sağlamak olduğu, bu sebeple davanın başlangıcında marka hakkı sahibinin SMK m. 151/2’ye göre tercihinin yapabilmek için öncelikle davalıdan satış rakamlarını, ciro ve gelir bilgilerini, özet bilanço ve benzeri mali bilgileri talep edebileceği; bu bilgi ve belgelerin davalı tarafından sağlanmaması durumunda mahkeme tarafından yapılacak bilirkişi incelemesi suretiyle bu bilgi ve belgelerin bilirkişi incelemesi aracılığıyla dahi tespit edilebileceği ve bu durumda bilirkişi incelemesi çerçevesinde SMK m. 151/2’ye göre tercihinin yapılması için davacıya makul bir süre verilmesi gerektiği haklı olarak ifade edilmiştir²¹¹².

10. HÜKMÜN İLANI VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ

Kanun tarafından tanınan bir diğer imkân hükmün ilanı veya ilgililere²¹¹³ tebliğidir.

SMK’da kararın ilan ve tebliği tek bir hüküm altında birleştirilmiş (SMK m. 149/1-g ve 149/4) ve bu hükümde “*Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla*

²¹⁰⁸ KHK m. 65’te ise, hangi dava için böyle bir bilginin talep edildiği sadece talep edilecek kişinin “tazmin yükümlüsü” olarak belirtilmiş olmasından hareketle tespit edilebilmekteydi.

²¹⁰⁹ KHK m. 65’te sadece tazminat miktarının hesabı için hükme başvurulabilmekteydi.

²¹¹⁰ KHK m. 65 kapsamında bilgi talebi doğrudan bilgi vermekle yükümlü kişiye yöneltilmekteydi.

²¹¹¹ Çolak, Marka Hukuku, s. 770. Aynı yönde bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 852-853.

²¹¹² Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 853-854.

²¹¹³ Örneğin, bayi ve servisler (bkz. Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 510).

tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi” talebinde bulunulabileceği ifade edilmiştir²¹¹⁴.

Görülmektedir ki, ilanın ne şekilde yapılacağı SMK’da net bir şekilde kaleme alınmıştır. Bunun yanı sıra, hükmün ilanı veya ilgililere tebliği için haklı bir sebep veya menfaatin de bulunması şartı aranmıştır. Bu şartın getirilmiş olması, özellikle herhangi bir menfaati olmamasına rağmen sadece aleyhine hüküm verilen tarafı cezalandırmak adına bu yola başvurarak Kanun’la tanınan bu imkânı amacı dışında kullanan kimselerin önünü kesebilmek bakımından oldukça faydalı bir sınırlamadır.

Bunların yanı sıra, SMK m. 149/3’te ilan talebinin kabulü halinde ilanın şekli ve kapsamının kararda tespit edileceği ve ilan hakkının, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşeceği belirtilmiştir²¹¹⁵. Kanun koyucunun ilan hakkının kullanılması bakımından böyle bir süre öngörmüş olması, bu tedbirin güncel bir yarara hizmet etmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, bu tedbir ile verilen karar, lehine hükmedilen kimse ile iş yapan kişilerce öğrenilecek ve böylece bu kişinin, yargılama sebebiyle sarsılmış olabilecek ticari itibarı onarılabilecektir. Ancak bu ilanın, kararın verilmesinden uzunca bir süre sonra yapılması aynı amaca hizmet etmeyecek, aksine aleyhine hükmedilen kişinin ticari itibarını olumsuz yönde etkileyerek haksız rekabete sebep olabilecektir.

Öte yandan, hükümde belirtilen sürenin, hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşımı süresi mi olduğuna ilişkin Gerekçede bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak hükmün lafzından, bu sürenin hak düşürücü bir süre olduğu ve sürenin geçmesinden sonra lehine karar verilen kimsenin ilgili kararı ilan hakkının düşeceği söylenebilir. Bunun yanı sıra, hükmün lafzından yola çıkarak, kararın ilanı ve tebliği arasında bir ayırımı gidildiği ve üç aylık sürenin sadece kararın ilanı bakımından öngörüldüğü tespit edilmektedir. Bu tercihin, ilanın geniş kitlelere, tebliğin ise belirli bir kişiye yönelik olması, yani, ilan ile tebliğin etkisinin farklı olması sebebiyle böyle bir tercihte bulunulduğu düşüncesindeyim.

²¹¹⁴ KHK’da bu husus iki farklı maddede düzenlenmekte idi. Bunlardan ilki m. 62/1-f olup, bu hükme göre, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, “*marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması*” talebinde bulunabilmekteydi. Diğer hüküm ise KHK m. 72/1 olup, bu hükme göre de “*Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini*” talep edebilmekteydi.

²¹¹⁵ Aynı yönde bkz. KHK m. 72/2. Kesinleşmiş bir mahkeme ile tanınan bir hakkın belirli bir süreye bağlandığı bir diğer hal, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu (İİK) (RG, 19.06.1932, S. 2128) m. 39’da karşımıza çıkmaktadır. Bu hükme göre, “*İlâma müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.*” Ancak SMK m. 149/3’ten farklı olarak, bahsi geçen hükümdeki süre bir zamanaşımı süresi olup, hakim tarafından re’sen nazara alınmamaktadır.

§ 7. MARKANIN SULANDIRILMASI İDDİALARINA KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK SAVUNMA SEBEPLERİ

I. GENEL OLARAK

Bir işaretin hem marka korumasına tabi olması ve böylece hukuken marka sahibinin hakimiyeti altında olması, hem elverişli diğer hukuki imkânlar vasıtasıyla üçüncü kişilerce kullanılabilmesi mümkündür. Sulandırmaya karşı korumanın, karıştırmaya karşı korumaya nazaran daha belirsiz bir kapsama sahip olması, farklı hukuki menfaatlerin çatışabileceği durumlarla daha sık karşılaşılabilmesi anlamına gelmektedir²¹¹⁶.

Sulandırma değerlendirmesi yapılırken, karıştırma unsurunun devre dışı bırakılarak taraf markaları arasındaki bağlantı unsuruna ağırlık verilmesi, parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanım, haber yorumlama ve karşılaştırmalı reklam gibi sosyal yönden faydalı olabilecek pek çok kullanım halinin de sulandırma kapsamında değerlendirilme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Örneğin, tanınmış bir markanın olumsuz bir eleştiri yazısında kullanılması markanın itibarına zarar verebilmektedir.

Bu sebepler, karıştırmaya dayalı ihlal kapsamında ileri sürülebilecek savunma sebepleri dışında, belirli kullanımları sulandırmanın kapsamı dışında tutan özel düzenlemelerin sevk edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. AB ve Türk Hukuku'ndan farklı olarak ABD Hukuku'nda sulandırma durumunda ileri sürülebilecek savunma halleri ayrı bir hükümde ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3]. Buna karşılık, AB ve Türk Hukuku'nda bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Buna karşılık, sulandırmaya karşı korumaya ilişkin hükümde, sonraki kullanımın haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştirilmesi koşulu öngörülerek, haklı sebebe dayalı sonraki kullanım halleri sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında tutulmuştur (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c, SMK m. 6/5 ve 7/2-c).

Uygulamada sulandırma konulu davalarda savunma sebeplerinin değerlendirilmesi sıklıkla rastlanan bir durum değildir. Bunun sebebi, sulandırmanın tespiti için öngörülen sıkı kriterler sebebiyle, önceki kullanıcıların sulandırmayı nadiren ispatlayabilmesi, dolayısıyla uyuşmazlıkların birçoğunun, savunmaya ilişkin incelemenin yapılacağı aşamaya gelmeden evvel sona ermesidir²¹¹⁷.

²¹¹⁶ **Dinwoodie**, Graeme B.: "Developing Defences in Trademark Law", *Lewis & Clark Law Review*, 2009, Vol. 99, No. 13 (Defences), s. 116-117. *Johnson*, sulandırmaya karşı korumanın kapsamının genişlemesinin, marka sahipleri ve ifade özgürlüğü arasında kuvvetli gerilimi, marka sahipleri lehine değiştirdiğini, bununla birlikte, kirleterek sulandırmanın özellikle daha güçlü bir koruma sağladığını, zira kötüleyici açıklamaların, hakaretin aksine, dava konusu yapılabilmesi için gerçek dışı olmaları gibi bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etmiştir [**Johnson**, Marvin: *American Civil Liberties Union Legislative Counsel's Testimony before House Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, Committee on the Judiciary*, 17 February 2005 (109th Cong. 1st Session) 2005 WL 408425].

²¹¹⁷ ABD Hukuku'nda mahkemelerin özellikle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından daha esnek bir yaklaşım benimsediği; buna karşılık AB Hukuku'nda ABAD'nin *L'Oreal* kararını takiben haklı sebeple kullanım koşulunun kapsamının tespitinde daha bilinçli bir yaklaşımın sergilenmeye başlaması sebebiyle bu durumun değişeceği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 224.

II. HUKUKİ DÜZENLEMELER

ABD Hukuku'nda sulandırma davalarında ileri sürülebilecek savunma sebepleri, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3'te düzenlenmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, ilk olarak, nominatif²¹¹⁸ ve tasviri kullanım²¹¹⁹ da dahil dürüst nitelikteki her türlü kullanım [§ 43/c-3 (A)]²¹²⁰ savunma sebebi teşkil etmektedir²¹²¹. Hükümde ayrıca dürüst kullanım teşkil edebilecek hallere ilişkin örnekleyici bir liste sunulmuş ve bu kapsamda karşılaştırmalı reklamlarda kullanım [§ 43/c-3 (A)-i]²¹²² ve önceki kullanıcının mal veya hizmetlerinin parodi konusu yapılması, eleştirilmesi veya yorumlanması [§ 43/c-3 (A)-ii] dürüst kullanım hallerine örnek olarak gösterilmiş; bununla birlikte “kaynak gösterir şekilde kullanımlar” dürüst kullanımı konu alan savunma hallerinden ayrı tutulmuştur [§ 43/c-3 (A)]²¹²³. Dürüst kullanımın yanı sıra, Kanun'da haber bildirimi ve haber yorumlaması [§ 43/c-3 (B)]²¹²⁴ ile ticari olmayan kullanımlar [§ 43/c-3 (C)]²¹²⁵ olmak üzere iki farklı savunma sebebine daha yer verilmiştir. Görülmektedir ki, ABD Revizyon Kanunu'nda yer alan “dürüst kullanım savunması” oldukça geniş kapsamlı olup, kaynak gösterici durumlar hariç sonraki tüm dürüst kullanımlar ihlal kapsamı dışında tutulmaktadır.

ABD Hukuku'nda öngörülen savunma sebepleri, AB Hukuku'ndan farklı olarak tüm marka ihlalleri bakımından geçerli olan savunma sebepleri olmayıp, sulandırma iddiaları bakımından ileri sürülebilecek özel nitelikteki savunma sebepleridir²¹²⁶.

²¹¹⁸ Bir markanın başka bir mal/hizmeti tarif etmek ya da markayı taşıyan mal/hizmetle bir başka mal/hizmeti karşılaştırmak için kullanılmasıdır. Örneğin, Acme Seyahat Şirketi'nce düzenlenen Disneyland gezileri için yapmış olduğu bir reklamda “Disneyland” markasını kullanması nominatif bir kullanımdır. Zira bu kullanım ile kendi ürün/hizmetlerine değil, bizzat eğlence parkının kendisine işaret etmektedir (bkz. **Edelman**, Sandra: “Nominative Fair Use of a Trademark: The Second Circuit Weighs In”, 2016, <https://thetmca.com/nominative-fair-use-of-a-trademark-the-second-circuit-weighs-in/> Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²¹¹⁹ Tasviri kullanım, kullanımın, markayı taşıyan ürün/hizmetlerin kaynağından ziyade, ürün/hizmetlerin kendisini gösteren kullanımdır. Örneğin, WD-40 Şirketi'nin paslanmayı önleyici ürünü için, “önleyici” anlamına gelen “THE INHIBITOR” markasını kullanması tasviri niteliktedir [Fair Use of Trademarks (Intended for a non-legal audience), January 2016, <https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Fair-Use-of-TrademarksNL.aspx> Erişim Tarihi: 05.12.2018].

²¹²⁰ AB'de “haklı sebeple kullanım” savunmasının ABD'deki karşılığının “dürüst kullanım” savunması olduğu yönünde bkz. **Kozinski**, Alex: “Trademarks Unplugged”, *New York University Journal of Law & Business*, 1993, Vol. 68, s. 965; **Dreyfus**, s. 397-398.

²¹²¹ Buna karşılık, ABD Federal Kanunu'nda da savunma halleri arasında sonraki dürüst kullanımlara yer verilmişti [§ 43/c-4 (A)]. Ancak dürüst kullanım halleri, önceki kullanıcının mal veya hizmetlerini belirtmek amacıyla karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması hali ile sınırlı tutulmuştu. Dürüst kullanım savunmasının bu kadar dar bir şekilde yorumlanması, ifade özgürlüğüne yönelik endişeleri de beraberinde getirmiş ve ABD Revizyon Kanunu'nda dürüst kullanım savunması dürüst nitelikteki her türlü kullanımı ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (A)]. İfade özgürlüğüne ilişkin olumsuz sonuçların bertaraf edilebilmesi adına savunma hallerinin daha geniş bir şekilde yorumlanması gerektiği ilişkin olarak bkz. **Rierson**, s. 308. Ayrıca bkz. *Tommy Hilfiger Licensing Inc v Nature Labs.*, 221 F. Supp.2d 410, 414 (SDNY 2002); *Harley Davidson Inc. v. Grottanelli*, 164 F.3d 806, 813 (2nd Circuit 1999).

²¹²² ABD Federal Kanunu'nda dürüst kullanım kapsamında sadece karşılaştırmalı reklamlardan bahsedilmekteydi.

²¹²³ **Kinkade**, s. 453-454. ABD düzenlemesinde kaynak belirtici kullanımların hariç tutularak markasal kullanım lehine bir yaklaşım sergilendiği yönünde bkz. **Dogan/Lemley**, *Grounding Trademark Law*, s. 554.

²¹²⁴ Aynı yönde bkz. ABD Federal Kanunu § 43/c-4 (C).

²¹²⁵ Aynı yönde bkz. ABD Federal Kanunu § 43/c-4 (B).

²¹²⁶ ABD Marka Hukuku kapsamında savunma hallerine ilişkin bilgi için bkz. **Duvall**, s. 1268-1272.

AB Hukuku'nda ise, ne 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktiflerde ne yürürlükte olan 2015/2436 sayılı Direktif'te sulandırmaya karşı savunma sebeplerini düzenleyen özel bir hüküm bulunmaktadır. Sadece sulandırmaya ilişkin hükümlerde²¹²⁷, önceki kullanıcının sulandırma iddiasında başarılı olabilmesi için sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayanmıyor olması koşuluna yer verilmiştir. Aşağıda ifade edileceği üzere²¹²⁸, teknik olmamakla beraber ABAD'nin yerleşik içtihatları çerçevesinde, savunma sebebi olarak kabul edilen haklı sebeple kullanımın AB Hukuku'nda kabul edilen sulandırma haline özel tek savunma sebebi olduğu söylenebilir.

Benzer şekilde Türk Hukuku bakımından da SMK m. 6/5'de "*haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla*", 7/2-c'de ise "*haklı sebep olmaksızın*" ifadelerine yer verilerek, hem 2015/2436 sayılı Direktif ile uyum sağlanmış hem sonraki kullanıcılara kendilerini savunabilmeleri için hukuki bir imkân sağlanmıştır²¹²⁹. Buna karşılık, Direktif'te olduğu gibi SMK'da da sulandırma haline özgü savunma sebeplerini düzenleyen ayrı bir hüküm bulunmamaktadır.

AB ve Türk Hukuku'nda, sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebepleri özel olarak düzenlenmemiş ise de, sonraki kullanıcının tüm marka ihlali halleri bakımından geçerli olan genel savunma sebeplerine (hukuka uygun kullanım savunmasına) başvurabilmesi mümkündür. Öte yandan bu sebeplerin çoğu, sulandırmaya özel bir savunma hali olan haklı sebeple kullanım kapsamında da değerlendirilebilmektedir²¹³⁰. Bunların yanı sıra, somut olayın koşullarına göre, karşılaştırmalı reklamda kullanım [(Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklama İlişkin AB Direktifi (CAD)²¹³¹, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)²¹³² m. 61 ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (Ticari Reklam Yönetmeliği)²¹³³], yalın (nominatif) veya tasviri (tanımlayıcı) dürüst kullanımlar, parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımlar, haber bildiriminde veya yorumunda kullanım, markasal olmayan kullanım, hakkın tüketilmesi (2015/2436 sayılı Direktif m. 15, SMK m. 152), marka kullanım zorunluluğuna aykırı hareket edilmesi (2015/2436 sayılı Direktif m. 16, SMK m. 9), ifade özgürlüğü kapsamında kullanım, önceki kötü niyetli tescil, süsleme (dekoratif) amaçlı kullanımlar, sessiz kalma suretiyle hak kaybı sulandırma ihlallerine karşı ileri sürülebilecek diğer savunma sebeplerine örnek olarak verilebilir.

²¹²⁷ 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/4-a ve 5/2; 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3 ve 10/2-c.

²¹²⁸ Bkz. § 7.III.A Haklı Sebebe Dayalı Kullanım.

²¹²⁹ KHK'da ise sulandırmaya ilişkin hükümlerinde haklı sebebe dayalı kullanıma ilişkin herhangi bir ibare bulunmamaktaydı (m. 8/4 ve 9/1-c).

²¹³⁰ Örneğin, sonraki kullanıcının kullanım konusu işarete kendi adını kullanması (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-a; SMK m. 7/5-a) veya tasviri kullanım (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-c; SMK m. 7/5-b) tüm marka ihlal halleri bakımından geçerli genel savunma halleri altında düzenlenmiş olmakla beraber, ayrıca sulandırma bakımından özel bir savunma hali olan "haklı sebeple kullanım" kapsamında da değerlendirilebilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 7.III.A Haklı Sebebe Dayalı Kullanım ve § 7.IV Genel Savunma Sebepleri (Hukuka Uygun Kullanım Savunması).

²¹³¹ Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 Concerning Misleading and Comparative Advertising, 27.12.2006, OJ L 376/21.

²¹³² RG, 28.11.2013, S. 28835.

²¹³³ RG, 10.01.2015, S. 29232.

III. ÖZEL SAVUNMA SEBEPLERİ

A. HAKLI SEBEBE DAYALI KULLANIM

1. SAVUNMA SEBEBİ TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ

Gerek AB gerek Türk Hukuku'nun sulandırmaya karşı korumaya ilişkin hükümlerinde “haklı sebebe dayalı kullanım” (SMK m. 6/5 ve 7/2-c ile 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c) ya da “haklı sebebe dayanma hali” (SMK m. 6/5) ifadelerine yer verilmiş ise de bu durumun savunma sebebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği net bir şekilde belirtilmemiştir.

İlgili düzenlemelerin lafzı dikkate alındığında, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen hüküm içerisinde zikredildiği ve bir savunma hali olduğuna dair de açıklık sağlanmadığı, bu çerçevede sonraki kullanımın haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştirilmesinin, sulandırmaya karşı korumanın olumsuz bir koşulu olduğu ve marka sahibin tarafından ispat edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Ancak gerek doktrin gerekse uygulamada, haklı sebeple kullanımın bir savunma sebebi teşkil ettiği, bu sebeple ispat yükümlülüğünün (*onus probandi*) sonraki kullanıcıya ait olduğu kabul edilmektedir²¹³⁴. Bu çerçevede tanınmış marka sahibinin, sulandırmanın gerçekleştiği veya gerçekleşmesine yönelik ciddi bir ihtimalin bulunduğunu ispatlaması halinde, ispat yükü sonraki işaret sahibine geçecek ve bu işaretin kullanımı bakımından haklı bir sebebin bulunduğunu ispat etmesi gerekecektir.

Bir şeyin varolduğunu ispat etmek, aksini ispat etmekten daha kolaydır²¹³⁵. Bu anlamda, sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayalı olduğunun ispatının sonraki kullanıcı tarafından yapılmasının daha makul olduğu düşünülebilir. Bunun yanı sıra, haklı sebebin bir savunma sebebi olarak nitelendirilmesi, sulandırmaya karşı korumanın tanınmış marka sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutan yapısı ile de uyumludur.

Kanaatimce, sulandırmaya karşı korumada geçerli olan bu anlayış, toplumsal menfaatlerin bir kenara bırakılacak olması anlamına gelmemektedir. Sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerinin kabulünün altında yatan anlayış, sonraki kullanıcıya da kendi haklarını savunabilmesi için bir imkân tanımak ve böylece taraf menfaatleri arasında bir denge sağlayabilmektedir. Ancak, bu savunma sebeplerinin açık bir şekilde düzenlendiği durumlar için geçerlidir. Sulandırmaya karşı korumanın düzenlendiği hükmün içinde, korumanın olumsuz bir koşulu olarak düzenlenmiş olan ve önceki marka sahibince ispatı gereken bir hususun, savunma sebebi olarak kabul edilmesi ve sonraki kullanıcı tarafından aksinin ispatının aranması, tanınmış marka sahiplerinin menfaatlerinin

²¹³⁴ **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 375; **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 228; **Dinwoodie**, *Dilution As Unfair Competition*, s. 17. Ayrıca bkz. **Bently/Sherman**, s. 1010, **Gielen**, *Trademark Dilution*, s. 727; **Bereskin**, s. 252; **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 225 ve 228; **Münch**, s. 36; *Specsavers* kararı, para. 141; *Interflora* davası, para. 91; *ROYAL SHAKESPEARE* kararı, para. 67; *Intel* kararı, para. 39.

²¹³⁵ Nitekim Y.11.HD'de de kullanmamaya ilişkin bir kararında, kullanmama olgusunun olumsuz bir durum olduğunu, ispatının güç olması sebebiyle marka sahibinin markayı kullandığını ispat etmesi gerektiğini ifade etmiştir [Y.11.HD'nin 08.01.2018 tarih ve E. 2016/5803, K. 2018/23 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

gereğini aşan düzeyde korunması anlamına gelmektedir. Bu sebeple, hukuk tekniği açısından, “haklı sebep olmaksızın” vb. ifadelerin ilgili metinlerin çıkarılarak, ABD Hukuku’nda olduğu gibi, sulandırmaya karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerine ilişkin özel hükümlerin sevk edilmesi ve haklı sebebe dayalı kullanım savunmasına bu hükümlerde yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Haklı sebebe dayalı kullanımın SMK’da, bir savunma sebebi olarak düzenlenmesi, böyle bir sebebin ileri sürüldüğü uyuşmazlıklarda hakimin takdir yetkisini kullanabilmesi bakımından da önem arz etmektedir. Zira, TMK m. 4’te, ancak Kanun’un açık bir şekilde haklı sebeplerin göz önünde tutulmasını emrettiği hallerde hakim takdir yetkisini kullanabileceği ifade edilmiştir.

2. SAVUNMA ARACI OLARAK HAKLI SEBEP

Sulandırmaya karşı koruma kapsamında “haklı sebep”, önceki tanınmış marka sahibinin markasına ilişkin menfaatleri ile üçüncü kişinin bu işareti kullanmasına ilişkin menfaatleri arasında bir dengenin sağlanması anlayışına dayanmaktadır²¹³⁶.

AB Hukuku’nda haklı sebebe dayalı kullanım yakın bir tarihe kadar oldukça dar bir şekilde yorumlanmışır²¹³⁷. Nitekim doktrinde bir görüş, “haklı sebep” kavramının, uyuşmazlık konusu markanın özdeş veya benzerinin kullanılmasının bir zorunluluk teşkil ettiği haller ile sınırlı olarak yorumlanmaması ve kullanımın gerçekleştirilmesinde hukuki bir

²¹³⁶ **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 375; **Gielen**, *Trademark Dilution*, s. 727. Ayrıca bkz. *Leidseplein* kararı, özellikle para. 3; *Interflora* kararı, para. 89-92. Gerek AB’deki “haklı sebeple kullanım” savunması gerek ABD’deki karşılığı olan “dürüst kullanım” savunmasının, ünlü/tanınmış markaların güçlü sözcükler olmaları (**Kozinski**, s. 965; **Dreyfus**, s. 397-398) ve bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmalarının iletişim bakımından faydalı ve gerekli olabileceği düşüncesine dayandığı yönünde bkz. *Mattel* kararı, 296 F.3d 894, 900; 63 USPQ 2s 1715 (9th Circuit 2002). Ayrıca bkz. **Swann**, *Dilution Law in the US*, s. 100-101.

²¹³⁷ AB Hukuku’nda tarihsel olarak, haklı sebeple kullanım savunmasının mahkemeler tarafından dar bir şekilde yorumlandığı, son dönemlerde ise tanınmış markalara sağlanan korumanın alanını genişletmek amacıyla daha geniş şekilde yorumlandığı yönünde bkz. **Bailey**, s. 874. “Haklı sebep” savunmasının, sulandırma konulu davalarda nadiren kabul edileceği yönünde bkz. **Gielen**, *Trademark Dilution*, s. 728. Ayrıca bkz. **Phillips**, **Jeremy/Firth**, Allison: *Introduction to Intellectual Property*, Oxford University Press: Oxford, 2001, s. 325; **Fezer**, *Markenrecht*, § 14 sn. 1167; **Jehoram**, Tobias Cohen/**van Nispen**, Constant/**Huydecoper**, Tony: *European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Austin: Kluwer Law International, 2010, § 8.10.1. Sulandırmanın veya bu yönde ciddi bir ihtimalin ispat edilebildiği bir durumda, önceki tanınmış marka sahibinin haklarının gereğinden fazla sınırlandırılmaması gerektiği düşüncesinden hareketle böyle bir yaklaşımın benimsenmiş olabileceği yönünde bkz. **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 228 dn. 19. AB Hukuku’nda benimsenen dar yaklaşımın, haklı sebeple kullanımın temeli olan uyumlaştırma öncesi Benelüks Hukuku’ndan kaynaklı olduğu yönünde bkz. **Gielen**, *Dilution in the EU*, s. 237. Bu noktada haklı sebebe ilişkin Benelüks Hukuku’ndaki yaklaşımın bir bütün olarak benimsenmesinin ne derece yerinde olduğu sorgulanabilir. AB Direktifi’nde, uyumlaştırma öncesi Benelüks Marka Hukuku hükümlerinin esas alındığı yönünde kuvvetli bir inanç mevcuttur. Ancak ABAD, sulandırmaya ilişkin diğer hususlarda uyumlaştırma öncesi Benelüks Hukuku kurallarını benimsemeyi reddetmiştir (Bunlardan en dikkat çekici olanı, saf ilişkilendirmenin m. 5/1-b kapsamında yeterli kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olandır. bkz. *SABEL* kararı, para. 18). Belirtmek gerekir ki, ABD Hukuku’nda geçerli olan savunma sebepleri ayrı başlıklar altında incelenmiş olduğundan, bu başlık altında ABD Hukuku’na değinilmemiştir. Detaylı bilgi için bkz. § 7.III.B Yalın (Nominatif) Dürüst Kullanım; § 7.III.C Tasviri (Tanımlayıcı) Dürüst Kullanım; § 7.III.D Süsleme Amaçlı (Dekoratif) Kullanım; § 7.III.E Karşılaştırmalı Reklamda Kullanım; § 7.III.F Parodi, Eleştiri veya Yorum İçerikli Kullanım; § 7.III.G Haber Bildirimi veya Yorumunda Kullanım.

yararın bulunmasının da yeterli kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir²¹³⁸. Diğer bir görüş ise, belirli bir işareti kullanmak bakımından ciddi ticari bir gereksinimin bulunduğu veya işareti kullanmak konusunda bir hakkın mevcut olduğu durumlar dışında, temel bir hak olan ifade özgürlüğünün tehlikede olduğu durumlarda dahi haklı bir sebebin bulunduğundan bahsedilemeyeceğini ileri sürmüştür²¹³⁹.

Haklı sebep ve haklı sebebe dayalı kullanım savunmasına yönelik dar yorum tarzının en belirgin örneğini, sulandırmaya karşı korumanın temelini oluşturan ve uyumlaştırma dönemi öncesi Benelüks Marka Hukuku çerçevesinde görülen ve tanınmış bir cin markasının, deterjan ürünlerinde kullanımını konu alan *Claeryn* davası oluşturmaktadır²¹⁴⁰. Söz konusu davada, Benelüks Mahkemesi tarafından, hangi şartlar altında, Benelüks Marka Kanunu m. 13/A kapsamında ihlal teşkil eden bir kullanımın haklı bir sebebe dayandığının kabul edilebileceği değerlendirilmiştir. Mahkeme, önceki kullanıcının, Benelüks Marka Kanunu m. 13/A kapsamında korunan hakkının münhasır bir hak olduğunu, bu hak kapsamında marka sahibinin zarar verici nitelikteki ticari kullanımlara karşı itirazda bulunabileceğini ifade etmiş; ancak marka sahibinin kontrolü dışında kalan veya ihlal eden tarafın önceki bir hakkına dayanan kullanımların haklı kullanım teşkil edeceğini belirtmiştir²¹⁴¹.

Mahkeme'nin bu ifadesinden yola çıkarak haklı sebep teşkil eden iki hal tespit edilmektedir. Bunlardan ilki; marka sahibinin bu kullanım sebebiyle uğrayabileceği zarardan bağımsız olarak, dürüstlük kuralı çerçevesinde, sonraki kullanıcının, kullanımdan imtina etmesinin beklenemeyeceği ölçüde markayı kullanmasının zorunlu olduğu durumlardır. Diğerisi ise, sonraki kullanıcının kendi sahip olduğu bir hak dolayısıyla markayı kullanıyor olduğu hallerdir. Mahkeme'nin bu yaklaşımı, bahsi geçen iki hal kapsamına girmeyen, ancak yine de haklı bir sebep teşkil edebilecek nitelikteki durumların kapsam dışı kalmasına sebebiyet verecek ve somut uyuşmazlığın şartları çerçevesinde esneklik sağlanabilmesi mümkün olmayacaktır.

Bu çerçevede, sonraki kullanımın haklı sebebe dayandığının kabul edildiği hallerden ilki, *sonraki kullanımın dürüstlük kuralı çerçevesinde engellenemeyeceği* hallerdir. Buna örnek olarak, ürünlerin kalitesini gösterme amacına hizmet etmesi veya ürünlerin kullanım amacının belirtilebilmesi için gereklilik arz etmesi verilebilir²¹⁴². Belirtmek gerekir ki, bahsi

²¹³⁸ **Bently/Sherman**, s. 1010-1011. Örneğin, sonraki işaretin bir marka olduğu, bu marka için yapılan tescil talebinin kabul edildiği, ancak eksikliklerin tamamlanmaması sebebiyle başvurunun yapılmamış sayıldığı veya marka başvurusunun henüz sonuçlanmamış olduğu durumlarda sonraki kullanıcının markayı kullanmakta haklı bir hukuki menfaatinin bulunmadığı yönünde bkz. **Yıldız**, s. 85.

²¹³⁹ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 728.

²¹⁴⁰ Benelüks Marka Hukuku'nda, marka sahiplerinin menfaatleri, AB Hukuku'na nazaran çok daha fazla ön planda tutulmaktadır. Nitekim, uyumlaştırma öncesi mevzuatta sulandırmaya karşı koruma, tanınmış olup olmadığı farketmeksizin tüm markalar bakımından sağlanmaktaydı. *Claeryn* davasında, sonraki kullanım bakımından ileri sürülebilecek savunmaların dar bir şekilde yorumlanması da bu yaklaşımın bir sonucudur.

²¹⁴¹ *Claeryn* kararı, para. 42.

²¹⁴² Örneğin bkz. BMW marka otomobillerin tamir ve bakımı ile uğraşan bir servisin, bu hizmetlerini toplumun ilgili kesimi ne sunabilmesi bakımından "BMW" ibaresini kullanmasının zorunluluk teşkil ettiği yönünde bkz. *Bayerische* kararı, para. 54; *Bayerische* kararı, para. AG.54 ve 60. Aynı yönde bkz. *PAG v. Hawk-Woods, Fleet Street Reports*, Vol. 46 (2002) 732, 729. Ayrıca bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.5, s. 68. Buna karşılık, davalının, kozmetik ürünlerinde "SPA" ibaresini kullanmasının, söz konusu ürünlerin kullanımları ve hedef kitleye yönlendirilebilmeleri bakımından zorunlu olmadığı yönünde bkz. *SPALINE* kararı, para. 43. Öte yandan söz konusu savunma halinin, sadece yedek parça ve aksesuarlarda kullanım ile sınırlı olarak

geçen haller, “haklı sebeple kullanım” kapsamına girmekle beraber, genel savunma sebeplerini (hukuka uygun kullanım savunmasını) düzenleyen 2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1 ve SMK m. 7/5 kapsamında yer alan “Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması” kapsamında da değerlendirilebilir (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-c; SMK m. 7/5-c)²¹⁴³.

Haklı sebep savunmasının kabul edildiği ikinci hal, *sonraki kullanıcının hâlihazırda markanın kullanımını içeren bir hakka*²¹⁴⁴ *sahip olmasıdır*. Bu hale örnek olarak, aile adlarının kullanılması verilebilir²¹⁴⁵. Bunun yanı sıra, taraflar arasındaki birlikte hak sahipliği sözleşmesi (*co-existence agreement*)²¹⁴⁶ çerçevesinde sonraki kullanıcının markayı kullanma hakkına sahip olması da önceki tarihli haklara dayalı kullanımlar kapsamında değerlendirilebilir²¹⁴⁷. Buna karşılık, önceki tanınmış markayı ihtiva eden işletme²¹⁴⁸ ya da alan adının²¹⁴⁹ haklı sebeple kullanım teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir²¹⁵⁰.

Konuya ilişkin diğer kararlardan yola çıkarak, *önceki markanın ilgili pazarda jenerik veya tasviri karaktere sahip olduğu hallerde* de haklı kullanımın kabul edildiği tespit edilmektedir.

Genel Mahkeme, (*SPA-FINDERS* kararında İlk Derece Mahkemesi’nin 25 Mayıs 2005 tarihli kararı para. 44’e atfen) “SPA” ibaresinin, Belçika’da bir şehri, Spa-

yorumlanmaması gerektiği, sonraki markanın kullanıldığı ürün/hizmetlerin amacının belirtilmesi için gerekli olması durumunda yine söz konusu savunma sebebine dayanılabileceği yönünde bkz. *Gillette Co. v. L.A.-Laboratories Ltd, Oy*, Case C-288/03 [2005] ECR I-2337, para. 24-39. Bu halin tek başına haklı sebeple kullanım teşkil etmeyeceği yönünde bkz. *MARIE CLAIRE* kararı, para. 128; *HOLLYWOOD* kararı, para. 101; *ROYAL SHAKESPEARE* kararı, para. 67.

²¹⁴³ Detaylı bilgi için bkz. § 7.IV.D Mal/Hizmetin Kullanım Amacının Belirtilmesi Bakımından Gerekli Olan Kullanımlar.

²¹⁴⁴ “Hâlihazırda sahip olunması gereken hak” ifadesinin dar bir şekilde yorumlanması gerektiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 230.

²¹⁴⁵ *MARTINI* kararı, para. 34. EUIPO, Decision of 23.01.2009, *CARLO RONCATO*, R 237/2008-1 and R 263/2008-1 (*RONCATO* kararı), para. 66. Aksi yönde bkz. *SWAROVSKI* kararı, para. 61. Kişinin isminin ünlü bir marka ile aynı olması durumunda, sonraki kullanımın haklı sebep teşkil etmeyeceği yönünde bkz. *Kenzo Tsujimoto v. OHIM*, GC Case T-322/13, 22 January 2015 (*Kenzo* kararı/davası), para. 10.

²¹⁴⁶ Bkz. dn. 429.

²¹⁴⁷ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.5, s. 68. Ayrıca bkz. *MARTINI* kararı, para. 34; *SWAROVSKI* kararı, para. 61. Türk Hukukuna ilişkin olarak bkz. **Kılıç**, Ahmet Hasan: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2017/2, C. 3, s. 77-96. Taraflar arasındaki anlaşmanın mutlaka yazılı bir şekilde yapılmış olması gerekmemekte ise de taraflar arasındaki ilişkinin ispatı bakımından anlaşmanın yazılı yapılması önem taşımaktadır [**Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 376]. Birlikte hak sahipliği durumunun kanıtlanabilmesi için; karıştırma ihtimalinin mevcut olmaması ya da toplumun ilgili kesimi nezdinde markalar arasında bir bağlantının kurulamaması, taraf markalarının özdeş olmaları (*CITIGATE*, para. 128-129, *WATERFORD* kararı, para. 104) ve tarafların belirli bir pazarda faaliyet göstermeleri, diğer bir ifade ile, sonraki markanın, önceki markanın mal/hizmetleriyle özdeş veya birbiriyle bağlantılı olan mal/hizmetlerde kullanılması (*MARIE CLAIRE* kararı, para. 133) gerekmektedir.

²¹⁴⁸ *CITIGATE* kararı, para. 126.

²¹⁴⁹ *CITIGROUP* kararı, para. 85.

²¹⁵⁰ Öte yandan, *kullanıcının hâlihazırda markanın kullanımını içeren bir hakka sahip* olunmasının, tek başına haklı sebeple kullanım teşkil etmeyeceği yönünde bkz. *HOLLYWOOD* kararı, para. 101; *ROYAL SHAKESPEARE* kararı, para. 67; *OSCAR* kararı, para. 63. Detaylı bilgi için bkz. § 7.IV.B Gerçek Kişinin Kendi Ad veya Adresini Belirttiği Kullanımlar.

Francorchamps adında bir yarış pistini, ancak genellikle hamam ve sauna gibi hidroterapi merkezlerini anımsattığını²¹⁵¹, bunların yanı sıra Benelüks'te toplumun ilgili kesimi nezdinde mineral sular ve alkolsüz içeceklerde de bilinen bir marka olduğunu ifade etmiş, somut uyuşmazlıkta sonraki "CAL SPAS" markasının spa ürünlerinde kullanıldığından ve bu kullanımın jenerik bir kullanım olduğundan bahisle haklı sebeple kullanımın mevcut olduğu sonucuna varmıştır²¹⁵².

Markanın *tasviri nitelikte olması* durumu ise EUIPO'nun *bebe* kararında değerlendirme konusu yapılmıştır. Bu kararda Ofis, bebek aksesuarlarında "bebe" ibaresinin tasviri nitelikte olduğundan bahisle sonraki kullanımın haklı sebebe dayanmadığı sonucuna varılmıştır²¹⁵³. Aynı kural, jenerik kısaltmalar²¹⁵⁴ ve sıklıkla kullanılan coğrafi adlar²¹⁵⁵ bakımından da geçerlidir.

Bir kelimenin tasviri veya jenerik karakterinin *ilgili mal/hizmet pazarı kapsamında değerlendirilmesi* gerekmektedir. Nitekim Genel Mahkeme, konuya ilişkin bir kararında, önceki kullanıcıya ait "SPA" markasının, Benelüks'te ilgili kesim nezdinde maden sularında bilinen bir marka olduğunu ve söz konusu markanın bu ürünlerle eşleştirildiğini, ancak bu ibarenin maden suları pazarında jenerik kullanımın, aynı ibarenin kozmetik ürünlerinde kullanımını haklı çıkarmayacağını ifade etmiş ve sonraki kullanıcının markayı kullandığı kozmetik ürünleri bakımından "SPA" ibaresinin jenerik olduğuna ilişkin iddiasının yersiz olduğundan bahisle haklı sebeple kullanım savunmasını reddetmiştir²¹⁵⁶. Konuya ilişkin bir diğer kararında ise, magazin sektöründe ünlü "Marie Claire" markasının tekstil sektöründe kullanılması durumunda, magazin sektöründeki tanınmışlığın sonraki sektörde kullanım bakımından haklı sebep teşkil etmeyeceğini belirtmiştir²¹⁵⁷.

Önemle belirtmek gerekir ki, önceki markanın kullanımının zorunluluk teşkil ettiği durumlar ile bu markanın jenerik bir ad haline gelmesi birbirinden farklı sorunlara işaret etmektedir. Nitekim ilkinde, sonraki marka sahibinin pazarda faaliyet göstermek için önceki markayı kullanmaktan başka çaresi yoktur. Diğerinde ise, marka zaten jenerik bir ad haline geldiğinden, hükümsüz kılınıncaya kadar, bu markaya sunulacak koruma ya çok düşük düzeyde olacak ya da hiç olmayacaktır. Dolayısıyla, sonraki kullanımın haklı sebep teşkil edip etmediği değerlendirmesinde bu farkın da dikkate alınması önem arz etmektedir.

Haklı sebep değerlendirmesine ilişkin belirtilmesi gereken bir diğer husus, önceki markanın eşsiz²¹⁵⁸ bir niteliğe sahip olmasının, ilgili kesimin taraf işaretleri arasında bağlantı kurabilmesi bakımından önemli bir role sahip olduğu, ancak *eşsizliğin tek başına sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayanmadığını göstermek bakımından yeterli olmayacağıdır*²¹⁵⁹.

²¹⁵¹ CAL SPAS kararı, para. 39-40.

²¹⁵² CAL SPAS kararı, para. 59.

²¹⁵³ EUIPO, Decision of 26 February 2010, *micuna inteme bébé / bebe et al.*, R 433/2009-2 (*bebe* kararı) para. 58.

²¹⁵⁴ EUIPO, Decision of 02 June 2010, R 1000/2009-1, *FLEX (Fig.) (FLEX* kararı), para. 72 ("FLEX" ifadesinin, AB ve diğer bir çok ülkede yatak ve yatak ürünlerinin rahatlığına işaret eden bir kelime olması.).

²¹⁵⁵ WATERFORD kararı, para. 72.

²¹⁵⁶ SPALINE kararı, para. 43, ayrıca bkz. para. 31.

²¹⁵⁷ MARIE CLAIRE kararı, para. 23.

²¹⁵⁸ Markanın eşsizliğine ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.II.D.1.a.cc Eşsizlik ile. Ayrıca bkz. dn. 24 ve 1336.

²¹⁵⁹ WATERFORD kararı, para. 103. Söz konusu uyuşmazlıkta, önceki marka sahibi markasının eşsiz nitelikte olduğunu iddia etmiş ise de, "WATERFORD" markasını piyasada kullanan teşebbüslerin olduğu (para. 104), bu

Diğer bir ifade ile, markanın ilgili ürün/hizmet pazarında sadece bir teşebbüs tarafından kullanıyor olması veya birden fazla teşebbüs tarafından kullanılmakla beraber ilgili kesim nezdinde tek bir teşebbüs ile eşleştirilmesi, sonraki kullanımları otomatik olarak haksız hale getirmemektedir. Böyle bir durumda da haklı olduğunun ispatlanması halinde sonraki kullanıma müsaade edilmesi gerekmektedir. Buradan çıkan sonuç, haklı sebebe dayalı kullanım savunmasına ilişkin varsayımsal kararların verilmemesi ve somut olayın koşulları çerçevesinde haklılık/haksızlık değerlendirmesinin ayrıca yapılması gerektiğidir²¹⁶⁰.

Haklı sebeple kullanım kavramının kapsam ve sınırlarının tespiti bakımından ABAD nezdinde görülen *Interflora* davası da büyük önemi haizdir. Bu davada, önceki markanın anahtar kelime olarak kullanımının haklı kullanım kapsamında kabul edilip edilemeyeceği değerlendirilmiştir²¹⁶¹. Söz konusu uyuşmazlık, önceki kullanıcıya ait tanınmış “Interflora” markasının, sonradan “Mark’s & Spencer” tarafından anahtar sözcük olarak kullanılmasını konu almaktadır. ABAD, anahtar kelime olarak kullanımın, çevrimiçi pazarlama araçlarından biri olduğunu ve tanınmış bir markanın internette anahtar kelime olarak kullanılması yoluyla yapılan reklamlarda tanınmış marka sahibinin mal/hizmetlerine alternatif mal/hizmetler sunulmasının, ilgili mal/hizmet sektöründe haklı rekabet kapsamında kabul edilmesini ve dolayısıyla Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif 10/2-c) kapsamında da haklı sebeple kullanım teşkil edebilmesini bazı koşullara bağlamıştır²¹⁶². Bu koşullar;

- Sonraki kullanıcının, tanınmış marka ile ilişkilendirilen mal/hizmetlere alternatif ürünler sunulması,
- Sonraki kullanıcı tarafından satışa sunulan mal/hizmetlerin tanınmış markayı taşıyan mal/hizmetlerin imitasyonu olmaması,
- Sonraki kullanımın, önceki markanın ayırt edici karakterinin veya itibarının zarara uğramasına sebep olmaması ve
- Sonraki kullanımın önceki markanın fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilememesidir.

Mahkeme, somut olayda da bu koşulların mevcut olduğu ve “Interflora” markasının, Mark’s & Spencer tarafından anahtar kelime olarak kullanımının haklı sebebe dayalı bir kullanım olduğu sonucuna varmıştır²¹⁶³. Bununla birlikte Mahkeme, sonraki kasti kullanımların *ipso facto* haksız olduğunu belirttikten sonra haklı rekabet teşkil eden kullanımların aynı zamanda haklı sebebe dayalı kullanım olarak nitelendirileceğini de

ibarenin Birleşik Krallık’ta coğrafi bir alan adı olduğu (m. 104) ve aynı zamanda markanın yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olduğunun ispatlanamadığı ifade edilmiştir (para. 9-12).

²¹⁶⁰ Sonraki kullanımın ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın haksız nitelikte mi kabul edilmesi gerektiği hususunda *Münch*, markanın itibarının zarara uğradığı her halin, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aynı zamanda haksızlık teşkil ettiğini, zira ihlal hali kapsamında ortaya çıkan zararın haksız nitelikte olduğunu ifade etmiş, ancak sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerinin ağır bastığı (örneğin parodi içerikli kullanım) durumlarda sonraki kullanımın haksız nitelikte olduğunun söylenemeyeceğini belirtmiştir (*Münch*, s. 205. Ayrıca bkz. BGH, 03 February 2005, GRUR 2005, 583, *LILA POSTKARTE*).

²¹⁶¹ *Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 231.

²¹⁶² *Interflora* kararı, para. 81 ve 91.

²¹⁶³ *Interflora* kararı, para. 95. Öte yandan, *Interflora* davasında, uyuşmazlık konusu markanın tasviri özellikte olması da haklı sebeple kullanım sonucuna varılmasında etkili olmuştur. Ancak, tasviri kelimeleri konu alan diğer davalardan farklı olarak, söz konusu davada uyuşmazlık konusu, tasviri karakterde olan bir kelime değil, hem ortak kullanımda olan hem ayırt edici kelimelerin kullanıldığı çevrimiçi bir hizmettir.).

belirtmiştir²¹⁶⁴. Görülmektedir ki, ABAD zorunluluk kriterini genişletmemiş ancak haklı rekabet şartı ile değiştirmiştir²¹⁶⁵.

Interflora davasında görüş beyan eden Hukuk Sözcüsü *Mengozzi* de önceki markanın anahtar kelime olarak kullanılmasının haklı sebep teşkil ettiğini, zira bu kullanımın tüketicileri ticari alternatiflerin varlığından haberdar etmek amacına hizmet etmekte olduğunu belirtmiştir²¹⁶⁶. Hukuk Sözcüsü'ne göre, aksi bir düşüncenin kabulü halinde, anahtar kelime yoluyla reklam yapılması engellenmiş olacak ve bu durum da uygun bir şekilde işleyen pazar ekonomisi ile uyumsuz bir tablo ortaya çıkaracaktır.

Interflora kararı göstermektedir ki, haklı sebebe dayalı bir kullanımdan bahsedebilmek için söz konusu kullanımın zorunluluktan ileri gelmesi gerekli olmayıp, bu kullanıma ilişkin hukuki bir menfaatin bulunması gerekli ve yeterlidir²¹⁶⁷. Buna ek olarak, haklı sebebe dayalı bir kullanımın söz konusu olup olmadığı, taraf menfaatlerinin tartılmasını gerektirmektedir²¹⁶⁸.

Söz konusu kararda, konuya ilişkin diğer davalara kıyasen, haklı sebep kavramının daha esnek bir şekilde yorumlanmış olduğundan, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda haklı sebep savunmasına verilen önem artmış ve söz konusu savunma sebebi daha sık başvurulur hale gelmiştir²¹⁶⁹.

ABAD'nin bahsi geçen bu karardaki yaklaşımının sebebi, Mahkeme tarafından haklı sebeple kullanım koşulunun, marka sahiplerinin menfaatlerini dengeleyici genel bir koşul olarak nitelendirildiği *Leidseplein* kararında açıklanmıştır. Mahkeme bu kararında, tanınmış marka sahibine sağlanan hakların oldukça geniş kapsamlı olduğunu ve Marka Hukuku'nda önceki kullanıcıya gereğinden fazla koruma sağlanmasının önüne geçen genel bir koşulun olması gerektiğini ifade etmiştir²¹⁷⁰.

Davaya konu olayda, davalı taraf, 1970'den bu yana Amsterdam'da "The Bull Dog" isimli bir bar işletmektedir. Davacı taraf ise, alkol içermeyen içecekler için "RED BULL" markasını 1983 yılında tescil ettirmiş ve yıllar içinde enerji içecekleri bakımından bir tanınmışlık kazanmıştır. Bunu takiben davalı taraf da "THE BULL DOG" markasını otel, restoran ve kafe hizmetleri için tescil ettirmiş ve kendi markası altında enerji içecekleri

²¹⁶⁴ *Interflora* kararı, para. 91. Ayrıca bkz. *Evegate Publishing Ltd. v. Newsquest Media (Southern) Ltd.*, EWHC 1975 (Ch) [2013], para. 208 (Somut uyuşmazlıkta "Southern Farmer" ifadesinin dergilerde kullanılmasının haklı rekabet teşkil ettiği, dolayısıyla da haklı bir sebebe dayalı kullanımın mevcut olduğu ifade edilmiştir.).

²¹⁶⁵ ABAD'nin haklı sebeple kullanım ile haklı rekabet şartlarını ilişkilendirmesine yönelik bu yaklaşımında, Hukuk Sözcüsü *Mengozzi*'nin *L'Oréal* davasında ta haksız avantaj sağlama hali ile haklı sebeple kullanım şartı arasındaki ilişkiye ilişkin değerlendirmelerinden esinlendiği söylenebilir [*L'Oréal* kararı, para.AG 31-38 (özellikle para.AG 32)]. Ayrıca bkz. *Leidseplein* kararı, para.AG 33. Farklı olarak ABAD, bu değerlendirmeleri sadece haksız avantaj sağlama değil, tüm ihlal halleri bakımından geçerli kabul etmiştir [*Hasselblatt* (ed.), *Commentary*, s. 377].

²¹⁶⁶ *Interflora* kararı, para.AG 99.

²¹⁶⁷ *Leidseplein* kararı, para.AG 32.

²¹⁶⁸ *Leidseplein* kararı, para.AG 34-36.

²¹⁶⁹ **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 231.

²¹⁷⁰ *Leidseplein* kararı, para. 46 [Hukuk Sözcüsü *Kokott*'un görüşünü desteklemiştir (bkz. para.AG 34)]. Ayrıca bkz. **Di Catoldo**, V.: "The Trademark With a Reputation in EU Law- Some Remarks on the Negative Condition 'Without Due Cause' ", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2011, Vol. 42, No. 7, s. 833; **Gielen**, *Trademark Dilution*, s. 727; **Gielen**, *Dilution in the EU*, s. 251.

satışına başlamıştır. ABAD bu kararda, “haklı sebep” kavramından, sadece markanın kullanılmasının zorunluluk teşkil ettiği, objektif olarak önem arz eden sebeplerin anlaşılabilmesi gerektiğini, davalı taraf bakımından geçerli olan sübjektif sebeplerin de haklı sebep olarak kabul edilebileceğini ifade etmiştir²¹⁷¹. Sonraki kullanıcıya ilişkin sübjektif sebeplere örnek olarak, kullanıcının marka için yapmış olduğu yatırımlar gösterilebilir²¹⁷².

Ayrıca bu davada, sonraki kullanımın, önceki markanın tanınmışlık kazanmasından evvel başlanmış olmasının haklı sebep teşkil edip etmeyeceği değerlendirilmiştir. Mahkeme, söz konusu ürünler için uyumsuzluk konusu markanın kullanımın iyi niyetle gerçekleştirilmesi şartıyla, bu soruya olumlu cevap verileceğini belirtmiş ve “önceki iyi niyetli kullanımlar” değerlendirilirken, ulusal mahkemelerce dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikte üç kriter yer vermiştir²¹⁷³. Bunlar;

- Söz konusu işaretin ilgili kesim nezdinde nasıl karşılandığı ve tanınmışlık düzeyinin ne olduğu,
- İşaretin kullanıldığı mal/hizmetler ile tanınmış markanın tescilli olduğu mal/hizmetler arasındaki yakınlık ve
- Tanınmış markaya benzer olan işaretin kullanımının ekonomik ve ticari önemidir.

Leidseplein ve *Interflora* kararları, haklı sebebe dayalı kullanımın kabul edildiği iki farklı durumu göstermektedir. Söz konusu kararlarda Mahkeme’nin haklı sebeple kullanım şartına ilişkin yorumu, tanınmış markaların korunması bakımından yeni bir tanım getirmektedir²¹⁷⁴. Şöyle ki, tanınmış marka korumasını haksız rekabet koruması ile eşdeğerde tutabilecek bir temel bulunmamakla beraber²¹⁷⁵, bahsi geçen kararlarda haksız rekabet sorumluluğu ile tanınmış markanın korunması ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşım, marka hakkının münhasır niteliği ve Marka Hukuku kapsamında sağlanan korumanın yapısı ile uyumsuzdur. Öte yandan, iki kararda da haklı sebebe dayalı kullanım savunmasının haksız avantaj sağlama hali merkeze alınarak değerlendirilmiş olması sebebiyle, söz konusu savunmanın markanın sulandırılması bakımından nasıl yorumlanması gerektiği hususunda netlik sağlanamamıştır.

Haklı sebeple kullanım şartına ilişkin belirsizlikler EUIPO tarafından *haklı sebep teşkil eden ve etmeyen sebepleri örneklendiren bir listenin* oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Haklı sebep olarak kabul edilen ve edilmeyen hallere ilişkin uygulama örneklerinin verilmesi, sulandırmayı konu alan davalarda yarışan menfaatleri dengeleyici bir yargılama yapacak olan mahkemeler açısından da yol gösterici nitelik taşıması açısından önem arz etmektedir²¹⁷⁶.

²¹⁷¹ *Leidseplein* kararı, para. 45 ve 48.

²¹⁷² **Bently/Sherman** s. 1011.

²¹⁷³ *Leidseplein* kararı, para. 60.

²¹⁷⁴ **Dinwoodie**, Dilution as Unfair Competition, s. 19; **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 378.

²¹⁷⁵ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 290; **Kur**, Trade Marks Function, s. 452.

²¹⁷⁶ Aynı yönde bkz. **Kaseke**, s. 196.

Bu kapsamda Kurul ilk olarak;

- Sonraki işaretin, bilhassa kullanıldığı mal/hizmetleri tanıtmak açısından elverişli olması
- Sonraki kullanıcının, Birlik'in ilgili bölgesi içinde ve/veya dışında, uyumsuzluk konusu ile aynı ya da benzer mal/hizmetler bakımından işareti önceki kullanıcıya nazaran daha eski bir tarihten beri kullanılıyor olması²¹⁷⁷
- Sonraki kullanıcının, karşı taraf markası sahibince yapılan başvuruya nazaran daha eski tarihli başvurudan kaynaklı bir hakkı ileri sürmesi

durumlarında, haklı sebeple kullanım savunmasından yararlanılamayacağını ifade etmiştir²¹⁷⁸.

Bunu takiben, haklı sebep teşkil eden ve etmeyen halleri ilişkin uygulama örneklerine yer verilmiştir²¹⁷⁹. Bu çerçevede, sonraki işarete kısaltmaların kullanılması²¹⁸⁰, tüketicilere ürünün türünü gösteren kullanımlar (üç boyutlu sandviç görünümlü bisküvi markasının, bisküvilerin türünü göstermesi)²¹⁸¹, jenerik hale gelmiş markanın sonradan kullanımı²¹⁸²; birlikte varolma sözleşmesinin bulunduğu veya önceki markanın sonraki kullananın aile adı olduğu durumlar²¹⁸³ haklı sebebe dayalı kullanım hallerine örnek olarak verilmiştir²¹⁸⁴.

Buna karşılık, tek başına kullanımın gösterildiği, ancak kullanımın haksızlığına ilişkin bir verinin sunulmadığı²¹⁸⁵, sonraki kullanımın jenerik hale gelinen ürün/hizmet sınıfından başka bir sınıfta gerçekleştirildiği²¹⁸⁶, sonraki markanın önceki marka ile aynı coğrafi alanı

²¹⁷⁷ Ayrıca bkz. *OSiCAR* kararı, para. 63. Ancak bu kullanımlara önceki kullanıcının itiraz etmemesinden ötürü sessiz kalma suretiyle hak kaybının koşulları gerçekleşmiş ise artık önceki marka sahibinin sonraki kullanıcıya karşı başvuruda bulunması mümkün olmayacaktır.

²¹⁷⁸ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.5, s. 68. Ancak EUIPO nezdinde, daha eski tarihlerde verilen kararlarda da Kılavuz'da zikredilen durumlardan bazılarına yer verilmiştir. Örneğin bkz. *HOLLYWOOD* kararı, para. 101 [(a) Sonraki işaretin, bilhassa kullanıldığı mal/hizmetleri tanıtmak açısından elverişli olması; (b) sonraki kullanıcının, Birlik'in ilgili bölgesi içinde ve/veya dışında, uyumsuzluk konusu ile aynı ya da benzer mal/hizmetler bakımından, işareti daha önce kullanmış olması; (c) sonraki kullanıcının, karşı taraf markası sahibince yapılan başvuruya nazaran daha eski tarihli başvurudan kaynaklı bir hakkı ileri sürmesi durumlarında, haklı sebeple kullanım savunmasından yararlanılamayacağı ifade edilmiştir.]. Aynı yönde bkz. *OSiCAR* kararı, para. 63.

²¹⁷⁹ Haklı sebep teşkil edene hallere örnekler için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.5, s. 68; haklı sebep teşkil etmeyen hallere örnekler için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.5, s. 69-70.

²¹⁸⁰ *FLEX* kararı, para. 72.

²¹⁸¹ EUIPO, Decision of 26 February 2008, *GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)*, R 320/2007-2, para. 36.

²¹⁸² *CAL SPAS* kararı, para. 56 ve 59.

²¹⁸³ *MARTINI* kararı, para. 13.

²¹⁸⁴ Haklı sebep olarak kabul edilen hallere ilişkin daha fazla örnek için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 5, s. 68.

²¹⁸⁵ *ROYAL SHAKESPEARE* davası/kararı, para. 53.

²¹⁸⁶ *SPALINE* kararı, para. 43, ayrıca bkz. para. 31.

kapsamadığı²¹⁸⁷ ve kişinin sadece isminin ünlü bir marka ile aynı olduğu²¹⁸⁸ durumlar ise haklı sebep olarak kabul edilmeyen hallere örnek olarak verilmiştir²¹⁸⁹.

AB Hukuku'ndaki bu duruma karşılık, Türk Hukuku kapsamında yapılan araştırma ve incelemeler çerçevesinde, sulandırmaya karşı koruma kapsamında haklı sebebe dayalı kullanım savunmasına ilişkin değerlendirmelerin daha sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. Doktrinde bu konuda ileri sürülen görüşlerden biri, "haklı sebep" ibaresi ile, aslında dürüst rekabete izin veren bir mekanizmanın öngörüldüğünü ve marka sahibinin hakları ile dürüst rekabet arasında esnek bir denge kurulmaya çalışıldığını ifade etmiştir²¹⁹⁰. Öte yandan bir diğer görüş ise, SMK m. 6/5'te yer verilen haklı sebebe dayalı kullanım halinin, hukukun temel ilkelerinden biri olduğu, dolayısıyla söz konusu halin hükümde ayrıca belirtilmesinin gerekli olmadığı, bu yönde bir tercih yapılmasının sebebinin hükmün Gerekçesinde de anlaşılamadığı ileri sürmüştür²¹⁹¹.

KHK m. 12'ye karşılık gelen SMK m. 7/5'de marka sahibinin markasında kendi adını ya da adresini kullanması, mal veya hizmetlere ilişkin açıklamaları ihtiva eden kullanımlar ile malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu kullanımlar dürüst kullanım halleri arasında sayılmış olup, bu hallerin sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek haklı sebeple kullanımın örnekleri niteliğinde olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, öncelikli olarak SMK m. 6/5, eksiklik bulunan hususlarda ise KHK m. 12 çerçevesinde verilen kararların ve doktrindeki görüşlerin haklı sebeple kullanım savunmasının kapsam ve sınırlarının tespitinde faydalı olacağı kanaatindeyim. Konuya ilişkin detay bilgilere "Genel Savunma Sebepleri (Hukuka Uygun Kullanım Savunması)" başlığı altında yer verilmiş olduğundan tekrardan kaçınmak adına ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz²¹⁹².

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, haklı sebebe dayalı kullanım savunması bakımından AB Hukuku'nun yön gösterici nitelikte olduğu, bu kapsamda ilk zamanlarda kavramın oldukça dar yorumlandığı, buna karşılık son dönem kararlarında ABAD'nin bu yaklaşımından vazgeçtiği söylenebilir. Ancak, savunma hallerinin tespiti bakımından, temel prensipleri birbiriyle uyumlu olmayan haksız avantaj sağlama ile sulandırmaya karşı korumanın bağlantılı hale getirilmesi, konuya ilişkin ileriki dönemlerde verilecek olan kararlarda büyük belirsizliklerin yaşanacağını da habercisi niteliğindedir. Bu noktada söz konusu kararların haksız avantaj sağlama temelli olduğu ve sulandırmaya karşı koruma bakımından belirleyici olmayacağı ileri sürülerek bu belirsizliğin önüne geçilebileceği düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra, sulandırmaya özgü haklı sebeple kullanım savunmasının, yoruma müsait bir yapıya sahip olmasından ötürü, ABD'deki gibi ayrı bir hüküm altında düzenlenmesinin konuya ilişkin gerekli açıklığın sağlanabilmesi bakımından faydalı olacağı kanaatindeyim.

²¹⁸⁷ CITIGROUP kararı, para. 85 (Sonraki marka bir İspanyol markasıdır, önceki marka ise bir Topluluk markasıdır.).

²¹⁸⁸ Kenzo kararı, para. 10.

²¹⁸⁹ Haklı sebep olarak kabul edilmeyen hallere ilişkin daha fazla örnek için bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 5, s. 69-70.

²¹⁹⁰ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 378. İleri sürülebilecek savunma hallerine ilişkin örnekler için bkz. Kurt, s. 145-152.

²¹⁹¹ Çağlar, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 145.

²¹⁹² Bkz. § 7.IV Genel Savunma Sebepleri (Hukuka Uygun Kullanım Savunması).

3. BAŞVURU AŞAMASINDA SONRAKİ MARKALAR BAKIMINDAN “KULLANIM” KOŞULUNUN YERİNDELİĞİ

Konuya ilişkin davaların neredeyse tamamı sonraki markanın hâlihazırda kullanılmakta olduğu durumları konu aldığından, haklı sebebin mevcut olup olmadığının tespitinde mutlaka fiili bir kullanımın mı aranması gerektiği yoksa kullanım ihtimalinin de yeterli mi sayılacağı ve dolayısıyla sonraki markanın tescil başvurusu aşamasında olduğu bir durumda, “haklı sebebe dayalı kullanım” koşulunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususu belirsizlik taşımaktadır.

Gerek AB gerek Türk marka mevzuatında haklı sebep savunması, sadece ihlale ilişkin hükümde değil (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c ve SMK m. 7/2-c), nispi ret nedenlerini düzenleyen hükümde de (2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve SMK m. 6/5) yer almaktadır. Dolayısıyla kanun koyucu tescil başvurusuna itiraz aşamasında bu savunmanın ileri sürülebileceğini kabul etmiştir.

Direktif’in her iki hükmünde de “haklı sebep olmaksızın kullanım” anlamına gelen “*use without due cause*” ifadesi kullanılmıştır. Dolayısıyla Direktif hükümleri lafzen yorumlandığında, haklı sebebe dayalı kullanım savunmasının sadece sonraki kullanıcı tarafından markanın kullanıldığı hallerde ileri sürülebileceği sonucuna varılmaktadır. *Leidseplein* davasında da Mahkeme, haklı sebeple kullanım savunmasının sonraki marka sahibi lehine getirilmiş hukuki bir imkân olduğunu ve haklı bir sebebin bulunduğu durumlarda tanınmışlığa sahip önceki marka sahibinin, markasıyla özdeş ya da benzer bir işaretin üçüncü bir kişi tarafından kullanımına katlanmak zorunda kaldığını ifade etmiştir²¹⁹³.

Belirtmek gerekir ki, henüz tescil başvuru aşamasında olan bir marka genelde kullanımına başlanmamış bir marka olacağından, bu aşamada savunmadan yararlanabilmek için kullanım koşulunun aranması yerinde değildir. Nitekim, SMK’da isabetli bir şekilde nispi ret nedenlerine ilişkin m. 6/5’da, “haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla”, ihlale ilişkin m. 7/2-c hükmünde ise “haklı bir sebep olmaksızın kullanılması” ifadesine yer verilerek, tescil başvurularına itiraz aşaması ile ihlal aşaması birbirinden ayrılarak, sadece ihlal aşaması bakımından markanın kullanımından bahsedilmiştir.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, sulandırmaya karşı koruma hükümlerinde önceki marka sahibi, sadece fiilen ihlalin mevcut olduğu durumlarda değil, ihlal tehlikesinin bulunduğu durumlarda da koruma altına alınmaktadır. Buna paralel olarak, sonraki kullanıcı da ihlal teşkil eden veya etmesi yönünde ciddi bir ihtimal bulunan kullanım iddiaları karşısında haklı bir sebebe dayandığı savunmasında bulunabilecektir.

4. SONRAKİ KULLANICININ NİYETİ

Sonraki kullanıcının önceki marka ile aynı veya benzer bir işaret kullanmasındaki niyeti, karıştırma ihtimaline dayalı marka ihlalinde olduğu gibi sulandırma bakımından da

²¹⁹³ *Leidseplein* kararı, para. 46.

belirleyici bir rol oynamamaktadır²¹⁹⁴. Hatta doktrinde, tanınmış markayı konu alan uyuşmazlıklarda sonraki kullanıcının niyetinin, sulandırmadan ziyade haksız avantaj sağlamaya karşı koruma bakımından önem taşıdığı ifade edilmiştir²¹⁹⁵. Nitekim, sulandırma bakımından eylemin ilgili kesim nezdinde gerçekleşmesi gerekli ve yeterlidir²¹⁹⁶. Dolayısıyla, sulandırmanın tespiti bakımından sonraki kullanıcının niyetinden ziyade ilgili kesimin sonraki kullanımı nasıl yorumladığı önem arz etmektedir.

Ancak bu durum, sonraki kullanıcının niyetinin sulandırmanın tespitinde hiçbir role sahip olmadığı anlamına da gelmemektedir. Nitekim niyet kriteri, sulandırma değerlendirmesi kapsamında taraf menfaatlerinin tartılmasında, belirleyici olmasa da dikkate alınmaktadır²¹⁹⁷. Bunun yanı sıra, kötü niyetin bulunmadığı durumlarda, davalının sorumluluktan kurtulma ihtimalinin daha yüksek olduğu kabul edilmektedir²¹⁹⁸.

Sulandırma değerlendirmesine paralel olarak savunma halleri bakımından da sonraki kullanıcının niyetinin belirleyici bir role sahip olmadığı söylenebilir. Haklı sebep kavramının oldukça dar bir şekilde yorumlanmasından yola çıkarak da sonraki kullanıcının niyetinin dikkate alınmayacağı çıkarsamasında bulunmak mümkündür²¹⁹⁹.

Birleşik Krallık'ta görülen *Premier Brands* davasında Mahkeme, böyle bir standardın benimsenmesi durumunda sulandırmaya ilişkin değerlendirmelerin sübjektif bir hal alacağını ve bu durumun da çelişkili kararların verilmesine sebep olabileceğini ifade etmiştir²²⁰⁰. Buna karşılık, *Leidseplein* kararında ABAD, davalı taraf bakımından geçerli olan sübjektif sebeplerin de haklı sebep teşkil edebileceğini ifade etmiş ve sonraki kullanıcının marka için yapmış olduğu yatırımlar ve önceki marka ile aynı veya benzer markayı seçmesinde iyi niyetli olmasını sübjektif sebeplere örnek olarak vermiştir²²⁰¹. Yine Mahkeme *Anheuser-Busch* davasında, tescilden doğan marka hakkının kapsam ve sınırlarına ilişkin olarak “ticari veya sanayiye ilişkin konularda dürüst kullanım” koşulunun yorumlanmasında üçüncü kişinin farkındalığının da dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir²²⁰².

²¹⁹⁴ Gruson, s. 18 dn. 75 McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24:70.

²¹⁹⁵ Farley, s. 1185.

²¹⁹⁶ Gruson, s. 18.

²¹⁹⁷ Bkz. Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 3.3. Kötü niyet kriterine ilişkin olarak bkz. Ortak Tavsiye Metni m. 3/2 ve 4/1-d, c.son ile Ortak Tavsiye Metni Açıklayıcı Notlar No. 4.7. Ayrıca bkz. Bodenhausen, s. 93. Tanınmış markayı konu alan uyuşmazlıklarda, mahkemelerin sıklıkla taraf menfaatlerinin tartılmasında sonraki kullanıcının niyetinin ne derece etkili olacağı sorunu ile karşı karşıya kaldığı yönünde bkz. Mostert, Harmony, s. 122.

²¹⁹⁸ Gruson, s. 18.

²¹⁹⁹ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 231.

²²⁰⁰ *Premier Brands* kararı, ETMR 1071, 1096-1097 [2000]. *Premier Brands* davasında hakim Neuberger, böyle bir yaklaşımın sonraki kullanıcıların önceki markalara ilişkin araştırmalarını minimum düzeyde tutmaları bakımından teşvik edici bir rol oynayabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Neuberger, sonraki kullanıcının iyi niyetli olarak önceki marka sahibine ait markayı kullandığı bir durumda, sırf bu kullanım sebebiyle önceki markanın sahip olduğu değerin ciddi bir şekilde zarara uğramasının mümkün olup olmadığı hususunda da tereddüt yaşadığını ifade etmiştir [*Premier Brands* kararı, ETMR 1071, 1096-1097 (2000)]. Bu noktada belirtmek gerekir ki markanın ayırt edici karakterinin ya da itibarının zarara uğradığından bahsedebilmek için söz konusu zararın *de minimis*'in üzerinde olması yeterli olup, ciddi boyutta bir zararın ortaya çıkmasına ya da bu yönde bir tehlikenin bulunmasına gerek yoktur.

²²⁰¹ *Leidseplein* kararı, para. 45 ve 48. *L'Oréal* davasında marka ihlali değerlendirmesinde niyet unsurunun da dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir (*L'Oréal* kararı, para. 48). Ayrıca bkz. Bently/Sherman, s. 1011.

²²⁰² *Anheuser-Busch* kararı, para. 83; *Céline* kararı, para. 34.

Görülmektedir ki, ABAD, bahsi geçen iki davada, iyi niyetli sonraki kullanımları sorumluluk kapsamı dışında tutarak, tanınmış marka ihlalini haksız rekabet sorumluluğuyla eşdeğerde tutan bir yaklaşım benimsemiştir²²⁰³.

Yüksek Mahkeme de konuya ilişkin bir kararında, her ne kadar geniş anlamda karıştırma ihtimalini yansıtan “*idari ve ekonomik manada bir bağlantı kurmasının, bu meyanda davacının anılan işareti davalının vermiş olduğu izin veya lisansla tescil ettip kullandığı yönünde bir kaniya kapılmalarının kaçınılmaz bulunduğu*” ifadesine yer vermiş ise de bu ifadesini takiben “*başvuru konusu işaretin bir hizmet markası olduğu, böyle bir niyet taşınmadığı samimi biçimde ifade edilmesine karşın ticari faaliyetlerde kullanılma imkân ve olasılığının bulunduğu.....ticari amaçla kullanımlarda başvurunun tescilinin davalının ayırt ediciliği ve tanınmışlığı yüksek markalarının reklam gücünden haksız biçimde yararlanacağı, ...ayırt edici karakterinin zayıflayacağı, birçok firma tarafından kullanılıyor olmasından dolayı sıradanlaşacağı ve etkileme alanının zayıflayacağı....*”ndan bahisle davanın reddine karar veren Yerel Mahkeme kararını onaması, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma ve bu kapsamda sulandırma bakımından davalı niyetinden ziyade objektif kriterlerin dikkate alındığını göstermektedir²²⁰⁴.

Kanaatimce, sulandırmanın, toplumun ilgili kesimi nezdinde gerçekleşen algısal değişimler sebebiyle ortaya çıkan veya çıkması yönünde ciddi ihtimal bulunan zarar hallerini ihtiva etmesinden ötürü, sonraki kullanıcının niyetinin gerek sulandırmanın gerekse savunma hallerinin değerlendirmesinde belirleyici bir role sahip olmaması gerekmektedir. Aksi yönde bir yaklaşımın benimsenmesi, marka koruması ile haksız rekabet koruması arasındaki sınırların belirsizleşmesi tehlikesini ortaya çıkaracaktır. Zira, marka hakkının mutlak yapısı, sonraki kullanıcının iyi niyetinden bağımsız bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Şu bir gerçektir ki, sübjektif kriterlerin dikkate alınması, sonraki marka sahibine tanınan savunma imkânının kapsamını genişletecektir. Ancak, sonraki kullanımın haklı sebebe dayalı olup olmadığının tespitinde sübjektif kriterlerin değerlendirme kapsamına alınarak yoruma açık ve çelişkili kararların verilmesi tehlikesinin önlenmesi ve konuya ilişkin kararlarda istikrarın sağlanabilmesindeki toplumsal menfaatin ön planda tutulması gerekmektedir. Öte yandan, sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığının objektif veriler çerçevesinde değerlendirilerek tespit edilmesi, hâlihazırda mevcut olan belirliliğin zaman içinde daha da artmasını sağlayacak ve bu da sulandırmaya dayalı yargılamaların daha adil bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

B. YALIN (NOMİNATİF) DÜRÜST KULLANIM

Sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi, markanın yalın dürüst kullanımınıdır. Ancak bu savunma sebebi, sadece ABD Hukuku’nda düzenlenmiş olup [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (A)]²²⁰⁵, AB²²⁰⁶ ve Türk Hukuku’nda buna ilişkin

²²⁰³ Hasselblatt (ed.), Commentary, s. 377.

²²⁰⁴ Y.11.HD’nin 16.09.2013 tarih ve E. 2012/1047, K. 2013/15659 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²²⁰⁵ ABD Hukuku’nda “dürüst kullanım”, AB (ve Türk) Hukuku’nda “haklı sebeple kullanım” kavramı kullanılmaktadır. Ayrıca bkz. dn. 2120.

²²⁰⁶ Öte yandan AB Hukuku uygulamasında, ABD Hukuku’ndan farklı olarak sonraki kullanımın, önceki kullanıcının mal/hizmetlerini göstermeye uygun olması, uyumsuzluk konusu kullanımın haklı bir kullanım olarak

herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Yalın kullanımdan kasıt, sonraki kullanıcının markayı, önceki kullanıcının mal/hizmetlerini göstermek için kullanmasıdır.

Yalın dürüst kullanım savunması, ilk olarak karıştırmaya dayalı ihlal kapsamında ortaya çıkmış olan bir savunma halidir²²⁰⁷. Bu kapsamda, önceki markanın, sonraki bir kullanıcı tarafından kendi mal/hizmetlerini göstermek için kullanıldığı durumların yalın dürüst kullanım olduğu, bu durumlarda karıştırmının mevcut olmayacağı, bu sebeple de ihlalin gerçekleşmeyeceği kabul edilmektedir. Görülmektedir ki, bu kapsamda yalın dürüst kullanım, bir savunma halinden ziyade, korumanın şartlarından birini oluşturmaktadır.

ABD Hukuku'nda, konuya ilişkin önem arz eden davalardan biri *New Kids On the Block* davasıdır. Bu davada “New Kids On the Block” isimli pop grubunun isminin, en sevilen grup üyesinin tespiti için yapılacak oylamaya ilişkin reklamda kullanılması uyuşmazlık konusu yapılmıştır. Mahkeme söz konusu kullanımın yalın dürüst kullanım teşkil ettiğinden bahisle, marka ihlalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır²²⁰⁸. Bunun yanı sıra Mahkeme yalın dürüst kullanım savunmasının üç koşula bağlı olduğunu ifade etmiştir²²⁰⁹. Bunlar,

- İlgili mal veya hizmetin, markanın kullanımına gerek olmaksızın, kolaylıkla anlaşılabilir olması,
- Markanın, ilgili mal veya hizmeti göstermek için makul ve gerekli olduğu ölçüde kullanılıyor olması,
- Sonraki kullanıcının, markayla bağlantılı olarak, önceki marka sahibinin sponsorluğunda veya onayı doğrultusunda markayı kullanmakta olduğu imajını yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmamış olmasıdır.

Bahsi geçen koşullardan ilk ikisi sulandırma konulu uyuşmazlıklar bakımından ileri sürülebilecek savunma halleri bakımından da geçerli kabul edilebilir. Buna karşılık sonuncu koşul, geniş anlamda karıştırma ihtimalinin önlenmesine ilişkin olduğundan, sulandırmaya karşı ilerisi sürülecek bir savunma sebebinin koşulu olarak kabul edilemez.

Öte yandan doktrinde, bahsi geçen koşullara, sonraki kullanıcının önceki markayı gereğini aşar surette saldırgan, aşağılayıcı veya kötüleyici bir şekilde kullanmaması koşulunun da ilave edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür²²¹⁰. Bu sayede, önceki markanın veya bu markayı taşıyan mal/hizmetlerin eleştirisi yapılabilecek; ancak saldırgan, aşağılayıcı veya kötüleyici nitelikteki kullanımlar dürüst kullanımın kapsamı dışında kalacaktır.

ABD Revizyon Kanunu kapsamında görülen *Tiffany* davasında da İkinci Bölge Adliye Mahkemesi, online açık arttırma sitesi olan eBay'in, orijinal Tiffany ürünlerinin doğrudan reklamını yapmak ve eBay internet sayfasından temin edilebileceğini göstermek

kabulü bakımından yeterli görülmemiştir. Örneğin bkz. *L'Oréal* kararı, para. 43; *Nute Patecipazioni* kararı, para. 65; *OSiCAR* kararı, para. 63.

²²⁰⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 225.

²²⁰⁸ *New Kids on the Block v News Am Publ'g Inc.*, 971 F.2d 302 (CA9 1992) (*New Kids on the Block* davası/kararı).

²²⁰⁹ *New Kids on the Block* kararı, 971 F.2d 302, 308 (CA9 1992).

²²¹⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 226.

amacıyla “Tiffany” markasını kullanmakta olmasının, markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasına sebebiyet vermeyeceğini; zira markanın, sonraki kullanıcı olan eBay’in kendi ürün veya hizmetleri ile değil, önceki kullanıcının kendi ürünleri ile ilişkilendirildiğini ifade etmiştir²²¹¹. Mahkeme, sonraki kullanımın yalın bir nitelik taşımasını, marka ihlalinin mevcut olmadığı şeklinde yorumlamıştır. Dolayısıyla, yalın dürüst kullanım bir savunma halinden ziyade sulandırmanın bir unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, yalın dürüst kullanım sebebiyle markanın itibarının zarar gördüğü haller, markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü hallere kıyasen daha kolay tespit edilebilmektedir. Buna örnek olarak, tanınmış markanın zikredildiği müstahcen sloganlar²²¹² ya da dağıtım zinciri dışında satılan ürünlerde kullanılan markanın, paralel ithalat ürünlerinde kullanılması²²¹³ verilebilir. Bu kullanımlar ile önceki kullanıcının mal/hizmetleri gösterilmekte, aynı zamanda bu kullanımlar (ABD Revizyon Kanunu kapsamında) markanın itibarının zarar görmesine de sebep olmaktadır. Benzer şekilde, önceki markanın, bu taşıyan mal/hizmetlerin eleştiri konusu yapıldığı bir içerikte kullanılması durumunda da markanın itibarı zarara uğrayabilmektedir.

Esasen yalın dürüst kullanıma izin verilmesi, bu tür kullanımların mal/hizmetlerin kaynağına ilişkin gerçeği yansıtarak arzu edilen bir amacı takip etmeleri ve karışıklığa sebep olmamaları temeline dayanmaktadır. Amaç karışıklığın önlenmesi olduğundan, bu savunmanın sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıklarda ne derece kullanılabilir olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, daha önce de ifade edildiği üzere²²¹⁴, sulandırmaya karşı koruma, karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin aranmadığı bir koruma rejimidir. Dolayısıyla, bir sebebin savunma kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinde, karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin belirleyici olması, sulandırmaya karşı korumanın amacı çelişmektedir. Bunun anlamı, karıştırma veya bu yönde bir kriterin sulandırma veya savunma hallerine ilişkin değerlendirmelerde kapsam dışı bırakılacak olması değildir; ancak bu kritere belirleyici rol yüklemeyecek olmasıdır²²¹⁵. Kaldı ki, yalın bir kullanım sebebiyle önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin mümkün olup olmayacağı şüphelidir. Nitekim, önceki markanın, önceki kullanıcının mal veya hizmetlerini göstermek için kullanılması durumunda markanın ayırt edici karakterinin zarar görmeyecek, aksine önceki marka ve sahibi arasındaki bağlantı kuvvetlenecek ve markanın tek bir kaynağı gösterme kabiliyeti artacaktır²²¹⁶.

²²¹¹ *Tiffany* kararı, 600 F.3d 112 (CA2 2010).

²²¹² Örneğin bkz. *Kansas* kararı, 644 F.Supp. 2d 1287, 1306 (D Kan 2008).

²²¹³ *Dan-Foam* kararı, 500 F.Supp. 2d 296, 308-310 (SDNY 2007) (Davacıya ait “TEMPUR-PEDIC” markasının, davalı tarafından paralel ithalat ürünlerinde kullanılması).

²²¹⁴ Bkz. § 3.II.B Karıştırma İhtimaline ve Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

²²¹⁵ Bkz. § 5.III.D.2.d.dd Değerlendirme Dışında Tutulması Gereken Hususlar.

²²¹⁶ ABD Federal Kanunu zamanında alınan pek çok kararda Mahkemelerce benimsenen yaklaşım da bu yöndedir. Bunun en belirgin örneği, *Playboy* kararıdır [279 F.3d 796, 806 (CA9 2002)] [Davaya konu olayda “PLAYBOY PLAYMATE OF THE YEAR 1981” ifadesi, bez afiş reklamlarında ve bir önceki yıl ödül alan kimse tarafından yönetilen bir internet sitesinin yönlendirici kodlarında (*meta tag*) kullanılmakta olup, Mahkeme bu kullanımın yalın dürüst bir kullanım olduğunu ve bu nitelikteki kullanımların sulandırıcı bir bağlantı oluşturmadıklarını, bu sebeple de söz konusu kullanımın sulandırma teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir.].

C. TASVİRİ (TANIMLAYICI) DÜRÜST KULLANIM

Savunma hallerinden bir diğeri, tasviri (tanımlayıcı) nitelikteki dürüst kullanımlardır. Bu savunma sebebi, ABD Hukuku'nda özel savunma sebepleri arasında yer almakta iken [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (A)], AB ve Türk Hukuku'nda marka ihlaline ilişkin tüm uyuşmazlıklarda ileri sürülebilecek genel savunma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-b; SMK m. 7/5-b²²¹⁷)²²¹⁸. Bu savunma hali, yalın dürüst kullanım savunmasından farklı olarak, sonraki kullanıcının markayı, önceki kullanıcının değil, kendi mal/hizmetlerini göstermek için kullandığı ve markanın ilgili ürün/hizmet sınıfı bakımından tanımlayıcı olduğu hallerde ileri sürülebilmektedir. Bu sebeptir ki, tasviri bir kullanımın markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine yol açabileceği durumların tespit edilebilmesi, yalın dürüst kullanım durumuna nazaran daha kolaydır.

Taraf ürünlerinin aynı olduğu hallerde, markanın sonradan tasviri olarak kullanımı, önceki markanın tasviri ve hatta jenerik bir marka haline gelmesi ihtimalini artıracaktır. Ancak ABD Revizyon Kanunu § 43/c-2 (B)(ii) hükmü uyarınca, markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek kriterlerden biri önceki markanın sahip olduğu ayırt edicilik düzeyi olduğundan, sonraki kullanım tasviri nitelikte olsa dahi, önceki markanın ayırt ediciliği gerekli ve yeterli seviyedeysen, sonraki tasviri kullanımın ihlal teşkil etmediği sonucuna varılacaktır. Yine markanın yüksek düzeyde doğuştan ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda da - önceki markanın eşsiz nitelikte olduğu veya tüketicilerin, sonraki kullanım ile önceki markayı ilişkilendirdiği durumlar hariç - önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılması oldukça düşük bir ihtimal olacaktır²²¹⁹.

Buna karşılık, taraf mal/hizmetlerinin benzer olmadığı durumlarda, önceki kullanıcının, kendi mal/hizmet pazarı bakımından doğuştan ayırt ediciliğe sahip, fakat sonraki kullanıcının mal/hizmet pazarı bakımından tasviri nitelik taşıyan bir markayı seçme ihtimali bulunmaktadır. Örneğin, “ferforje” ibaresi dekoratif tel paneller alanında tasviri bir nitelik taşımakta iken, giyim sektöründe doğuştan ayırt ediciliğe sahip bir marka olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda, önceki markanın ayırt ediciliğinin zarara uğraması ihtimali de düşük olacaktır. Ancak, markanın ilgili olduğu mal/hizmet sınıfını aşan bir tanınımlılığa, eşsizlik düzeyinde ayırt ediciliğe vb. sahip olduğu durumlarda aksi yönde bir sonuca varılabilecektir.

Şunu da belirtmek gerekir ki, ABD Hukuku'nda kendi mal/hizmetlerini göstermek amacıyla kullanım, ayrı bir savunma sebebi olarak belirtildiği gibi, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (A)'da yer alan karşılaştırmalı reklam veya tanıtımlarda ve tanınmış marka sahibi veya tanınmış markayı taşıyan ürün/hizmetlerin parodileştiren, eleştiren veya yorumlayan içeriklerde kullanıma dayalı savunma sebeplerine dayanabilabilmesi için sonraki kullanıcının markayı, kendi mal/hizmetlerini göstermek için kullanmıyor olması gerekmektedir. Bu çerçevede, sonraki kullanıcının markayı, kendi mal veya hizmetlerinin kaynağını göstermek amacıyla kullandığı hallerde parodi içerikli kullanım savunmasına başvurulması mümkün

²²¹⁷ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1-b ile KHK m. 12.

²²¹⁸ Detaylı bilgi için bkz. § 7.IV Genel Savunma Sebepleri (Hukuka Uygun Kullanım Savunması).

²²¹⁹ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 227.

olmayacaktır²²²⁰.

D. SÜSLEME (DEKORATİF) AMAÇLI KULLANIM

Sulandırma iddialarına karşı sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi, sonraki kullanımın süsleme (dekoratif) amaçlı olduğudur. Bu savunmada, önceki markanın aynısı ya da benzeri bir işaretin, bu marka ile bir ilgisinin bulunmadığı, önceki markanın sonraki işarete tamamen süsleme amacıyla kullanıldığı ileri sürülmektedir²²²¹.

ABAD, konuya ilişkin olarak *Adidas* kararında, ilgili kesimin sonraki işareti bir süsleme olarak algılamalarının, taraf işaretleri arasında bağlantı kurulmak kaydıyla, Direktif m. 5/2 kapsamında (2015/2436 sayılı Direktif m 10/2-c) sulandırmanın mevcut olduğundan sonucuna varılabilmesine engel teşkil etmediği²²²², ancak ilgili kesimin sonraki işaretin tamamen süsleme amacıyla kullanıldığının farkında olması halinde, sulandırmanın söz konusu olamayacağını belirtmiştir²²²³. Dolayısıyla, süsleme amaçlı sonraki kullanımlarda, ilgili kesimin süsleme olduğu iddia edilen işareti nasıl gördüğü tespit edilerek buna göre bir sonuca varılması gerekmektedir. Somut olayda, davalı Fitnessworld tarafından kıyafetlerde kullanılan iki şeridin, süsleme olarak nitelendirilebileceği ve *Adidas*'ın üç şeritli markası üzerindeki hakkına tecavüz teşkil etmediği sonucuna varılmıştır²²²⁴.

E. KARŞILAŞTIRMALI REKLAMDA KULLANIM

Sulandırma iddialarına karşı davalı tarafından ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi, sonraki işaretin karşılaştırma reklamlarda kullanılmış olmasıdır. Karşılaştırmalı reklamlar, mal/hizmet sunan kişilerin tüketicilere, rakip ürünler hakkında fiyat ve/veya kalite bakımından karşılaştırmalı olarak gerçekçi bilgiler verebilmeleri, ifade özgürlüğü ve rekabet bakımından güçlü kamusal menfaatlere hizmet etmektedir²²²⁵. Dolayısıyla bir savunma sebebi olarak değerlendirilmesinin yerinde bir yaklaşım olduğu söylenebilir.

Ancak, başarılı bir karşılaştırmalı reklamda sonraki mal/hizmetlerin neden daha iyi olduğunu göstermek amacıyla da olsa, önceki marka ve bu markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantıya vurgu yapılmakta olduğundan, bu reklam ile markanın ayırt edici karakterine zarar verilip verilemeyeceği şüphelidir. Öte yandan, özellikle gereğinden fazla sert bir içeriğe sahip, diğer bir ifade ile önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin kalitesini temel almaksızın, markanın sadece olumsuz bir şekilde ele alındığı karşılaştırmalı reklamlarda, markanın ayırt edici karakterinin ve/veya itibarının zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir²²²⁶.

²²²⁰ Detaylı bilgi için bkz. § 7.III.F Parodi, Eleştiri veya Yorum İçerikli Kullanım.

²²²¹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 665.

²²²² *Adidas* kararı, para. 39.

²²²³ *Adidas* kararı, para. 40.

²²²⁴ *Adidas* kararı, para. 40-41.

²²²⁵ *O2 Holdings* kararı, para. 58; *L'Oréal* kararı, para. 71. Ayrıca bkz. Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklama İlişkin AB Direktifi, Giriş Bölümü'nün 8 inci ve 20 nci paragrafları.

²²²⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 232.

Sulandırma kapsamında karşılaştırmalı reklam veya tanıtımların²²²⁷, birer savunma sebebi olarak özel olarak kaleme alındığı tek hukuki düzenleme ABD Revizyon Kanunu § 43/c-4 (A)'dır²²²⁸⁻²²²⁹.

Karşılaştırma reklam veya tanıtım savunmasına ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulunabilmek için öncelikle “karşılaştırmalı reklam” dan ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim doktrinde, karşılaştırmalı reklam savunmasından bahsedebilmek için üç unsurun bulunması gerektiği ifade edilmiştir²²³⁰. Bunlar,

- Bir reklamın olması,
- Reklamın karşılaştırmalı olması ve
- Karşılaştırmalı reklamın dürüst olmasıdır.

“Reklam” unsuru açısından, ABD Revizyon Kanunu’nda herhangi bir sınırlayıcı kritere yer verilmemiştir. Nitekim, Kanun’da “tüketicilerin mal veya hizmetler arasında karşılaştırma yapmalarına olanak sağlayan reklam veya tanıtımlar”ın dürüst kullanım teşkil edeceği ifade edilmiş, nelerin reklam kapsamında değerlendirileceğine ilişkin bir hükme ise yer verilmemiştir [§ 43/c-4(A)]. Ancak, hükümde reklamın yanı sıra tanıtımdan da bahsedilmiş olması sebebiyle reklamın, geleneksel olarak basılı veya reklam panosunda yer alan ve son kullanıcılara hitap edenlerin yanı sıra, sonraki kullanıcının kendi mal/hizmetlerinde veya satış ortamında ya da tedarikçilere yönelik olan fiyat karşılaştırma listelerinde yer alan karşılaştırmalı beyanları da içerdiği yönünde bir çıkarsamada bulunmak mümkündür²²³¹.

“Karşılaştırma” unsuruna ilişkin olarak ise, ABD Federal Kanunu’nda karşılaştırmaların rakiplerin mal/hizmetleri arasında yapılması gerektiği ifade edilmiş iken [§ 43/c-4(A)], ABD Revizyon Kanunu’nda böyle bir ifadeye yer verilmemiştir. Ancak karşılaştırmaların, benzer mal/hizmetler arasında yapılmaması durumunda ne derece faydalı olacağı şüphelidir. İşin tabiatı gereği, karşılaştırmaların rakip mal/hizmetleri arasında yapılması gerektiği ileri sürülebilir. Nitekim, taraf mal/hizmetlerinin birbirinden oldukça farklı olduğu bir durumda, sonraki kullanıcının kendi mal/hizmetlerinin reklamını yaparken, önceki kullanıcının mal/hizmetlerini kullanması daha çok tüketicilerin ilgisini sonraki mal/hizmetlere çekmek amacını taşımaktadır. Böyle bir durumda, ifade özgürlüğü temelinde tüketicilere faydalı bilgilerin verilmesinin önemli olduğu gerekçesi de ikna edici olmayacaktır. Bundan

²²²⁷ ABD Revizyon Kanunu § 43/c-4 (A)'da “reklam veya tanıtımlar” (*advertisement or promotion*) ifadesine yer verilmiştir. Esasen reklam da tanıtımın bir türü olup, hükümde sadece “tanıtımlar” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olacağı düşüncesindeyim. Öte yandan, konuya ilişkin AB ve Türk Hukuku düzenlemelerinde (CAD m. 4; TKHK m. 6 ve Ticari Reklam Yönetmeliği) “reklam” ifadesi kullanıldığından, yeknesaklığın sağlanabilmesi adına, bu çalışmada da “reklam” ifadesi tercih edilmiş olup, “reklam” ifadesi, “reklam dışındaki tanıtımları”da içine alacak şekilde yorumlanmalıdır.

²²²⁸ ABD Federal Kanunu’nda ise, ünlü bir markanın, bir başkası tarafından karşılaştırmalı ticari reklamda veya ünlü markayı taşıyan ürün/hizmetler ile rakip ürün/hizmetleri belirtmek için yapılan tanıtımlarda dürüst kullanımı bir savunma sebebi olarak gösterilmiştir [§ 43/c-4(A)].

²²²⁹ ABD Revizyon Kanunu kapsamında, özellikle yürürlüğünü takiben ilk on yıl içerisinde, karşılaştırmalı reklam savunmasının ileri sürüldüğü dava sayısı oldukça azdır. Doktrinde bu durumun, önceki kullanıcıların, bu savunmanın ileri sürülmesi durumunda davayı kazanamayacaklarını düşünmelerinden ve bu sebeple ilk etapta dava açmaktan çekinmelerinden kaynaklandığı ifade edilmiştir (McGeveran, s. 49).

²²³⁰ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 233.

²²³¹ Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 233.

ötürü, taraf mal/hizmetleri arasında farklılık olduğu durumlarda, daha titiz bir inceleme yapılmalı ve sonraki kullanıcının, amacını destekleyen inandırıcı verileri mahkemeye sunması gerekmektedir. Burada ispat yükü, mal/hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumlara nazaran daha ağır olacaktır.

Öte yandan, ABD Hukuku'nda gerek karşılaştırmalı reklam gerek parodi, eleştiri veya yorum içerikli açıklamalarda kullanım bakımından sonraki kullanıcının kendi ürün/hizmetlerinin kaynağını gösterme amacıyla kullanılamayacağını altı çizilmiştir [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-4(A)]. Dolayısıyla, karşılaştırmadan ziyade kaynak gösterme amacıyla gerçekleştirilen kullanımlarda, esasen karşılaştırma mevcut olmadığından karşılaştırmalı reklam savunmasından yararlanmak da mümkün olmayacaktır.

Son unsur, “karşılaştırmalı reklamın dürüst olması”dır. ABD Federal Kanunu kapsamında bu unsurun değerlendirilmesinde *Deere* kararı dikkate alınmaktaydı. Bu kararda, karşılaştırmalı reklamın, rakip ürünlerin faydalarına ilişkin gerçekçi bilgilerin aktarılması gibi bir amaca hizmet ettiği ve genel olarak izin verilebilir nitelikte oldukları, buna karşılık önceki markanın değiştirilerek kullanılmasının bu kapsamda olmadığı kabul edilmişti²²³². ABD Hukuku'nda dürüst karşılaştırmalı reklam savunması kapsamında kabul edilmeyen bir diğer hal, sonraki kullanımda büyük ölçüde yanlış karşılaştırmaların yapılmasıdır. Özellikle bilinçli olarak böyle davranılması durumunda, kullanımın dürüst olmadığı kanaatine varılması daha kolay olacaktır²²³³.

ABD Hukuku'ndan farklı olarak AB Hukuku'nda, karşılaştırmalı reklam savunması sulandırma bakımından özel olarak düzenlenmemiştir²²³⁴. Bu boşluk, Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklama İlişkin AB Direktifi (CAD)²²³⁵ m. 4 ile doldurulmuştur. Söz konusu maddede müsaade edilmeyen karşılaştırmalı reklam türlerine yer verilmiş olup, bunlar büyük ölçüde sulandırma halleri ile örtüşmektedir²²³⁶. Marka Direktifi'nde karşılaştırmalı reklama ilişkin bir düzenlemenin yer almaması, buna karşılık CAD'de bir dizi yasaklı kullanım haline yer verilmiş olması, *iki hukuki düzenlemenin birbirini ne şekilde etkileyeceği* sorusunu akla getirmektedir.

ABAD, konuya ilişkin *O2 Holdings* kararında, karşılaştırmalı bir reklamın CAD kapsamında müsaade edilebilir olması halinde, marka hukuku mevzuatı kapsamında da böyle

²²³² *Deere* kararı, 41 F.3d 39, 44 (CA 2 1994). Söz konusu davada, sonraki kullanıcı, kendi ürünlerinin reklamında, önceki kullanıcının geyik logosunu, orijinal halinden daha küçük ve korkmuş bir geyiğin resmedildiği bir içerikte değiştirerek kullanmıştır [*Deere* kararı, 41 F.3d 39, 45 (CA 2 1994)].

²²³³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 233.

²²³⁴ Öte yandan, karşılaştırmalı reklama ilişkin Birleşik Krallık Marka Kanunu m. 10/6'da da ABD Hukuku'ndakine benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda, bir markanın, marka sahibinin kendi mal/hizmetlerini tanıtmak için kullanılması ihlal kapsamı dışında tutulmuş, ancak bu muafiyet, dürüst kullanım koşulunun yanı sıra sonraki kullanıcının haklı bir sebep olmaksızın markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına zarar vermemesi ya da markanın ayırt ediciliğinden veya itibarından haksız avantaj sağlamaması koşuluna bağlanmıştır. AB'de karşılaştırmalı reklama ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında detaylı bilgi için bkz. **Arkan**, Sabih: “Avrupa Topluluğu'nda Karşılaştırmalı Reklamlar”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2001, C.21, S.1, s. 21-43 (Karşılaştırmalı Reklam).

²²³⁵ Bkz. dn. 2131.

²²³⁶ AB'de karşılaştırmalı reklama ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında detaylı bilgi için bkz. **Arkan**, Sabih: “Avrupa Topluluğu'nda Karşılaştırmalı Reklamlar”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2001, C.21, S.1, s. 21-43 (Karşılaştırmalı Reklam).

bir kullanımın marka ihlali teşkil etmeyeceğine hükmetmiştir²²³⁷. ABAD aynı kararda, CAD kapsamında, hukuken yasaklı olduğu kabul edilen bir reklamın, sulandırma kapsamında dürüst bir kullanım olarak nitelendirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna da cevap vermiştir. Bu kapsamda Mahkeme, karşılaştırmalı reklamın CAD’de belirlenen yasaklı haller kapsamına girmesi durumunda, marka ihlalinin otomatik olarak mevcut olduğu sonucuna varılamayacağını ve bu hususun ayrıca incelemesi gerektiğini ifade etmiştir²²³⁸. Kanaatimce, bu kabul yerinde bir tercihtir. Zira aksi halde, karşılaştırmalı reklamı bağımsızlaştırmayı²²³⁹ amaçlayan CAD ile taban tabana zıt bir tablo ortaya çıkacaktır²²⁴⁰.

Belirtmek gerekir ki, karşılaştırmalı reklam mekanizması, tüketicilerin dikkatini çekmek amacıyla çoğunlukla rakip olan tanınmış marka altında satılan ürünler ile sonraki kullanıcının mal/hizmetlerinin fiyatlarına dayalı bir karşılaştırma yapılması esasına dayandığından, sonraki kullanıcının bir avantaj sağlaması oldukça muhtemeldir²²⁴¹. Bunun yanı sıra, bu reklamlar yoluyla önceki markanın ayırt edici karakterinin²²⁴² ve/veya itibarının sarsılması da²²⁴³ söz konusu olabilir. Nitekim CAD’de yasaklı haller listesinde; reklamın, markanın (veya diğer ayırt edici işaretlerin) itibarını sarsıcı veya aşağılayıcı (CAD m. 4/d) veya markanın (veya diğer ayırt edici işaretlerin) itibarından haksız avantaj elde edici nitelik taşıyan²²⁴⁴ (CAD m. 4/f) reklamlar yer almaktadır. Buna karşılık, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline değinilmemiştir. Markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü hallerin bilinçli olarak yasaklı karşılaştırmalı reklamların kapsamı dışında bırakıldığını düşünmek mümkün değildir. Zira, itibarın zarar görmesine nazaran daha sınırlı bir uygulama alanına sahip olmakla beraber, ayırt edici karakterin zarar görmesi de sulandırmanın bir çeşididir. Ancak karşılaştırmalı reklam yoluyla, sulandırmanın bu haline sebep olan bir kullanımın, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın dürüst kullanım olarak kabul edilmesi de tanınmış markalar için öngörülen genişletilmiş koruma rejimi ile aykırı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu çerçevede, hükmün ayırt edici karakterin zarar görmesi halini ve bu hale ilişkin sınırlayıcı kıstasları da öngören biçimde yeniden revize edilmesi gerektiği söylenebilir.

²²³⁷ O2 Holdings kararı, para. 51 ve 55.

²²³⁸ O2 Holdings kararı, para. 69.

²²³⁹ CAD, Giriş Bölümü’nün 8 inci paragrafı.

²²⁴⁰ Phima Simon, Trade Mark Dilution, s. 235.

²²⁴¹ Specsavers kararı, para. 150-151. Karşılaştırmalı bir reklamda, reklamı yapılan ürünlerin, tanınmış bir markanın, 84/450 sayılı Direktif m. 3/a-1 (hâlihazırda CAD m. 4/g) anlamında imitasyonları veya replikaları olarak gösterilmeleri durumunda, reklam yapan kimse tarafından elde edilen kazancın haksız bir kazanç olarak kabu edileceği yönünde bkz. L’Oréal kararı, para. 80. Öte yandan, tanınmış bir marka ile karşılaştırmalı reklam yapılması durumunda, reklam yapan tarafından kazanç elde edilmesinin olağan bir durum olduğu, ancak CAD m. 4’te sayılı yasaklı haller içerisinde, tanınmış markadan haksız avantaj sağlanmasının da (m. 4/f) yer aldığı, dolayısıyla bu içerikteki bir karşılaştırmalı reklamın otomatik olarak tanınmış marka sahibi tarafından engellenebileceği, bu durumun da hakkaniyete uygun olmadığı yönünde bkz. Bently/Sherman, a. 1074-1075.

²²⁴² Özellikle rekabet halindeki ürünlerin karşılaştırmalı reklamlara konu edilmesi, önceki tanınmış markayı taşıyan ürünlerin, ilgili kesimin zihninde tek bir marka ile ilişkilendirilme gücünün zayıflamasına neden olacaktır.

²²⁴³ Örneğin, bir reklamda daha az teknoloji ile üretimi mümkün ürünlerin (dış fırçaları, vantilatörler gibi) “Mercedes Benz” otomobilleri ile aynı teknolojik yöntemler kullanılarak üretilmiş olduğunun belirtmesi durumunda, önceki tanınmış marka, ilgili kesim nezdinde daha düşük donanıma sahip ürünlerle ilişkilendirilir hale gelecek, bu durum da tanınmış markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesine sebep olacaktır (Rutherford, s. 154).

²²⁴⁴ Marka Direktifi ile CAD’de yer alan “haksız avantaj” terimlerinin aynı anlama geldiği yönünde bkz. L’Oréal kararı, para. 77.

Türk Hukuku'nda da AB Hukuku'na benzer şekilde, marka mevzuatında karşılaştırmalı reklamlara ilişkin bir düzenleye yer verilmemiş, konunun özel mevzuatlar ile düzenleme altına alınması tercih edilmiştir²²⁴⁵.

Bu düzenlemelerden ilki, “Ticari Reklam” başlıklı TKHK m. 61’dir. Bu maddede ticari reklam “*ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular*” olarak tanımlanmış ve ticari reklamlara ilişkin genel kurallara yer verilmiştir. Bu kurallardan yola çıkarak, sulandırmayı konu alan davalarda karşılaştırmalı reklamın bir savunma sebebi olarak ileri sürülebilme koşullarına ilişkin nitelikli çıkarsamalarda bulunmak mümkün değildir.

Konuya ilişkin diğer düzenleme ise Ticari Reklam Yönetmeliği’dir. Yönetmelik m. 8’de karşılaştırmalı reklamların hukukun müsaade edilebilir olabilmeleri için gereken özellikler maddeler halinde sıralanmıştır²²⁴⁶⁻²²⁴⁷. Bu maddeler incelendiğinde, m. 8/c’de, “*karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte olması ve aynı istek ya da ihtiyaca cevap vermesi*” ve m. 8/g’de “*Reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması*” koşullarının arandığı görülmektedir. Bu hükümlerden yola çıkarak, Yönetmelik’te karıştırma temelli yaklaşımın benimsediği söylenebilir. Ancak m. 8/f’de, karşılaştırmalı reklamda rakiplerin diğer ayırt edici işaretlerinin, mallarının, hizmetlerinin, faaliyetlerinin veya diğer özelliklerinin kötülenmemesi veya itibarsızlaştırılmaması gerektiği koşuluna yer verilerek karıştırmaya karşı korumadan kısmen de olsa uzaklaşıldığı görülmektedir. İtibarın zarar görmesi bakımından mevcut olan bu netlik markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali bakımından mevcut olmayıp, Yönetmelik hükümlerinden yola çıkarak bu ihlal haline yönelik bir çıkarsamada bulunmak mümkün değildir.

²²⁴⁵ Türk Hukuku’nda karşılaştırmalı reklamlara ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında detaylı bilgi için bkz. **Pekdiñer**, Mütalaalar, s. 1-23; **Bozbel**, Savaş: *Karşılaştırmalı Reklam Hukuku Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku’nda*, İstanbul: Seçkin, 2006; **Güneş**, İlhami: “Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakip Markanın Kullanılması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, 2006, S. 27 (Karşılaştırmalı Reklam), s. 71-76 Ayrıca bkz. **Özsunay**, Ergun: “Karşılaştırmalı Reklamlar”, *Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu*, İstanbul, 08-09 Mayıs 2009, s. 135-167.

²²⁴⁶ Ancak, hükmün yürürlüğü ilk olarak, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı RG’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 10.01.2016, ardından 04.01.2017 tarih ve 29938 sayılı RG ile 01.01.2018 ve son olarak 31.12.2017 tarih ve 30287 RG ile 01.01.2019 tarihine ertelenmiştir.

²²⁴⁷ Karşılaştırmalı reklama ilişkin bu özel düzenlemelerin yanı sıra, bu nitelikteki reklamlar aynı zamanda haksız rekabet teşkil edebileceğinden, “*Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar*”ı düzenleyen TTK m. 55/1-a’nın 1 ve 5 inci bentlerine başvurulabilmesi de mümkündür [TTK m. 55/1-a (1) uyarınca “*Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek*” ve TTK m. 55/1-a (5) uyarınca “*Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek*” haksız fiil teşkil etmektedir.]. Ancak, her iki fıkra da daha çok önceki markanın itibarına zarar verme veya bu itibardan haksız avantaj sağlama hallerine yönelik olup, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinin bu hükümler kapsamında değerlendirilmesi de mümkün görülmemektedir.

Türk Hukuku'nda sulandırma kapsamında karşılaştırmalı reklamın bir savunma sebebi teşkil edip edemeyeceği hususunun tartışma konusu yapıldığı herhangi bir karara rastlanılamamaktadır. Buna karşılık, konuya ilişkin KHK döneminde verilen Yargıtay kararları incelendiğinde, Mahkeme'nin önceki markanın karıştırma ihtimaline maruz kalması, itibarının zarar görmesi ve sömürülmesi hususları üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Nitekim konuya ilişkin bir kararında Yüksek Mahkeme, her iki markada da benzer ibarelerin bulunmasının karıştırılma ihtimaline de sebep olacağını, davacı markasına oldukça benzer bir marka belirleyen davalının, basiretli bir tacir olarak bu markaların karışabileceğini tahmin etmesi ve böyle bir reklam vermekten kaçınması gerektiğini ifade etmiştir. Yine bir diğer kararında, *“...reklamda davacı şirketin ve diğer rakip firmaların markalarının yer almasının test sonuçları hakkında bilgi verilmesi amaçlı olduğu, gereksiz kötüleme halkı yanıltma ve ticari itibardan haksız yararlanma teşkil etmediği gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların reddine..”* hükmetmiştir²²⁴⁸.

Tüm bu bilgiler ışığında sonuç olarak, ABD Hukuku'nda sulandırmaya özel savunma sebepleri kapsamında düzenlenmiş olmasından ötürü, önceki tanınmış markanın sonradan karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması durumunda nasıl bir yol izleneceği, AB ve Türk Hukuku'na nazaran daha nettir. Buna karşılık, gerek AB gerek Türk Hukuku'nda sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıklarda karşılaştırmalı reklam savunmasına başvurabilmek için sadece marka mevzuatı dışındaki düzenlemelerden faydalanabiliyor olmak, bazı belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Nitekim, CAD'de itibarın zarar görmesi ve sömürülmesi hallerine değinilirken, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline değinilmemiş olması, yine Türk Hukuku'nda itibarın zarar görmesi ve sömürülmesinin yanı sıra bir de karıştırmanın kapsam dahiline alınmış olması, savunmanın kapsam ve sınırlarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede, diğer haller bakımından yaptığımız öneriye paralel olarak, karşılaştırmalı reklam savunmasına ilişkin olarak da sulandırmayı konu alan uyuşmazlıklar bakımından geçerli olacak şekilde marka mevzuatında özel bir hükme yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

²²⁴⁸ Y.11.HD'nin 17.02.2014 tarih ve E. 2013/13174, K. 2014/2769 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Bir diğer kararında Mahkeme, bir kimsenin bir başkasına ait imaj, itibar ya da şöhretten haksız olarak yararlanmak istemesinin haksız rekabetin tipik bir görünüm şekli olduğundan bahisle somut olaydaki karşılaştırmalı reklamın dürüst nitelikte olmadığına hükmetmiştir [Y.11.HD'nin 12.12.2016 tarih ve E. 2015/12152, K. 2016/9489 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Konuya ilişkin diğer bir kararında ise, taraf markalarının tescilli olmadıklarını ve bunların arasında karıştırmaya sebebiyet verecek düzeyde benzerlik bulunmadığını, davalının piyasaya yeni çıkan meşrubatının tanıtımı amacıyla basılan katalogda, piyasada bulunan belli başlı gazoz markalarına yer verdiğini, kendi ürünü olan meşrubatın *“genç neslin yeni içeceği olduğunun ifade edildiği ve meşrubatın değişik olan şişesine de yer verilerek farkının vurgulandığı, katalogda her hangi bir karalama ve kötüleme ibaresine rastlanmadığı, aksine davalının kendi ayırt ediciliğini vurguladığı”*nı tespit etmiş ve somut uyuşmazlıktaki karşılaştırmalı reklamın hukuka aykırı sayılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir [Y.11.HD'nin 20.01.2016 tarih ve E. 2015/6501, K. 2016/555 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 27.11.2014 tarih ve E. 2014/10317, K. 2014/18490 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

F. PARODİ, ELEŞTİRİ VEYA YORUM İÇERİKLİ KULLANIM

Sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerinden bir diğeri, önceki markanın parodi²²⁴⁹, eleştiri veya yorum içerikli kullanımıdır. Önceki markanın parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımı durumunda marka sahibinin marka hakkına ilişkin menfaatleri ile sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatleri birbiriyle çatışmakta ve bu tür uyumsuzlukları konu alan davalarda temel olarak bu menfaatler arasında bir denge kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır²²⁵⁰⁻²²⁵¹.

Parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanım savunması ABD Federal Kanunu'nda yer almamakta, ancak bu tür kullanımlar, ticari olmayan kullanım savunması kapsamında ileri sürülmekteydi [§ 43/c-4(A)]²²⁵². Buna karşılık, ABD Revizyon Kanunu'nda, ünlü bir marka sahibinin veya ünlü markayı taşıyan mal/hizmetleri gösteren ve parodi konusu yapan sonraki kullanımların sulandırma teşkil etmeyeceği açıkça ifade edilmiş; bunun yanı sıra eleştiri veya yorum içerikli kullanımlar da savunma kapsamına alınmıştır [§ 43/c-3(A)(ii)]. Yine, Kanun'da karşılaştırmalı reklam savunmasında olduğu gibi, parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımlar bakımından da sonraki kullanıcının markayı, kendi mal veya hizmetlerinin kaynağını göstermek amacıyla kullandığı haller kapsam dışında bırakılmıştır [§ 43/c-3(A)].

Parodi, eleştiri ve yorum içerikli kullanımların markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceğinin tartışma konusu olduğu *Mattel* davasında ABD Mahkemesi, davacı müzik grubunun, Barbie ve yaşam tarzı ile dalga geçen bir şarkı yazıp bunu piyasaya sunan davalı müzik grubunun bu kullanımının davacıya ait "BARBIE" markasını bulandırarak sulandıracağını; zira tüketicilerin, ileride "BARBIE" kelimesini duyduklarında oyunağın yanı sıra şarkıyı da anımsayacaklarını ifade etmiş ve davalı tarafça ileri sürülen parodi savunmasını kabul etmemiştir²²⁵³.

²²⁴⁹ Parodi, işaretlerle dalga geçmek ya da halka bir mesaj iletme amacıyla, mevcut ticari işaretlerin komik, eğlenceli veya eğitici bazen de kullanılan markanın itibarına zarar verecek- şekilde değiştirilerek izleyiciye sunulmasıdır (Lim, Eugene: "The Chew Toys and Designer Handbags: A Critical Analysis of the "Parody" Exception Under the U.S. Trademark Dilution Revision Act", *Campbell Law Review*, Winter 2012, Vol. 35, No. 1, s. 84; ayrıca bkz. s. 101-103).

²²⁵⁰ Gruson, s. 109 dn 470. Bahsi geçen sebeplerin, sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüyle yakın bağlantı içerisinde olduğu yönünde bkz. Bently/Sherman, s. 1011.

²²⁵¹ Örneğin, sonraki kullanıcının hicivsel bir şekilde değil de önceki kullanıcının itibarına veya reklam metotlarına başvurarak kendi mal/hizmetlerinin satışını sağlamak amacıyla önceki markayı ticari olarak kullanılması durumunda, ifade özgürlüğünün etkilendiği söylenemeyecektir (Münch, s. 143).

²²⁵² Fhima Simon, Trade Mark Dilution, s. 236. *Mattel* davasını takiben ticari olmayan kullanım savunmasının parodi içerikli kullanımın söz konusu olduğu durumlar bakımından yeterli koruma sağladığı kabul edilmiştir. Söz konusu davada, ticari olmayan kullanım oldukça geniş bir şekilde yorumlanarak, ticari bir işlem önerisinde bulunanlar hariç tüm kullanımların ticari olmayan kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir [Mattel kararı, 296 F.3d 894, 905-907 (CA9 2002)].

²²⁵³ *Mattel* kararı, F.3d 894, 903-904 (CA9 2002). Ancak Mahkeme, sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın akla gelmesi sonucunda marka ve oyuncak arasındaki bağlantının nasıl zayıfladığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımlar sebebiyle markanın ayırt edici karakterinden ziyade itibarı zarara uğramaktadır²²⁵⁴. Nitekim uygulamada, önceki tanınmış markanın cinsel temaları ya da kanuni olmayan unsurları ihtiva eden içeriklerde kullanılması durumuna sıklıkla rastlanılmakta olup, bu gibi durumlarda çoğu zaman önceki markanın sahip olduğu olumlu imaj zarara uğradığı kabul edilmektedir²²⁵⁵.

Parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanım savunmasında başarılı olunabilmesi için ilk koşul, söz konusu kullanımın *sonraki kullanıcının mal veya hizmetlerinin kaynağını göstermek amacına hizmet etmiyor olmasıdır*²²⁵⁶. Diğer bir ifade ile, önceki markayı akla getirecek şekilde, önceki kullanıcı veya markası hakkında fikir beyanında bulunulması, *açık bir şekilde sonraki işaretin önceki kullanıcı tarafından kullanılmadığı mesajının verilmesi* koşuluyla savunma sebebi olarak kabul edilebilecektir. Konuya ilişkin ABD Mahkemesi nezdinde görülen *Starbucks* davasında, “Charbucks” ifadesi kullanılarak “Starbucks”ın çok kavrulmuş kahvelerine atıfta bulunulduğu ve bu suretle “Starbucks” markasının parodisinin yapıldığı yönündeki davalı iddiası, Mahkeme tarafından kabul edilmemiş ve sonraki kullanımın tüketiciler tarafından en fazla “Starbucks” markasının hemen göze çarpmayan bir düzeyde yerilmesi olarak nitelendirileceği ifade edilmiştir²²⁵⁷.

Benzer şekilde *Hershey* davasında, sonraki kullanıcı, önceki kullanıcının “Hershey bar” ürün dizaynını akla getiren, fakat “Hershey’s bar” yerine “Art Van” ibaresini içeren ve şeker kalıbını anımsatan kırmızı bir kaplama kâğıdının arasından görünen kahverengi bir kanepa görüntüsü ile Hershey çikolata kalıplarının parodi konusu yapıldığı ve bu kullanımın sulandırıcı nitelikte olduğu iddiasında bulunmuştur. Ancak Mahkeme, bir parodinin, eşzamanlı olarak ünlü markayı akla getirmesi ve tüketicilerin parodiyi “komik veya dokunaklı” hale getiren değişiklikleri fark edebilmelerine olanak sağlaması gerektiğini ifade ederek bu iddiayı reddetmiştir²²⁵⁸. Bu noktada belirtmek gerekir ki, sonraki kullanımın, başarılı bir parodi için gerekli düzeyde komik ya da dokunaklı olup olmadığının tespitinin sübjektif bir değerlendirme gerektirmesi ve bunun uzun dönemde ifade özgürlüğü üzerinde

²²⁵⁴ *Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 812 (9th Cir. 2003) (*Walking Mountain* davası/kararı). Ayrıca bkz. **Olson**, Alexandra E.: “Dilution By Tarnishment: An Unworkable Cause of Action in Cases of Artistic Expression”, *Boston College Law Review*, 2012, Vol. 53, s. 697.

²²⁵⁵ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 5.III.E.3 Görünüm Halleri.

²²⁵⁶ Ancak bu koşulun sağlanamadığı kullanımlar bakımından, kaynak gösterme koşuluna tabi olmayan ticari olmayan kullanım savunmasına başvurulabilmesi mümkündür [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (C)].

²²⁵⁷ *Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffe Inc.*, 588 F.3d 97, 113 (CA2 2009) (*Starbucks I* davası/kararı). Aynı yönde bkz. *Harris Research Inc v Lydon*, 505 F.Supp 2d 1161, 1166 (D Utah 2007).

²²⁵⁸ *Hershey* kararı, 2008 US Dist LEXIS 87509 (ED Mich 2008), para. 41-43. Her ne kadar *Starbucks* ve *Hershey* davalarında aksi yönde bir yaklaşım benimsenmiş ise de, ABD’deki genel eğilimin, parodistlerin ve eleştirmenlerin ifade özgürlüklerine ilişkin menfaatlerinin ön planda tutulması yönünde olduğu da söylenmelidir (**Gruon**, s. 109). Nitekim, Mahkemeler, lekeleyici kullanımın markanın temsil ettiği değerleri ya da daha büyük ölçekte sosyal bir mesajı konu aldığı durumlarda, sulandırmanın söz konusu olmadığı yönünde karar verme eğilimindedirler. Örneğin, *Walking Mountain* davasına konu olayda, davalı taraf Barbie Girl temalı şarkısında, kadınların barbie bebekler ile ilişkilendirilerek nesnelleştirilmesini eleştirmekte olup [*Walking Mountain* kararı, 353 F.3d 792, 796 (9th Cir. 2003)], Mahkeme davalının bu kullanımının sulandırma teşkil etmediğine hükmetmiştir [*Walking Mountain* kararı, 353 F.3d 792, 812 (9th Cir. 2003)]. Daha fazla örnek için bkz. **Assaf**, Katya: “The Dilution of Culture and the Law of Trademarks”, *IDEA - The Intellectual Property Law Review*, Fall 2008, Vol. 49, No. 1, Eylül 2008 (Dilution of Culture), s. 57-71.

dondurucu bir etki (*chilling effect*)²²⁵⁹ yaratabilecek olması, parodi içerikli kullanım savunmasının yerindeliğini tereddüte düşüren hususlardır²²⁶⁰.

Şunu da belirtmek gerekir ki, parodi, eleştiri veya yorum konusu yapılan markanın, mal/hizmetlerin kaynağını göstermek üzere kullanıldığı her durumun otomatik olarak sulandırmaya yol açacağını söylemek mümkün değildir. Nitekim, “Louis Vuitton” marka el çantalarına benzeyen köpek oyuncaklarını konu alan *Louis Vuitton* davasında Mahkeme, önceki markanın güçlü bir marka olmasına ve markalar arasında bağlantı bulunmasına rağmen, sonraki kullanımın parodi içerikli yapısı sebebiyle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmeyeceğini ifade etmiştir²²⁶¹.

Parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanım savunmasının başarılı olabilmesi için gerekli bir diğer koşul, söz konusu kullanımın *aşağılayıcı veya küçük düşürücü nitelik taşımamasıdır*²²⁶². Buna örnek olarak, NBA’ya ait logoda kullanılan basketbolcu silüetinin, silah tutan basketbolcu figürü şeklinde değiştirilerek kullanılması verilebilir²²⁶³. Yine, “Coca-Cola” markasının şekil ve fontu kullanılarak oluşturulan “Kokainin tadını çıkarın” anlamına gelen “*Enjoy Cocaine*” ibaresi kullanılarak parodi konusu yapıldığı savunmanın, ilgili kesim nezdinde markayı taşıyan ürünlerin kokain içerdiği şeklinde yanlış bir algının oluşmasına sebebiyet verecek olması sebebiyle reddi gerekmektedir. Konuya ilişkin kararda Mahkeme, bahsi geçen sebebi itibarın zarar görmesine gerekçe olarak göstermiş, savunmayı ise bu savunmanın kabul edilmesi halinde neredeyse tüm yetkisiz kullanımlara izin vermek zorunda kalacakları gerekçesiyle reddetmiştir²²⁶⁴.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, *sonraki kullanıcının parodisinde, eleştirisinde veya yorumunda, önceki marka ile özdeşleşen mal/hizmet veya teşebbüsü konu alması* gerektiğidir²²⁶⁵. Bununla birlikte eleştirel açıklamalar bakımından, bu açıklamanın türü, zamansal olarak uzunluğu, yoğunluğu ve hitap ettiği kitlenin yanı sıra gerçeklik düzeyi, eleştiri sebebi ve konuya ilişkin bir ihtilafın çıkması durumunda etkilenecek toplumsal menfaatler gibi ilgili tüm hususların dikkate alınması gerekmektedir²²⁶⁶.

Değerlendirmede dikkate alınacak önemli bir diğer kriter, *parodi, eleştiri veya yorumda markanın tamamen izleyicinin dikkatini çekmek için bir silah (weapon) olarak mı, yoksa bir hedef (target) olarak mı kullanıldığıdır*. Nitekim, markanın hedeften ziyade bir silah olarak kullanılması durumunda haklı kullanımdan bahsetmek zor olacaktır²²⁶⁷. Bu çerçevede,

²²⁵⁹ Kanuni anlamda “dondurucu etki”, hukuki yaptırım tehdidi ile doğal ve kanuni hakların meşru kullanımını engelleyici veya cesaret kırıcı etki şeklinde tanımlanmaktadır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect Erişim Tarihi:01.12.2018.

²²⁶⁰ Esasen bu zorluğun Kanun’da sanatsal bir kavram olan ve tanımı üzerinde fikir birliğine varılamayan “parodi” kelimesine yer verilmesinden ileri geldiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 238.

²²⁶¹ *Louis Vuitton* kararı, 507 F.3d 252, 266 (CA4 2007).

²²⁶² **Fezer**, Markenrecht, § 14 sn. 429 ve 436.

²²⁶³ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 415.

²²⁶⁴ *Gemini Rising* kararı, 346 F.Supp. 1183, 1187 (SDNY 1972).

²²⁶⁵ **Ingerl/Rohnke**, Markengesetz, § 14 sn. 173.

²²⁶⁶ **Rohnke**, Christian/**Bott**, Kristofer/**Jonas** Kay-Uwe/**Asschenfeldt**, Sigrid: “Konflikte zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsdußerung”, *GRUR International*, 2005, s. 424.

²²⁶⁷ **Lim**, s. 113-115; **Gunnell**, s. 468-469; **Olson**, s. 726; **Posner**, Richard: “When Is Parody Fair Use?”, *J. Legal Stud.*, 1992, Vol. 21, No.1, s. 71-72; **Currant**, Patrick: “Diluting The Commercial Speech Doctrine:

parodi savunmasının başarısız olduğu hallere örnek olarak davalının davacı markası üzerinde yorum yapmaktan ziyade marka ile ilgili olmayan başka bir husus hakkında açıklamalar yapması verilebilir²²⁶⁸. Yine, parodinin, eleştirinin veya yorumun, başka bir yola başvurulması halinde tüketicilerce satın alınmayacak olan bir mal veya hizmetin satışını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği durumlarda da ileri sürülen savunmanın başarılı olması mümkün olmayacaktır²²⁶⁹.

Parodi savunmasına ilişkin bir diğer kriter, *Balducci Publications* davasında ortaya konulmuştur. Söz konusu dava, karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında ileri sürülen parodi savunmasını konu almakta ise de, söz konusu savunma haline ilişkin bir çerçeve çizilebilmesi açısından yol göstericidir. Somut uyuşmazlık, içecek ürünlerinde kullanılan bir markanın sonradan bir mizah dergisinde değiştirilerek kullanılmasını konu almakta olup, davalı taraf, kullanımının çevre kirliliğine dikkat çekmek amacına hizmet ettiği ve parodi içerikli bir kullanımın mevcut olduğu savunmasında bulunmuştur. Mahkeme, ileri sürülen savunmanın yerindeliğine ilişkin değerlendirmede, *davalının söylemi ile tanınmış marka arasında mantığa uygun bir bağlantının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi* gerektiğini ifade etmiş²²⁷⁰ ve somut olayda, sonraki kullanımda karıştırmanın önlenmesi adına önceki kullanıcıya ait markaların, tüketicilere iletilmek istenen mesajı aktarabilecek şekilde değiştirilerek kullanıldığından bahisle davalının savunma sebebi kabul edilmiştir²²⁷¹.

Buna karşılık doktrinde, marka sahibinin etiğe uygun olmayan ticari uygulamaları ya da doğaya zararlı uygulamalar yaptığı durumlarda parodist tarafından buna dikkat çekilmesinin haklı kullanım olarak nitelendirilebileceği, bunun değerlendirmesi yapılırken de zorunluluk testinin uygulanmasına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir²²⁷².

ABD Hukuku'nun aksine AB ve Türk marka mevzuatında parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanım savunmasını düzenleyen herhangi bir hüküm ya da eleştirel açıklama savunmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, AB uygulamasında, parodi içerikli kullanım savunmasının ileri sürüldüğü az sayıda uyuşmazlık bulunmaktadır. Bunun bir sebebi, AB Hukuku'nda da ifade özgürlüğüne ilişkin toplumsal menfaatin tanınmış marka sahibinin menfaatlerine üstün tutulmasıdır. Nitekim, konuya ilişkin bazı davalarda Mahkemeler, somut uyuşmazlığı, sulandırmanın mevcut olmadığını tespit etmekten veya Marka Hukuku sisteminde geçerli bir savunma sebebi bulmaktan ziyade, ülkeden ülkeye değişiklik gösteren ifade özgürlüğüne

"Noncommercial Use" and the Federal Trademark Dilution Act", *University of Chicago Law Review*, 2004, Vol. 71, No. 3, s. 1102-1107.

²²⁶⁸ **Barber**, Rational Approach, s. 70-71.

²²⁶⁹ **Born**, Christian: "Zur Zuldssigkeit einer humorvollen Markenparodie - Anmerkung zum Urteil des BGH 'Lila Postkarte,'" *GRUR*, 2006, s. 192 vd. 194. Ancak, ağırlıklı olarak ticari amaçlar için kullanılması durumunda dahi parodinin, otomatik olarak marka ihlali bakımından haklı bir sebep teşkil etmediğine karar verilmemesi ve somut olayın tüm koşulları değerlendirilerek bir sonuca varılması gerektiği yönünde bkz. **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 174; **Rohnke/Bott/Jonas/Asschenfeldt**, s. 424.

²²⁷⁰ *Anheuser-Busch, Inc v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769, 777 (8th Circuit 1994) (*Balducci Publications* davası/kararı).

²²⁷¹ *Balducci Publications* kararı, 28 F.3d 769, 791 (8th Circuit 1994).

²²⁷² **Lim**, s. 105-106.

ilişkin anayasal güvencelere başvurarak çözmeye çalışmışlardır²²⁷³. Diğer bir sebep ise, AB Hukuku'nda özellikle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinin dar bir şekilde yorumlanması sebebiyle konuya ilişkin birçok davada marka ihlalinin mevcut olmadığı sonucuna varılması, bu durumda da savunma sebeplerinin ileri sürülmesine gerek kalmamasıdır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, markanın, bir parodi, eleştiri veya yorum içerisinde referans amaçlı kullanımı²²⁷⁴, haklı sebep savunmasına dayanılmasına gerek olmaksızın, markasal bir kullanım olmadığından bahisle sorumluluk dışı tutulabilecektir²²⁷⁵. Meğerki toplumun ilgili kesimi nin önemli bir bölümü parodinin, marka sahibinden kaynaklandığını veya onun yetkisi dahilinde yapıldığını düşünüyor olsun.

Türk Hukuku'nda konuya ilişkin yargı kararları incelendiğinde ise, parodi içerikli kullanımdan ziyade markanın eleştirel içerikte kullanımı ve ifade özgürlüğünün uyumsuzluk konusu yapıldığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay'ın konuya ilişkin çok sayıda kararı bulunmamaktadır. Mevcut kararların bazılarında da önceki marka tanınmış niteliğe sahip değildir. Ancak, Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin yaklaşımını anlayabilmek adına bu kararlara değinilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Söz konusu kararlardan biri, uzun yıllardır tescilli olarak ödül törenlerinde kullanılan davacı markasının, bir gazetede yayımlanan köşe yazısında eleştirel bir içerikte kullanımı konu almaktadır. Bu yazıda, davacı markası hakkında “....üstelik bizdeki gece ödülleri gibi sen, ben, bizim oğlan usulü değil, işinin ehli kalabalık bir jüri tarafından...” şeklinde ifadeler kullanmıştır. Mahkeme bu yazının “markanın kullanımıyla ilgili olmadığı, marka altında verilen ödüllerin jürilerinin değerlendirilmesine, mukayeseli olarak getirilen eleştiriden ibaret olduğu, markanın kullanımına dair değerlendirilmesi yapılmayıp törenlerin düzenleniş şekline dair görüş belirtildiği, davaya konu yazıda ne marka ne de bireylerin hedef alındığı, yazı içeriğinin ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde kaldığı, gazeteci olan davalının inandığı kriterler çerçevesinde hakaret içermeyen içerikle eleştiri yapma hakkının bulunduğu gerekçesiyle” davanın reddine karar vermiştir²²⁷⁶.

Konuya ilişkin aksi yöndeki bir diğer kararında Mahkeme “davaya konu internet sitesi içeriğinde “yurtiçi” veya “yurtiçi kargo” ibareleri geçse dahi, herhangi bir mal ya da hizmetin sunulmasına dair olmayan, herhangi bir markanın tanınmışlığından haksız yararlanma teşkil etmeyen, imaj transferi yaratmayan, ticari amaç gütmeyen ve davacı ile rekabet etmeyen bu kullanımların markasal nitelikte olmadığı, bu sebeple alan adından ya da site içeriğinden dolayı davacının marka hakkına tecavüzün söz konusu olmadığı, bununla birlikte internet sitesi alan adında geçen “yurticikargomagdurlari” ibaresi, davacı yönünden toplumda negatif bir çağrışım meydana getirdiği, böyle bir alan adı kullanımının davacıyı küçük düşüreceği ve ticari itibarını zedeleyeceğinin açık olduğu...internet site içeriğinin ve

²²⁷³ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 239 dn. 75. Ayrıca bkz. **Gruson**, s. 109 dn. 470.

²²⁷⁴ ABD’de nominatif (yalın) dürüst kullanım olarak anılmaktadır.

²²⁷⁵ Bu tarz bir kullanımın dürüst kullanım savunmasından ziyade markasal olmayan kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bkz. **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 157-163.

²²⁷⁶ Y.11.HD’nin 23.05.2016 tarih ve E. 2015/10729, K. 2016/5510 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 19.01.2015 tarih ve E. 2014/19106, K. 2015/642 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

internet alan adının ticari amaç taşımaması ve ticari herhangi bir fonksiyon görmemesine, ticari etki doğurmamasına ve bu şekildeki kullanımın markasal bir kullanım olmamasından dolayı 556 Sayılı KHK'nın 9 ve 61. maddeleri kapsamında marka hakkına tecavüzün mevcut bulunmamasına rağmen, davalının bu eyleminin, TTK'nın 55/1-a-1 maddesi anlamında bir haksız rekabet teşkil ettiği” kanaatine varmıştır.

Bu karara karşı sunulan karşı oy yazısında ise, “haksız rekabet eylemine esas alınan alan adının kullanıldığı web sitesi, davacı tarafın işçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan şikayet ve eleştirilerin yer aldığı internet iletişim ortamı” olduğu ve “ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırları dahilinde kalması kaydıyla herkesin şikayetlerini ortak bir platformda paylaşma hakkı” bulunduğu, “bu bakımdan, davacı tarafın faaliyetlerinin eleştirildiği web sitesinde ‘yurtiçikargomagdurları’ tanımlamasını içeren alan adı bulunması tek başına haksız rekabet olarak kabul” edilemeyeceği ve web sitesinde yer alan içeriklerin haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı hakkında mahkemenin temyiz incelemesine konu edilen bir gerekçesi de bulunmadığından bahisle ifade ve eleştiri özgürlüğünü engelleyecek şekilde web sitesine erişimin durdurulması suretiyle haksız rekabetin önlenmesi ve tazminata hükmedilmesine dair kararın isabetli olmadığı” ifade edilmiştir²²⁷⁷.

Sonuç olarak, parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımlara izin verilmesi toplumsal gelişimin bir parçasıdır. Böyle bir kullanımın mevcut olduğu bir durumda, sonraki kullanımın önceki markanın sahip olduğu ayırt edicilik ve/veya itibar üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkiye mi yoksa sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerine mi öncelik verileceğinin tespiti gerekmektedir.

Kanaatimce, menfaatlerin dengelenmesi yaklaşımı çerçevesinde, özellikle parodide markanın ne şekilde kullanıldığı, parodi amacıyla mı yoksa tanınmış markayı kötülemek veya tüketicileri belirli bir ürünü satın almaya yöneltmek amacıyla mı hareket edildiği değerlendirilerek bir sonuca varılması gerekmektedir²²⁷⁸. İfade özgürlüğüne dayalı bu savunmalar, özellikle, parodi, eleştiri veya yorumun ilgili kesim tarafından anlaşılma ihtimalinin bulunduğu ve aşağılayıcı ya da küçük düşürücüden ziyade amacına uygun bir içeriğe sahip olduğu kanaatini uyandırdığı durumlarda kabul görmektedir²²⁷⁹. Bu çerçevede, örneğin, tanınmış bir markanın belirli sınırlar dahilinde herhangi kötüleyici bir öğeye yer verilmemek koşuluyla bir parodide kullanılması durumunda, toplumsal menfaate ağırlık verilerek sonraki kullanımın ihlal teşkil etmediği sonucuna varılmalıdır. Buna karşılık, markanın parodide kötüleştirilerek ya da rencide edici bir şekilde, diğer bir ifade ile tanınmış markanın, parodi amacının ötesine geçilerek kullanıldığı durumlarda, tanınmış marka sahibinin menfaatlerine öncelik verilerek, böyle bir parodi ile parodi konusu markanın itibarına zarar verildiğine kanaat getirilmelidir.

²²⁷⁷ Y.11.HD’nin 17.03.2014 tarih ve E. 2013/15738, K 2014/5119 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²²⁷⁸ Ancak belirtmek gerekir ki, parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımların ne şekilde algılandığı, ilgili kesimin bakış açısına ve espiiri anlayışına (parodinin komik olduğunun veya komik olma sınırlarını aştığının düşünülmesi gibi) bağlı olarak değişmektedir (Luepke, s. 818).

²²⁷⁹ Örneğin bkz. *Lila Postkarte*, BGH, GRUR 583, 584 [2005].

G. HABER BİLDİRİMİNDE VEYA YORUMUNDA KULLANIM

Sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek özel savunma hallerinden bir diğeri, belirli düzeyde tanınmışlığa sahip önceki markanın her tür haber bildirimi veya yorumlamasında kullanılmasıdır.

Esasen markanın, haber bildiriminde veya yorumunda kullanılmasının, markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceği tartışmaya açıktır. Zira tıpkı parodi, eleştiri veya yorum içerikli kullanımda olduğu gibi, haber bildirimi veya yorumlarının da amacına ulaşabilmesi markanın sahibi ve markayı taşıyan mal/hizmetler ile birlikte gösterilmesini gerekli kılmaktadır²²⁸⁰. Böyle bir durumda marka ile markayı taşıyan ürün/hizmetler arasındaki bağlantıya zarar verilmediğinden markanın ayırt edici karakteri zarara uğramamaktadır. Ancak, marka hakkında yapılan ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan yorum ve eleştiriler markanın itibarının zarar görmesine sebep olabilecektir.

Haber bildirimi veya yorumu savunması sadece ABD Hukuku'nda düzenlenmiş [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3(B)²²⁸¹] ve kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Nitekim, “her türlü haber bildiriminden” anlaşılması gereken, geleneksel anlamda gazeteler ve televizyon haberleri ile daha az geleneksel nitelik taşıyan diğer haber bildirim türleridir. Hatta *BidZirk* davasında, Güney Carolina Yerel Mahkemesi, markanın bir blogta kullanılmasını da haber bildirimi olarak kabul etmiştir²²⁸². Öte yandan sadece haber bildirimi değil, aynı zamanda haberlerin yorumlanması da söz konusu savunmanın kapsamında olduğundan, güncel olayların yanı sıra, daha önceki bir tarihte meydana gelmiş bir olayın yorumlandığı durumlarda da savunmadan yararlanabilmek mümkündür. Bunların yanı sıra, söz konusu savunmalar dürüst kullanım koşuluna bağlı değildir. Ayrıca, önceki markanın sonraki kullanıcının mal/hizmetlerini göstermek amacıyla kullanılması da savunma kapsamı dışında bırakılmamıştır.

ABD'nin aksine AB Hukuku'nda haber bildirimi veya haber yorumları savunmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, her iki hukuk düzeninde de sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin bir menfaatinin bulunduğu durumlarda, önceki kullanıcılar açacakları davayı kaybetmekten ve bu durumun itibarlarına zarar vermesinden endişe duymakta ve bu sebeple dava açmamayı tercih etmektedirler²²⁸³.

²²⁸⁰ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 238.

²²⁸¹ Aynı yönde bkz. ABD Federal Kanunu § 43/c-4 (C).

²²⁸² Davaya konu olayda, sonraki kullanıcı bir blog yazarı olup, online açık arttırma listelerini yapan bir şirket ile ilgili tecrübelerini paylaştığı dört bölümden oluşan bir makale yazmış ve markayı, sahibi ile birlikte tanıttığı bu makaleyi blogunda yayınlamıştır. Mahkeme, haber bildiriminden ne anlaşılması gerektiğini değerlendirirken fonksiyonel bir yaklaşım benimsemiş ve şekilden ziyade içeriğe odaklanmıştır. İçeriğe ilişkin değerlendirmede söz konusu makalenin (ticari kazançtan ziyade) halka bilgi aktarmak amacıyla yazıldığını, makalede sonraki kullanıcının tecrübelerinin gerek olumlu gerek olumsuz yanlarının detaylı bir şekilde aktarıldığını ve bu tecrübelerle dayanarak halka yol gösterici nitelikte tavsiyelerde bulunduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, aynı zamanda, sonraki kullanıcının bu makaleyi yazmasındaki niyeti değerlendirmiş ve sonraki kullanıcının, önceki kullanıcıyı kötülemekten ziyade, edinmiş olduğu tecrübeleri paylaşarak aynı durumda kalan kişilere yardımcı olmak niyetiyle bu yazıyı kaleme aldığını ifade etmiştir [*BidZirk LLC v Smith*, WL 3119445 (DSC 2007) (*BidZirk* davası/kararı), para. 5-7].

²²⁸³ **Welkowitz**, David S.: *Trademark Dilution: Federal, State and International Law*, ABD: Washington, 2002, Chapter 7.IV (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 239 dn. 76'dan naklen).

AB Hukuku'na benzer şekilde Türk Hukuku'nda da haber bildirimi ve yorumu savunmasını düzenleyen açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra yapılan araştırma ve incelemeler çerçevesinde, sulandırma kapsamında söz konusu savunma sebeplerinin değerlendirildiği herhangi bir yargı kararına ya da bilimsel bir esere rastlanılamamıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerin korunması konusunda hassas olan ve çoğu zaman bu menfaatleri marka sahibinin markasına ilişkin menfaatlerine üstün tutan hukuk düzenlerinde, sulandırma iddialarına karşılık sonraki kullanıcının haber bildirimi ve yorumu başta olmak üzere ifade özgürlüğü kapsamında yer alan savunma sebeplerine başvurusu halinde çoğu zaman başarılı olacağını söylemek mümkündür.

H. MARKASAL OLMAYAN KULLANIM

Sulandırma konulu davalarda ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi kullanımın markasal olmadığı savunmasıdır.

Daha önce açıklandığı üzere²²⁸⁴, bir eylemin sulandırma teşkil edebilmesi markasal kullanım koşuluna bağlı olup, bu koşul, savunma halleri bakımından da bir sınır oluşturmaktadır. Nitekim, sulandırma sebebiyle savunma hallerine başvurulabilmesi, sulandırma teşkil eden, dolayısıyla markasal kullanımın söz konusu olduğu bir eylemi gerektirmektedir ki, böyle bir eylem için yapılacak savunma da ister istemez markasal kullanım koşulunu ihtiva edecektir.

Konuya ilişkin olarak ABD hukuku incelendiğinde, ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (C)'de dürüst kullanım savunmasının sonraki kullanıcının kendi mal/hizmetlerini göstermemesi koşuluna bağlandığı, buna karşılık diğer savunma halleri bakımından böyle bir koşulun aranmadığı görülmektedir. Daha önce gerekçeleriyle ifade ettiğim üzere²²⁸⁵, kanaatim bir eylemin ABD Revizyon Kanunu kapsamında sulandırma teşkil edebilmesi için markasal kullanımın gerekli olmadığı yönündedir. Dolayısıyla, dürüst kullanım savunması bakımından kendi mal/hizmetlerine ilişkin kullanım, bir diğer ifade ile markasal kullanımın aranması sınırlandırılması sonraki kullanıcı aleyhine bir tablo oluşturacaktır. Zira, sonraki kullanımın sulandırıcı bir eylem olarak kabulü için markasal kullanım aranmayacak, buna karşılık sonraki kullanıcının dürüst kullanım savunmasından yararlanabilmesi ancak bu kullanımın markasal nitelikte olması durumunda mümkün olabilecektir. Bu sebeple, ABD Revizyon Kanunu kapsamında, sulandırmanın tespitine paralel olarak, dürüst savunma sebeplerinin tespitinde de markasal kullanım bir zorunluluk teşkil etmemelidir. Bu çerçevede, ABD Hukuku kapsamında markasal olmayan kullanım savunmasının ileri sürülemeyeceği düşüncesindeyim.

ABD'nin aksine AB Hukuku'nda, sulandırmaya özgü savunma hallerini düzenleyen özel bir hüküm mevcut değildir. Buna karşılık, sulandırmaya karşı koruma, ticaret sırasında (*in the course of trade*) ve mal veya hizmetlere ilişkin (*in relation to goods or services*)

²²⁸⁴ Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²²⁸⁵ Bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

kullanımlar ile sınırlanmıştır (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2²²⁸⁶). Dolayısıyla, sonraki kullanımın markasal olmaması durumunda sulandırmadan bahsedilemeyecektir. Öte yandan, genel savunma sebeplerini (hukuka uygun kullanım savunmasını) düzenleyen 2015/2436 sayılı Direktif m. 14'ün ilk fıkrasında da “ticaret sırasında kullanım” koşulu yer almaktadır²²⁸⁷. Bu koşul, bağımsız bir savunma sebebi olmayıp, hükümde yer alan savunma sebeplerine başvurulabilmesinin bir koşulu niteliğindedir. Ancak, sulandırma ve sulandırmaya iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerine ilişkin koşullar arasında paralellik sağlanabilmesi adına, hükümde yer alan “ticaret sırasında kullanım” ifadesinin “markasal (veya “mal veya hizmetlere ilişkin”) olmamak kaydıyla” şeklinde bir ibare ile değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Hükümde yer alan “ticaret sırasında kullanım” ifadesinin kaldırılması yönündeki önerim, bu ifadenin muhafaza edilmesi halinde, sonraki kullanımın markasal nitelik taşımadığı ve fakat ticari olduğu hallerde, hükümde belirtilen savunma sebeplerine başvurulabilecek olması, bu durumun da ticari olmayan kullanımlar da savunma sebeplerine başvurulmasını tereddütlü hale getireceği gerekçesine dayanmaktadır.

AB Hukuku'na benzer şekilde Türk Hukuku'nda da sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma hallerini düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Öte yandan, Direktif'ten farklı olarak, ihlal hallerini düzenleyen SMK m. 7/2-c'de “ticaret sırasında” ve “mal veya hizmetlere ilişkin” kullanım koşulları yer almamaktadır.

Konuya ilişkin yargı kararları incelendiğinde, Yüksek Mahkeme tarafından sonraki kullanımın markasal olup olmadığının dikkate alındığı görülmektedir²²⁸⁸. Nitekim, konuya ilişkin bir kararında YHGK, davacıya ait “creperie” kelimesinin cins belirten bir ibare olduğunu, marka olarak tescil edilmeyeceğini, ancak her nasılsa tescil edilmiş olsa dahi, bu tescilin krep emtiası ve dükkânı için davacıya koruma sağlayamayacağını, bununla birlikte davalının işletmesinde “galletta & creperie” ibaresini kullanmasının markasal bir kullanım olduğunu, bu sebeple KHK m. 12'den (SMK m. 7/5) yararlanmasının mümkün olmadığını ifade etmiş ve dosyanın davacı yararına bozulmasına hükmetmiştir²²⁸⁹.

Y.11.HD de konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta, “*Thermoset kelimesinin mutfak malzemesi üretiminde ilgili ürünlerin cinsini belirtmek için kullanılması 556 Sayılı KHK 12. maddesi kapsamında bir kullanım olarak değerlendirileceği, davalının Thermoset ibaresini Nazen markasının yanında kullandığı bu kullanımlarda kırılmaz mutfak malzemesini nitelendirmek için thermoset ibaresine yer verildiği internet sitesinde ve tanıtım evrakında da kelime anlamına dair açıklamalarda bulunarak kullanımın ürünlerin cinsini belirtmek amacıyla olduğu, bu kullanımın dürüst kullanım olduğu, bu sebeple davacının asıl markası olan "NAZEN" ibaresinin yanında thermoset ibaresinin kullanılmasının markasal kullanım olmadığı ve dürüstlük kapsamında kaldığı gerekçesiyle davanın reddine*” karar vermiştir²²⁹⁰. Benzer şekilde KITTY MILK-KINDER kararında Mahkeme, “*Davalıya ait "süt kremalı*

²²⁸⁶ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 5/2.

²²⁸⁷ Karş. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6.

²²⁸⁸ Sulandırmaya karşı koruma kapsamında markasal kullanıma ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²²⁸⁹ YHGK'nın 13.6.2012 tarih ve E. 2012/11-155, K. 2012/376 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²²⁹⁰ Y.11.HD'nin 22.11.2017 tarih ve E. 2016/3414, K. 2017/6430 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

çikolata", "süt kremalı çikolatalı gofret" ve " ... " ibarelerini taşıyan ürün ambalajlarında mevcut gofret ve çikolata şekli, dökülmüş süt görüntüsü, renk ve yazıdan oluşan kompozisyon ile tüketiciye verilen mesaj, ambalaj içinde satılan ürünün içeriğinin kolayca algılanıp satın almalarını sağlamaya yönelik” olduğundan bahisle bilgi ve açıklama fonksiyonuna yönelik ambalaj kullanımlarının markasal nitelik taşımadıklarına karar vermiştir²²⁹¹.

Buna karşılık, konuya ilişkin bir başka davada, “davalı tarafından, davacıya ait “...” ibaresi ön plana çıkarılmak suretiyle sağlık hizmetleri yönünden markanın kullanıldığı, davalı markasının sağlık hizmetlerinde tescilli olmadığı, yine kullanımın unvan kullanımı sınırlarını aşp, tanıtıcı işaretin vurgulayıcı bir şekilde ön plana çıkarılmak suretiyle markasal bir kullanım olduğundan” bahisle KHK m. 12 (SMK m. 7/5) kapsamında dürüst bir kullanımdan bahsedilemeyeceği belirtilmiştir²²⁹².

Görülmektedir ki, Yargıtay uygulaması, markasal kullanımların dürüst kullanımın kapsamı dışında bırakılması yönündedir. Bu yaklaşımın SMK m. 7/5’e de yansıtılması ve bu çerçevede, hükme “markasal (veya “mal veya hizmetlere ilişkin”) olmamak kaydıyla” şeklinde bir ibare ilave edilerek, markasal olmayan kullanım sonraki kullanıcı tarafından bir savunma sebebi olarak ileri sürülebilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

I. HAKKIN TÜKETİLMESİ

Sonraki kullanıcının dayanabileceği bir diğer savunma sebebi, uyuşmazlık konusu marka üzerindeki hakkın tüketilmiş olduğudur. “Hakkın tüketilmesi”nden anlaşılması gereken, markasını taşıyan malların piyasaya sürülmesinden sonra marka sahibinin, markanın bu mallar üzerinden çıkarılmasını istememesi, markalı malların piyasada dolaşımına marka hakkına dayanarak engel olamamasıdır²²⁹³. SMK m. 152/1’de de sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiillerin hakkın kapsamı dışında kalacağı ifade edilmiştir²²⁹⁴⁻²²⁹⁵. Hükümde marka hakkı sahibinin sahip olduğu tüm mallar değil, sadece

²²⁹¹ Y.11.HD’nin 21.12.2006 tarih ve E. 2005/9995, K. 2006/13737 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, 05.12.2018).

²²⁹² Y.11.HD’nin 21.03.2017 tarih ve E. 2015/13843, K. 2017/1683 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). “...davalının ‘T.’ ibaresini ürünlerde, tanıtım evrakında, satışa sunduğu, internete tanıttığı ürünlerde kullandığı, ‘T.’ ibaresinin davacı adına tescilli olduğu, davalı kullanımının markasal bir kullanım olup, KHK’nın 12. maddesi kapsamında bulunmadığından davacının marka hakkına tecavüz teşkil ettiği...” yönünde bkz. Y.11.HD’nin 21.10.2015 tarih ve E. 2015/3684, K. 2015/10863 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 04.11.2015 tarih ve E. 2015/3847, K. 2015/11548 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²²⁹³ Arkan, Ticari İşletme, s. 319. Suluk, Sınai Mülkiyet, s. 104 (“Hak sahibi, üzerinde fikri mülkiyet hakkı bulunan ürünleri bir kez satınca, artık sonraki satışlara müdahale edemez. Buna hakkın tükenmesi ilkesi denir.”). Marka hakkının tüketilmesi ilkesi doktrinde “ilk satış doktrini” olarak da anılmaktadır [Yasaman/Ayoğlu (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 542; Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 453; Kaya, Marka Hukuku, s. 251-252; Oytaç, Markalar Hukuku, s. 185; Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 610; Suluk, Sınai Mülkiyet, s. 104; Suluk (Karasu/Nal), s. 12; Pınar, Hamdi: “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, 2000, s. 857-861].

²²⁹⁴ KHK m. 13/1’de ise “tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye’de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiiller marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalır.” hükmüne yer verilmiştir.

piyasaya sürdüğü mallar üzerindeki marka hakkının tükenmekte olduğu hususunda açıklık sağlanmıştır²²⁹⁶. Önemle belirtmek gerekir ki, böyle bir durumda marka sahibinin markası üzerinde sahip olduğu hak değil, üçüncü kişilerce kullanılmasını önleme hakkı tükenmektedir²²⁹⁷. Ancak, bu ilkenin uygulanabilmesi için, ürünün, hak sahibi tarafından veya onun izniyle (örneğin, lisans, acentelik, tek satıcılık gibi) piyasaya sunulması²²⁹⁸ gerekmekte ve ancak bu durumda piyasaya sunulan ürünlerle ilgili fiiller²²⁹⁹ bakımından hakkın tükenmiş olduğundan bahsedilebilmektedir. Bunun yanı sıra, markayı taşıyan malların değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticari amaçlı kullanımları durumunda hakkın tüketilmesi ilkesine başvurulması mümkün değildir (SMK m. 152/2²³⁰⁰)²³⁰¹. Yine, hizmet markalarına uymadığı için, sadece ticaret markaları söz konusu ilkeye tabidir²³⁰².

Hakkın tüketilmesi bakımından mevcut üç farklı sistem bulunmaktadır. Bunlar; bölgesel, ulusal (ülkesel) ve uluslararası tüketilmez. Gerek 89/104/EEC ve 2008/95/EC

²²⁹⁵ SMK çerçevesinde hakkın tüketilmesi ilkesine ilişkin detaylı değerlendirmeler için bkz. **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 148-150; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 319-320; **Arkan**, Ayşe Saadet: “Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları ve Hakkın Tükenmesi”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017 (Tükenme), s. 652-666; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 161-168; **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 609-631; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 12-17; **Özer**, Fatma: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Genel bir Değerlendirmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Nisan 2017, C. 12, S. 128, s. 137-138. KHK döneminde hakkın tükenmesi ilkesine ilişkin olarak bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 265-269; **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 536-625; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 453-454; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 250-259; **Çolak**, Marka Hukuku, s. 535-539; **Pınar**, s. 855-910; **Ayoğlu**, Tolga (dn. Hamdi Yasaman): *Marka Hakkının Tüketilmesi*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001 (Marka Hakkının Tüketilmesi); **Adem**, Aslan: *Türk ve AB Hukuku’nda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli)*, İstanbul: Beta, 2004; **Arı**, Zekerriya: “Marka Hakkının Tüketilmesi”, *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2007, C.11, S. 1-2, s. 279-305 (Uluslararası tükenme için bkz. s. 284-302); **Arkan**, Ayşe Saadet: “Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku-Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirme”, *Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı*, 2002, s. 754-771 (Hakların Tükenmesi); **Kayhan**, Fahrettin: “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, s. 51- 70.

²²⁹⁶ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 162.

²²⁹⁷ **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 540; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 453; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 254-255; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 610; **Ayoğlu**, Marka Hakkının Tüketilmesi, s. 13.

²²⁹⁸ “Malın piyasaya sunumu çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Bu, satış, kira, trampa, tek satıcılık, acentelik, lisans vb usullerle olabileceği gibi; bir malın vitrinde veya fuarda teşhir edilmesi suretiyle de söz konusu olabilir.” (Arı, s. 287-288). Detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 566-581.

²²⁹⁹ Karşılık gelen KHK m. 13/1’de yer alan “mallarda ilgili fiiller” ifadesinden, sadece üçüncü kişilerce yapılan satış ve ihracatların değil, mallarla ilgili olarak reklam yapılması, broşür yayımlanması fiillerinin de anlaşılması gerektiği yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 5, s. 108; **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 557; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 453.

²³⁰⁰ SMK’dan farklı olarak, KHK m. 13/2’de “malın piyasaya sunulmasından sonra” ifadesine de yer verilmişti. Ancak hükmün ilk fıkrasında hakkın tüketilmesi ilkesinin malların piyasaya sunulmadan sonraki fiillere ilişkin olduğu ifade edilmiş olduğundan, birinci fıkraya atıf yapılan ikinci fıkrada ayrıca bu ifadeye yer verilmesine gerek bulunmamaktaydı. Bu çerçevede, hakkın tüketilmesi ilkesinin istisnasını düzenleyen SMK m. 152/2’de de ürünün (KHK’daki ifadesiyle “malın”) “piyasaya sunulmasından sonrasında” ifadesine yer verilmemiştir.

²³⁰¹ Detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 582-588; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 257-259.

²³⁰² **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 557; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 420; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 135; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 610; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 495; **Oytaç**, Markalar Hukuku, s. 185. İlkenin hizmet markalarını da kapsayabileceği yönünde bkz. **Kaya**, Marka Hukuku, s. 253.

sayılı Direktiflerde (m. 7) gerek 2015/2436 sayılı Direktif'te (m. 15) *bölgesel tükenme ilkesi*²³⁰³ kabul edilmiş iken, KHK'da (m. 13) *ulusal (ülkesel) tükenme*²³⁰⁴, SMK'da (m. 152) ise *uluslararası tükenme ilkesi*²³⁰⁵ benimsenmiştir. Dolayısıyla, AB Hukuku kapsamında markayı taşıyan ürünlerin hak sahibi veya onun izni ile üçüncü bir kişi tarafından Birlik dışında piyasaya sunulması hakkın tüketilmesi ilkesinin kapsamı dışında kalacaktır²³⁰⁶. Buna karşılık, aynı durum Türk Hukuku'nda hakkın tüketilmesine sebep olacaktır²³⁰⁷. Zira, Türk Hukuku'nda hâlihazırda uluslararası tükenme ilkesi geçerli olduğundan, dünyanın herhangi bir yerinde markayı taşıyan ürünün marka sahibi ya da onu izni ile üçüncü bir kişi tarafından piyasa sunulmuş olması hakkın tüketilmesi bakımından yeterli kabul edilmektedir.

J. MARKA KULLANIM ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK

Bir diğer savunma sebebi, önceki marka sahibinin marka kullanım zorunluluğuna aykırı davranmış olmasıdır.

2015/2436 sayılı Direktif m. 16 uyarınca, bir markanın, Birlik içerisinde tescilli olduğu mal/hizmetlerde tescil prosedürünü tamamlamasını takip eden beş yıl boyunca ciddi bir şekilde kullanılmamış olması ya da bu kullanıma kesintisiz bir şekilde ve markanın kullanılmaması bakımından haklı bir sebep bulunmaksızın ara verilmesi durumunda, söz konusu marka, Direktif'in ilgili hükümlerinde²³⁰⁸ belirlenen yaptırımlara tabi olacaktır²³⁰⁹. Bu

²³⁰³ Detaylı bilgi için bkz. **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 546-553; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 320 dn. 3; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 104-105; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 13; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 494-495; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 162-163; **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 256; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 611; **Arı**, s. 283-284; **Kayhan**, s. 63.

²³⁰⁴ Detaylı bilgi için bkz. **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 149-150; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 320; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 104-105; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 12-13; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 162, **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 610-611; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 494-495; **Özer**, s. 138; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 453-454; **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/ Yüksel), Şerh 1, s. 545-546; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 256-257; **Arkan**, Hakların Tükenmesi, s. 648-650; **Arı**, s. 282-283; **Kayhan**, s. 61-63.

²³⁰⁵ Detaylı bilgi için bkz. **Yasaman**, Temel Yenilikler, s. 150; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 320; **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 104-105; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 13-17; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 163; **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152; **Güneş**, Sınai Mülkiyet, s. 494-495; **Özer**, s. 138; **Arkan**, Hakların Tükenmesi, s. 655 ve 666; **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 554; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 611; **Arı**, s. 284; **Kayhan**, s. 63.

²³⁰⁶ Bölgesel tükenme ilkesinin, ulusal (ülkesel) tükenme ilkesi ile kıyaslandığında, uluslararası ticarete daha fazla destek veren bir görünüm sergilemesine karşın, bölge dışından paralel ithalatlara engel oluşturması sebebiyle global ekonomi anlayışıyla bağdaşmadığı yönünde bkz. **Yasaman/Ayoğlu** (Altay/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 1, s. 553.

²³⁰⁷ **Arkan**, uluslararası tükenme ilkesinin genel kabul görmüş bir ilke olmadığını, ulusal tükenmeden uluslararası tükenme ilkesine geçilmesinin hukuki nedenlerden değil, tamamen ekonomik-ticari mülahazalardan kaynaklandığını, gerekli ekonomik analizler yapılmadan bu ilkeye geçilmesinin Türk girişimcileri uluslararası alanda zor duruma sokabileceğini ifade etmiştir (**Arkan**, Ticari İşletme, s. 320). Aynı şekilde **Çağlar** da SMK'da uluslararası tükenme ilkesi benimsenirken bu değişikliğin ekonomik, ticari ve politik etkilerinin analizinin yapılmamış ve/veya ilgili Kurumlarla paylaşılmamış ve ortaya çıkabilecek hukuki olumsuzluklara karşı herhangi bir tedbir alınmamış olmasının kanunlaşma sürecinde ve sonrasında birçok haklı eleştiriyi beraberinde getirdiğini ifade etmiştir (**Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 152). **Arkan** ise, SMK m. 152'nin lafzında "uluslararası tükenme" ilkesinin açıkça yer almamasının ve fakat madde Gereğesinde bu yönde bir ifadeye yer verilmesinin, bununla beraber maddenin ülkesellik ilkesinin gereği düşünülmeden kaleme alınmış olmasının çelişki yarattığını belirtmiştir (**Arkan**, Hakların Tükenmesi, s. 655).

²³⁰⁸ Bu hükümler, 2015/2436 sayılı Direktif m. 17, 19/1, 44/1-2 ve m. 46/3-4'tür.

²³⁰⁹ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 10.

hükümler incelendiğinde, Direktif’te markanın m. 16’ya aykırı kullanılması iptal yaptırımına tabi tutulduğu görülmektedir.

Türk Hukuku’nda ise, KHK döneminde marka kullanım zorunluluğunun yaptırımı KHK’nın 14 üncü maddesinde hükümsüzlük olarak düzenlenmişti. Ancak söz konusu hüküm AYM’nin 06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı RG’de yayımlanan, 14.12.2016 tarih ve E. 2016/148, K. 2016/189 sayılı kararı ile iptal edilmişti. Buna karşılık SMK’nın 9 uncu maddesinde “*Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar*” verileceği hükmüne yer verilmiş, böylece KHK döneminde sıklıkla tartışma konusu olan markanın kullanılmamasının hükümsüzlük yaptırımına tabi olması hususunda olumlu yönde bir adım atılarak, markanın ilgili hükümdeki şartlara uygun olarak kullanılmaması iptal yaptırımına tabi tutulmuştur²³¹⁰. Marka kullanım zorunluluğuna ilişkin olarak SMK ile getirilen bir diğer yenilik ise, marka kullanımının ciddi biçimde gerçekleştirilmesi koşulunun aranmasıdır.

K. KÖTÜ NİYETLİ TESCİL

Sulandırma konulu bir davada sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi, önceki tescilin kötü niyetli olarak yapılmış olmasıdır. Doktrinde bir görüş, tanınmış markanın ayırt etme ve kaynak gösterme fonksiyonuyla çatışmakta olmasından ötürü kötü niyetli tescilin bir ret nedeni olarak düzenlendiğini belirtmiş ve kötü niyeti, sonraki kullanıcının, önceki tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal/hizmetlerde kullanılması suretiyle markanın tanınmışlığından, peştemaliyesinden veya reklam değerinden yararlanmak amacı olarak tanımlamıştır²³¹¹. Buna karşılık diğer bir görüş, kötü niyetli tescilden, sonraki markayı tescil ettiren kişinin önceki markayı bilmesi veya bilmesinin gerekmesinin anlaşılması gerektiğini ifade ederek daha sade bir tanımlamayı tercih etmiştir²³¹². Kanaatimce kötü niyetlin, sadece tanınmış markalar ile sınırlı olarak tanımlanması yerinde değildir²³¹³. Zira, kötü niyetli tescil sadece tanınmış markalar için başvurulabilecek olan bir hükümsüzlük ve savunma sebebi olmayıp, sıradan markaların da bu hukuki imkândan yararlanması mümkündür.

²³¹⁰ Konuya ilişkin eserler için bkz. dn. 1899.

²³¹¹ **Bodenhansen**, s. 93; **Kaseke**, s. 108; **Garcia**, Julie Arthur: “Trademark Dilution: Eliminating Confusion”, *Trademark Reporter*, 1995, Vol. 85, s. 511. Ayrıca bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 938 (“...ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve tanınmış olsun veya olmasın başkasının markasını ele geçirmeye, başkasının markasının tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik olarak yaptırılan haksız tescillerin birer kötü niyetli tescildir.”).

²³¹² **Kaya**, Marka Hukuku, s. 339; **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 5, s. 604.

²³¹³ Nitekim doktrinde kötü niyetli tescil halleri için verilen örneklerde de böyle bir sınırlandırmanın yapılmadığı görülmektedir. Örneğin bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 5, s. 382 (Bir markanın kullanılması için ciddi çalışmalar yapıldığını bilen bir kişinin, sırf başkasına zarar vermek veya adına tescil ettireceği markayı daha sonra yüksek bir bedel karşılığında satmak amacıyla tescil ettirmesi); **Pekdinçer**, Mütalaalar, s. 111-130 (Tek satıcının yabancı markayı kendi adına tescil ettirmek istemesinin kötü niyetle marka tescili olduğu); **Pekdinçer**, Mütalaalar, s. 230-231 (detaylı bilgi için bkz. s. 221- 241) (İlköğretim okulu adının okul yönetimince marka olarak tescilinin eğitim-öğretim hizmetlerini kapsayan 41 inci sınıf bakımından hukuka uygun olduğu, buna karşılık “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, ayak giysileri, baş giysileri” gibi eğitim-öğretim amacını aşan emtialar bakımından tescilin kötü niyetli olduğu).

2015/2436 sayılı Direktif'in m. 4/2'de, kötü niyetle yapılan tescil başvurularının reddedileceği, markanın tescil edilmiş olması halinde ise hükümsüzlüğüne karar verileceği düzenlenmiştir²³¹⁴. Buna karşılık, KHK'da kötü niyetli tescilin hükümsüzlük sebebi olduğuna ilişkin açık bir şekilde yer almamaktaydı. Ancak kötü niyetli tescilin bir hükümsüzlük sebebi olduğu doktrinde²³¹⁵ ve yargı kararlarında²³¹⁶ istikrarlı bir şekilde kabul edilmekteydi. Yargıtay HGK da kötü niyetin varlığının bir hükümsüzlük sebebi teşkil ettiği yönündeki bu yaklaşımı 2008 tarihli bir kararıyla kabul etmiştir²³¹⁷. Kanun koyucu doktrin ve yargı kararlarındaki hakim görüşü dikkate almış ve SMK'da kötü niyetli tescili bir hükümsüzlük hali olarak düzenlemiştir (m. 6/9 ve m. 25/1)²³¹⁸. Bunun yanı sıra, hükümsüzlük hallerini düzenleyen 25 inci maddenin 6 ncı fıkrasında marka sahibinin, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalması durumunda, önceki tarihli markanın hükümsüzlük sebebi olarak ileri sürülemeyeceği, bunun tek istisnasının, sonraki tarihli markanın kötü niyetle tescil edilmesi olduğu ifade edilmiştir²³¹⁹.

Marka tescilinin kötü niyetle yapılmış olduğu iddiasında bulunan taraf, bunu ispatla yükümlüdür. Kötü niyetli tescil başvuru sahibinin amacına göre belirlenecek olup²³²⁰, bu yönde bir tespitin yapılabilmesinde sonraki marka sahibinin reddedilen önceki başvuruları faydalı olabilmektedir²³²¹. Bunun yanı sıra, kötü niyetin tespitinde basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğüne de (TTK m. 18/2) sıklıkla başvurulmaktadır²³²². Yargıtay, özellikle

²³¹⁴ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC Direktifler m. 3/2-d.

²³¹⁵ KHK m. m. 35/1 hükmünden hareketle kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük sebebi teşkil etmesi gerektiği yönünde bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 878-879; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 486; **Arkan**, Marka Hukuku C. 2, s. 158; **Arkan**, Yabancı Markalar, s. 15; **Kaya**, Marka Hukuku, s. 324; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 180-182; **Bozbel**, s. 570-572]. Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 57; **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 140-141; **Yasaman**, Hamdi: "Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD.sinin Kararı Üzerine Düşünceler", Yasaman, *Hamdi, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003, s. 31-39 (Tanınmış Markalar Hakkında Düşünceler); **Pekdinçer**, Mütalaalar, s. 111-130 ve 230-231. Ayrıca bkz. **Bilgili**, Fatih: "Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın Kötü Niyetli Marka Tescilleri Açısından Değerlendirilmesi", *Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi*, 2007, S. 29-30 (Kötü Niyetli Tescil), s. 48-54.

²³¹⁶ Bkz. dn. 2322-2323.

²³¹⁷ Y.HGK'nın 16.07.2008 tarih ve E. 2008/11-501, K. 2008/507 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³¹⁸ SMK kapsamında konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Tekinalp**, Yenilikler, s. 19; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 181; **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 937-948. Ayrıca bkz. **Arkan**, Ticari İşletme, s. 310-311; **Karasu** (Suluk/Nal), s. 203-204.

²³¹⁹ Detaylı bilgi için bkz. § 7.III.K Kötü Niyetli Tescil.

²³²⁰ **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 205.

²³²¹ **Çolak**, Marka Hukuku, s. 801.

²³²² 9 yıldır kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren ve aynı unvanı kullanan bir diğer tacirden haberdar olmamasının mümkün olmayacağı yönünde bkz. YHGK'nın 28.03.2007 tarih ve E. 2007/11-184, K. 2007/166 (*İstanbul Barosu Dergi*, C. 82, S. 2008/3, Mayıs-Haziran, s. 152). Davacı ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalının mevcut markaları araştırması gerektiği yönünde bkz. Y.11.HD'nin 23.06.2000, E. 2000/5459, K. 2000/5902 (**Noyan/Güneş**, s. 639-641). Yine "15 ülkede tescilli markayı bilmeden Türkiye'de tescil ettirdiğini söylemesi"nin "TTK m. 20/2'ye ve TMK m. 2'ye aykırı olduğu gibi, TRIPs m. 16/3 çerçevesinde kötü niyetli tescil" teşkil ettiği yönünde bkz. Y. 11 HD'nin 19.04.2002 tarih ve E. 2001/99093, K.2002/3699 sayılı "Alvorada" kararı (**Noyan/Güneş**, s. 621-622). Çay sektöründe uluslararası olarak faaliyet gösteren davalının, basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğü gereği 15 ülkede tescilli ve aynı alanda faaliyet gösteren davalı markasını bilmesi gerektiği, tanınmış bir markanın tacir ve tüketici nezdinde bilinmesi normal olduğundan bu gibi durumlarda büyük çoğunlukla kötü niyetin varlığının kabul edildiği yönünde bkz. **Yasaman**, Tanınmış

aynı sektörde bulunan tacirlerin tanınmış markaları kendi adlarına tescil ettirmelerinde kötü niyet olduğunu karine olarak kabul etmektedir²³²³. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, kötü niyetin başvuru anında mevcut olması gerektiğidir. Bu sebeple, başvurunun öncesinde veya sonraki kötü niyet teşkil eden davranışlar sadece yardımcı nitelikte deliller olarak dikkate alınabilecektir²³²⁴.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, gerek Direktif gerek SMK'da sulandırmaya karşı koruma sağlayan hükümlerin tamamında önceki markanın tescilli olması aranmaktadır²³²⁵. Dolayısıyla, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda sonraki kullanıcı, tescil başvuru aşamasında olan önceki markaya karşı kötü niyet iddiasında bulunulamayacaktır. Bu sebeple, sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülecek savunma, önceki markanın kötü niyetle tescil edilmiş olması sebebiyle hükümsüz kılınmasını konu alacaktır.

L. SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBI

Sulandırma konulu bir uyuşmazlıkta davalı tarafından ileri sürülebilecek bir diğer savunma sebebi, sessiz kalma suretiyle davacının dava açma hakkını kaybetmiş olduğudur.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi, davacının TMK m. 2 gereğince belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, iyi niyetli olan kişide oluşturduğu

Markalar Hakkında Düşünceler, s. 39. Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 165; s. 248-251; **Pekdiñer**, Mütalaalar, s. 255-257; **Memiş**, Tekin: "Fikri Mülkiyet Hakkı İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı-Yargıtay Kararı İncelemeleri", *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2010, s. 343-378; **Memiş**, Tekin: "Türk Hukuku'nda Kötü niyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar - İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme", *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2009, s. 407-423.

²³²³ Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 29.01.1999 tarih ve E. 1998/5372 ve K. 1999/256 sayılı kararı [**Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 879]; Y.11.HD'nin 08.04.2002 tarih ve E. 2001/10860, K. 2002/3275 sayılı kararı [**Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 884]; "...davalının yaptığı işle ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri takip etmek zorunda olduğu... TK. m. 20/2 (6102 sayılı Kanun m. 18/2) basiretli bir tacir olmanın zaruri sonucu olduğu, buna göre davacı le aynı sahada çalışan davalının birçok ülkede tescilli olan ve yine çeşitli ülkelerde açılmış mağazaları bulunan markayı bilmediğini, o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesinin TMK m. 2 karşısında mümkün olmadığı, kötü niyetli tescilin olduğu..." [Y.11.HD'nin 15.02.2011 tarih ve E. 2009/8228, K. 2011/1717 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. "...davalı markasının tescil tarihinden önce 1993 yılından itibaren Türkiye'ye ithal edilen davacı ürünlerinin, aynı sektörde faaliyet gösteren davalı tarafından bilinmediğinin söylenemeyeceği." [Y.11.HD'nin 13.10.2011 tarih ve E. 2009/12370, K. 2011/12696 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. "...bu alışveriş merkezinin bu isimle açılacağına dair umuma açık bilgi ve açıklamalar yapılması karşısında davalının tescilinin kötü niyetli olduğu..." [Y.11.HD'nin 13.12.2012 tarih ve E. 2012/14916, K. 2012/20664 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. YHGK'nın 16.07.2008 tarih ve E.2008/(11)501, K. 2008/ 507 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 451-455); Y.11HD'nin 08.03.2000 tarih ve E. 2002/1646, K. 2002/2069 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 623), 16.04.2007 tarih ve E. 2006/2699 K. 2007/5837 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 559-560). Davacı SNCF'ye ait "ORIENT EXPRESS" markası tanınmış bir marka olup, davalının varlığından haberdar olduğu bir markanın aynısını başka bir alanda kendi adına tescil ettirmesi kötü niyetli tescil örneğidir (**Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 594). Ortopedi alanın tanınmış "Orthopaedia" kliniklerinin ismine oldukça benzer "Ortopedia" ibaresinin kullanılması sonraki kullanıcının kötü niyetli olduğunu gösterir (**Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 281-282).

²³²⁴ **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 181 ve 901. Sonradan ortaya çıkan iyi niyetin başlangıçtaki kötü niyeti ortadan kaldırıp kaldıramayacağına yönelik tartışmalar için bkz. § 7.III.L Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı.

²³²⁵ Bkz. 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 10/2-c; SMK m. 6/5 ve 7/2-c. Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 4/4-a ve 5/2; KHK m. 8/4 ve 9/1-c.

güvenden dolayı dava açma hakkını kaybetmesi esasına dayanmaktadır. Gerçekten de bir hak uzun süre kullanılmadığı için karşı tarafta bir güven uyandırılmışsa, karşı tarafta uyandırılan güven sebebiyle bu hakkın kullanılmasına imkân tanımaması gerekir. Nitekim, aksi halde bir yaklaşım önceki davranış ile çelişkili davranma yasağına da (*venire contra factum proprium*) aykırılık teşkil edecektir²³²⁶. Uzun yıllardır Türk yargı uygulamasında²³²⁷ ve doktrininde²³²⁸ kabul edilip uygulanmakta olan bu ilke, SMK m. 25/6 ile, kanuni bir düzenlemeye kavuşturulmuş ve “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri*” süremeyeceği hüküm altına alınmıştır²³²⁹⁻²³³⁰.

Bu çerçevede, sonraki kullanıcının sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesinden yararlanabilmesi bazı koşulların varlığını gerekli kılmaktadır. İlkenin her bir koşulu ve bu koşullara ilişkin tartışmalar ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturacak genişlik ve öneme sahip olup, bu bölümde söz konusu ilke sadece sulandırma konulu uyuşmazlıklarda ileri sürülebilecek savunma hallerinden biri olması ile sınırlı olarak ele alınmıştır. İlkeye ilişkin koşulları şu şekilde sıralamak mümkündür:

²³²⁶ Detaylı bilgi için bkz. **Akyol**, s. 52 vd. Ayrıca bkz. **Antalya**, Gökhan/**Topuz**, Murat: *Medeni Hukuk, Giriş - Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri*, İstanbul: Legal 2018, 405-406.

²³²⁷ Türk Hukuku’nda ilk etapta pek kabul görmemekle birlikte, Yargıtay’ın 02.03.2000 tarih ve E. 1999/8169, K. 2000/1726 sayılı “Telsim” kararından sonra sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi uygulamada daha sık rastlanır hale gelmiş [Y.11.HD’nin 02.03.2000 tarih ve E. 1999/8169, K. 2000/1726 sayılı kararı (Corpus Web Hukuk Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 159] ve gün geçtikçe Türk doktrini tarafından da daha çok benimsenmiştir. Ayrıca bkz. YHGK’nın 22.10.2014 tarih ve E. 2013/11-1591, K. 2014/816 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Somut olayda davalının ihlal teşkil eden davranışı öğrenme tarihi 1997, dava açma tarihi ise 2005 olup, Mahkeme TMK m. 2 çerçevesinde davacının eldeki davayı açma hakkını kaybettiği sonucuna varmıştır [Y.11.HD’nin 14.04.2008 tarih ve E. 2007/3200, K. 2008/4879 sayılı kararı (**Noyan/Güneş**, s. 531-533)]. “*Marka sahibi, tescilli bir ticaret unvanına karşı beş yıldan uzun bir süre sessiz kaldığı takdirde, marka hakkına dayanarak bu unvanın terkinini talep edemez. Unvanın sadece tecavüz teşkil eden kısmının terkinini (kısmi terkin) de hukuken mümkün değildir. Marka sahibinin hakkını beş yıl boyunca ileri sürmemesi, tecavüz teşkil ettiği iddia edilen ticaret unvanının fiiliyatta kullanıldığı alanlar bakımından hakkı sona erdirir. Diğer bir deyişle unvanda yer alan faaliyet konuları arasından fiilen icra edilenler bakımından sessiz kalmadığı anlamına gelmektedir.*” [Y.11.HD’nin 14.06.2017 tarih ve E. 2016/856, K. 2017/3698 sayılı kararı (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. 33, S. 3, s. 269-271)].

²³²⁸ Bkz. **Yasaman/Yusufoğlu** (Altay/Ayoğlu/ Yüksel), Şerh 2, s. 856 vd.; **Teoman**, Ömer: *Yaşayan Ticaret Hukuku, C. 1: Hukuki Mütalaalar, Kitap 5*, 1992-1993, İstanbul 1995 (Hukuki Mütalaalar), s. 47 vd.; **Arkan**, Ticari İşletme, s. 330; **Suluk** (Karasu/Nal), s. 18-19; **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 161; **Pekdiñçer**, Remzi Tamer: “Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı”, *Kadir Has Üniversitesi Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu*, (Yayımlanmamış Tebliğ), İstanbul 2017 (Sessiz Kalma); **Pekdiñçer**, Remzi Tamer: “Ticaret Unvanının Korunması, İltibas, Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı, Basiretli Tacir İlkesi, İyi Niyetli Kullanım”, **Pekdiñçer**, Mütalaalar, s. 245-259; **Bilgili**, Fatih: *Marka Hukuku’nda Hakkın Kötüye Kullanılması*, İstanbul: Seçkin, 2006 (Hakkın Kötüye Kullanılması); **Işık**, Egemen: *Marka Hukuku’nda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı*, İstanbul: On İki Levha, 2017; **Yurtoğlu Can**, Mücella: *Marka Hukuku’nda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı*, Ankara: Turhan, 2016. Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 105- 124 (özellikle s. 119-124) (ELİTE WORLD Markası), s. 275 -284 (EKOL markası) ve 471-476 (“EKOL TEMİZLİK - EKOL SERVİS Markaları); **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 3, s. 166-167 (S’Oliver markası), s. 216-219 (ACIBADEM markası); s. 418-421 (Kütük Mermer markası); s. 610-612 (Zara markası); **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 1, s. 207-210 (VATAN markası- VATAN gazete adı).

²³²⁹ Yargıtay’ın çelişkili kararlarına engel olması açısından düzenlemenin olumlu olduğu, ancak somut olaya yönelik bazı özel uygulamalara engel olacağına ilişkin olarak bkz. **Çağlar**, Sınai Mülkiyet Kanunu, s. 148.

²³³⁰ Aynı yönde bkz. 2015/2436 sayılı Direktif m. 9/1.

- Önceki kullanıcının dava hakkına sahip olması
- Hak sahibinin hak ihlalden haberdar olması veya olmasının gerekmesi
- Hak sahibinin hak ihlalden haberdar olduğu ya da olması gerektiği sürenin üzerinden birbirini izleyen beş yılın geçmesi
- Bu sürenin geçmesine rağmen hak sahibinin kendi isteğiyle hareketsiz kalması
- Sonraki kullanıcının marka tescilinin kötü niyetli olmaması.

Bahsi geçen koşulları incelemeye başlamadan önce belirtmek gerekir ki, marka sahibinin sessiz kalmak yoluyla hak kaybına uğraması, sadece bunu ileri süren kişi açısından geçerli olup, markayı kendi adına tescil ettiren veya kullanan diğer kişiler açısından herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır²³³¹. Öte yandan bahsi geçen koşulların gerçekleşmesi ve hakkın kaybı durumunda da sonraki kullanıcı marka üzerinde mutlak bir hakka sahip olmamakta, sadece tescilli marka sahibine karşı ileri sürebileceği şahsi bir hak elde etmektedir²³³². Bu sebeptendir ki, ilkenin, mahkeme tarafından re'sen nazara alınması mümkün olmayıp, sonraki marka sahibi tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla davada ileri sürülecek bu savunma bir def'i niteliğindedir²³³³.

İlkeye ilişkin koşullardan ilki, *önceki kullanıcının dava hakkına sahip olmasıdır*. Nitekim, belirli bir sürenin geçmesi ile kaybedilecek olan hakkı bir dava hakkı olduğundan, önceki marka sahibinin böyle bir hakka sahip olmadığı bir durumda, bu hakkı kaybetmesi de mümkün olmayacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki, sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi “Hükümsüzlük Halleri ve Hükümsüzlük Talebi” başlıklı 25 inci madde altında düzenlenmiştir. Dolayısıyla lafzi yorumdan hareketle bu ilkenin sadece hükümsüzlük davalarıyla sınırlı olarak uygulanabileceği sonucu çıkmaktadır. Bu durum da tecavüz halleri bakımından söz konusu ilkenin uygulanabilirliğine ilişkin kanuni bir boşluk yaratmaktadır. Ancak uygulamada, tecavüz halleri bakımından da bu ilkeye başvurulmakta, ancak hükümsüzlük hallerinden farklı olarak sabit bir süre olmayıp, süre her somut olayın koşullarına göre belirlenmektedir²³³⁴.

Bir diğer koşul, önceki kullanıcının sonraki kullanımdan haberdar olması veya olmasının gerekmesidir. Bu öğrenme, fiili bir öğrenme şeklinde olabileceği gibi, sonraki markaya ilişkin başvuru ilanı ya da markanın tescili ya da tescilin ilanı anı ile de öğrenmenin gerçekleştiği kabul edilmektedir²³³⁵. Örneğin, İstanbul’da faaliyet gösteren bir teşebbüsün

²³³¹ Çağlar, Marka Hukuku, s. 159.

²³³² Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 893. Aynı yönde bkz. Y.11.HD’nin 09.06.2008 tarih ve E. 2007/6192, K. 2008/7539 sayılı kararı (Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 893 dn. 2316).

²³³³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet, s. 454-457. Aynı yönde bkz. Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 893. Sessiz kalma suretiyle hak kaybının bir def'i olmadığı, temeli TMK m. 2’ye dayandığı için hakim tarafından re’sen nazaran alınabileceği yönünde bkz. Pekdiğer, Mütalaalar, s. 257. Buna karşılık Suluk, “kullanmama savunması” ifadesini kullanmıştır (Suluk, Sınai Mülkiyet, s. 95).

²³³⁴ Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 21.11.2000 tarih ve E. 2000/9012, K. 2000/9189 sayılı kararı (10 yıllık süre sessiz kalma için yeterli kabul edilmiştir.).

²³³⁵ Ticaret unvanına ilişkin bir kararda Yargıtay “TTK’nun 43/2 maddesi uyarınca davalının iltibas önleyici ibareler taşıyan ticaret unvanı alması gerekirse de dava konusu olayda olduğu gibi davalının ilan nedeniyle bilmek durumunda olduğu bu hususa karşı uzun süre sessiz kalması nedeniyle mahkemece hak kaybına uğradığı kabul edilerek MK’nun 2. maddesi gereğince davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabul hükmü kurulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması”na karar verilmiştir. Ancak, ticaret unvanının ilanının olumlu etkisi TTK m. 36/1’de açıkça düzenlenmiş olduğundan Mahkeme’nin bu yönde karar vermesi Kanun’un gereğidir. Buna karşılık, marka tescilinin ilanına (sürelerin başlangıcına ilişkin hükümler hariç)

kullandığı markanın Trabzon’da küçük bir işletme tarafından tescil ettirilmesi durumunda önceki marka sahibinin bundan haberi olmayabilir. Buna karşılık, özellikle aynı sektörde faaliyet gösteren kişilerin, birbirlerinin markalarından haberdar oldukları varsayılmaktadır. Öte yandan, sulandırmaya konu markalar, tanınmışlığa sahip markalar olduklarından ve bu markaların sahip oldukları yüksek ekonomik değer sebebiyle -bu yönde bir zorunluluk olmamakla beraber- marka sahiplerinin aynı zamanda tacir sıfatını da haiz olmaları kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir durumda, basiretli bir işadamı gibi hareket etme yükümlülüğü (TTK m. 18/2) çerçevesinde, önceki tanınmış marka sahibinin de ihlal teşkil eden sonraki kullanımlardan haberdar olması gerekecektir.

Bu durum, tarafların aynı sektörde faaliyet göstermesi durumunda kolaylıkla kabul edilebilir²³³⁶. Zira aynı sektörde faaliyet gösteren tacirlerin birbirlerinden haberdar olmaması, bilhassa da dar bir kitleye hitap eden ve sınırlı sayıda üreticinin yer aldığı sektörlerde (örneğin dış protezi ürünleri sektörü gibi) mümkün gözükmemektedir²³³⁷. Buna karşılık, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğünün birbirinden oldukça uzak sektörlerde faaliyet gösteren tacirler bakımından da uygulanmasının TTK. m. 18/2’nin amacını aşan bir yorum olacağı söylenebilir.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesinden yararlanabilmenin bir diğer koşulu, *önceki marka sahibinin sonraki kullanım sebebiyle ortaya çıkan ihlalden haberdar olmasına rağmen buna ses çıkarmaması, sessiz kalmasıdır*. Sessiz kalmaktan kasıt, önceki marka sahibinin sonraki kullanıma karşı herhangi bir şekilde harekete geçmemesidir. Önceki kullanıcı tarafından harekete geçildiğini kabul edildiği en belirgin durum, sonraki kullanıcıya karşı dava açılmasıdır. Buna karşılık doktrinde sonraki kullanıcıya, ihlal teşkil eden kullanımı durdurmasına yönelik bir ihtarname yollanmış olmasının yeterli olmayacağı ifade edilmiştir²³³⁸.

Bununla birlikte, önceki marka sahibinin sessizliğinin belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir ki bu da ilkeye ilişkin bir diğer koşuldur. KHK döneminde bu sürenin ne kadar

hukuki sonuç bağlayan bir hüküm bulunmamakta, bu da markaları konu alan uyuşmazlıklarda ilanın önceki kullanıcının ihlal teşkil eden kullanımı öğrendiğini kabul bakımından yeterli kabul edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme getirmektedir.

²³³⁶ Y.11.HD konuya ilişkin bir kararında, tescil ya da başvurudan ziyade, aynı sektörde faaliyet gösteren tacir sıfatını haiz taraflar arasında uzun yıllar önce başka bir konuda görülen dava sebebiyle tarafların birbirinden haberdar olmamalarının mümkün olmadığını ve birbirlerinin kullanımlarından haberdar olmayacaklarının düşünülemeyeceğini ifade ederek, davacının 30 yıl sessiz kalarak davalının davranışlarına zımnen icazet verdiği sonucuna ulaşmıştır [Y.11.HD’nin 26.02.2011 tarih ve K. 2009/7692, E. 2011/808 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi:05.12.2018)]. “...aynı sektörde, aynı şehirde faaliyet gösteren amca çocukları, 1990’daki tespitten sonra 15 yıl sessiz kalmaları ve 2005 de dava açılması hakkın kötüye kullanılması teşkil eder [Y.11.HD’nin 29.05.2008 tarih ve E. 2008/7076, K. 2007/5594 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 21.02.2013 tarih ve E. 2011/2172, K. 2013/3153 sayılı; 03.12.2012 tarih ve E. 2011/12215, K. 2012/1972 sayılı kararları (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³³⁷ “....Dar olan aynı sektör (Fiberglass deniz tekneleri emtiaları) nedeniyle davacının davalı şirketin varlığını bilmesi gerekmesi ile markasal kullanım şekillerini davacının bilmesi farklı olup, markasal kullanım şekillerini öğrenmesi ile sessiz kalma süresi başlar. Davalı, davacının öğrenme tarihini kanıt yükü altında olup, davacının ve davalının tüm delillerinin davacının öğrenme tarihi bakımından ele alınıp tartışılması ve sessiz kalma ile hak kaybı olgusunun buna göre saptanması gerekmektedir.” [Y.11.HD’nin 05.04.2010 tarih ve E. 2008/8488, K. 2010/3849 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

²³³⁸ Çolak, Türk Marka Hukuku, s. 874.

olması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktaydı. Yüksek Mahkeme bazı kararlarında, sürenin en az beş yıl olması gerektiğini ifade etmiş²³³⁹, bazı kararlarında dört yıllık süreyi yeterli saymış²³⁴⁰, diğer bazı kararlarında ise kötü niyet olması durumunda beş yılın üzerinde geçirilecek makul sürenin gerekli ve yeterli olduğuna hükmetmiştir²³⁴¹. Bunun yanı sıra, farklı sürelerin kabul edildiği kararlara da rastlamak mümkündür²³⁴².

Doktrinde kesin bir sürenin belirlenmemesi gerektiği ve somut olayın koşullarına göre bu sürenin beş seneden az olabileceği gibi daha fazla da olabileceği ileri sürülmekteydi²³⁴³. Bu görüş çerçevesinde KHK'da bilinçli olarak süre belirlenmemiş olup, önceki marka sahibinin hakkının TMK m. 2'ye göre sınırlandırılması gerekmektedir.

Doktrin ve yargıdaki bu karışıklığı dikkate alan kanun koyucu, SMK'da sessiz kalınarak geçirilmesi gereken süreyi *beş sene* olarak belirlemiştir (SMK m. 25/6). Bu süre, hak sahibinin hak ihlalden haberdar olduğu ya da olması gerektiği süreden itibaren başlamakta ve bu sürenin aralıksız olarak geçirilmesi gerekmektedir.

Kanaatimce, sabit bir sürenin belirlenmesi yerinde bir yaklaşım değildir. Zira, belirlenen bu sürenin, bazı somut olaylar bakımından kısa, bazıları bakımından ise uzun olarak nitelendirilebilmesi mümkündür. Örneğin, önceki marka sahibinin tacir olması, sonraki kullanım sebebiyle sonraki kullanıcı nezdinde korunmaya değer bir malvarlığı değerinin oluşması, tarafların aynı sektörde faaliyet göstermeleri gibi durumlarda belirlenecek olan süre daha kısa olacaktır. Buna karşılık, tarafların tacir sıfatını haiz olmaları ve/veya farklı sektörlerde faaliyet göstermeleri gibi durumlarda ise sürenin uzun olarak belirlenmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır. Dolayısıyla, sabit bir sürenin kabul edilmesi hakkaniyete aykırı sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu sebeple, olması gereken hukuk açısından – diğer koşullarının yanı sıra - beş yıl koşulunun sağlandığı her olayda sessiz kalma suretiyle hak kaybının gerçekleştiği sonucuna varılmamalı, beş yıllık süre alt sınır olarak kabul edilmeli, süreye ilişkin üst sınır ise somut olayın koşulları çerçevesinde belirlenmelidir. Ancak SMK'daki açık hüküm böyle bir yoruma izin vermemektedir.

Değinilmesi gereken diğer bir husus, KHK'da sadece tanınmış markalara karşı açılacak hükümsüzlük davaları bakımından tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir sürenin

²³³⁹ Y.11.HD'nin 05.04.2013 tarih ve E. 2010/5334, K. 2012/5434 sayılı kararı (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 792).

²³⁴⁰ Y.11.HD'nin 26.10.2010 tarih ve E. 2009/4173, K. 2010/10835 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 877 dn. 2296).

²³⁴¹ Y.11.HD'nin 02.06.2011 tarih ve E. 2009/14272, K. 2011/6718 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁴² Y.11.HD'nin 14.10.2005 tarih ve E. 2004/11106, K. 2005/9722 (7 sene); 07.12.2007 tarih ve E. 2006/8372, K. 2007/15510; 13.01.2010 tarih ve E. 2008/4096, K. 2010/263 (ilan tarihinden dava tarihine geçen sürenin 3 yıl 9 ay olmasının sessiz kalma yolu ile hak kaybı için yeterli olmadığı); 13.4.2010 tarih ve E. 2008/8718, K. 2010/4163 (12 yıl); 05.04.2010 tarih ve E. 2008/8488, K. 2010/3849 (9 sene); 25.04.2011 tarih ve E. 2009/12563, K. 2011/4986 (19 sene); 27.06.2011 tarih ve E. 2009/15024, K. 2011/7756; 01.03.2012 tarih ve E. 2010/10577, K. 2012/2991; 16.03.2012 tarih ve E. 2010/12998, K. 2012/4052 (14 sene) sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). 13 yıl boyunca markasının kullanımına sessiz kalan önceki kullanıcının bu markaya karşı hükümsüzlük davası açma hakkını kaybettiği yönünde bkz. **Yıldız**, s. 60-63. Öte yandan, beş yıllık kesin sürenin hükümsüzlük davaları bakımından geçerli olduğu, tecavüz halleri bakımından ilkenin uygulandığı kararlarda bu süre ile bağlı kalınmadığı ve somut olayın koşullarına göre belirlendiği yönünde bkz. **Suluk**, Sınai Mülkiyet, s. 96-97.

²³⁴³ **Tekinalp**, s. 456; **Arkan**, s. 161; **Bilge**, s. 79.

öngörölmüş olması (KHK m. 42/1-a), Yüksek Mahkeme'nin ise içtihat yoluyla bu kanuni boşluğu doldurarak tanınmış markalar için uygulanan beş yıllık sürenin diğer markalar bakımından da geçerli olduğunu kabul etmiş olmasıdır²³⁴⁴. Hükümsüzlük davaları bakımından kabul edilen bu beş yıllık hak düşürücü süre karşısında sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine başvurulması imkânı ortadan kalkmaktaydı.

Hükümsüzlük davalarındaki süreye ilişkin kanuni boşluğun SMK'da da açık bir düzenlemeyle hüküm altına alınmamış ve tanınmış markalar için öngörülen istisnai düzenlemeye de yer verilmeyerek AB düzenlemelerine paralel bir şekilde sadece kullanmama sebebiyle marka hükümsüzlüğünün talebi bakımından *beş yıllık* süre bir koşulu öngörölmüştür²³⁴⁵. Ancak bu durumun, SMK'daki yaklaşım çerçevesinde sessiz kalma suretiyle hak kaybı bakımından getirilen *beş yıllık* süreyi anlamlı hale getirdiği de belirtilmelidir. Zira mevcut düzenleme çerçevesinde tüm hükümsüzlük halleri değil, sadece kullanmama sebebiyle markanın hükümsüzlüğü bakımından beş yıllık hak düşürücü süre dolduğu anda sessiz kalma suretiyle hak kaybı için geçerli beş yıllık süre de dolmuş olacaktır²³⁴⁶.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine ilişkin son koşul, *sonraki marka tescilinin kötü niyetli olmamasıdır*. Önceki marka sahibine karşı tarafın kötü niyetli olduğu iddiasında ise bunu ispatla yükümlüdür. Kötü niyetin ispatında, sonraki marka sahibinin reddedilen önceki başvuruları faydalı olabilir²³⁴⁷. Sulandırmaya ilişkin uyuşmazlıklar bakımından önem arz eden bir husus, Yargıtay'ın tanınmış bir markanın söz konusu olduğu durumlarda sonraki kullanıcının kötü niyetin asıl olduğunu kabul ediyor olmasıdır²³⁴⁸.

²³⁴⁴ "...Dairemizin süreklilik kazanan kararlarına göre 556 Sayılı K.H.K.nın 42/1-(a) bendindeki tanınmış markalarla ilgili davanın 5 yıl içerisinde açılmasına ilişkin hükümde yer alan 5 yıllık hak düşürücü sürenin tanınmış olmayan markalar yönünden de uygulanması gereklidir..." Y.11.HD'nin 02.06.2011 tarih ve E. 2009/14272, K. 2011/6718 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 14.02.2008 tarih ve E. 2006/14113, K. 2008/1637 sayılı; 22.09.2006 tarih ve E. 2006/7875, K. 2006/9123 sayılı (**Çolak**, Marka Hukuku, s. 945); 17.02.2011 tarih ve E. 2009/3224, K. 2011/1805 sayılı; 25.12.1997 tarih ve E. 1997/5417, K. 1997/9676 sayılı kararları (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Mutlak ret sebeplerine dayalı davalarda korunan bir kamusal yararın olduğu ve bu yararın belirli bir sürenin geçmesi ile ortadan kalkamayacağı, bunun ise sessiz kalma suretiyle hak kaybının süre koşuluna tabi olmasıyla uyumlu olmadığı; kullanmama durumunda açılacak iptal davasında ise herhangi bir süre sınırının mevcut olmaması gerekçeleriyle, sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine mutlak ret sebebine ve kullanıma dayalı davalarda başvurulmaması gerektiği yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 889-890. Aynı yönde bkz. Y.11.HD'nin 17.02.2011 tarih ve E. 2009/3224, K. 2011/1805 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁴⁵ SMK m. 25/7'nin atfı dolayısıyla m. 19/2. Aynı yönde bkz. 2015/2436 sayılı Direktif m. 16/1 ve 19/1.

²³⁴⁶ Ancak SMK m. 19/2 kapsamında "6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun *başvuru veya rüçhan tarihinde* Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması", m. 25/7'de ise "6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde *dava tarihi* esas alınır." Dolayısıyla sessiz kalma suretiyle hak kaybı için gerekli sürenin başlangıcı ile söz konusu hükümlerdeki sürelerin başlangıçları farklı tarihlere denk gelebileceğinden, hükümsüzlük davası ve sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine başvurabilmek için geçerli hak düşürücü sürenin dolmadığı olaylara istisnaen de olsa rastlamak mümkündür.

²³⁴⁷ **Çolak**, Marka Hukuku, s. 801.

²³⁴⁸ Bkz. Y.11.HD'nin 15.10.2009 tarih ve E. 2008/663, K. 2009/10891 sayılı; 08.04.2000 tarih ve E. 2001/10860, K.2002/3275 sayılı kararları (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

Bu koşula ilişkin değinilmesi gereken bir husus, sonradan ortaya çıkan iyi niyetin, başlangıçtaki kötü niyeti ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır. Doktrinde temel olarak, sonradan ortaya çıkan iyi niyetin, başlangıçtaki kötü niyeti ortadan kaldırmayacağı ileri sürülmüştür²³⁴⁹. Buna karşılık Yargıtay, tescilde kötü niyeti bulunsa dahi, belirli bir süre geçtikten sonra bu kişiye karşı asıl marka sahibi tarafından hükümsüzlük davası açılmayacağını kabul etmekteydi²³⁵⁰. Eşdeyiş ile Yüksek Mahkeme baştan beri varolan kötü niyetin belirli bir süre sonra iyi niyete dönüşebileceğini kabul etmekteydi.

SMK'da doktrinindeki görüş benimsenerek, sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine başvurulabilmesi sonraki tarihli marka tescilinin kötü niyetli olmaması koşuluna bağlanmış (SMK m. 25/6) ve böylece ve kötü niyetli olarak tescil edilen sonraki markanın hükümsüzlüğü için açılan davada sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine dayanılmasının yolu kapatılmıştır. Ancak, Yüksek Mahkeme'nin SMK m. 25/6 hükmünün yorumunda nasıl bir yaklaşım benimseyeceği ilerleyen dönemlerdeki kararlar ile belirlilik kazanacaktır.

Kanaatimce, ilkenin amacı doğrultusunda bir yorum yapmak gerekmektedir. Bu ilke ile, tescilli bir markadan haberdar olmaksızın marka tescili yaptıran bir kimseye, markanın kullanımına uzun süre ses çıkarmayan asıl marka sahibi tarafından yöneltilebilecek hükümsüzlük taleplerini bertaraf etmek, bir nevi sonraki marka sahibinin iyi niyetini korumak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede en başından beri kötü niyetli bir tutum sergileyen sonraki kullanıcının davranışlarına göz yumduğu gerekçesiyle bu kişiye karşı dava açma hakkını kaybetmesi hakkaniyetli olmadığı gibi bu ilkenin amacı ile çelişmektedir. Kaldı ki, kötü niyetin korunduğu ve hatta ödüllendirildiği bir hukuk alanının düşünülmesi mümkün değildir.

Ancak bu yaklaşım, başlangıçtaki kötü niyetin varlığı durumunda ilkeden mutlak olarak yararlanılamayacağı şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira kimi durumda, sonraki kullanıcı tescilli bir markadan haberdar bir şekilde marka tescili yaptırmış olsa bile, süreç içerisinde markası için emek sarf edip, masraf ve yatırımlar yaparak, markasını ticari çevrelerde tanıtmak suretiyle kendisine ait yeni bir değer oluşturmaktadır. İşte sonraki kullanıcının korunmaya değer ekonomik bir birikim elde etmesi durumunda, artık baştaki kötü niyet gerekçe gösterilerek ilkenin uygulanmaması söz konusu olmamalıdır. Dolayısıyla, iktisap anında mutlak olarak iyi niyetin varlığının aranmaması ve sonraki kullanıcının en başından beri önceki markadan haberdar olması durumunda dahi iddianın otomatik olarak

²³⁴⁹ **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 881-882; **Çağlar**, Marka Hukuku, s. 159. Kötü niyetin iyi niyete dönüşebilmesinin, iyi niyet olgusunu tartışılır hale getirdiği yönünde bkz. **Arıkan**, s. 577.

²³⁵⁰ Nitekim, Y.11 HD'nin 14.06.2012 tarih ve 2010/8788, K.2012/10516 sayılı *TİGER* davasında, sonraki kullanıcı başlangıçta kötü niyetli olmasına rağmen aradan 23 yıl gibi uzun bir sürenin geçmiş ve bu süreçte sonraki kullanıcının markaya yatırımlar yapmış olduğundan hareketle önceki marka sahibinin sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinden faydalanamayacağı kanaatine varmıştır (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). “...kötü niyetin varlığı iddia ve ispat edildiği hallerde hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra da açılabilirliğinden, ancak böyle bir durumda davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra makul bir sürede açılıp açılmadığı ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekecektir...” [Y.11.HD'nin 02.06.2011 tarih ve E. 2009/14272, K. 2011/6718 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Ayrıca bkz. Y.11.HD'nin 14.06.2012 tarih ve E. 2010/8788, K. 2012/10516 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 871 dn. 2285). Aksi yönde bkz. Y.11.HD'nin 30.09.2010 tarih ve E. 2008/13602, K. 2010/9466 sayılı kararı (Kazancı İçtihat bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

reddedilmesinden ziyade, somut olayın özellikleri çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Son olarak, başlangıçta iyi niyetli olan sonraki kullanıcının, sonradan kötü niyetli hale gelmesi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorusu da cevaplanmalıdır. Doktrinde iyi niyetin ilişkin olduğu anlaşıl engelin daha sonra öğrenilmesinin, iyiniyetli kişi lehine doğmuş bulunan olumlu hukuki sonucu etkilemeyeceği ifade edilmektedir²³⁵¹. Diğer bir ifade ile, iyi niyetle olumlu bir hukuki durumun kazanılmış olması durumunda, artık kötü niyetli olunması önem teşkil etmemekte, iyi niyetin olumlu etkisinin ortadan kalkmamaktadır. Öte yandan, iyi niyetin devamlılığı aranıyor ise bu durumda kötü niyetin oluşması ile iyi niyetin koruyucu etkisi de ortadan kalkacaktır.

Kanaatimce, markanın hükümsüzlüğü çerçevesinde, sonraki markanın iyi niyetli olarak tescili ile önceki markadan haberdar olma anı arasındaki süreç dikkate alınmalı, bu süre sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesine başvurulması için yeterli ise artık iyi niyetin kötü niyete dönüştüğü iddiasına dayanılarak iyi niyetin koruyucu etkisi bertaraf edilmemelidir.

M. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KULLANIM

Sulandırma konulu uyuşmazlıklarda ifade özgürlüğüne ilişkin temel düzenlemelere başvurulabilmesi de mümkündür.

ABD Hukuku'nun aksine AB marka mevzuatında ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerin korunmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktaydı²³⁵². Bunun sonucu olarak da ABAD, nadiren marka sahibinin markasına ilişkin menfaatleri ile sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerin birbirlerine etkisini değerlendirme şansına sahip olabilmekteydi²³⁵³. Aynı şekilde SMK'da da bu yönde açık bir düzenleme mevcut değildir. Ancak bu durum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m. 10 ve AY'de (m. 26) ifadesini bulan ifade özgürlüğü hakkının, Marka Hukuku alanında göz ardı edildiği şeklinde yorumlanamaz²³⁵⁴. Öte yandan, gerek 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 27 inci gerekse 2017/101 sayılı Tüzük'ün Giriş Bölümü'nün 21 inci paragrafında, söz konusu Düzenleme hükümlerinin ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlere halel getirmeyecek şekilde uygulanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Kaldı ki, AB'ye üye devletlerin tamamı aynı

²³⁵¹ **Yasaman** (Altay/Ayoğlu/Yusufoğlu/Yüksel), Şerh 2, s. 863 dn. 46; **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 5, s. 383-383; **Oğuzman**, M. Kemal/**Barlas**, Nami: *Medeni Hukuk*, İstanbul: Vedat, 2018, s. 257 [Roma Hukuku'nda bu husus, sonradan gelen kötü niyet zarar vermez (*mala fides superveniens non nocet*) şeklinde ifade edilmiştir.]. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolüne ilişkin olarak ayrıca bkz. **Helvacı/Erlüle**, s. 43-44. İyiniyetin korunmasının hüküm ve sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Antalya/Topuz**, s. 337-351.

²³⁵² ABD Hukuku'nda sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerine ilişkin özel düzenlemelerde yer alan parodi, eleştiri veya haber içerikli kullanım halleri, sonraki kullanıcının ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerinin korunmasına yöneliktir [ABD Revizyon Kanunu § 43/c-3 (B). Aynı yönde bkz. ABD Federal Kanunu § 43/c-4(C)].

²³⁵³ *Google* davasında Hukuk Sözcüsü *Poiars Maduro* tarafından değerlendirilmiştir (*Google* kararı, para.AG 102-113).

²³⁵⁴ Aynı yönde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 694.

zamanda AİHS'nin de tarafı konumunda olup, az önce de ifade edildiği üzere Sözleşme'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10 uncu maddesine başvurulabilmesi mümkündür²³⁵⁵.

Genel olarak, ifade özgürlüğü bakımından sınırlandırmalara, sadece sınırlandırmanın kanunda açıkça gösterildiği durumlarda, hukuki bir amacı destekler şekilde ve demokratik bir toplum için gerekli olduğu (bu hakka müdahale edilmesi yönünde baskın bir sosyal bir ihtiyacın bulunduğu) ölçüde izin verilmektedir²³⁵⁶. Ancak bu “gerekli olan” ifadesi somut bir uyuşmazlıkta daha dar ya da daha geniş bir şekilde yorumlanmaya müsaittir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), konuya ilişkin değerlendirmelerinde ifade özgürlüğü hakkına müdahale edilmemesi gerektiği şeklinde bir varsayımdan yola çıkmamakta, ifade özgürlüğüne ilişkin menfaat ile karşı tarafın ifade özgürlüğüne müdahale edilmesi halinde korunacak olan menfaatinin tartarak sonucuna ulaşmakta, diğer bir ifade ile başlangıçta her iki menfaat grubuna da eşit ağırlık vermektedir. Bununla birlikte, Mahkeme çatışan menfaat grupları arasında denge sağlamaya çalışırken, piyasalarıyla ilgili en iyi bilgiye yine üye ülkelerin kendisinin sahip olacağını belirterek çok aktif bir tutum sergilememektedir²³⁵⁷. Bu çerçevede bir kullanımın ticari nitelik taşıdığı durumlarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m. 10'a dayanarak yapılan ifade özgürlüğü savunmasının başarılı olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Öte yandan, edebi veya sanatsal bir içerikte kullanımın söz konusu olduğu durumlarda, ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatin savunulması daha kolay olacaktır. Ancak böyle bir durumda dahi, markanın korunmasının hukuki bir amaç, marka sahiplerinin sulandırmaya karşı korumasının ise baskın sosyal bir ihtiyaç olduğu ileri sürülebilmesi mümkündür.

Konuya ilişkin sınırlı sayıdaki davada mahkemeler, ifade özgürlüğünün, marka korumasını ne ölçüde sınırlayacağı hususunda tedbirli bir yaklaşım sergilemişlerdir²³⁵⁸. Bu davalardan biri olan ve Birleşik Krallık Mahkemeleri nezdinde görülen *Miss World* davası, travestilere yönelik bir güzellik yarışmasını konu alan belgesel filminin adı olarak “MR MISS WORLD” ifadesinin kullanımını konu almaktadır. Somut olayda Mahkeme, ifade özgürlüğüne ilişkin bir sorun olup olmadığı değerlendirmesinde, bir işaretin, politik bir hikâye, politik bir yorum veya toplumsal önemi haiz olan bir konunun açıklanmasında kullanılmadığı durumlarda²³⁵⁹, bu kullanımın AİHS m. 10'u ihlal ettiği sonucuna varılmasının da mümkün olmadığını ifade etmiş ve somut olayda bu yönde bir ihlalin mevcut olmadığını sonucuna varmıştır²³⁶⁰.

²³⁵⁵ Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, AİHS m. 10/2'de ifade özgürlüğünün, fikri mülkiyet hakları da dahil diğer kişilerin hakları ve itibarlarının korunması bakımından gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılabilceği ifade edilmiştir.

²³⁵⁶ Örneğin bkz. *Handyside v. United Kingdom*, 1 EHRR 737 [1979-1980].

²³⁵⁷ Örneğin bkz. *Markt Intern and Beermann v. Germany*, 12 EHRR 161 [1990] ve *Casado Coca v. Spain*, 18 EHRR 1 [1994].

²³⁵⁸ *Boehringer Ingelheim Ltd v. VetPlus*, ETMR 67 (2007) (*Boehringer* davası/kararı); *Miss World Ltd v. Channel Four Television Corp.*, ETMR 66 [2007] (*Miss World* davası/kararı).

²³⁵⁹ Sadece bir ticaret unvanı veya işletme adının kullanılması, bir mesele ya da yorumun dışavurumu niteliğinde olmadığından, böyle bir kullanımın AİHS m. 10'nun ihlali teşkil etmeyeceği yönünde bkz. *Oven Clean Limited v. Gilbert*, EWHC 3483 (Ch) [2007], para. 31.

²³⁶⁰ *Miss World* kararı, para. 47. “MR Miss World”ün bir belgesel adı olarak kullanılması politik bir niteliğe sahip değil ise de tasviri bir niteliğe sahip olduğu tartışmadan uzaktır. Ancak Mahkeme'nin bahsi geçen yaklaşımı çerçevesinde, böyle bir kullanımın da ifade özgürlüğü savunmasından yararlanması mümkün olmayacak ve söz konusu kullanımın sulandırma teşkil ettiği sonucuna varılacaktır.

AB Mahkemelerinin bu katı yaklaşımı, AIHS m. 10 kapsamında ileri sürülecek ifade özgürlüğü savunmasının, sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c'nin kapsamını sınırlandırmak bakımından ne derece etkili bir araç olduğu sorusunu da akla getirmektedir. Bu noktada, Mahkemelerin bu katı yaklaşımı çerçevesinde dahi ifade özgürlüğüne ilişkin menfaatlerin ağır bastığının net bir şekilde tespit edilebildiği durumlarda ifade özgürlüğünün korunması lehine sonuçlar alınabileceği söylenmelidir. Nitekim, Fransa'da görülen *Esso* davasında, önceki marka sahibi, markasına ilişkin çevresel kayıtlarını eleştiren bir internet sitesinde “Esso, ESSO, STOP ESSO, STOP E\$\$O ve E££O” ifadelerinin kullanılmasına engel olamamıştır. Somut olayda sonraki kullanıcı olan Greenpeace'in kullanımının çevre kirliliğine dikkat çekmek amacına dayandığı ve ticari bir kullanım olmadığı, bu sebeple de yasaklı bir kullanım olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilmiş²³⁶¹ ve söz konusu kullanım ifade özgürlüğüne ilişkin ilkeler çerçevesinde korunmuştur.

IV. GENEL SAVUNMA SEBEPLERİ (HUKUKA UYGUN KULLANIM SAVUNMASI)

A. GENEL OLARAK

Gerek AB gerek Türk Hukuku'nda sulandırma iddiasına karşı haklı sebebe dayalı kullanım dışında, tüm marka ihlali halleri bakımından geçerli olan genel savunma sebeplerine (hukuka uygun kullanım savunmasına) başvurabilmesi de mümkündür²³⁶².

2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1²³⁶³ (Direktif m. 6/1) ve genel savunma sebeplerinin (hukuka uygun kullanım savunmasının) kapsamının genişletildiği SMK m. 7/5 hükmünde²³⁶⁴ üç farklı savunma sebebine yer verilmiştir. Bunlar;

a. Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi

b. Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya 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 hâllerde kullanılması’dır.

Bahsi geçen savunma sebeplerinden yararlanılabilmesi Direktif’te “*ticaret sırasında*” (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1²³⁶⁵) ve “*dürüst ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanım*” (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/2²³⁶⁶) koşullarına

²³⁶¹ *Esso Plc v. Greenpeace France*, ETMR 53 [2006] (*Esso* davası/kararı), para. 7-9.

²³⁶² Öte yandan daha önce de ifade edildiği üzere, genel savunma sebepleri (hukuka uygun kullanım savunması), ayrıca sulandırma bakımından özel bir savunma hali olan “haklı sebeple kullanım” kapsamında da değerlendirilebilmektedir. Bkz. § 7.III.A Haklı Sebebe Dayalı Kullanım.

²³⁶³ Karş. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1.

²³⁶⁴ KHK’da genel savunma sebepleri (hukuka uygun kullanım savunması), “Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamında İstisna” başlıklı 12 inci maddesinde düzenlenmiş ve “*Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adresini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından*” engellenemeyeceği ifade edilmişti.

²³⁶⁵ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1.

²³⁶⁶ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1.

bağlanmıştır. SMK'da ise sadece “dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım” koşuluna yer verilmiştir (SMK m. 7/5²³⁶⁷). Kullanılan ifadeler, lafzi olarak birbirinden farklı olmakla beraber, amaçsal olarak birbirine paralel niteliktedir²³⁶⁸. Diğer bir ifadeyle, her iki düzenleme de genel savunma sebeplerinden yararlanılabilmesi bakımından sonraki kullanımın dürüst ve ticaret sırasında bir kullanım olması koşulunu aramaktadır. Buna karşılık, SMK'da “ticaret sırasında kullanım” koşulu yer almamaktadır. Ancak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi²³⁶⁹, savunma sebeplerine başvurulabilmesi için ortada sulandırma teşkil eden, yani markasal kullanımın olduğu bir eylemin olması gerektiğinden, sulandırmanın tespitinde kullanılan “markasal kullanım” koşulu, savunma sebepleri bakımından da bir sınır oluşturmaktadır.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde kullanım SMK m. 7/5, ticaret sırasında ve dürüst ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanım ise 2015/2436 sayılı Direktif m. 14 kapsamında öngörülen genel savunma sebeplerine başvurulabilmesi için sağlanması gereken koşullardır.

Genel savunma sebepleri kapsamında “dürüst kullanım”dan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak Yargıtay'ın konuya ilişkin kararları ile genel bir çerçevenin oluşturulduğunu söylemek mümkündür.

Konuya ilişkin bir kararında YHGK, sonraki kullanımın “*ticarî veya sınai açıdan dürüst telakki edilecek tarzda*” gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiş ve “*üçüncü bir kişinin sırf bir başkasının itibarlı kılınmış markasını kullanmak suretiyle haksız avantaj elde etmek veya bir markanın ayırt edici karakterine zarar vermek niyetinde olduğunun anlaşılması*” durumunda bu koşulun sağlanamayacağını belirtmiştir²³⁷⁰. Bir diğer kararda Y.11.HD, davacı adına tescilli markanın davalı tarafça kullanılan broşürde yer almasının KHK m. 12 (SMK m. 7/5) kapsamında iyi niyetli bir kullanım olarak kabul edilmeyeceğine kanaat getirmiştir²³⁷¹. Yine bir başka kararında Mahkeme, dürüst kullanım ilkesinin uygulanabilmesi bakımından hakim/tali unsur ayırımı yaparak, davacı taraf markasının asli unsurunun, davalı tarafça tek başına ya da tanımlayıcı ibareler ilave edilerek kullanılması

²³⁶⁷ KHK m.12'de ise, “*Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla*” ifadesine yer verilmiştir.

²³⁶⁸ *Tekinalp*, KHK m. 12'de yer alan “dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olma” koşulundaki “dürüst” ve “ticarî” ibarelerinin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, dürüst kelimesinin sadece “teamül”e işaret ettiğini, dolayısıyla söz konusu ifadenin “*ticari ve sınai alandaki mevcut teamüller*” şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir (*Tekinalp*, Üçüncü Kişi, s. 640-641). Aynı yaklaşımın “dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde” ifadesine yer veren SMK m. 7/5 için de benimsenmesi mümkündür.

²³⁶⁹ Detaylı bilgi için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²³⁷⁰ YHGK'nın 09.03.2016 tarih ve E. 2014/109, K. 2016/282 sayılı kararı (UYAP, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı yönde bkz. YHGK'nın 27.05.2015 tarih ve E. 2013/11-2286, K. 2015/1449 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁷¹ Y.11.HD'nin 02.05.2011 tarih ve E. 2009/8856, K. 2011/5232 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Aynı şekilde davacıya ait konutların satış pazarlamasını yapan davalının, davacıya ait markayı kendi adına tescil ettirmesi ve bu markayı içeren bir alan adı olarak faaliyetlerini bunun üzerinden gerçekleştirmesi, markanın dürüst kullanımı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir [*Yasaman*, Hukuki Mütalaalar 4, s. 621-622 (Mashattan markası)].

durumunda bu kullanımın dürüst bir kullanım teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir²³⁷². Bir diğer ifade ile, ticaret ve sanayideki dürüst uygulamalara aykırı olmamak ve başkası adına tescilli markanın tali unsur olarak kullanılmak kaydıyla tescilli markanın üçüncü bir kişi tarafından kullanımı hukuka uygun kabul edilecektir.

B. GERÇEK KİŞİNİN KENDİ AD VEYA ADRESİNİ BELİRTTİĞİ KULLANIMLAR

AB ve Türk Hukuku'nda düzenlenen genel nitelikteki savunma sebeplerinden ilki, gerçek kişinin kendi ad veya adresini belirttiği kullanımlardır (2015/2436 sayılı Direktif m.14/1-a; SMK m. 7/5-a)²³⁷³.

Bu savunma sebebine ilişkin ilk olarak, gerek 2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-a gerek SMK m. 7/5-a'da geçen "ad" kavramının nasıl yorumlandığına değinilmesi gerekir. Nitekim, "ad", çoğu durumda, yeterli derecede ayırt edicilik sağlayacak kuvvete sahip değildir. Örneğin, adı Ali, soyadı "Büyükdevelioğlu" olan bir kimsenin markasında adını kullanması yeteri derecede ayırt edici olmayacak iken, ad ve soyadının birlikte kullanılması durumunda bu ibarenin ayırt edicilik düzeyi daha yüksek olacaktır. Bu çerçevede hükümdeki "ad" ifadesinin, bazı durumlarda kişinin "adı ve soyadı" veya "soyadı"²³⁷⁴ ve hatta bazı durumlarda, genel veya iş amacıyla kullanılan bir aktörün sahne adı veya bir yazarın kullandığı takma adlar şeklinde yorumlanması gerektiği ifade edilmiştir²³⁷⁵. Öte yandan, EUIPO Kılavuz Kurallarında, önceki markanın sonraki kullananın aile adı olduğu durumlarhakkı sebebe dayalı kullanım kapsamında değerlendirilmiş iken²³⁷⁶, kişinin sadece isminin ünlü bir marka ile aynı olduğu durumlar hakkı sebep olarak kabul edilmeyen hallere örnek olarak verilmiştir²³⁷⁷. ABAD ise, konuya ilişkin *Anheuser-Busch* davasında, söz konusu

²³⁷² Örneğin bkz. Y.11.HD'nin 22.6.2016 tarih ve E. 2015/10989, K. 2016/6891 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ayrıca bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 249-250; **Tekinalp**, Fikri Mülkiyet, s. 451-452.

²³⁷³ Karş. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1-a, KHK m. 12. Ayrıca bkz. 2017/1001 sayılı Tüzük m. 14/1-a.

²³⁷⁴ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 30 July 2007, R 1244/2006-1, *M FRATELLI MARTINI (Fig.) (MARTINI kararı)*, para. 34; *RONCATO* kararı, para. 66. Aksi yönde bkz. *Kenzo* kararı, para. 10 (Sonraki kullanıcının isminin "Kenzo" olmasının, bu kelimenin sonraki bir markada kullanımının ihlal teşkil etmeyeceği sonucuna varılması bakımından yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır.); EUIPO, Decision of 06 September 2006, R 428/2005-2, *TISSOT / TISSOT*, para. 30 (Başvuru sahibinin 1970'den bu yana soyadını şirket adı olarak kullandığı ve aynı soyadına sahip bir kişinin önceki kullanıcının ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız avantaj sağlayacak şekilde bu ibareyi kullanmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edilmiştir.). *Nina Ricci* kararı, para. 83) (Bu karar, kıyafet ve ayakkabı ürünlerinde tescilli tanınmış "NINA RICCI" markası ile sabunlar, vücut losyonları, ayakkabı kıyafet ürünlerde ve ürünlerin medyada sunulması hizmetinde kullanılmak üzere tescili için başvurulmuş, bir bulut içinde "Romeo has a gun" ibaresinden oluşan markası arasındaki uyumsuzluğu konu almaktadır. Kurul, sonraki kullanıcı tarafından ileri sürülen, "ricci"nin İtalya'da yaygın bir soyadı olduğu ve Avrupa'nın geri kalanında, daha eski tarihli "STEFANO RICCI" markası üzerinde bir hakka sahip olduğu yönündeki savunmalarını kabul etmemiştir (*Nina Ricci* kararı, para. 83). Aynı yönde bkz. EUIPO, Decision of 09 November 2008, R 348/2008-I, *SWAROVSKI (SWAROVSKI kararı)*, para. 61.

²³⁷⁵ *Hotel Cipriani Srl v. Cipriani (Grovemor Street) Ltd* [2010] EXCA Civ 110, [2010] RPC (16) 485, para. 66. Aksi yönde bkz. *NAD v. NAD*[1997] FSR 380. Konuya ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. **Tekinalp**, Üçüncü Kişi, s. 638-639.

²³⁷⁶ *MARTINI* kararı, para. 13.

²³⁷⁷ *Kenzo* kararı, para. 10.

savunmanın sadece kişisel adları değil, aynı zamanda ticaret unvanlarını da kapsadığını da ifade etmiştir²³⁷⁸.

Türk Hukuku kapsamında verilen kararlarda ise, önceki marka ile “... *iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa dürüst bir kullanımdan söz edilemeyeceği*” ifade edilmektedir²³⁷⁹. Nitekim, *KIRKPINAR* kararında da bahsi geçen gerekçeye dayanılarak, davalının aynı zamanda soyadı olan “KIRKPINAR” ibaresinin sonraki kullanımının KHK m. 12’ye (SMK m. 7/5-a) aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır²³⁸⁰.

Tüm bu bilgiler ışığında, genel savunma sebepleri kapsamında ad savunmasının başarılı olma ihtimalinin oldukça zayıf olduğu, buna karşılık sonraki kullanıcının aynı zamanda soyadı olan bir ibarenin sonradan kullanıldığı durumlarda, bu yönde bir savunma sebebinin mahkemece kabul edilmesinin daha muhtemel olduğu, ancak yine de ifade özgürlüğüne ilişkin bir savunma sebebi kadar kuvvetli olmadığı söylenebilir.

C. MAL/HİZMETE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI İHTİVA EDEN KULLANIMLAR

Sonraki kullanıcı tarafından başvurulabilecek diğer bir genel savunma sebebi, sonraki kullanımın mal veya hizmetlere ilişkin açıklamaları ihtiva etmesidir (2015/2436 sayılı Direktif m.14/1-b; SMK m. 7/5-b²³⁸¹)²³⁸². Bu çerçevede, sonraki kullanımda, kullanıma konu markayı taşıyan mal veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulmasının, dürüst kullanım olduğu kabul edilmektedir.

Söz konusu savunma sebebine ilişkin olarak ABAD nezdinde görülen *Gerolsteiner*

²³⁷⁸ *Anheuser-Busch* kararı, para. 81. Aynı yönde bkz. *Daimler Chrysler AG* kararı, para. 104-16; *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing Ltd* [1998] FSR 500, 521-522. Alan adlarının da bu kapsamda değerlendirilemeyeceği yönünde bkz. *CITIGROUP* kararı, para. 85; önceki tanınmış markayı ihtiva eden işletme adının kullanımının haklı sebep teşkil etmeyeceği yönünde bkz. *CITIGATE* kararı, para. 126.

²³⁷⁹ YHGK’nın 09.03.2016 tarih ve E. 2014/109, K. 2016/282 sayılı kararı (UYAP, Erişim Tarihi: 05.12.2018); YHGK’nın 27.05.2015 tarih ve E. 2013/11-2286, K. 2015/1449 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018); Y.11.HD’nin 15.9.2003 tarih ve E. 2003/1717, K. 2003/7742 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁸⁰ Y.11.HD’nin 15.9.2003 tarih ve E. 2003/1717, K. 2003/7742 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁸¹ Esasen malın cinsini, amacını, kalitesini, miktarını, değerini, coğrafi kaynağını, üretim yerini ve diğer karakteristik özelliklerini gösteren markalar SMK m. 5/1-c uyarınca “*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*” marka olarak tescil edilemez. Ancak her nasılsa tescil edilmiş iseler üçüncü kişilerce bu işaretlerin SMK m. 7/5-b uyarınca “*Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması*” hukuka uygun kabul edilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. **Tekinalp, Üçüncü Kişi**, s. 639-640.

²³⁸² Karş. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1-b, KHK m. 12. Ayrıca bkz. 2017/1001 sayılı Tüzük m. 14/1-b.

kararı önem taşımaktadır. Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf maden suları ürünlerinde tescilli “GERRI” markasının sahibidir. Davalı taraf ise, aynı ürünler için “KERRY SPRING” markasını kullanmaktadır. Davacı taraf davalı kullanımına karşı dava açmıştır. Davalı taraf bu iddiaya karşılık olarak “KERRY SPRING” markasının aynı zamanda maden sularının kaynağı olan İrlanda’daki Kerry Nehri’ne işaret ettiğini, dolayısıyla Direktif m. 6/1-b (2015/2436 sayılı Direktif 14/1-b) anlamında coğrafi kaynak gösterdiğini, bu sebeple kullanımının ihlal teşkil etmediği savunmasında bulunmuştur. Yerel Mahkeme, davacıya ait “GERRI” ve davalıya ait “KERRY SPRING” markaları arasında işitsel bir benzerlik bulunduğunu tespit ettikten sonra²³⁸³ ABAD’dan Direktif m. 6/1-b’yi (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-b) yorumlanması hususunda talepte bulunmuştur²³⁸⁴.

ABAD, Direktif m. 6/1-b (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-b) anlamında coğrafi nitelikteki sonraki kullanımın sadece dürüst olması, ticari ve sanayiye ilişkin konularla ilişkili olmaması halinde engellenebileceğini²³⁸⁵, sonraki kullanıcının yükümlülüğünün haksız bir şekilde marka sahibinin hukuki menfaatlerine halel getirmemek olduğunu ve somut uyuşmazlıkta taraf markaları arasında sadece işitsel bir benzerliğin bulunmasının, sonraki kullanımın Direktif m. 6/1-b anlamında dürüst olmadığı sonucuna varılabilmesi bakımından için yeterli olmadığını²³⁸⁶ ve Yerel Mahkeme’nin somut olayın ilgili tüm koşullarını dikkate alarak global bir değerlendirme yapması gerektiğini ifade etmiştir²³⁸⁷.

Benzer şekilde Türk Hukuku’nda da dürüst kullanım savunmasının konu olduğu bir uyuşmazlıkta Yargıtay tarafından “...davacı şirket markasının (‘INDOORS’) döşemelik ve perdelik kumaş ve püskülü, duvar kağıdı için tescil edildiği, davalı şirketin iştiğal konusunun ise bina çelik inşaat, dekorasyon, her çeşit tesisat vb. işler olup, şirketlerin faaliyet konularının arasında benzerlik bulunmadığı, davalının ‘INDOOR’ kelimesini ev içine yönelik ürünleri sergilediği ünite de kullandığı, aynı zamanda ev dışında anlamına gelmek üzere ‘OUTDOOR’ ibaresi ile müşteriyi bilgilendirme anlamında sözcükler de kullandığı, bu eylemin ticari pratikler bakımından doğal olduğu gibi marka olarak kullanıldığı anlamına da gelmeyeceği, ayrıca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesi uyarınca dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla ilgili bu kullanımın engellenemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.”²³⁸⁸

²³⁸³ Gerolsteiner kararı, para. 22.

²³⁸⁴ Gerolsteiner kararı, para. 12. Bunun yanı sıra, Direktif m. 6/1-b’nin (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-b) markasal kullanımlar ile sınırlı olarak mı değerlendirilmesi gerektiği sorusu yöneltmiştir. Konuya ilişkin olarak bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²³⁸⁵ Gerolsteiner kararı, para. 27.

²³⁸⁶ Gerolsteiner kararı, para. 25. Benzer şekilde *Adam Opel* davasında da, davalının, davacıya ait “Opel” ibaresini, ürettiği replika oyuncak otomobilleri göstermek için kullandığı savunması Mahkeme tarafından, böyle bir kullanımın orijinal markayı taklit etme niyetine işaret ettiği gerekçesiyle kabul edilmemiştir (*Adam Opel* kararı, para. 44).

²³⁸⁷ Gerolsteiner kararı, para. 27.

²³⁸⁸ Y.11.HD’nin 10.7.2006 tarih ve E. 2005/7904, K. 2006/8156 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Yine Yüksek Mahkeme, 30.05.2011 tarih ve E. 2009/14167, K. 2011/6513 sayılı kararında “...davalı adına alan adı olarak tescilli “wingcard.com.tr” adlı web sitesinde ‘Seyahatname’ başlıklı sayfa açılarak gezi rehberi niteliğinde bilgilendirici açıklamalar yapıldığına ve bu sayfada yer alan gezi yerleriyle ilgili olarak bizzatı rezervasyon ya da tur düzenleme hizmetleri de verilmeyip, davalıya ait ‘wingcard’ kullanımını tanıtıcı ve teşvik edici mahiyette ticari faaliyetlerde bulunulduğuna göre, davalının eyleminin 556 Sayılı K.H.K.nin 12. maddesi kapsamında bir faaliyet olduğu”na kanaat getirmiştir. Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 01.04.2013 tarih ve E. 2012/6288, K. 2013/6412 sayılı “Turkey Baloon Fiesta” kararı,

Buna karşılık, *Labne* kararında Yüksek Mahkeme, “...davacı markasının ana unsurunun ‘Pınar’ ibaresi olduğu, davalıların ürünlerinde peynirin türünü gösteren ‘Labne’ ibaresini kullanmalarının davacının marka hakkının ihlali olmadığı, davalı G.C. A.Ş. tarafından kullanılan ‘Beyaz’ ibaresinin ise, peynir emtiası için tek başına ayırt edici özellik taşımadığı, anılan ibarenin peynirin niteleyicisi olmadığı gibi cinsini de belirtmediği, ‘Pınar Beyaz’ ibaresinin davacı adına tescilli olduğu..”, davalı şirketin “Labne” ibaresini, adına tescilli olan “Trakya Çiftliği” markasıyla birlikte, ancak öne plana çıkararak ve davacının markasıyla iltibas yaratacak şekilde kullanımının ise KHK m. 12’ye (SMK m. 7/5) uygun olmadığı sonucuna varmıştır²³⁸⁹. Diğer bir ifade ile Mahkeme, ancak önceki markanın sonraki markada tali ve jenerik unsur olarak kullanılması durumunda sonraki kullanıcının savunma hallerinden yararlanabileceğini kabul etmektedir²³⁹⁰.

Yüksek Mahkeme’nin sonraki tasviri kullanımı konu alan bir diğer kararı ise, davacı adına tescilli “hortummarket+şekil” ibareli markanın, sonradan “Hortum Marketi” şeklinde kullanımını konu almaktadır. Bu davada Mahkeme, “davalı şirketin iş yerinde ticari işletme adı olarak çok büyük boyutta puntolarla ve ön planda ‘dev grup’ ibaresini kullandığı, ayrıca çeşitli nitelik ve boyutta hortum satmakta olduğuna işaretlerle daha küçük puntolarla iş yeri tabelasında ve vitrin camında ‘hortum marketi, hidrolik hortum, gıda hortumu, buhar hortumu, sulama hortumu, akaryakıt hortumu’ ibarelerini kullandığı...”nı ifade etmiş, ancak davalı şirketin bu ibareleri işyerinde satılan malları tanımlamak amacıyla kullandığı, internet kullanımlarının da bu mahiyette olduğu, bu sebeple davalı kullanımının KHK m. 12 (SMK m. 7/5) anlamında dürüst ticari kullanım olarak yorumlanması gerektiğinden bahisle davanın reddine karar vermiştir²³⁹¹.

Y.11.HD’nin 12.01.2015 tarih ve E. 2014/15522, K. 2015/123 sayılı “hortum” kararı, Y.11.HD’nin 30.05.2011 tarih ve E. 2009/14167, K. 2011/6513 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca Davacı taraf, “GÜL BAHÇESİ” markasını, kolonyalarının üzerinde, ticari konusuyla ilgili olarak ve sadece kokunun cinsini ve niteliğini belirtmek amacıyla kullandığından söz konusu kullanımın dürüst bir kullanım olduğu yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 394. “NBB” markasına ait çorap ambalajı üzerinde yer alan “Yaz İnceliği” ibaresinin ürünün niteliğini ifade etmek için kullanıldığı, bu sebeple dürüst kullanım teşkil ettiği yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 220-222. Denim sektöründe faaliyet gösteren davalının kotların niteliklerini belirtmek için “Carla”, “Victoria” gibi ibareleri kullanmasının bu sektördeki uygulamalara uygun olduğu, davalının bu unsuru hakim unsur olarak da kullanmadığı gözetilerek söz konusu kullanımın dürüst kullanım teşkil ettiği yönünde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 4, s. 249-250. 2012 yılına ait astroloji tahminlerinin iletiminde “2010 Astroloji Rehberi” ibaresinin başlık olarak kullanılmasının dürüst kullanım teşkil ettiği yönünde bkz. **Pekdinçer**, Mütalaalar, s. 382.

²³⁸⁹ Y.11.HD’nin 13.12.2010 tarih ve E. 2009/6545, K. 2010/12855 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁹⁰ Y.11.HD’nin 21.10.2008 tarih ve E. 2007/3606, K. 2008/11579 sayılı kararı (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 661-662).

²³⁹¹ Y.11.HD’nin 12.1.2015 tarih ve E. 2014/15522, K. 2015/123 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. Y.11.HD’nin 01.04.2013 tarih ve E. 2012/6288, K. 2013/6412 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Bir diğer kararında Y.11.HD, davacıya ait “creperie” kelimesinin Türkçe’de “krepçi” olarak bilindiği ve yaygın olarak kullanıldığını, cins belirten ibarelerin KHK m. 7/1-c (SMK m. 5/1-c) uyarınca, marka olarak tescil edilemeyeceğini, ancak TPMK tarafından tescilin her nasılsa yapılmış olduğunu, bu tescilin davacıya krep emtiası ve dükkânı için koruma sağlayamayacağını, ayrıca davalının işletmesinde “galletta & creperie” ibaresi kullanmasının da KHK’nin 12 inci maddesine (SMK m. 7/5) uygun olduğunu ifade etmiştir [Y.11.HD’nin 20.09.2010 tarih ve E. 2010/2686, K. 2010/8918 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)]. Buna karşılık YHGK, davalı kullanımının markasal bir kullanım olduğundan bahisle bu kullanımın KHK m. 12 (SMK m. 7/5) kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getirmiştir [YHGK’nın 13.06.2012 tarih ve E. 2012/11-155, K. 2012/376 sayılı kararı (Kazancı İçtihat

D. MAL/HİZMETİN KULLANIM AMACININ BELİRTİLMESİ BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN KULLANIMLAR

Genel savunma sebeplerinden sonuncusu ise “*özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde*²³⁹², *malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması*”dır (2015/2436 sayılı Direktif m. 14/1-c²³⁹³; SMK m. 7/5-c²³⁹⁴).

Gerçekten de servis, tamirat veya pazarlamacılık konusu olan ürün ve/veya hizmet markalarının, bu hizmetleri sağlayan veya bu kapsamda ürün satışı yapan teşebbüsler tarafından tanıtım aracı olarak kullanılmaları bir zorunluluk teşkil etmektedir. Zira aksi halde, işleme konu ürün ve/veya hizmetin kullanım amacının tüketicilere aktarılabilmesi mümkün olamamaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki, markayı taşıyan mal/hizmetlerin amacının belirtilmesi amacıyla gerçekleştirilen kullanımlar SMK m. 7/5-b kapsamında da değerlendirilebilecek iken, bu hususta özel bir hükmün sevk edilmesi tercih edilmiştir. Bu noktada, mal veya hizmetlerin kullanım amacının ayrı bir hüküm altında tekrar düzenlenmesinin, uygulamada sıklıkla bu konuya ilişkin uyumsuzluklarla karşılaşılması ve bu sebeple, konuya açıklık kazandırılmasının önem arz ettiği düşüncesinden kaynaklı olabileceği düşünülebilir. Ancak, Türk kanun koyucusunun böyle bir düşünceyle söz konusu yaklaşımı benimsediğini söyleyebilmek mümkün değildir. Zira, SMK m. 7/5’in Gerekçesinde, SMK ile getirilen bu yeniliğin amacının, AB Direktifi ile tam bir uyumun sağlanması olduğu ifade edilmiş, buna ilave herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

ABAD’nin konuya ilişkin 1999 tarihli *Bayerische* kararında, “BMW” marka motosikletlerin tamiri ve muhafazasında uzman olan ve fakat BMW Grubu ile arasında sözleşmesel bir bağ bulunmayan sonraki kullanıcının, reklam ve tanıtımlarında “BMW’de uzman”, “BMW’de uzmanlaşmış”, “İkinci el BMW satışında uzman”, “BMW motorlarının tamir ve muhafaza” gibi ifadeleri kullanıp kullanamayacağı değerlendirilmiştir. Mahkeme, sonraki kullanımın müsaade edilebilir nitelikte olduğunun kabulü için, gerçeğe aykırı olarak, marka sahibi ve aracı olan kimse arasında ticari bir ilişkinin mevcut olduğu izlenimini uyandırmaması gerektiğini ifade etmiştir²³⁹⁵. Somut olay bakımından Mahkeme, markanın, ikinci el arabaların tamiri gibi meşru ekonomik aktivitelerin reklamında kullanılmasının

Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 4.V Sonraki İşaret Bakımından Markasal Kullanım Koşulu.

²³⁹² Bunlara örnek olarak; hammadde, toner, mürekkep, yağ, film, anakart gibi takma, doldurma ve yenileme malzemeleri verilebilir (**Sekmen**, s. 165 dn. 582).

²³⁹³ Karş. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 6/1-c. Ayrıca bkz. 2017/1001 sayılı Tüzük m. 14/1-c.

²³⁹⁴ KHK döneminde sıklıkla eleştiri konusu yapılan bir husus, hizmetin veya malın kullanım amacıyla sınırlı olmak kaydıyla sunulan hizmet ya da satılan malda önceki markanın kullanımına izin veren açık bir düzenlemenin olmaması ve mehz AB Direktifi’nin kıyasen uygulanması yoluyla bu sonuca ulaşılabilmesiydi (**Tekinalp**, Üçüncü Kişi, s. 634-641; **Sekmen**, s. 165 dn. 582). SMK m. 7/5-c ile bu eksiklik giderilmiş ve 2015/2436 sayılı Direktif’in m.14/1-c’ye paralel olarak hükümde hem “*özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde*” ibaresine yer verilerek hükmün kapsamına dahil kabul edilebilecek ürün gruplarına ilişkin bir örnekleme yapılmış hem (hükmündeki koşullarının sağlanması kaydıyla) ürün veya hizmetlerde önceki markanın kullanılabilmesi açık bir şekilde düzenlenmiştir (**Tekinalp**, Yenilikler, s. 24-25).

²³⁹⁵ *Bayerische* kararı, para. 64. Aynı yönde bkz. **Yasaman**, Hukuki Mütalaalar 5, s. 482 (“*Üçüncü kişiler tarafından dürüstlük kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken bu kullanım, gerçeğe aykırı olarak, bu kimsenin ‘yetkili servis’ olduğu izlenimini yaratacak nitelikte olursa haksız rekabet ve marka hakkının ihlali söz konusu olacaktır.*”)

dürüst olmayan kullanım olarak nitelendirilemeyeceğini, davalının esas olarak “BMW” marka otomobillerinin temin ve tamiri alanında uzmanlaşmış olduğunu ve “BMW” markasını kullanmadan bu uzmanlığını etkili bir şekilde tüketicilere aktarmasının oldukça güç olduğunu belirtmiş ve söz konusu kullanımın genel savunma sebepleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmıştır²³⁹⁶.

ABAD ile paralel olarak Yargıtay da konuya ilişkin bir kararında, “...davalı vekili, müvekkili şirketin özel servis hizmeti verdiğini, yetkili servis imajı vererek faaliyet gösterdiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, tüketicilerin, müvekkili şirketin işletmesini davacı tarafın yetkili servisi ile karıştırması ihtimalinin bulunmadığını, 1974 yılında akdettiği yetkili satıcılık sözleşmesi ile markalı otomobillerin satışı ve servis hizmetine başladığını, bu sözleşmenin 2007 yılında feshedilmesiyle özel servis olarak faaliyet göstermeye başladığını, davalının ibaresine özel servis olarak anılan markalı araçların tamir ve bakımının yapıldığını göstermek amacıyla ve 556 sayılı KHK 12. m.'ye uygun olarak yer verdiği” yönündeki savunmasını kabul ederek “ *taraflar arasında uzun yıllar yetkili satıcılık sözleşmesi ve servis sözleşmesinin olduğu, davalı kullanımlarının 556 Sayılı KHK'nın 12. maddesi kapsamında dürüstçe ticari kullanım mahiyetinde olduğu...*”na kanaat getirmiştir²³⁹⁷.

Yine, Yargıtay’ın konuya ilişkin istikrar kazanan içtihatlarında, “...servis hizmeti veren bir işletmenin kendi işletme adını hakim unsur şekilde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesinde tarif edildiği koşullarda tescilli markayı tali unsur olarak kullanabileceği...” kabul edilmektedir²³⁹⁸. Öte yandan, bu prensibe aykırı olarak, “*davalının tali unsur olarak değil, hakim unsur teşkil edecek şekilde davacı marka ve logosunu kullandığı*” durumlarda, davalının genel savunma sebebinden yararlanması mümkün olamamaktadır²³⁹⁹.

²³⁹⁶ Bayerische kararı, para. 54 ve 64.

²³⁹⁷ Y.11.HD’nin 31.05.2017 tarih ve E. 2016/454, K. 2017/3242 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁹⁸ Örneğin bkz. Y.11.HD’nin 20.04.2000 tarih ve E. 2000/2039, K. 2000/3243 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²³⁹⁹ Y.11.HD’nin 03.10.2003 tarih ve E. 2003/2346, K. 2003/8743 sayılı kararı (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Yine, *Yasaman*’ın konuya ilişkin bir mütalaasında ifade ettiği üzere, davalının “Renault” marka kamyonlara özel servis hizmeti verdiğini üçüncü kişilere duyurmak amacıyla “Renault” markasını kullanması ilk etapta dürüst kullanım kapsamında kabul edilebilir ise de, davalının, yetkili servis olmadığını belirten “özel” ibaresini küçük puntuyla yazması, markanın logosunu aynen kullanması, şirket faturalarında ve kartvizitlerde marka ve logoyu aynen kullanması üçüncü kişiler nezdinde yetkili servis görüntüsü yaratmaya çalışan bir kullanım niteliği taşımakta olup, böyle bir kullanımın dürüst kullanım olarak kabulü mümkün değildir [*Yasaman*, Hukuki Mütalaalar 4, s. 483-484. Markanın yanında logonun da kullanılmış olmasının yetkili servis imajı yaratabileceğine ilişkin olarak bkz. **Nomer Ertan**, Nedret Fusun: “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-Audi Örneği”, *Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan)*, 2002, S. 2 (Üçüncü Kişi), s. 1134. Ayrıca bkz. **Pekdiğer**, Markalar Kanunu Tasarısı, s. 155-156].

§ 8. İSPAT

I. KARIŞTIRMA İHTİMALİNİN İSPATININ ARANMAMASI

Sulandırmanın ispatına ilişkin en temel kriter, karıştırma ihtimalinin varlığının aranmamasıdır. Nitekim, sulandırmaya karşı korumanın kaynağı olan ABD Hukuku'nda gerek Federal Federal Kanun (§ 45) gerek Revizyon Kanunu'nda (§ 43/c-1) “*karıştırma ya da tarafların mal/hizmetleri arasında rekabet ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın*” sulandırmanın gerçekleşebileceği ifade edilerek karıştırma ihtimalinin sulandırmanın ispatı bakımından gerekli unsurlardan biri olmadığına altı çizilmiştir.

Buna karşılık, AB ve Türk marka mevzuatı hükümlerinde bu yönde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak korumanın, tarafların mal/hizmetlerinin benzer olmadığı durumları da ihtiva etmesi, korumadan yararlanabilmek için karıştırma ihtimalinin ispatına gerek olmadığını göstermektedir²⁴⁰⁰. Ancak, 2015/2436 sayılı Direktif ve SMK'da²⁴⁰¹ sulandırmaya karşı koruma aynı veya özdeş mal/hizmetlerde kullanımı da kapsayacak şekilde genişletilmiş olması sebebiyle, somut bir olayda hem sulandırma hem karıştırma ihtimali söz konusu olabilmektedir. Her iki koruma rejimi arasındaki sınırı kanunen de çizmek adına Direktif ve SMK hükümlerinde de ABD Hukuku'nda olduğu gibi sulandırmaya karşı koruma için karıştırma ya da bu yönde bir ihtimalin ispatına gerek olmadığını belirten açık bir ifadeye yer verilebilecekken, kanun koyucu eski düzenlemeleri takip ederek konuya ilişkin herhangi bir hüküm getirmemeyi tercih etmiştir. Bu değişikliğin, daha önce de detaylı olarak açıklandığı üzere²⁴⁰², gerek doktrin gerek uygulamada benimsenen sulandırmanın benzer olmayan mal/hizmet sınıflarına özgülenmesinin haklı bir gerekçesi olmadığı yönündeki yaklaşımın bir sonucu olduğu ve ilgili hükümlerin, sulandırmanın varlığının kabul edilebilmesi için karıştırma ihtimalinin ispatının gerekli olduğu şeklinde yorumlanamayacağını söylemek mümkündür²⁴⁰³.

Kaldı ki, amaçsal olarak da sulandırmaya karşı korumanın, markanın ayırt ediciliğinin veya itibarının zarara uğramasını önlemeye veya zarara uğramış ise bunu gidermeye yönelik olmasından bahisle korumanın tarafların rekabet ilişkisi içinde olup olmadığından bağımsız olması gerektiğini söylemek mümkündür²⁴⁰⁴.

Daha önce ifade edildiği üzere²⁴⁰⁵, sulandırmaya karşı koruma bakımından ilgili kesimin taraf markaları arasında bağlantı kurması yeterli olup, karıştırma ihtimali bakımından gerekli olan seviyede ilişkilendirme koşulu aranmamaktadır ki, bu da sulandırmanın ispatında karıştırma veya bu yönde bir ihtimalin aranmadığının bir diğer göstergesidir.

Öte yandan, karıştırma ihtimali için gereken düzeyde bir bağlantının sağlanması halinde, sulandırmanın ispatı daha kolay olacağı da belirtilmelidir. Yine, sulandırmanın ispatı

²⁴⁰⁰ Kohl, s. 21 ve 32 dn. 114; Gruson, s. 13. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 3.II.B Karıştırma İhtimaline ve Sulandırmaya Karşı Korumanın Karşılaştırılması.

²⁴⁰¹ 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a ve 7/2-c ile SMK m. 6/5 ve 7/2-c.

²⁴⁰² Detaylı bilgi için bkz. § 3.II.C Karıştırma ve Sulandırmanın Birlikte Varolabilirliği.

²⁴⁰³ Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.1.c.aa Benzer Olmayan (Farklı) Mal/Hizmetlerde Kullanım ile Sınırlı Koruma Anlayışının Terkedilmesi.

²⁴⁰⁴ Mostert, Harmony, s. 134.

²⁴⁰⁵ Detaylı bilgi için bkz. § 4.III.C.1.a Taraf İşaretleri Arasındaki Benzerlik.

bakımından fiili karıştırmanın sulandırmanın önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir²⁴⁰⁶. Bunun sebebi, karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya karşı öngörülen özel korumanın karşılıklı bir etkileşim içinde olmasıdır²⁴⁰⁷. Ancak bu durum, karıştırmanın veya bu yönde bir ihtimalin olduğu bir durumda, sulandırmanın da mevcut olduğu sonucuna otomatik olarak varılabileceği anlamına gelmemekte; iki koruma rejimi arasındaki farklılıklar, sulandırmaya ilişkin ayrı bir incelemenin yapılmasını gerektirmektedir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, açılacak davalarda hangi koruma sebebine dayanılması halinde başarılı olunacağı hakkında şüphe duyulması halinde, davanın terditli (kademeli) olarak açılması önerilebilir. Terditli davada, davacı, birden fazla talepte bulunmakta, birinin gerçekleşmemesi halinde mahkemece diğerine karar verilmesini talep etmektedir²⁴⁰⁸. Bu çerçevede, karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsam ve sınırları daha belirgin olduğundan ilk etapta karıştırma ihtimaline karşı koruma, bunun mahkemece reddedilmesi halinde sulandırmaya dayalı talebin incelenmesi talebinde bulunabilecektir.

II. SULANDIRMA VEYA BU YÖNDE CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ

Sulandırmanın ispatında belirleyici olan bir diğer husus fiili sulandırmanın mı yoksa sulandırma ihtimalinin mi dikkate alınacağıdır.

AB Hukuku'na bakıldığında, nispi ret sebeplerine ilişkin 2015/2426 sayılı Direktif m. 5 hükmünün sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen 3-a bendinde sonraki kullanımın haklı bir sebep olmaksızın markanın ayırt edici karakterine veya itibarına zarar *verecek* nitelikte olmasından bahsedildiği görülmektedir²⁴⁰⁹. Görülmektedir ki, Direktif kapsamında sulandırmanın gelecekte gerçekleşmesinin kesinlik taşıması aranmaktadır. Nispi ret sebeplerine ilişkin SMK m. 6/5'te ise “*markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde*” ifadeleri kullanılmıştır²⁴¹⁰.

Esasen Direktif ve SMK hükümleri arasında ifade farklılığı bulunmakla beraber, her ikisinde de sulandırmanın *gelecekte gerçekleşecek olması, yani sulandırma ihtimali* esas alınmaktadır. Kaldı ki, nispi ret sebepleri bakımından aksi yönde bir düşüncenin varlığı da kabul edilemez. Zira, tanınmış marka sahibinin, henüz başvuru aşamasında olan bir markanın kullanımını engellemek için sulandırmanın fiilen gerçekleşmesini beklemeye zorlanması düşünülemez²⁴¹¹. Öte yandan, sulandırma ihtimalinin derecesi Direktif ve SMK hükümlerinde

²⁴⁰⁶ *Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 221 (2nd Cir. 1999).

²⁴⁰⁷ Nitekim, karıştırma ihtimaline karşı korumanın genişletilmesi durumunda, ilave özel bir korumaya duyulan ihtiyaç azalacaktır. Buna karşılık, söz konusu korumanın daraltılması halinde, özel koruma ihtiyacı çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Nitekim doktrinde sulandırmaya karşı korumanın sadece kanuni kriterler çerçevesinde değil, aynı zamanda karıştırma ihtimaline karşı koruma ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Münch, s. 12).

²⁴⁰⁸ Bu tablo “davanın şarta bağlanamayacağı” ilkesiyle çelişir gibi gözükmemekte ise de, terditli (kademeli) davalarda, dava şarta bağlanmamakta, sadece mahkemenin yapacağı incelemenin sırası belirlenmektedir (Pekcanitez/Atalay/Özekes, Medeni Usul, s. 312). Terditli davanın tanımına ilişkin ayrıca bkz. dn. 534.

²⁴⁰⁹ Aynı yönde bkz. 89/104/EEC sayılı Direktif m. 4/3 ve 2008/95/EC sayılı Direktif m. 4/4-a.

²⁴¹⁰ KHK m. 8/4'te ise “*markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği*” ifadesi yer almaktaydı.

²⁴¹¹ Bereskin, s. 240.

birbirinden farklı şekilde düzenlenmiştir. Nitekim, Direktif kapsamında sulandırmanın gelecekte gerçekleşmesinin kesinlik taşıması aranırken, SMK’da sulandırmanın “ihtimali niteliği” ön planda tutularak daha yumuşak bir kıstas belirlenmiştir.

Markanın tescilinden doğan haklara ilişkin hükümler incelendiğinde ise daha farklı bir tablo ile karşılaşmaktadır. Şöyle ki, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c’de tanınmış marka sahibinin, sonraki işaretin kullanımının haklı sebep olmaksızın önceki markanın ayırt ediciliğine ya da itibarına **zarar veren** kullanımları önlemek hakkını haiz olduğu ifade edilmiştir²⁴¹²⁻²⁴¹³. Dolayısıyla, Direktif hükümlerinin lafzından sulandırma ihtimalinin yeterli olmadığı ve fiili sulandırmanın ispatının gerekli olduğu anlaşılmaktadır²⁴¹⁴. Ancak doktrinde²⁴¹⁵ ve konuya ilişkin kararlarda²⁴¹⁶, istikrarlı olarak fiili sulandırmanın ispatının gerekli olmadığı, bu yönde ciddi bir ihtimalin ispatının gerekli ve yeterli olduğu ifade

²⁴¹² Aynı yönde bkz. 89/104/EEC ve 2008/95/EC sayılı Direktifler m. 5/2.

²⁴¹³ Direktif’e benzer şekilde ABD Federal Kanunu § 43/c-1’de de sonraki kullanımın “markanın ünlü olmasından sonra başlaması ve markanın ayırt edici karakterinin sulanmasına *yol açması*” gerektiği ifade edilerek fiili sulandırmanın varlığı aranmıştır. Kanun’daki ifade bu şekilde olmakla beraber, sulandırmanın ispatı bakımından fiili sulandırmanın mı aranması gerektiği yoksa sulandırma ihtimalinin yeterli mi kabul edilmesi gerektiği hususunda uygulamada ve doktrinde uzunca bir süre fikir birliğine ulaşılamamıştır [ABD Federal Kanunu döneminde (1999 yılında) görülen *Ringling* davasında, Virjinya Dördüncü Bölge Adliye Mahkemesi, davacının fiili sulandırmayı ispat edememesi sebebiyle, davalı kullanımının (“THE GREATEST SNOW ON EARTH” sloganı), davacı markasının (“THE GREATEST SHOW ON EARTH”) sulanmasına sebep olamayacağına kanaat getirmiştir (*Ringling* kararı, 170 F.3d 449 (SDNY 1996). Ayrıca bkz. *Deere* kararı, 860 F.Supp. 113, 122 (SDNY), affirmed, 41 F.3d 39 (2nd Cir. 1994). Buna karşılık, New York İkinci Bölge Adliye Mahkemesi *Nabisco* davasında, Dördüncü Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu görüşüne katılmayarak, sorumluluğun ispatında fiili zararın ispatının aranmaması ve ünlü markanın gücünün zarara uğrama tehlikesi var ise talep halinde mahkemece bu zarar tehlikesini önleyici tedbirlerin alınabileceğini belirtmiştir (*Nabisco* kararı, 191 F.3d 208, 228). Mahkemeler arasındaki bu görüş ayrılığı 2003 tarihli *Victoria’s Secret* kararında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından çözümlenmiştir. Bu davada, Yüksek Mahkeme, sulandırma ihtimalinin ispatının yeterli olmadığına ve fiili zararın ispat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 432 (2003)]. Öte yandan Mahkeme, fiili sulandırmanın hangi araçlar vasıtasıyla ispat edileceğine ilişkin olarak sadece davacı tarafça satış ya da kar miktarındaki fiili azalmanın gösterilmesinin gerekli olmadığını belirtmiş, bunun dışında herhangi bir açıklama yapmamıştır [*Victoria’s Secret* kararı, 537 US 418, 434 (2003)]. Konuya ilişkin diğer davalarda ise, fiili sulandırmanın ikinci derece delillerle güvenilir bir şekilde ispat edilebildiği hallerde, tüketici anketleri gibi sulandırmaya ilişkin doğrudan delillerin sunulmasının gerekli olmadığı vurgulanmıştır (örneğin bkz. *Ty Inc.* kararı, 353 F.3d 528, 535 (7th Cir. 2003). Sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile sunulan genişletilmiş marka korumasına ilişkin ispat külfetinin ağırlığı sebebiyle davacının korumaya ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğu yönünde bkz. **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1170; **McCarthy**, Proving Trademark, s. 731-733. Sulandırmanın ispatının, markaların ayırt edicilik seviyelerine göre derecelendirilerek yorumlanması ve daha az ayırt edici olan markalar için fiili sulandırmanın, ayırt ediciliği yüksek olan markalar bakımından ise sulandırma ihtimalinin aranması gerektiği, bu nitelikteki markalar için ispat düzeyinin daha düşük tutulmasının rekabeti olumsuz yönde etkilemeyeceği, zira potansiyel olarak bu nitelikteki markaların sınırlı sayıda olduğu yönünde bkz. **Hacking**, s. 128.]. Ancak, ABD Revizyon Kanunu’nun kabulü ile bu konuda netlik sağlanmış ve sulandırmanın ispatında ihtimalin bulunması yeterli kabul edilmiştir (ABD Revizyon Kanunu § 43/c-1).

²⁴¹⁴ **Bereskin**, s. 240.

²⁴¹⁵ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 731-733 ve 1170 dn. 27; **McCarthy**, Trademarks and Unfair Competition, § 24.67; **Münch**, s. 204; **Luepke**, s. 796; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 157; **Bereskin**, s. 240; **Middlemiss/Warner**, s. 333; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 720 vd.

²⁴¹⁶ Örneğin bkz. *Coca-Cola* kararı, para. 67; *Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)*, C-383/12 P, 14 November 2013 (*Environmental Manufacturing* davası/kararı), para. 51; *Panrico v OHIM - HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)*, Case T-534/13, 07 October 2015, para. 76; *BOTOCYL* kararı, para. 93; *Kleiner Feigling II*, OLG Köln, GRUR-RR 339, 341 [2005].

edilmiştir. SMK m. 7/2-c’de ise, “*tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması*” ifadesi yer almaktadır²⁴¹⁷.

Kanaatimce, nispi ret sebeplerinde olduğu gibi markanın tescilinden doğan haklar bakımından da fiili sulandırmanın aranması yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Zira, fiili sulandırma kriterinin benimsenmesi halinde, üçüncü kişi tarafından markanın özdeş ya da benzerinin kullanımına başlanmasından önceki hazırlık fiilleri dava edilemeyecektir. Bu durum ise sulandırmaya karşı korumanın amacı ile çelişkili bir tablo oluşturacaktır. Nitekim, sulandırmaya karşı korumanın amacı, önceki markanın ayırt ediciliğinin ve/veya itibarının muhafaza edilmesi olup, sulandırmanın fiilen gerçekleşmesini takiben dava hakkı tanınması, önceki markanın sahip olduğu değerleri kaybettikten sonra bunların telafisini talep amacıyla dava açabilecek olması anlamına gelecektir²⁴¹⁸. Diğer bir ifade ile, fiili sulandırmanın ispatının aranması durumunda, sulandırmanın ortaya çıkarabileceği geri dönülemez nitelikteki zarar dikkate alınmamış olacaktır. Bunun yanı sıra, sulandırma ihtimali yerine, fiili sulandırmanın aranması durumunda, ara dönemde gerçekleşen kullanımlar bakımından marka sahibi, sadece karıştırma ihtimaline dayanarak koruma talep edebilecektir ki, tanınmış bir markanın farklı mal/hizmetlerde sonradan kullanıldığı durumlarda karıştırma ihtimaline dayanan koruma rejiminden faydalanabilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, sulandırmanın ispatı bakımından fiili bir zararın aranmaması, marka sahibinin gerçek zarar vuku bulmadan markasını koruma imkânına sahip kılınması açısından da önem arz etmektedir.

Ancak, sulandırmaya yönelik olağan bir ihtimal yeterli kabul edilmemekte, ihtimalin “ciddi” düzeyde olması aranmaktadır²⁴¹⁹. Ciddi bir ihtimalin mevcudiyetinden bahsedebilmek için ise, uyumsuzluk konusu eylemin bir sonucu ortaya çıkarabilecek kabiliyette olması, yani mümkün (*possible*) olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu sonucun ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde, muhtemel (*probable*) olması gerekmektedir²⁴²⁰. Bir diğer ifade ile, “ciddi” kelimesinden anlaşılması gereken varsayımsal nitelikte olmayan tehlikelerdir²⁴²¹. Bu kriter ile, daha çok teorik düzeyde kalan ve zararın ortaya çıkma ihtimalinin uzak olduğu hallerin koruma kapsamı dışında bırakılması amaçlanmıştır²⁴²².

²⁴¹⁷ KHK’nın m. 9/1-c’de ise “*markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda*” ifadesine yer verilmişti. Görülmektedir ki, sulandırma ihtimalinin derecesi KHK ile SMK’da aynı şekilde düzenlenmemiştir. Nitekim, KHK’da sulandırma ve haksız avantaj sağlayıcı “*sonuçlar doğurabileceği*” şeklinde ihtimali bir duruma işaret edilmiş iken SMK’da koruma, ileride gerçekleşeceğinin kesinlik taşıyan haller ile sınırlanmıştır. Diğer bir ifade ile, SMK’da sulandırma ihtimalinin derecesi KHK’ya nazaran daha yüksek tutulmuştur.

²⁴¹⁸ Luepke, s. 796.

²⁴¹⁹ Intel kararı, para. 39. Aynı yönde bkz. Coca-Cola kararı, para. 67; Environmental Manufacturing davası/kararı, para. 51; Panrico v OHIM - HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), Case T-534/13, 07 October 2015, para. 76; BOTOCYL kararı, para. 93; Kleiner Feigling II, OLG Köln, GRUR-RR 339, 341 [2005].

²⁴²⁰ McCarthy, Dilution of a Trademark, s. 1170 dn. 27; McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, § 24.67; Münch, s. 204. Aynı yönde bkz. Estee Lauder Inc. v The Gap, 108 F.3d 1503, 1510 (2nd Cir. 1997); Westchester Media v PRL USA Holdings, 214 F.3d 658, 664 (5th Cir. 2000).

²⁴²¹ Bkz. Aktieselskabet kararı, para. 22; Environmental Manufacturing kararı, para. 52; Coca-Cola kararı, para. 68; Coca-Cola v OHMI - Mitico (Master), Case T-480/12, 11 December 2014, para. 84.

²⁴²² Ingerl/Rohnke, Kommentar, § 14 sn. 864.

ABAD, ihtimalin ciddi olup olmadığının nasıl ispat edileceği hususuna *Enviromental Manufacturing* kararında değinmiştir. Mahkeme, ilk olarak sulandırma konulu uyuşmazlıklarda fiili zararın ispatının gerekli olmadığını ve böyle bir zararın ortaya çıkmasına ilişkin ciddi bir ihtimalin bulunması durumunda da zarar koşulunun gerçekleştiğinin kabul edileceğini belirtmiştir²⁴²³. Bunu takiben, zarar tehlikesinin ispatında mantıksal çıkarsamalardan yararlanılabileceğini, ancak salt varsayıma dayalı sonuçların bu anlamda dikkate alınmayacağını, ispat olarak ileri sürülen olasılıkların analizi ve somut olayın ilgili tüm koşullarının yanı sıra ilgili ticari sektördeki olağan uygulamaların da dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir²⁴²⁴.

Bu çerçevede, AB Hukuku'nda yargı kararları ve doktrindeki görüşler takip edilerek 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c'de sulandırmaya yönelik ciddi bir ihtimalin yeterli olduğunu belirtir bir ifadeye yer verecek şekilde yeniden düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, SMK m. 7/2-c'nin lafzı, sulandırmanın ispatında gelecekte gerçekleşeceği muhtemel bir ihtimalin varlığının yeterli kabul edileceği şeklinde yorumlanmaya müsaittir. Buradan yola çıkarak, hükmün lafzının yabancı doktrin ve yargı kararlarındaki "ihtimalin ciddi olması" kriterini yansıttığı söylenebilir. Bu anlamda SMK m. 7/2-c'de herhangi bir değişikliğe gidilmesi ihtiyacı bulunmamaktadır.

III. TANINMIŞLIĞIN İSPATI

Tanınmışlığın ispatında ispat yükü, iddia sahibine aittir. Esasen SMK'da bunu belirten özel bir hüküm bulunmamaktadır²⁴²⁵. Ancak, *ispat yükünün "kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait"* olduğunu düzenleyen HMK m. 190 ve *"kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü"* olduğunu düzenleyen TMK m. 6'dan yola çıkarak bu sonuca varmak mümkündür.

Tanınmışlığın, kaynağı WIPO kriterleri olan ve TÜRKPATENT tarafından benimsenen, Yargıtay kararlarında da kısmen atıfta bulunulan; anket çalışmaları, ticari defterlerin marka bağlantılı ciro ve envanter bilgileri, tescilin tarihi, kullanım yoğunluğu, reklam harcamalarının miktarına dair yazılı belgeler, tescil sayıları, satış ve bayi ağları gibi somut kanıtlarla ortaya konması mümkündür²⁴²⁶. Bunun yanı sıra, çeşitli resmi merciler tarafından tanınmışlığın ispatında başvurulabilecek araçları gösteren listeler belirlenmiştir. Bu listeler incelendiğinde hemen hemen aynı delillere işaret edildiği görülmektedir.

²⁴²³ *Environmental Manufacturing* kararı, para. 34.

²⁴²⁴ *Environmental Manufacturing* kararı, para. 42-43. Aynı yönde bkz. *BOTOCYL* kararı, para. 93. Ayrıca bkz. **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 731-733; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 157; **Bereskin**, s. 240; **Middlemiss/Warner**, s. 333; **Gielen**, Trademark Dilution, s. 720 vd.

²⁴²⁵ Aynı şekilde KHK'da da bu yönde bir hüküm bulunmamaktaydı.

²⁴²⁶ Bkz. Y.11.HD'nin 10.03.2005 tarih ve E. 2004/4268, K.2005/2362 sayılı ve 09.12.2004 tarih ve E. 2004/1146, K.2004/12103 sayılı kararları (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018). Ayrıca bkz. TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 143. Aynı yönde bkz. EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.2, s. 27.

EUIPO tarafından belirlenen ispat araçları EUIPO Kılavuz Kuralları'nda şu şekilde sıralanmıştır²⁴²⁷:

- Yeminli veya doğrulanmış ifadeler (beyanlar)
- Mahkemeler veya idari otoritelerce verilen kararlar
- Marka Ofisi'nin kararları
- Kamuoyu yoklamaları ve pazar anketleri
- Denetim ve kontroller
- Sertifika ve ödüller
- Basında veya özel bir yayında çıkan makaleler
- Ekonomik sonuçlar ve şirket profillerine ilişkin yıllık raporlar
- İhtarname ve diğer ticari dokümanlar
- Reklam ve promosyon malzemeleri.

TPE Marka İnceleme Kılavuzu'nda da tanınmışlığın ispatında delil olabilecek bilgi ve belgelere yer verilmiş olup, bunları şu şekilde sıralamak mümkündür²⁴²⁸:

- Markanın kullanımına ilişkin bilgi veya belgeler
- Markanın reklam ve tanıtımına ilişkin bilgi veya belgeler
- Markanın tanınmışlığına ilişkin verilmiş mahkeme veya TPE kararları
- Marka sahibinin markasını korumak için yürüttüğü faaliyetler
- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış anket çalışmaları
- Markanın pazar payı, satış rakamları
- Marka sahibine ilişkin bilgiler (şube sayısı, dağıtım kanalları)
- Sertifikalar ve ödüller
- Markayla ilgili gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar
- Haberler ve makaleler.

Buna karşılık doktrinde bir görüş, tanınmışlığın ispatında başvurulabilecek delilleri üç ana gruba ayırarak incelemiştir²⁴²⁹. Bunlar,

- Saha araştırması ve anketler
- Ulusal içtihatlar
- Diğer delil araçları ve itirazı inceleyen adli makamın kendi mesleki bilgisidir.

Doktrinde bir diğer görüş ise, markanın tanınmışlığının ispatı için başvurulabilecek en iyi ispat aracının, markayı taşıyan mal/hizmetlerin potansiyel lisansör, distribütör ve tüketicilerinin (marka sahibinin talebi olmaksızın) yaptığı teklifler olduğunu savunmuştur²⁴³⁰.

Bunların yanı sıra, ticaret odaları ya da meslek örgütlerinden alınan yazılar²⁴³¹, marka değerine ilişkin anketler ve basında ya da özel yayınlarda marka hakkında yazılan

²⁴²⁷ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.4, s. 29.

²⁴²⁸ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 144.

²⁴²⁹ Münch, s. 58-59.

²⁴³⁰ Mostert, Harmony, s. 111 dn. 25.

makaleler de tanınmışlığın ispatında başvurulabilecek diğer ispat araçlarıdır. Belirtmek gerekir ki, ispat araçları sınırlı bir şekilde belirlenmiş olmayıp, mahkeme kendisine sunulan ve somut olayın koşullarına göre uygun gördüğü diğer bilgi ve belgeleri de dikkate alabilecektir.

Kanaatimce, markaların toplumda ulaşmış oldukları tanınmışlık düzeylerini gösteren en önemli araçlardan biri, markanın tanınmışlığının tespiti için yapılan kamuoyu araştırmaları ve bu kapsamda yapılan tüketici anketleridir. Bu çerçevede, önemi dolayısıyla ilk olarak bahsi geçen delilin incelenmesi uygun görülmüştür.

• **Kamuoyu Araştırmaları - Tüketici Anketleri:**

Markanın toplumda ne oranda tanındığı bir ya da birkaç kişinin düşüncesiyle değil, çok kapsamlı bir kamuoyu araştırması ile ispat edilebilmektedir²⁴³². Kamuoyu araştırmaları sayesinde, toplumun ilgili kesimi nin marka hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve markanın bilinirliğine ilişkin tutum ve davranışlarında meydana gelen değişimleri izleyebilmek mümkün olmaktadır²⁴³³.

Kamuoyu araştırmalarında başvuru en yaygın metot, tüketici anketleridir²⁴³⁴. Zira bir markanın, ilgili kesim tarafından bilinip bilinmediğini ispat edebilmenin en kesin yolu, bu kesime markanın farkında olup olmadıklarının sorulmasıdır ki bu da tüketici anketleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Tanınmışlığının ispatında markanın kullanım süresi, marka kullanımının yayıldığı coğrafi alan, pazar payı gibi mahkemeler tarafından başvuru kriterlerin aksine, tüketici anketleri dolaylı değil, doğrudan delil niteliğindedir. İspat kuvvetinin güçlü olması da bu sebeptir²⁴³⁵.

²⁴³¹ **Kohl**, s. 74. *Çolak* da tanınmışlığın ispatında öncelikle kamuoyu araştırmalarına, ticaret ve meslek odalarının görüşlerine, anketlere itibar edilmesi gerektiğini, sübjektif ve varsayımlara dayalı bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu ifade etmiştir (**Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 351 dn. 1094 ve 352).

²⁴³² **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 352. Kamuoyu araştırması yapılmayacak ise tanınmışlık incelemesinin mutlaka ilgili toplum kesiminden ya da sektörden kimselerin ağırlıkta olacağı bilirkişilerce yapılması gerektiği yönünde bkz. **Çolak**, Türk Marka Hukuku, s. 352 ve ayrıca bkz. s. 352-353 dn. 1095.

²⁴³³ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 141. Kamuoyu araştırmalarına örnek olarak bkz. <http://www.ngteknoloji.com/kamuoyu-arastirmasi.aspx> Erişim Tarihi: 05.12.2018. Ayrıca bkz. **Arkan**, Marka Hukuku C. 1, s. 106 dn. 159.

²⁴³⁴ **Senocak**, s. 141. Anket delilinin markanın toplum nezdinde bilinirliğini tespit etmek açısından oldukça önemli olduğuna dair bkz. **Annand**, Ruth E./**Norman**, Helen E., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act*, London (UK): Blackstone Press, 1994, s. 31. Ayrıca bkz. **Niedermann**, Anne: "Surveys As Evidence in Prodeceedings Before OHIM", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, Vol. 37, s. 261 vd.; **Diamond**, Shari Seidman/ **Franklyn**, David J.: "Trademark Surveys: An Undulating Path", *Texas Law Review*, June 2014, Vol. 92, No. 7, s. 2029-2073. Aynı yönde bkz. EUIPO, 09.11.2008, R 348/2008-1, *Daniel Swarovski Privat*, para. 31. Anket delilinin belirleyici rol oynadığı bir karar örneği için bkz. **DUPLO** kararı, para. 21. Marka Hukuku'nda anket çalışmasının yapılabileceği alanlara ilişkin olarak bkz. **Martin**, Stefan (Member of the Boards of Appeal): "The Use of Survey Evidence", February 2017, s. 4 (<http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/5-%20The%20use%20of%20survey%20evidence%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf> Erişim Tarihi: 06.12.2018).

²⁴³⁵ **McCarthy**, Dilution of a Trademark, s. 1173. Anket metodun zayıf noktalarının da bulunduğu, nitekim sonraki kullanıcının işareti kullandığı veya kullanmayı planladığı durumun, ankette suni olarak tekrar yaratılmasının oldukça zor olduğu yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 104-105. Yine tüketici anketlerinin tüm ülkelerde kabul görmüş ispat araçları olmadıkları unutulmamalıdır. Nitekim, ABD ve Alman mahkemeleri, uygun metotlarla yapılan anketlerin kabul edilebilir ve güvenilir olduğunu düşünmekte ve bu sebeple markanın tanınmışlığının tespitinde delil olarak dikkate alınmasına sıcak bakmakta iken (**Melvin**, Sean

Anket çalışmalarının tanınmışlığın ispatında güvenilir bir delil olarak kabul edilebilmeleri bakımından, *ilgili kesimin doğru bir şekilde belirlenmesi* büyük önem taşımaktadır. Zira, bu kesimin yanlış tespit edilmesi durumunda çok farklı sonuçlar ortaya çıkacak ve buna dayanılarak verilen kararlar da hukuka uygun olmayacaktır. Bu çerçevede, ilgili anket bakımından, *anketin yöneltileceği kesimin, ilgili markanın hedef kitlesi olup olmadığı, uygun bir şekilde seçilip seçilmediği, sosyo-ekonomik profilleri, coğrafi dağılımları, yaşları vb. itibarıyla anketin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından yeterli olup olmadığına* dikkat edilmelidir²⁴³⁶.

Bunların yanı sıra, *ankete katılımı yeterli kabul edilen asgari kişi sayısı* da anket delilinin kabulü bakımından belirleyici olabilmektedir. Gerekli ve yeterli kişi sayısı, markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği kitlenin niteliğine göre değişiklik gösterir. Konuya ilişkin *Fukato* kararında EUIPO, genel olarak uzman bir kesime hitap etmeyen uyuşmazlık konusu markanın tanınmışlığının tespitinde, markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kitlesinden olmak kaydıyla, 1.000 ila 2.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerin yeterli kabul edildiğini, buna karşılık 500 ve daha az kişinin katıldığı anketlerin delil gücünün bulunmadığını ifade etmiştir²⁴³⁷. Buna karşılık Ofis, uzman bir kitleye hitap eden mal/hizmetlerin olması durumunda dikkatle seçilmiş en az 500 kişiyle yapılan anket çalışmasının tanınmışlığın ispatında delil olarak dikkate alınabileceğini kabul etmiştir²⁴³⁸. Bu çerçevede, yüzme giysilerinde kullanılan bir markanın tanınmışlığının tespiti amacıyla yürütülen 157 kişilik bir anket çalışması yeterli bulunmamıştır²⁴³⁹. Öte yandan, Ofis tarafından belirlenen bu 500 kişilik alt sınır, özellikle uyuşmazlığın geçtiği ülkenin nüfusuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir²⁴⁴⁰. Nitekim, konuya ilişkin kararlarında EUIPO, İtalya’da 600²⁴⁴¹, Almanya’da 510²⁴⁴² ve Hollanda’da (nüfusun 0.003’üne tekabül eden) 514 anketörün²⁴⁴³ katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışmalarının, markanın tanınmışlığını ispat bakımından yeterli olmadığı sonucuna varmıştır.

P., Case Study of a Coffee War: “Using the Starbucks v. Charbucks Dispute to Teach Trademark Dilution”, *Business Ethics and the Strategic Value of Legal Acumen: Journal of Legal Studies Education*, 2012, Vol. 29, No. 1, s. 48), Birleşik Krallık uygulamasında anket delilinin tanınmışlık değerlendirmesinde kullanılabilirliğine tereddütte yanışılmaktadır (Annand/Norman, s. 31).

²⁴³⁶ Münch, s. 58. Detaylı bilgi için bkz. Özsaçmacı, Bülent: *Marka Çağrışımları ve Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005. s. 28-33

²⁴³⁷ EUIPO, Decision of 01 July 2011, R 1345/2010-1, *Fukato Fukato(fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.*, para. 58. Genel Mahkeme ise, 2000 anketörün katıldığı çalışmaları yeterli kabul etmiştir (MONBEBE 2005, GC Case T-164/03, 21 April 2005, para. 78 ve 83).

²⁴³⁸ EUIPO, Decision of 12 July 2005, R 1204/2004-1, *ABBSOLUTE / ABSOLUT*, para. 29. Aynı yönde bkz. *WATERFORD* kararı, para. 58. Ayrıca bkz. TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 141; Münch, s. 58.

²⁴³⁹ EUIPO, Decision of 29.09.200, R 2273/2000, *BeachLife (fig) / BEACHLIFE (EN)*, s. 6.

²⁴⁴⁰ Almanya’nın nüfusu düşünüldüğünde 510 anketörün yeterli olmadığı yönünde bkz. EUIPO, Decision of 02 February 2015, R 392/2013-4, *GOLDEN EAGLE (Fig. Mark) / RED CUP ET AL.*, para. 171. Benzer şekilde Hollanda’da (nüfusun 0.003’üne tekabül eden) 514 anketörün yeterli olmadığı yönünde bkz. EUIPO, Decision of 11 December 2012, R-513/2011-2, *SHAPE OF A FOUR- FINGER CHOCOLATE BAR (3D MARK)*, para. 70.

²⁴⁴¹ Decision of 18 February 2013, R 1671/2011-2, *DEVICE OF AN ELK (FIG. MARK) / DEVICE OF AN ELK (Fig. Mark) et al.*, para. 69.

²⁴⁴² EUIPO, Decision of 02 February 2015, R 392/2013-4, *GOLDEN EAGLE (Fig. Mark) / RED CUP ET AL.*, para. 171.

²⁴⁴³ EUIPO, Decision of 11 December 2012, R-513/2011-2, *SHAPE OF A FOUR- FINGER CHOCOLATE BAR (3D MARK)*, para. 70.

Genel halk kitlesine hitap eden ürün/hizmet markaları bakımından ise, daha yüksek düzeyde katılımcı aranmaktadır. Nitekim, EUIPO konuya ilişkin bir kararında 60 milyon vatandaşı olan bir ülkede, genel halk kitlesine hitap eden bir ürüne ait markanın tanınmışlığının ispatı bakımından 1.922 kişilik katılımcı ile yapılan bir anketin ispat değerinin olmayacağını ifade etmiştir²⁴⁴⁴. Görülmektedir ki EUIPO, pazar anketlerinin delil olarak kullanılmasında olumsuz bir yaklaşım sergilememekte, ancak sayısal kriterler getirerek dikkate alınmaya değer delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Anketin güçlü bir delil olabilmesi bakımından önem arz eden bir diğer kriter, *anketin yapıldığı tarihtir*. EUIPO, tanınmışlığın aniden oluşabilecek bir durum olmayıp, zaman ve yatırımları gerekli kıldığını ifade etmiş ve bir marka için Haziran 2000’de yapılan anketi, markanın 1999 yılında tanınmışlığa sahip olup olmadığı değerlendirmesinde dikkate almıştır²⁴⁴⁵. Benzer şekilde markaya ilişkin 2003 ve 2004 yılına ait pazar payı verilerinin 2002 yılına ilişkin tanınmışlık değerlendirmesinde dikkate alınabileceğini ifade etmiştir²⁴⁴⁶. Buna karşılık, sonraki marka başvurusundan üç ay sonra yapılan bir anket, önceki markanın tanınmışlığının ispatında dikkate alınmamıştır²⁴⁴⁷. Kanaatimce, sürenin değerlendirmesinde dikkate alınması gerekenler, tanınmışlığın birden gelişen bir olgu olmadığı ve sulandırma teşkil eden eylemin bu tanınmışlıkla bağlantılı olarak gerçekleştirildiği kanaatine varılabilecek uzunlukta olmasıdır. Bunların yanı sıra, tanınmışlık tespitinin sulandırma teşkil eden eylem vuku bulmadan önce yaptırılması gibi bir zorunluluğun bulunmadığı; kaldı ki, ortada herhangi bir risk yok iken, tanınmış marka sahibinden böyle bir tespit yaptırmasının da beklenemeyeceği göz ardı edilmemelidir.

Yine, *anket ile yöneltilen soruların niteliği* de elde edilen verilerin ispat gücü bakımından büyük önemi haizdir²⁴⁴⁸. Bu çerçevede ilk olarak, ilgili kesime sadece sonraki markayı tanıyıp tanımadıklarının sorulmasının yeterli olmadığı söylenmelidir. Konuya ilişkin bir davada ABD Mahkemesi, davacı tarafından sunulan, halkın %59’luk bir kesiminin önceki markayı duymuş olduklarına ilişkin delili yeterli kabul etmemiş ve ispatlanması gerekenin, genel tüketici kitlesi nezdinde önceki markanın, bu markayı taşıyan mal/hizmetleri gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmadığı olduğunu belirtmiştir²⁴⁴⁹.

²⁴⁴⁴ EUIPO, Decision of 01 September 2011, R 1696 / 2010-1, *CC rent a car/RENT A CAR et al.*, para. 4.

²⁴⁴⁵ *WATERFORD* kararı, para. 56.

²⁴⁴⁶ *BOTOCYL* kararı, para. 63.

²⁴⁴⁷ EUIPO, 17 November 2003, R 0049/2003-2, *MISS WEB*, para. 65.

²⁴⁴⁸ Dosyaya sunulan bilgi ve belgeler arasında ankette kullanılan soruların yer almaması sebebiyle, anketin tanınmışlığın ispatında güvenilir bir delil olup olmadığının tespit edilemeyeceği yönünde bkz. EUIPO, Decision of 08 April 2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.), para. 27. Sulandırmanın ispatı amacıyla gerçekleştirilen tüketici anketlerinde ne tür soruların sorulması gerektiğine ilişkin bir belirliliğin mevcut olmadığı yönünde bkz. *Hershey* kararı, 998 F.Supp 500, 518 (M.D. Pa. 1998); Reid, s. 156; **ThornbuRG**, Robert A.: “Trademark Survey Evidence: Review of the Current Trends in the Ninth Circuit”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2006, Vol. 21, s. 741.

²⁴⁴⁹ *American Mensa Ltd v Inpharmatica Ltd*, US Dist LEXIS 99394 (D. Md. November 06, 2008). *Visa* davasında ise anket yapılan ilgili kesimin %99’u tarafından “Visa” markasının bilindiği, %85’inin ise banka kartları sorulduğunda “Visa” yanıtını vermiş olduğu tespit edilmiştir [*Visa* kararı, 590 F. Supp. 2d 1306, 1316 (D. Nev. 2008)]. Benzer şekilde, *General Motors Company* davasında da kutu şeklinde askeri bir araba gösterildiğinde anketörlerin % 71’i “GM” ya da “Hummer” yanıtını vermiş ve Mahkeme tanınmışlığın ispatında anket delilini kabul etmiştir [*General Motors Company* kararı, Civil No. 2:06-CV-00133 BSJ., 10 (D. Utah Dec. 27, 2010)].

EUIPO ise ilk olarak, anket ile tüketicilere yöneltilecek soruların markanın tanınmışlığının ispatı ile ilgili olup olmadığının değerlendirilmesi ve bunun ardından soruların yeterli açıklıkta olup olmadığının, ilgili kesimi belirli bir cevaba yönlendirip yönlendirmediklerinin incelenerek, anket sonucu elde edilen tüm verilerin büyük bir titizlikle tek tek analiz edilmesi gerektiğini ifade etmiştir²⁴⁵⁰. Nitekim, *Pantene Pro-V* kararında Ofis, tanınmışlık iddiasında bulunan marka sahibince sunulan anketlerde yer alan soruların yönlendirici ve fikir verici olduğu, bunun yanı sıra sorularda yer alan “prestijli marka” ve “prestij ve imajın zarar görmesi”, “Pantene Pro-V markasının kalitesine yönelik algı üzerinde olumsuz etki yaratma” gibi hukuki terimlerin yer almasından (ve bunların yanı sıra ankete katılan 1005 kişinin markanın hedef kitlesinden olup olmadığının belirli olmamasından) ötürü anketin ispat gücünün bulunmadığı kanaatine varmıştır²⁴⁵¹.

Tanınmışlığın ispatıyla ilgili değinilmesi gereken bir diğer husus, *bilindiği konusunda şüphe duyulmayan markalar için de tanınmışlığın ispatının gerekli olup olmadığıdır*. EUIPO Kılavuz Kuralları’nda tanınmışlık değerlendirmesinde, talepte bulunan tarafça mahkemeye sunulmamış olmasına rağmen herkesçe bilinen olguların da dikkate alınabileceği, ancak bunun istisnai bir durum olduğu ve genişletilerek uygulanmaması gerektiği ifade edilmiştir²⁴⁵². Türk Hukuku’nda, konuya ilişkin somut bir uyuşmazlıkta Yerel Mahkeme tarafından herkesçe bilinen vakıaların çekişmeli olmadığı ve dolayısıyla ispatına gerek bulunmadığına ilişkin HUMK m. 238/2’ye (HMK m. 187/2) dayanılarak uyuşmazlık konusu markanın tanınmışlığının ispatına gerek olmadığına hükmedilmiş; Yargıtay ise HUMK’nın bahsi geçen hükmüne gönderme yapmakla yetinerek, Yerel Mahkeme tarafından verilen kararın, eksik inceleme ve yetersiz araştırmaya dayandığından bahisle bozulmasına karar vermiştir²⁴⁵³. Doktrinde ise, Coca-Cola, Sony, Mercedes, BMW gibi dünya çapında tanınan markalar ile Türkiye’de oldukça tanınan Efes, Arçelik gibi markaların tanınmışlığının ispatı için ayrıca delil sunulmasının gerekli olmadığını savunan yazarlar olduğu gibi²⁴⁵⁴, HUMK m. 238/2 (HMK m. 187/2) uyarınca markanın tanınmışlığının meşhur bir vakıa sayılmaması ve tanınmışlığın ispatının ayrıca aranması gerektiği de savunulmaktadır²⁴⁵⁵.

Tüketici anketlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken bu hususlar, bu anketlerin, ispat kuvvetine sahip olabilmeleri bakımından *profesyonel, güvenilir ve bağımsız şirketler tarafından yürütülmelerini* gerekli kılmaktadır²⁴⁵⁶.

Tüm bu bilgiler ışığında, tanınmışlık değerlendirmesinde Türk ve AB Hukuku bakımından, önceki markanın ilgili kesim nezdinde gerekli ve yeterli düzeyde bilinirliğe sahip olup olmadığının önem arz ettiği²⁴⁵⁷, dolayısıyla bu kesimi esas alan ve onların uyuşmazlık konusu markaya ilişkin düşüncelerini yansıtan delillerin, tanınmışlığın tespiti bakımından

²⁴⁵⁰ *WATERFORD* kararı, para. 57-60.

²⁴⁵¹ EUIPO, Decision of 17 November 2011, R 94/2011-1, *Pro V/Pro-V* (*Pro V* kararı), para. 39-40.

²⁴⁵² EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.2, s. 27.

²⁴⁵³ Y.11.HD’nin 13.06.2000 tarih ve E. 2000/2154, K. 2000/5469 [**Yasaman**, Hamdi: “Tanınmış Markaların Tesbiti”, *Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, C. 3, İstanbul: Vedat, 2008 (Tanınmış Markaların Tespiti), s. 28].

²⁴⁵⁴ **Yasaman**, Tanınmış Markaların Tespiti, s. 21-31 (Tanınmış Markaların Tespiti); **Yasaman**, İspat Sorunu, s. 38-42.

²⁴⁵⁵ **Dirikkan**, s. 134.

²⁴⁵⁶ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.4, s. 32.

²⁴⁵⁷ ABD Hukuku bakımından ise toplumun genelinin büyük bir bölümünde bilinme dikkate alınmaktadır.

faydalı olacağı, bu çerçevede güvenilir kuruluşlar tarafından, soruları konusunda uzman kişilerce hazırlanmış, amaçsal ve zamansal olarak uygun bir şekilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları ve bunun bir türü olan tüketici anketlerinin güvenilir birer ispat aracı olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyim.

- **Marka Değerine İlişkin Anketler:**

Marka değerine ilişkin anketler bakımından da genel olarak markanın tanınmışlığının ispatı için yürütülen anketler bakımından yapılan açıklamalar geçerlidir. Sadece anket konusu farklı olduğundan, anket ile ilgili kesime yöneltilecek sorular da farklı olacaktır. Öte yandan, marka değerine ilişkin anketler, doğrudan markanın tanınmışlığını hedef almadığından, markanın tanınmışlığına ilişkin anket sonuçlarına kıyasen daha düşük düzeyde ispat gücüne sahiptir.

- **Genel yazılı basında ya da özel yayınlarda marka hakkında yazılan makaleler:**

Yazılı basında ya da özel yayınlarda marka hakkında yazılan makaleler de markanın tanınmışlığını ispata yarayan güçlü delillerdir²⁴⁵⁸. *BOTOX* davasında ABAD, bilimsel veya genel halk kitlesine hitap eden yayınlarda marka hakkında yazılmış bir makalenin bulunmasını, söz konusu yayınların olumlu ya da olumsuz içerikte olmasından bağımsız olarak, marka altında pazarlanan ürün/hizmetlerin halk nezdinde bilinirliğini gösteren önemli bir delil olarak kabul etmiştir²⁴⁵⁹. Konuya ilişkin bir başka kararında ise, markanın aylık 260.000 kopya satan bir dergide yer almasının ve basında markadan bahsedilmiş olmasının tanınmışlığın ispatı bakımından yeterli olduğunu ifade etmiştir²⁴⁶⁰.

Benzer şekilde, markanın herhangi bir sözlükte yer alması da markanın halk nezdinde yüksek düzeyde bilinirliğe sahip olduğunu gösteren bir emare olarak kabul edilmiştir²⁴⁶¹. Ancak bu durumun, aynı zamanda markanın jenerik bir ad haline dönüştüğü yönündeki iddialara zemin hazırlayabileceği de unutulmamalıdır.

- **Ulusal Adli ve İdari Kararlar:**

Ulusal otoriteler ve mahkemeler tarafından verilen kararlar da markanın ilgili ülkede tanınmışlığa sahip olup olmadığının ispatında delil olarak dikkate alınabilmektedir²⁴⁶². Nitekim, EUIPO'nun konuya ilişkin eski tarihli kararlarında dahi bu yaklaşımın izlerini görmek mümkündür²⁴⁶³. ABAD de Birlik markası olmaması şartıyla, ulusal marka ofislerinin markanın tanınmışlığına ilişkin vermiş olduğu kararların tanınmışlık değerlendirmesinde dikkate alınabileceğini belirtmiştir²⁴⁶⁴. Ancak belirtmek gerekir ki, bu kararların ispat gücü

²⁴⁵⁸ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.4, s. 34.

²⁴⁵⁹ *BOTOX* kararı, para. 55. Ayrıca bkz. *BEATLES* kararı, para. 36; *BOTOCYL* kararı, para. 54; *OstCaR / OSCAR* kararı, para. 31-35; *Twitter* kararı, para. 26-28 ve Decision of 10 March 2011, R 555/2009-2, *Baci Milano (Fig.) / BACI & ABBRACCI*, para. 35.

²⁴⁶⁰ EUIPO, Decision of 08 February 2002, R 472/2001-1, *BIBA*, para. 21 (*BIBA* kararı).

²⁴⁶¹ Örneğin bkz. *L'Oréal* kararı, para. 55-56.

²⁴⁶² **Münch**, s. 58.

²⁴⁶³ Örneğin bkz. *KENZO* kararı, para. 24-29; *Viaguara* kararı, para. 48; *OstCaR / OSCAR* kararı, para. 31.

²⁴⁶⁴ Örneğin bkz. *BOTOCYL* kararı, para. 78.

düşüktür. Hatta özellikle söz konusu kararların hukuken bağlayıcılığının ispat edilemediği durumlarda, söz konusu delillerin ispat gücü oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır²⁴⁶⁵.

- ***Diğer ispat araçları:***

Yukarıda bahsi geçenlere ilave olarak, tanınmışlığın ispatına uygun diğer araçlar da delil olarak kullanılabilir²⁴⁶⁶. Uygun diğer delillerle desteklenmek kaydıyla, ticaret odaları ya da meslek örgütleri başta olmak üzere markanın resmi kurumlardan aldığı ödüller ve sertifikalar²⁴⁶⁷, markayı taşıyan mal/hizmetlere ilişkin satış verileri ve marka için yapılan reklam harcamaları tanınmışlığın ispatında dikkate alınabilecek diğer delillere örnek olarak verilebilir²⁴⁶⁸. Şirketin ekonomik durumu ve şirket profiline ilişkin bilgiler, özellikle uluslararası yayınlarda şirketin tarihçesi, şirket faaliyetleri, şirketin cirosu, reklam ve tanıtımları hakkında geniş bilgiler verilmesi veya marka için yapılan lisans, dağıtım ve sponsorluk anlaşmaları ile marka kullanımının durdurulması için gönderilen ihtarnameler de markanın tanınmışlığının ispatında dikkate alınabilecek diğer bilgilerdir²⁴⁶⁹.

Tanınmışlığın ispatına ilişkin son olarak, delil olarak sunulacak *bilgi ve belgelerde dikkat edilmesi gereken hususlara* değinilmesi gerekmektedir.

Uygulamada sıklıkla markanın tanınmış olduğunun ispatına ilişkin sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunlar mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin gerekli şekilde düzenlenmemiş olmalarından ve kısmen de tanınmışlığın ispatı için belirlenen kriterlerin sabit olmayan yapısından²⁴⁷⁰ kaynaklanmaktadır. Bu sebeple markanın tanınmışlığının ispatı için sunulacak bilgi ve belgelerin mahkeme tarafından dikkate alınabilmesi için gereken bazı özelliklerin belirtilmesi, yargılamada karşılaşılan sıkıntıların hafifletilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

- Tanınmışlığın ispatı için sunulan bilgi ve belgelerin açık ve anlaşılır, tanınmışlık hususunda mahkemeyi ikna edici ve iddianın ispatına yetecek kapsamda ve objektif nitelikte olması, herhangi bir fikir ya da tahmin içermemesi ve belirsizliğe veya spekülasyona mahal verecek nitelik taşımaması gerekmektedir²⁴⁷¹.

- İleri sürülen delillerin, tanınmışlığı iddia edilen markaya ilişkin olması gerekmektedir. Nitekim, önceki marka sahibinin, markasından ziyade şirketine ilişkin bilgi ve belgeler sunması halinde markanın tanınmışlığını tespit edebilmek, sadece istisnai durumlarda ve dolaylı yollarla mümkün olabilecektir. Diğer bir ifade ile, önceki kullanıcının şirketinin

²⁴⁶⁵ Örneğin bkz. *COSMOPOLITAN* kararı, para. 15. Ayrıca bkz. **Münch**, s. 59.

²⁴⁶⁶ **Münch**, s. 59.

²⁴⁶⁷ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.4, s. 33-34. Özellikle alınan ödüllerin güvenilirliği oldukça önemlidir [bkz. EUIPO, Decision of 25 January 2011, R 907/2009-2, *O2PLS / O2 et al.*, para. 27]. Ayrıca bkz. EUIPO, Decision of 04 August 2011, R 1265/2010-2, *MATTONI (Fig. Mark) / MATTONI*, para. 53.

²⁴⁶⁸ Örneğin bkz. *FLORIS* kararı, para. 27.

²⁴⁶⁹ EUIPO Kılavuz Kuralları, Part 5, Section C, 3.1.4.4, s. 35.

²⁴⁷⁰ ABD'den farklı olarak AB Hukuku'nda, tanınmışlığın ispatında dikkate alınacak kriterlere ilişkin hukuki bir düzenleme mevcut olmadığından, doktrinde ve uygulamada tanınmışlık kriterlerine ilişkin yeknesaklık da sağlanamamaktadır (**Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 64).

²⁴⁷¹ TPE Marka İnceleme Kılavuzu, s. 143.

güçlü bir tanınmışlığa sahip olması, önceki kullanıcıya ait markanın da tanınmışlığa sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Özellikle prestijli mağazalarda satışa sunulan ürünleri işaretleyen markalarda bu sorunla karşılaşılmaktadır. Nitekim, mağazanın ismi bilinmekle beraber mağazada satışa sunulan ürünlerin markasının bilinmiyor olması mümkündür²⁴⁷².

Yine, sunulan delillerin önceki marka sahibine ait bir başka markaya ilişkin olması da muhtemeldir. Konuya ilişkin bir kararda, marka sahibi, sadece tanınmışlığı iddia edilen şekil markasının oldukça güçlü bir başka kelime markası ile birlikte kullanımını delil olarak sunmuş, ancak şekil markasının tek başına tanınmış bir marka olduğunu ispat etmeyi başaramamıştır²⁴⁷³.

- Mahkemeye sunulan delillerin, markanın tanınmışlığının iddia edildiği coğrafi alana ilişkin olmasına da dikkat edilmelidir. Türkiye’de tanınmış olduğu iddia edilen bir markaya ilişkin olarak bu ülkede tanınmışlığı gösterir verilerin sunulması gerekmektedir. Bunun yerine, AB’de ya da dünyanın herhangi bir veya birden çok ülkesinde tanınmışlığa sahip olduğuna ilişkin delillerin sunulmuş olması, söz konusu markanın Türkiye’de tanınmış olduğu sonucuna varmak için yeterli olmayacaktır²⁴⁷⁴. Aynı şekilde, Birlik markaları bakımından AB, Birlik üyesi ulusal markalar bakımından ise ilgili üye ülke dışındaki ülkelerde markanın sahip olduğu tanınmışlığı gösteren delillerin sunulması, tanınmışlığın iddia edildiği ülkede markanın tanınmış olduğunun ispatı için yeterli kabul edilmemektedir²⁴⁷⁵.

- Önceki markanın tanınmışlığının ispatı için sunulan delillerin, çok kısa bir döneme ilişkin olmaması²⁴⁷⁶ ve tarih içermesi gerekmektedir²⁴⁷⁷. Mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin güncel olması, tanınmışlığın süreç içerisinde değişen bir olgu olması sebebiyle

²⁴⁷² Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 14 February 2008, R 0837/2007-2, *GREENCOAST BYMISSAKO / GREENCOAST et al.*, para. 34 ve Decision of 24 April 2008, R 1588/2007, *BOOMERANG / BOOMERANG et al.*, para. 27 (İki karar da başarılı İspanyol alışveriş merkezi “El Corte Ingles”’nin yeni inşa edilen konutlarda kullanılmasını konu almaktadır.) Benzer yönde bkz. UK IPO, Decision of 18 November 2010, O/400/10, *WOOLRICH JOHN RICH & BROS*, para. 57 (Bir tasarımcı olan önceki kullanıcı, ismi olan “JOHN RICHMOND” ile ürünlerini işaretleyen alt markalar arasındaki ayrımı ortaya koyamamıştır).

²⁴⁷³ EUIPO, Decision of 01 October 2007, R 563/2006, *RED CUP / GOLDEN EAGLE et al.*, para. 26 (Karar 40/94 sayılı Tüzük 8/1-b kapsamında bozulmuştur, ancak m. 8/5 bakımından onanmıştır (Decision of 25 May 2010, T-5/08 to T-7/08) (Sunulan deliller çerçevesinde şekil markası, kırmızı bir kupa olup sadece “Nescafe” kelimesi ile birlikte kullanılmaktadır.). Ayrıca bkz. *32Red Plc v WHG (International) Ltd* [2011] ETMR 21, (Önceki kullanıcı “32” ibaresine sahip olup, bu ibareyi “red” kelimesi ile birlikte kullanmaktadır. Ancak markanın bütün olarak sahip olduğu tanınmışlık, “32” ibaresinin tanınmış olduğu sonucuna varılabilmesi bakımından yeterli değildir.).

²⁴⁷⁴ “ROYAL DOULTON” ibareli davacı markasının yurtdışında tanınıyor olmasının otomatik olarak Türkiye’de de tanınıyor olduğu anlamına gelmediği yönünde bkz. Y.11.HD’nin 22.11.2011 ve E. 2010/5212, K. 2011/15615 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018).

²⁴⁷⁵ Örneğin bkz. *TECHNICALS* kararı, para. 38 (Özel olarak Birleşik Krallık’ta yapılan reklam harcamalarına ilişkin detaylı deliller sunulmamıştır.). Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 17 October 2007, O/306/07, *WILD GEESE*, para. 74 (Marka sahibince, uluslararası pazara ilişkin veriler sunulmuş olup, bu verilerden yola çıkarak Birleşik Krallık’taki pazara ilişkin çıkarsamaların yapılması mümkün değildir.); Decision of 24 September 2007, O/281/07, *MUSIC CHOICE & device of a bull's eye*, para. 50 (Markanın, ABD’de tanınmış olduğuna dair önemli düzeyde delil sunulmuş olmasına rağmen, AB’deki tanınmışlık durumuna ilişkin herhangi bir veri sunulmamıştır. Tanınmışlığın, Birleşik Krallık’tan ABD’ye seyahate giden veya ABD vatandaşlarından Birleşik Krallık’ta yaşayanlara bakılarak tespit edilmesi mümkün değildir.).

²⁴⁷⁶ Örneğin bkz. EUIPO, Decision of 03 November 2008, R 1193/2007-4, *CARBOSPIN / CARBOSIN et al.*, para. 23 (Önceki marka sahibi tarafından sadece tek bir yıla ilişkin delil sunulmuştur.).

²⁴⁷⁷ Örneğin bkz. UK IPO, Decision of 18 January 2008, O/013/08, *PLAYBOY*, para. 42.

büyük bir önem taşımaktadır. Öte yandan, sadece tanınmışlığın değil, tanınmışlık düzeyinin ispatında da güncel verilerin dikkate alınması gerekmektedir.

- Mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin, markanın yarattığı etkiye ilişkin olmasına dikkat edilmeli, sadece markanın kullanımına ilişkin deliller sunulmamalıdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, markanın kataloglarda²⁴⁷⁸ veya reklamlarda²⁴⁷⁹ kullanımına ilişkin delillerin, markanın ilgili kesim üzerindeki etkisini göstermekten uzak olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu etkinin sadece, markanın ilgili kesim üzerinde yarattığı etkiyi konu alan özel anket çalışmaları yoluyla ispat edilebileceği düşünülmektedir.

- Son olarak, tanınmışlığın ispatı için sadece markanın tanınmışlığının iddia edildiği mal/hizmetlere yönelik bilgi ve belgeler sunulmalı, marka altında satılan veya sunulan tüm mal veya hizmetlerin ciro verilerine ilişkin tek bir liste verilmemelidir²⁴⁸⁰. Zira, markanın tanınmışlığının ispatında, tanınmışlığın talep edildiği mal/hizmet grubuna ilişkin veriler önem arz ettiğinden, markayı taşıyan tüm mal/hizmetlere ilişkin verilerin sunulması tanınmışlığın ispatını oldukça zorlaştırmaktadır²⁴⁸¹.

IV. BAĞLANTININ İSPATI

Daha önce de gerekçeleriyle detaylı olarak açıklandığı üzere²⁴⁸², sulandırmaya karşı korumanın koşullarından biri taraf işaretleri arasındaki bağlantı olup, “bağlantı”dan anlaşılması gereken ilgili kesimin, taraf işaretlerinden birini gördüğünde diğerini anımsayabilmesidir.

Taraf markaları arasındaki bağlantının ispatı maddi vakıa incelemesi olmayıp, normatif bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda özellikle tüketici anketleri konuya ilişkin uyumsuzluklarda sıklıkla başvurulabilir ispat araçlarıdır²⁴⁸³. Bu açıdan tanınmışlığa ilişkin tüketici anketlerine ilişkin yapılan açıklamalar bağlantının ispatına yönelik anketler bakımından da geçerli olacaktır. Ancak, anket konusunun farklı olması itibarıyla anket sorularının bağlantının tespitini sağlamaya yönelik olması gerekmektedir.

²⁴⁷⁸ Örneğin bkz. *ZOOMERANG* kararı, para. 19 (Sadece kullanıma ilişkin bir veri olarak kabul edilen kataloglar sunulmuştur.); Decision of 23 January 2009, R 230/2005-4, *THREE STRIPES / THREE STRIPES et al.*, para. 20 (Markayı taşıyan ürün katalogları markanın kullanıldığını göstermekte ise de kataloglar dikkate alınarak markanın tanınmışlığına ilişkin çıkarsamada bulunmak mümkün değildir.). Ayrıca bkz. Decision of 07 January 2008, R 499/2007-2, *ARTIGLINA / ARTIGIANO et al.*, para. 27 (Ürün kataloglarının, ürün kodlarını ve numaralarını içeren ancak şirket adını ve markayı taşımayan faturaların delil niteliğini haiz olmadığı kabul edilmiştir); *HR Access* kararı, para. 17 (Markayı taşıyan broşürler ile yönetim kurulu başkanının şirketin total cirosuna ilişkin yapmış olduğu açıklamaların markanın tanınmışlığını ispatlamak bakımından yeterli olmadığı ifade edilmiştir).

²⁴⁷⁹ Örneğin bkz. *MORE* kararı, para. 32 (Tüketicilere markanın reklamının yapıldığına dair bir delil sunulmamıştır.).

²⁴⁸⁰ Markaya ait total satış verilerinden yola çıkarak, tanınmışlığın talep edildiği ürün grubu bakımından bu tespitin yapılamayacağı yönünde bkz. *Southern Drywall* kararı, para. 96.

²⁴⁸¹ *Fhima Simon*, Trade Mark Dilution, s. 64.

²⁴⁸² Detaylı bilgi için bkz. § 4.III Taraf İşaretleri Arasındaki Bağlantı (özellikle bkz. § 4.III.A Bağlantı Kavramı).

²⁴⁸³ Anket deliline ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 8 İspat.

Taraf markaları arasındaki bağlantının ispatında fiili bağlantının ispatı gerekli olmamakla beraber faydalı olabilmektedir. Fiili bağlantının gösterilmesi bakımından en ikna edici metot ise ilgili kesim dikkate alınarak bir anket çalışması yapılması ve bu kesimin ilgili işaret ile karşılaştıklarında ne tür tepkiler verdiklerinin ölçülmesidir. Fiili bağlantının ispatı bakımından başvurulabilecek bir diğer metot, ilgili kesime mensup kimselerin tanık olarak dinlenmesidir²⁴⁸⁴. Ancak, bu metot yoluyla elde edilen delilin, anket çalışmalarına nazaran ikna ediciliği daha düşük olacaktır. Zira, ilgili kesimden çok fazla sayıda kimsenin tanık olarak dinlenmesi mümkün değildir. Buna karşılık, anket yoluyla çok fazla sayıda tüketiciye ulaşılabilmesi ve bunların ilgili işaret ile karşılaştıklarında verdikleri tepkilerin ölçümlenebilmesi mümkündür.

Öte yandan, gerek ABAD gerek Birleşik Krallık mahkemeleri, marka uyuşmazlıklarını konu alan davalarda anket delilinin kullanılmasına karşı olumsuz bir yaklaşım sergilemektedir²⁴⁸⁵. Bu sebeple, ilgili kesimin markalar arasında bağlantı kurduğunu gösteren anketler AB’de nispeten daha az kullanılmaktadır. Bunun önemli bir istisnası *Premier Brands* davasıdır. Söz konusu davada, davacı tarafça dosyaya sunulan ve ilgili kesimden 216 kişinin katıldığı anket çalışması delil olarak dikkate alınmıştır. Yapılan ankette tüketicilere, sonraki markanın (kırmızı bir arka fon üzerine beyaz renkte yazılmış “Typhoon” kelimesinin) yer aldığı bir kart gösterilmiş ve bu marka altında ne tür ürünlerin satıldığı, neden bu sonuca vardıkları ve bu marka altında sonraki kullanıcı tarafından mutfak ürünleri satışı yapıldığını öğrenmeleri halinde şaşırp şaşırmayacakları sorulmuştur. İlk soruya, ankete katılanların % 32’si önceki kullanıcının ürünü olan “çay” yanıtını vermiştir. Bunların % 16’sı önceki kullanıcıdan “Ty.phoo” adıyla bahsetmektedir. Ankete katılanların % 27’si ise ikinci soruyu cevaplarken “Ty.phoo” ifadesinden bahsetmiştir. Bunun yanı sıra üçüncü soruya, ankete katılanların % 66’sı olumlu, % 27’si olumsuz yönde cevap vermiştir²⁴⁸⁶.

Mahkeme, anketi yetersiz bulmamış, ancak söz konusu anketin, önceki kullanıcının Direktif m. 5/2 (2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c) çerçevesinde açtığı dava üzerinde etkisinin bulunmadığını; zira anketin, ilgili kesimin sonraki kullanıcının ürünlerinden ziyade, bir kart üzerinde yer alan markasını gördüklerinde nasıl tepki verdiklerini gösterdiğini ifade etmiştir²⁴⁸⁷. Bu engelin, ilgili kesime markaların, sonraki kullanıcının kullandığı veya kullanmayı planlandığı mal/hizmetler üzerinde gösterilmesi suretiyle aşılabilmesi mümkündür. Bu engel aşılsa bile şu bir gerçektir ki, tüketicilerin pazar ortamında ve pazardaki diğer değişkenlerin etkisi altında sonraki kullanıcının ürünleri üzerinde markayı görmeleri ile suni bir şekilde yaratılan anket ortamında bir marka ile karşılaşmalarının aynı etkiyi doğurması beklenemez²⁴⁸⁸.

²⁴⁸⁴ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 105.

²⁴⁸⁵ Bkz. dn. 2435.

²⁴⁸⁶ *Premier Brands* kararı, ETMR 1071 [2000], s. 16.

²⁴⁸⁷ *Premier Brands* kararı, ETMR 1071 [2000], s. 17.

²⁴⁸⁸ Benzer şekilde anketin telefon yoluyla yapılması da aynı etkiyi doğuracaktır. Nitekim, *Starbucks* davasında 600 kişi ile telefon yoluyla yapılan anket çalışmasında, davalının “Charbucks” markasının Starbucks’ın tüketici kitlesi nezdinde birçok olumsuz bağlantıyı oluşturduğu sonucuna ulaşılmış; ancak bu veri Mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır [*Starbucks II* kararı, 736 F.3d 198, 201 (2nd Cir. 2013)]. Ayrıca bkz. **Melvin**, s. 48; **ThornbuRG**, s. 716.

ABD Hukuku'nda da anket deliline sıklıkla başvurulmaktadır²⁴⁸⁹. Örneğin, *Nike* davasında önceki “Nike” ve sonraki “Nikepal” markalarının, tüketici kitlesi nezdinde % 87 oranında bağlantı kurulduğunun anket delili yoluyla gösterilmesi davacı lehine bir tablo oluşturmıştır²⁴⁹⁰. Bu davada bağlantı oranının oldukça yüksek olması, konuya ilişkin tüm davalarda tüketiciler nezdinde markalar arasında bağlantı kurulduğunun gösterilebilmesi bakımından yüksek düzeyde bir oranının ispatının zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Nitekim, *Jada Toys* kararında, davacı tarafça delil olarak sunulan anket çalışmalarından biri %28, diğeri ise % 7 oranında tüketicinin sonraki kullanıcının ürünlerinin önceki kullanıcı tarafından ya da onun izni ile üretildiği düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Mahkeme bu düşük oranlara rağmen markalar arasında bağlantının ispat edildiğini kabul etmiştir²⁴⁹¹. Ancak dikkat etmek gerekir ki, anketin konusu dolaylı karıştırma ihtimalinin tespitine yöneliktir. Dolayısıyla, Mahkeme karıştırma ihtimalini tespitiye yönelik anketlerden faydalanarak sulandırma kapsamında taraf işaretleri arasında gerekli ve yeterli düzeyde bağlantı bulunduğu sonucuna varmıştır.

V. FARKLI SULANDIRMA HALLERİ BAKIMINDAN İSPAT

A. AYIRT EDİCİ KARAKTERİN ZARAR GÖRMESİ

1. GENEL OLARAK

Gerek ABD gerek AB ve Türk marka mevzuatında belirli düzeyde tanınmışlığa sahip bir markanın ayırt edici karakterine zarar verildiğinin veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğunun nasıl ispat edileceğine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Teoride, markanın ayırt edici karakterin zarara uğramasının önüne geçilmesi yerinde ve isabetli bir hedef olup, bu ihlal haline karşı sağlanan koruma, markaların kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve korunması amaçlarına hizmet etmekte, böylece hem marka sahibinin hem tüketicilerin menfaatleri korunabilmektedir. Yine teorik düzeyde, söz konusu ihlal halinin anlaşılabilmesi de oldukça kolaydır. Buna karşılık pratikte, gerek zararın vuku bulduğunu gerek bu zararın sonraki kullanım sebebiyle ortaya çıktığını gösteren delillerin sağlanması oldukça zordur.

²⁴⁸⁹ Örneğin, *Ringling Bros.* davasında davacı tarafça yürütülen anket çalışmasında ankete katılanlardan “The Greatest... on Earth” ibaresinde boşluğu doldurmaları istenmiştir (*Ringling Bros.*, 170 F.3d, 462). Yerel Mahkeme, anket sonuçlarını, hiçbir tüketicinin, “The Greatest Snow on Earth” ibaresini Utah şirketi ile ilişkilendirmediği, bununla yanı sıra iki ifadenin de tüketiciler tarafından birbiriyle ilişkilendirilmediği şeklinde yorumlamış ve sulandırıcı bir eylemin bulunmadığı sonucuna varmıştır (*Ringling Bros.*, 170 F.3d, 463). Dördüncü Daire de Yerel Mahkeme'nin bu kararını onaylamıştır (*Ringling Bros.*, 170 F.3d, 463). Öte yandan *Victoria's Secret* davasında Mahkeme, fiili bağlantının değil ancak fiili sulandırmanın ispatı için anket deliline başvurulmasının pahalı ve güvenilir olmayan bir metot olduğunu ve ikinci derecedeki deliller ile bunun ispat edilebilmesi halinde anket deliline başvurulmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve taraf mal/hizmetlerinin aynı olması halinde fiili sulandırmanın mevcut olduğunun otomatik olarak kabul edileceğini belirtmiştir [*Victoria's Secret* kararı, 507 F.3d 252, 434 (CA4 2007)].

²⁴⁹⁰ *Nike* kararı, s. 9 sn. 17. Bu anket sonucunun, sadece markalar arası ilişkilendirmeyi ortaya koyduğu, buna karşılık sulandırıcı zarara yönelik herhangi bir bilgi vermediği yönünde bkz. **Bunker/Bissell**, s. 384.

²⁴⁹¹ *Jada Toys* kararı, 518 F.3d 628, 636 (CA9 2008).

Esasen her sonraki kullanım, bir ölçüde önceki markanın ayırt edici karakterini zarara uğratacaktır. Ancak bu, sonraki kullanımların tamamının markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine sebep olduğu anlamına gelmemektedir. Sonraki kullanımların hangi şartlar altında ve hangi durumlarda önceki markanın ayırt edici karakterini zarara uğrattığına ilişkin büyük bir belirsizlik bulunmaktadır.

Ayırt edici karakterin zarar görmesi, sonraki kullanım sebebiyle tüketicilerin önceki markayı taşıyan mal/hizmetleri teşhis edebilme imkânlarının azalması veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması halinde gündeme gelmektedir²⁴⁹². Dolayısıyla, markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna varılabilmesi için tüketicilerin önceki marka ile bu markayı taşıyan mal/hizmetler arasında kurduğu zihinsel bağlantının zayıflamış olduğu veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu ispatı gerekmektedir. Marka ve markayı taşıyan mal/hizmetler arasında kurulan bağlantılar çok çeşitli ve karmaşık bir yapıya sahip olabilmektedir. Burada belirleyici olan, tüketicilerin sonraki markayı gördüklerinde kurmuş oldukları zihinsel bağlantılardır²⁴⁹³.

Kural olarak ispat için sunulan delillerin, olasılıkların analizinden yola çıkılarak yapılan mantıksal çıkarsamalar, ilgili ticari alandaki uygulamalar ve somut olayın ilgili diğer koşulları göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmelere dayanması gerekmektedir²⁴⁹⁴. Ancak, itiraz prosedürü kapsamında, ikinci marka henüz başvuru aşamasında olacağından, geleceğe yönelik (*ex ante*) bir değerlendirme yapılmakta ve bu markanın kullanılmaya başlanması halinde tanınmış marka sahibi bakımından zarar veya zarara yönelik ciddi bir ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı araştırılmaktadır²⁴⁹⁵. Bu bağlamda, tanınmış marka sahibinin varsayıma dayalı iddialarına ilişkin inandırıcı deliller sunması gerekmektedir²⁴⁹⁶. Tanınmışlık ve bağlantıda olduğu gibi sulandırma halleri bakımından da anket çalışmaları ispat gücü yüksek delillerdir²⁴⁹⁷.

Öte yandan, *Intel* kararında ABAD, ayırt edici karakterin zarara uğrayış uğramadığının ispatı bakımından “tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik” kriterini

²⁴⁹² *Intel* kararı, para. 37, 38, 77 ve 81; *BOTOCYL* kararı, para. 93. Ayrıca bkz. **Mostert**, Harmony, s. 136. Konuya ilişkin detaylı inceleme için bkz. § 8.II Sulandırma veya Bu yönde Ciddi Bir İhtimal Kriteri.

²⁴⁹³ **Münch**, s. 67.

²⁴⁹⁴ *BOTOCYL* kararı, para. 95; *TDK* kararı, para. 25. Ayrıca bkz. *Enviromental Manufacturing* kararı, para. 42-43 (Mahkeme özellikle, mantıksal çıkarsamalar ve ilgili ticari sektördeki normal uygulamalar arasındaki bağlantıya dikkat çekmiştir).

²⁴⁹⁵ *DUPLO* kararı, para. 24.

²⁴⁹⁶ *DUPLO* kararı, para. 24. Ayrıca bkz. *HOLLYWOOD* kararı, para. 112.

²⁴⁹⁷ Örneğin, *Kellog* davasında, davacı Kellogg şirketi kendilerine ait kaplan şeklindeki şekil markalarını, davalı Exxon Mobil Şirketi’nin petrol ürünlerinin reklamlarında kullandığı, bu sebeple de kendi markalarının sulandırıldığı iddiasında bulunmuştur [*Kellogg Co. v. Exxon Mobil Corp.*, 192 F.Supp. 2d 790, 795 (WD Tenn. 2001) (*Kellog* kararı/davası)]. Yapılan anket çalışmasında Kellogs’un kaplan şeklini içeren kupaları ve Exxon’un bu kaplan şeklini içeren reklam afişi tüketicilere gösterilmiş ve kaplan şeklini gördüklerinde akıllarına ilk gelen şirket veya marka ile yine bu şekli gördüklerinde akıllarına gelen diğer şirket ve markalar sorulmuştur. Ankete katılanların % 70’i kupalardaki şekil ile “Kellogg” markasını ilişkilendirmiştir [*Kellogg* kararı, 192 F.Supp. 2d 790, 806 (WD Tenn. 2001)]. Sonuç olarak Mahkeme, bulandırarak sulandırmanın mevcut olduğu kanaatine varmıştır [*Kellogg* kararı, 192 F.Supp. 2d 790, 808 (WD Tenn. 2001)]. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve değerlendirmeler için bkz. **Micheletti**, Christopher T./**Dorfman**, Dan Zoloth, Proving Dilution By Blurring: “An Analysis of Dilution By Blurring Factors Under The Federal Trademark Dilution Act”, *Trademark Reporter*, 2002, Vol. 92, s. 1380-1383.

getirmiştir. Ancak, bu kritere ilişkin belirsizlikler, ayırt edici karakterin zarar görmesini konu alan uyuşmazlıklarda önceki marka sahibi aleyhine bir tablo oluşmasına sebebiyet vermiş ve bu durum, aksi davalı tarafından ispat edilebilir ekonomik zarar karanesi önerisini de beraberinde getirmiştir.

2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİĞE YÖNELİK CİDDİ BİR İHTİMAL KRİTERİ

a. Genel Açıklamalar

Sulandırmanın ispatında “ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında değişiklik” kriteri ilk olarak *Intel* davasında zikredilmiştir. Söz konusu davada Yerel Mahkeme, ABAD’ye önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünden bahsedebilmek için tüketicinin ekonomik davranışlarında bir değişikliğin meydana gelmesinin gerekli olup olmadığı sorusunu yönelmiştir. Bu soruya cevaben ABAD, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğramasının, önceki markanın kimliği ve hitap ettiği tüketici kitlesi zihnindeki yerinin dağılmasına sebep olduğunu, dolayısıyla da markanın, tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetlerin marka sahibinden kaynaklandığını gösterme kabiliyetinin azaldığını ifade etmiş²⁴⁹⁸ ve bu açıklamasını takiben, sonraki kullanımı takiben önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin ortalama tüketicisinin ekonomik davranışlarında değişikliğin meydana gelmesi ya da ilerde böyle bir değişikliğin vuku bulacağına dair ciddi bir ihtimalin bulunduğu ispatlanması gerektiğini belirtmiştir²⁴⁹⁹⁻²⁵⁰⁰. Ancak, Mahkeme, söz konusu kritere ilişkin olarak sadece sonraki marka sahibinin, önceki markanın ayırt etme gücünden ticari bir fayda elde edip etmediğinin önem arz etmediğini açıklamakla yetinmiş²⁵⁰¹ ve bu ifadenin ne şekilde yorumlanması gerektiğinin takdiri ulusal mahkemelere bırakılmıştır.

Kritere yönelik ilk tepki EUIPO’dan gelmiştir. Ofis, *CITIGATE* kararında, söz konusu kriterin nasıl yorumlanması gerektiği belirsiz olduğu gibi markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığını değerlendiren mahkemenin neden böyle bir kriteri

²⁴⁹⁸ *Intel* kararı, para. 76.

²⁴⁹⁹ *Intel* kararı, para. 77. Mahkeme’nin bu kriteri getirerek daha çok belirsizlik yarattığı yönünde bkz. **Middlemiss/Warner**, s. 336. Aynı yönde bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 720 vd. Tüketicilerin ekonomik davranışlarında değişiklik kriterinin, ABD Federal Kanunu kapsamında kabul edilen fiili sulandırma kriterinden çok daha sert bir kriter olduğu ve sulandırmaya karşı korumanın kapsamının sınırlandırılmasına yönelik bir arzuyu gösterdiği yönünde bkz. **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 157. Tüketicinin ekonomik davranışındaki değişiklik kriterinin davacıların sulandırma iddialarını ispatlamalarının önünde bir engel teşkil ettiği yönünde bkz. **Bailey**, s. 872.

²⁵⁰⁰ Birleşik Krallık’ta görülen *AUDI-MED Trade Mark* davasında da markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin ispatında dikkate alınacak kriterlerden biri olarak “ tarafların mal/hizmetlerinin bir ölçüde bağlantılı veya aynı mağazalarda satılabilimleri muhtemel olan mal/hizmetler olup olmadıkları” kriteri dikkate alınmış ve tarafların ürünleri arasında bir tür bağlantının bulunduğu ispat edilmedikçe, tüketicilerin ekonomik davranışlarında değişikliğin ortaya çıkacağı varsayımında bulunulamayacağı ifade edilmiştir [*AUDI-MED Trade Mark*, ETMR 1010 (1999), RPC 863 (1998)]. Dolayısıyla, karşılıklı etkileşimli kriterlerin küresel bir şekilde değerlendirilmesinden ziyade, ekonomik değişim kriterini ön plana alan hiyerarşik bir değerlendirme esası kabul edilmiştir. Buna karşılık olması gereken, küresel değerlendirme anlayışı çerçevesinde ilgili tüm kriterlerin bir bütün olarak değerlendirilmesidir [**Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 290; **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 151; **Middlemiss/Warner**, s. 331].

²⁵⁰¹ *Intel* kararı, para. 78.

dikkate almak zorunda olduğunun da anlaşılamadığını ifade etmiştir²⁵⁰². Yine *Oh!* kararında EUIPO, Lancôme şirketine ait önceki “Ö” markasının parfüm ürünleri pazarında yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip olduğu ve bu tanınmışlığın uzun yıllar içerisinde oluşturulduğunu ifade etmiş ve bu durumu, markanın ayırt ediciliği ve pazardaki münhasırlığı ile birlikte dikkate alarak markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü sonucuna ulaşmıştır²⁵⁰³. Diğer bir ifade ile, somut olayda, önceki markanın sahip olduğu yüksek düzeyde tanınmışlık, toplumun ilgili kesimi nin ekonomik davranışlarında değişiklik olduğunu gösteren delillerin eksikliğini telafi edici bir etki yaratmıştır. Buna karşılık, 2015/2436 m. 10/2-c kapsamında sağlanan korumadan yararlanabilmek için gerekli olan asgari düzeydeki tanınmışlık tek başına bu sonuca varılması bakımından yeterli kabul edilmemektedir²⁵⁰⁴.

Ancak, EUIPO sonraki tarihli kararlarında, önceki kullanıcıların markalarının ne kadar tanınmış olduklarını vurguladıklarını, Kurulların buna çok az önem verdiklerini ve tanınmışlığa ilişkin verilerin ancak önceki markanın tanınmışlığının toplumun ilgili kesimi nin ekonomik davranışlarında değişiklik olduğunu gösteren delillerin sunulduğu durumlarda dikkate alındığını, aksi halde markanın ayırt edici karakterinin zarar görmediği sonucuna varıldığını ifade etmiştir²⁵⁰⁵. Konuya ilişkin bir diğer kararında ise, ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik kriterini mantıksal çıkarsamalar çerçevesinde değerlendirmiş ve bu kararda, başarılı ürünlerin çoğu zaman ucuz kopyalarının yapıldığını ve bu ürünler için tanınmış markayı akla getirecek isimlerin seçildiğini, piyasada bunu gören tüketicilerin bir kısmının bu ürünleri tercih etmeye başladıklarını, bir kısmının ise orijinal ürüne sadık kalmaya devam ettiklerini ifade etmiştir²⁵⁰⁶.

EUIPO gibi Genel Mahkeme de ilk etapta söz konusu kritere şüpheyle yaklaşmıştır. Nitekim, *Intel* sonrası konuya ilişkin ilk kararında söz konusu kriterden bahsetmemiş²⁵⁰⁷, ikincisinde sadece ismen zikretmiş, ancak bunun gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlememiş²⁵⁰⁸, üçüncüsünde ise açık bir şekilde sulandırmanın ispatında söz konusu kriter kapsamında bir değerlendirme yapılmasını reddetmiştir²⁵⁰⁹. Ancak kararın temyiz aşamasında ABAD, Genel Mahkeme’nin bu yaklaşımını reddetmiş ve *Intel* davasında Mahkeme’nin açık bir şekilde markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali bakımından yüksek seviyede bir ispat standardı belirlemek niyetinde olduğunu, aksi halde geniş kapsamlı korumadan faydalanan teşebbüslerin işaret seçme özgürlüğünün gereğinden fazla genişletilerek piyasadaki rekabetin olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmiştir²⁵¹⁰.

Intel davasından sonraki dönemde, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü iddiasını konu alan uyuşmazlıkların çoğu, bu kriterin sağlandığını gösterir delillerin sunulmadığı gerekçe gösterilerek önceki marka sahibi aleyhine sonuçlandırılmıştır²⁵¹¹. Bunun

²⁵⁰² *CITIGATE* kararı, para. 38 (*IG Communications* kararı, para. 114’te üstü örtülü olarak onaylanmıştır.). Ayrıca bkz. **Hasselblatt** (ed.), *Commentary*, s. 289.

²⁵⁰³ *Oh!* kararı, para 58.

²⁵⁰⁴ **Fhima Simon**, *Trade Mark Dilution*, s. 144.

²⁵⁰⁵ Örneğin bkz. *Walking Fingers* kararı, para. 73; *MERCATOR* kararı, para. 36.

²⁵⁰⁶ *Red Bull* kararı, para. 26.

²⁵⁰⁷ *Farmeco v OHIM (BOTUMAX)*, GC Case T-131/09, para. 100-101.

²⁵⁰⁸ *BOTOCYL* kararı, para. 85.

²⁵⁰⁹ *Enviromental Manufacturing* kararı, para. 53.

²⁵¹⁰ *Enviromental Manufacturing* kararı, para. 40-41 ve 45.

²⁵¹¹ Örneğin bkz. *Specsavers* kararı, para. 172 ve 175; *Walking Fingers* kararı, para. 73-76; *BAMBUDDHA*

yanı sıra, her ne kadar ayırt edici karakterin zarar görüp görmediği incelemesi, ilgili tüm kriterlerin dikkate alındığı global bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirmekte ise de, ekonomik davranıştaki değişiklik en önemli kriter halini almış ve söz konusu kriterin ispat edilememiş olması durumunda, mahkemeler ilgili diğer kriterleri adeta yok saymıştır²⁵¹².

Doktrinde bir görüş, *Intel* kararının ilgili 77 inci paragrafının, “bunun sonucu” (“it follows”) ifadesiyle başladığını, dolayısıyla bu paragrafta yer alan açıklamaların, diğer bir ifade ile “önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin ortalama tüketicisinin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin ispatı” kriterinin, (markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin kriterleri konu alan) önceki paragraflarda yer alan açıklamaların bir sonucu olduğunu, dolayısıyla bu yeni ispat kuralının tek başına, kararın diğer bölümlerinden bağımsız bir şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini ileri sürmüştür²⁵¹³. Yine, bu görüş çerçevesinde, *Intel* davasında ABAD’nin markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin tanımından yola çıkılarak²⁵¹⁴ tanınmış marka sahibinin, sonraki kullanımın, kendi markasının kimliği ve hitap ettiği tüketici kitlesi zihninde tuttuğu yerin zayıflamasına yol açtığı hususunda mahkemeyi ikna etmesinin, tüketicilerin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin ortaya çıktığı veya çıkacağına yönelik ciddi bir ihtimalin bulunduğu kanaatine varılması bakımından yeterli kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur²⁵¹⁵. Görülmektedir ki, bu görüş, tüketicinin ekonomik davranışındaki değişikliğe ilişkin özel bir kriter belirlememekte, aksine markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin tespitine ilişkin kriterleri zikrederek esasen bu yeni kriteri değerlendirme dışı bırakmaktadır.

Öte yandan, sonraki marka ile karşılaşan tüketicilerin, önceki marka ile doğrudan bağlantı kurmalarının artık mümkün olmayacağı, bunun da tüketicilerin orijinal mal/hizmeti tercih etme olasılıklarının azalmasına ve dolayısıyla ekonomik davranışlarında değişime sebep olacağı gibi basit bir çıkarsamada bulunulması yerinde bir yaklaşım olmayacaktır. Zira, böyle bir yaklaşımın kabulü halinde, markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü iddiasıyla açılan her davada, ortalama tüketicinin ekonomik davranışında değişikliğin mevcut olduğu sonucuna otomatik olarak varılacak ve ispata gerek duyulmayacaktır. Kaldı ki, *Enviromental Manufacturing* kararında ABAD, *Intel* kararının 77 inci paragrafında yer alan “bunun sonucu” ifadesinin, kararın önceki paragraflarının açıklanmasından ibaret olduğu

kararı, para. 76; *Coffe Colla* kararı, para. 43-45; *VERSUS* kararı, para. 48-53; *TOSCA* kararı, para. 59, EUIPO Decision of 04 July 2013, R 1524/2012-2 ve R 1609/2012-2, *sWaP (Fig. Mark) / swatch (FIG. MARK)*, para. 72; Decision of 30 January 2013, R 1038/2011-2, *D&C DULCE CAMINO (Fig. Mark)/ D&G DOLCE & GANNA (Fig. Mark)*, para. 29. Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 03 March 2009, O/064/09, *GRACE*, para. 92. *Eveready* kararında da Sicil Müdürü, ihtiyati tedbir talepli açılan tescil başvurusunun reddine ilişkin bir uyuşmazlıkta dahi tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişikliğe ilişkin delillerin sunulması beklentisinde olduklarını ifade etmiştir (*Eveready* kararı, para. 1). Öte yandan konuya ilişkin Birleşik Krallık’ta görülen bir davada Mahkeme, önceki marka olan “OCH”nin finansal hizmetlerde tescilli olduğunu ve sonraki kullanıcının aynı markayı aynı hizmetlerde kullanması durumunda tüketicinin ekonomik davranışında bir değişikliğin ortaya çıkacağının kabul edilebileceğini, zira finansal hizmetlerde ticaretin çoğu kez telefon üzerinden gerçekleştirildiğini, tüketicinin önceki kullanıcıyı sadece markası yoluyla ayırt edebileceğini ve markanın sahip olduğu ayırt ediciliğin, pazarda aynı markayı kullanan ikinci bir kullanıcının olması durumunda tehlike altına gireceğini belirtmiştir. Ancak sonuç olarak, önceki “OCH” markası gerekli ve yeterli tanınmışlığa sahip olmadığından, markanın ayırt ediciliğinin zarar görmediği kanaatine varılmıştır (*Och-Ziff* kararı, para. 137).

²⁵¹² **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 151.

²⁵¹³ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 721.

²⁵¹⁴ *Intel* kararı, para. 76.

²⁵¹⁵ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 721. Ayrıca bkz. *BOTOCYL* kararı, para. 85.

anlamına gelmediğini, bu ifadenin markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünün ispatı bakımından ortalama tüketicinin ekonomik davranışında değişikliğin objektif bir koşul olarak öngörüldüğü şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir²⁵¹⁶.

“Ortalama tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik” kriterinin, ilk aşamada zararlı ve zararlı olmayan eylemler arasında bir ayırım yapılmasına olanak sağlayacak bir kriter olduğu düşünülebilir. Nitekim, bu sebeple uygulamada bu kritere oldukça büyük önem atfedilmiş olduğu çıkarsamasında da bulunulabilir. Her ne kadar markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkan zarar, teorik anlamda makul ve anlaşılabilir ise de, pratik anlamda nasıl tespit edileceğinin tam olarak bilinmemesi, bu zarara karşı hukuki koruma sağlanmasının ne derece doğru olduğu hususunu da tartışmaya açık hale getirmektedir²⁵¹⁷.

Bu tablo, tüketicilerin ekonomik davranışlarındaki değişiklik kriterine ilişkin detaylı bir açıklamayı ihtiva eden yargı kararlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Zira, kritere ilişkin belirsizliğin giderilememesi, ayırt edici karakterin zarara uğraması yoluyla sulandırma halinin uygulama dışı bırakılması tehlikesini dahi gündeme getirebilecektir²⁵¹⁸. Bu bağlamda, söz konusu belirsizlik giderilene kadar tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik kriterine belirleyici bir rol yüklenmemesi ve ancak diğer delillerle desteklenmesi halinde dikkate alınabilecek sınırlı bir etki tanınması hakkaniyetli kararların verilebilmesi açısından daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.

b. İspat Ölçüt ve Araçları

Ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında değişikliğin ispatında, fiilen böyle bir değişikliğin vuku bulduğunun ortaya konulması gerekli olmayıp, bu yönde ciddi bir ihtimalin varlığı da yeterli kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile, ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik için getirilen ispat ölçütü ile markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğinin ispatında dikkate alınan ispat ölçütü aynıdır²⁵¹⁹. İspat ölçütünün bu şekilde belirlenmesindeki amaç, zarar veya zarar tehlikesinin gerekli ve yeterli deliller çerçevesinde tespit edilmesi ve henüz bir zararın veya zarar tehlikesinin bulunmadığı durumlarda, subjektif değerlendirmeler ile aksi yönde bir sonuca varılmasının önüne geçmektir.

Enviromental Manufacturing kararında ABAD, ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında değişikliğin, salt tüketici algısı gibi subjektif kriterlere dayalı olarak tespit edilemeyeceğini, tüketicilerin, önceki markaya benzer bir markanın farkında olmalarının, önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu ispatı bakımından tek başına yeterli kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir²⁵²⁰.

²⁵¹⁶ *Enviromental Manufacturing*, para. 15. Bu karar sonrası ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik kriterinin daha da belirsiz hale geldiği yönünde bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 720-721.

²⁵¹⁷ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 158.

²⁵¹⁸ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 151.

²⁵¹⁹ Bu bölümde “ciddi ihtimal” kriteri sadece tüketicinin ekonomik davranışına ilişkin olarak incelenmiş olup, tekrara düşmemek adına konuya ilişkin genel açıklamalar bakımından ilgili bölüme atıf yapmakla yetinilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. § 8.II Sulandırma veya Bu Yönde Ciddi Bir İhtimal Kriteri.

²⁵²⁰ *Enviromental Manufacturing*, para. 37. Aynı yönde bkz. *Tea Board* kararı, para. 101.

Mahkeme ayrıca zarar tehlikesinin ispatında mantıksal çıkarsamalardan yararlanılabileceğini, ancak salt varsayıma dayalı sonuçların bu anlamda dikkate alınmayacağını, ispat olarak ileri sürülen olasılıkların analizi ve davanın diğer ilgili tüm koşullarının yanı sıra ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalara dayanılması gerektiğini ifade etmiştir²⁵²¹.

Söz konusu kritere ilişkin olarak üzerinde durulması gereken bir diğer husus, bu kriter değerlendirilirken *tüketici davranışlarından sadece ekonomik nitelikte olanların mı dikkate alınacağıdır*. Yukarıda da ifade edildiği üzere, *Intel* davasında Mahkeme, tüketicilerin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin ispatında, sonraki kullanıcının ticari anlamda fayda sağlamış olmasının dikkate alınmayacağını ifade etmekle yetinmiştir²⁵²². Bu ifadenin, önceki marka sahibinin uğradığı ya da uğrayacağı zararın ekonomik nitelikte olup olmaması bakımından belirleyici olduğunu söylemek mümkün değildir. Öte yandan, *Intel* davasında Hukuk Sözcüsü *Sharpston*, markanın ayırt edici karakterinin mutlaka ekonomik bir zarara uğramasının gerekli olmadığını, bununla birlikte ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında bir değişikliğin meydana geldiğine ilişkin bir delilin de aranmaması gerektiğini ifade etmiştir²⁵²³. Ancak, *Environmental Manufacturing* kararında ABAD, markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğünden bahsedilebilmesi için sonraki kullanımı takiben tüketicilerin “ekonomik” davranışlarında bir değişiklik yaşandığının kanıtlanması gerektiğini belirtmiş²⁵²⁴, fakat “ekonomik” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapmamıştır.

Doktrinde bir görüş, söz konusu kriterin ispatının sadece ekonomik kriterlerden yararlanılarak yapılamayacağı, aynı zamanda normatif bir analizin de gerekli olduğunu savunmuştur²⁵²⁵. Bu görüş, tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin ispatında ekonomik kriterleri devre dışı bırakmamakta, ancak ispatı sadece bu kriterler ile sınırlamayıp karma bir yaklaşımı benimsemektedir.

Bir diğer görüş, tüketicinin davranışındaki ekonomik değişikliğin önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerde yaşanan satış kaybı ile ölçümlenebileceği yönündedir. Bu görüş, sonraki kullanımı takiben önceki markayı taşıyan mal/hizmet satışlarında ortaya çıkan azalmanın, tüketicilerin ekonomik davranışlarındaki değişikliği gösterebilecek en kuvvetli delil olduğunu savunmuştur²⁵²⁶.

Buna karşılık bir diğer görüş, söz konusu kriterden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklığın bulunmadığını, bu kriterin sonraki kullanıcı tarafından önceki kullanıcının satışlarında ortaya çıkabilecek olası azalmaların ispatı şeklinde yorumlanamayacağını, zira böyle bir yorumun kabulü halinde, sulandırmaya karşı koruma ile engellenmek istenen zararın çoktan oluşmaya başladığının da kabul edilmiş olacağını ifade ederek ekonomik zarar kriterini eleştirmiştir²⁵²⁷.

²⁵²¹ *Environmental Manufacturing*, para. 42-43. Ayrıca bkz. **Gielen**, Trademark Dilution, s. 722.

²⁵²² *Intel* kararı, para. 78.

²⁵²³ *Intel* kararı, para. 74. Aynı yönde bkz. *BOTOCYL* kararı, para. 85.

²⁵²⁴ *Environmental Manufacturing* kararı, para. 34. Ayrıca bkz. *Coca-Cola* kararı, para. 106.

²⁵²⁵ **Gielen**, Trademark Dilution, s. 722.

²⁵²⁶ **Fhima Simon**, Trade Mark Dilution, s. 148.

²⁵²⁷ **Ng-Loy**, s. 952.

Diğer bir görüş, tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin, önceki markayı olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olması gerektiğini savunmuştur. Bu görüşte olanlar, bahsi geçen olumsuz etkinin bir örneği olarak, sonraki kullanımı takiben önceki marka altında satılan mal/hizmetlerin tüketicilerinin satın alma isteklerinin azalmasını göstermiş²⁵²⁸ ve söz konusu kriterin bu şekilde yorumlanması halinde, konuya ilişkin davaların birçoğunda hakkaniyetli sonuçlara ulaşılabileceğini ifade etmişlerdir²⁵²⁹. Bunun yanı sıra, satın alma isteğindeki düşüşün “fiyat hassasiyeti” şeklinde kendini gösterebileceği hususunda da uyarıda bulunulmuştur²⁵³⁰. Tüketicilerin satın alma hususunda isteksizlik duymaları ve fiyat hassasiyeti en nihayetinde satışlardaki azalmayı gündeme getireceğinden, ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik kriterini satış verilerine dayandırarak inceleyen bir önceki görüş için yapılan açıklamalar bu görüş için de geçerlidir.

Bir başka görüş ise, taraf mal/hizmetleri arasındaki bağlantıyı, tüketicilerin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin varlığını ya da yokluğunu gösterir bir araç olarak değerlendirmektedir. Bu görüş uyarınca taraf mal/hizmetleri yakın derecede birbiriyle bağlantı içerisinde olmadıkları sürece, sonraki kullanımın tüketicilerin ekonomik davranışlarında bir değişikliğe sebep olmayacağı varsayılmaktadır²⁵³¹.

Kanaatimce, satışların azalması kriteri, tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişikliğin ispatında satış verilerinin temel alınması yerinde bir yaklaşım değildir. Zira, önceki kullanıcının satışlarındaki azalmanın, sonraki kullanıma bağlı olduğunun ne şekilde tespit edileceği belirsizdir. Nitekim satışlardaki azalmanın önceki markanın ayırt ediciliği dışındaki kriterlerden de ileri gelmesi mümkündür. Söz konusu azalma, önceki markayı taşıyan ürünlerin kalitesinin düşmesinden, önceki markanın yer aldığı pazarda rekabetin artmasından veya diğer başkaca ekonomik sebeplerden kaynaklı olabilir. Kaldı ki, bazı durumlarda tüketicilerin zihninde önceki markayı taşıyan mal/hizmetler ile olan sıkı bağlılık kopmakla birlikte, önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin satışları düşmemektedir²⁵³².

Önceki kullanıcının maruz kaldığı zararın mutlak olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, bu zararın her zaman ekonomik olduğunu söylemek de mümkün değildir. Öte

²⁵²⁸ **Middlemiss/Warner**, s. 332. Yazarlar, böyle bir durumda önceki marka altında satılan mal/hizmetlerin miktarındaki azalmanın aniden değil, zaman içerisinde ortaya çıkacağını, bu tür etkiler olmaksızın önceki markanın ayırt edici karakterinin zarara uğradığı veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğunu söylemenin mümkün olmayacağını da ifade etmişlerdir.

²⁵²⁹ **Middlemiss/Warner**, s. 328.

²⁵³⁰ **Middlemiss/Warner**, s. 332. Bunu, önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin fiyatlarının herhangi bir düzeyde artırılması durumunda tüketicinin eskiden olduğu gibi markaya sadık kalmayacak olması şeklinde açıklamak mümkündür.

²⁵³¹ **Fhima Simon**, Trade Mark, s. 153. Benzer bir varsayıma, Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde görülen bazı kararlarda da rastlanmaktadır. Örneğin, davacı lehine tescilli çeşitli cihazlar ile ev eşyaları ve kıyafetler arasındaki benzerliğin, davacı markasının ürünlerini akla getirme kabiliyetini azaltmadığı yönünde bkz. *NEXTSTAR* kararı, para. 98. Ayrıca bkz. UK IPO, Decision of 22 December 2009, O/395/09, *ROCKAFELLA*, para. 79 (Restorant ile etiket kayıtları).

²⁵³² Nitekim Hukuk Sözcüsü *Sharpston*, buna örnek olarak “Coca Cola” markasının benzer olmayan çeşitli ürünlerde kullanılmasını vermiş, böyle bir durumda önceki markanın ayırt ediciliğinin azalacağını, fakat tüketicilerin, “Coca Cola” markasını taşıyan ve özelliklerini muhafaza eden ürünleri tercih etmeye devam edeceklerini, dolayısıyla satışta azalmanın meydana gelmeyeceğini ifade etmiştir (*Intel* kararı, para. 74). Ayrıca bkz. *Verbraucherschutzverein EV v Sektellerei GC Kessler GmbH und Co*, Case C-303/97 [1999] ECR I-513 (*Verbraucherschutzverein* davası/kararı), para. 74.

yandan, ABAD'nin, bu kriteri kabul ederken, tescil edilebilirlik ve ihlal konulu her davayı pazar koşullarının değerlendirildiği mini bir araştırmaya çevirmek niyetinde olduğunu söylemek de makul olmayacaktır. Bunların yanı sıra, satışlardaki azalmanın ispatının aranması, fiili sulandırmanın aranması anlamına da gelmektedir. Ancak sulandırmaya karşı koruma kapsamında markanın ayırt ediciliğinin zarar gördüğü durumların yanı sıra bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğu durumlara karşı da koruma talep etmek mümkündür. Böyle bir durumda mahkemenin henüz gerçekleşmemiş bir satış kaybına ilişkin olası açıklamaları değerlendirmesi gerekecektir ki, mahkemelerden böyle bir değerlendirmede bulunacak ekonomik bilgiye sahip olmalarını beklemek yerinde bir yaklaşım olmayacaktır²⁵³³.

Bu noktada, satış verilerinin tamamının dikkate alınması ve sadece markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesine inhisar edilebilecek olanlar tespit edilene kadar bu verilerin sistematik olarak elenmesi önerisinde bulunulabilir. Fakat, bu metotla da tam anlamıyla net bir sonuca ulaşılması mümkün olmayabilir. Tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik kriterinin ispatına ilişkin mevcut belirsizlik, kriterin ispatında kullanılacak bilgi ve belgelerin neler olabileceği yönünde bir tespitte bulunabilmesine de engel teşkil olmaktadır. Bu noktada, söz konusu kriterin ispatı bakımından da sulandırma konulu davalarda sıklıkla başvuru anket çalışmalarına başvurulmasının mümkün olup olmayacağı sorgulanabilir. Kanaatimce, bu hususun anket çalışması suretiyle ispatı, mahkemenin tüketicinin ekonomik davranışında bir değişikliğin olduğu sonucuna varmasında kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olacaktır²⁵³⁴. Ancak, tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişikliği konu alan bir anket çalışmasının, tanınmışlığın ispatına yönelik olandan farklı sorular ihtiva etmesi gerektiği unutulmamalıdır²⁵³⁵.

c. Aksi İspat Edilebilir Ekonomik Zarar Karinesi Önerisi

Doktrinde ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarında değişiklik kriterine ilişkin belirsizliğin giderilebilmesi için, bu kriterin ispatında ekonomik zararın varlığının aksi ispat edilebilir bir karine olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir²⁵³⁶. Diğer bir ifade ile, ekonomik zarar karinesinin kabulü, sulandırma konusu zararın merkezi olarak ekonomik zarar teorisinin kabulü anlamına gelecektir²⁵³⁷. Bunun yanı sıra, bu karinenin kabul edilmesi halinde, davacı taraf çok fazla delil sunmasına gerek olmaksızın iddialarını ispatlayabilecek, davalı taraf da bu karineyi çürütme imkânını kullanarak durumu kendi lehine çevirebilecektir²⁵³⁸. Yine, ekonomik zarara odaklanılması, sulandırmanın gerçekten ekonomik zarara sebep olup olmadığına ilişkin akademik araştırmaları ön plana çıkaracak, böylece bu

²⁵³³ Nitekim, *Victoria's Secret* davasında Temyiz Mahkemesi, sulandırma iddiaların bakımından, satış veya kardaki fiili azalma gibi sulandırmanın sonuçlarına ilişkin hususların ispatlanmasının zorunlu olmadığını açıkça ifade etmiştir [*Victoria's Secret* kararı, 537 US 418, 433 (2003)].

²⁵³⁴ *Nike* kararı, 84 U.S.P.Q.2d (BNA) 1820, 1824 (E.D. Cal. 2007). Ayrıca bkz. **Middlemiss/Warner**, s. 334.

²⁵³⁵ Bulandırarak sulandırmanın tespiti için önerilen örnek anket çalışması modeli için bkz. **Bunker**, s. 391-392.

²⁵³⁶ **Dworkowitz**, s. 62.

²⁵³⁷ Ortalama tüketicinin ekonomik davranışlarındaki değişiklik kriteri çerçevesinde ortaya çıkan zararın her zaman ekonomik olduğunu söylemek mümkün değil ise de çoğu durumda markanın ayırt edici karakterinin zarara uğraması ya da bu yöndeki ciddi bir ihtimalin ekonomik zarar ile yakından bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür.

²⁵³⁸ **Dworkowitz**, s. 62.

alandan daha fazla çalışma yapılacak ve sulandırmaya ilişkin tartışmalarda ihtiyaç duyulan doğruluk ve açıklık kısmen de olsa sağlanabilecektir.

Şu bir gerçektir ki, bir şeyin var olmadığını ispat etmek, var olduğunu ispat etmekten çok daha zordur²⁵³⁹. Ayrıca, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda çoğu zaman tanınmış marka sahibi olan davacı güçlü bir şirket iken, davalı taraf küçük bir teşebbüs olabilmektedir. Bu durum ispat yükünün davacı tarafa göre oldukça zayıf konumda olan davalıya yüklenmesinin adil olmadığı yönünde bir düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Bu görüşe karşı, söz konusu karinenin başarılı bir şekilde çürütebilmesi için davalı tarafça başvurulabilecek birçok ispat aracı olduğu argümanı ileri sürülebilir. Nitekim, davalı taraf, markasının yöneldiği tüketici kitlesinin oransal olarak, davacı markasınıninkine nazaran oldukça küçük olduğunu gösterebilir. Örneğin, *Nike* davasında, “Nikepal”, önceki “Nike” markasını taşıyan ürünlerin dünya çapında milyonları geçen sayıda tüketiciye sahip olduğu, buna karşılık kendi teşebbüsünden haberdar olan kişi sayısının bini geçmediği savunmasında bulunma imkânına sahipti²⁵⁴⁰. Alternatif olarak, “Nike”ın çok ünlü bir marka olması sebebiyle ayırt edici karakterinin zarara uğramasına karşı bağımsızlık kazandığı, tüketicilerin “Nike”ın özelliklerini unutmamasının neredeyse imkânsız olduğunun ileri sürülmesi de mümkündür²⁵⁴¹. Ancak bu durumda, davalı eylemlerinin sadece geçmişte davacı nezdinde ekonomik bir zarara sebebiyet vermediğinin değil, aynı zamanda bu eylemlerin, ileride de ekonomik zarara²⁵⁴² ve davacınıninkine benzer markalar kullanacak teşebbüslerin sayısında artışa sebep olma ihtimallerinin bulunmadığının da ispatı gerekmektedir²⁵⁴³.

Kanaatimce, davalı tarafça aksi ispatlanabilir ekonomik zarar karinesinin kabul edilmemesi gerekir. Zira, tanınmış markayı konu alan bir uyuşmazlıkta, davacı taraf, çoğu zaman güçlü pozisyonadadır. Davacıyı, ekonomik zararını ispat etme külfetinden muaf tutarak daha da güçlü hale getirmek; buna karşılık davalıya başarması neredeyse imkânsız olan bir savunma imkânı tanımak, tanınmış marka sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutan sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin amaçsal yorumuyla dahi açıklanamaz. En nihayetinde, taraf menfaatlerini dengeleyici bir anlayıştan uzak bu yaklaşımın benimsenmesinin, hakkaniyete uygun kararlar verilmesi önünde engel teşkil edeceği de şüphesizdir.

²⁵³⁹ Y.11.HD’de de kullanılmaya ilişkin bir kararında, kullanmama olgusunun olumsuz bir durum olduğunu, ispatının güç olması sebebiyle marka sahibinin markayı kullandığını ispat etmesi gerektiğini ifade etmiştir [Y.11.HD’nin 08.01.2018 tarih ve E. 2016/5803, K. 2018/23 sayılı kararı (UYAP Bilgi Bankası, Erişim Tarihi: 05.12.2018)].

²⁵⁴⁰ Bunun yanı sıra “Nikepal”, kendine ait teşebbüsün çok küçük olduğunu, dolayısıyla “Nike” markasına benzer bir markanın kullanılmasının “Nike” markası nezdinde ortaya çıkaracağı muhtemel bir zararın önemsiz (*de minimis*) ve dolayısıyla dava edilemez olduğu şeklinde bir savunma da ileri sürebilirdi.

²⁵⁴¹ **Morrin/Jacoby**, s. 274.

²⁵⁴² Aynı örnekten yola çıkarak, “Nikepal” teşebbüsünün eylemlerinin sebep olduğu zararın *de minimis* olduğunu ispatlaması yeterli olmayacak, bunun akabinde işlerinde büyük bir genişlemeye gitmeyi planladıklarını da göstermek durumunda kalacaktır.

²⁵⁴³ **Dworkowitz**, s. 64.

B. İTİBARIN ZARAR GÖRMESİ

1. İSPAT ÖLÇÜT VE ARAÇLARI

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi hali gibi, itibarın zarar görmesi halinin ispatına ilişkin olarak da gerek ABD gerek AB ve Türk Hukuku'nda özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Doktrinde markanın itibarının zarar gördüğünün ya da bu yönde ciddi bir ihtimalin ispatının oldukça güç olduğu savunulduğu gibi²⁵⁴⁴, markanın itibarının zarara uğramasının, ispatı en kolay sulandırma hali olduğu da ileri sürülmektedir²⁵⁴⁵.

İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki, her tür ihlal hali bakımından olduğu gibi markanın itibarının zarar görmesi bakımından da yüksek bir ispat sınırının belirlenmesi, önceki tanınmış marka sahibinin marka korumasından yararlanabilmesini zorlaştıracaktır. Markanın itibarının zarar görmesi hali bakımından ispatı zorunlu olan markanın olumlu bir imaja sahip olması, sonraki kullanımın tüketici nezdinde olumsuz bağlantılar yaratması ve bu bağlantıların önceki markaya devri, soyut yapıları gereği ispatı güç olan hususlardır. Dolayısıyla ispat sınırının yükseltilmesi, hâlihazırda yeterince zor olan bir durumu daha da zorlaştırmak anlamına gelecektir. Kaldı ki, böyle bir yaklaşım marka sahiplerinin menfaatlerinin ön planda tutulduğu sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin amacına da aykırıdır. Zira, ihlalin ispatı bakımından çok yüksek düzeyde bir seviyenin belirlenmesi marka sahiplerinin gereken bazı hallerde korumasız kalmalarına sebep olacak, bu da koruyucu hükümleri işlevsiz hale getirebilecektir.

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde olduğu gibi, itibarın zarar görmesi bakımından da fiili zararın ispatına gerek bulunmamaktadır. Ancak sulandırma ihtimali iddiasında olan davacının, bu ihtimalin ciddi olduğunu gösterir delilleri mahkemeye sunması gerekmektedir²⁵⁴⁶. Bu çerçevede, zarar tehlikesinin ispatında salt varsayıma dayalı sonuçlar dikkate alınmamalı, ispat bakımından olasılıkların analizi ve somut olayın tüm koşulları ile ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalara dayanılması gerekmektedir²⁵⁴⁷.

Markanın itibarının zarar gördüğünün ispatına ilişkin genel değerlendirmelerde, tüketici davranışları, ilgili pazara ilişkin bilgiler ve sonraki kullanımın önceki markanın itibarı üzerinde yaratabileceği olası zararın derecesi gibi ampirik bulgulardan yola çıkılarak belirli sonuçlara ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir²⁵⁴⁸. Buna karşılık, konuya ilişkin olarak uzman görüşü alınması zorunluluk teşkil etmediği gibi bu delilin sonraki kullanımın olası etkilerinin ispatı bakımından yeterli de kabul edilemeyeceği belirtilmiştir²⁵⁴⁹. Yine,

²⁵⁴⁴ **Hasselblatt** (ed.), Commentary, s. 292 dn. 622. Ayrıca bkz. *MERCATOR* kararı, para. 46; *SPA-FINDERS* kararı, para. 47; *SIGLA* kararı, para. 72.

²⁵⁴⁵ **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 856.

²⁵⁴⁶ Ciddi ihtimalden ne anlaşılması gerektiği bir üst başlık altında detaylı olarak incelenmiş olduğundan ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyoruz. Bkz. § 8.II Sulandırma veya bu Yönde Ciddi Bir İhtimal Kriteri.

²⁵⁴⁷ Toplumda tanınırlık düzeyine erişmiş markanın itibarının zarara uğrayıp uğramadığının ispatının “genel hayat tecrübelerine dayanan çıkarımlar, tüketici ve piyasa davranışlarına dayalı bilgilerden kazanılmış çıkarımlardan” yola çıkarak da gerçekleştirilebileceği yönünde bkz. **Şenocak**, s. 163. Ayrıca bkz. *KINDER CARE* kararı, para. 32.

²⁵⁴⁸ **Münch**, s. 73. Aynı yönde bkz. *SPA-FINDERS* kararı, para. 23; *KINDER CARE* kararı, para. 32.

²⁵⁴⁹ **Münch**, s. 73. Aynı yönde bkz. *HOLLYWOOD* kararı, para. 89.

sonraki kullanımın önceki markanın itibarı üzerindeki etkisinin varsayım dayalı olarak ispatlanamayacağı²⁵⁵⁰, önceki kullanıcının markasının sahip olduğu olumlu imajı ispatlamasının yeterli olmadığı ve sonraki kullanımın bu imaja zarar verecek nitelikte olduğunun da kanıtlanması gerektiği de ifade edilmiştir²⁵⁵¹. Bunların yanı sıra, markanın itibarının zarar görüp görmediğinin ispatında karıştırma ihtimalinin bulunmasının ne derece etkili olacağı da değerlendirilmiş ve 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c öngörülen korumanın karıştırmaya karşı olmayıp, bizzat markanın ayırt edici karakteri veya itibarının zarar görmesine veya istismarına karşı olduğu, bu sebeple somut bir olayda gerek geniş anlamda gerek dar anlamda karıştırma ihtimalinin bulunduğundan yola çıkarak itibarın zarar gördüğü sonucuna varılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir²⁵⁵².

Önemle belirtmek gerekir ki, itibarın zarar görmesi hallerinden biri olan önceki tanınmış markanın cinsel bir içerikte kullanılması durumunda ispat yükü yer değiştirmekte ve aksi davalı tarafça çürütülebilir bir karinenin varlığı kabul edilmektedir²⁵⁵³. Ancak doktrinde, bu yaklaşım haklı olarak eleştirilmekte ve davalıdan, davacı markasının sahip olduğu itibarın zarara uğramadığının veya uğramayacağının ispatının beklenmesinin yerinde bir yaklaşım olmadığı ifade edilmektedir²⁵⁵⁴.

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus, olumlu imajın nasıl ispat edileceğidir. *Quick* kararında Alman Federal Mahkemesi, markanın sahip olduğu olumlu imajın ispatında, tüketici nezdinde markayı taşıyan ürünlerin iyi kalitede olduğuna ilişkin bir algının bulunmasının zorunlu olmadığını ve marka imajının özellikle sıralama, yaş, teknik kapasite veya teşebbüsün kapasitesi gibi kriterler çerçevesinde yapılacak genel bir değerlendirme neticesinde ispat edilebileceğini ifade etmiştir²⁵⁵⁵. EUIPO ise *HOLLYWOOD* kararında, uzun yıllar (50 sene gibi) boyunca yapılan düzenli ve yüksek yatırımlar ile marka hakkında profesyonel dergilerde yayımlanan makalelerin markanın olumlu bir imaja sahip olduğunun ispatlanması bakımından yeterli kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir²⁵⁵⁶. Aynı kararda Ofis, markanın olumlu imajının yanı sıra bu imajın bilinirliğe sahip olduğunun da ispatlanması gerektiğini belirtmiştir²⁵⁵⁷. Buna karşılık, bizim de katıldığımız aksi yöndeki görüşe göre, markanın tanınmışlığından ayrı olarak markanın sahip olduğu olumlu imajın bilinirliğinin de aranması yerinde bir yaklaşım değildir²⁵⁵⁸. Zira, sulandırmaya karşı koruma hükümlerinden faydalanabilmesi için önceki marka sahibinin, markasının tanınmış ve olumlu imaja sahip bir marka olduğunu ve sonraki kullanım sebebiyle bu olumlu imajın zarar gördüğünü veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunduğunu ispatlaması gerekli ve yeterlidir. Ayrıca, marka imajının tanınmışlığının da aranması durumunda, markanın tanınmışlığının

²⁵⁵⁰ Uzak bir olasılıktan ziyade somut bir tehlikenin varlığının gerektiği yönünde bkz. BGH, GRUR 1999 GRUR, 161, *MAC Dog*. Ayrıca bkz. **Ingerl/Rohnke**, Kommentar, § 14 sn. 856.

²⁵⁵¹ **Bentley/Sherman**, s. 1005; *Daimler Chrysler AG* kararı, para. 95.

²⁵⁵² **Münch**, s. 73. Aynı yönde bkz. *KINDER CARE* kararı, para. 32; *SKODA* kararı, para. 18.

²⁵⁵³ *Victoria's Secret* kararı, 605 F.3d 382, 390, cert. denied 131 S. Ct. 1003 [2011].

²⁵⁵⁴ **Handler**, Dilution By Tarnishment, s. 674; **Rierson**, s. 258; **Buccafusco/Heald/Bu**, s. 353-354; **Rothman**, Jennifer E.: "Sex Exceptionalism in Intellectual Property", 2012, *Stanford Law & Policy Review*, Vol. 23, s. 119 vd.; **Welkowitz**, David S.: "Trademarks in 2010 (and 2011): Dilution Takes Center Stage", *Akron Intellectual Property Journal*, 2012, Vol. 6 (Center Stage), s. 47.

²⁵⁵⁵ *Quick* kararı, GRUR 1959, 182, 184.

²⁵⁵⁶ *HOLLYWOOD* kararı, para. 71-75.

²⁵⁵⁷ *HOLLYWOOD* kararı, para. 70. Ayrıca bkz. OHIM İtirazlara İlişkin Rehber, 3.3.2, s. 39

²⁵⁵⁸ Aynı yönde bkz. **Münch**, s. 64.

tespitindeki kriterlere başvurulacak ve aynı koşullar ikinci bir kez daha değerlendirilmiş olacaktır.

Önceki markanın sahip olduğu olumlu imajın ispatında yararlanılan bir diğer kriter, markanın sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Bu çerçevede EUIPO, markanın toplumun ilgili kesimi nin büyük bir çoğunluğu tarafından bilindiği durumlarda, markanın olumlu imaj sahibi olduğunun varsayılacağını, buna karşılık markanın özel bir tüketici kitlesine hitap ettiği durumlarda böyle bir varsayımda bulunulmasının mümkün olmayacağını ifade etmiştir²⁵⁵⁹. İtibarın zarar görmesi haline karşı korumadan faydalanabilmek için markanın imaja değil, olumlu bir imaja sahip olduğunun ispat edilmesi gerekmekte olup, bir markanın olumsuz imajıyla tanınmışlığa sahip olması da mümkündür. Öte yandan, tanınmış bir markanın olumlu bir imaja da sahip olduğu varsayımı, markanın tüketici nezdinde sahip olduğu olumlu imajın içeriğine ilişkin bilgi vermemektedir. Oysa, sonraki kullanım sebebiyle önceki markanın olumlu imajının zarar görüp görmediğinin tespiti, markanın sahip olduğu imajın genel değil, özel olarak belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, markanın tanınmış olmasından yola çıkarak olumlu bir imaja da sahip olabileceğinin kabulünün makul bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün değildir.

Önceki markanın olumlu bir imaj sahibi olduğunun ispatının ardından, sonraki kullanım sebebiyle tüketici nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz bağlantıların oluştuğunun ve bu bağlantıların önceki markaya devredildiğinin ispatı da gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, taraf markalarının yöneldiği tüketici kitlelerinin birbirinden tamamen farklı olduğu durumlarda, sonraki kullanım sebebiyle oluşan olumsuz bağlantıların toplumun ilgili kesimi tarafından fark edilemeyeceği, olumsuz bağlantıların ve dolayısıyla bu bağlantıların önceki markaya devrinin mevcut olmadığı kolaylıkla ispat edilebilecektir²⁵⁶⁰.

Bunların yanı sıra, gerek markanın olumlu bir imaja sahip olup olmadığı gerek sonraki kullanım sebebiyle olumsuz bağlantıların oluşup oluşmadığı gerek bu bağlantıların önceki markaya devredilip devredilmediğinin ispatında en etkili araçların, tıpkı markanın tanınmışlığı, bağlantı ihtimali ve markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde olduğu gibi, uyumsuzluk konusu markalara ilişkin olarak yürütülen kamuoyu çalışmaları ve bu kapsamda tüketici anketleri olduğu ifade edilmelidir²⁵⁶¹. Zira, her üç halde de tüketici algısı esas alındığından, bu algının tespit edilebilmesi aktif pazar koşullarında inceleme ve değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Öte yandan, algının subjektif ve yoruma açık yapısı sebebiyle gerçekte olandan farklı sonuçlara varılması tehlikesi de bulunmaktadır. Ancak, güvenilir kuruluşlar tarafından yürütülen ve amaca uygun soruların yer aldığı pazar araştırmaları ile bu tehlikenin asgari düzeye indirilebilmesi mümkündür.

²⁵⁵⁹ HOLLYWOOD kararı, para. 119.

²⁵⁶⁰ Ancak, önceki markanın tüketicilerinin taraf işaretleri arasında bağlantı kurmalarının mümkün olamayacağı haller, bağlantı kriterinin mevcut olmaması sebebiyle sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmelere geçilmeden önceki aşamada değerlendirme dışı bırakılacağından, böyle bir itiraz olağan akışın takip edilmediği değerlendirmeler bakımından bir anlam ifade edecektir.

²⁵⁶¹ Konuya ilişkin bir araştırma çalışması için bkz. **Buccafusco/Heald/Bu**, s. 372-381 [Çalışma pornografik filmlerin başka araçlarda kullanılması yoluyla tüketicilere anımsatıldığı durumlarda tüketicilerin ne gibi tepkiler vereceklerinin ölçülmesini konu almaktadır. İlginçtir ki çalışma sonucunda önceki tanınmış markaları pornografik bir içerikte gören tüketiciler nezdinde bu markaların değerinin azalmadığı aksine arttığı tespit edilmiştir (**Buccafusco/Heald/Bu**, s. 378)].

Son olarak belirtmek gerekir ki, bu anket çalışmalarında, toplumun ilgili kesimi ne yöneltilecek soruların uyumsuzluğun çözümüne katkı sağlayacak nitelikte olması önem arz etmektedir. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görüp görmediğine ilişkin bir anket çalışması, markanın itibarının zarar görmesi halinde uygulandığında yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Markanın itibarının zarar görmesi hali kapsamında yürütülecek anket çalışmaları tek tip olmamalı, önceki markanın sahip olduğu olumlu imaj, olumsuz bağlantılar ve bu bağlantıların devrinin ispatı için yapılacak çalışmalar içerik olarak birbirinden farklı olmalıdır.

2. TÜKETİCİNİN EKONOMİK DAVRANIŞINDA DEĞİŞİKLİK KRİTERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kapsamında dikkate alınan tüketicinin ekonomik davranışlarında değişiklik kriterinin, itibarın zarar görmesi bakımından da uygulanabilir olup olmadığı tartışmaya açıktır. ABAD, bu kriteri sadece markanın ayırt edici karakterinin zarar gördüğü haller ile sınırlı olarak uygulamaktadır.

Bu konuda bir görüş, ortalama tüketicinin davranışlarında değişiklik kriterinin her iki sulandırma hali bakımından da uygulanması gerektiğini savunmuştur²⁵⁶². Bu görüşe göre, sulandırma halleri bakımından farklı yaklaşımlar benimsenmesi için haklı bir sebep bulunmamakta, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde tüketicinin marka ve mal/hizmetler arasında kurduğu bağlantı zayıflamakta, bu sebeple önceki markayı taşıyan mal/hizmetleri satın alma ihtimali azalmakta; markanın itibarının zarar görmesi halinde ise, sonraki kullanımın ortaya çıkardığı olumsuz bağlantılar sebebiyle tüketici önceki markayı taşıyan mal/hizmetleri almaktan vazgeçebilmekte, yani her iki sulandırma halinde de marka sahibi zarara uğramaktadır.

Kanaatimce, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından ileri sürülmüş ve uygulamada bu tür uyumsuzluklarda uygulanagelen kriter, söz konusu ihlal haline ilişkin ispat düzeyini oldukça yükseltmektedir. Öte yandan, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine ilişkin davalarda ortalama tüketicinin davranışlarındaki değişiklik kriterinden ne anlaşılması gerektiği hususunda halen bir netlik sağlanmamıştır. Söz konusu kriterin kapsam ve sınırlarını belirlemekte yaşanan güçlük sebebiyle markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline ilişkin değerlendirmelerde dahi bu kriterin dikkate alınmamasını gerektirir. Hal böyle iken kapsam ve sınırları markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi haline nazaran kısmen daha belirli olan itibarın zarar görmesi haline ilişkin değerlendirmelerde söz konusu kriterin dikkate alınması, itibarın zarar görmesi hali bakımından hâlihazırda var olan belirliliği de ortadan kaldıracıdır. Dolayısıyla, tüketici davranışlarındaki değişiklik kriterinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklık sağlanmadan bu kriterin gerek markanın ayırt edici karakterinin gerek itibarının zarar görmesi halleri bakımından uygulanmaması gerektiği düşüncesindeyim.

²⁵⁶² Middlemiss/Warner, s. 333.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1920’li yıllarda ABD Hukuku’nda tanınmış markaların korunmasına ilişkin yetersizliğin iş ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla önerilen ve yüksek derece ayırt ediciliğe sahip olan markaların tüketicilerin zihninde tuttuğu yerin azalması veya yok olması tehlikesinin önlemesi esasına dayanan sulandırmaya karşı koruma modeli, federal düzeyde ilk olarak 1995 tarihli ABD Federal Kanunu’nda hukuki bir alt yapıya kavuşturulmuş, 2006 tarihli ABD Revizyon Kanunu’nda markanın ayırt ediciliğinin yanı sıra itibarının zarar görmesi halini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AB’de ise ilk olarak, 1988 tarih ve 89/104/EEC sayılı Direktif ile 1993 tarih ve 40/94 sayılı Tüzük’te - “sulandırma” ifadesi açıkça kullanılmamakla beraber - tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında haksız avantaj sağlamanın yanı sıra markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesi hallerine de yer verilmiş ve takip eden Direktif ve Tüzüklerde de aynı sistematik takip edilmiştir²⁵⁶³. AB Direktif ve Tüzüklerini dikkate alan Türk kanunkoyucusu da gerek KHK gerek SMK’da ABD Hukuku’nda olduğu gibi sulandırmaya özgü bir düzenleme sevk etmemiş ve AB Düzenlemelerini takip ederek tanınmış markaya sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında sulandırma hallerine yer vermiştir. Bunun yanı sıra, 2015 tarihli Direktif ve Tüzük ve bu Düzenlemeleri takiben SMK ile sadece farklı değil, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanım da sulandırmaya karşı korumanın kapsamına alınmış; diğer bir ifade ile, sulandırmaya karşı koruma, mal/hizmetler arası benzerlikten bağımsız bir hale getirilmiştir. Yine, Direktif ve Tüzük’ün önceki metinlerinde de mevcut olan haklı sebeple kullanım savunması SMK ile Türk Hukuku’nda kabul edilmiştir. Bu tablodan çıkan sonuç, sulandırmaya karşı korumanın, tanınmış bir markanın itibarının zarar görmesi halini de kapsar hale gelmesi ve haklı sebeple kullanım savunmasına da başvurulabilme olanağının getirilmesi ile ilk etapta markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesine karşı korunması amacıyla önerilen sulandırmaya karşı koruma modeline ilişkin tarihsel anlayışın zaman içerisinde terk edilmiş olduğudur.

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi yoluyla sulandırmanın (bulandırarak sulandırmanın), tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı/benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması sonucu, tüketici nezdinde marka ile markayı taşıyan mal/hizmetler arasındaki bağlantının kademeli olarak azalması suretiyle zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması; markanın itibarının zarar görmesi yoluyla sulandırmanın (lekeleyerek sulandırmanın) ise, tanınmış bir markanın özdeşinin ya da benzerinin, aynı, benzer ya da farklı mal veya hizmetlerde, toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markaya ilişkin olumsuz algılar yaratabilecek herhangi bir içerikte, haklı bir sebep olmaksızın kullanılması ve oluşan bu olumsuz algıların önceki markaya geri devri suretiyle markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesi veya bu yönde ciddi bir ihtimalin bulunması şeklinde tanımlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. ABD Revizyon Kanunu’nda olduğu gibi SMK’ya da sulandırma hallerine ilişkin tanım hükümlerinin konulmasının konuya ilişkin uyuşmazlıklarda sulandırma hallerinin tespiti bakımından yol gösterici olacağı kanaatindeyim.

²⁵⁶³ 89/104/EEC sayılı Direktif, 2008/95/EC; 2008/95/EC sayılı Direktif ise 2015/2436 sayılı Direktif ile yürürlükten kaldırılmıştır. 40/94 sayılı Tüzük ise 207/2009 sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmış; 207/2009 sayılı Tüzük 2015/2424 sayılı Tüzük ile değişikliğe uğramış ve 2017/1001 tarihli Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sulandırma hallerine ilişkin bahsi geçen tanımlar işaret etmektedir ki, sulandırmaya karşı koruma, herhangi bir tür karıştırma ihtimalini engellemek değil, marka sahibinin elde ettiği değerın zarara uğramasının engellenmesi amacına hizmet etmektedir. Bulandırarak sulandırmaya karşı korumanın amacı, tanınmış bir markanın tüketici nezdinde doğrudan çağrışım yapabilme gücünün zarara uğramasının engellenmesi, lekeleyerek sulandırmaya karşı korumanın amacı ise sonraki kullanım sebebiyle tüketici nezdinde oluşan olumsuz algıların önceki tanınmış markaya devri suretiyle bu markanın sahip olduğu olumlu imajın zarar görmesinin önlenmesidir.

Sulandırmaya karşı korumanın temelinde, ayırt edici ya da itibarlı bir markanın sahibinin, para ve vakit bakımından yüksek düzeyde harcamalar yaparak markasına kazandırdığı ayırt edici pozisyonu veya olumlu imajı korumakta hukuki bir menfaatinin olduğu ve bu değerlere zarar verebilecek nitelikteki eylemlerin engellenmesi gerektiği düşüncesi yatmakta ve sulandırmanın her iki hali bakımından da markanın ve dolayısıyla marka sahibinin ekonomik yönden zarara uğraması esas alınmaktadır. Dolayısıyla, sulandırmaya karşı koruma, tüketicilerden ziyade marka sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacına hizmet etmekte, ancak bu durum, sulandırma değerlendirmesi yapılırken tüketicinin ve marka sahiplerinin çatışan menfaatlerinin değerlendirilerek, bunlar arasında optimal bir dengenin sağlanması gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Toplumun, işaretleri eleştirel veya yorumsal içerikte kullanmalarına ilişkin hukuki menfaati ile marka sahibinin marka değerinin korunmasına ilişkin hukuki menfaatinin hakkaniyete uygun bir şekilde dengelenebilmesi ise ancak korumaya ilişkin anlaşılır ve etkili sınırların getirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu çerçevede, tanınmış marka sahibine sunulan bu korumanın gereğinden fazla genişletilmemesi de dikkate alınması gereken bir diğer ilkedir.

Yine, bahsi geçen tanımlarda yer alan “aynı, benzer veya farklı mal/hizmetler kullanılma” kriterine ilişkin olarak, AB Direktif’i ve Tüzük’ü ile SMK’da yapılan son değişiklikler ile sulandırmaya karşı korumanın, mal/hizmetler arası benzerlikten bağımsız bir hale getirilmiş olması, sırf taraf mal/hizmetleri farklılık taşımadığı için sulandırmaya karşı korumanın devre dışı bırakılması yönündeki uygulamayı değiştirmesi bakımından önem arz etmektedir. Zira, bu sayede, taraf mal/hizmetlerinin farklı olmadığı ve fakat karıştırma ihtimali kapsamında korumadan yararlanılamayan (örneğin taraf mal/hizmetleri arasında karıştırma veya bu yönde bir ihtimal yaratacak düzeyde benzerlik olmaması gibi) durumlarda ortaya çıkan koruma boşlukları giderilebilecektir.

Sulandırmaya karşı korumaya ilişkin bu özelliklerin işaret ettiği bir diğer husus, karıştırma ihtimaline karşı korumadan bağımsız olarak sulandırmaya karşı korumanın da sağlanmasının gerekli olduğudur. Şu bir gerçektir ki, günümüzde teknolojik ilerlemeler çerçevesinde karıştırma ihtimaline karşı korumanın kapsamını genişleten farklı karıştırma ihtimali çeşitlerinin kabul edilmesi, sulandırmaya karşı korumanın aynı veya benzer mal/hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine duyulan ihtiyacı azaltmıştır. Ancak, sulandırmaya karşı korumaya duyulan ihtiyacın azalması, bu ihtiyacın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Nitekim, mal/hizmetlerin benzer olduğu her durumda tanınmış marka sahibinin geleneksel marka korumasından yararlanması mümkün olamamaktadır. Yine, karıştırma ihtimaline karşı koruma ile sulandırmaya karşı koruma bakımından gerekli olan taraf işaretleri arası benzerlik seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple, sonraki kullanıcının önceki marka ile karıştırma ihtimali yaratacak

düzeyde benzer bir marka seçmediği durumlarda, önceki tanınmış marka sahibi sulandırmaya karşı korumadan yararlanamayacak ve haksız rekabet hükümlerine başvurmak zorunda kalacaktır. Bu gerekçeler ile karıştırma ihtimaline karşı genişletilmiş korumanın yeterli olmadığı ve karıştırma ihtimaline karşı genişletilmiş korumadan bağımsız olarak sulandırmaya karşı korumanın da sağlanması gereklidir.

Öte yandan, 2015/2436 sayılı Direktif ve SMK ile getirilen değişiklikler çerçevesinde, aynı veya benzer mal/hizmetlerde kullanımların da koruma kapsamına alınması, karıştırma ihtimali ve sulandırmanın somut bir olayda birlikte var olup olamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Somut bir olayda her iki korumanın da koşullarının oluşması durumunda, sulandırmanın mevcudiyetinin karıştırma ihtimaline karşı korumayı, karıştırmanın mevcudiyetinin ise sulandırmaya karşı korumayı bertaraf etmemelidir. Konuya ilişkin bir uyuşmazlıkta davanın terditli bir şekilde açılmasının davacı lehine olacaktır.

AB ve Türk Hukuku'nda markanın ayırt edici karakterinin ve itibarının zarar görmesi ayrı bir hüküm altında değil de, tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında düzenlendiğinden, bu hükümlerde yer alan haksız avantaj sağlama halinin de bir sulandırma hali olarak kabul edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme getirmiştir. Sulandırma halinde önceki marka sahibi bakımından ortaya çıkan zarar, haksız avantaj sağlama halinde ise, sonraki marka sahibinin elde ettiği fayda dikkate alınmaktadır. Bu önemli farklılık, iki grup ihlal hali bakımından yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirmelerde dikkate alınacak kriterlerin birbirinden farklı olmasını gerektirmektedir. Zira, aksi halde sulandırma için öngörülen kriterler zorlama bir şekilde haksız avantaj sağlama haline de uygulanmaya çalışılacak, bu da uygulamada ulaşılmaya çalışılan yeknesaklığın sağlanabilmesini önemli ölçüde engelleyecektir. Öte yandan, Kanun'da tanınmış marka sahibini haksız avantaj sağlamaya karşı hukukten korunma imkânı sağlanmakta iken, haksız avantaj sağlamanın sulandırma kapsamında değerlendirilmesi, sağlanan korumanın kapsamını daraltacaktır. Bunun yanı sıra, somut bir olayda haksız avantaj sağlamanın mevcut olduğu, buna karşılık sulandırmanın bulunmadığı durumlarla karşılaşılması mümkün olup, bu da iki ihlal halinin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Kaldı ki, Türk Hukuku'nda "sulandırma" kavramının yer aldığı ilk hukuki metin olan SMK'nın 6 ncı maddesinin Gerekçesinde de, sulandırma ve haksız avantaj sağlama halleri birbirinden ayrı tutulmuştur. Bu durum, Türk kanun koyucusunun da haksız avantaj sağlamanın sulandırma kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu göstermektedir. Bu gerekçelerle, gerek Direktif'te gerek SMK'da tanınmış markalara sağlanan genişletilmiş koruma kapsamında yer alan bu iki grup ihlal halinin birbirinden ayrı tutulması, söz konusu ihlal hallerinin kapsam ve sınırlarının net bir şekilde tespit edilebilmesi bakımından zorunluluk arz ettiği sonucuna varılmıştır. Bu çerçevede, konuya ilişkin doktrin ve yargı kararlarının gelişmesi ile ABD Hukuku'nda olduğu gibi sulandırmaya karşı korumayı düzenleyen ayrı bir kanunun sevk edilmesi düşünülebilir ise de, daha az radikal ve hızlı bir çözüm olabileceği düşüncesiyle SMK'da değişikliğe gidilerek sulandırma teşkil eden hallerin ayrı bir hüküm altında düzenlenmesi ve hükmün başlığının "Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması" şeklinde belirlenerek, sadece madde Gerekçesinde değil, aynı zamanda Kanun metninde de "sulandırma" kavramına hukuki bir boyut kazandırılması gerektiği düşüncesindeyim.

Sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilmesi belirli koşullara tabidir. Bunlar; önceki markanın tanınmış bir marka olması, taraf işaretleri arasında bağlantı, önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması, sonraki işaretin markasal kullanımı ve sulandırma hallerinden birinin varlığıdır.

Tanınmışlık koşuluna ilişkin ilk olarak; tanınmışlık temeline dayalı marka türlerinin, sahip oldukları tanınmışlık düzeyleri bakımından farklılık taşıdıkları, buna karşılık ayrı marka türleri olarak değerlendirilmemeleri, aksine tanınmış markanın bir üst kavram olarak nitelendirilmesi gerektiği belirtilmelidir. Sulandırmaya karşı korumadan faydalanabilmek için gerekli ve yeterli tanınmışlık düzeyi, toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümüdür. SMK m. 6/5’in Gerekçesinde yer verilen “ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmı” ifadesindeki “Türkiye” kelimesinin çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra, ifadede “ilgili” kriterine yer verilmesi, ihlal konusu ürün/hizmetlerin yöneldiği kitlenin tespiti bakımından sınırlayıcı bir işleve sahip olması sebebiyle yerinde bir tercihtir. Buna karşılık, “tüketici” ifadesi, tanınmışlığın aranacağı çevreyi tüketicilerle sınırlamakta olup, gerek konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler ve ABAD kararlarıyla uyum sağlanabilmesi gerekse tanınmışlığın, iddia edildiği toplum nezdinde tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapması sebebiyle “toplumun ilgili kesimi” ifadesinin tercih edilmesi ve hukuki netliğin sağlanması adına madde metninde de bu husus açıkça belirtilmelidir. tanınmışlığın aranacağı kesimin açık bir şekilde belirtilmelidir. Madde Gerekçesine ise, bu kesim değerlendirilirken, mal veya hizmetin üretimi ya da sağlanması, mal veya hizmet tedarikçileri, ithalatçılar, ihracatçılar, markanın tanıtımı, pazarlanması, markayı taşıyan ürün/hizmetlerin satışı sürecinde yer alan kimseler, rakip teşebbüslerin mevcut ve potansiyel müşterileri, alıcılar ve nihai tüketicilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ifadesi eklenmelidir. Bu değişiklikler ile, tanınmışlığın aranacağı kesime ilişkin net bir çerçevenin çizilebilmesi mümkün olacaktır.

Tanınmışlığın tespitinde “toplumun ilgili kesimi” dikkate alındığından, niş tanınmışlığa sahip markalar da sulandırmaya karşı korumadan yararlanabilecektir. Ancak burada niş tanınmışlık, ürün veya hizmet pazarında niş tanınmışlıkla sınırlı olarak yorumlanmalıdır. Öte yandan, sulandırmaya karşı koruma için tanınmışlığın yanı sıra bağlantı koşulunun da sağlanması gerekli olup, ürün veya hizmet pazarında niş tanınmışlığa sahip bir marka bakımından bu koşulun sağlanması, daha yüksek düzeyde tanınmışlığa sahip bir markaya nazaran daha zor olacaktır.

Sulandırmaya karşı korumanın bir diğer koşulu, *taraf işaretleri arasındaki bağlantının varlığıdır*. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesinde, önceki markayı gören tüketicinin sonraki markayı hatırlaması yani *düşey bağlantının*; itibarın zarar görmesinde ise, sonraki işareti gören tüketicinin önceki markayı anımsaması yani *dikey bağlantının* sağlanması gereklidir. Bununla birlikte, her iki sulandırma halinde de önceki tanınmış markanın zarara uğramasını önlemek amaçlandığından, *önceki markanın tüketicilerinin* dikkate alınması gerekir. Ancak, önceki malın tüketicilerinin sonraki markayı görmeleri veya önceki markayı görüp sonraki markayı anımsayabilmeleri *örtüşen tüketici kitlelerini* gerekli kıldığı da unutulmamalıdır.

Bağlantı koşulunun sağlanabilmesi bakımından, tüketicinin taraf işaretleri arasında kurduğu sıradan bağlantılar dikkate alınmamalı, ilgili tüketicinin taraf işaretlerinden birini görünce diğerini anımsayabileceği ve bu durumun genel bir değerlendirmeye sulandırmaya

sebeup olabileceği durumlarda bağlantının mevcut olduğu kabul edilmelidir. Bu çerçevede, taraf işaretleri arasında kurulan sıradan bağlantılar yeterli kabul edilmemeli ve fakat sulandırmaya karşı koruma bakımından, karıştırmaya karşı korumada aranan düzeyde bir bağlantının sağlanması da aranmamalıdır.

Bağlantının tespitinde çeşitli kriterlerden yararlanılmakta olup, bunlardan en önemlisi taraf işaretleri arasındaki benzerlik olup, sulandırmaya karşı koruma bakımından taraf işaretleri arasındaki gerekli ve yeterli benzerlik seviyesi, karıştırma ihtimaline karşı koruma kapsamında aranandan daha düşük düzeydedir. Ancak Türk uygulamasında, taraf işaretleri arasında benzerlik değerlendirmesinde, bağlantı veya sulandırma hallerine ilişkin değerlendirmeler arasında bir ayırma gidilmediği gibi, sulandırma ve karıştırmaya karşı koruma bakımından da herhangi bir ayırma gidilmemekte ve benzerlik incelemesi karıştırma karşı koruma kapsamında yapılan benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınan KHK m. 8/1-b (SMK m. 6/1) çerçevesinde yapılmaktadır. Taraf işaretleri arasında, karıştırmaya karşı koruma kapsamında aranandan daha düşük düzeyde benzerlik bulunan ve sulandırma kapsamında değerlendirilebilecek hallerin koruma kapsamı dışında kalmasına sebep olan bu uygulamanın, sulandırmaya karşı korumanın amaç ve ilkelerini dikkate alacak şekilde değiştirilmesi gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bağlantının tespitinde dikkate alınabilecek diğer kriterler; taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik düzeyi, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik gücüdür. Nitekim, bir markanın tanınmış ve/veya ayırt etme gücü ne kadar yüksek ise sonraki marka ile karşılaşan tüketicinin önceki markayı aklına getirme ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Buna karşılık, sulandırma konulu uyuşmazlıklarda yoruma açık ve çelişkili kararların verilmesine sebep olabileceği ve sulandırmaya karşı koruma kapsamında yapılan değerlendirmeleri Haksız Rekabet Hukuku'ndaki değerlendirmelere yaklaştıracığı, bunun da her iki rejim arasındaki sınırları belirsiz hale getireceği gerekçeleriyle taraf mal/hizmetleri arasında bağlantının tespitinde sonraki kullanıcının niyeti gibi sübjektif kriterler dikkate alınmamalıdır.

Bağlantının tespitine ilişkin kriterler değerlendirilirken, tanınmışlık ve bağlantı koşullarının öncelikli öneme sahip olduklarının kabul edildiği global değerlendirme yaklaşımının esas alınmalıdır. Ancak böyle bir yaklaşım tercih edilmiş olsa dahi, sulandırmaya karşı korumadan yararlanması mümkün olmayacak düzeyde farklı markaların bulunduğu, taraf markaları arasında rastlantısal bir benzerliğin olduğu ya da değerlendirmeye devam edilmesinin bir anlamının bulunmadığının açıkça anlaşıldığı durumlarda incelemeye son verilmesi gerekir.

Sulandırmaya karşı korumanın bir diğer koşulu, *önceki markanın tescilli veya tescil için başvuru aşamasında olması tescilli bir marka olmasıdır*. Gerek AB gerek Türk marka mevzuatında nispi ret sebepleri bakımından, önceki markanın tescil başvuru aşamasında ve tescilli olması gerekmekte iken (SMK m. 6/5 , 2015/2436 sayılı Direktif m. 5/3-a), marka tescilinden doğan haklar bakımından önceki markanın tescilli bir marka olması aranmaktadır (SMK m. 7/2-c, 2015/2436 sayılı Direktif m. 10/2-c). Sulandırmaya karşı korumanın istisnai nitelikteki yapısı gereği, ilgili hükümlerin, lafızlarına aykırı olarak, korumanın tescilsiz markaları da kapsayacak şekilde yorumlanmaması; tescilsiz tanınmış marka sahibinin, gerçek

hak sahipliğini ispat ederek SMK m. 5/3'e veya koşullarını sağlamak kaydıyla TK'nın haksız rekabete ilişkin hükümlerine başvurusu gerekir.

Sulandırmaya ilişkin bir diğer koşul, *sonraki işaretin ticaret sırasında kullanılmasıdır*. SMK'da bu yönde açık bir ifade yer almamakla beraber gerek 2015/2436 sayılı Direktif'in Giriş Bölümü'nün 18 inci ve 19 uncu paragraflarına gerek AB ve Türk Hukuk doktrinindeki hakim görüşe paralel olarak, sonraki kullanımın sulandırmadan bahsedebilmek için, sonraki kullanımın markasal bir kullanım olması gerekir. Bu yaklaşımın kabulü halinde, markasal nitelikte olmayan kullanımlar kapsam dışı kalacak; bu da ifade özgürlüğüne yönelik toplumsal menfaatlerin lehine bir tablo oluşturacaktır. Bunun yanı sıra, bu yaklaşım, ticaret unvanı veya benzeri bir işaretlerin kullanımının ihlal teşkil edebilmesi için mal veya hizmetleri ayırt etme amacıyla kullanılmaları gerektiğini öngören Direktif'in Giriş Bölümü'nün 19 uncu paragrafı ile de uyumludur. Bu sayede, SMK m. 7/3-e kapsamında ancak markasal kullanım koşulunu sağlayan ticaret unvanı veya işletme adlarına karşı sulandırmaya karşı koruma başvurusunda bulunulabilecektir. Böylece ticaret unvanının markasal kullanımına ilişkin içtihat birikimi de muhafaza edilmiş olacaktır. Yine, markasal kullanım zorunluluğunun kabul edilmesi, SMK m. 7/3-e ile SMK m. 6/6 ve 155 hükümleri arasında uyumun sağlanabilmesi bakımından da gerekli ve yerinde bir tercihtir. Bu çerçevede, SMK m. 7/2-c'ye "markasal" ya da "mal veya hizmetlere ilişkin olma" şeklinde bir ifadenin eklenmesi ve SMK m. 7/2-c'ye yapılan atıf sebebiyle, SMK m. 7/3'te yer alan "ticaret alanında kullanım" ifadesinin ise hüküm metninden çıkarılması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra, genel savunma hallerini düzenleyen SMK m. 7/5'nin de sulandırma teşkil eden haller ile paralellik sağlanması amacıyla, "markasal olmayan" veya "mal veya hizmete ilişkin olmayan" kullanımlarla sınırlandırılması gerektiği görüşündeyim. Kanaatimce, karşılık gelen 2015/2436 sayılı Direktif m. 14'te yer alan ve savunma sebeplerini, markasal olmayan ancak ticari nitelik taşıyan eylemlerle sınırlandıran "ticaret sırasında kullanım" koşulunun da "markasal olmama" veya "mal veya hizmete ilişkin olmama" koşuluyla değiştirilmesi gerekir. Böylece, ticari nitelikteki bir kullanıma nazaran savunma imkanından yararlanabilmesi çok daha muhtemel olan ticari nitelik taşımayan kullanımlar da savunma kapsamında kabul edilebilecektir.

Markasal kullanım koşuluna ilişkin son olarak, markanın kaynak gösterme fonksiyonu ile sınırlı olarak değerlendirilmemesi ve markanın iletişim, garanti, reklam gibi diğer fonksiyonlarına uygun kullanımların da markasal kullanım kapsamında kabul edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Sulandırmaya karşı korumanın son koşulu, *sulandırma hallerinden birinin varlığıdır*. Bu kapsamda ilk olarak, markanın *ayırt edici karakterinin zarar görmesi* incelenmiştir. Sulandırmanın bu hali, süreç içerisinde önceki tanınmış markanın, tüketici zihninde, anında belirli bir malı, hizmeti veya teşebbüsü akla getirme kabiliyetinin azaldığını ve sonuç olarak tüketiciler nezdinde önceki tanınmış markaya ilişkin algının solgunlaşmasını konu almaktadır. Söz konusu sulandırma halinde zararın konusu, markanın "ayırt edici karakter"i olup, korumadan yararlanılabilmesi için gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyinin eşsizlik düzeyinde olması gerekli değildir. Zira, mutlak eşsizliğin aranması, amacı aşan bir durum ortaya çıkaracak ve korumanın sınırları oldukça daralacaktır. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, sulandırma konulu bir davada, önceki markanın eşsiz nitelikte olması, iddiaların ispatında kolaylaştırıcı bir etki yaratacaktır. Yine, markanın eşsiz olup olmadığının tespitinde

belirleyici bir role sahip olan markanın üçüncü kişiler tarafından kullanımının, zararın tespiti bakımından da büyük önemi haiz olduğu belirtilmelidir. Nitekim, hâlihazırda çok sayıda kimse tarafından tanınmış bir markanın özdeş ya da benzerinin kullanıldığı ya da sonraki kullanımın münhasır veya olağandışı olduğu durumlarda sulandırma olasılığının mevcut olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.

Gerekli ve yeterli ayırt edicilik düzeyine ilişkin olarak tespit edilen bir diğer husus, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi için gereken seviyenin, tescil için gerekli olan ayırt edicilik düzeyinden daha yüksek olduğudur. Zira, tescil başvurusunda, tescile konu markanın soyut olarak yani işaret olarak ayırt ediciliği ve somut olarak yani tescil başvurusunda bulunduğu mal/hizmet bakımından ayırt ediciliği incelenmektedir. Markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde ise, tanınmış markalara özgü bir ihlal hali olması sebebiyle daha yüksek bir ayırt edicilik aranmaktadır. Bunun yanı sıra bu ihlal haline ilişkin değerlendirmede, taraf işaretlerine ilişkin tüketici algısı dikkate alınmaktadır. Yine, sulandırmaya karşı koruma bahşedilirken bir markanın, ayırt edici karakterinin doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kullanım yolu ile kazanılmış olup olmadığı arasında bir ayırma gidilmeksizin her iki tür ayırt ediciliğin de dikkate alınması gerekir. Böylece, sonradan kullanımla yüksek düzeyde ayırt edicilik kazanan markaların da koruma kapsamı dışında kalması önlenmiş olacaktır.

Sulandırmanın bu haline ilişkin bir diğer tespit, zararın kademeli yapısını yansıtmaması bakımından “zedeleme” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olduğunun düşünülebileceği; ancak gerek “zedeleme” kavramı, “zarar” kavramına göre belirsiz bir içeriğe sahip olması gerekse söz konusu kavramın kullanılmasının AB mevzuatı ile uyumsuzluk yaratacağı gerekçelerinden hareketle söz konusu sulandırma hali bakımından “zarar” kavramının kullanılmasının daha yerinde bir tercih olduğudur.

Markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitine ilişkin kriterlere ilişkin değerlendirmede, taraf işaretleri arasındaki bağlantı düzeyi, taraf mal/hizmetleri arasındaki benzerlik düzeyi, önceki markanın tanınmışlık, ayırt edicilik ve eşsizlik düzeyleri dikkate alınabilecek önemli kriterlerdir. Buna karşılık, karıştırma veya bu yönde bir ihtimal, sonraki kullanım sebebiyle fayda elde edilmiş olması, taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyeti ve önceki marka sahibince gerçekleştirilen kullanımların değerlendirme dışında tutulması gerekir. Uygulamaya yön göstermesi açısından, ABD Revizyon Kanunu’nda olduğu gibi, ayırt edici karakterin zarar görmesinde dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikteki kriterlere SMK’da da yer verilmesi gerektiği görüşündeyim.

Sulandırma hallerinden ikincisi, markanın *itibarının zarar görmesidir*. Sulandırmanın bu hali, markaların işaretledikleri mal veya hizmetleri ayırt etmenin ötesinde, tanınmışlığa veya mal/hizmetlerin kalite ve reklamı için yapılan yatırımlar neticesinde olumlu bir marka imajına da sahip olabileceği anlayışına dayanmaktadır. Lekeleyerek sulandırma teşkil eden sonraki kullanımlar sebebiyle, toplumun ilgili kesimi nezdinde bu markaya ilişkin olumsuz bağlantılar oluşmakta ve bu bağlantılar önceki marka sahibinin kendi çabaları ile oluşturduğu veya böyle bir çaba olmaksızın herhangi başka bir yolla tüketicinin zihninde oluşan olumlu algıya zarar vermektedir. Dolayısıyla, sulandırmanın bu halinde korunan değer, markanın itibarından ziyade itibarı da içine alan ve ondan daha bir geniş bir kavram olan

markanın ilgili kesim nezdinde sahip olduğu olumlu imajdır. Bu çerçevede, SMK m. 6/5 ve 7/2-c’de yer alan “itibar” ifadesinin “olumlu imaj” olarak değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Tanınmış bir markanın belirli bir mal/hizmet grubu için olumlu imaja sahip olması, diğer mal/hizmet grupları bakımından da aynı olumlu imajın varolduğu anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte, markanın bir imaja sahip olup olmadığının tespitinde o markanın tescilli olduğu ve kullanıldığı mal/hizmetlerin yöneldiği kitlenin esas alınması gerekir. Buna karşılık, söz konusu imajın sonraki markanın yöneldiği tüketici nezdinde de araması gerekli olmadığı gibi böyle bir yaklaşımın kabulü korumanın sınırlarını da gereğinden fazla daraltacaktır. Yine olumlu imajın varlığı değerlendirilirken, marka sahibinin yaratmaya çalıştığı imajın dikkate alınmaması gerekir. Zira, aksi halde, marka sahibinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinin başarısız olduğu ve tüketici nezdinde arzu edilen imajın oluşturulmadığı durumlarda da marka sahibinin oluşturmak istediği imajın dikkate alınması gerekecektir. Bunların yanı sıra, markanın sahip olduğu olumlu imajın bilinirliği, markanın tanınmışlığı için öngörülen kriterler çerçevesinde tespit edileceğinden ve markanın itibarının zarar görmesi aşamasına gelene kadar markanın tanınmışlığı değerlendirmesi yapılmış olacağından, marka imajının bilinirliğinin ayrıca incelenmesi konusu yapılması tanınmışlık değerlendirmesinin tekrar edilmesi anlamına gelecektir. Böyle bir incelemenin sulandırma değerlendirmesi bakımından herhangi bir faydası olmadığı gibi, böyle bir zorunluluğun getirilmesi önceki kullanıcı bakımından gereksiz bir ispat külfeti yaratacak ve yargılama sürecini uzatacaktır.

Markanın itibarının zarar gördüğünden bahsedebilmek için, önceki markanın olumlu bir imaja sahip olmasının yanı sıra, sonraki kullanımın toplumun ilgili kesimi nezdinde olumsuz bağlantılar oluşturması ve bu bağlantıların da önceki markanın olumlu imajını negatif yönde etkilemesi de gerekir. Uygulamada istisnai haller dışında, olumsuz bağlantı kriterinin sağlanmış olması durumunda, tüketicinin hem sonraki kullanım hem önceki markadan haberdar olduğu tespit edilmiş olacağından, ayrı bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın olumsuz bağlantıların önceki markaya devri kriterinin de sağlandığı sonucuna varılması gerekir. Buna karşılık, önceki markanın güçlü bir imaja sahip olması gibi istisnai durumlarda, markanın sahip olduğu olumlu imajın sonraki kullanımlardan etkilenmeyebileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Markanın ayırt edici karakterinin zarara uğrayıp uğramadığının tespitine ilişkin kriterlere ilişkin değerlendirmede, taraf işaretleri arasındaki benzerlik ve önceki markanın sahip olduğu tanınmışlık düzeylerinin dikkate alınabilecek önemli kriterlerdir. Buna karşılık, tıpkı markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi halinde olduğu gibi, karıştırma veya bu yönde bir ihtimal, sonraki kullanım sebebiyle fayda elde edilmiş olması, taraf işaretleri arasında bağlantı kurma niyeti ve önceki marka sahibince gerçekleştirilen kullanımların değerlendirme dışında tutulması gerekir. Uygulamaya yön göstermesi açısından, ayırt edici karakterin zarar görmesi bakımından olduğu gibi itibarın zarar görmesinde de dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikteki kriterlere SMK’da da yer verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bunun yanı sıra, örnekleyici nitelikte olmamak kaydıyla kapsam dışında tutulması gereken kriterlerin de Kanun’da belirlenmesinin, söz konusu ihlal halinin kapsam ve sınırlarının net bir şekilde tespit edilebilmesi bakımından faydalı olacağı görüşündeyim.

Markanın itibarının zarar gördüğü haller doktrinde farklı şekillerde sınıflandırılmış olup, bu hususta yeknesaklığın sağlanabilmesi adına, taraf mal/hizmetleri arasında uyumsuzluk (doğaları gereği nahoş nitelikteki veya önceki markayı taşıyanlarla tezatlık oluşturan mal/hizmetlerde kullanım), önceki markanın imajı ve sonraki mal/hizmetler arasında uyumsuzluk, kelime ve/veya şekil unsurunun olumsuz şekilde değiştirilerek kullanımı, kanun dışı aktiviteleri çağrıştıran içerikte kullanım, cinsellik ihtiva eden içerikte kullanım ve düşük kaliteli mal/hizmetlerde kullanım şeklinde örnekleyici nitelikte bir sınıflandırma yapılması önerisinde bulunulmuştur. Buna karşılık, mal/hizmetler arasındaki farklılığın ilgili kesimin bunlar arasında bağlantı kuramayacağı veya kursa dahi bu bağlantının markanın itibarını etkileyemeyeceği düzeyde olduğu durumlarda taraf mal/hizmetler arasındaki farklılık, önceki markanın itibarının zarar görmesine engel olacaktır. Uygulama ve doktrindeki farklı sınıflandırılma şekilleri sebebiyle, yeknesaklığın sağlanabilmesi adına, markanın itibarının zarar görmesi halleri bakımından sınırlayıcı olmayan bir ihlal halleri listesinin (4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi m. 370/ğ uyarınca) TPMK tarafından çıkarılması gerektiği düşüncesindeyim.

Sulandırma iddiasında olan marka sahibinin başvurabileceği hukuki yollar sonraki markanın prosedürel olarak hangi aşamada olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Nitekim, tescilli marka sahibi, markasının ayırt edici karakterinin ya da itibarının, bekleyen bir marka tescil başvurusu sebebiyle zarar gördüğü veya görebileceği yönünde ciddi bir ihtimalin bulunduğu düşüncesindeyse, sonraki markanın tescil başvurusuna itirazda bulunabilecektir. Sonraki markanın tescil edilmiş olması halinde ise, önceki marka sahibi yine aynı gerekçelere dayanarak sonraki markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Öte yandan, markanın sulandırılmasının aynı zamanda tecavüz teşkil ettiği bir durumda, önceki marka sahibi kanun koyucunun tecavüz halinde sağladığı hukuki imkânlardan da faydalanabilecektir. Bu çerçevede, fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini, tecavüzün mevcut olmadığını, muhtemel tecavüzün önlenmesini, tecavüz fiillerinin durdurulmasını, tecavüzün kaldırılmasını, maddi, manevi ve itibari zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunlarından yanı sıra, hızlı imha, el koyma, ihtiyati tedbir gibi diğer hukuki talepleri de ileri sürebilecektir.

Uyuşmazlık konusu bir eylemin sulandırma teşkil etmesi durumunda doğrudan uyuşmazlığa ilişkin sonuca varılmamakta, davalı tarafça savunma hallerinden birine dayanılıp dayanılmadığı da dikkate alınmaktadır. AB ve Türk Hukuku'ndan farklı olarak ABD Hukuku'nda sulandırma durumunda ileri sürülebilecek savunma halleri ayrı bir hükümde ve oldukça geniş bir şekilde düzenlenmiştir. AB ve Türk Hukuku'nda bu yönde özel bir hüküm bulunmamakta ise de sulandırmaya karşı korumaya ilişkin hükümde sonraki kullanımın haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştirilmesi koşulu öngörülmüştür. Esasen bunun, sulandırmaya karşı korumanın bir koşulu olarak değerlendirilmesi gerekirken, uygulamada bir savunma hali olarak yorumlanmış ve haklı sebebe dayalı sonraki kullanım halleri sulandırmaya karşı korumanın kapsamı dışında tutulmuştur. Sonraki kullanımın haklı sebebe dayalı olup olmadığının tespitinde sübjektif kriterlerin değerlendirme kapsamına alınması yoruma açık ve çelişkili kararların verilmesine sebep olabilecektir. Bundan ötürü, sonraki kullanımın haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığının objektif veriler çerçevesinde değerlendirilerek tespit edilmesi, hâlihazırda mevcut olan belirliliğin zaman içinde daha da artmasını, bu ise sulandırmaya dayalı yargılamaların daha adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Haklı sebeple kullanım savunmasının yanı sıra gerek ABD ve AB gerek Türk uygulaması çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde tespit edilebilen diğer savunma halleri, yalın (nominatif) dürüst kullanım, tasviri (tanımlayıcı) dürüst kullanım, süsleme amaçlı (dekoratif) kullanım, karşılaştırmalı reklamda kullanım, parodi ve eleştirel açıklamalarda kullanım, haber bildirimi ve yorumunda kullanım, markasal olmayan kullanım, hakkın tüketilmesi, marka kullanım zorunluluğuna aykırılık, kötü niyetli tescil ve sessiz kalma suretiyle hak kaybı savunmalarıdır. Bunun yanı sıra, genel savunma sebepleri kapsamında gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirttiği kullanım, mal/hizmetlere ilişkin açıklamaları ihtiva eden kullanım ve malın/hizmetin kullanım amacının belirtilmesi bakımından gerekli olan kullanım savunmalarına da başvurulabilmesi mümkündür. Ancak bu savunma sebeplerine başvurulabilmesi Türk Hukuku'nda kullanımın “dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde”, AB Hukuku'nda ise buna ek olarak “ticaret sırasında” gerçekleştirilmesi koşullarına bağlanmıştır. Sulandırmanın tespiti bakımından markasal kullanım koşulu aranmakta olduğundan, sulandırmaya karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerinden yararlanabilecek eylemin de otomatik olarak markasal kullanımını gerektirmektedir. Bu çerçevede, SMK m. 7/5'e “markasal (veya “mal veya hizmetlere ilişkin”) olmamak kaydıyla” şeklinde bir ibarenin eklenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Aynı değişikliğin, 2015/2436 sayılı Direktif'in karşılık gelen m. 14'te de yapılması, ancak SMK'dan farklı olarak, hükümde yer alan “ticaret sırasında kullanım” ifadesinin de kaldırılması gerektiği, aksi halde ticari olmayan kullanımlar bakımından savunma sebeplerine başvurulabilmesinin tereddütlü hale geleceği düşüncesindeyim.

AB ve Türk Hukuku kapsamında, sulandırma iddialarına karşı ileri sürülebilecek savunma sebeplerine ilişkin daha radikal bir çözüm ise, bu sebeplerin ABD Hukuku'nda olduğu gibi ayrı bir hüküm altında düzenlenme altına alınmasıdır. Bu durumda, maddenin başlığı “Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması ve istisnaları” olmalı ve savunma sebepleri ayrı bir fıkra altında düzenlenmelidir.

Sulandırma iddiasının ispatına ilişkin tespit edilen özellikler ise karıştırmanın veya bu yönde bir ihtimalin ispatın aranmaması, fiili sulandırmanın ispatının gerekli olmaması; ancak ihtimale dayanan durumlarda bu ihtimalin ciddi nitelikte olmasının aranmasıdır. Nispi ret sebeplerine ilişkin SMK m. 6/5'te kullanılan “*markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde*”; marka tescilinden doğan hakları düzenleyen SMK m. 7/2-c'de ise, “*tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması*” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, SMK m. 6/5'te sulandırmanın “ihtimali niteliği” ön planda tutularak daha yumuşak bir kıstas belirlenmiştir. Buna karşılık, SMK m. 7/2-c'nin lafzı, sulandırmanın ispatında gelecekte gerçekleşeceği kesin olmak kaydıyla ihtimalin varlığının yeterli kabul edileceği şeklinde yorumlanmaya müsaittir. Buradan yola çıkarak, hükmün lafzının yabancı doktrin ve yargı kararlarındaki “ihtimalin ciddi olması” kriterini yansıttığı söylenebilir. Bu anlamda SMK m. 6/5'in m. 7/2-c'ye paralel hale getirilmesi önerisinde bulunulabilir. İspat ölçütüne ilişkin bu öneriye ek olarak, ABD Revizyon Kanunu'nda olduğu gibi SMK'da da sulandırmanın tespitinde karıştırmanın veya bu yönde bir ihtimalin ispatın aranmamasına açıkça yer verilmesinin, konuya ilişkin uyumsuzlukların çözümüne ilişkin farklı yorumların engellenmesine ve bu sayede sulandırmaya karşı korumaya ilişkin yeknesak bir yaklaşımın benimsenebilmesine olanak sağlayacağı düşüncesindeyim.

Bunların yanı sıra, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi bakımından öngörülen tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik kriterinin ispatına ilişkin mevcut belirsizliğin, detaylı bir açıklamayı ihtiva eden yargı kararlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Zira, kritere ilişkin belirsizliğin giderilememesi, ayırt edici karakterin zarara uğraması yoluyla sulandırma halinin uygulama dışı bırakılması tehlikesini dahi gündeme getirebilecektir. Bu bağlamda, söz konusu belirsizlik giderilene kadar tüketicinin ekonomik davranışında değişiklik kriterine belirleyici bir rol yüklenmemesi ve ancak diğer delillerle desteklenmesi halinde dikkate alınabilecek sınırlı bir etki tanınması hakkaniyetli kararların verilebilmesi açısından daha yerinde bir yaklaşım olacağı düşüncesindeyim.

Öte yandan, markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi kapsamında ileri sürülen davalı tarafça aksi ispatlanabilir ekonomik zarar karinesinin kabul edilmemesi gerektiği; zira tanınmış markayı konu alan bir uyuşmazlıkta, davacı tarafın çoğu zaman güçlü pozisyonda olduğu, davacıyı, ekonomik zararını ispat etme külfetinden muaf tutarak daha da güçlü hale getirilmesinin; buna karşılık davalıya başarması neredeyse imkânsız olan bir savunma olanağı tanınmasının, tanınmış marka sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutan sulandırmaya karşı koruyucu hükümlerin amaçsal yorumuyla dahi açıklanamayacağı ve en nihayetinde taraf menfaatlerini dengeleyici bir anlayıştan uzak bu yaklaşımın benimsenmesinin, hakkaniyete uygun kararlar verilmesi önünde engel teşkil edeceği kanaatindeyim.

Her ne kadar mevcut belirsizlikler, sulandırma hallerinin ispatında kullanılabilecek bilgi ve belgelerin neler olabileceği yönünde bir tespitte bulunabilmesine de gölge düşürmekte ise de, gerek tanınmışlığın gerek bağlantı ve sulandırma hallerinin ispatında tüketici anketleri kuvvetli ispat araçlarıdır. Ancak, söz konusu ispat araçlarının faydalı olabilmeleri, soruların konusunda uzman kişilerce hazırlanmış olmasına, amaçsal ve zamansal olarak uygun bir şekilde gerçekleştirilmelerine ve güvenilir kuruluşlar tarafından yürütölmelerine bağlıdır. Öte yandan, TPMK tarafından sulandırmanın aşamaları ve her bir sulandırma halinin ispatı için başvurulabilecek ispat araçlarına ilişkin bir yayın yapılması da uygulama açısından oldukça faydalı olacaktır.

Tanınmış markanın sulandırmaya karşı korunması önerisi, ilk olarak ortaya atıldığı 1927 tarihinden bu yana gelişmiş ve değişmiştir. Hâlihazırda karıştırma ihtimaline karşı sağlanan genişletilmiş koruma da sulandırmaya karşı koruma kapsamına giren bazı durumları kapsamaması sebebiyle bağımsız bir koruma ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır. Türk Hukuku bakımından sulandırmaya karşı koruma, doktrin ve uygulama açısından oldukça yeni olduğundan, konuya ilişkin olarak ABD Hukuku'nda olduğu gibi ayrı bir Kanun sevk edilmesi ihtiyacı bulunmamaktadır. Ancak, mevcut marka mevzuatı kapsamında konuya ilişkin hükümlerin eksiksiz bir şekilde kaleme alınmış olması gerekir. SMK, oldukça yakın bir tarihte kabul edilmiş olmakla beraber sulandırmaya karşı koruma sağlayan hükümleri (SMK m. 6/5 ve 7/2-c) bazı eksiklikler ihtiva etmektedir. Nitekim, sulandırma hallerinin haksız avantaj sağlama halinden bağımsız olarak ayrı bir hüküm altında düzenlenmesi, her bir sulandırma haline ilişkin tanıma ve sulandırma hallerinin tespiti için dikkate alınabilecek örnekleyici nitelikte kriterlere yer verilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, tanınmışlığın aranacağı kesimin, önceki markayı taşıyan mal/hizmetlerin yöneldiği tüketici kitlesi olduğu açıkça ifade edilmelidir. Öte yandan, SMK m. 7/2-c'de markasal kullanımı gerekli kılan bir ibareye yer verilmesi, m. 7/3'teki "ticaret alanında kullanım" ifadesi kaldırılması, m. 7/5'e ise genel

savunma hallerini, markasal nitelikte olmayan kullanımlarla sınırlayan bir ifade eklenmelidir. İspat ölçütü, ciddi bir ihtimal kriterini yansıtacak şekilde, SMK m. 6/5 de SMK m. 7/2-c'ye paralel şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bununla birlikte, ABD Revizyon Kanunu'nda olduğu gibi SMK'da da sulandırmanın tespitinde karıştırma ya da bu yönde bir ihtimale gerek olmadığı belirtilmelidir. Son olarak, taraf menfaatlerinin dengeli bir şekilde gözetilmesi adına yine ABD Revizyon Kanunu'nda olduğu gibi sulandırmaya özgü savunma hallerinin ayrı bir hüküm altında kaleme alınması gerekir. Bu değişikliklerin yapılması ile sulandırmaya karşı koruyucu hükümler ile sulandırma sürecinin yapısına uygun ve gerek davacı gerek davalı gerek mahkemeler açısından takibi kolay bir koruma modeli oluşturularak, mahkemelerin yorumlamakta zorlandığı pek çok soruna çözüm getirebilecek, bu sayede konuya ilişkin davalardaki yargısal süreç hızlanacak ve Türk Hukuku'nda da sulandırmaya karşı koruma konusunda içtihadi ve doktrinel birikimler ile AB ve ABD Hukuku'ndaki gelişmişlik seviyesine erişme olanağı yakalanacaktır.



KAYNAKÇA

Abdel Khalik, Jasmine: “Is A Rose By Any Other Image Still A Rose? Disconnecting Dilution's Similarity Test From Traditional Trademark Concepts”, *The University of Toledo Law Review*, 2008, Vol. 39, No. 3, s. 591-631.

Abel, Sally: “Congressional Balancing Act”, 2006, *Trademark World*, Vol. 19, s. 20 vd.

Adams, Michael: “The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution”, *DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law*, 2002, Vol.12, s. 143 vd.

Adem, Aslan: *Türk ve AB Hukuku'nda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi (Mukayeseli)*, İstanbul: Beta, 2004.

Adıgüzel, Burak: “Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2013, Özel Sayı: M. Polat Soyer'e Armağan, C. 15, s. 1019-1044.

Akerlof, George: “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, *Quarterly Journal of Economics*, 1970, Vol. 84, s. 488 vd.

Akın, Betül Elif: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Tescil Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 175-206.

Akın, Murat Yusuf: “İsviçre Federal Mahkemesinin 21.12.1993 Tarihli Bir Kararı 119. Band, II. Kısım, 5. Kitap (s. 473-577) Markanın Korunması”, *Argumentum Aylık Hukuk Dergisi*, Temmuz-Ağustos-Eylül 1996, S. 48, s. 172-174.

Akipek, Jale/ **Akıntürk**, Turgut/ **Ateş**, Derya: *Eşya Hukuku*, İstanbul: Beta, 2018.

Aktekin, Uğur/ **Doğan Alkan**, Güldeniz/ **Sayar**, İbrahim Barış: “Türk Hukuku Uygulamasında Tanınmış Marka Kavramı ve Koruma Kapsamı”, *TFM*, 2016, S.2 (<http://dergipark.gov.tr/download/article-file/272320> Son Erişim Tarihi: 10.10. 2017).

Akyol, Şener: *Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı*, İstanbul: Filiz, 1995.

Alexander, Miles J.: “International Protection of Famous Trademarks in the United States”, *INTA Annual Meeting*, 1995.

Alıca, Türkan: “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Önceki Tarihli Hakların Etkisi”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 673-736.

Alexander, Miles/Heilbronner, Michael: “Dilution Under Section 43(c) of the Lanham Act”, *Law and Contemporary Problems*, 1996, Vol. 59, No. 2, s. 93-129.

Anderson, John R.: *Cognitive Psychology and Its Implications*, ABD, San Francisco: W.H. Freeman And Co. (Sd), 4th edn., 1995.

Antalya, Gökhan: *Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması: Türk Hukuku’nda Manevi Tazminatın İki Aşamalı Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Model Önerisi*, İstanbul 2017 (Manevi Zarar).

Antalya, Gökhan: *Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II*, İstanbul 2017 (Borçlar Hukuku).

Antalya, Gökhan: *Eşya Hukuku - Giriş, Temel Kavramlar, Genel İlkeler - Cilt I*, İstanbul: Legal, 2017.

Antalya, Gökhan/ Topuz, Murat: *Medeni Hukuk, Giriş - Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri*, İstanbul: Legal 2018.

Arı, Zekerriya: “Marka Hakkının Tüketilmesi”, *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2007, C.11, S. 1-2, s. 279-305.

Arıkan, Ayşe Saadet: “Fikrî-Sınai Mülkiyet Hakları ve Hakkın Tükenmesi”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 641-670 (Tükenme)

Arıkan, Ayşe Saadet: “Fikri ve Sınai Hakların Tükenmesi ve Rekabet Hukuku-Uluslararası Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirme”, *Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı*, 2002, s. 754-771 (Hakların Tükenmesi).

Arıkan, Ayşe Saadet: “Fikri ve Sınai Haklar Kapsamındaki Taklit ve Korsan Malların Gümrüklerde Geçici Olarak Durdurulması”, *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 1995-1996, C. 4, S. 1-2, S. 143-168 (Geçici Olarak Durdurulma).

Arıkan, Serdar: “Tecavüz Davaları ve Talepler”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 471-480.

Arkan, Sabih: *Ticari İşletme Hukuku*, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Son Değişikliklere Göre Hazırlanmış ve Genişletilmiş 24. Bası, 2018 (Ticari İşletme).

Arkan, Sabih: *Marka Hukuku - C.2*, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1998 (Marka Hukuku C. 2).

Arkan, Sabih: *Marka Hukuku - C.1*, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1997 (Marka Hukuku C. 1).

Arkan, Sabih: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5.3. Maddesiyle İlgili Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2017, C. 33, s. 5-11 (Sınai Mülkiyet).

Arkan, Sabih: “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 8/III. Maddesi ile ilgili Bir İnceleme (HGK’nın 27.2.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi)”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2002, C. 21, s.101-108 (Markaların Korunması).

Arkan, Sabih: “Avrupa Topluluğu’nda Karşılaştırmalı Reklamlar”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2001, C. 21, S.1, s. 21-43 (Karşılaştırmalı Reklam).

Arkan, Sabih: “Marka Hakkın Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2000, C. 20, S. 3, s. 5-13 (Markasal Kullanım).

Arkan, Sabih: “İşaret ile Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma Tehlikesi)”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 1999, C. 20, S. 2, s. 5-11 (Karıştırma Tehlikesi).

Arseven, Haydar: *Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku*, İstanbul 1951.

Assaf, Katya: “The Dilution of Culture and the Law of Trademarks”, *IDEA - The Intellectual Property Law Review*, Fall 2008, Vol. 49, No. 1, Eylül 2008, s. 1-61.

Atlas, C. Chicoine/ **Getzoff**, S. /**Kayser**, S. / **Lyon**, R. E./ **Perry**, D. M. / **Philips**, S.D./ **Rubenstein**, A.A./ **Shire**, H. J.: “U.S. State Dilution Laws”, INTA Dilution and Well-Known Marks Committee, U.S. State Dilution Law Subcommittee Report, International Trademark Association Report #2394308, 2004.

Aydoğan, Fatih: “Marka Hakkı İhlal Edilen Kişinin Dava ve Talepleri”, (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018.

Ayoğlu, Tolga (dn. Hamdi Yasaman): *Marka Hakkının Tüketilmesi*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001 (Marka Hakkının Tüketilmesi).

Ayoğlu, Tolga: “Tanınmış Markalar Listesi’nden Çıkarma Davası”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2013 (Tanınmış Markalar Listesi).

Ayoğlu, Tolga: “Türk Hukuku’nda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2009, s. 117-134 (Tanınmış Marka).

Bailey, Andrew: “Trademark Functions and Protection for Marks with Reputation”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2013, Vol. 8, No. 11, s. 868-875.

Bannon, Elizabeth Cutter: “Revisiting ‘The Rational Basis of Trademark Protection’: Control of Quality and Dilution--Estranged Bedfellows?”, *John Marshall Law Review*, 1990, Vol. 24, s. 65 vd. s. 104-106,

Barber, William: “Dumping The 'Designation of Source' Requirement From The TDRA: A Response to the Alleged 'Trademark Use' Requirement in Dilution Cases”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2008, Vol. 24, No. 3, s. 559-570 (Designation of Source).

Barber, William: “The Trademark Dilution Revision Act of 2005: Breathing Life. Back Into the Federal Dilution Statute”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1113 vd. (Revision Act).

Barber, William: “A Rational Approach For Analysing Trademark Dilution: The Three Hallmarks of True Trademark Dilution”, *AIPLA Quarterly Journal*, 2005, Vol. 33, No. 25, s. 25-72 (Rational Approach).

Başlar, Kemal: “Gümrük Birliği Anlaşması’nın (1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın) Hukuksal Niteliği”, *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, Güz 2004, C. 4, S. 1, s. 151-198.

Battal, Ahmet: “Tanınmış Marka Pratiği Hakkında Bazı Düşünceler”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Reha Poroy’un Anısına Armağan)*, 2009, C. 25, S. 4, s. 255-274

Baumbach, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgan: *Wettbewerbrecht, Gesetz Gegen Den Unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetz*, 22 A Münschen 2001.

Baumbach, Adolf/ **Hefermehl**, Wolfgan: *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs - und Zeichenrecht (Kommentar)*, 12. Aufl., München 1985 (Warenzeichenrecht).

Baeumer, Ludwig: “International Legislative History within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks”, Frederick W. Mostert (ed), *Famous and Well-Known Marks*, 2nd ed., 2004, s. 3-10.

Beebe, Barton: “The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: The Landgericht Elberfeld’s Odol Opinion and Frank Schechter’s the Rational Basis of Trademark Protection,”, *New York University School of Law, Public Law Research Paper*, 2013, No. 13-36 s. 1-21 (Suppressed Misappropriation Origins).

Beebe, Barton: “A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law”, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, February 2006, Vol. 16, s. 1144 vd. (Defense).

Beebe, Barton: “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, *University of California Law Review*, 2004 Vol. 51, No. 3, s. 621-704 (Semiotic Analysis).

Becher, Hans: “The Protection of Well Known Trade Marks”, *Trademark Reporter*, 1952, Vol. 42, s. 606 vd.

Behrendt, Peter H.: “Trademarks and Monopolies: Historical and Conceptual Foundations”, *Trademark Reporter*, 1961, Vol. 351, s. 853 vd.

Belonozhko, Natalya: “Famous Trademarks in Fashion: Why Federal Trademark Dilution Law Favors a Monopoly Over Small Business Success”, *Willamette Law Review*, 2014-2015, Vol. 35, s. 365 vd.

Bently, Lionel/ **Sherman**, Brad: *Intellectual Property Law*, Oxford (UK): Oxford University Press, 2014.

Bently, Lionel: “The Making of Modern Trade Mark Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-1880)”, Lionel Bently/ Jennifer Davis/Jane Ginsburg: *Trade Marks and Brands- An Interdisciplinary Critique*, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2008, s. 3-41.

Bereskin, Daniel: “Historical Overview of Trademark Dilution Law”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015, s. 1-10 (Historical Overview).

Bergheim, Uwe: “Globalisierung und die Zukunft der Marke”, *Markenartikel*, 1998 Vol. 3, s. 16 vd.

Bernstein, David H.: “UDRP: Online and On Target”, *INTA Bulletin Special Report*, August 2002, s. 6 vd.

Bertrand, Andre R.: “French Trade Mark Law: From the Well-known Brand to the Famous Brand”, *European Intellectual Property Review*, 1993, Vol. 15, s. 142 vd.

Bhaskar, Brajendu: “Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA, 2005” *Nujs Law Review*, 2008, Vol. 1, s. 637-652.

Bilge, Mehmet Emin: “Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas”, *TMF*, 2015, S. 2 s. 7-22 (Ticaret Unvanı).

Bilge, Mehmet Emin: “Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2005, C. 23, S. 1, s. 125-147 (Yaygın Ad).

Bilgili, Fatih: *Marka Hukuku’nda Hakkın Kötüye Kullanılması*, İstanbul: Seçkin, 2006 (Hakkın Kötüye Kullanılması).

Bilgili, Fatih: “Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın Kötü Niyetli Marka Tescilleri Açısından Değerlendirilmesi”, *Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi*, 2007, S. 29-30, s. 48-54 (Kötü Niyetli Tescil).

Blakely, T. W.: “Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection”, *University of Pennsylvania Law Review*, 2000, Vol. 149, No. 1, s. 309 vd.

Blakeney, Micheal: “ ‘Well-Known’ Marks”, *European Intellectual Property Review*, 1994, Vol. 11, s. 481 vd.

Bodenhausen, G.H.C.: *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 1968, Geneva (Switzerland): United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI).

Bone, Robert: “Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2008, Vol. 24, No. 3, s. 469-506 (Schechter’s Ideas).

Bone, Robert: “A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act”, *Intellectual Property Law Bulletin*, 2006, Vol. 11 s. 187 vd. (Skeptical View).

Boodewig-Henning, Frauke: “International Protection Against Unfair Competition - Art.10 bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1999, Vol. 30, No. 2, s. 166-190.

Born, Christian: “Zur Zuldssigkeit einer humorvollen Markenparodie - Anmerkung zum Urteil des BGH 'Lila Postkarte,’” *GRUR*, 2006, s. 192 vd.

Bosland, Jason/ **Richardson**, Megan: “Competing Discourses of ‘Rights’ and ‘Hanns’ in Trade Mark Law”, Kathy Bowrcy/ Michael Handler/ Dianne Nicol: *Emerging Challenges in Intellectual Property*, UK: Oxford University Press.

Bozbel, Savaş: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: On İki Levha, 2015.

Bozbel, Savaş: *Karşılaştırmalı Reklam Hukuku Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukuku’nda*, İstanbul: Seçkin, 2006.

Bradford, Laura R.: “Emotion, Dilution, and the Trademark Consumer”, *Berkeley Technology and Law Journal*, 2008, Vol. 23, s. 1227 vd.

Brownlee, Lisa: “Mead Data Central v. Toyota and Other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law's Misfit Doctrine”, *Trademark Reporter*, 1989, Vol. 79, s. 471 vd.

Brown, Ralph Sharp: “Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols”, *Yale Law Journal*, 1947-1948, Vol. 57, s. 1165 vd.

Brückner, Peter: *Die Informierende Funktion der Wirtschaftswerbung*, Berlin 1967.

Buccafusco, Christopher/ **Heald**, Paul J./ **Bu**, Wen: “Testing Tarnishment in Trademark and Copyright Law: The Effect of Pornographic Versions of Protected Marks and Works, *Washington University Law Review*, 2016, Vol. 94, s. 341-421

Bugdahl, Volker: *Marken machen Märkte*, München 1998.

Bunker, Matthew D./ **Bissell**, Kim.: “Lost in The Semiotic Maze: Empirical Approaches to Proof of Blurring in Trademark Dilution Law”, *Communication Law & Policy*, 2013, Vol. 18, No. 4, s. 375-393.

Burk, Dan L.: “Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 1998, Vol. 49, s. 695 vd.

Büyükkılıç, Gül: “6100 sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu’nun Dava Şartları, İlk İtirazlar ve Dava Çeşitlerine İlişkin Hükümlerinin İş Hukuku Çerçevesinde İncelenmesi”, Mayıs 2012, *Legal Hukuk Dergisi*, C. 10, S. 113, s. 129-187.

Burstein, Sarah L.: “Dilution By Tarnishment: The New Cause of Action”, *Trademark Reporter*, 2008, Vol. 98, s. 1189-1252.

Callman, Rudolf: *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, 4th ed., Thomson Reuters, 1994 (The Law of Unfair Competition).

Callmann, Rudolf: *Unfair Competition on Trademarks and Monopolies*, 4th ed., Thomson Reuters, 1983 (Trademarks and Monopolies).

Callmann, Rudolf: “Unfair Competition Without Competition?”, *University of Pennsylvania Law Review*, 1947, Vol. 95, s. 443 vd. (Unfair Competition).

Callman, Rudolf: “Trademark Infringement and Unfair Competition”, *Law and Contemporary Problems*, Spring 1949, Vol. 14, s. 185-199 (Trademark Infringement).
(<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2403&context=lcp> Son Erişim Tarihi: 01.07.2017)

Carboni, A.: “Two Stripes and You’re Out! Added Protection For Trade Marks with a Reputation”, *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 229 vd.

Carney, James A.: “Setting Sights on Trademark Piracy: The Need for Greater Protection Against Imitation of Foreign Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1991, Vol. 80, s. 30 vd.

Carter, Stephen L.: “The Trouble with Trademark,” *Yale Law Journal*, 1989, Vol. 99, s. 759 vd.

Casparie- Kerdel, Sabine: “Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution Made its Way into the Laws of Europe?”, *European Intellectual Property Review*, 2001, Vol. 23, No. 4, s. 185-195.

Cengiz, Dilek: *Türk Hukuku'nda İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz*, İstanbul 1995.

Chong, Stephanie: "Protection of Famous Trademarks Against Use For Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of the Law in the United States, the United Kingdom and Canada and Recommendations For Canadian Law Reform", *Trademark Reporter*, 2005, Vol. 95, s. 642 vd.

Chronopoulos, Apostolos: "Legal and Economic Arguments For The Protection of Advertising Value Through Trade Mark Law", *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2014, Vol. 4, No. 4, 2014, s. 256–276.

Cohen, Felix: "Transcendental Nonsense and the Functional Approach", *Columbia Law Review*, 1935, Vol. 35, s. 809 vd.

Collins, A./ **Loftus**, E.: "A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing", *Psychological Review*, 1975, Vol. 82, s. 407 vd.

Coombe, Rosemary J.: "Critical Cultural and Legal Studies", *Yale Journal of Law & the Humanities*, 1998, Vol. 10, s. 463 vd.

Corneau, Theresa/ **Jennings Linehan**, Sheila: "Such Great Names as These: Protection of Famous Trade Marks under the Canadian Trade Marks Act", *European Intellectual Property Review*, 1995, Vol. 11, s. 531 vd.

Cornish, William Rudolf/ **Llewelyn**, David/ **Aplin**, Tanya Frances: *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Seventh Ed., London (UK): Sweet & Maxwell, 2010.

Çoşgun, Gizem (dn. Tamer Pekdinçer): *Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Kullanılması*, İstanbul: Seçkin, 2018.

Currant, Patrick: "Diluting The Commercial Speech Doctrine: "Noncommercial Use" and the Federal Trademark Dilution Act", *University of Chicago Law Review*, 2004, Vol. 71, No. 3, s. 1077-1108.

Çağlar, Hayrettin: *Marka Hukuku Temel Esaslar*, Ankara: Adalet, 2015 (Marka Hukuku).

Çağlar, Hayrettin: "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Marka Hukuku Alanında Getirdiği Önemli Yenilikler", *Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Ocak 2017, C. 3, S. 1, s. 139-154 (Sınai Mülkiyet Kanunu).

Çamlıbel Taylan, Esin: *Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi*, Seçkin: İstanbul, 2001.

Çampınarı, Duygu: “Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi”, (Yayımlanmamış Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi), *Türk Patent ve Marka Kurumu*, Ankara 2014.

Çetin, Hülya: “Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Gümrük Tedbirleri ile Hakların Esasına İlişkin Hükümlerin İlişkisi”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 545-608.

Çolak, Uğur: *Türk Marka Hukuku*, 6762 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Hazırlanmış 4. Bası, İstanbul: On İki Levha, 2018 (Türk Marka Hukuku).

Çolak, Uğur: *Türk Marka Hukuku*, İstanbul: On İki Levha, 2016 (Marka Hukuku).

Çolak, Uğur: “Türk Hukuku Alanında, Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü ile Yapılan Başlıca Düzenlemeler”, *Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan*, İstanbul: On İki Levha, 2017, s. 215-224 (Avrupa Birliği).

Çolak, Uğur: “Türk Marka Hukuku’nda Karıştırma İhtimali İncelemesi”, *Marka Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Sempozyumu*, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2013, s. 24-39 (Güncel Gelişmeler).

Çolak, Uğur: “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2004, S. 2, s. 23-71 (Paris Sözleşmesi).

Davis, Jennifer: “To Protect or Serve? European Trademark Law and The Decline of The Public Interest”, , *European Intellectual Property Review*, 2003, Vol. 25, No. 4, s. 180-187 (To Protect or Serve).

Davies, C.: “Dilution Revisited: A Heavy Handed Approach by the ECJ?” , *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, Vol. 9, No. 2, s. 97-99.

Dawson, Norma: “Famous and Well-known Marks: Usurping a Corner of the Giant’s Robe”, *Intellectual Property Quarterly*, 1998, s. 350-382.

Denicola, Robert C.: “Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols”, *Wisconsin Law Review*, 1982, s. 158 vd.

Derenberg, Walter J.: “The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes”, *California Law Review*, 1956, s. 439-488.

DeSimone, Anthony R.: “Antidilution Concepts Abroad”, *Trademark Reporter*, 1965, Vol. 55, s. 724 vd.

Di Catoldo, V.: “The Trademark With a Reputation in EU Law- Some Remarks on the Negative Condition ‘Without Due Cause’” *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2011, Vol. 42, No. 7, s. 833-845.

Diamond, Sidney A.: “The Historical Developments of Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1975, Vol. 65, No. 3, s. 265 vd.

Dilbary, Shahar J.: “Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting ‘Irrational Beliefs’ ”, *Geo Mason Law Review*, 2007, Vol. 14, s. 605 vd.

Dilmaç, Şule: *Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması*, Seçkin: İstanbul, 2014.

Dinwoodie, Graeme B.: “Dilution As Unfair Competition: European Echoes”, *Legal Research Papers*, 2013, No. 37/2013, s. 1-20 (Dilution As Unfair Competition).

Dinwoodie, Graeme B.: “Developing Defences in Trademark Law”, *Lewis & Clark Law Review*, 2009, Vol. 99, No. 13, s. 99 vd. (Defences).

Dinwoodie, Graeme: “Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation State”, *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41, s. 885 vd. (Trademarks and Territory).

Dinwoodie, G./Janis, Mark D.: “Dilution's (Still) Uncertain Future”, *Michigan Law Review First Impressions*, 2006, Vol. 105, s. 98 vd. (First Impressions).

Dirikkan, Hanife: *Tanınmış Markanın Korunması*, Ankara: Seçkin, 2003 (Tanınmış Marka).

Dirikkan, Hanife: “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998, s. 219-280 (Kullanma Külfeti).

Dogan, Stacey L.: “What is Dilution Anyway?”, *Michigan Law Review First Impressions*, 2006, Vol. 105, s. 103 vd. (What is Dilution).

Dogan, Stacey L.: “An Exclusive Right to Evoke”, *Boston College Law Review*, 2003, Vol. 44, s. 291 vd. (Exclusive Right).

Dogan, Stacey L./ Lemley, Mark A.: “The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2008, Vol. 24, No. 3, s. 541-557 (Trademark Use Requirement).

Dogan, Stacey L./ Lemley, Mark A.: “What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law”, *Stanford Law Review*, 2006, Vol. 58, s. 1161 vd. (What the Right of Publicity).

Dogan, Stacey L./ Lemley, Mark A.: “The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?”, *Emory Law Journal*, 2005, Vol. 54, s. 461 vd. (Merchandising Right).

Dogan, Stacey L./ Lemley, Mark A.: “Grounding Trademark Law Through Trademark Use, *Iowa Law Review*, 2007, Vol. 92, s. 1669 vd. (Grounding Trademark Law).

Dogan, Stacey L./ Lemley, Mark A.: “Trademarks and Consumer Search Costs On The Internet”, *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41, s. 777 vd. (Search Costs).

Doğan, Beşir Fatih: “Marka Hukuku’nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2007, C. 24, s. 219-237.

Drescher, Thomas D.: “The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth”, *Trademark Reporter*, 1992, Vol. 82, s. 301 vd.

Dreyfuss, Rochelle Cooper: “Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation”, *Notre Dame La Review*, 1989, Vol. 65, s. 397 vd.

Duchowski, Andrew: *Eye Tracking Methodology, Theory and Practice*, Second Edition, Springer, 2007.

Dural, Halil Ali: “Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coeistence)”, (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018 (SMK m. 5/3).

Dural, Halil Ali: “Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Tanınmış Markalara İlişkin 8.6.2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler”, *Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan)*, İstanbul 2002, S. 1, s. 857-866 (Tanınmış Markalara İlişkin Düşünceler).

Duvall, Scott A.: “The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands”, 2007, *Trademark Reporter*, Vol. 97, No. 6, s. 1252-1285.

Dworkowitz, Alexander: “Ending Dilution Doublespeak: Reviving the Concept of Economic Harm in the Dilution Action”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, Fall 2011, Vol. 20, No. 1, s. 25-64.

Economides, Nicholas S.: “The Economics of Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1988, Vol. 78, s. 523 vd.

Edelman, Sandra: “Nominative Fair Use of a Trademark: The Second Circuit Weighs In”, 2016

<https://thetmca.com/nominative-fair-use-of-a-trademark-the-second-circuit-weighs-in/> Erişim Tarihi: 01.10.2018).

Erdil, Sabri/ Uzun, Yeşim: *Marka Olmak*, İstanbul: Beta, 2009.

Erem, Turgut S.: *Türk Marka Hukuku: 551 Sayılı Kanuna Göre, (Ticaret Hukuku Prensipleri Cilt I’den Ayı Baskı)*, İstanbul 1967.

Ergün, Mevci: *Tanınmış Markalar*, Bursa: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, 2000.

Ermann, Hasan: *Eşya Hukuku Dersleri*, İstanbul: Der Yayınları, 2018.

Ernst - Moll, Jürgen: “Die Berühmte und die Bekannte Marke”, *GRUR*, 1993, s. 8-18.

Eymirlioğlu, Zerrin: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Tecavüzün Mevcut Olmadığına İlişkin Davalar ve Dava Açılmayacak Kişiler”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 627-638.

Eyüboğlu, Samiye: “Tanınmış Marka”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, C. 1, S. 2, s. 109-121.

Farley, Christine Haight: “Why We Are Confused About the Trademark Dilution Law”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1175 vd.

Ferretti, Joseph J.: “Product Design Trade Dress Hits the Wall Mart: Wal-mart v. Samara Brothers”, *IDEA*, 2002, Vol. 42, s. 417 vd.

Fezer, Karl-Heinz: *Markenrecht*, München 2009 (Markenrecht).

Fhima Simon, Ilanah: *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford (UK): Oxford University Press, 2011 (Trade Mark Dilution).

Fhima Simon, Ilanah: “Historical Roots of European Dilution Law”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015, s. 11-38 (Historical Roots).

Fhima Simon, Ilanah: “Dilution by Blurring – A Conceptual Roadmap”, *Intellectual Property Quarterly*, 2010, s. 44-87 (Roadmap).

Fhima Simon, Ilanah: “Initial Interest Confusion”, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2013, Vol. 8, s. 311-318 (Initial Interest).

Fhima Simon, Ilanah: “Exploring the Roots of European Dilution”, *Intellectual Property Quarterly*, 2012, No. 1, s. 25-38 (Exploring the Roots).

Fhima Simon, Ilanah: “The Court of Justice's Protection of the Advertising Function of Trade Marks: An (Almost) Sceptical Analysis”, *Journal of Intellectual Property Law Practice*, 2011, Vol. 6, No. 5, s. 325 - 329 (Advertising Function of Trade Marks).

Fhima Simon, Ilanah: "Fame Standard For Trademark Dilution in the United States and European Union Compared", *Transnational Law & Contemporary Problems*, 2008, Vol. 17, s. 631-666 (Fame Standard).

Fhima Simon, I.: "Nominative Use and Honest Practices in Industrial and Commercial Matters- a Very European History", *Intellectual Property Quarterly*, 2007, s. 117 vd. (Nominative Use).

Fhima Simon, Ilanah: "Dilution in the US, Europe and Beyond: International Obligations and Basic Definitions", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, Vol. 1, No. 6, s. 406-412 (Dilution in the US, Europe and Beyond).

Fhima Simon, Ilanah: "How Does "Essential Function" Doctrine Drive European Trade Mark Law?", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2005, Vol. 36, s. 401-420 (Essential Function).

Fox, Michael E.: "Judicial Interpretation of the Federal Trademark Dilution Revision Act in Its First 16 Months", *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 2008, Vol. 20, No. 6, s. 1-11.

Franklyn, David J.: "Debunking Dilution Doctrine: Toward A Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law", *Hastings Law Journal*, 2004, Vol. 56, No. 1, s. 117-167.

Gangjee, Dev S.: "Property in Brands: The Commodification of Conversation", Helena R. Howe & Jonathan Griffiths (eds.), *Property Concepts in Intellectual Property Law* (2013).

Gangjee, Dev S./ **Burrell**, Robert: "Because You're Worth It: L'Oréal and the Prohibition on Free Riding", *Modern Law Review*, 2010, Vol. 73, s. 282 vd.

Garcia, Julie Arthur: "Trademark Dilution: Eliminating Confusion", *Trademark Reporter*, 1995, Vol. 85, s. 489 vd.

Gardner, Burleigh B./ **Levy**, Sidney: "The Product and the Brand", *Harvard Business Review*, 1955, Vol. 33, s. 34 vd.

Gervais, Daniel: *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, London (UK): Sweet & Maxwell, 2003.

Ghosh, Shubha: "Dilution and Competition Norms: The Case of Federal Trademark Dilution Claims Against Direct Competitors", March 2008, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, Vol. 24, No. 3, s. 571 vd.

Gielen, Charles: "Trademark Dilution in the European Union", Historical Overview of Trademark Dilution Law", Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015, s. 215-255 (Dilution in the EU).

Gielen, Charles: “Trademark Dilution Under European Law”, *Trademark Reporter*, May-June 2014, Vol. 104, No. 3, s. 693-730 (Trademark Dilution).

Gielen, Charles: “A Benelux Perspective: Sabel v. Puma”, *European Intellectual Property Review*, 1998, s. 109 vd. (Benelux Perspective).

Gielen, Charles: “Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Trade Mark Harmonisation Directive of the European Council”, *European Intellectual Property Review*, 1992, s. 262 vd. (Harmonization of Trade Mark Law).

Gielen, Charles/ **Hoeth**, Wichers L.: *Markenrecht*, W E J Tjeenk Willink, 1992.

Giray, Eda/**Kara**, Elif: “Marka Hukuku’nda Gerçek Hak Sahipliği İlkesinin Şartları”, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 2016, C. 12, S. 46, s. 25-66.

Goldman, Lee: “Proving Dilution”, *University of Miami Law Review*, 2004, Vol. 58, s. 569 vd.

Gordon, Wendy: “On Owning Information: Intellectual Property and the Restitution Impulse”, *Journal of Legal Studies*, 1992, Vol. 78, s. 149 vd.

Griffiths, A.: “The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core Zone of Absolute Protection under Art.5(1)(a)”, *Intellectual Property Quarterly*, 2007, s. 312-349.

Gruson, Sebastian: *Die Verwässerungsschutzwürdige Marke*, Stämpfli 2003.

Güları, Sekinet Nur: *Topluluk Marka Sisteminin İncelenmesi ve Türkiye’nin Bu Sistemle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi*, (Yayımlanmamış Türk Patent ve Marka Kurumu Tezi), *Türk Patent ve Marka Kurumu*, Ankara 2008.

Güneş, İlhami: *Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku*, Adalet: Ankara, 2018 (Sınai Mülkiyet).

Güneş, İlhami: *Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları*, Seçkin: Ankara, 2016 (Haksız Rekabet).

Güneş, İlhami: “Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Delil Tespiti, İhtiyati Tedbirler ve Hızlı İmha Süreci”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 525-542 (Hızlı İmha).

Güneş, İlhami: “Karşılaştırmalı Reklamlarda Rakip Markanın Kullanılması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, 2006, S. 27, s. 71-76 (Karşılaştırmalı Reklam).

Güzelkan, Ozan: “Niche Marketing (Focused Marketing/ Niş Pazarlama)”, (<https://ozanguzelkan.wordpress.com/2010/06/10/niche-marketing-nedir-nis-pazarlama-focused-marketing-kucuk-sirketler-degisik-fikirler-piyasa-pazar-buyuk-sirketler-nis-urunler-hedef-kitle-market-stratejisi-nis-pazarlama-nedir-mass-marketing-nedir/> Son Erişim Tarihi: 20.02.2018).

Hacking, John E.: “Setting the Dilution Standard Under the Federal Trademark Dilution Act”, *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property*, 2003, Vol. 5, s. 115-130.

Handler, Milton W.: “Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?”, *Trademark Reporter*, 1985, Vol. 75, s. 269 vd. (Antidilution Laws).

Handler, Milton W.: “Unfair Competition”, *Iowa Law Review*, 1936, Vol. 21, s. 175 vd. (Unfair Competition).

Handler, Micheal: “What Can Harm the Reputation of a Trademark? A Critical Re-Evaluation of Dilution By Tarnishment”, *Trademark Reporter*, 2016, Vol. 106 s. 639-692 (Dilution By Tarnishment).

Handler, Milton/ Pickett, Charles: “Trade-Marks and Trade Names - An Analysis and Synthesis: 11”, *Columbia Law Review*, 1930, Vol. 30, s. 759 vd.

Harmsen, Christian: “Protecting known Trade Marks”, *Trademark Yearbook 2000*, s. 46 vd.

Harmsen, Heinz: *Der Besitzstand im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und Anforderungen an den Bekanntheitsgrad*, GRUR 1968, s. 503 vd.

Hartman, S.: “Brand Equity Meaning of Dilution”, *Trademark Reporter*, 1997, Vol. 87, s. 418 vd.

Hasselblatt, Gordian N. (ed.): *Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009, A Commentary*, Oxford (UK): Hart Publishing, 2015 (Commentary).

Hawkins, Derek A.: “Likelihood of Destruction - Restructuring the Trademark Dilution By Blurring Factors in the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2014, Vol. 18, No. 2, s. 409-430.

Heald, Paul J.: “Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement”, *Vanderbilt University Journal of Transnational Law*, 1996, Vol. 29, s. 635-655.

Heald, Paul J./ Brauneis, Robert: “The Myth of Buick Aspirin: An Empirical Study of Trademark Dilution By Product and Trade Names”, *Cardozo Law Review*, July 2011, Vol. 32, No. 6, s. 2533-2577 (Buick Aspirin).

Helvacı, Serap: *Gerçek Kişiler*, İstanbul 2017 (Gerçek Kişiler).

Helvacı, Serap: *Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar*, İstanbul: Beta, 2001 (Kişilik Hakkı).

Helvacı, Serap/ Erlüle, Fulya: *Medeni Hukuk: Medeni Hukuka Giriş – Kişiler Hukuku – Aile Hukuku*, İstanbul 2018.

Henning-Bodewig, Frauke: “International Protection Against Unfair Competition - Article 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions”, 1999, Vol. 30, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, s. 166 vd.

Hofrichter, Jesse A.: “Tool of The Trademark: Brand Criticism and Free Speech Problems With the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Cardozo Law Review*, February 2007, Vol. 28, No. 4, s. 1923-1960.

Horowitz, Justin: “Conflicting Marks: Embracing the Consequences of the European Community and Its Unitary Trademark Regime”, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2001, Vol. 18, s. 245 vd.

Ilzhöfer, Volker: *Patent, Marken und Urheberrecht, Leitfaden für Ausbildung und Praxis*, 2. Auflage, München 1996.

İmirlioğlu, Dilek: *Marka Hukuku’nda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi*, Ankara: Adalet, 2018.

In, Sung: “Death of a Trademark: Genericide in the Digital Age”, *Review Litigation*, 2002, Vol. 21, s. 159 vd.

Ingerl, Reinhard/ Rohnke, Christian: *Markengesetz*, 3. Auflage, Münschen 2010 (Markengesetz).

Ingerl, Reinhard/ Rohnke, Christian: *Kommentar zum Markengesetz*, 3. Auflage, Münschen 2003 (Kommentar).

International Trademark Association (INTA), Dilution and Well-Known Marks Committee: “What It Takes To Be Famous”, s. 1-35

International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI): *Protection of Highly Renowned Trademarks*, Summary Reports, Barcelona Executive Committee Conference, 1980, Vol. 1, s. 87 vd. (AIPPI Report on Well-Known Marks).

Işık, Egemen: *Marka Hukuku'nda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı*, İstanbul: On İki Levha, 2017.

Jacoby, Jacob: "The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution", *Trademark Reporter*, 2001, Vol. 91, s. 1013-1071.

Jacoby, Jacob/ **Morrin**, Maureen "Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept", *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol. 19, No. 2, s. 265 vd.

Janis, Mark D./ **Yu**, Peter K.: "International and Comparative Aspects of Trademark Dilution", *Transnational Law & Contemporary Problems*, Fall 2008, Vol. 17, No. 3, s. 603-609.

Jehoram, Tobias Cohen/ **van Nispen**, Constant/ **Huydecoper**, Tony: *European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Austin: Kluwer Law International, 2010.

Johannsen, U.: *Der Marken - und Firmenimage, Theorie, Methodik, Praxis*, Berlin 1971, s. 110 vd.

Johnson, Marvin: *American Civil Liberties Union Legislative Counsel's Testimony before House Subcommittee on Courts, the Internet and Intellectual Property, Committee on the Judiciary*, 17 February 2005 (109th Cong. 1st Session) 2005 WL 408425.

Kara, Elif (dn. Rabia Eda Giray): *Marka Hukuku'nda Gerçek Hak Sahipliği*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.

Karahasan, Mustafa Reşit: *Tazminat Hukuku- Manevi Tazminat*, İstanbul: Beta, 2001.

Karan, Hakan/ **Kılıç**, Mehmet: *Markaların Korunması - 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat*, Ankara: Turhan, 2004.

Karasu, Rauf/ **Suluk**, Cahit/ **Nal**, Temel: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, Seçkin: Ankara, 2018.

Karayalçın, Yaşar: *Ticaret Hukuku I, Giriş- Ticari İşletme*, 3. Baskı, Ankara 1968.

Karjala, Dennis S.: "Congestion Externalities and Extended Copyright Protection", *Geo. Law Journal*, 2006, Vol. 94, s. 1065 vd.

Karmel, Matthew A.: "Evolution or Mutation?: The Elimination of High Mark Similarity Standards in Federal Dilution Law", *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 2012, Vol. 23, No. 1, s. 291-340.

Kaseke, Elson: *Trademark Dilution: A Comparative Analysis*, University of South, (Unpublished PhD Thesis) University of South Africa, Africa 2006.

Kaufmann, Peter Joachim: “The Community Trademark; Its Role in Making the Internal Market Effective”, *Journal of Common Market Studies*, 1987, Vol. 25, s. 223-235.

Kaya, Arslan: *Makalelerim I*, İstanbul: Beta, 2012 (Makalelerim).

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

Kaya, Arslan: “Kullanmama Nedeniyle Markanın İptali”, 1. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu (05.06.2005), *İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları*, İstanbul Aralık 2015, s. 195-209 (Kullanmama) (ayrıca bkz. **Kaya**, Arslan: *Makalelerim I*, İstanbul: Beta, 2012, s. 417-432).

Kaya, Arslan: “Marka Hukuku’nda Delillerin Tespiti Davası”, *Patent & Marka Dünyası*, 2002, Y. 4, S.12-13, s. 10 vd. (Tespit Davası).

Kayhan, Fahrettin: “Türk Marka Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi”, *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, s. 51- 70.

Kayhan, Şaban: “Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka”, *Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2003, C. 7, S. 1-2, s. 423-448.

Keller, Kevin Lane: *Strategic Brand Management: Building, Measuring, And Managing Brand Equity*, UK: Pearson Education, 2013.

Kelz, Andeas: *Die Weltmarke*, Idstein 1989.

Kendigelen, Abuzer: *Marka Hakkının Korunması - Yerli/Yabancı Markalar*, C. 3, Ankara 2006.

Kılıç, Ahmet Hasan: “Markaların Birlikte Var Olma Sözleşmesi”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2017/2, C. 3, s. 77-96.

Kılıçoğlu, Mustafa: *Yargıtay Kararları Işığında Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Açıkça Kötüye Kullanma Yasağı, İsviçre-Türk Öğretisi*, Bilgi Yayınevi: Ankara, 2015 (Kötüye Kullanma).

Kırca, Çiğdem: “Manevi Tazminatın Fonksiyonu ve Niteliği”, *Yargıtay Dergisi*, 1999, C. 25, S. 3, s. 242-270.

Kırca, İsmail: “Tescilli Bir Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2002, s. 527-544.

Kim, Paul Edward: “Preventing Dilution of the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Why the FTDA Requires Actual Economic Harm”, *University of Pennsylvania Law Review*, 2001, Vol. 150, No. 2, s. 719 vd.

Kinkade, Christopher R.: “Is Trademark Dilution Law Diluting Rights? A Survey of the Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Seton Hall Legislative Journal*, 2007, Vol. 31, No. 2, s. 433-461.

Kitchin, David/ **Llewelyn**, David/ **Mellor**, James: *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, USA: Thomson, 2005.

Klerman, Daniel: “Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”, *Fordham Law Review*, 2006, Vol. 74, No. 4, s. 1759-1774.

Klieger, Robert N.: “Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection”, *University of Pittsburgh Law Review*, 1997, Vol. 58, s. 789-833.

Kohl, Helmut: *Die Verwässerung Berühmter Kennzeichen*, Berlin 1975.

Kozinski, Alex: “Trademarks Unplugged”, *New York University Journal of Law & Business*, 1993, Vol. 68, s. 960 vd.

Kunze, Gerd: “Improving the Protection of Well-Known Marks: Introduction to the New WIPO Provisions”, *Trademark World*, 1999, Vol. 119, s. 22-24

Kur, Annette: *TRIPs and Design Protection, in From GATT to TRIPs- The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Hrsg. Beier, Friedrich-Karl/ Schricker, Gerhard), Weinheim 1996 (GATT to TRIPs).

Kur, Annette: “Trade Marks Function, Don’t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014, Vol. 45, No. 4, s. 434-454 (Trade Marks Function).

Kur, Annette: “Not Prior in Time, But Superior in Right – How Trademark Registrations Can be Affected by Third-Party Interests in a Sign”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2013, s. 790 vd. (Third-Party Interests).

Kur, Annette: “Die WIPO Vorschläge zum Schutz Notorisch Bekannter und Berühmter Marken”, *GRUR*, 1999, s. 866 vd. (Die WIPO Vorschläge).

Kur, Annette: “TRIPs und das Markenrecht”, *GRUR Int*, 1994, s. 987-997 (TRIPs).

Kur, Annette: “Die ‘Notorsich Bekannte Marke’ im Sinne von 6 bis PVÜ und die ‘Bekannte Marke’ im Sinne Der Markenrechtsrichtlinie”, *GRUR*, 1994, s. 330-340 (Notorisch Bekannte Marke).

Kur, Annette: “Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation - What’s it All About?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 1992, C. 23 s. 218-230 (Well-Known Marks).

Kurt, Emre: “Karşılaştırmalı Açından Marka Hukuku’nda Haksız Avantaj Sağlama, Sulandırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları”, *Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi*, 2012, S. 30, s.112-159.

Kuru, Baki: *İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı*, İstanbul: Yetkin, 2017.

Küçükali, Canan: *Marka Hukuku’nda Karıştırma Tehlikesi*, Ankara: Seçkin, 2009.

Ladas, Stephen P.: *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Cambridge 1975.

LaFrance, Mary: “Passing Off and Unfair Competition: Conflict and Convergence in Competition Law”, *Michigan State Law Review*, 2011, s. 1413-1442 (Passing Off).

LaFrance, Mary: “No Reason to Live: Dilution Laws as Unconstitutional Restrictions on Commercial Speech”, *South Carolina Law Review*, 2007, Vol. 58, s. 709 vd. (Dilution Laws).

Landes, William M. / **Posner,** Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, USA: Harvard University Press, 2003.

Lee, Thomas R.: “Demystifying Dilution”, *Boston University Law Review*, 2004, Vol. 84, s. 859-944 (Dilution).

Lee, Daniel H.: “Remedying Past and Future Harm: Reconciling Conflicting Circuit Court Decisions Under The Federal Trademark Dilution Act”, *Pepperdine Law Review*, 2002, Vol. 29, No. 4, s. 689-727 (Future Harm).

Lehmann, Michael: “Unfair Use of and Damage to the Reputation of Well-Known Marks, Names and Indications of Source in Germany: Some Aspects of Law and Economics”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1986, Vol. 17, No. 6, s. 746-767.

Lemley, Mark A.: “Property, Intellectual Property and Free Riding”, *Texas Law Review*, 2005, Vol. 83, s. 1031 vd. (Free Riding).

Lemley, Mark A.: “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, *Yale Law Journal*, 1999, Vol. 108, No. 1687, s. 1697-1713 (Death of Common Sense).

Lemley, Mark A./ **McKenna,** Mark P.: “Irrelevant Confusion”, *Stanford Law Review*, 2009-2010, Vol. 62, s. 413-454.

Levy, Paul Alan: “Symposium: The Trademark Dilution Revision Act - A Consumer Perspective”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2006, Vol. 16, s. 1192-1193.

Li, Yougen: “Analysis on the Impact of the “Dilution Theory” on Ruling of Trademark Cases : Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark Cases”, *Frontiers of Law in China*, 2010, Vol. 5, No.1, s. 27 - 55.

Lim, Eugene: “The Chew Toys and Designer Handbags: A Critical Analysis of the "Parody" Exception Under the U.S. Trademark Dilution Revision Act”, *Campbell Law Review*, Winter 2012, Vol. 35, No. 1, s. 83-118.

Litman, Jessica: “Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age”, *Yale Law Journal*, 1999, Vol. 108, s. 1717 vd.

Litowitz, Robert D./ Rettew, Douglas A.: “What is ‘Dilution’ Under the New US Federal Trademark Dilution Act?”, *European Intellectual Property Review*, 1996, Vol. 11, s. 618 vd.

Long, Clarissa: “Dilution”, *Columbia Law Review*, June 2006, Vol. 106, No. 1029, s. 1029-1078.

Luepke, Marcus: “Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark: A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law”, *Trademark Reporter*, 2008, Vol. 98, No. 3, s. 789-833.

Lunsford, Julius R. Jr: “Trade Morals and Famous Brands”, *Trademark Reporter*, 1951, Vol. 41, s. 923 vd.

Lux, Sarah: “Evaluating Trade Mark Dilution From the Perspective of the Consumer”, *University of New South Wales Law Journal*, 2011, Vol. 34, s. 1053 vd.

Maniatis, Spyros: *Dilution in Europe, International Intellectual Property Law and Policy*, New York: Juris, 2002 (Dilution in Europe).

Maniatis, Spyros: “Trade Mark Rights - A Justification Based on Property”, *Intellectual Property Quarterly*, 2002, s. 123-171 (Trade Mark Rights).

Magliocca, Gerard N.: “One and Inseparable: Dilution and Infringement Trademark Law”, *Minnesota Law Review*, 2001, Vol. 85, s. 949 vd.

Maniatis, Sypros/ Gredley, Ellen: “Parody: a Fatal Attraction? Part 2: Trademark Parodies”, *European Intellectual Property Review*, 1997, s. 412 vd.

Maniatis, Spyros M./ Kamperman Sanders, Anselm: “A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality”, *European Intellectual Property Review*, 1993, Vol. 15, No. 15, s. 466 vd.

Martin, Stefan (Member of the Boards of Appeal): “The Use of Survey Evidence”, February 2017

(<http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/5-%20The%20use%20of%20survey%20evidence%20INDIA%2015-02-17%20final.pdf> Son Erişim Tarihi: 10.11.2017)

McCabe, Kathleen B.: “Dilution-By-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement”, *Fordham Law Review*, 2000, Vol. 68, No. 1827, s. 1845 vd.

McCarthy, J. Thomas: *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 5th Edition, New York, Rochester 2017 (Trademarks and Unfair Competition).

McCarthy, Thomas J.: “Proving A Trademark Has Been Diluted”, *Houston Law Review*, 2004, Vol. 41, s. 713 vd. (Proving Trademark).

McCarthy, Thomas J.: “Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared”, *Trademark Reporter*, 2004, Vol. 94, s. 1163-1181 (Dilution of a Trademark).

McCarthy, Thomas J.: “Theory or Facts”, *Houston Law Review*, 2004, s. 713-747 (Theory or Facts).

McClure, Daniel: “Trademarks and Unfair Competition, A Critical History of Legal Thought”, *Trademark Reporter*, 1979, Vol. 69, s. 305 vd.

McGeveran, William: “Rethinking Trademark Fair Use”, *Iowa Law Review*, November 2008, Vol. 94, No. 1, s. 49-124.

McKenna, Mark P.: “Trademark Use and the Problem of Source”, *University of Illinois Law Review*, 2009, s. 773 vd. (Trademark Use).

Mellor, James/ **Llewelyn**, David/ **Moody-Stuart**, Thomas/ **Keeling**, D./ **Berkeley**, Iona: *Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names*, 15th ed., London (UK): Sweet & Maxwell, 2011.

Melvin, Sean P.: “Case Study of a Coffee War: Using the Starbucks v. Charbucks Dispute to Teach Trademark Dilution”, *Business Ethics and the Strategic Value of Legal Acumen: Journal of Legal Studies Education*, 2012, Vol. 29, No. 1, s. 27-57.

Memiş, Tekin: “Fikri Mülkiyet Hakkı İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı - Yargıtay Kararı İncelemeleri”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2010, s. 343-378.

Memiş, Tekin: “Türk Hukuku’nda Kötü niyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar - İlk Derece Mahkemesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı Üzerine Bir Değerlendirme”, *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2009, s. 407-423.

Meran, Necati: *Marka Hakları ve Korunması*, Ankara: Seçkin, 2008.

Merdivan, Fethi: “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’i”, Feyzan Hayal Şehirli Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 483-522.

Micheletti, Christopher T./ **Dorfman**, Dan Zoloth: “Proving Dilution By Blurring: An Analysis of Dilution By Blurring Factors Under The Federal Trademark Dilution Act”, *Trademark Reporter*, 2002, Vol. 92, s. 1345-1392.

Middleton, George: “Some Reflections on Dilution”, *Trademark Reporter*, 1952, Vol. 42, s. 175 vd

Mittelstaedt, John D.: “Trademark Dilution and the Management of Brands: Implications of the Trademark Dilution Revision Act For Marketing and Marketing Research”, Deven R. Desai/ Ioannis Lianos/ Spencer Weber Waller (eds.), *Brands, Competition Law and IP*, Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2015 .

Morrin, Maureen/ **Lee**, Jonathan/ **Allenby**, Greg M.: “Determinants of Trademark Dilution”, *Journal of Consumer Research*, September 2006, Vol. 33, No. 2, s. 248-257.

Moskin, Jonathan E.: “Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection”, *Trademark Reporter*, 1993, Vol. 83, No. 2, s. 122-148.

Mossof, Adam: “Trademark As a Property Right”, Draft Work in Progress, March 25, 2017, s. 1-28.

Mostert, Frederick W.: *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, 2nd ed., 2004 & Cumulative Supplements 2007, NY(USA): International Trademark Association (Famous and Well-Known Marks).

Mostert, Frederick: “Well-Known and Famous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village?”, *Trademark Reporter*, 1996, Vol. 86, No. 103, s. 103-141 (Harmony).

Mostert, Frederick: “When is a Mark Well-Known”, *Intellectual Property Quarterly*, 1996, Vol. 3, s. 377-383 (When is a Mark Well-Known).

Mostert, Frederick: “Trademark Dilution and Confusion of Sponsorship in United States, German and English Law”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1986, Vol. 17, s. 80-95 (Trademark Dilution and Confusion of Sponsorship).

Mostert, Frederick: “The Parasitic Use of the Commercial Magnetism of a Trademark on Non-Competing Goods”, *European Intellectual Property Review*, 1986, Vol. 11, s. 342 vd. (Parasitic Use).

Münch, Fred: *Rufbeeinträchtigung - Rufausnutzung - Verwässerung von Marken Der Erweiterte Schutz Bekannter Marken in Frankreich und Deutschland in Rechtsvergleichender Perspektive*, (Dissertation), Hamburg 2007.

Myers, Gary: “Statutory Interpretation of Property Rights and Boundaries: The Nature and Limits of Protection in Trademark Dilution, Trade Dress and Product Configuration Cases”, *Columbia Journal of Law & the Arts*, 2000, Vol. 23, s. 241 vd.

Naser, Mohammad Amin: *Revisiting the Philosophical Foundations of Trademarks in the US and UK*, Cambridge (UK): Cambridge Scholars Publishing, 2010.

Naser, Mohammad Amin/ Hammouri, Tariq M.: “The Notion of Famous, Well-Known Trade Marks and Marks with Repute Compared”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, Vol. 9, No. 4, s. 312-321.

Navsa, Mohammed Ziyaad: “Trademark Dilution: No Laughing Matter”, *European Intellectual Property Review*, 2009, s. 455-464.

Nelson, R.: “Unravelling the Trademark Rope: Tarnishment and its Proper Place in the Laws of Unfair Competition”, *IDEA*, 2002, Vol. 42, s. 133 vd.

Ng-Loy, Wee Loon: “Sense and Sensibility in the Anti-Dilution Right”, *Singapore Academy of Law Journal*, 2012, Vol. 24, s. 927-977 (Sense and Sensibility).

Ng-Loy, Wee Loon: “An Interdisciplinary Perspective on the Likelihood of Confusion: Consumer Psychology and Trademarks in an Asian Society”, *Trademark Review*, 2008, s. 950 vd. (Interdisciplinary Perspective).

Niedermann, Anne: “Surveys As Evidence in Prodeceedings Before OHIM”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2006, Vol. 37, s. 260 vd.

Nomer, Haluk N.: *Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi*, İstanbul 1996.

Notes: “Dilution: Trademark Infringement or Will-O'-the-Wisp?”, *Harvard Law Review*, January 1964, Vol. 77, No. 3, s. 120-132.

Nomer Ertan, Nedret Füsün: “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Reklam Amaçlı Kullanılması ve VW-Audi Örneği”, *Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (Prof. Dr. Ergin Nomer'e Armağan)*, 2002, S. 2, s. 1117-1137 (Üçüncü Kişi)

Nomer Ertan, Nedret Füsün: “Tanınmış Marka: Nike”, *Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü Armağanı*, İstanbul: Beta, 2001, s. 485-507 (Tanınmış Marka).

Noyan, Erdal/ Güneş, İlhami: *Marka Hukuku*, Beşinci Baskı, Ankara: Adalet, 2015.

Oates, James F.: “Relief in Equity Against Unfair Trade Practices of Non-Competitors”, *Illinois Law Review*, 1931, Vol. 25, s. 643 vd.

Ocak, Nazmi: “Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan)*, Ankara 1998, s. 269-286.

Oğuz, Arzu: “Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması”, *Terazi Hukuk Dergisi*, 2018, C. 13, S. 140, s. 35-48 (Tanınmış Marka).

Oğuz, Arzu: “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Sınai Mülkiyet Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, 2017, S. 128, s. 21-31 (Kullanmama Nedeniyle İptal).

Oğuzman, M. Kemal/ **Barlas**, Nami: *Medeni Hukuk*, İstanbul: Vedat, 2018.

Oğuzman, M. Kemal/ **Seliçi**, Özer/ **Oktay Özdemir**, Saibe: *Eşya Hukuku Kısaltılmış Ders Kitabı*, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2018.

Olson, Alexandra E.: “Dilution By Tarnishment: An Unworkable Cause of Action in Cases of Artistic Expression”, *Boston College Law Review*, 2012, Vol. 53, s. 693 vd.

Orhan, Ali: *Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar*, İstanbul: Arıkan, 2007.

O'Rourke, M.A.: “Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging”, *Gonzaga Law Review*, 1998, Vol. 33, s. 277 vd.

Oytaç Kutlu: *Son Uluslararası Değişikliklerle Mukayeseli Markalar Hukuku*, İstanbul: Beta, 1999 (Mukayeseli Markalar Hukuku).

Oytaç, Kutlu: *Karşılaştırmalı Markalar Hukuku*, İstanbul: Nobel, 2002 (Markalar Hukuku).

Oytaç, Kutlu: “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son” *Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi*, 2001, S. 3, s. 91-102 (Kavram Karmaşası).

Özsunay, Ergun: “Karşılaştırmalı Reklamlar”, *Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu*, İstanbul, 08-09 Mayıs 2009, s. 135-167.

Özer, Fatma: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Genel bir Değerlendirmesi”, *Terazi Hukuk Dergisi*, Nisan 2017, C. 12, s. 128, s. 131-167.

Özkök, Başak: *Tanınmış Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmaması Nedeniyle Kısmen İptali*, İstanbul: Seçkin, 20015 (Tanınmış Markanın Kullanılması).

Özsaçmacı, Bülent: *Marka Çağrışımları ve Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma*, (Yayımlanmamış Yüksekisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.

Öztek, Selçuk: “Türk Marka Hukuku’nda Benzer Mal ve Hizmet Kavramı”, *Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan*, İstanbul 2008, s. 277 vd.

Pash Ali: *Marka Hukuku'nda Ürün Benzerliği*, İstanbul: Vedat, 2018 (Ürün Benzerliği).

Pash Ali: "Fikri Mülkiyet Hukuku'nda Hükümsüzlüğün Sonuçları", *Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2006, İstanbul, s. 158-227 (Hükümsüzlük).

Paster, Benjamin G.: "Trademarks - Their Early History", *Trademark Reporter*, 1969, Vol. 59, s. 551 vd.

Pattishall, Beverly W.: "The Constitutional Foundations of American Trademark Law", *Trademark Reporter*, 1988, Vol. 78, s. 456 vd. (Constitutional Foundations).

Pattishall, Beverly W.: "The Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection, Its Progressand Prospects", *Northwestern University Law Review*, 1977, Vol. 71, s. 618 vd. (Dilution Rationale).

Pattishall, Beverly W.: "The Case for Anti-Dilution Trade-Mark Statutes", *Trademark Reporter*, 1953, Vol. 43, s. 887 vd. (Anti-Dilution).

Patishall, Beverly W./Hilliard, David Craig: *Trademarks, Trade Identity and Unfair Trade Practices*, New York 1974.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: *Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı*, İstanbul: Vedat, 2017 (Medeni Usul).

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet (ed. Pekcanıtez/ Özekes/ Akkan/ Taş Korkmaz): *Medeni Usul Hukuku Cilt II*, İstanbul: On İki Levha, 2017 (Medeni Usul Şerh 2).

Pekdiñer, Remzi Tamer: *Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar*, İstanbul: Legal, 2015 (Mütalaalar).

Pekdiñer, Remzi Tamer (dn. Güzin Üçışık): *Marka Hakkı ve Korunması*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001 (Marka Hakkı).

Pekdiñer, Tamer R.: "6769 sayılı SMK Kapsamında Markanın Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler (Ticaret Unvanı, işletme Adı) Karşısındaki Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi", (Yayımlanmamış Tebliğ), *Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Bir Yıllık Uygulaması*, İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018 (Ticaret Sırasında Kullanılan İşaretler).

Pekdiñer, Remzi Tamer: "Sessiz Kalmak Sureti ile Hakkın Kaybı", *Kadir Has Üniversitesi Yargıtay Kararları ve Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu*, (Yayımlanmamış Tebliğ), İstanbul 2017 (Sessiz Kalma).

Pekdiñer, Remzi Tamer: “Haksız Rekabet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler” Oturumu, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Barosu Yayınları, 2016 (Haksız Rekabet).

Pekdiñer, Remzi Tamer: “Yargı Kararları Çerçevesinde Marka Hükümsüzlük Davalarında Zarar Gören Kişiler”, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, 2015, S.1, s. 157-169 (Hükümsüzlük).

Pekdiñer, Remzi Tamer: “Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Gümrüklerde El Koymadan Kaynaklanan Tazminat Talepleri”, *Türk-Çin Hukuku Zirvesi*, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12-14 Haziran 2012, Konferans Bildiri Kitabı, s. 463-484 (Gümrüklerde El Koyma).

Pekdiñer, Remzi Tamer: “Markalar Kanunu Tasarısı ve 556 Sayılı KHK’nın Karşılaştırılması”, *İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Cumartesi Forumları 3*, İstanbul Barosu Yayınları: İstanbul, 2010, s. 139-179 (Markalar Kanunu Tasarısı).

Pekdiñer, Remzi Tamer: “Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz”, *Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü: (1. Ulusal Sempozyumu): Sorunlar ve Kurumsal Çözüm Yolları*, İstanbul Barosu Yayınları: İstanbul, 2005, s. 131-133 (İtiraz).

Pekdiñer, Remzi Tamer/ **Ertem**, Hakan: ”Fikri Mülkiyet Hukuku Alanı İçinde Ambalaj Tasarımlarında İltibasın Değerlendirilebilmesine Yönelik Yöntem ve Kriterlerin Saptanması için Öneriler”, *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi*, 2014, C. 20, S. 3, s. 303-344.

Pekdiñer, Remzi Tamer/ **Tüzün**, Işıl: “Taklit Marka ve Gümrüklerde El Koyma,” *Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı*, İstanbul: On İki Levha, 2010, s. 475-511.

Pekdiñer, Remzi Tamer/ **Rabia**, Eda Giray/ **Baş**, Kadir: *Gerekçeli, Nothu ve İçtihatlı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili Mevzuat*, İstanbul: On İki Levha, 2017.

Phillips, Jeremy/ **Coleman**, Allison: “Passing Off and the Common Field of Activity”, *Law Quarterly Review*, 1985, Vol. 101, s. 242 vd.

Phillips, Jeremy/ **Firth**, Allison: *Introduction to Intellectual Property*, Oxford University Press: Oxford, 2001.

Pınar, Hamdi: “Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi”, *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, 2000, s. 855-910.

Piper, Henning: “Der Schutz der bekannten Marken”, *GRUR*, 1996, s. 429-439.

Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi: *Ticari İşletme Hukuku*, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 17. Baskı, İstanbul: Vedat, 2018.

Port, Kenneth L.: “The ‘Unnatural’ Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Really Necessary?”, *Trademark Reporter*, 1995, Vol. 85, s. 525 vd.

Posner, Richard: “When is Parody Fair Use?”, *the Journal of Legal Studies*, 1992, Vol. 21, No. 1, s. 67-78.

Prager, Eric A.: “The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Substantial Likelihood of Confusion”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 1996, Vol. 7, s. 121 vd.

Pullig, Chris / Simmons, Carolyn/ Netemeyer, Richard: “Brand Dilution: When Do New Brands Hurt Existing Brands?”, *Journal of Marketing*, Vol. 40, No. 2, s. 52-66.

Reichman, Courtland L.: “State and Federal Trademark Dilution”, *Franchise Law Journal*, 04.01.1998, Vol. 17, No. 4, s. 111-137.

Reid, Amanda: *Trademark Dilution Law: A Cross-Disciplinary Examination of Dilution and Brand Equity Scholarship*, (Unpublished PhD Thesis), University of Florida 2004.

Reisoğlu, Sefa: *Borçlar Hukuku Genel Hükümler*, 23 üncü Bası, İstanbul: Beta, 2012.

Rierson, Sandra: “The Myth and Reality of Dilution”, *Duke Law & Technology Review*, 2012, Vol. 11, No. 212, s. 212-312.

Rogers, Edward S.: *Good Will Trade-Marks and Unfair Trading*, Chicago: A.W. Shaw Company, 1914.

Rohnke, Christian/ Bott, Kristofer/ Jonas Kay-Uwe/ Asschenfeldt, Sigrid: “Konflikte zwischen Markenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung”, *GRUR International*, 2005, s. 419 vd.

Roncaglia, Pier Luigi/ Sironi, Giulio Enrico: “Trademark Functions and Protected Interests in the Decisions of The European Court of Justice”, *Trademark Reporter*, January-February 2011, Vol. 101, No. 1, s. 147-185.

Ropski, Gary M.: “The Federal Trademark Jury Trial - Awakening of a Dormant Constitutional Right”, *Trademark Reporter*, 1980, Vol. 70, s. 177 vd.

Rosenthal, Alfred: “Der Namensschutz der Firma”, *GRUR*, 1918, s. 106 vd.

Rosenstiel, Lutz von: *Psychologie der Werbung*, Rosenheim 1969.

Rothman, Jennifer E.: “Sex Exceptionalism in Intellectual Property”, 2012, *Stanford Law & Policy Review*, Vol. 23, s. 119 vd.

Rutherford, Bret R.: “Misappropriation of the Advertising Value of Trade Marks, Trade Names and Service Marks”, *South Africa Mercantile Law Journal*, 1990, Vol. 2, No. 151, s. 151-163.

Sack, Rolf: “Sonderschutz bekannten Marken”, *GRUR*, 1995, s. 81-98

Samwer, Kalus: *Der Rechtsschutz berühmter Marke*, (Dissertation), Göttingen 1977.

Sanders, Anselm Kamperman: “The Wagamama Decision: Back to the Dark Ages of Trade Mark Law”, *European Intellectual Property Review*, 1996, s. 3 vd. (Wagamama Decision).

Sanders, Anselm Kamperman: “A Consumer Trademark: Protection Based on Origin and Quality”, *European Intellectual Property Review*, 1993, Vol. 15, No. 11, s. 406-415 (Origin and Quality).

Sattler, Andreas: “Dilution of Well-Known Trademarks - An Analysis of Its Foundations in Germany and the European Union”, *Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE/IPJ)*, 2011, Vol. 3, s. 304- 328.

Schechter, Frank Isaac: *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks*, New York: Columbia University Press, 1925 (Historical Foundations).

Schechter, Frank Isaac: “The Rational Basis of Trademark Protection”, *Harvard Law Review*, April 1927, Vol. 40, No. 6 s. 813-833 (Rational Basis).

Schechter, Frank Isaac: “Fog and Fiction in Trade-Mark Protection”, *Columbia Law Review*, 1936, Vol. 36, s. 60 vd. (Fog and Fiction).

Schechter, Frank Isaac: “Trade Morals and Regulation: the American Scene”, *Fordham Law Review*, 1937, Vol. 6, s. 190-211 (Trade Morals and Regulation).

Schricker, Gerhard: “Protection of Famous Trademarks Against Dilution in Germany”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1980, Vol. 11, s. 166-173.

Sekmen, Orhan: *Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları*, Bilgi Yayınevi: Ankara, 2016.

Senftleben, Martin: “Function Theory and International Exhaustion – Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function”, 2017 (Function Theory).

(https://www.researchgate.net/profile/Martin_Senftleben/publication/270145245_Function_Theory_and_International_Exhaustion_Why_it_is_Wise_to_Confine_the_Double_Identity_Rule_to_Cases_Affecting_the-Origin-Function/links/54da24810cf24647582081a1/Function-Theory-and-International-Exhaustion-Why-it-is-Wise-to-Confine-the-Double-Identity-Rule-to-Cases-Affecting-the-Origin-Function.pdf Son Erişim Tarihi: 17.07.2017).

Senftleben, Martin: “The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, February 2009, Vol. 40, No. 1 s. 45-77 (Tower of Babel).

Serad, Susan L.: “One Year After Dilution's Entry Into Federal Trademark Law”, *Wake Forest Law Review*, 1997, Vol. 32, s. 215 vd.

Sheff, Jeremy N.: “The Boundedly Rational Basis of Trademark Liability”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2007, Vol. 15, s. 331 vd. (Trademark Liability).

Shire, Howard J.: “Varying Standards for Assessing Whether There is Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act”, *Trade Mark Reporter*, 2001, Vol. 91, s. 1124-1132 (Dilution).

Shire, Howard J.: “Dilution versus Deception – Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of Infringement”, *Trademark Reporter*, 1987, C. 77, s. 273 vd. (Dilution versus Deception).

Simonson, Alexander: “How And When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework To Judge ‘Likelihood’ of Dilution,” *Trademark Reporter*, 1993, Vol. 83, No. 2, s. 149-174 (A Behavioral Framework).

Simonson, I.: “Trademark Infringement from the Buyer Perspective: Conceptual Analysis and Measurement Implications”, *Journal of Public Policy & Marketing*, 1994, Vol. 13, s. 181-190.

Smith, Layne T.: “Tarnishment and the FTDA: Lessening the Capacity to Identify and Distinguish”, *Brigham Young University Law Review*, 2004, s. 825 vd.

Spence, Micheal: “Section 10 of the Trade Marks Act 1994: Is There Really a Logical Lapse?”, *European Intellectual Property Review*, 2001, s. 423 vd. (Logical Lapse).

Spiegel, Bernt: *Die Struktur der Meinungsverteilung im sozialen Feld*, Bern 1961.

Stadler Nelson, Sara: “The Wages of Ubiquity in Trademark Law”, *Iowa Law Review*, 2003, Vol. 88, s. 732 vd.

Staffin, Elliot: “The Dilution Doctrine: Towards A Reconciliation with the Lanham Act”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 1995, Vol. 6, s. 105 vd.

Stolte, Keith M.: “How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter’s Conundrum”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 1997, Vol. 8, No. 2, s. 818 vd.

Strasser, Mathias: “The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, 2000, Vol. 10, s. 375 vd.

Ströbele, Paul/ **Hacker**, Franz: *Markengesetz Kommentar*, 10. Auflage, Köln 2012.

Suluk, Cahit: *Tasarım Hukuku*, Seçkin : Ankara, 2003 (Tasarım).

Suluk, Cahit: “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Yenilikler”, 2018, *Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi*, C. 4, S. 1, s. 91-109 (Sınai Mülkiyet).

Suluk, Cahit: “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sinaî Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri ile Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, C.18, S.2 (Özel Sayı), s. 157-174 (Haksız Rekabet).

Sutton, Benjamin: “Artist Wins Copyright Case Brought By Louis Vuitton”, *The L Magazine*, 6 May 2011 (<http://www.thelmagazine.com/2011/05/artist-wins-copyright-case-brought-by-louis-vuitton/> Son Erişim Tarihi: 20.02.2018).

Swann, Jerre: “The Evolution of Dilution Law in the United States from 1927 through 2006 (and a Few Months Beyond)”, Daniel Bereskin (ed.), *International Trademark Dilution*, USA: Thomson Reuters, 2015, s. 39-103 (Dilution Law in the US).

Swann, Jerre B.: “The Evolution of Dilution in the United States From 1927 to 2013”, *Trademark Reporter*, 2013, Vol. 103, s. 721 vd. (Evolution of Dilution).

Swann, Jerre B.: “An Interdisciplinary Approach to Brand Strength”, *Trademark Reporter*, 2006, Vol. 96, s. 943 vd. (Interdisciplinary Approach).

Swann, Jerre B.: “Dilution Redefined for the Year 2002”, *Trademark Reporter*, 2002, Vol. 92, s. 585 vd. (Dilution Redefined).

Suluk, Cahit/ **Kenaroğlu**, Yasemin: “Tanınmış Markalar Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Güncel Gelişmeler”, *İstanbul Ticaret Odası Yayınları*, 2001, S. 32, s. 47-53.

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: *Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikri Mülkiyet - Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme*, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2014 (Haksız Rekabet).

Şehirali, Feyzan Hayal: *Patent Hakkının Korunması*, Ankara 1998 (Patent Hakkı).

Şeker, Emriye Özel: “A Comparison of Trademark Laws in European Union and Turkey on Protection Against Dilution of Trademarks”, *Ankara Bar Review*, 2013, S. 1, s. 81-109.

Şenocak, Kemal: “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 Sayılı KHK m. 8/IV)”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 2009, C. 25, S. 2, s. 133-176.

Taran, Jessica: “Dilution by Tarnishment: A Case for Vulgar Humor”, *Intellectual Property Law Bull. 1*, 2002, Vol. 7, s. 1 vd.

Teoman, Ömer: “Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü’ne Yöneltilip Yöneltilmeyeceği Sorunu”, *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998, s. 645-654 (Markanın Terkini).

Teoman, Ömer: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. 1: Hukuki Mütalaalar, Kitap 5, 1992-1993, İstanbul 1995 (Hukuki Mütalaalar).

Tekinalp, Ünal: *Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: Vedat, 2012 (Fikri Mülkiyet).

Tekinalp, Ünal: “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 5-84 (Yenilikler).

Tekinalp, Ünal: “İtibar Tazminatı ve Bazı Sorunlar”, *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* (Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan), İstanbul 1999, s. 589-597 (İtibar Tazminatı).

Tekinalp, Ünal: “Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması”, *Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan*, İstanbul: Beta, 1998, s. 633-644 (Üçüncü Kişi).

Tekinalp, Ünal: “Yeni Marka Hukuku’nda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, *Kenan Tunçomağ’a Armağan*, Ankara: Beta, 1997, s. 467 vd. (Tescilsiz İşaretler).

Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin: *Sınai Mülkiyet Kanunu*, İstanbul: Vedat, 2017.

Thornburg, Robert A.: “Trademark Survey Evidence: Review of the Current Trends in the Ninth Circuit”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, 2006, Vol. 21, s. 715 vd.

Tony, Martino: *Trademark Dilution*, Oxford : Clarendon Press, 1996.

Tritton, Guy: *Intellectual Property in Europe*, 3rd ed., London (UK): Sweet & Maxwell, 2008.

Troller, Alois: Wesen und Unwesen der Marke, *Festschrift für Philipp Möhring: zum 65. Geburtstag*, 4. September 1965, S. 291 (der Marke).

Tsoutsanis, Alexander: “The Biggest Mistake of the European Trade Mark Directive and Why the Benelux is Wrong Again: Between The European Constitution And European Conscience”, *European Intellectual Property Review*, 2006, s. 74-82.

Tushnet, Rebecca: “Gone In Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science”, *Texas Law Review*, February 2008, Vol. 86, No. 507, s. 507-568.

Ulmer, Eugen: *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in inhrer Fortbildung durch die Rechtsprechung*, Berkin, 1929.

Uzunalli, Sevilay: “Marka Hukuku’nda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu”, *Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan*, İstanbul: On İki Levha, 2017, s. 675-699.

Uyar, Talih: “Yargıtay kararlarında "Dürüstlük (Objektif İyiniyet)" kuralı (MK.2/I) ve "Hakkın kötüye kullanılması yasağı" (MK.2/II)”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 2000, "Prof.Dr. Seyfullah Edis'e Armağan", s. 439-467.

Ülgen, Hüseyin/ **Helvacı**, Mehmet/ **Kendigelen**, Abuzer/ **Kaya**, Arslan/ **Nomer Ertan**, Nedret Fusun: *Ticari İşletme Hukuku*, Güncellenmiş Dördüncü Bası’dan Tıpkı Bası, İstanbul: Oniki Levha, 2015.

Quillian, M. Ross: “Semantic Memory”, Marvin Minsky (ed.), *Semantic Information Processing*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1968.

Vuk, William: “Protecting Baywatch and Wagamama: Why The European Union Should Revise the 1989 Trademark Directive to Mandate Dilution Protection For Trademarks”, *Fordham International Law Journal*, 1998, Vol. 21, s. 861 vd.

Wallace, Monica Hof: “Using the Past to Predict the Future: Refocusing the Analysis of a Federal Dilution Claim”, *The University of Cincinnati Law Review*, 2005, Vol. 73, 2005, s. 945 vd.

Welkowitz, David S.: *Trademark Dilution: Federal, State, and International Law, 2002 & Supplement 2006*, USA: Bloomberg BNA, 2006 (Trademark Dilution).

Welkowitz, David S.: “Trademarks in 2010 (and 2011): Dilution Takes Center Stage”, *Akron Intellectual Property Journal*, 2012, Vol. 6, s. 45-69 (Center Stage).

Welkowitz, David S.: “Dilution Doublespeak-Reviving the Concept of Economic Harm in the Dilution Action”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2011-2012, Vol. 20, s. 25-64 (Doublespeak).

Welkowitz, David S.: “Famous Marks Under the TDRA”, *Trademark Reporter*, 2009, Vol. 99, s. 983-1003 (Famous Marks).

Welkowitz, David S.: “Reexamining Trademark Dilution”, *Vanderbilt Law Review*, 1991, Vol. 44, No. 3, s. 531-588 (Reexamining Trademark Dilution).

Whittaker, Keola Robert: “Trademark Dilution in a Global Age”, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, June 2006, Vol. 27, No. 3, s. 907-924.

William, Marroletti: “Dilution, Confusion or Delusion? The Need For a Clear International Standard to Determine Trademark Dilution”, *Brooklyn Journal Of International Law*, December 1999, Vol. 25, No. 3, s. 659-692.

Wiswede, Günter: *Motivation und Verbraucherverhalten*, München/Basel 1965.

Wolfgang Seelig, Geert: “Protecting Famous Brands in Germany”, *European Intellectual Property Review*, 1989, Vol. 5, s. 158-161.

World Intellectual Property Organization International Bureau: *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*, WIPO Pub. No. 832, 1996 (Model Kurallar).

World Intellectual Property Organization International Bureau: *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, WIPO Pub. No. 833, 2000 (Ortak Tavsiye Metni).

World Intellectual Property Organization International Bureau: *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks Explanatory Notes*, September 20 to 29, 1999, Geneva (WIPO Joint Recommendations Explanatory Notes).

World Intellectual Property Organization: *Report of the First Session of WIPO's Committee of Experts*, WKM/CE/I/2, November 13 to 16, 1995, Geneva (Switzerland).

World Intellectual Property Organization, International Bureau: *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by The International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation, Committee of Experts on Well-Known Marks*, Memorandum, Meeting in Geneva, November 13 to 16, 1995 (WIPO Memorandum Well-Known Marks).

World Intellectual Property Organization International Bureau: *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition, Articles and Notes*, Geneva, 1994 (WIPO Explanatory Notes).

World Trademark Symposium: “Famous Trademarks”, *Trademark Reporter*, 1992, Vol. 82, s. 989 vd. (World Trademark Symposium).

Yap, Po Jen: “Essential Function of a Trade Mark: From BMW to O2”, *European Intellectual Property Review*, 2009, Vol. 32, No. 2, s. 81 vd.

Yook, Soyoung: “Trademark Dilution in European Union”, *International Legal Perspectives*, 2001, Vol. 11, No. 2, s. 223-262.

Yasaman, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 5, İstanbul: Vedat, 2016 (Hukuki Mütalaalar 5).

Yasaman, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 4, İstanbul: Vedat, 2012 (Hukuki Mütalaalar 4).

Yasaman, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 3, İstanbul: Vedat, 2008 (Hukuki Mütalaalar 3).

Yasaman, Hamdi: *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları*, C. 2, İstanbul: Vedat, 2005 (Hukuki Mütalaalar 2).

Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003 (Hukuki Mütalaalar 1).

Yasaman, Hamdi (**Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoglu, Fülürya/ Yüksel, Sinan**): *Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C. 1*, İstanbul: Vedat, 2004 (Şerh 1).

Yasaman, Hamdi (**Altay, Sıtkı Anlam/ Ayoğlu, Tolga/ Yusufoglu, Fülürya/ Yüksel, Sinan**): *Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C. 2*, İstanbul: Vedat 2004 (Şerh 2).

Yasaman, Hamdi: “Marka Hukuku ile İlgili Bazı Sorunlar”, *Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması*, (Yayımlanmamış Tebliğ), İstanbul Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu, İstanbul 2018 (Sorunlar).

Yasaman, Hamdi: “Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler”, Feyzan Hayal Şehirali Çelik (ed.): *6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu 09 – 10 Mart 2017*, Ankara: Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2017, s. 125-172 (Temel Yenilikler).

Yasaman, Hamdi: “Markaların Hükümsüzlüğü Davalarında Dava Açma Süresi”, Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler Hukuki Mütalaalar Bilirkişi Raporları, C. 4*, İstanbul: Vedat, 2012, s. 3-10 (Dava Açma Süresi).

Yasaman, Hamdi: “Marka Hukuku’nda Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Talepleri ve Bazı Sorunlar”, Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C. 3*, İstanbul: Vedat, 2008, s. 3-19 (Markaya Tecavüz).

Yasaman, Hamdi: “Tanınmış Markaların Tesbiti”, Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C. 3*, İstanbul: Vedat, 2008, s. 21-31 (Tanınmış Markaların Tespiti).

Yasaman, Hamdi: “Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu”, Yasaman, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C. 3*, İstanbul: Vedat, 2008, s. 31-44 (İspat Sorunu).

Yasaman, Hamdi: “Fikri Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar”, *Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaşgünü Armağanı*, 2002, C. 1, s. 805 vd. (Fikri Haklarda Tazminat).

Yasaman, Hamdi: “Hizmet Markaları”, *Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi*, 1975, C. 8, S. 1, s. 73 vd. (Hizmet Markaları).

Yasaman, Hamdi: “Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11.HD.sinin Kararı Üzerine Düşünceler”, Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003, s. 31-39 (Tanınmış Markalar Hakkında Düşünceler).

Yasaman, Hamdi: “Tanınmış Markalar”, Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003, s. 3-17 (Tanınmış Markalar).

Yasaman, Hamdi: “Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar”, Yasaman, Hamdi, *Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları*, İstanbul: Beta, 2003, s. 19-29 (Paris Antlaşması Anlamında Tanınmış Markalar).

Deren Yıldırım, Nevhis: *Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyati Tedbirler*, İstanbul: Alkım, 2002 (Haksız Rekabet).

Deren Yıldırım, Nevhis: “Marka Hukuku’nda İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar”, *Bilgi Toplumunda Hukuku (Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan)*, 2003, Beta: İstanbul, C. II, s. 199-209 (Marka Hukuku).

Yıldız, Şükrü: *Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar 3: Fikri Mülkiyet Hukuku*, İstanbul: On İki Levha, 2016.

Yılmaz, Ayşe Lerzan: *Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri*, İstanbul: Beta, 2017.

Yurtoğlu Can, Mücella: *Marka Hukuku’nda Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı*, Ankara: Turhan, 2016.

Zollner, Bernward: *Der Schutz berühmter Marken gegen Verwässerungsgefahr im Deutschen und US-Amerikanischen Recht*, Diss. Berlin, 1996.