

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HUKUK ANABİLİMDALI
ÖZEL HUKUK BİLİMDALI

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIK KRİTERLERİ

Yüksek Lisans Tezi

NİLÜFER KARGI

İstanbul 2006

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HUKUK ANABİLİMDALI
ÖZEL HUKUK BİLİMDALI

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI VE TANINMIŞLIK KRİTERLERİ

Yüksek Lisans Tezi

NİLÜFER KARGI

Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Tamer Pekdiğer

İstanbul 2006

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

İÇİNDEKİLER.....	I
KISALTMALAR.....	VI
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI

I. GENEL OLARAK.....	4
II. TANIM.....	6
III. MARKANIN UNSURLARI.....	9
A) İŞARET UNSURU.....	9
B) AYIRT EDİCİLİK UNSURU.....	11
IV. MARKA TÜRLERİ.....	13
A) AMACINA GÖRE MARKALAR.....	13
a) Ticaret Markaları.....	13
b) Hizmet Markaları.....	14
B) SAHİPLERİNE GÖRE MARKALAR.....	16
a) Garanti Markaları.....	16
b) Ortak Markalar.....	18
c) Bireysel (Ferdî) Markalar.....	19
d) Temsilci Markaları.....	20

İKİNCİ BÖLÜM TANINMIŞ MARKA KAVRAMI

I. GENEL OLARAK.....	21
II. TANIM.....	22
III. TANINMIŞ MARKANIN ÖNEM KAZANMASININ SEBEPLERİ.....	27
IV. TANINMIŞ MARKANIN FONKSİYONLARI.....	27

A) KÖKEN GÖSTERME – AYIRT ETME FONKSİYONU.....	27
B) GARANTİ FONKSİYONU.....	29
C) REKLAM FONKSİYONU.....	30
V. 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ.....	32
A) KHK MADDE 7/-1.....	32
B) KHK MADDE 8-IV.....	36
a) Haksız Bir Yararın Sağlanması.....	40
b) Markanın İtibarına Zarar Verilmesi.....	41
c) Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesi.....	42
C) KHK MADDE 9/I-c.....	43
VI. MARKALARIN KORUNMASI KANUN TASARISI KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ.....	45
A) TASARI MADDE 7/1.....	45
B) TASARI MADDE 8/II ve MADDE 8/V.....	46
C) TASARI MADDE 9/1-c.....	48
VII. TANINMIŞ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.....	48
A) GENEL OLARAK.....	48
B) TANINMIŞ MARKA SAHİBİNİN AÇACAĞI HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA SÜRE.....	49
C) TANINMIŞ MARKALAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN BEŞ YILLIK SÜRENİN DİĞER MARKALAR BAKIMINDAN DA UYGULANMASI SORUNU.....	50
D) KÖTÜNİYET KAVRAMI.....	53
E) MARKALARIN KORUNMASI KANUN TASARISI KAPSAMINDA HÜKÜMSÜZLÜK İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ.....	55
VIII. TANINMIŞLIK TEMELİNE DAYALI OLAN MARKA TÜRLERİ....	56
A) MARUF MARKALAR.....	56
B) ÜNLÜ MARKALAR.....	57
C) DÜNYA MARKALARI.....	59

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI ANLAMDA TANINMIŞ MARKA

I. GENEL OLARAK.....	60
II. TANINMIŞ MARKA KAVRAMININ ULUSLARARASI METİNLERDEKİ YERİ.....	63
A) PARİS SÖZLEŞMESİ.....	63
a) Hukuki Düzenleme.....	63
b) Herkes Tarafından Bilinen Marka Kavramı.....	66
c) Koruma Koşulları.....	69
aa) Markanın İlgili Toplumsal Çevrede bilinmesi.....	69
bb) Markanın Kullanıldığı Mallarla Özdeş veya Benzer Mallar Yönünden Korunması.....	70
cc) Korumanın Talep Edildiği Ülkede Markanın Kullanılmasının ve Tescilli Olmasının Gerekmemesi.....	71
dd) Hizmet Markalarına Uygulanması.....	73
ee) Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Uygulanması.....	73
d) Yargıtay 11.HD'nin Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış marka'ya ilişkin görüşleri.....	74
B) FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARET BAĞLANTILI YÖNLERİNE DAİR ANLAŞMA (TRIPS 16 (2) : Toplumun İlgili Kesimi).....	76
C) AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK MARKASI.....	82
D) NAFTA (NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT).....	83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TANINMIŞLIK KRİTERLERİ

I. GENEL OLARAK.....	85
II. WIPO KRİTERLERİ.....	86
A) TOPLUMUN İLGİLİ KESİMİNDE MARKANIN BİLİNME VE TANINMA DERECESESİ.....	88
B) MARKANIN KULLANILDIĞI COĞRAFİ ALAN, KULLANIM SÜRESİ VE KULLANIM DERECESESİ.....	90

C) MARKA PROMOSYONLARININ KAPSADIĞI COĞRAFİ ALAN, PROMOSYON SÜRESİ VE DERESESİ.....	91
D) MARKANIN TANINMIŞLIĞINI YA DA KULLANIM DERESESİNİ YANSITACAK DERECEDEKİ TESCİLLERİN YA DA TESCİL BAŞVURULARININ KAPSADIĞI COĞRAFİ ALAN.....	93
E) MARKANIN YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN TANINMIŞ MARKA OLARAK KABULÜNE DAİR BAŞARILI UYGULAMA ÖRNEKLERİ.....	94
F) MARKAYA ATFEDİLEN DEĞER.....	94
III. DOKTRİNDE ÖNERİLEN KRİTERLER.....	95
A) MARKANIN ÖZGÜNLÜĞÜ	97
B) MARKANIN PİYASADA TEKLİK KONUMUNA SAHİP OLMASI....	99
a) Markanın Mutlak Anlamda Teklik Konumuna Sahip Olması.....	99
b) Markanın Nispi Anlamda Teklik Konumuna Sahip Olması.....	100
c) Her İki Görüşün Değerlendirilmesi.....	100
C) MARKANIN KULLANILDIĞI MALIN TÜRÜ.....	101
D) MARKANIN KULLANILDIĞI MALIN KALİTESİ.....	101
E) REFLEKSİF ÇAĞRIŞIM.....	102
IV. TOPLULUK MARKA OFİSİ (OHİM) TARAFINDAN BENİMSENEN KRİTERLER.....	103
V. ULUSLARARASI MARKA BİRLİĞİ (INTA) TARAFINDAN BENİMSENEN KRİTERLER.....	105
VI. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE TANINMIŞ MARKA KONUSUNDA KABUL EDİLEN KRİTERLER.....	106
A) İSVİÇRE	106
B) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ.....	108
C) ALMANYA.....	110
D) İNGİLTERE.....	113
E) FRANSA.....	115
F) JAPONYA.....	117
VII. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞLIĞIN BELİRLENMESİ.....	119
VIII. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN UYGULAMASI.....	123

SONUÇ.....	129
KAYNAKÇA.....	132

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliđi
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
AÜEHFD	Atatürk Üniversitesi Eskişehir Hukuk Fakültesi Dergisi
AT	Avrupa Topluluđu
BATİDER	Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
bkz.	Bakınız
C.	Cilt
CTM	Avrupa Birliđi Markası
DEÜHFD	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dn.	Dipnot
DPT	Devlet Planlama Teşkilatı
ECJ	Avrupa Adalet Mahkemesi
EEC	Avrupa Birliđi Yönergesi
EN	English
FMR	Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
GATT	Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
HD	Hukuk Dairesi
Hk.	Hakkında
HUMK	Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
Int.	International

INTA	Uluslararası Markalar Birliđi
ISO	International Standards Organization (Kalite Yönetim Sistemi Belgesi)
İ.Ü.H.F.	İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
Ltd.	Limited
m.	Madde
md.	Madde
MK	Medeni Kanun
NAFTA	Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
OHIM	Topluluk Marka Ofisi
USC	United State Codes
RG	Resmi Gazete
S.	Sayı
s.	Sayfa
TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TPE	Türk Patent Enstitüsü
TRIPS	Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
T.S.E	Türk Standart Enstitüsü
TSEK	Kalite Uygunluk Belgesi
v.d.	ve devamı
WIPO	Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization)

WTO	Dünya Ticaret Örgütü
Y	Yıl
Yarg.	Yargıtay
YİDK	Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu
YKD	Yargıtay Kararları Dergisi

GİRİŞ

Bir firmanın ürettiği mal veya hizmet içerik olarak diğer firmanın ürettiğinden farklı olsun ya da olmasın, tüketicinin zihninde o ürüne ilişkin olarak farklılık yaratan temel unsur her zaman marka olmaktadır. Marka başarılı bir işletmenin vazgeçilmez unsurlarından birisi ve özellikle de firmanın ürettiği mal veya hizmeti diğer firmanınkinden ayırt etmesi açısından, firmayı var edici unsurlardan bir tanesidir.

Ülke veya dünya çapında belirli ölçüde tanınmış hale gelen markanın ekonomik bir değer kazanmış olması sebebiyle marka sahibi için işletmesinin diğer unsurlarının taşıdığı önem gibi markasının ekonomik değerini korumak ve meydana gelebilecek her türlü tecavüz ve ihlalin önlenmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuatla tanınmış marka için getirilmiş olan korumalardan faydalanmak ister.

Mallar veya hizmetler genellikle markalarının sahip olduğu ünü takip ederler. Yani bir mal veya hizmet çoğu zaman fiziksel olarak bir ülkenin pazarına girmeden daha önce tanıtılır ve belli bir tüketici çevresine sahip olurlar. Dünya ticaretinin genişlemesi, reklamcılık ve internetin yaygınlaşması, iletişim olanaklarının gelişmesi ve insanların ülkeler arasında eskiye oranla daha serbest hareket edebilmelerinin mümkün hale gelmesi ile ülkeler arasındaki coğrafi sınırların önemi azalmıştır. Bunun doğal sonucu olarak da çok uluslu şirketlerin sahipleri markalarının uluslararası düzende korunmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Marka kavramı her ülkenin ulusal mevzuatıyla korunuyor olsa da “tanınmış marka” veya “herkes tarafından bilinen marka” kavramlarının ortaya çıkmasıyla beraber markaların ülkesel anlamda korunması hak sahiplerinin haklarını korumak ve tecavüzleri önleyici nitelikte olmaktan çıkmıştır. Hukukun dinamik olması ve dünyadaki değişimlerin hızlı olması ulusal yasaları yetersiz hale getirmiştir.

Bu tür markalara sahip olan kişilerin haklarını korumak maksadıyla ulusal mevzuatlarda “tanınmış marka”, “herkes tarafından bilinen marka”, “ünlü marka”, “dünya markası” şeklinde değişik isimlerle adlandırabileceğimiz toplumda belirli bir tanınılığa eriştiği için korunması gereken tanınmış markaları himaye altına almak maksadıyla düzenlemeler yapılmıştır. Ulusal mevzuatların ülkesel olması sebebiyle

Paris Szleřmesi ve Ticaretle Baęlantılı Fikri Mlkiyet Anlařması gibi uluslararası anlařmalarla Tanınmıř Markaların korunması gclendirilmiřtir.

lkemizde 556 Sayılı Kanun Hkmnde Kararname ile koruma altına alınmıř olan tanınmıř marka kavramı aynı zamanda Paris Szleřmesi ile Ticaretle Baęlantılı Fikri Mlkiyet Anlařmasına taraf olmamız sebebiyle lkemizde uluslararası mevzuat aısından da korunmaktadır. Hem 551 sayılı Kanun'da hem de 556 sayılı KHK'de gerek tescil (KHK m. 7/1, m.8/4) gerek koruma hkmlerinde (KHK m.42/I-b) tanınmıř markalardan sz etse de tanım ve ltler konusunda bořluklar sz konusudur.

Dnyadaki pek ok ulusal mevzuatta olduęu gibi lkemizde de bir markanın tanınmıř marka olarak kabul edilmesi iin gerekli kriterler belirlenmiř deęildir. Mahkeme kararları ve Doktrinde eřitli kriterler sunulmuř olmasına ve Dnya Fikri Mlkiyet rgtnn (WIPO) yayınlamıř olduęu kriterlerin varlıęına raęmen uygulamada her dava da yararlanılan kriterlerin farklı olduęu grlmektedir. nemle belirtmek gerekir ki sz konusu kriterlerin kanunlarla belirlenmemiř olması doęru bir uygulamadır. nk, bu tr kriterler hukukun dinamik olması ve her geen gn deęiřim ve geliřmelerin olması sebebiyle statik deęil deęiřkendir. WIPO tarafından tavsiye nitelięinde kaleme alınan kriterlerde sayılan ltlerin tahdidi olmadıęı zellikle belirtilerek bu hususun nemi vurgulanmıřtır.

alıřmamız, "Giriř" ve "Sonu" blmleri dıřında drt blmden oluřmaktadır.

Birinci Blmde Marka Kavramı bařlıęı altında Markanın Tanımı, Markanın Unsurları ve Markanın Trleri konularına deęinilmiřtir.

İkinci Blmde Tanınmıř Marka Kavramı bařlıęı altında Tanınmıř Markanın Tanımı, Tanınmıř Markanın nem Kazanmasının Sebepleri, Tanınmıř Markanın Fonksiyonları, 556 sayılı K.H.K. Kapsamında Tanınmıř Markanın İrdelenmesi, Markaların Korunması Kanun Tasarısı Kapsamında Tanınmıř Marka ile İlgili Maddelerin İrdelenmesi, Tanınmıř Markanın Hkmszlyę ve Tanınmıřlık Temeline Dayalı Olan Marka Trleri konusunda deęerlendirme yapılmıřtır.

Üçüncü Bölümde Uluslararası Anlamda Tanınmış Marka başlığı altında Tanım, Tanınmış Markanın Uluslararası Metinlerdeki Yeri konuları tartışılmıştır.

Dördüncü Bölümde Tanınmışlık Kriterleri başlığı altında WIPO Kriterleri, Doktrinde Önerilen Kriterler, Topluluk Marka Ofisi Tarafından Benimsenen Kriterler, Uluslararası Marka Birliği Tarafından Benimsenen Kriterler, Çeşitli Ülkelerde Tanınmış Marka Konusunda Kabul Edilen Kriterler, Türk Hukukunda Tanınmışlığın Belirlenmesi ve Türk Patent Enstitüsü'nün Uygulaması ve Benimsediği Kriterler üzerinde durularak çalışmamız sonlandırılacaktır.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA KAVRAMI

I. GENEL OLARAK

Markaya ilişkin ilk düzenleme Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanıp yürürlüğe giren 1872 tarihli nizamnamedir. Bu nizamname 1888 tarihli '*Fabrikalar Malumatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alameti Farikalara Dair Nizamname*' ile yürürlükten kaldırılmıştır. Her iki nizamnamenin kaynağı 1857 tarihli Fransız Kanunudur. Marka korumasına dair dünyadaki ilk uygulamalardan olan, yirmi beş maddelik Nizamname Fransız Kanunu ile paralel olarak, markalar herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan tescil edilebilmekteydi. 1955 yılında 6591 Sayılı Kanun¹ markaların tescilinden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme yapma esasını getirerek, Nizamnamenin tescil sistemini değiştirmiş ve böylece incelemeli tescil sistemi benimsenmiştir². Bu nizamname 1965 yılında zamanın şartlarını karşılayamaz hale gelmesi ve yapılan ıslah çalışmalarının başarısız olması nedeniyle 551 Sayılı Markalar Kanunu'nun kabulü ile yürürlükte kaldırılmıştır.

551 sayılı Markalar Kanunu'nda hizmet markalarının düzenlenmemiş olması, üçüncü kişilere markanın tescilinden önce marka başvurularına itiraz hakkı tanınmaması, sınıf sistemine yer verilmemiş olması, markaya tecavüz halinde idari makamların tedbir alması hakkında düzenleme yapılmamış olması kanunun yetersiz kalmasına neden olmuştur³. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27/06/1995 tarih 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımı ile 551 Sayılı Kanunun 51,52 ve 53. maddeleri dışında kalan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır⁴. Bu maddeler cezai sorumluluğa ilişkin maddelerdir. Yeni düzenleme KHK olduğundan, eski kanunun cezai hükümleri yürürlükte kalmış ancak daha sonra

¹ R.G., 27.05.1955 tarih, S.9013.

² Sabih Arkan, Marka Hukuku, C.I, Ankara 1997, s.13.

³ DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2000, s.190.

⁴ Ayşe Nur Berzek, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Markaların Düzenlemesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, 1998, s.77.

KHK'ye 03.11.1995 tarihli 4128 Sayılı Kanunla cezai sorumluluğa dair maddeler eklenmiş ve 551 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kalkmıştır.

Marka tescil talebinde bulunabilecek kişilerin 551 Sayılı Kanun m. 12'ye göre Türk Vatandaşı olması şartı aranmaktaydı. 556 Sayılı KHK'de bu şart kaldırılmıştır. 556 Sayılı KHK madde 3 uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ve karşılıklılık ilkesi uygulandığı yabancı gerçek veya tüzel kişiler marka tescil talebinde bulunabilirler. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükümünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde yukarıda sayılan kişilerin elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakları vardır (KHK m.4).

Tescil için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurulur⁵. 24/06/1994 tarihli, 544 Sayılı KHK⁶ ile sınai hakların idaresi için Türk Patent Enstitüsü (TPE) kurulmuş, 2003 tarihinde KHK'nin yerini 5000 sayılı Kanun almıştır. TPE patent, marka gibi sınai hakların kurulması, bu haklara koruma sağlanması, bunlara dair işlemler yapılması konusunda ilgili kurumdur. Kurumun diğer bir yükümlülüğü yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun kullanımına sunmaktır. Ayrıca, Bakanlığın onayı ile Türkiye'yi uluslararası kuruluşlar nezdinde, sınai mülkiyete dair organizasyonlarda temsile yetkilidir.

TPE, marka tescil başvurusunun KHK madde 3 de sayılan kişilerden biri tarafından yapıldığını tespit eder ve başvurunun şekli yönden hiçbir eksiği bulunmadığına karar verirse, marka tescil başvurusunu KHK madde 7 de sayılan mutlak red nedenleri açısından incelemeye tabi tutar (KHK m.32).

Mutlak red nedenleri, işaretin marka oluşturma özelliği ile yakından ilgili olup, esas itibariyle, herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan veya ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin ya da halkı yanıltıcı, kamu düzenine, dini

⁵ TPE'nin kurulmasından önce marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklara ilişkin işlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülüyordu.

⁶ R.G., 24.06.1994, S. 21970 (Mükerrer).

değerlere ve genel ahlaka aykırı düşen markaların tescil edilmesini önlemeye yöneliktir⁷. Bu niteliği itibariyle mutlak red nedenleri toplumun çıkarlarıyla yakından ilgili olduğu için TPE tarafından resen nazara alınması gereken kriterler olarak kabul edilmiştir (KHK m.32).

KHK m. 8’de sayılan ‘nisbi red nedenleri’ ise, marka olarak tescil ettirilmek istenen işaret üzerinde tescil başvurusundan önce hak kazanmış kişilerin hukukunu korumaya yöneliktir. Başka bir deyişle, nisbi red nedenleri etkisini, eski hak sahibi ile sonradan aynı veya benzeri işareti marka olarak tescil ettirmek isteyen kişi arasında gösterir, bu nedenle üçüncü kişiler tescile itiraz edemezler⁸.

II. TANIM

Alameti Farika Nizamnamesi, markayı, “*Malumat ve eşyanın imal olunduğu mahallin veya fabrikanın veyahut bunları imal edenlerin veya ticaret zımında satanların isim şöhret ve mevkilerini bildirmek için o şeylerin üzerine vazolunan isim ve mühür ve resim ve huruf ve erkem ve mahfaza ve saire yani temyiz ve tahsis için ittihaz kılınan her nevi işaret ve damga alameti farika ad ve itibar olunur*” şeklinde tanımlamıştır (m.1).

556 Sayılı KHK’den önce yürürlükte bulunan 551 Sayılı Markalar Kanunu, markanın tanımını genel olarak şöyle yapmıştır: “*Sanayide, küçük sanatlarda, tarımda imal, ihzar, istihsal olunan veya ticarete satışa çıkarılan her nevi emtiayı başkalarinkinden ayırt etmek için bu emtia ve ambalaj üzerine konulan, emtia üzerine konulamadığı takdirde ambalajlarına konulan ve bu maksada elverişli bulunan işaretler marka sayılır*”⁹. O dönemlerde markanın uluslararası özellik arz etmesinden dolayı uluslararası hukuk mevzuatlarında da çeşitli tanımlar yapılmıştır. Örneğin Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşmasının (TRIPS) 15. maddesinde marka, “*bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret*

⁷ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.71; Ahmet Battal, Türk Patent Enstitüsünün Markalarda İltibasın Önlenmesine İlişkin Yetkisi Yönünden Mutlak ve Nisbi Red Nedenleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, s.1-2, Haziran- Aralık 2000, s.13.

⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.71-72.

⁹ Levent Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s.4.

veya işaret kombinasyonu bir marka oluşturabilecektir. Bu tür işaretleri, özellikle kişisel adlar, harfler, sayılar, mecazi unsurlar içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaret kombinasyonları, marka olarak tescil edilmek için uygun addedilecektir” diyerek tanımlamıştır. Doktrinde de çeşitli tanımlar yapılmıştır.

Hirsch’e göre marka, *karakteristik işaretlerden oluşturulan bir dış tanıtma aracıdır*¹⁰.

Erem’e göre marka, *bir fabrika veya ticarethane tarafından piyasaya arz edilen mallar üzerine konulan tanıtma işaretidir*¹¹.

Öçal’a göre marka, *bir mala veya onun muhafazasına bağlı veyahut da bir hizmete ilişkin olup, bu mal veya hizmeti yabancı menşeli bir başka mal ve hizmetten ayırt edilmesini sağlayan işarettir*¹².

Arseven’e göre marka, *iktisadi teşebbüs sahiplerinin müesseselerinden çıkan malın emsallerinden ayırt edilmesini yarayan işarettir*¹³.

En yaygın olarak kabul gören tanıma göre marka, *“bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir*¹⁴.”

Markalar Hukukunda uzmanlaşmış İngiliz Hukukçu KERL’e göre marka, *satışa arz olunan emtiayı diğer tacirlerin emtialarından ve ait olduğu işletme ve teşebbüsü diğerlerinden ayırt etmek üzere, emtiaya iliştirilen veya uygulanan, kanuna ve usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir işarettir*¹⁵. Marka, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler ile tüketiciler arasında bir bağımlılık ilişkisi kurulmasını sağladığı için çoğu defa

¹⁰ Ernest Hirsch, Ticaret Hukuku, İstanbul 1948, s.153.

¹¹ Turgut S. Erem, Ticaret Hukuku Prensipleri, C.I, Ticari İşletme, İstanbul 1962, s.191.

¹² Akar Öçal, Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967, s.7.

¹³ Haydar Arseven, Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku, İstanbul 1951, s.1.

¹⁴ Fahiman Tekil, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1997, s.25; Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2005, s.261-262; Oğuz İmregün, Kara Ticaret Hukuku Dersleri-Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli Evrak, İstanbul 2001, s.63.

¹⁵ Kerly, Law of Trademarks and Tradenames, Londra 1996, s.18 (Ömer Camcı, Marka Davaları, İstanbul 1999, s.6’dan naklen).

işletmelerin en değerli unsurudur¹⁶. Başka bir görüşe göre marka, *işletmenin satışa sunduğu ürünlerin üzerine konulan veya bir işletme yolu ile sağlanan belirli hizmetlerin ayırt edilmesi için tanıtım sırasında kullanılan işarettir*¹⁷. Markanın görevi işletmeye ait mal ve hizmetlerin tanıtılmasıdır.

556 sayılı KHK’de, doğrudan markanın tanımını yapan bir hükme yer verilmemiştir. KHK’nın Tanımlar başlıklı 2. maddesinin (a) bendinde markanın ortak marka ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade ettiği belirtilmiş ancak gerçek anlamda bir tanım verilmemiştir. Ancak, KHK’nın “markanın içereceği işaretler” başlıklı 5. maddesinin I. bendinde markanın tanımının yapılmış olduğu görülmektedir. Buna göre *marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları¹⁸ gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir*. Kanun Hükmünde Kararnamede markalar ile ilgili yapılmış olan bu tanımdan markanın iki unsurdan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu unsurlardan birincisi işaret ikincisi ise bu işaretin ayırt edici bir nitelik arz etmesidir. KHK’de marka sözcüğü ile belirtilen, ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret ve hizmet markalarıdır. Marka çeşitli dillerde değişik biçimlerde ifade edilmiştir¹⁹.

556 sayılı KHK’de yapılan tanım ile daha önce yürürlükte bulunan 551 sayılı kanunda yapılan tanımlar karşılaştırıldığında, 556 sayılı KHK’nın iki farklı yenilik getirdiği görülmektedir. Birinci olarak hizmet markaları KHK ile marka kapsamına

¹⁶ İsmail Fidan, Marka Hakkının İhlali, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s.1.

¹⁷ Kutlu Oytaç, Ticaret Unvanı İle Marka Arasındaki Fark, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, Hakemli Dergi, Haziran 2004, S.1, s.82.

¹⁸ Koyu harflerle yazılı kısmın ilk hali 03.11.1995 tarihli ve 4218 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile eklenmiş hali ile “ambalajlarının” idi. Daha sonra 2004 yılında düzenlemedeki “ambalajlarının” ibaresi, 5194 Sayılı Kanunun 12. maddesi ile “ambalajları” olarak değiştirilmiştir.

¹⁹ Marka sözcüğü dilimizdeki eski ifadesi ile “Alameti Farika”dır. Alameti Farika terimi ayırt etme fonksiyonunu daha açık biçimde betimleyen bir terimdi. Markaların Ortaçağda imal edilen mallar üzerine konmasından dolayı Fransız Hukukunda “Marque de Fabrique o de Commerce” şeklinde ifade edilmiştir. Alman Hukukunda da yine aynı terimle “Marken” ile ifade edilen markalar, İngilizce de ticari marka yani “trademark” terimi ile ifade edilmiştir. Günümüzde uluslararası alanda markalar ile ilgili kullanılan en yaygın terim “TRADEMARK” tır. Trademark İngilizce de ticari marka anlamına gelmektedir ve kısaca “T.M.” harfleri ile sembolize edilmektedir (Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.5, dn.5).

alınmıştır. Hizmet markalarına 551 sayılı kanunda yer verilmemişti. İkinci yenilik ise 556 sayılı KHK ile işaretin “mal veya ambalaj üzerine herhangi bir şekilde konulabilmesi” mecburiyetinin kaldırılmış olmasıdır. Oysa 551 sayılı kanunda bu şarttan söz edilmekteydi, fakat 556 sayılı KHK ile hizmet markalarının ticaret markaları ile birlikte marka kapsamına alınması bu şarttan vazgeçilmesine neden olmuştur. KHK açısından önemli olan işaretin, piyasaya sunulan belli bir mal ya da hizmetle ilgili olarak kullanılma yeteneğine sahip olmasıdır²⁰. Bu sebeple markanın işletmenin iş evrakı ve reklamlarında kullanılabilir olması da yeterlidir.

III. MARKANIN UNSURLARI

556 sayılı KHK’de markanın tanımı yapılırken, iki önemli unsur üzerinde durulmuştur. Birincisi markanın “işaret” olması ikincisi de markanın diğer mal ve hizmetlerden ayırıcı bir niteliği bulunması yani “ayırıcı” nitelik taşımasıdır. Ayrıca KHK’de bu iki unsur dışında işletme veya ticari işletme değil de “teşebbüs” sözcüğü kullanılmıştır. Teşebbüs marka kavramının bir unsuru olmamakla birlikte, tanımda etkili olan bir kavramdır²¹.

A) İŞARET UNSURU

556 sayılı KHK’nın 5. maddesi hangi işaretlerin marka kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İşaret kavramı ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli noktaları kısaca şöyle sıralayabiliriz²²:

- 556 sayılı KHK’de marka olarak tescil edilemeyecek işaretler 7. ve 8. maddelerde mutlak ve nisbi red sebepleri başlığı altında sayılmıştır. Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için anılan maddelerde gösterilen işaretler arasına girmemesi gerekir²³.

- Bir markanın tescil edilebilmesi için o markanın yeni bir işaret olması gerekir. Burada yenilikten maksat, tescil edilecek eşya bakımındandır.

²⁰ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.36.

²¹ Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, 4.bası, s.343.

²² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.343-344.

²³ Yünlü, s.6.

- “İşaret” kelimesi sadece simgeyi, yani bir “şekil”i ifade etmez. Bu sözcük geniş anlamda kullanılmıştır: Grafikler, tasarımlar, kişi adları, sözcükler, harfler, logolar, sayılar, malların ve ambalajların biçimi, birkaç sözcükten oluşan sloganlar, sözcük şekil bileşimleri, üç boyutlu biçimler, jenerikteki veya bir programı takdim sırasındaki kısa melodiler, renkler, renk kombinezonları ve kompozisyonları da “işaret”tir²⁴.

- Bir işaretin tescil edilebilmesi için o işaretin ayırt etme gücü olmalıdır. Bir malın üzerine marka konmasındaki amaç, o malı üretenin, piyasaya kim tarafından sürüldüğünün veya bir hizmet söz konusu ise, o hizmetin kim tarafından görüldüğünün saptanmasıdır²⁵.

- 556 sayılı KHK’de işaret kelimesi henüz marka olarak tescil edilmemiş simgeler için kullanılmıştır. Yani bir “işaret” tescil edilmiş ise “marka” adını alır. Şöyle ki, bir sözcük, bir özel ad, bir şekil, bir rakam, bir sayı, sözcükler düzenlemesi veya bir slogan tescil edilmeden önce “işaret”tir; tescil edilip KHK’ya göre koruma altına girince “marka” haline gelir. İşaret aynı zamanda, marka ile benzerlik içinde bulunan veya markanın aynı olan, bu sebeple marka hakkına tecavüz oluşturan, kanuna aykırı işaretin de adıdır²⁶.

- İşaretin “çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen” nitelikte olması gerekir. Böylelikle, 556 sayılı KHK “işareti” sadece çizimin ürünü olmaktan çıkarmış, bir taraftan üç boyutlu şekilleri, diğer taraftan çizim dışındaki ifade biçimlerini, yani resmi, müziği, sesi, rengi ve kokuyu da işaretin kapsamına katmıştır.

- KHK m. 5’de sayılan işaretler sayı itibariyle sınırlı değildir. Maddede yer alan “gibi”, “benzer biçimde” ve “her türlü” kelimeleri bu yorumun doğruluğunu kanıtlar.

- Ayırt edici niteliği olan ve KHK m.6 ve m.7 kapsamına girmeyen herhangi bir işaret marka olarak tescil edilebilir. Ne kelime veya boyut sayısı, ne malın üzerine veya

²⁴ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.343.

²⁵ Sami Karahan, Marka Şekilleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü.H.F., 1986, s.24.

²⁶ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.344.

ambalajına konulmaya elverişli olmama, ne münferit bir harf veya rakam, ne markanın ayırt edici vasfını rengin veya kokunun ya da sesin oluşturması, söz konusu işaretin marka olarak tesciline engeldir. Doktrinde *Tekinalp*'e göre buna *seçimde genişlik ilkesi* denir.

B) AYIRT EDİCİLİK UNSURU

Ayırt edici nitelik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve öğeleri ifade eder. Bir işaret ya başlangıçtan itibaren ayırt edicidir veya zamanla bu niteliği kazanır. Örneğin, bir otel için bulunduğu yöreyi iyi bir şekilde simgeleyen işaret baştan itibaren ayırt edici niteliğe haiz iken, bilgisayar ile ilgili olarak seçilen bir işaret ancak ilan ve reklamlarla tanıtılınca bu niteliği kazanabilir²⁷.

556 sayılı KHK'nin 5. maddesi ayırt edici olma unsurunu tanımlamamakta, fakat tanıtmaktadır. Şöyle ki, *bir işaret bir teşebbüsün malını veya sunduğu hizmeti diğer bir teşebbüsün aynı mal ve hizmetinden ayırmayı sağlıyorsa o işaret ayırt edici niteliğe sahiptir*. Bunun için işaretin hem simgesel hem de işletmesel kökenini ifadeye elverişli olması gereklidir. Gerçekten bir marka bir taraftan o malın veya hizmetin hangi teşebbüse ait olduğunu gösterir, diğer taraftan da kendi simgesel gücünün yarattığı farklılıkla diğer işaretlerden ayrılır. Böylece bir teşebbüsün mal ya da hizmetinin bir başka teşebbüsün mal ya da hizmetinden olan farkı ortaya konmuş olur²⁸. İşaret, alıcı tanımasa da, malı veya hizmeti o üreticiye bağlamakta, malın veya hizmetin üreticiye ait olduğunu alıcıya anlatmaktadır²⁹. Ayırt edicilik unsurunda aranan özellik işaretin yaratıcı olması, yepyeni değerlerden oluşması ya da ticaret hayatında ilk kez kullanılıyor olması değildir³⁰. İşaretin özgün ve karakteristik olması yeterlidir³¹.

²⁷ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.348.

²⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.36.

²⁹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.348.

³⁰ Şule Özdal, 556 Sayılı KHK'nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005, s.37.

³¹ Sevilay Eroğlu, Soyut Renk Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, DEÜHFD, C.V, S.1, 2003, s.98.

Ayırt edici unsurun belirlenmesinde dört kriterden yararlanılabilir:

- Kavram adına yakın olmama: Bir işaret kavram adına veya tanımına yakın olduğu oranda ayırt etmeyi sağlamaktan uzaklaşır, kavramdan ve kavramın tanımından uzaklaştığı, ona yabancılaştığı oranda da ayırt edicilik kazanır. Örneğin, kapı kilidi için “*kilit*” veya “*kilit*” resmi marka olarak seçilirse söz konusu marka ayırt edici nitelik taşımaz, ancak kilide “*çağlar*” markası konursa bu kilidi diğer kilitlerden ayırt etmek mümkün olur³².

- Anlamsızlık: Anlamsızlıktan kast edilen kelimenin “icat” edilmiş olmasıdır. Omsa, Ansa gibi. Marka olarak kullanılacak işarete sözcük varsa veya işaret sözcükten ya da birkaç harften oluşuyorsa, bunların hiçbir anlamının olmaması o işaretin kavrama tamamen yabancı olması demektir. Kelimenin yabancı dilde anlamının olması anlamsız sayılması sonucunu doğurmaz. Bu yüzden “super”, “ekstra”, “class”, “first” gibi kelimelerin ayırt edici nitelikleri güçsüzdür³³.

Bir işaret anlam taşımakla birlikte o mal için tamamen yabancı ise, ayırt edici niteliğin varlığı kabul edilir. Bilgisayar için seçilen “*apple*” markası gibi. Bu tür markaların doğuştan ayırt edici nitelikte olduğu söylenir³⁴.

- Uzun süreden beri kullanma: Markalar kullanılarak ayırt edici nitelik kazanabilirler. Bu tür işaretler ayırt edicilik unsuru yönünden başlangıçta güçsüzdür. Ancak uzun süre kullanılarak, yoğun ve kesintisiz reklam kampanyaları ile desteklenerek pazarlara yerleşip alıcının gözünde ayırt ediciliğe sahip olabilirler³⁵. Ancak bazı hallerde marka çok güçlü duruma gelebilir, mesela “M” harfinin tek başına kullanılması durumunda harfin ayırt ediciliği yoktur. Ancak, Mc Donald’s, Motorola ve

³² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.349.

³³ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.14.

³⁴ Buna benzer olarak Yargıtay 11 H.D.’si; “Türkçe karşılığı ‘neysen o ol’ şeklinde olan ve İngilizce sözcüklerden oluşan ‘BECOME WHAT YOU ARE’ ibaresi, marka olarak bir anlam taşımakta olup bu anlam, marka olarak kullanılacak mal veya hizmet için yabancı olsa da, ayırt edicilik niteliğinin varlığı kabul edilmelidir. Öte yandan marka olarak kullanılacak işaretin, tescilden önce, ayırt edicilik vasfını kazanıp kazanmadığı da tescil açısından önemli değildir. Ayırt edicilik vasfı tescille birlikte oluşabilir.” şeklinde bir karar vermiştir (Yargıtay 11. H.D. 20/11/2000, 7674/9346, Yargıtay Kararları Dergisi, C. 28, Sayı:2, Şubat 2002, s.227).

³⁵ Osman Berat Gürzumar, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, Ekim 1994, C.XX, S.4, s.506; Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.82.

Maret işletmeleri tarafından “M” harfi farklı tasarımlarla kullanılarak ayırt edicilik sağlanmıştır³⁶.

- Karıştırılma olasılığının bulunmaması: Ayırt etmede dördüncü kriter ise, marka olarak seçilen işaretin aynı veya benzer mal veya hizmet için mevcut bir markadan farklılığı, yani bağlantı dahil, onunla karıştırılma ihtimalinin bulunmamasıdır³⁷.

IV. MARKA TÜRLERİ

Marka türlerini çeşitli açılardan gruplandırabilmek mümkündür. Bu konuda doktrinde *Arkan*, biçimlerine, amaca, sahiplerine, tanınmış olup olmamasına ve tescil edilmiş olup olmamasına göre bir sınıflandırma yaparken³⁸, *Tekinalp*, 556 sayılı KHK’de adıyla anılan markalar ile adıyla anılmayan markalar olarak ayrı bir sınıflandırmayı benimsemiştir³⁹.

A) AMACINA GÖRE MARKALAR

a) Ticaret Markaları

Ticaret markaları, bir menkul mal üzerine veya ambalajına konan markalardır. Ticaret markalarının kullanılmasında alıcılar için önemli olan tüccarın şahsıdır. Malın imal edildiği yer ve usuller ikinci planda kalır. Alıcı, piyasada iyi mal seçtiğini bildiği tüccarın malına yönelir. Çünkü bu tüccarın markasını sadece denenmiş mallara koyduğuna güvenir⁴⁰.

Ticaret markası, 556 Sayılı KHK’nin Uygulama Şekli Gösterir Yönetmeliğin 8. maddesinde *bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret* olarak tanımlanmıştır. Bununla

³⁶ Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, s.39.

³⁷ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.350.

³⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.40-54.

³⁹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.316.

⁴⁰ Öçal, Markaların Himayesi, s.9.

birlikte önceleri doktrinde yapılan ticaret markası - fabrika markası ayrımı da artık geçerliliğini yitirmiş ve yapılan yeni düzenleme ile tek bir tanımda toplanmışlardır⁴¹.

Menkul malların büyük bir bölümü ticaret markasına konu olabilir. Menkul mallardan para, kıymetli evrak, adi senetler ticaret markası konusunda istisna teşkil ederler⁴². Önemli olan nokta, bir işletmenin ticaretini yaptığı malların, diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesinin sağlanmış olmasıdır⁴³.

Malın ticaret markasına konu olabilmesi için el veya mekanik yolla üretilmesi şart değildir, örneğin bir meyve da bir ticaret markasına konu olabilir⁴⁴. Ticaret markası sadece endüstriyel değil, ticaret konusu yapılan mallar için de alınıp kullanılabilir. Yani, marka kullanmak üreticiye has değildir. Örneğin, *Migros* veya *BİM* satış mağazaları, bir üreticiye verdikleri bir siparişe istedikleri malı (mesela, deterjan) ürettirip bunları (kendileri üretici olmadıkları halde) kendi markaları altında satışa sunabilirler⁴⁵.

Ticaret markasına örnek olarak *Coca Cola* yı gösterebiliriz. Ayrıca, *Beko*, *Sony*, *Nokia* elektronik sektöründe, *Mercedes*, *Tofaş*, *Renault* otomotiv sektöründe, *Bosch* beyaz eşya sektöründe ticaret markalarına örnek oluştururlar.

b) Hizmet Markaları

Hizmet markasında esas olan, ticaret markasında olduğu gibi, işletme tarafından üretilen mal olmayıp, ortaya konan hizmettir. Ticaret markalarında, marka malın üzerine konulabilir ya da bizzat malın biçimi marka olabilirken, hizmet, maddi bir mal olmadığı için üzerine işaret konulması mümkün değildir⁴⁶.

Hizmet markası, 556 Sayılı KHK'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9. maddesinde *bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret* olarak tanımlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın BİK-TPE 96/2

⁴¹ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.43; Arseven, Nazari ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku, s.2.

⁴² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.351.

⁴³ Remzi Tamer Pekdinçer, Marka Hakkı ve Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2001, s.63.

⁴⁴ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.21.

⁴⁵ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 351.

⁴⁶ Hamdi Yasaman, Hizmet Markaları, BATİDER 1975, C.VIII, S.1, s.81.

numaralı Tebliğinde ise, üçüncü şahıslar yararına yapılan her tür faaliyetin hizmet markası olarak değerlendirileceği şeklinde (m.1) çok genel bir ifadeye yer verilmiştir. Bu Tebliğ’de marka konusu olabilecek hizmetlere ilişkin sınıflar da gösterilmiştir (35-42.Sınıf). Örneğin, bilgisayar donanımları sahasında danışma, bilgisayar programcılığı, bilgisayar yazılımlarının kiralanması, güncelleştirilmesi hizmetleri (42.Sınıf) için marka alınabilir⁴⁷.

Çağımızda hizmet sektörünün kazandığı önem ve bu sektörde yaşanan yoğun rekabet, bankacılık, sigortacılık, sağlık, turizm ve taşımacılık gibi maddi malların üretim ya da ticaret ile ilgisi bulunmayan işletmelerin de verdikleri hizmetler için marka kullanmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır⁴⁸. KHK bu tür işletmelere, ürünleri olan hizmetleri, bir marka altında müşterilerine sunabilme imkanını sağlamıştır. İşte hizmet işletmelerinin hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları markalara hizmet markaları denir.

Hizmet markaları 551 sayılı Markalar Kanununda yer almamaktaydı, oysa 556 sayılı KHK hizmet markalarını kapsamına almıştır. Hizmet markalarının 551 sayılı kanun döneminde tescil ile koruması söz konusu olmadığı için Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin 56 ve 57 vd. maddeleri ile korunmaktaydı.

Hizmet markaları bazı yönlerden ticaret markasına benzese de, ticaret markalarından aşağıdaki noktalarda ayrılır:

1) Ticaret markalarının konusu, işletmelerin ortaya koymuş oldukları ürün olmasına rağmen, hizmet markalarının konusu ürün değil sunulan hizmettir.

2) Ticaret markasının başkasına kullandırılması “lisans”, hizmet markasının kullandırılması ise “franchising” sözleşmesi ile mümkündür⁴⁹.

Hizmet markalarına örnek olarak ülkemizde de çok yakından bilinen *Mc Donald’s*, *Burger King*, *Pizza Hut* markaları verilebilir. *Duru Turizm*, *Ulusoy*, *Varan*,

⁴⁷ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.44.

⁴⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.43.

⁴⁹ Camcı, Marka Davaları, s.20.

Turban ülkemizde, *Air France*, *Lufthansa* da dünyadan verebileceğimiz hizmet markalarına örnektir⁵⁰.

B) SAHİPLERİNE GÖRE MARKALAR

a) Garanti Markaları

Garanti markası, üretilen herhangi bir malın veya hizmetin belli bir kaliteye sahip olduğunu bildirir. Bu özelliği ile, garanti markasını kullanmaya yetkili işletmelerin mal ve hizmetlerini, piyasadaki diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeye yarar⁵¹.

Garanti markası, 556 sayılı KHK madde 54 ve Yönetmelik madde 7 de şu şekilde tanımlanmıştır; *Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.*

Garanti markasını tanımlayan bu ifadenin hatalı olduğu konusunda doktrin görüş birliği halindedir. *Arkan*, garanti markasının işletmelerin değil, üretilen mal veya hizmetlerin ortak özelliklerini garanti ettiğini belirterek tanımın yanlış olduğu kanaatindedir⁵².

Yasaman da aynı görüşe katılarak, ifadenin iki yönden garanti markasını yanlış tanıttığını belirtmektedir. İlk olarak, garanti markasını kullanan kişiler, marka sahibinin kontrolü altında değillerdir; ikincisi, garanti markası işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini değil, söz konusu markayı kullanma hakkına sahip işletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin özelliklerini garanti ettiğini belirtmektedir⁵³.

Karahan ise 556 sayılı KHK'daki tanımdan yola çıkarak garanti markasının klasik anlamda marka olmadığını zira değişik işletmeler tarafından üretilen mal veya

⁵⁰ Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, 13. Baskıya ek, 2005, s.172.

⁵¹ Reha Poroy- Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 10. baskı, Vedat, İstanbul 2004, s.258.

⁵² Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.46; Aynı görüş için bkz. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.385.

⁵³ Hamdi Yasaman, Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, İstanbul 2004, s.54.

hizmetleri ayırt etme hususunda herhangi bir işlev görmediğini, sadece işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi meşelerini ve kalitelerini garanti ettiklerini belirtmiştir⁵⁴.

Kanaatimizce, tanımdaki ifadenin hatalı olduğu görüşü yerindedir. Zira Markalar Kanunu Tasarısı'nda bu ifade yanlışlığı düzeltilerek garanti markasının, marka sahibinin kontrolü altında, bu markayı kullanmaya yetkili kılınmış birçok işletme tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır⁵⁵.

Diğer markalardan farklı olarak, garanti markaları, markanın sahibi tarafından kullanılamaz. Ayrıca marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı bir işletmenin hizmetlerinde kullanılması da söz konusu değildir⁵⁶. Garanti markaları, üçüncü kişilerce marka sahibinin kontrolü altında kullanılır, yani garanti markasını kullanacak olan üçüncü kişiler, ürettikleri mal veya hizmetin marka sahibi tarafından denetimi sonucunda belli özelliklere sahip oldukları belirlendikten sonra kullanabilirler⁵⁷.

Garanti markasının korunması da tescil ile mümkündür. Ancak, bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin yer alması ve verilmesi gerekir.

Garanti markasının devri de mümkündür, bu devir ancak marka sicil kaydına tescil ile geçerli olur. Garanti markasının kullanılması, teknik yönetmelikte gösterilen özelliklere uygun mal ve hizmetleri üreten herkese tanındığı için, diğer markalardan farklı olarak lisans sözleşmelerine konu olması mümkün değildir⁵⁸.

Ulusal ve uluslararası belli başlı garanti markalarına örnek olarak giysilerin yünden yapılmış olduğunu gösteren *Woolmark* markası ile Dişçilik Enstitüsü'nün sahibi bulunduğu ve diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan *diş üzerinde şemsiyeden oluşan resimli işaret* gösterilebilir. *T.S.E.* işaretinin garanti markası olup

⁵⁴ Karahan, Ticari İşletme Hukuku, s.172.

⁵⁵ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.881.

⁵⁶ Camcı, Marka Davaları, s.23.

⁵⁷ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.47.

⁵⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.48.

olmadığı konusu tartışma yaratmıştır. Fakat, Yargıtay *T.S.E.* işaretinin marka olduğunu ve buna tecavüz durumunda yaptırım uygulanacağını belirtmiş ancak markanın türü konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır⁵⁹. *Arkan* ise *T.S.E.*'nin garanti markası olduğu görüşündedir⁶⁰.

b) Ortak Markalar

Ortak marka, 556 sayılı KHK madde 55 ve Yönetmelik madde 6 da şu şekilde tanımlanmıştır; *Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.* Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Bu tanımda yer alan “grup” kelimesi doktrinde eleştirilmektedir. Örneğin, *Arkan*'a göre ortak markanın sahibi, sözleşme çerçevesinde bir araya gelen işletmelerden oluşan grup değil, gruba dahil kişilerdir⁶¹. Zaten “grup” marka sahibi olabilseydi, ortak markayı, ferdi markadan ayrı olarak düzenlemeye gerek kalmazdı. Bu nedenle maddede geçen “grup” kelimesi yerine “bağımsız ticari işletmeler” denmesi daha yerinde olurdu.

Doktrindeki eleştiriler dikkate alınarak Markalar Kanunu Tasarısında ortak marka kavramı “Tanımlar” başlıklı 2. maddede şu şekilde tanımlanmıştır: “*Bir sözleşme çerçevesinde, tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek veya tüzel kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve/veya hizmetleri, diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işaretlerdir*”⁶².

Ortak markanın birçok işletme tarafından kullanılıyor olması holding markalarıyla karıştırılma ihtimalini doğurabilir. Ortak markadan farklı olarak grup ya da holding markası, iştiğal konuları ne olursa olsun, bir gruba dahil, yani aynı hakimiyet altında bulunan işletmelerin varsa kendi markaları yanında mensup oldukları grubu simgelemek için kullandıkları markadır. Örneğin, Koç Holding tüm şirketlerin

⁵⁹ Yarg. 11. H.D. 07/02/1983, 4/499 (Yargıtay Kararları Dergisi, Sayı:1, Ocak 1984, s.73 vd).

⁶⁰ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.49, dn.59.

⁶¹ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.45.

⁶² Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.881.

kullandığı “*koç boynuzu*” şekil markası, holding adına tescilli bir grup markası olup ortak marka değildir⁶³.

Ortak markanın tescili için marka sahiplerinin birlikte hareket etmeleri zorunludur (KHK m.57). Garanti markalarında olduğu gibi, ortak markalar için de “teknik yönetmelik” hazırlanır. Ortak marka için hazırlanacak olan teknik yönetmelikte, ortak markayı kullanmaya yetkili olan tüzel kişilerin adları sayılır⁶⁴.

Ortak markanın devir ve lisansa konu olması da mümkündür. Devir ve lisansın geçerliliği marka siciline kayıtle mümkündür. 556 sayılı KHK’de garanti markasının ve ortak markanın rehin edilip edilemeyeceği konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, devredilebilindiklerine göre rehinleri de mümkün olmalıdır⁶⁵.

Ortak marka olarak; *Sabancı, Dior, Pınar, Marmara Birlik, Hacı Bekir Şekercisi* örnekleri verilebilir.

c) Bireysel (Ferdî) Markalar

Gerçek veya tüzel kişilerin herhangi bir kimseye bağlı olmadan tek başına kullandıkları ve başkalarına karşı, korunma ve tecavüzün önlenmesini isteme hakkına sahip oldukları markaya *bireysel marka* denir⁶⁶.

Bireysel markanın belirleyici olan unsuru, marka üzerindeki mutlak hakkın bir kişiye ait olmasıdır. Garanti markasında, marka sahibi markasını kullanamaz, ancak belli koşullar taşıdığı takdirde, markasını kullanabilir. Ortak marka da ise birden çok kişinin kullanımı söz konusudur. Özel hukuk tüzel kişileri gibi kamu kişilerine de bireysel marka sahibine tanınan haklar tanınmıştır. Fakat tüzel kişiliği olmayan birleşmeler örneğinin, adi şirketler bireysel marka sahibi olamaz⁶⁷.

⁶³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.353.

⁶⁴ Poroy- Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, s. 260.

⁶⁵ Markalar Kanunu Tasarısının 60. maddesine garanti ve ortak markalarının rehin edilebileceğine ilişkin hüküm konmuştur (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.881).

⁶⁶ İrfan Dönmez, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, Beta Yayınları, 2. bası, İstanbul 1992, s.21.

⁶⁷ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.44-45.

556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sistemi “Bireysel Marka” üzerine kurulmuştur. Bundan dolayı KHK'nin hükümleri genellikle bireysel markalar konusundadır. *Mercedes, Lassa, Ona, Fred Perry* bireysel marka konusunda verilebilecek örneklerdir⁶⁸.

d) Temsilci Markaları

Pazar şartları nedeniyle bir yabancı işletmenin, markasını kendi adına tescil ettirmeyip temsilcisi yani vekili adına tescil ettirmesi durumunda temsilci markası söz konusu olur. Burada tescil edilmiş markanın sahibi temsilcidir. İşletme ile temsilci arasındaki her türlü düzenlemeyi yapabilecektir, gerekirse markanın bir süre geçtikten sonra, yabancı işletmeye ait olması konusu da düzenlenebilir⁶⁹.

556 sayılı KHK'de 8. ve 17. maddelerinde temsilci markalarına yer verilmiştir. Fakat burada temsilci markalarına sadece tescil bakımından değinilmiştir.

“*Temsilci*” ya da “*Vekil*” kendi anlamında geniş olarak yorumlanmamalıdır. Bu nedenle, acenta, franchising sözleşmesi hükümleri uyarınca franchise alan kimse, komisyoncu ve tek satıcı da vekil ya da temsilci statüsünde sayılabilecektir⁷⁰.

Marka sahibini vekil veya temsilciye vermiş olduğu izinin yazılı olması şart değildir. İzin alınması ya da geri alınmasında sözlü davranışlarda mümkün olabilecektir.

⁶⁸ Fahiman Tekil, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1997, s.342.

⁶⁹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 353.

⁷⁰ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.35.

İKİNCİ BÖLÜM

TANINMIŞ MARKA KAVRAMI

I. GENEL OLARAK

Günlük hayatta bazı markalar halk arasında diğer markalara göre tanınmışlık bakımından daha ön plana çıkmaktadır. Bu tür markalar, köken gösterme fonksiyonundan ziyade garanti ve kalite fonksiyonlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmaktadır. Toplumda belli bir tanınmışlık düzeyine erişen ve bundan ötürü kendisine *tanınmış marka* adı verilen bir marka, ticaret markası olabileceği gibi hizmet markası, garanti markası ya da ortak marka da olabilir.

Tanınmış marka kavramına, 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 556 sayılı Markaların Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameden önce 1965 tarihli 551 sayılı Markalar Kanunu'nda rastlanmaktadır. Ancak, tanınmış markanın tanımı daha önce yürürlükte bulunan 551 sayılı Markalar Kanununda olduğu gibi 556 sayılı KHK'de de yapılmış değildir.

Hem 551 sayılı Kanun'da hem de 556 sayılı KHK'de gerek tescil (KHK m. 7/1, m.8/4) gerek koruma hükümlerinde (KHK m.42/I-b) tanınmış markalardan söz etse de tanım ve ölçütler konusunda boşluklar söz konusudur.

Tanınmış marka kavramı uluslararası kaynaklarda da yer almaktadır. Fakat söz konusu kaynaklarda da tanım ve ölçütler konusunda boşluk söz konusudur. Bu boşluk yabancı ülke hukuklarında olduğu gibi, Türk hukukunda da doktrin ve mahkeme içtihatlarıyla doldurulmaktadır. Pek çok ülkenin Yasa metinlerinde olduğu gibi 556 sayılı KHK'nın ilgili maddelerinde de tanınmış marka kavramı ile ilgili olarak Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine atıf yapılmaktadır.

II. TANIM

551 sayılı Markalar Kanunu'nun 11. maddesinde tanınmış markanın tanımını yapılmamış sadece tanınmış markanın hangi şartlar altında korunacağı düzenlenmiştir. Buna göre 551 sayılı Markalar Kanunu'nun *Tanınmış Markalar* kenar başlıklı 11.maddesinde;

“Memleketimizde tescil edilmiş olan dünya veya memleket çapında tanınmış yabancı veya yerli markaların ve benzerlerinin başka emtia için tescili tanınmış marka sahibinin izniyle mümkündür.

Birinci fıkraya aykırı olarak tescil yapılmış olması halinde, tanınmış marka sahibi ve bu yüzden zarara uğramış olan her ilgili kişi tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescilin terkinini talep ve dava edebilir.

Markanın tescilinde suiniyet mevcut ise terkin davası müddete bağlı değildir”.

551 sayılı Kanunda herhangi bir tanıma yer verilmemiş olmasına rağmen Genel Hükümler Çerçevesinde “*Tescili İzne Bağlı İşaretler*” bölümünde tanınmış markalardan söz edilmiştir. Bu düzenleme tescile ilişkin bir düzenlemedir. Kanunda yer alan hükümde, tanınmış markaların dünya ve memleket çapında markalar olarak ikiye ayrıldığı ve bu ayrımla birlikte yabancı ve yerli tanınmış marka farklılığına yer verildiği görülmektedir.

Sanayi Komisyonu Raporunda⁷¹ 551 sayılı Markalar Kanunu açısından tanınmış markadan söz edebilmek için uzun ve temiz bir çalışma, fazla itina gösterme, büyük fedakarlıklara mal olan tanıtma ve bu suretle elde edilen haklı bir şöhrete sahip olması gerektiği belirtilmiştir⁷².

556 sayılı KHK'nin 7.maddesinin (1) bendi tanınmış markalardan 551 sayılı Kanunda olduğu gibi tescil konusunda söz etmiştir. 7. madde mutlak red sebeplerini düzenlemektedir. Bu maddenin 1 bendinde “*Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris*

⁷¹ TBMM Tutanak Dergisi 1964, C. XXVI, S.526, s. 23; Mehmet Adil Sağlam, Türk Markalar Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, Ankara 1973, s.85.

⁷² Sağlam, Markalar Kanunu Şerhi, s.85.

Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar” ifadesi yer almaktadır. Tanınmış markalardan söz eden bir başka hüküm de 556 sayılı KHK madde 8/4. fıkrasıdır. Bu madde de nisbi red sebepleri düzenlenmektedir. Söz konusu maddede tanınmış marka ibaresi yer almasa da “tanınmışlık düzeyine erişmiş marka” şeklindeki ifade ile tanınmış markalar açısından bir düzenleme getirmektedir.

Tanınmış marka kavramının tanımı, ne Paris Sözleşmesinde ne de 556 sayılı KHK’da tam anlamıyla yer almadığından öğretide tanınmış marka çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.

Tekinalp, bu kavramın şu şekilde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir:

“Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalardır”. Bir başka ifade ile, yurt dışında tanınan ancak Türkiye’de bilinmeyen bir marka Paris Sözleşmesi anlamında *tanınmış marka* kabul edilemez. Buna karşılık yalnız, Türkiye’de tanınan marka *tanınmış* sayılabilir. Üye ülkelerde ve Türkiye’de tanınan, fakat ait olduğu mal Türkiye’de satılmayan veya söz konusu hizmetin Türkiye’de arz edilmediği markalar da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmıştır⁷³.

Arkan ise, “*Tanınmış markadan söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek kalite sembolü haline gelmiş bir markanın sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili değil, bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir*”, şeklinde ifade etmiştir⁷⁴. Ayrıca, *Arkan* ‘Ticari İşletme Hukuku’ adlı eserinde şu tanıma yer vermiştir⁷⁵: “*Tanınmış marka, sadece ilgili tacirler ya da malın alıcıları tarafından değil o malla ilgisi olmayanlar tarafından da bilinen markalardır. Bu tür markalar, tescilli buldukları mal ve hizmetlerin kapsamını aşmışlar ve başlı başına bir kalite sembolü olarak reklam aracı haline gelmişlerdir*”.

⁷³ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.387.

⁷⁴ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.93.

⁷⁵ Arkan, Ticari İşletme Hukuku, s.273.

Ergün ise Tanınmış Marka ile ilgili şu tanıma yer vermiştir⁷⁶; “Tanınmış marka, mal veya hizmetlerle ilgili korumanın sağlanacağı alanda, markanın tanıtımı sonunda kazanılan sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre için değil, bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinen marka olarak tanımlanabilir”.

Poroy/Yasaman ise, tanınmış markanın tanımını şu şekilde yapmıştır⁷⁷; “Markanın ilgili tacirler ya da o malın alıcıları değil, bu mal ile ilgisi olmayanlar tarafından da bilinmesi halinde tanınmış markadan bahsedilebilir. Tanınmış marka, maruf marka karşısında daha kapsamlı, ekonomik yönden daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bir markanın tanınmış olduğunu söyleyebilmek için, markanın konulduğu mamulün birden bire düşünmeden ve bir hatıranın yardımı ile hatırlanmadan, refleks halinde düşünülmesi gerekir. Genellikle tüketicinin zihninde bir fikir uyandıran marka tanınmışlık derecesine ulaşmış demektir”. Böylece, yazarlara göre, bir marka tüketicinin zihninde bir fikir uyandırabiliyor ise o marka tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan bir markadır⁷⁸. Tanınmış marka ekonomik değeri olan, ayırt ediciliğe sahip, rekabet kaygısı taşımayan yüksek kaliteye sahip olan markadır. Tanınmış markalar sadece kendi ülkelerinde değil diğer ülkelerde de kendilerine kolaylıkla pazar sağlayabilirler⁷⁹.

Nomer, İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Nike” markası ile ilgili kararı ve İsviçre Markalar Kanunu’nun gerekçesi ile beraber, tanınmış markanın özelliklerini aşağıdaki gibi saymıştır⁸⁰:

a) Markanın üstün bir ticari değere sahip olması,

b) Markanın sahip olduğu reklam gücünün sadece geleneksel mal ve hizmetlerin değil, başka mal ve hizmetlerin pazarlanmasına da elverişli olması,

⁷⁶ Mevci Ergün, Tanınmış Markalar, Bursa 2000, s.5 (Yılmaz Aslan- Doğan Şenyüz- Mevci Ergün, İşletme Hukuku, 2005, s.277 naklen).

⁷⁷ Poroy- Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, s.387.

⁷⁸ Hamdi Yasaman, Tanınmış Markalar, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, 1978, s.695.

⁷⁹ Yasaman, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, s.691.

⁸⁰ Füsün Nomer, Tanınmış Marka- Nike, Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul, 1999, s.502.

c) Markanın sadece kendi mal ve hizmetlerinin alıcıları tarafından değil, bunlar dışında da geniş bir halk kitlesi tarafından da tanınması,

d) Markanın aynısının piyasada kullanılıyor olması.

Ocak ise tanınmış markanın Türkiye’de kullanılmış olması gerekmesi de Türkiye’de biliniyor olması gerekeceğini ifade etmiştir⁸¹.

Kayıhan ‘Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka’ adlı makalesinde tanınmış markanın şu şekilde tarif edilebileceğini belirtmiştir: “Türkiye’de tescilli olsun ya da olmasın, bir gerçek ya da tüzel kişiye sıkı bir şekilde aidiyetlik, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir pazarlama ve dağıtım ağına sahip olan, sadece markanın hitap ettiği sektörde değil, diğer sektörlerde de bilinen, coğrafi sınır, kültür, yaş farkı da gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya bir çağrışım çıkaran markalardır.”⁸².

Gürzumar ise tanınmış markayı şu şekilde tanımlamaktadır; “Maldan bağımsızlaşarak, başlı başına bir kalite sembolü haline dönüşerek reklam aracı haline gelen ve geniş kitleler karşısında sahip oldukları etkilerini, tamamen farklı mal kategorileri üzerinde de gösterebilen markalara tanınmış marka denir.”⁸³.

Eyüboğlu, tanınmış marka ile ilgili olarak şu açıklamaları yapmaktadır; “Ülkede geniş bir dağıtım ağına sahip olan, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve bu bilinmişliği promosyon yoluyla kazanan markalar tanınmış marka olarak değerlendirilecektir. Bir markanın, tanınmış marka olarak kabulü için, yukarıda açıklanan kriterlere sahip olması veya en azından o markanın kullanıldığı emtia tüketen orta düzeydeki tüketiciler açısından tanınması, yani emtia ile özdeşleşmiş olması veya o emtia söylendiğinde akla o markanın gelmesi gerekmektedir.”⁸⁴.

⁸¹ Nazmi Ocak, Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s.284.

⁸² Şaban Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, C.VII, S.1-2, Haziran 2003, s.426.

⁸³ Gürzumar, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, s.518.

⁸⁴ Samiye Eyüboğlu, Tanınmış Marka, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl: 2001, S.2, s.113.

Arslan'a göre, “*tanınmış marka*” bir üst kavramdır. Bu kavram içine Paris Sözleşmesi anlamındaki “*herkesçe bilindiği mütalaa olunan marka*” ile “*tanınmışlık düzeyi yüksek marka*” dahildir. Tanınmışlık düzeyi dünya ölçeğinde olan ve “dünya markası” olarak da adlandırılan markaların ise, tanınmış marka kriterlerini öncelikle yerine getirdiği ve tanınmış markaya sağlanan işlevden faydalanacağı açıktır⁸⁵.

Yargıtay da yerleşik içtihatlarında, uluslararası hukuka uygun yorumlar yapmakta ve tanınmış markayı belli bir çevre veya ilgili çevrede tanınmış olarak algılamakta ve uygulamaktadır⁸⁶. *Yargıtay* 11. Hukuk Dairesi emsal niteliğindeki bir kararında tanınmış markayı tanımlamış ve bu tanımlı farklı kararlarında tanınmış markanın kriterleri olarak yer bulmuştur. Bu karar uyarınca tanınmış marka; “*bir şahsa veya teşebbüse sıkı şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı*⁸⁷ çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif etmek mümkündür” şeklinde ifade edilmiştir⁸⁸.

Yargıtay, 24/06/2003 tarihli kararında ise; tanınmış marka ile dünya çapında olmasa bile, geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markanın ifade edilmek istendiğini yani, dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesine üye ülkelerde hatta, üye ülkelerin bazılarında bilinen markaların *tanınmış marka* kategorisinde sayıldığını belirtmiştir⁸⁹.

Kanaatimizce; tanınmış markanın kesin olarak tanımını yapmak mümkün değildir. Somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesi en uygun olanıdır. Öğretide yapılmış olan tanımlardan en uygun olanı *Tekinalp*'in tanımıdır. Çünkü, dünya çapında olmasa bile Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen markanın “tanınmış marka” kategorisi içinde düşünülmesi gerekir.

⁸⁵ Arslan Kaya, *Marka Hukuku*, Nisan 2006, s.118.

⁸⁶ Yarg.10.HD.29.1.1999 tarihli, 5372/256 sayılı kararı (Batider, C.XX, S.1, s.87-89).

⁸⁷ Pekdiñer, “ayrı çevreler” ibaresinin daha uygun olacağı kanaatindedir (Pekdiñer, *Marka Hakkı ve Korunması*, s.80).

⁸⁸ Yarg.11.HD.13.31998 tarihli, 5647/1704 sayılı kararı (Eyüboğlu, *Tanınmış Marka*, s.114).

⁸⁹ Yarg.11.HD. 24.6.2003 tarihli, 2516/6833 sayılı kararı (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.257).

III. TANINMIŞ MARKANIN ÖNEM KAZANMASININ SEBEPLERİ

Tanınmış markalar, özellikle yerel müteşebbislerin, ulusal sınırlara daha az bağımlı hale gelmesi ve gelişen iletişim olanakları sayesinde bilginin her geçen gün daha hızlı ve etkin bir şekilde, daha geniş alanlara yayılabilmesi nedeniyle, gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan bir sınai mülkiyet hakkı haline gelmişlerdir⁹⁰.

Tanınmış markanın bir marka çeşidi olmasından daha önemlisi söz konusu markanın “tanınmışlığı”dır. Markanın kendi sınırlarını aşarak, ülke ve hatta ülke sınırlarını da aşarak uluslararası üne sahip olduğu durumlarda da tanınmış markadan ve öneminden bahsetmek mümkün olacaktır⁹¹.

Markalar arasında *tanınmış marka* kategorisinin belirmiş olması ve önem kazanmasının nedenleri üç grupta toplanabilir. Bunlardan ilki dünya ticaretinin genişlemesi, hız ve yoğunluk kazanmasıdır. Ulaşım araçları büyük miktarlarda malların nakline imkan verirken, üreticiler yabancı tüketicileri de göz önünde bulundurarak üretimlerini planlamaktadırlar. İkinci neden ise, çağımızda kitle üretimi olgusunun yer almasıdır. Sınai ve teknik alanda gözle görülecek bir şekilde standartlaşmaya gidilmiş, üretici de bu sebeple ürünlerinin popülaritesini artırmak ve mümkün olduğu kadar geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflemiştir. Üçüncü sebep ise, reklamcılık sektörü sayesinde ürünlerin potansiyel müşteriye daha kolay ulaşması, ona tanıtılması ve ulaşılmak istenen amacın daha kısa sürede daha çok kar ve daha az maliyetle sağlanmasıdır⁹².

IV. TANINMIŞ MARKANIN FONKSİYONLARI

A) KÖKEN GÖSTERME – AYIRT ETME FONKSİYONU

Markanın en önemli fonksiyonlarından biri köken gösterme fonksiyonudur. Tarihte markalar ilk önce malın hangi müteşebbis tarafından yapıldığını gösterirlerdi. Marka bir malı diğer maldan ayırt etmeye yaradığı gibi bir malın hangi işletme

⁹⁰ Sadettin Akın, Tanınmış Markalar, Türk Patent Enstitüsü Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s.1.

⁹¹ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.60.

⁹² Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.692.

tarafından imal edildiğini veya piyasaya sürüldüğünü, bir hizmetin hangi teşebbüs tarafından yerine getirildiğini de gösterir⁹³.

Markaların köken gösterme fonksiyonu tarih içinde belli bir süreç izlemiştir. Buna göre ilk önce marka, girişimciyi ifade etmiş daha sonra marka, işletmeyi ifade etmiş ve en nihayetinde marka, adeta malın ismi olmuştur. Tüketici mal üzerinde tanıdığı bir işletmenin markasını görerek malın kaynağını öğrenmiş olur⁹⁴. Markanın malın ismi haline gelmesi ve halk dilinde markanın eşyanın adı yerine kullanılması ve bu sebeple işaretin ayırt edici gücünün ortadan kalkacağı ileri sürülebilir⁹⁵. Örneğin selpak, nescafe gibi. Markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için kolayca tanınabilir olması gerekir⁹⁶.

Tanınmış markalar da köken gösterirler. Ancak tanınmış markalar çoğunlukla işletmeyi ifade ederler. Doktrinde bazı yazarlara göre, tanınmış markalar doğrudan işletmeyi işaret ettikleri için kaynak gösterme fonksiyonu tanınmış markalar için önemini korumaktadır⁹⁷. Bir firma birden çok mal üretilip piyasaya sürüldüğü takdirde, tanınmış markanın işletmeyi belirtmesi ve onun yerine geçmesi tehlikesi mevcuttur. Bu tehlikeyi önlemek amacıyla firma markaları ortaya çıkmıştır⁹⁸.

Tanınmış markanın sahip olduğu ün, çekicilik, halk kitlelerine inmiş olması, geniş bir kitleye hitap etmesi, tanınmış markanın köken gösterme fonksiyonuna paralel olarak gelişen ayırt etme fonksiyonunun da diğer markalar göre daha belirgin olmasını sağlar. Geniş halk kitleleri bir malı alırken ya da ortaya konan bir hizmeti, tercih ederken, tanınmış olan marka ön plana çıkar ve diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilir.

Ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde tanınmış markanın reklam ve garanti fonksiyonu daha belirgin hale gelmektedir. Garanti fonksiyonu ve reklam fonksiyonu, tanınmış markalarda daha yüksek olduğu için, ayırt edicilik fonksiyonu daha da ön

⁹³ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.250.

⁹⁴ Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku, C.I, Giriş- Ticari İşletme, Ankara 1968, s.403.

⁹⁵ Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.697.

⁹⁶ Pekdinçer, Marka Hakkı ve Korunması, s.54.

⁹⁷ Öçal, Markaların Himayesi, s.7.

⁹⁸ Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.697.

plana çıkar ve tanınmış marka sahibini kaliteli mal ve hizmet sunmada daha dikkatli olmaya sevk eder⁹⁹.

B) GARANTİ FONKSİYONU

Tüketici açısından en önemli olan fonksiyon garanti fonksiyonudur. Markanın garanti fonksiyonu alıcının güven duyduğu, malın kalitesine inandığı işletmeyi markasıyla tanıdığı, teşhis ettiği anlamına gelir¹⁰⁰. Genel olarak, alıcı malın kimin tarafından üretildiği ya da satışa çıkarıldığı konuları ile ilgilenmez. Onun için önemli olan satın aldığı ve memnun kaldığı malın değişmez bir kaliteye ve standarda sahip olmasıdır. Gerçekten, tüketici için marka değişmez bir kaliteyi ifade eder. İşletme sahibi ise bu güveni kaybetmemek için malının kalitesini düşürmemek için gayret içindedir¹⁰¹.

Garanti fonksiyonu, alıcı bakımından beğendiği memnun kaldığı malı yarın da bulacağı, üretici bakımından ise, malların alıcı bulacağını ifade eder. Alıcı bir mal ya da hizmetten memnun kaldığı zaman, o mal veya hizmeti tercih konusunda devamlılık sergiler. İşte bu devamlılık durumunun ortaya çıkmasıyla, malın üreticisi bakımından o mal veya hizmeti sürekli kalite ve standartlara uygun tutma zorunluluğu ortaya çıkar, bu uygun tutma zorunluluğu markanın garanti işlevini teminini sağlar¹⁰². Yani marka, kalitenin sembolü olduğunda bir kararlılığı ifade eder ve tanınmış marka söz konusu olduğunda ise herkesin zihninde iyi kalite fikrini uyandırır¹⁰³.

Tanınmış marka alıcıya bir güven verir. Alıcı seçim yaptığı sırada tanınmış markaya yönelir¹⁰⁴. Bu da tanınmış markada yanılma şansının çok az olmasından kaynaklanır. Çünkü alıcı pahalı da olsa kalitesinden emin olduğu için tanınmış markayı tercih eder. Ayrıca, alıcıları tanınmış markaya yönlendiren ve garanti fonksiyonu içinde değerlendirilebilecek bir diğer hususta aldığı mal da bir kusur meydana gelmesi halinde malın kusursuz olmasıyla değiştirileceğini bilmesi ve markaya bu açıdan da güvenmesidir.

⁹⁹ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.89.

¹⁰⁰ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.356.

¹⁰¹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.251.

¹⁰² Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.89.

¹⁰³ Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.697.

¹⁰⁴ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.251.

C) REKLAM FONKSİYONU

Garanti, kalite, yüksek ticari değer, güçlü dağıtım gibi etkenlerle birlikte eğer markanın reklam fonksiyonu da iyi kullanılırsa, söz konusu markanın tanınmış marka niteliğine sahip olması daha kolay olur¹⁰⁵.

Firmalar markanın tanınmışlık düzeyi ölçüsünde muhatap kitlesine hitap edebilmekte ve pazarlama gücünü arttırabilmektedir. O nedenledir ki firmalar markalarını tanıtmak için yoğun bir reklam faaliyetine girişmekte ve ürünlerinin kalite düzeyini de sürekli arttırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda markalı orijinal ürünleri satın alan üçüncü kişilerin markanın toplumda sağladığı şöhrete zarar verici bir faaliyette bulunması markanın reklam fonksiyonuna zarar verecektir. Mesela, tanınmış marka olan *Vakko*'nun sıradan bir ürün gibi semt pazarlarında tezgah üzerinde satılması ya da sıradan bir ürün gibi tanıtılması o markanın tüketiciler nezdinde sağladığı şöhretine zarar verici nitelikte bir faaliyettir¹⁰⁶.

Marka seçilirken onun reklam kabiliyetine sahip olması, halkın ilgisini çekmesi ve halka hitap etmesine dikkat edilir. Reklamda kullanılan işaret ne kadar dikkat çekici ise reklam gücü yükselir ve reklam gücünün yükselmesi ile birlikte tanınmış marka hitap etmediği ya da ulaşamadığı halk kitlelerine ulaşmış olur. Örneğin, seçilen işaretin orijinalliği, kelimelerin uyum halinde olması ya da çarpıcı olması, kelimenin bir fikir uyandırması gibi. Tanınmış markalarda reklam fonksiyonu kendini açıkça ortaya koyar. Tanınmış marka yalnız markayı tanıyan, alan, kullanan, memnun olan kişiler üzerinde değil; markayı tanımayan ancak reklamlar sayesinde söz konusu markadan haberdar olan kimseler üzerinde de etkili olur ve tercihini etkiler¹⁰⁷.

Hiçbir manası olmayan, hatta çirkin olan bir kelime veya şekil marka olarak seçilebilir. Bu işaret daha sonra kullanılma ve reklam ile ayırt edici nitelik kazanır. Böylece, sadece birkaç kelime veya harften ibaret bir marka tanınmış hale gelebilir. Örneğin, Mercedes'in spor ve lüks otomobilleri için kullandığı "*SLK*" markası ayırt

¹⁰⁵ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s. 92.

¹⁰⁶ Adem Aslan, Türk ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul 2004, s.16.

¹⁰⁷ Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.699.

edicilik niteliği kazanmış ve Mercedes marka arabalar içinde spor türünü belirleyen bir işaret haline gelmiştir¹⁰⁸.

Kolay telaffuz edilen, hecelenebilir ve kolay hatırlanabilir sözcüklerin akılda kalıcılığı karmaşık sözcüklere oranla daha yoğundur¹⁰⁹. Bu niteliğe sahip işaret reklam vasıtasıyla çekici hale getirilmeye çalışılır. Bu sayede marka uzak yerlere kadar duyurulur ve alıcılar şartlandırılır. Bunun yanında, malın kalitesinin iyi olması nedeni ile alıcı kitlesi tarafından benimsenen markanın tanınmışlığı artar ve marka bir reklam vasıtası olur.

KHK'de tanınmışlık düzeyi yüksek bir markanın sahip olduğu reklam fonksiyonunu koruyucu düzenlemeye yer verilmiştir. KHK madde 8/4 uyarınca, marka sahibi, markasının toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markasının itibarının zarara uğramasının söz konusu olabileceği durumlarda markanın farklı bir mal ya da hizmet için tesciline dair itiraz edebilir¹¹⁰.

Tanınmış marka aynı zamanda bir sosyal mevkii de tanımlar. Tanınmış marka taşıyan veya bu markanın logosunu ihtiva eden ürünlerin kullanılması veya giydirilmesi kişilerde psikolojik olarak tatmin duygusu yarattığı gibi, diğer kişilere karşı bir üstünlük duygusu yaratır. Tanınmış markanın kullanılması, örneğin *Mercedes* veya *BMW* markalı otomobillere sahip olmak sosyal mevkide bir aşama olarak gösterilir. Tanınmış marka kendi ürününün reklamını yaparken, bunu kullanan kişiler de kendi reklamını yapmış olurlar¹¹¹.

Günümüzde kitle iletişim araçlarının gelişmiş olması markaların reklamının yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle internet, uydu gibi araçlarla halk kitlelerine tanınmış markanın ünü daha çabuk yayılmaktadır. Böylece, marka kısa süre içerisinde tanınmış marka statüsüne erişebilmektedir.

¹⁰⁸ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.251.

¹⁰⁹ Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, s.50.

¹¹⁰ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.39.

¹¹¹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.251.

V. 556 SAYILI KHK KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ

A) KHK MADDE 7/-1

556 sayılı KHK'nın m.7-1 bendine göre Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6.maddesine göre, tanınmış marka, marka tescilinde mutlak red sebepleri arasında sayılmıştır. Tanınmış markaların tescili, marka sahibinin markasını tanınmış kılabilmek ve bu tanınmışlığını sürdürmesini sağlamak amacıyla ve aynı zamanda sarf ettiği emek ve servet düşünülerek yasaklanmıştır¹¹². TPE bu hususu resen nazara alacağı gibi onun nazara almaması halinde tanınmış marka sahibi tescil başvurusuna karşı itirazda bulunabilir. Tescilde bu durum mutlak red sebebi olarak belirtilmesine rağmen tescil gerçekleşmişse tanınmış marka sahibi KHK 42. maddeye göre markanın hükümsüzlüğünü tescilden itibaren beş yıl içinde isteyebilir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca Birlik Ülkeleri, aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı "*herkesçe bilindiği mütalaa edilen*" bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneği, taklidi veya tercümesinden ibaret olan bir markanın tescilini ülke mevzuatı müsait ise re'sen, aksi takdirde ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmak taahhüdü altına sokulmuşlardır. Bir Birlik Ülkesi olan Türkiye, bu taahhüdünü ifa etmek için KHK'nin 7. maddesinin (1) bendinde tanınmış markaların tescilini nisbi değil, mutlak bir red sebebi olarak düzenlemiştir¹¹³.

Tanınmış markaların KHK madde 7 den yararlanabilmeleri için Türkiye'de tescilli olmaları zorunlu değildir¹¹⁴. Onlara mevzuatla *tescilsiz tekel hakkı* tanınmıştır. Tanınmış marka sahibine tanınan tescilsiz tekel hakkı sadece markanın kullanıldığı aynı veya benzer ürünler açısından diğer bir deyişle aynı sınıf ile sınırlıdır. 556 Sayılı KHK ile tanınmış markalara sağlanan sınıflar üstü koruma sadece Türkiye'de tescil edilmiş

¹¹² Ocak, Markalarda Tescilin Sağladığı Koruma, s.110.

¹¹³ Kutlu Oytaç, Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son, Ankara Barosu FMR Dergisi, Sayı: 2001/3, s.91-92.

¹¹⁴ Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s.78.

veya başvurusu yapılmış tanınmış markalara özgüdür. Bu husus KHK madde 8/IV ile nisbi red nedeni m.42/I b ile de hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir¹¹⁵.

Tanınmış marka sahibi, Türkiye’de henüz tescil ettirmediği markasının sadece aynı sınıf veya alt grup içerisinde yer alan mallar veya hizmetler¹¹⁶ için korunmasını talep edebilecektir. Bunların dışında kalan mal veya hizmetler üzerinde markasının kullanılmasını engellemek için markasını Türkiye’de tescil ettirmelidir. Aksi takdirde, farklı mal ve hizmetler için markasının bir başkası tarafından kullanılması ve tescili söz konusu olabilecektir¹¹⁷.

Yargıtay, KHK’nin 7. maddesinin (ı) bendi doğrultusunda, Dünya’nın birçok ülkesinde ve bu arada ülkemizde tescilli “Red Bull” ve “Red Bull+şekil” markasının, 556 sayılı KHK yanında Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre koruma altında olduğuna hükmetmiş ve “Power Bull” markasının kullanımını men etmiştir¹¹⁸.

Yabancı tüzel kişi, Türkiye’de 556 sayılı KHK kapsamında yaralanacak ve bir Türk vatandaşının sahip olduğu aynı haklara sahip olacaktır. Sözleşmeye dahil bir ülkede usulüne uygun olarak tescil edilmiş olan marka, diğer üye devletlerde de aynen tevdie kabul edilecek ve korunacaktır. Esas itibariyle bir marka şekil bakımından ilk tescil edildiği ülke kanunlarına uygun ise diğer ülkelerde de tescil için müracaat edildiğinde o ülke kanunlarına uygun olmasa da korunur¹¹⁹.

¹¹⁵ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.79.

¹¹⁶ Aynı veya benzer mal kriterine yer verildiği için, tanınmış marka tespiti yapılırken sadece markanın üzerinde kullanıldığı mallar değil aynı veya benzer sayılan ve bunların alıcı kitlesi dikkate alınacaktır. Örneğin, 11. HD 11/11/2004 tarih, 1522/11159 sayılı kararında “....davacının...markasını davalının ülkedeki tescilinden önce çeşitli ülkelerde tescil ettirip, meşhur maruf hale getirdiği, birebir aynı faaliyet kolunda olmamakla beraber, benzer konularda üretim yapan davalının basiretli iş adamı özeni göstermekle yükümlü olduğu, ...davacıya ait markayı...bilmesi gerektiği, ... (bu şartlarda) davalının ayrıca kötüniyetinin kanıtlanmasının gerekmediği” değerlendirilmesi yapılmıştır (Kaya, Marka Hukuku, s.117, dn. 97).

¹¹⁷ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.80.

¹¹⁸ Yarg. 11. HD. 16/11/2000, 3824/8955 sayılı karar (yayınlanmamıştır)[Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.80].

¹¹⁹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.246.

*Yargıtay, 06/07/1998 tarihli ve 1734/5146 sayılı Dolce Vita kararında*¹²⁰ Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesinde (Noterisch Bekanntue Marken) kelimelerini kullanmış olup bunu umumen /herkesçe bilinen marka anlamında kullanılmış ve Avrupa Topluluğu'na üye bir ülkede maruf hale gelmiş olan markayı ifade etmiştir. Bu tür markalar dünya çapında olmasa bile Paris Sözleşmesine üye ülkelerde hatta bu üye ülkelerin bazılarında bilinen marka ise bu madde kapsamında kabul edilmektedir. Bu tür markaların Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinden yararlanabilmesi için markanın Türkiye'de umumen malum olması yeterli olup ülkemizde fiilen kullanılması zorunluluğu olmadığı belirtmiştir. Umumen malum malın Türkiye'de imal edilmemesi ve ithal edilmemesi halinde dahi ülkemize her zaman getirilip satılma olanağı bulunduğundan bu malın markasını hatırlatmak ve onun şöhretinden yararlanmak amacıyla bu markanın aynı cins mallar üzerinde kullanılmasının iyiniyet kurallarına aykırılığına karar verilmiştir¹²¹. Ayrıca, Yargıtay söz konusu bu kararda, “ *Paris Sözleşmesinin 6. mükerrer 1. maddesi uyarınca birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Fikri Mülkiyet Bürosuna tescilli davacı markasının korunması gerekip, davalı parfüm konusunda uzman bir kuruluş olup dünyadaki parfüm buluşlarını, gelişmelerini ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu basiretli tacir olmanın zaruri bir sonucudur. O halde aynı sahada çalışan davalının 22 ülkede tescilli bu markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesi MK. nun 2. maddesine göre mümkün görülmemiştir. Şu halde kötü niyetli bir tescil vardır ve bu tescilin terkinin talep edilebilir..*”¹²² demek suretiyle karar vermiştir¹²³.

¹²⁰ Dosyadaki kanıtlara göre, “Dolce Vita” markasının İspanya’da 24.05.1978 tarihinde parfümeri, esansal yağlar, kozmetikler, losyonlar, sabunlar v.s. için Don Jarne ve Don Jesus Perez Garcia adına tescil edildiği, markanın davacıya devir edildiği ve davacının bu markayı Paris’te 11.10.1983 tarihinde adına tescil ettirdiği, bu tarihten sonra dünyanın değişik 22 ülkesinde daha davacı adına tescil ettirildiği, Madrid Anlaşması uyarınca 23 Ekim 1995 tarihinde “Fikri Haklar Dünya Örgütü Bürosuna” Uluslararası Markalar Siciline tescil edildiği, davalının ise aynı cins emtialar için 11.02.1993 tarihinde Türkiye’de marka tescil belgesi aldığı anlaşılmaktadır (Batider, C.XXI, S.4, 1998, s.283-286).

¹²¹ Batider, C.XXI, S.4, 1998, s.283-286.

¹²² Batider, C.XXI, S.4, 1998, s.283-286.

¹²³ Bozmada oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile alınan bu kararda, iki üyenin *karşı oy* yazısı bulunmaktadır. Üyelerden H. Deniz’e ait karşı oy yazısı aşağıdaki gibidir: “Davalı tarafından, Türkiye’de Dolce Vita markası tescil edildiği tarihte, davacının sadece 13 ülkede bu markayı tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Davacı bu markayı davalının tescili ve bu tescilden iki yıl sonrasına kadar kullandığını ileri sürmediği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bir markanın maruf-meşhur-tanınmış olarak nitelenmesi için kullanıldığının kanıtlanması ya da herkesçe bilinir durumda olması gerekir. 13 ülkede

Yargıtay 11.HD 08/12/2003 tarihli ve 4210/11663 sayılı bir kararında; “556 sayılı KHK’nin 7. maddesinin son fıkrası, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa, aynı maddenin (b) bendindeki aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan marka bulunduğundan bahisle tescil isteminin red olunamayacağı hükmünü içermektedir. Diğer bir deyişle, böyle bir halde yasa koyucu, ayırt edici nitelik kazanmış bir marka sahibine önceki benzer tescilli markanın terkinini istemeden bu markayı tescil ettirebileceğini öngörmüş bulunmaktadır. Ayırt edici nitelik kazanmış markalar bakımından getirilen bu özellik, Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeye dahil tüm ülkelerde üstünlük tanınmış bulunan "tanınmış markaya" evleviyet ilkesi uyarınca tanınması gerekir.

Zira, doktrinde de değinildiği üzere, "556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kazanılan ayırt edici nitelik dolayısı ile piyasada aynı veya benzer markanın varlığından rahatsızlık duymamakta, kazanılan ayırt edici niteliğin birden ziyade aynı ve benzer marka arasındaki karıştırılma riskini ortadan kaldıracağını kabul etmekte..." dir. Aynı ilkelerin tanınmış markaya da uygulanması halinde, tanınmış marka sahibinin, kendinden önce tescilli markayı terkin ettirme yoluna gitmeden kendi markasının tescilini isteyebilmelidir. Böyle bir halde, terkin davası açma yükümlülüğü tanınmış marka sahibine değil, bu niteliği taşımayan önceki tescilli marka sahibine ait olmalıdır”¹²⁴ demek suretiyle 556 sayılı KHK’nın 7.maddesinin son fıkrası ile Yasa koyucu ayırt edici nitelik kazanmış bir marka sahibini önceki benzer tescilli markanın terkinini istemeden bu markayı tescil ettirebileceğini öngörmüş bulunmaktadır.

tescil edilmiş olması yeterli kabul edilemez. Böyle bir kabul uygulanan sözleşmenin açık hükmüne aykırıdır. 13 ülkede tescilli olması nedeniyle davalının kötüniyetle bu markayı Türkiye’de tescil ettirdiği sonucu da olaya uygun değildir. .. davalının “Dolce Vita” sözcüğüne sırf davacının tescili ile haberdar olduğunun ve bu ibareyi Türkiye’de kötüniyetle tescil ettirdiğinin ayrıca kanıtlanması gerekir. Davalının kötüniyetinin ayrıca inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir (Batider, C.XXI, S.4, 1998, s.286-287).

¹²⁴ <http://www.kazanci.com.tr>.

556 Sayılı KHK'nin 7. maddesinin (1) bendinde “*Paris Sözleşmesi'nin 1. inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar*” nitelemesi KHK madde 8/IV hükmünde markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyinin yüksekliği şeklinde ifade edilmiş ve bu tür markaların farklı mal ve hizmetler için dahi tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu ikisi arasındaki ilişki ve farklılık doktrinde; 556 Sayılı KHK madde 7'deki bilinmişlik düzeyinin “*markanın, Sözleşmenin hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye’de o mal veya hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesi*” şeklinde olduğu, KHK m. 8/IV anlamında tanınmışlık içinse “*sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir*” şeklinde ifade edilmektedir¹²⁵.

B) KHK MADDE 8/IV

Tescil dışı korumayı aynı mal sınıfını dikkate almaksızın tüm mal ve hizmet sınıfları için koruma sağlamak amacıyla, tanınmış markadan ayrı olarak “*toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka*” adı altında ikinci bir düzenleme getirilmiştir. 556 sayılı KHK'nin 8. maddesinin 4. fıkrasına göre; “*Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir*”.

KHK madde 8/IV ile tanınmış markanın toplumda ulaşılmış olduğu tanınmışlık düzeyi dolayısıyla toplumda yarattığı güven ortamından haksız yararlanılması veya tanınmış markanın kalitesiz mal ve hizmetler ürettiği intibama yol açacak şekilde, tanınmış marka tarafından bu tanınmışlığı sağlayan mal ve hizmet üretimi kalitesinden

¹²⁵ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.93; Hanife Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s.56 vd.

düşük nitelikte mal ve hizmet üretilmesi suretiyle tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi engellenmek istenmiştir¹²⁶.

Tanınmış markanın aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılması mutlak red sebebi iken bu markanın farklı mallarda kullanılması nispi red sebebi olarak kabul edilmiştir. Tanınmış marka farklı ürün ve hizmetlerde kullanıldığında bu kullanım haksız bir yarar sağlıyorsa veya markanın itibarına zarar veriyorsa ya da markanın ayırt edici karakterini zedeliyorsa tanınmış marka sahibinin bunu engellemesi mümkündür¹²⁷. Çünkü bu durum nispi red sebebi olarak düzenlenmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26/02/2001 tarihli 1396/1665 sayılı yayınlanmamış bir kararında¹²⁸ çikolata markası olan *Alpella*'nın tanınmış marka olduğu gerekçesiyle, farklı bir sınıfta da olsa başka bir ürünün aynı marka ile tescil edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Somut olayda “*davacı vekili, müvekkil şirketin bisküvi, şekerleme ve çikolatalı mamüller konusunda üretim ve satış yaptığını, “Alpella” markasının 14.07.1994 tarihinden itibaren birkaç kez tescil edildiğini, tanınmış marka olduklarını, davalı şirketin aynı markayı yatak, yorgan, yastık, nevresim, çarşaf, oturma grubu, yaylı kanepeler ve mobilya da kullanmak üzere davalı Enstitü nezdinde girişimde bulunduğunu, bu markanın davalı adına tescilin müvekkil şirketin tanınmış markası ile iltibas yaratacağı gerekçesiyle Enstitü nezdinde itirazda bulunulduğunu, itirazın reddi üzerine üst kurula müracaat edildiğini, buradan da red cevabı alındığını beyanla davalı Enstitünün YİDK'nun kararının iptali ile Alpella ibaresinin davalının markasından çıkarılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.*

Davalı TPE vekili, farklı mallar veya hizmetlerin farklı kişiler adına tescil edilebileceğini, istisnanın tescilli markanın tanınmışlığı konusunda olduğunu, davacının markasının tanınmışlık statüsüne alınmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

¹²⁶ Yarg. 11.HD. 03/07/2000 tarih, 5331/6265 sayılı karar (Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.122).

¹²⁷ Söz gelimi, *Kodak*, fotoğraf makinesi üzerinde dünya çapında ün yapmış bir markadır. *Kodak* markası başka bir emtia için kullanılmak istense halk bunun bilinen *Kodak* markası ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını düşünmeyecek, *Kodak* firmasının başka mallar da imal etmeye başladığını ya da hiç değilse *Kodak* firması ile bir ölçüde bir bağın varlığına hükmedecektir (Tekil, Ticari İşletme Hukuku, s.274). Böyle bir durumda *Kodak* markasının sahibi tescil farklı mal ve hizmet sınıfına ilişkin olsa dahi itirazda bulunabilecektir.

¹²⁸ Özdal, Marka Olarak Tecil Edilebilecek İşaretler, s.67-68.

Mahkemece; iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre bir markanın tanınmış kabul edilebilmesi için TPE'nün herhangi bir kararı veya işleminin bulunmasının gerekmediği, Alpella markasının toplumun büyük kesimi tarafından davacıya ait bir çikolata markası olarak bilindiği, tanınmış marka olarak kabulünün gerektiği sonucuna varılarak davanın kabulü ile TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun... kararının iptaline karar verilmiştir". TPE vekili kararı temyiz etmiş, 11. Hukuk Dairesi temyiz itirazlarını yerinde bulmamış ve birinci derece mahkemesinin kararını onaylamıştır.

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde sadece Ticaret Markaları için koruma öngörülmüştür. Fakat, daha sonra bu eksikliğin fark edilmesi üzerine TRIPS 16(2) maddesinde tanınmışlığın hizmet markalarını da kapsamı gerektiği açıklanmış ve tanınmış hizmet markaları için koruma, KHK'nin 8. maddesinin IV. fıkrasında sağlanmıştır.

556 sayılı KHK'de tanınmış marka kavramı tanımlanamamıştır. KHK'nin 8.maddesinde, markanın “toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi”nden bahsedilmiştir. Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş marka kavramı ile tanınmış marka kavramının aynı olup olmadığı konusunda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür. *Tekinalp*, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş deyiminin tanınmış marka kavramından farklı olduğunu ondan daha geniş fakat tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşük olduğunu; her tanınmış markanın toplumda tanınmışlık düzeyine ulaştığını ancak her markanın tanınmış marka olmasa bile toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşabileceğini ifade etmiştir. Örneğin *Coca Cola'nın* tanınmış marka olmasına karşılık bir bölgede bilinen *Ferah Cola'nın* toplumda tanınmışlık düzeyine eriştiğinin kabul edilebileceğini ileri sürmüştür¹²⁹.

Yasaman ise KHK madde 8/IV ile kastedilenin tanınmış markalar olduğunu yani toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markaların da tanınmış marka olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir¹³⁰. *Kavlak* ise, “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Marka – İyi Bilinen Marka” kavramlarının “Tanınmış Marka”dan farklı

¹²⁹ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.399-400.

¹³⁰ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.411.

olduğunu, her “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Marka”nın “Tanınmış Marka” sayılamayacağını, her “Tanınmış Marka”nın ise, bir zamanlar “İyi Bilinen” veya “Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Marka” olduğunu belirtmiştir¹³¹. Tanınmış markanın farklı mallarda kullanılmasının önlenmesi için markanın toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşması gerekir. KHK’da tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka kavramı ile tanınmış marka anlatılmak istenmiştir.

Bir markanın tanınmış olup olmadığını ürünün hitap ettiği müşteri kitlesine göre karar verilmesi gerekir. Bazı mal ve hizmetler yurt çapında dağıtılır ve satılırlar ancak bazı mal ve hizmetler belli bölgelerde pazarlanır, belli tüketici sanayi ve ticaret gruplarına hitap ederler. Örneğin; *Coca Cola*, *Mercedes* gibi markalar bütün Türkiye’de toplum tarafından büyük çoğunlukla tanınır. Buna karşılık *Dior*, *Chanel* gibi markaların her bölgede özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde tanındığı söylenemez. Bu bakımdan tanınmışlık, hedef müşteri kitlesi nazara alınarak tayin edilmesi gereken bir kavramdır¹³².

Tanınmış markanın en başta gelen özelliği, bu markanın sadece kullanıldığı mal ve hizmetlerin alıcısı olan kişilerce değil toplumun büyük bir kesimi tarafından belli mal ve hizmetle bağlılık içinde algılanmasıdır¹³³. Sadece kendi alıcı çevresinde tanınan markanın, KHK 8/IV anlamında “*tanınmışlık düzeyi yüksek*” marka olduğu söylenemez, zira böyle bir markanın, başka mal ve hizmetler için kullanılması halinde onun cazip gücünden istifade edilmesi söz konusu olmaz.

Tanınmış markanın başka mal ve hizmetlerde kullanılmasının önlenmesi için üç şarttan birisinin varlığı yeterlidir. Bunlar, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması sonucu haksız bir yararın sağlanması, markanın itibarına zarar verilmesi ya da markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir.

¹³¹ Umut İlkay Kavlak, TPE Bülteni Özel Sayı, Ulusal ve Uluslararası Hukukta İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar, Ankara 2003, s.26.

¹³² Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.410-411.

¹³³ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.105.

a) Haksız Bir Yararın Sağlanması

Yargıtay tanınmış markanın farklı mallarda kullanılması halinde bunun toplumda yarattığı itibarından yararlanıldığını ve bu suretle haksız bir avantaj sağlandığını hemen hemen bütün kararlarında otomatik olarak kabul etmektedir¹³⁴. Fakat, her somut olayda marka tanınmış marka olarak nitelendirilebiliyorsa, bu tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasının haksız avantaj oluşturup oluşturmayacağına ayrıca incelenmesi gerekir¹³⁵. Yabancı mahkeme kararlarında markanın itibarından haksız yararlanma olup olmadığının tespitinde somut olaya göre inceleme yapıldığı görülmektedir¹³⁶.

Bir başka deyişle, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, kendiliğinden haksız avantaj sağladığı sonucuna ulaştırmaz. Önemli olan, markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasının, markanın ayırt edici karakterine zarar verip vermeyeceği ya da çekici gücünden haksız biçimde yararlanılmasına neden olup olmayacağıdır¹³⁷. *Dural*'a göre, bu hususun belirlenmesi için de, markanın tanınırlık düzeyinin yanında, piyasada bu markanın aynısının ya da benzerinin kullanılmakta olup olmadığı, markanın ne ölçüde orijinal olduğu ve markanın sahip olduğu reklam değeri ile hafızalarda yer edinmiş olup olmadığının araştırılması gerekir¹³⁸.

Yargıtay 11.HD, 03/07/2000 tarihli ve 5331/6265 sayılı bir kararında; davacı markasının yüzde fazla yabancı ülkede tescilli olmasının söz konusu marka için tanınırlık düzeyine eriştiğini kabul etmek için yeterli olduğunu belirtmiştir. Halbuki uluslararası marka tescil sistemleri olan Madrid Konvansiyonu veya Madrid Protokolü iledir ki yönlendirme suretiyle bir menşee ülkede tescil sonrasında yüz adet ulusal tescil

¹³⁴ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.413.

¹³⁵ Ali Dural, Yargıtay 11.HD'nin Tanınmış Markalara İlişkin 08/06/2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, 2002, Y.1, S.1, s.866.

¹³⁶ Almanya'da viski markası "*Dimple*"ın kozmetik ürünlerde, "*Rolex*" ve "*Dunhill*"ın tişörtlerde kullanılmasının itibardan haksız yararlanma teşkil ettiği yönünde mahkeme kararı mevcuttur. Buna karşın Alman Federal Mahkemesi, kayak markası "*Salomon*"un sigarada kullanılması ile markanın itibarının sigaraya aktarılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile haksız yararlanmanın da söz konusu olmayacağına hükmetmiştir (Hamdi Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Birlikçi Raporları, C.II, Kasım 2005, s.23).

¹³⁷ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.106.

¹³⁸ Dural, Yargıtay 11.HD'nin Tanınmış Markalara İlişkin 08/06/2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, s.866.

başvurusu yapılabilen ve tesciller demeti elde edilebilmektedir¹³⁹. Bir günde yaratılabilen bir marka, yüz ülkede tescil edildi diye tanınmış marka statüsü kazanabilecektir ki bu tür bir tanınmışlık kıstası bulunmamaktadır. Ayrıca sözü edilen kararda; tanınmış marka tescilli markanın ulaştığı tanınmışlık düzeyi dolayısı ile toplumda yarattığı güven ortamından haksız yararlanılması yani davacının tanınmış markasının toplumda yarattığı isimden yararlanacağı ve satışlarını bu surette arttıracığı başka bir deyişle kendisine haksız bir avantaj sağlayacağını belirtilmiştir¹⁴⁰.

b) Markanın İtibarına Zarar Verilmesi

Tanınmış markanın aynısı veya benzerinin farklı mal ve hizmetlerde kullanılması bazı hallerde tanınmış markanın itibarına zarar verebilir. Aynı tür mal veya hizmette kullanılmamasına rağmen tanınmış markanın garanti (güven) ve/veya reklam gücünden yararlanılarak tanınmış markanın itibarına zarar verilir. Tanınmış marka tüketicinin gözünde malın veya hizmetin kaynağını belirtir. Markanın bu reklam gücü ve tüketici nezdinde oluşturduğu güven malın satılmasında en önemli etkidir. Olayların büyük çoğunluğunda tanınmış marka ile markayı üreten firma tüketici veya alıcıların gözünde özdeşleşir¹⁴¹.

Yargıtay 11.HD'nin 21/10/1982 tarihli kararında Ford markasının bir başka firma tarafından unvan olarak yedek parçalar üzerinde kullanılması halinde bu yedek parçaların orijinaleri ile aynı kalitede olmaması ihtimalinin dahi müşteriler üzerinde olumsuz etki yaratacağı, markaya olan talep ve güveni sarsmasının mümkün olacağı ve markanın itibarına zarar vereceği sonucuna varılmıştır¹⁴². *Yargıtay 11.HD'nin 03/07/2000 tarihli kararında* tanınmış markanın kalitesiz mallarda kullanılmasının markanın itibarını zedelediği sonucuna varılmıştır¹⁴³.

¹³⁹ Kutlu Oytaç, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, 2002, s.142.

¹⁴⁰ YKD, C.27, S.2, Şubat 2001, s.214-215.

¹⁴¹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.414.

¹⁴² Yargıtay 11.HD, 21/10/1982 tarih, 3859/4025 sayılı karar (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.416).

¹⁴³ Yarg. 11.HD, 03/07/2000 tarih, 5331/6265 sayılı karar (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.417).

Tanınmış markanın, örneğin şaka malzemelerinde kullanılması da itibar kaybına yol açabilir¹⁴⁴.

Yargıtay, 13/06/2000 tarihli bir kararında, E...." markasının dünyaca tanınmış marka olduğu ve 556 sayılı KHK'nin 8/IV. maddesine göre, farklı mal sınıfında dahi olsa bu markanın başkası adına tescilinin mümkün olmadığı sonucuna varmıştır. Böyle olmakla birlikte, dava dışı yabancı firmaya ait anılan markanın tanınmış marka olarak tescilli olduğuna dair dava dosyasında bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Ancak mahkemece bu markanın dünya çapında tanınmış bir marka olduğunun herkesçe bilindiği HUMK'nun 238/2. maddesi hükmü uyarınca ayrıca ispatının gerekmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Tescile itiraz eden dava dışı firma, dünya çapında tanınmış marka sahibi olduğunu iddia etmesine karşın buna ilişkin belge sunamadığına göre, davacı vekiline bu firmaya karşı dava açması için uygun bir önel tanınması, davanın açılması halinde bu dava ile birleştirilip birlikte görülerek, anılan firmaya ait markanın dünyaca tanınmış bir marka olup olmadığı açıklığa kavuşturularak hükme bağlanması gerekirken, somut uyuşmazlıkta uygulama yeri olmayan HUMK'nun 238. maddesine yapılan gönderme ile yetinilmek suretiyle eksik inceleme ve yetersiz araştırmaya dayalı biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir¹⁴⁵.

c) Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesi

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, marka sahibinin itirazı üzerine farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.

Tanınmış markanın farklı mal ve hizmetlerde kullanılması, markanın ayırt edici niteliğini kendiliğinden (ipso iure) zedeleyici nitelikte değildir. Bu hususun her somut olayda irdelenmesi gerekir. Nitekim, Alman Federal Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda "*Camel*" sözcüğünün sigara markası olarak %85.3 düzeyinde tanınmasına rağmen, aynı sözcüğün Türkiye'ye seyahatler düzenleyen bir turizm işletme adında yer almasını (*Camel Tours*), markanın ayırt edici karakterini zedeleyici nitelikte görmemiş

¹⁴⁴ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.417.

¹⁴⁵ Yargıtay 11.H.D, 13/06/2000 tarih, 2154/5469 sayılı karar (Remzi Tamer Pekdiğer, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2003, s.212; YKD, C.26, S.10, Ekim 2000, s.1548-1549).

ve deveyi ifade eden Camel sözcüğünün, işletme adında Ortadoğu'yu simgeleyen bir işaret olarak değerlendirerek sigara markası ile bağımlılık içinde algılanmadığına karar vermiştir¹⁴⁶.

C) KHK MADDE 9/I-c

KHK m.9/1-c'ye göre; tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılmasını marka sahibinin önlemeyi talep yetkisi vardır.

KHK'nin 9. maddesinin 1. fıkrasının (c) hükmü tescilli markanın tanınmış marka statüsünde olması halinde bu markanın itibarından haksız şekilde yarar elde edilmesi söz konusu ise üçüncü kişilerce farklı mal ya da hizmetler için aynı veya benzer işaretin kullanımının marka sahibi tarafından önlenebileceğini ifade etmektedir. Ancak bu imkan yalnızca tanınmış marka söz konusu ise mevcuttur. Yoksa tanınmış markanın söz konusu olmadığı hallerde kural aynı markanın farklı sınıflardaki mal ve hizmetler için farklı kişiler tarafından kullanımının mümkün olduğu yönündedir. Bu madde üçüncü kişinin tescilli markayı marka sahibinden izin almaksızın kullanması ihtimalini düzenlemekte ve marka sahibine kullanımına müdahale imkanı tanıyarak onun markayı tekel halinde kullanma yönündeki menfaatini korumaktadır¹⁴⁷.

Yargıtay 11.HD 28/04/2003 tarihli “Win-Dorwin” kararı ile win ibareli markasının tescilinden sonra, davalının aynı eşya sınıfı için “dorwin” ibaresinin tescili başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya en son yaptığı itirazın da YİDK'nce reddedildiğini, oysa 556 sayılı KHK'nin 8/1-b hükmü uyarınca itirazının kabulü gerektiğini, müvekkili şirketin reklam harcamaları ve imalatının kalitesi ile piyasada ulaştığı tanınmışlıktan davalının yararlanmak istediğini, vurgu kelimesinin “win” olduğunu ileri sürerek, davalının marka başvurusunun hükümsüzlüğüne, markaya haksız tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Bu bağlamda

¹⁴⁶ Dural, Yargıtay 11.HD'nin Tanınmış Markalara İlişkin 08/06/2000 Tarihli Kararı Hakkında Düşünceler, s.866; Dirikkan, Tanınmış Markanın Koruması, s.93, dn.27.

¹⁴⁷ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.491.

mahkemece, özellikle davacı vekilinin her iki markanın “kariştirilme ihtimali” bulunduğu yönündeki itirazları dikkate alınarak ve davaya konu emtianın niteliği itibariyle alıcısı olan halk kitlesinin “ayırt etme, bağlantı kurma” durumu göz önünde tutularak bu konuda uzman bilirkişilerce inceleme yaptırılarak, oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmek gerekirken, davacı vekilinin bu husustaki itirazları değerlendirilmeden yetersiz bilirkişi raporuna göre eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir¹⁴⁸.

Yargıtay 11.HD 03/07/2000 tarihli ve 5331/6265 sayılı bir kararında; “...davacının tanınmış markası, davalı tarafından başka mallarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir. Davalı markasının, davacının tanınmış markasının toplumda yarattığı isimden yararlanacağı, yani kendisine haksız avantaj sağlayacağı kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nin 9/c maddesinde öngörülen koruma halinin gerçekleştiğinin kabulü gerekir” şeklinde bir karar vermiştir¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Yarg.11.HD, 28/04/2003 tarih, 11715/4181sayılı karar (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.505-506; FMR, C.3, S.4, 2003, s.119 vd).

¹⁴⁹Davacı vekilleri, müvekkilleri adına tescilli, çok tanınmış "GLASURIT" markası ile davalılar tarafından yaptırılan, "GLASSERIT" markası arasında iltibas bulunduğunu ileri sürerek, davalı markasının sicilten terkinini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davacı markasının tanınmış olmadığına ve markalar arasında benzerlik bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre, markaların farklı sınıflara giren emtialar için tescil edildiği, davalı markasının davacıya ait markanın itibarına zarar verebilecek nitelikte olmadığı ve ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurmasının da mümkün bulunmadığı yolundaki bilirkişi raporu benimsenerek davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, taraflar vekili temyiz etmiştir. 1- Dava, tanınmış olduğu ileri sürülen markaya, başka mallarda kullanılmak üzere tescilli yapılan markanın yarattığı iltibas nedeniyle sicilten terkinini istemine ilişkindir. Davacı markasının yüzden fazla yabancı ülkede tescilli olduğunun ve tanınırlık düzeyine eriştiğinin kabulü gerekmektedir. Hükme dayanak alınan bilirkişi raporu ve mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Davada halli gereken çekişme, bu markanın başka mal ve hizmetlerde kullanılmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir. 556 sayılı Markalar Hakkında KHK'nin 9/1-c madde, fıkra ve bendi uyarınca, marka sahibi, markasının aynı veya benzeri olan bir işaretin, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerde kullanılmasını, bu kullanım tescilli markanın itibarı dolayısıyla kullanana haksız avantaj sağlıyor veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar veriyorsa, men edebilir. Anılan Kararname maddesine getirilen bu hükümlerle, tescilli markanın ulaştığı tanınırlık düzeyi dolayısıyla toplumda yarattığı güven ortamından haksız yararlanılması veya tanınmış markanın kalitesiz mal veya hizmetler ürettiği itibarına yol açacak şekilde, tanınmış marka tarafından bu tanınırlığı sağlayan mal ve hizmet üretimi kalitesinden düşük nitelikte mal veya hizmet üretilmesi suretiyle tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi engellenmek istenmiştir. Somut olayda, davacının tanınmış markası davalı tarafından başka mallarda kullanılmak üzere tescil edilmiştir. Davalı markasının davacının tanınmış markasının toplumda yarattığı isimden yararlanacağı ve satışlarını bu suretle artıracacağı, yani kendisine haksız avantaj sağlayacağı kuşkusuzdur. Hal böyle olunca 556 sayılı Markalar Hakkında KHK nin 9/1-c maddesinde öngörülen koruma halinin gerçekleştiğinin kabulüyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, aksine düşünceyle yazılı şekilde hüküm tesisi

VI. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI KAPSAMINDA TANINMIŞ MARKA İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ

A) TASARI MADDE 7/1

Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Nedenler başlıklı 7. maddesinin (1) bendi ile getirilen düzenleme;

Madde 7- Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez;

1) Türkiye’de iyi bilinen, tescilli veya daha önceden tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olan ve kullanımı halinde iyi bilinen markanın ününden haksız avantaj sağlayacak olan ve iyi bilinen markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecek nitelikteki markalar¹⁵⁰.

Tasarıda yer verilen madde gerekçesi; Maddenin birinci fıkrasının 1 bendinde Türkiye’de iyi bilinen markanın ününden haksız avantaj sağlanması veya ayırt edici karakterinin zedelenmesi hallerinde farklı mal veya hizmetler için dahi marka tescil başvurusunun reddedilebileceği hükmü eklenmiştir. Böylelikle, İngiliz Marka Kanunu Madde 5 ve Alman Marka Kanunu Madde 10 da yer alan benzer hükümler gibi değerlendirme yapan uzmana kötüniyeti aşık olan bu tür başvuruları re’sen reddetme yetkisi verilmiştir¹⁵¹.

Tasarının 7. maddesinin (1) bendi hükmü Türkiye olarak sınırlandırıldığı zaman, diğer ülkelerde tanınmış bir marka bu madde kapsamı dışında değerlendirilmiş olmaktadır. Ayrıca bentte, 556 sayılı KHK de olduğu gibi “Paris Sözleşmesinin 1.

yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir. 2- Bozma nedenine göre davalı vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir. Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmediğine, ödedikleri temyiz peşin harçların temyiz edenlere iadesine, 3.7.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir (YKD, C.27, S.2, Şubat 2001, s.214-215).

¹⁵⁰ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.882.

¹⁵¹ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.904.

mükerrer 6 ıncı maddesi anlamında tanınmış markalar” belirtilmelidir¹⁵². İyi bilinen terimi yerine bugüne dek *Tanınmış* terimi kullanılmıştır. Uygulamada tanınmış marka olarak kullanılan terim yargı kararlarında da bu şekilde adlandırılmaktadır.

WIPO tarafından hazırlanan Tanınmış Markalarla ilgili Ortak Öneride, birebir çeviri yapıldığında, “*known*” – “*biliniyor*” ve “*well-known*” – “*iyi biliniyor*” terimleri ayrı ayrı kullanılmaktadır. Bu metin WIPO ve Paris Sözleşmesi Asamblelerinin ortak önerisi olup bir andlaşma metni olarak henüz kabul edilmemiştir. Önerinin uygulama zorunluluğu yoktur. Söz konusu yayında; “(b) Bir marka bir üye devlette toplumun ilgili en az bir kesiminde *iyi biliniyor (tanınmış)* kabul edilirse, marka üye devlet tarafından *iyi biliniyor (tanınmış) olarak kabul edilir*. (c) Marka bir üye devlette toplumun en az bir kesiminde “*biliniyor*” olarak kabul edilmişse, bu marka üye devlet tarafından *iyi biliniyor (tanınmış) marka olarak kabul edilebilir*. (d) Tanınmış veya eğer üye devlet tarafından paragraf (c) uygulanırsa biliniyor olmamakla beraber, üye devlet toplumun herhangi ilgili bir kesimi için markanın *iyi biliniyor (tanınmış) marka olduğuna karar verilebilir*” ifadeleri yer almaktadır. Dikkat edilirse kullanılan ifadeler “*iyi biliniyor (tanınmış) olarak kabul edilir*”, “*iyi biliniyor (tanınmış) olarak kabul edilebilir*”, *iyi biliniyor (tanınmış) marka olduğuna karar verilebilir*” şeklindedir. Mevcut uygulamalar ışığında “iyi bilinen” yerine “tanınmış” terimi kullanılmalıdır¹⁵³.

B) TASARI MADDE 8/II ve MADDE 8/V

Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Marka Tescilinde Red İçin Nisbi Nedenler başlıklı 8. maddesinin II. ve V. Fıkraları ile getirilen düzenleme;

*Madde 8/II- Sahibi tarafından tesciline izin verilmeyen ve Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer 6 ncı maddesi anlamında tanınmış olan markanın aynı veya benzerinin, aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetler için başkası adına tescili talebi, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir*¹⁵⁴.

¹⁵² M.Kaan Dericioğlu, TPE’ce Hazırlanan Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:2, C.2, İstanbul 2006, S.5, s.42.

¹⁵³ Dericioğlu, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, s.43.

¹⁵⁴ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.883.

Tasarıda yer verilen madde gerekçesi; 8 inci maddenin ikinci fıkrasında Türkiye'nin taraf olduğu Paris Sözleşmesi kapsamındaki (Türkiye'de bilinen ancak tescile bağlanmamış) tanınmış markaların, sahibinin itirazı üzerine reddedileceği hükme bağlanmıştır¹⁵⁵.

8 inci maddenin ikinci fıkrasında "Sahibi tarafından tesciline izin verilmeyen ve Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6 ıncı maddesi anlamında tanınmış olan markanın aynı veya benzerinin..." hükmü ile, Paris Sözleşmesi'ne atıf yapılarak, Türkiye olarak önerilen sınırlamaya yer verilmemiştir. 556 sayılı KHK de yer alan tanınmış markalara ilişkin Paris Sözleşmesine atıf bu bentten çıkarılmıştır.

Geleneksel uygulamada, tanınmış markalardaki koruma farklı mal ve hizmetler için olduğu halde, bu fıkrada aynı mal veya hizmetlerden de söz edilerek farklı bir yorum getirilmiştir¹⁵⁶.

Madde 8/V- Tescili talep edilen marka tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka ile aynı veya benzer olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedeleyen sonuçların doğabileceği durumlarda, aynı veya benzer markanın tescili talebi, farklı mal ve/veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki bir tarihte yapılmış marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir¹⁵⁷.

Tasarıda yer verilen madde gerekçesi; 8 inci maddenin beşinci fıkrasında tanınmış markalar Dünya Ticaret Örgütü Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS) ve Topluluk Marka Tüzüğüne uyumlu olarak düzenlenmiştir¹⁵⁸.

¹⁵⁵ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.905.

¹⁵⁶ Dericioğlu, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, s.42.

¹⁵⁷ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.883.

¹⁵⁸ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.905.

C) TASARI MADDE 9/1-c

Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı başlıklı 9. maddesinin 1.fıkrasının c bendi ile getirilen düzenleme;

Madde 9/1- Marka tescili sahibine, markayı münhasıran kullanma hakkı verir. Dolayısıyla marka sahibi, kendi izni olmadan üçüncü kişiler tarafından, markasının aşağıda sayılan biçimlerde kullanılmasını önleme yetkisine sahiptir;

c) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak 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 kullanılması¹⁵⁹.

VII. TANINMIŞ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

A) GENEL OLARAK

Paris Sözleşmesi tanınmış markalarla ilgili haksız tescil talebini mevzuat müsait olduğu takdirde öncelikle mutlak red nedeni ve herhalde nisbi red nedeni ve her nasılsa yapılan haksız bir tescille ilgili olarak bunu hükümsüzlük hali olarak düzenlemeyi öngörmektedir. Dolayısıyla, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış olan markalarla ilgili yetkisiz kişilerce yapılan tescil isteklerini sözleşmeye taraf ülkeler hem mutlak red nedeni (mevzuat müsaitse), hem nisbi red nedeni hem de bir hükümsüzlük hali olarak düzenlemeyi taahhüt etmişlerdir.

KHK'nın 42. maddesi 1/a bendi 7. maddede sayılan mutlak red nedenlerinin varlığına rağmen her nasılsa tescil edilmiş markaların hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini öngörmektedir. Burada, mutlak red nedenleri, tescil sonrasında oluşan nedenler değil, tescil aşamasında zaten var olan nedenlerdir. Hükümsüzlük kararı ile başlangıçta verilmemesi gereken bir markanın sicilden terkinin sağlanmaktadır. KHK'nın 42. maddesi 1/a bendi uyarınca sahibinden kullanımı için izin alınmamış tanınmış

¹⁵⁹ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s.884.

markaların tescili mümkün değildir. Tescil edilmeleri halinde bu bir hükümsüzlük sebebidir.

KHK'nın 42. maddesi 1/b bendi uyarınca 8. maddede sayılan nisbi red nedenlerinin varlığı hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir. Burada mutlak red nedenlerine dayanan hükümsüzlükten farklı olarak başlangıçta tescil edilmemesi gereken ama yanlışlıkla tescil edilen bir marka söz konusu değildir. Daha sonra ortaya çıkan sebeplerden dolayı hükümsüzlüğü söz konusu olmaktadır.

KHK'nın 42. maddesi 1/b bendi uyarınca; Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mal ve hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın sahibinin müracaatı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescili hükümsüz kılınabilir.

B) TANINMIŞ MARKA SAHİBİNİN AÇACAĞI HÜKÜMSÜZLÜK DAVASINDA SÜRE

Tanınmış markalarda hükümsüzlük davasının beş yıl içinde açılmasını öngören hüküm, Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. maddesinin II. fıkrasından alınmıştır. Paris Sözleşmesi'nin söz konusu hükmüne göre, tanınmış markaların kaydının terkinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir¹⁶⁰.

Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. maddesinde sözü edilen ve herkesçe bilindiği kabul olunan markanın başkası adına kötüniyetle tescil olunması halinde ise, hükümsüzlük davasının beş yıl içinde açılmasını öngören hüküm uygulanmaz (KHK m.42/1-a son cümle; Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6.3). Paris Sözleşmesinin bu hükmünün kapsamına giren ve dolayısıyla Türkiye'de de tanınmış olan markanın bir

¹⁶⁰ Sabih Arkan, Marka Hukuku, C. II, Ankara 1997, s.157.

başka kişi tarafından kendi adına tescilinin istenmesi halinde kötünietin varlığı asıldır¹⁶¹.

KHK m.42/1-a'ya göre, tanınmış markaya benzer bir işaretin tescil edilmesi durumunda tanınmış markanın sahibi tarafından açılacak hükümsüzlük davasının, ikinci markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekmektedir. Bu hükme göre, ikinci tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde dava açılmaması halinde, tanınmış marka hakkı sahibi ikinci markanın sicilden terkinini talep edemez. İkinci tescilin kötünietli bir tescil olması durumu bu kuralın dışında tutulmuştur. Bu takdirde herhangi bir süre sınırlaması yoktur.

Tanınmış markalar bakımından dava açma süresini tescil tarihinden itibaren beş yıl olarak sınırlandırmak haksız sonuçlara yol açabilir. *Yasamanın* kitabında belirttiği üzere, markanın tanınmış olup olmadığına bakılmaksızın, önceki hak sahibinin dava açması, *sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesine* göre belirlenmelidir. Aksi takdirde tanınmış marka hakkı sahibinin hakkı, alelade marka hakkı sahibinin hakkından daha az korunmuş olacaktır. Beş yıllık süre, ikinci tescil tarihinden değil, kullanmanın öğrenildiği tarihten itibaren başlatılmalıdır. Zira, aksi takdirde; tanınmış bir markaya benzer bir markanın tescil edilip de beş yıl boyunca kullanılmaması, önemli olmayan ölçüde kullanılması veya tanınmış marka sahibinin bu kullanımdan haberdar olmaması halinde, tanınmış marka sahibinin ikinci markanın terkinini talep etme hakkının düştüğü kabul etmek gerekecektir¹⁶². Oysa, böyle bir sonuç KHK'nin ruhuna aykırıdır.

C) TANINMIŞ MARKALAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN BEŞ YILLIK SÜRENİN DİĞER MARKALAR BAKIMINDAN DA UYGULANMASI SORUNU

556 Sayılı Kanun Hükümünde Kararname'nin 42/1-a hükmünde tanınmış markalar için öngörülen hal hariç hükümsüzlük davası ile doğrudan doğruya ilgili herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımına uğraticı süre öngörülmemiştir.

¹⁶¹ Arkan, Marka Hukuku, C.II, s.158.

¹⁶² Yasaman, KHK Şerhi, C.II, s.867.

556 Sayılı KHK'nin mehzazı olan 89/104 sayılı Yönerge (madde 9) ile bundan aktarmalar yapan Alman Markalar Kanunu ve İngiliz Markalar Kanununda hükümsüzlük davasının açılması süreye tabi kılınmıştır. Buna göre, tescilli markanın sahibi, markasının aynen veya benzeri itibariyle tescil ettirilmesine ses çıkarmaz ve bu hal fiili kullanımdan itibaren asgari beş yıl sürerse süre sonunda dava hakkını kaybedecektir¹⁶³.

Doktrinde bazı yazarlar hükümsüzlük davasının zamanaşımına uğramasının söz konusu olmadığını, hukuka aykırılık oluşturan durumun yani tescilin süreklilik arz ettiğini, terkin halinde hükümsüzlük kararı verilemeyeceğini belirtmektedir¹⁶⁴.

Tekinalp'e göre, Yönergenin 9. maddesinin 556 sayılı KHK'ye aktarılmamış olması hukuki bir boşluk doğurmuştur. Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davasının beş yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmasının öngörölmüş olması, hukuka aykırı tescil olgusunun varlığı süresince zamanaşımının işlemeyeceği savının Türk Kanun koyucusu tarafından reddedilmesi anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, Türk Kanun koyucu hukuka aykırılık devam ederken de hak düşürücü sürenin cereyanını öngörerek, tescil devam ettikçe süreler durur kuralının eşyanın doğası gereği olduğu savını reddetmiştir. Türk Hukukunda *sessiz kalma yoluyla hak kaybı* kanunen düzenlenmemiş olduğundan sakınca daha da büyüktür. Markanın hükümsüzlüğü davasının terkinde de kapsayan bir eda davası olduğu unutulmamalıdır. Eda davalarının belli bir süre içinde ikamesi zorunludur. Bu sebeple 556 Sayılı KHK madde 70'de¹⁶⁵ yer alan zamanaşımı süresinin hükümsüzlük davalarına da -42. maddede öngörölen ve parantez içinde gösterilmiş bulunan istisnalar da göz önüne alınarak- uygulanması doğru olur. Hükümsüzlük sebebine ıttıladan itibaren bir, her halde on yıl ve cezayı gerektiren durumlarda ceza zamanaşımı süresi, hak sahibini korumak bakımından yeterli uzunluktaki sürelerdir. Ayrıca, zamanaşımını durduran ve kesen sebepler de hak

¹⁶³ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.145.

¹⁶⁴ Arkan, Marka Hukuku, C.II, s.167,257, dn.22; Poroy/Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, s.351; Yasaman, KHK Şerhi, s.851.

¹⁶⁵ KHK m.70; "Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun, zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.

sahibi bakımından ayrı bir güvence oluşturmaktadır. Tecavüz sürdükçe davanın açılmayacağı savı bu durumda geçerli olmamalıdır¹⁶⁶.

Karahan'a göre, hükümsüzlük davaları nitelik itibariyle haksız rekabet hukukunda men davaları ile benzeşmektedir. Her ikisinde de süregelen bir hukuka aykırılık vardır. Men davaları ise kural olarak zamanaşımının işlemeyeceği ve her zaman açılacak davalar olarak mütalaa edilmektedir. Ancak, MK. 2'den kaynaklanan genel kabul görmüş *sessiz kalma yoluyla hakkın kaybı ilkesine* göre, dava hakkının hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın sınırsız olarak tanınması hukuki güvenlik ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz¹⁶⁷. Benzerlik nedeniyle söz konusu ilke hükümsüzlük davalarına da uygulanabilir. Hukuka aykırılık halini yani haksız tescili bilmesine rağmen uygun bir süre içinde dava açmayarak kendi isteğiyle sessiz kalan ve bu hareketi MK madde 2 uyarınca zımnî icazet ve aksine hareket edilmesi hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilen durumlarda¹⁶⁸, dava hakkının zamanaşımına uğradığı ve artık hükümsüzlük davası açılmayacağı sonucuna varılmalıdır. Yönerge'de ve Alman Hukukundaki beş yıllık süreden yararlanarak tanınmış markalar için öngörülen beş yıllık sürenin tanınmış olmayan diğer markalar açısından da hükümsüzlük davalarında zamanaşımı süresi olarak benimsenmesi uygundur¹⁶⁹.

Yargıtay, marka sahibinin, markasının bir başkası tarafından uzun süre kullanımına sessiz kaldıktan sonra dava açmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu, dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağını benimsemekte ve sessiz kalmanın muvafakat ve zımnî izin anlamına geldiğini ifade etmektedir¹⁷⁰. Yüksek Mahkeme kararlarında, tanınmış marka statüsünde

¹⁶⁶ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.443-444.

¹⁶⁷ Sami Karahan, Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2001, s.293 vd.

¹⁶⁸ Haksız tescilin gerçekleştiği tarih ile hükümsüzlük davasının açıldığı tarih arasında geçen sürede, marka sahibi, markasını, emek, zaman ve para sarf ederek, yatırımlar yaparak, reklam ve ilan faaliyetlerine girişerek, tanıtılmış piyasada tanınmış ve korumaya değer bir ekonomik konum oluşturmuş olabilir. Bu durumda söz konusu marka üzerinde hak sahibi olan ve dava açma hakkı bulunan kişinin aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen dava açması ve böylece diğer kişinin büyük gayretlerle oluşturmuş olduğu ekonomik değeri yok etmeye çalışması ve hatta davacının davalı tarafça oluşturulmuş ekonomik değerden yararlanması hakkaniyete aykırılık teşkil edebilir (Karahan, Sessiz Kalma, s. 303-304).

¹⁶⁹ Karahan, Sessiz Kalma, s.303-304.

¹⁷⁰ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.148.

olmayan markaların sahipleri tarafından açılacak hükümsüzlük davaları için de, tanınmış marka sahipleri açısından öngörülen beş yıllık sürenin uygulanması kabul edilmektedir¹⁷¹. Bu sürenin hak düşürücü mü olduğu yoksa zamanaşımı niteliği mi taşıdığı belirsizdir. Yargıtay'a göre; "...556 Sayılı KHK'de, marka tescil başvuruları değerlendirilirken ilgililere itiraz olanağı ile birlikte sonradan marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı da tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yine anılan KHK 42. maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasının, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açması gerekeceğinin belirtilmesi ve bu hususta dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile de bağdaşmayacağı nazara alındığında, bu husustaki yasal boşluğun, yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörülen beş yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak doldurulması gerekmektedir. Nitekim, Avrupa Topluluğu Antlaşması'nın 189 ncu maddesi uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge'de tanınmış markalar için de, 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür"¹⁷².

Kanaatimizce, sessiz kalma yoluyla hakkın kaybı ilkesi uyarınca dava hakkının hiçbir zaman sınırlaması olmaksızın sınırsız olarak tanınması hukuki güvenlik ve iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Bu sebeple KHK m. 42/a hükmünde tanınmış markalar için öngörülen beş yıllık sürenin diğer markalar açısından da uygulanması yerinde olacaktır.

D) KÖTÜNİYET KAVRAMI

Kişinin bilmesi veya bilmesi gerektiği şeyi bilmemesi kötüniyetin varlığını kabul için yeterlidir¹⁷³. Asıl olan tescilin kötüniyetle gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle

¹⁷¹ Yasaman, KHK Şerhi, C.II, s.868.

¹⁷² Yarg. 11. HD'nin 25/12/1997 tarih ve 5417/9676 sayılı 'Sabuncakis' kararı (Yasaman, Marka Hukuku, C.I, s.868) ile 11.09.2000 tarih ve 5607/6604 sayılı kararı (Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.444).

¹⁷³ Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 10/04/1997 tarih ve 1920/2708 sayılı yayınlanmamış kararında daha ağır bir özen ölçüsü getirmekte ve kişilerin markayı tescil ettirirken basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümü altında olduğunu belirtmektedir ("...olayda Paris Sözleşmesinin uygulanmasının gerekmesine, marka tescilini yaptırırken basiretli bir iş adamı özeni göstermek ödeviyle yükümlü bulunan davalının ilgili çevrelerce tanınmış davacıya ait markayı bilip bilmediğinin üzerinde durulmasına..."). Karahan bu görüşe katılmamakta ve gerekçesini şu şekilde belirtmektedir; *basiretli bir iş adamı gibi özen gösterme*

davayı gören hakim tescil tarihinden itibaren beş yıllık sürenin geçirilmiş olması halinde davacıdan karşı tarafın kötünüyetini ispatlamasını aramamalı, aksine kötünüyetin varlığını karine olarak kabul etmelidir. Sürenin geçirilmiş olduğunu dolayısıyla kendisinin iyiniyetli olduğunu iddia eden davalı tarafa ise kendisine bu iddiasını ispatlama ve kötünüyet karinesini çürütme imkanı tanınmalıdır¹⁷⁴.

Yargıtay 11. HD. 'nin 07/04/1997 tarih ve 650/2470 sayılı kararında kötünüyetin hak düşürücü süreyi ortadan kaldırdığını ifade etmiştir; “Davacı davalıdan çok daha önce, dava konusu ‘Davidoff’ markasını dünya çapında tanıtıp meşhur ettiğini iddia etmiş ve davalı yan da anılan markayı Türkiye’de davacıdan önce tescil ettirdiğini ve zamanaşımı savunmasında bulunmuş, mahkemece talebin reddine karar verilmiştir. Davada hak düşürücü süre gerçekleşmiş olmasına rağmen, davalının suiniyetli olması karşısında, Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, süreye tabi olmadan, davacının, davalının markasını sicilden terkinine talebe her zaman hakkı bulunmakla hak düşürücü süre geçirildikten sonra davanın açılmış olması nedeni ile reddi doğru bulunmamış ve hüküm bu nedenle bozulmuştur”¹⁷⁵.

Kötünüyetten kasıt iyiniyetli olmamak, yani tanınmış markanın varlığını bilmek veya öğrenebilecek durumda bulunmaktır; yoksa bir hilenin, aldatmanın veya dolanmanın varlığını veya TPE’nin kusurunun bulunup bulunmadığını aramaya gerek yoktur¹⁷⁶. TPE’nin tanınmış markanın varlığını bilmesi tanınmış markayı tescil ettirmenin kötünüyetini ortadan kaldırmaz¹⁷⁷.

görevi ticaret hukukumuzda sadece tacirlere yüklenmiştir(TTK m.20). Markayı tescil ettiren kişinin tacir olması halinde bu hüküm dolayısıyla aynı özeni göstermek zorunda kalacağı şüphesizdir. Ancak, markayı esnafların ve diğer serbest meslek erbabının da tescil ettirebileceği bir vakta olduğuna göre , bunlara aynı ağır özen borcunu yüklemek isabetli değildir (Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.81).

¹⁷⁴ Karahan, Hükümsüzlük Davaları, s.81-82.

¹⁷⁵ Hamide Erdoğan, Markanın Hükümsüzlük Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001, s.11-12.

¹⁷⁶ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.445.

¹⁷⁷ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.445.

E) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI KAPSAMINDA HÜKÜMSÜZLÜK İLE İLGİLİ MADDELERİN İNCELENMESİ

Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısının Hükümsüzlük Nedenleri başlıklı 50. maddesinde getirilen düzenleme;

Madde 50- Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir;

a) Marka, 7 nci madde hükümlerinin ihlal edilmesi suretiyle tescil edilmiş ise,

b) Marka, 8 inci madde hükümlerinin ihlal edilmesi suretiyle tescil edilmiş ise¹⁷⁸,

556 sayılı KHK'nın 42. maddesinin a bendinde 7 inci maddede sayılan haller hükümsüzlük sebebi olarak gösterilmiş ayrıca tanınmış markalarla ilgili davaların tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerektiği, kötünietin varlığı halinde iptal davasının süreye bağlı olmadığı belirtilmiştir. Oysa, Tasarının 50 inci maddesinin a bendinde markanın 7 nci madde hükümlerini ihlal etmesi suretiyle tescil edilmesini hükümsüzlük nedeni olarak saymış, tanınmış markalar ile ilgili davaların açılmasına ilişkin herhangi bir süre belirtmeyip kötünietin varlığı halinde nasıl bir uygulama olacağını da belirtmemiştir.

556 Sayılı KHK'da hükümsüzlük davalarının hangi sürede açılması gerektiğine ilişkin hukuki bir boşluk söz konusu iken Tasarıda bu husus şu şekilde düzenlenmiştir; *“Marka sahibi sonraki markanın kullanıldığını bilmesine rağmen **arka arkaya beş yıl boyunca bu kullanıma ses çıkarmadığı takdirde** ve sonraki markanın tescili kötü niyetli olmadıkça, önceki tescilli markasına dayanarak sonraki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyemeyeceği gibi, sonraki markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlere ilişkin kullanımına da karşı çıkamaz”¹⁷⁹.*

¹⁷⁸ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s. 894.

¹⁷⁹ Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, C.1, 2005, S.3, s. 894.

“Arka arkaya beş yıl boyunca bu kullanıma ses çıkarmadığı takdirde” ifadesi açık değildir. Bunun yerine “birbirini izleyen beş yıl süresince bu kullanıma karşı marka tescilinden doğan haklarını ileri sürmemesi durumunda” yazılabilir¹⁸⁰.

Görüldüğü üzere Tasarı ile 556 Sayılı KHK’de var olan boşluk doldurulmaya çalışılmış ve KHK’de tanınmış markalar için öngörülmuş olan süre zamanaşımı süresi olarak kabul edilmiş fakat 556 sayılı KHK 42/a hükmünde parantez içinde tanınmış markalar için kabul edilen beş yıllık süre Tasarının 50. maddesinin (a) bendinde belirtilmemiştir. *Kanaatimizce* bu durumda maddede geçen “arka arkaya beş yıl boyunca bu kullanıma ses çıkarmadığı takdirde” ibaresinin tanınmış markalar açısından da kabulü gerekmektedir.

556 sayılı KHK de hükümsüzlük halleri tek bir madde ile (42. madde) düzenlenmiştir. Oysa, tasarıda Hükümsüzlük Nedenleri (Tasarı madde 50) ve İptal Nedenleri (Tasarı madde 51) şeklinde iki maddeye ayrılarak daha anlaşılır bir düzenlemeye yer verilmiştir.

VIII. TANINMIŞLIK TEMELİNE DAYALI OLAN MARKA TÜRLERİ

A) MARUF MARKA

Maruf marka terimi, 551 sayılı Markalar Kanunu’nun 15. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde bir markayı ilk defa tescil ettiren markanın sahibi sayılmaktaydı. Ancak, bu durumun istisnası olarak, başka bir kişi aynı emtia için aynı markayı daha önce ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini ispat etmek hakkına sahipti.

Maruf markalar, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8.maddesinin IV. fıkrası ve 9/1-c bendinde düzenlenen tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. madde anlamında tanınmış markadan farklıdır¹⁸¹.

Maruf markadan söz edebilmek için, markanın Türkiye’de kullanılması ve bu nedenle bilinmesi gerekir iken, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın

¹⁸⁰ Dericioğlu, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, s.75-76.

¹⁸¹ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.41.

Türkiye’de kullanılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca Paris Sözleşmesi 1.mükerrer 6.maddesi anlamında tanınmış markanın ilgili toplumsal çevrenin büyük bir bölümünde bilinmesi gerekir¹⁸².

Maruf marka, tanınmış markadan farklıdır. Zira, maruf marka, Türkiye’de veya Türkiye’nin bir bölgesinde tanınmış marka olabilir. Maruf marka tanınmışlığı, bir çevre ile sınırlanmış markadır. Sınırlı bir coğrafi bölge de biliniyor olma maruf marka için yeterlidir. Maruf marka da bir tanınmış markadır fakat sınırlı bir çevrede mesela malın üretildiği yerde veya piyasaya sürüldüğü yerde bu mal ile ilgilenen bir tüketici, alıcı kitlesi varsa, sadece o çevre ile sınırlı olarak korunur. O çevre dışına çıkıldığında, sözü geçen markanın tanınmışlığı söz konusu olmaz¹⁸³. Bu açıdan yöresel bir marka da, maruf marka kabul edilebilir. Bu anlamda markanın bilinmesi, coğrafi bölge yönünden sınırlı olabileceği gibi, yine sınırlı bir ticari çevrede veya alıcı çevresinde bilinen bir marka da olabilir. Buna karşılık tanınmış markanın Türkiye çapında ve ilgili toplumsal çevrenin büyük bir bölümünde bilinmesi; bunun yanında niteliksel unsur olarak belirli bir itibara da sahip olması gerekmektedir¹⁸⁴.

Teoman bir dava nedeniyle verdiği hukuki mütalaada¹⁸⁵; “*DORMEUIL* markasının gerek 556 sayılı KHK m.7/ı ve m.42 f.1 bent (a) gerek Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6. maddesine göre ‘tanınmış marka’ olduğunu söyleyebilmek olanaklı değildir. Gerçekten *DORMEUIL* olsa olsa bu markanın ilgilileri sayılabilecek kumaş üreticileri ve tacirleri ile ekonomik durumları gereği pahalı bir kumaştan ismarlama elbise diktirebilecek olan sınırlı bir alıcı kesimi tarafından bilinen ‘maruf marka’ olarak nitelendirilebilir” demektedir.

B) ÜNLÜ MARKALAR

Ünlü marka yüksek, olağanüstü bir tanınmışlığı bulunan markadır. Dolayısıyla, ünlü bir markadan söz edebilmek için bu markanın sadece alıcı çevresi ile sınırlandırılmaksızın, ilgili coğrafi bölgede, eğitim düzeyleri, yaşı, cinsiyeti gibi

¹⁸² Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.41.

¹⁸³ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.80.

¹⁸⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.41.

¹⁸⁵ Ömer Teoman, Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, C.1, Kitap 8, 1997, s.41.

özellikleri açısından bir ayırım yapılmaksızın, söz konusu mal veya hizmetin muhatabı olan veya olmayanlar tarafından bilinen bir markanın bulunması gerekir.

Ünlü marka kavramının, bugün bir çok hukuk düzenlerinde kullanılan ve farklı mal veya hizmetler için koruma sağlanan tanınmış marka kavramını karşılayıp karşılamadığı konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Bir görüşe göre tanınmış marka ünlü markadan farklıdır. Ayrıca bu görüş uyarınca tanınmış markanın, ünlü markanın koşulları daha esnek yorumlanarak değerlendirilmek suretiyle ünlü markanın bir türü olduğu da kabul edilemez¹⁸⁶.

Oytaç'a göre, bütün mal ve hizmetler için korunan markalar meşhur markalardır. Tanınmış markalar ise, sadece aynı veya benzer ürünler için korunurlar¹⁸⁷.

Meşhur markalar Uluslararası Nis Sınıflandırılması'nda yer alan tüm mal ve hizmet sınıfları için koruma elde edecek olan markalardır. Global düzeyde büyük bir pazara hitap eden ve yüksek tanınmışlık düzeyine ulaşmış olan markalar, mal ve hizmet kapsamı açısından geniş bir korumaya ihtiyaç duyarlar¹⁸⁸. Çünkü bu tür markalar, ulaşmış oldukları tanınmışlık düzeyi nedeniyle sürekli olarak taklit edilirler veya farklı şekillerde ihlale uğrarlar.

Bu tartışmalar tamamen teoriktir. Zira, halihazırda ünlü ve tanınmış marka olarak ayrı yasal düzenleme ve koruma biçimleri söz konusu olmadığından, klasik anlamda ünlü markanın tanınmış markadan farklı olduğu kabul edilse dahi, nihai olarak koruma, tanınmış markalar için öngörülen hükümler ile sağlanacaktır. Ünlü marka olarak nitelenen markalar, her halde tanınmış markalar için gerekli kriterlere sahip olup; Kanun Hükmünde Kararname'de tanınmış markalar için öngörülen korumadan evleviyetle yararlanacaktır. Esasen, birçok ülkede ünlü markalar için aranan koşulların son derece ağır olması ve böylece üstün bir tanınmışlık derecesi ve iyi şöhreti bulunmasına rağmen, örneğin markanın teklik konumuna sahip olmadığı gibi nedenlerle yeterli korumanın sağlanamamasından dolayı tanınmış marka kavramı üzerinde uzlaşma

¹⁸⁶ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.43-44.

¹⁸⁷ Oytaç, Markalar Hukuku, s.59-60.

¹⁸⁸ Sadettin Akın, Tanınmış Markalar, s.7.

sağlanmıştır. Tanınmış markaya uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yeknesak bir anlam ve koruma konusundaki çabalar ise halen devam etmektedir¹⁸⁹.

C) DÜNYA MARKALARI

Dünya markası olarak anılan markalar, Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesinde yer alan markalar ile tanınmış markadan farklıdır. Bu tür markalar, dünya çapında satılan veya fiilen belirli ülkelerde markanın kullanıldığı malların satışı yapılmısa dahi, bu ülkelerde de bilinen *Coca Cola, Mercedes, Ford, Pepsi Cola, Hilton, BMW, Türk Hava Yolları* gibi markalardır. Bu tür markalar çoğu zaman ulaşılmış oldukları tanınmışlık düzeyi nedeniyle sahibi bulunan firmanın diğer tüm maddi (bina, makine, teçhizat vb.) ve gayri maddi (patent, lisans, telif hakkı vb.) varlıklarının toplamından daha fazla bir finansal değere ulaşırlar¹⁹⁰.

Dünya markaları, toplumda somut bir mal veya mal grubu ile özdeşleşmiş markalardır. Bununla birlikte bu tür markalar, özellikle yüksek tescil giderlerinden dolayı her ülkede tescilli değildirler. Bu tür markalar, tanınmış markanın sadece belirli bir ülke ile sınırlı bir tanınmışlığının bulunması yeterli kabul edildiğinden, tanınmış marka kavramı ile özdeş değildir. Bununla birlikte, dünya markaları her halükarda tanınmış markanın koşullarına sahip olacağından, Türk hukuku yönünden 556 sayılı KHK'ye göre tanınmış markanın korunmasına ilişkin hükümlerle korunabilecektir¹⁹¹.

¹⁸⁹ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.44-45.

¹⁹⁰ Akın, Tanınmış Markalar, s.8.

¹⁹¹ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.46-47.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULUSLARARASI ANLAMDA TANINMIŞ MARKA

I. GENEL OLARAK

Gerek *TRIPS (Taklit Markaları da İçermek Üzere Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)* gerekse *Paris Sözleşmesi*, iç hukuk düzenlemeleri gibi tanınmış marka kavramını tanımsız bırakarak, uygulamada ve öğretilerde tanınma derecesi ile ilgili olarak bir kavram kargaşasına yol açmıştır. Paris Sözleşmesi tanım konusunda tamamen sessiz kalırken, TRIPS 16 (2) maddesi tanınmışlığın tespiti konusunda göz önüne alınabilecek bazı unsurlardan söz ederek kanun koyuculara ve uygulamacı makamlara yol göstermektedir¹⁹².

Yargı kararlarında ve doktrinde tanınmış markalar ve bu markaların çeşitleri değişik isimlerle anılmaktadır. ‘Bilinen marka’ (known mark), ‘tanınmış marka’ (well-known mark), ‘normal tanınmış marka’ (normally well-known mark), ‘çok tanınmış marka’ (very well-known mark), ‘bilhassa tanınmış marka’ (particularly well-known mark), ‘ünlü marka’ (famous mark, reputed mark), ‘son derece ünlü marka’ (extremely well-known mark), ‘yüksek derecede ünlü marka’ (highly reputed mark), ‘büyük marka’ (grand mark), ‘herkesçe bilindiği düşünülen marka’ (notoirement connue), ‘yüksek üne sahip marka’ (marks of high reputation), ‘dünya çapında tanınan marka’ gibi kavramların hepsi markanın tanınmışlık derecesini göstermek için kimi zaman aynı ya da benzer anlamlarda, kimi zaman ise tamamen farklı anlamlarda kullanılmaktadırlar¹⁹³.

Tanınmışın Merriam Webster ve Oxford English Dictionary’ye göre sözlük anlamı; ‘*yaygın ölçüde bilinen*’, ‘*pek çok kimse tarafından bilinen*’ demektir¹⁹⁴.

‘Tanınmış Marka’ kavramı Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi bağlamında ve tescil edilmemiş olmakla birlikte pazarda çok tanınan markaların

¹⁹² Uğur Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku (FMR) Dergisi, Sayı: 2004/2, s.32.

¹⁹³ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.33.

¹⁹⁴ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.92.

sahiplerini, aynı markanın sonraları başkaları tarafından da tescil edilmesini önleme suretiyle koruma sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bu kuralın uygulanması, marka üzerinde hak elde etmenin ancak tescil yoluyla olduğu yargı çevreleri için, özellikle önem taşımaktadır. Hakkaniyet gereği tüketici çevresinde girişim, gayret ve yatırım yoluyla yaygınlaşan veya tanınmışlık elde eden önceden var olan ancak tescilsiz markaya, sonradan oluşan marka tesciline karşı koruma tanınmalıdır¹⁹⁵. Böylelikle, Tanınmış markaların kabullenilmesi belirli yargı çevrelerindeki ‘*tescil yolu ile hak kazanma*’ kuralına bir istisna oluşturur.

Başka bir deyişle, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın, mutlak veya nisbi red yönünden korunabilmesi için Türkiye’de tescil edilmiş olması şart değildir¹⁹⁶. Tanınmış markaların bu hallerde korunması ‘*bölgesellik kuralı*’na da bir istisna oluşturur¹⁹⁷.

Bir markanın tanınmışlığı, ayırt ettiği yabancı malın Türkiye’ye ihraç edilmesine veya yabancı hizmetin Türkiye’de görülmesine, hatta markanın fiilen bilinmesine, tesciline ve kullanılmasına bağlı değildir, önemli olan o markanın Türkiye’de tanınıyor olmasıdır¹⁹⁸. Aksi takdirde, Paris Sözleşmesinin markaları uluslararası açıdan koruyan hükümlerinden beklenen fayda azalacaktır. Bu itibarla önemli olan bir markanın Türkiye’de fiilen tanınmışlığı değil tanınabilirliğidir¹⁹⁹. Nitekim Paris Sözleşmesinde bir markanın herkesçe bilinmesinden değil, bilindiğinin “mütalaa edilmesi”nden söz edilmektedir.

Markalar hukukunun küresel uyumlaştırılmasına ilişkin çabalara rağmen, markalar genellikle bölgesel nitelik taşımaktadır. Markanın uluslararası tanınmışlığının artması basın, televizyon ve internet yoluyla oluşmaktadır. Markalar hukukunun uluslar-

¹⁹⁵ Oytaç, Markalar Hukuku, s.120-121.

¹⁹⁶ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.388.

¹⁹⁷ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.92.

¹⁹⁸ Hakan Karan – Mehmet Kılıç, Markaların Korunması 556 KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s.95.

¹⁹⁹ Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.95.

arası uyumlaştırılması için tanınmış markalar yasalarını da içermek üzere uluslararası ya da bölgesel olmak üzere 115 yıldır pek çok önlem alınmıştır²⁰⁰.

Uluslararası düzeyde tanınmış markalara düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılan en önemli neden, pek çok ülkenin kendi yasal mevzuatına göre kendi ülkesinde tescilli olmayan bir markaya koruma sağlamayı kabul etmemesi olmuştur. Bu sebeple, tanınmış marka koruması temel olarak, kendi ülkesinde tescilli olmayan veya kullanılmayan bir markaya hiçbir şekilde koruma temin etmeyen ülkelere karşı ihdas edilmiş bir uluslararası düzenleme içermelidir. Aşağıda bu amaçlarla kabul edilmiş olan anlaşma ve öneriler tarih ve önem derecesine göre sıralanmıştır ;

1. '*Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesi* bu konuda en kapsamlı uluslararası düzenleme olup, çeşitli zamanlarda yenilenmiş ve değişikliklere uğramıştır;
2. 1995'de yürürlüğe giren *Taklit Markaları da İçermek Üzere Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması* (TRIPS Anlaşması);
3. Üye Ülkelerin Markalara İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkında Birinci Konsey Yönergesi (89/104 EEC- Avrupa Birliği Yönergesi) ile Avrupa Birliği Markası'na (CTM) ilişkin 20 Aralık 1993 tarih ve 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü;
4. Tanınmış Markalara ilişkin *WIPO* (Dünya Fikri Mülkiyet Kuruluşu) tarafından önerilen şartlar;
5. *INTA* (Uluslararası Markalar Birliği) Önerileri²⁰¹.

²⁰⁰ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.93.

²⁰¹ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.93; Oytaç, Markalar Hukuku, s.122.

II. TANINMIŞ MARKA KAVRAMININ ULUSLARARASI METİNLERDEKİ YERİ

A) PARİS SÖZLEŞMESİ

a) Hukuki Düzenleme

Paris Sözleşmesi, markalar konusunda düzenleme getiren ilk sözleşmedir. 1883 yılında 11 ülke arasında sınai mülkiyetin uluslararası korunması amacıyla Paris Sözleşmesi imzalanmıştır. Türkiye, Lozan Anlaşmasında bu sözleşmeyi kabul edeceğini taahhüt etmiş ve 1925 yılında Paris Sözleşmesine dahil olmuştur²⁰².

Anayasamızın 90. maddesine göre, usulüne göre onaylanmış ve yürürlüğe girmiş Uluslararası Antlaşmalar da kanun hükmünde olduğundan, markalar konusunda düzenleme getiren Paris Sözleşmesi de bu konuda kanun gibi dikkate alınacaktır. Paris Sözleşmesine halen *166 ülke* taraf bulunmaktadır²⁰³. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler, sınai mülkiyetin korunması konusunda bir *birlik* oluşturmuşlardır. Birlik ülkelerinden her birinin vatandaşları, diğer bütün birlik ülkelerinin sınai mülkiyetin korunması ile ilgili kanunların vatandaşlara tanıdığı veya ilerde tanıyacağı menfaatlerden, bu sözleşme ile öngörülmüş haklara zarar vermemek kaydıyla istifade ederler. Haklarına gelecek her türlü tecavüze karşı, o ülke vatandaşlarına konmuş şekil ve şartları yerine getirmek kaydıyla, onların sahip olduğu aynı korumaya sahip olacaklar ve aynı kanuni yollara başvurabileceklerdir. Bunun için korumanın istendiği ülkelerde ikametgah veya müesseseye sahip olma şartı aranmaz²⁰⁴.

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde şu hükümler bulunmaktadır :

- 1. Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya*

²⁰² Hamdi Yasaman, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr.Oğuzman Armağanı, Sayı:2002/1, s.300.

²⁰³ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.27, dn.11.

²⁰⁴ Hamdi Yasaman, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, Eylül 2004, C.I, s.60.

tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler. Herkesçe bilinen bir markanın esas unsurunun çoğaltılması veya bunlarla bir karışıklık doğurabilecek bir işareten ibaret olursa durum yukarıdakinin aynısı olur.

2. *Bu tür markaların kaydının terkininin istenmesi için, tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekir. Birlik ülkeleri, kullanmanın menini talep için bir mühlet derpiş etmekte muhtardır.*
3. *Suiniyetle tescil edilen ve kullanılan markaların terkinini, kullanılmasının yasaklanmasını istemek için süre tespit edilmez.*

Anlaşılacağı üzere, *Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi* ile taraf devletlere tanınmış markaları koruma yükümlülüğü getirilmekte ve tanınmış markaların hak sahibi olmayan kimselerce kullanımının, tescilin reddi, iptali ya da kullanımının engellenmesi yoluyla önüne geçilmesi istenmektedir. Bu taraf devletin mevzuatının müsait olması durumunda re'sen, aksi takdirde tanınmış marka sahibinin başvurusu üzerine yapılacaktır²⁰⁵. Eğer tescil yapılmış ise tanınmış marka sahibi tescilden itibaren 5 yıl içerisinde iptal istemiyle dava açabilecektir. Tescilin kötüniyetle yapılmış olması durumunda süre kaydı yoktur²⁰⁶.

Bu maddenin uygulama alanı bulabilmesi için sözleşmedeki metinden anladığımız kadarıyla dört koşulun bir araya gelmesi gerekmektedir. Öncelikle ilk

²⁰⁵ Tanınmışlık araştırması Türk hukukunda 556 sayılı KHK'nin 7. maddesinin (1) bendi gereğince TPE tarafından re'sen yapılırken İngiltere, İspanya ve İtalya gibi pek çok ülkede başvuru üzerine yapılmaktadır (Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.28, dn.12).

²⁰⁶ *Davidoff/Davidoff* davasında Yargıtay 11.HD şöyle demiştir; "Davacı çekişmeli markayı davalıdan çok evvel dünya çapında tanıtıp meşhur hale getirmiştir. Her ne kadar anılan markanın Türkiye'deki tescili davalı tarafından davacıdan daha önce gerçekleştirilmiş ise de, davalının tescilinin kötüniyete dayalı bulunduğu açık olmakla; olaya uygulanması gerekli Paris Sözleşmesi uyarınca davacı süreye bağlı olmadan davalı markasının sicilden silinmesini her zaman isteyebilir. Bu nedenle mahkemenin açılan davayı hak düşürücü sürenin geçmiş olduğundan bahisle reddi isabetli bulunmamıştır. Bu durumda davacının davalıdan çok evvel *Davidoff* markasının meşhur hale getirip dünya çapında, tanıttığı da göz önüne alınarak, davalı markasının iptaline ve haksız rekabetin men'ine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir" (Yarg. 11. HD., 14/06/1988 tarih, 1918/3940 sayılı karar, YKD, Mayıs 1989, s.680; Ömer Camcı, Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998, s.179; Dönmez, Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, s.129).

koşul olarak Paris Sözleşmesinden yararlanacağı kabul edilen bir şahsın mevcudiyeti gerekir. İkinci koşul olarak, herkesçe bilinen bir markanın varlığı gerekir. Maddenin uygulanması için gereken üçüncü koşul, herkesçe bilinen markanın aynı veya benzer ürünlerde kullanılmasıdır. Aynı veya benzer ürünler ile, Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturulan mal ve hizmet sınıfları kastedilmektedir. Maddenin uygulanması için öngörülen son koşul ise herkesçe bilinen markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğinin, taklidinin ve tercümesinin yapılmasıdır.

Hangi markaların tanınmış marka sayılacağı konusunda sözleşmede herhangi bir açıklık getirmeyerek bunu belirleme yetkisi ilgili ülkenin adli ve idari makamlarına bırakılmıştır.

Maddede ‘*tanınmışlık korunması*’ sadece mallar için öngörülmekte iken bu markaların koruma istenen ülkede, o ülkenin yetkili makamları tarafından tanınmış marka sayılması koşulu getirilmektedir²⁰⁷. Böylece, herkes tarafından bilinen markalara sağlanacak koruma konusunda asgari bir standart belirlenmiştir. Ülke olarak birlik ülkeleri, en azından bu maddede belirtilen nitelik ve kapsamda koruma sağlamakla yükümlüdürler. Ancak üye devletler herkes tarafından bilinen markalara bu maddede yer alan korumadan daha geniş bir koruma imkanına sahiptirler²⁰⁸.

Önemle belirtmek gerekir ki, markanın koruma istenen yargı çevresinde kullanılmış olmasına gerek duyulmamaktadır²⁰⁹. Ancak örneğin, yabancı bir devlette kullanılmış olan markanın Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye’de biliniyor olması gerekir. Türkiye’deki ilgili çevrenin bu durumdan haberdar olması, genellikle, uluslararası düzeyde dağıtım yapılan dergi ve gazetelerde ya da uydular aracılığıyla yayımlanan televizyon programlarında yer alan reklamlar yoluyla gerçekleşecektir²¹⁰. Söz konusu *yargı çevresinde* belirli markanın yeterince tanınmış olması halinde, marka kullanılmış olma ön şartı aranmaksızın

²⁰⁷ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.28.

²⁰⁸ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.52.

²⁰⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.28.

²¹⁰ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.92.

korunur²¹¹. Yine maddede, tescilli ve tanınmış markanın kopyalanması, taklit edilmesi ya da koruma istenen ülkenin dilindeki karşılığının kullanılması ve bu gibi hallerin özdeş veya benzer mallar bakımından *karıştırılma ihtimali* yaratabilecek nitelikte olması da koruma koşulları arasında sayılmaktadır. Bu hüküm tanınmış markanın önemli bir kısmının taklit edilmesi ya da kopyalanması hallerinde de uygulanır.

Sözleşmenin 1.mükerrer 6. maddesi '*umumen*' tanınan markalarla ilgili yasağı, aynı ve benzer mal ve hizmetler için koymuştur. Yasak, başka mal ve hizmetlere teşmil olunmamalıdır. Farklı mal ve hizmetler yönünden tanınmış markanın re'sen korunmasına gerek yoktur. Ancak, farklı mal ve hizmetler için olsa bile halen tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış olan markanın *toplumda ulaştığı tanınırlık düzeyi* nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği ve markanın itibarına zarar verebileceği anlaşılacak olursa, ilgili marka sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu red edilir²¹².

Paris Sözleşmesinin esas amacı, bir ülkede tanınmış bir markadan, o ülkede veya başka bir ülkede haksız olarak yararlanmayı önlemektir. Bir ülkede veya birden fazla ülkede tanınmış olan bir markayı zaruret olmaksızın alıp, kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin korunması uluslararası ticarete kabul edilebilecek bir durum değildir²¹³.

b) Herkes Tarafından Bilinen Marka Kavramı

Herkes tarafından bilinen marka kavramı, tanınmış marka kavramına oranla daha eski bir kavramdır. Paris Sözleşmesinde bu kavrama yer verilmesinin amacı, çeşitli üye ülkelerin markalarının, korunmanın talep edildiği ülkede tescil edilmemiş; bu nedenle korunmayan veya yeterli korumaya sahip olmayan markaların üçüncü kişiler tarafından gasbına karşı korunmasıdır²¹⁴.

Dünya çapında maruf olmasa bile Paris Sözleşmesine üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen marka tanınmış marka kategorisi içinde sayılır²¹⁵. Paris

²¹¹ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.94.

²¹² Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.388.

²¹³ Yasaman, Oğuzman'a Armağan, s.308.

²¹⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.51.

²¹⁵ Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, s.387.

Sözleşmesinde kastedilen marka ‘*maruf marka*’ veya ‘*dünyaca tanınmış marka*’ değildir. ‘*Maruf marka*’ belli bir çevrede tanınan ve bu çevreyi aşamayan markaları ifade eder. Buna karşılık ‘*dünyaca tanınmış marka*’ markanın konulduğu ürün veya hizmetle ilgili olsun veya olmasın büyük kitleler tarafından tanınan markalardır²¹⁶.

Öğretide, Paris Sözleşmesindeki ‘*herkes tarafından bilinen marka*’ dünyaca tanınmış marka olarak anlaşılmamaktadır. *Tekinalp* Paris Sözleşmesine üye devletlerde tanınan ya da bazılarında bilinen markaları ‘tanınmış marka’ olarak kabul etmektedir. Bu hususu da “*Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretleri Hukuki Durumu*” adlı makalesinde²¹⁷ şu şekilde belirtmiştir: “*Bu kavramla, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde bilinen veya yerleşmiş olan markalar değil, dünya çapında olmasa bile yurt içi veya yurtdışında tanınmış, Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerin birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde mukim ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar kastedilmiştir. Tanınmış marka ile dünya markası kastedilmemiştir... Alman doktrininde Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka için bu sözleşmede kullanılan kelimeye de yer verilerek ‘umumen / herkesçe tanınan markalar’ deyimini kullanılır*”.

Arkan Marka Hukuku adlı eserinde bu konuda şu fikirleri ileri sürmüştür²¹⁸:

“*Paris Konvansiyonu’nun 6. maddesi açısından, markanın Konvansiyon hükümlerinden yararlanan bir kişiye ait olduğunun Türkiye’de o mal ya da hizmetle ilgili çevrenin büyük bir kesimince bilinmesi yeterlidir. Oysa ‘tanınmış marka’dan söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir*”.

Böylece, *Arkan* Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesindeki markayı umumen malum olan marka olarak çevirmekte ve tanınmış marka ile ayırım yapmaktadır. Ayrıca, Yazar Paris Sözleşmesi kapsamına giren markanın dünya çapında

²¹⁶ Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.I, s.69.

²¹⁷ Ünal Tekinalp, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof.Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul, 1997, s.472.

²¹⁸ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.93.

tanınmış marka olmasının gerekmediği gibi, Türkiye’de fiilen kullanılmasına da gerek olmadığını ileri sürmüştür; Paris Sözleşmesi’nin bu hükmü açısından önemli olan hususun, tescilin talep edildiği devletin yetkili makamının markanın tanınmış olduğunu bizzat bilmesinin değil, markanın ilgili çevre içinde tanınmış olduğu hakkında bilgi sahibi olmasının arandığını belirtmiştir²¹⁹.

Görüldüğü gibi, herkes tarafından bilinen markanın, hukuki düzenlemelerde bir tanımı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu madde çerçevesinde markanın ne zaman herkes tarafından bilindiğinin kabul edileceği, bunun için hangi tanınırlık derecesinin gerekli olduğu konusunda bir açıklık yoktur. Sadece markanın halihazırda başkasına ait olduğunun bilinmesinden söz edilmekte ve ekonomik değer, itibar gibi niteliksel unsurlardan söz edilmemektedir²²⁰.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinde niceliksel bir değer ifade eden, markanın bilinmesi dışında özel bir itibara sahip olunması gerektiği ifade edilmemiştir. Herkes tarafından bilinen markada niceliksel kriter esas alındığından tanınmış markadan farklı bir kavram söz konusudur. Bu nedenle, Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış bir markanın varlığını kabul etmek için, bu markanın iyi şöhrete sahip olması, belirli bir itibara sahip olması şeklinde niteliksel koşulların aranmaması gerekir. Ancak, bağlayıcılığı olmamakla birlikte 1999 tarihli *WIPO Ortak Tavsiye Kararı* ile niteliksel unsur olarak iyi bir şöhrete sahip olmasının gerekmediği görüşü değişmekte ve uluslararası bir düzeyde yeknesak bir tanınmış marka kavramı oluşturulmaya çalışılmaktadır²²¹.

Paris Sözleşmesinin lafzından hareketle diyebiliriz ki, *herkes tarafından bilinen marka*, korumanın talep edildiği ülkedeki ilgili toplumsal çevrenin, markanın, Paris Sözleşmesinden yararlanan bir kişi tarafından belirli mallar için kullanıldığı konusunda genel bir bilgisinin bulunduğu markalardır. Bir markanın herkes tarafından bilinen bir marka olarak kabulü için, sadece ilgili toplumsal çevrede geniş bir tanınırlık

²¹⁹ Sabih Arkan, *Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması*, BATİDER, 1999, C. XX, S. 1, s.8.

²²⁰ Dirikkan, *Tanınmış Markanın Korunması*, s.52.

²²¹ Dirikkan, *Tanınmış Markanın Korunması*, s.55.

derecesine ulaşmış olması yeterli olup²²², ayrıca niteliksel koşul olarak itibara sahip olması gerekli değildir²²³.

Koruma yönünden Sözleşmede öngörülen koşullar, markanın herkes tarafından bilinmesi, karıştırılma ihtimalinin bulunması ve aynı veya benzer mal alanında korumanın sağlanmasıdır²²⁴.

c) Koruma Koşulları

aa) Markanın İlgili Toplumsal Çevrede Bilinmesi

Paris Sözleşmesinin getiriliş amacı dikkate alındığında çok düşük bir tanınmışlık derecesi yeterli kabul edilmemelidir. Çünkü bu hükmün getirilme amacı; Paris Sözleşmesine üye ülkelerde kullanılan, ancak korumanın talep edildiği ülkede henüz tescil edilmemiş veya kullanılmaya başlanmamış markaları korumaktır.

Herkes tarafından bilinen bir markadan söz edebilmek için, ilgili toplumsal çevrede marka konusunda genel bir bilginin bulunması gerekli olup, markanın ülkede yaşayan herkes tarafından bilinme zorunluluğu yoktur.

İlgili toplumsal çevre markanın hitap ettiği kişilerden oluşur²²⁵. Markanın tanınmışlığı yönünden ilgili toplumsal çevre, markanın korunmasının talep edildiği ülke esas alınmak suretiyle belirlenmelidir²²⁶. Eğer talepte bulunulan ülke Türkiye ise söz konusu markanın Türkiye’de tanınmış olması gerekir²²⁷. Bu konu ile ilgili *Yargıtay 11.HD’nin 10/12/1998 tarih, 3331/8708 sayılı kararına* değinmek gerekir. Yargıtay söz konusu olan kararda esas mahkemesinin “ *davacının ‘BYLY’ markasının yurt dışında*

²²² Yargıtay 11.HD’sinin, 08/07/2002 tarih, 3187/7188 sayılı kararı; “...davacının dünyada 200’ü aşkın ülkede MAGGİ markası altında çeşitli ürünler satmasının, tescil talebinin...556 sayılı KHK’nin 7/1 maddesi uyarınca...Paris Sözleşmesi’nin linci mükerrer 6 ıncı maddesine göre umumen tanınmış markaya sahip olduğu sonucunun kabulünü gerektireceği, umumen tanınmış olmanın dünya çapında tanınmış olmasını gerektirmeyeceği, bir kısmında tanınma olgusunun bu maddeden yararlanmak için yeterli bulunduğu...”na ilişkin karar verilmiştir (FMR, Y. 3, C. 3, S. 2, 2003, s.152-153).

²²³ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.56.

²²⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.52.

²²⁵ Arkan, Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, s.8.

²²⁶ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.57.

²²⁷ Yasaman, Oğuzman’a Armağan, s. 308; Ayrıca bk. 11.HD., 26/11/1998, 7711/8024 sayılı karar. Kararda herkes tarafından bilinen markanın dünya çapında meşhur olmasının gerekli olmadığı; Paris Sözleşmesine üye ülkelerde, hatta bazılarında tanınmış olmasının yeterli kabul edileceği belirtilmiştir (<http://www.kazanci.com.tr>).

İspanya ve bazı ülkelerde tescilli olduğu ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde de 20 yıl süre ile tescilli olduğu.....davalının da BYLY ve BILI markalarını Türkiye'de tescil ettirdiği, Türk Ticaret Kanunu'nun m.56 ve 57/5'e göre başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka kullanmanın haksız rekabet oluşturacağı, 556 sayılı KHK'nin 7/1 bendine göre tanınmış markaların tescil edilemeyeceği, Paris Sözleşmesine göre de davalının bu markaları tescil ettirmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davalının, davacının markasına tecavüz ettiği tespitine, bu markaları kullanmaktan men edilmesine davalı adına tescilli BILI ve BYLY markalarının iptaline” dair kararını onamıştır²²⁸. Burada yerel mahkeme Yargıtayca onanan kararında markanın tanınmışlığını Türkiye'ye ilişkin olarak araştırmamıştır. Bir markanın tanınmış marka olması sebebiyle tescil edilip edilemeyeceğine ilişkin tespit koruma istenen ülkede yapılması gerekir.

Bir markanın “herkesçe” bilinip bilinmediği tespit edilirken herhangi bir kişi değil, bir “markanın Türkiye'de hitap ettiği müşteri kitlesi” dikkate alınmalıdır. Ayrıca bu tanınmış olma yeterli olmayıp bu markanın Paris Sözleşmesi'nden yararlanacak bir başka kişiye ait olduğunun bilinmesi gerekir²²⁹. Ancak, bu anlamda bilginin marka sahibinin kimliğinin bilinmesi şeklinde anlaşılması gerekir²³⁰.

bb) Markanın Kullanıldığı Mallarla Özdeş veya Benzer Mallar Yönünden Korunması

Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaya, ancak özdeş veya benzeri mallarla sınırlı koruma sağlanması söz konusudur²³¹.

²²⁸ Oytaç, Markalar Hukuku, s.140.

²²⁹ Paris Sözleşmesi açıkça tanınmış markanın koruma istenen ülkede tanınmışlığını aramaktadır. Ancak, tanınmışlığın kullanım sonucunda oluşması gerektiği belirtilmemiştir. Güney Afrika'da Johannesburg Mahkemesinin *Mc Donald's* kararında belirttiği üzere, yurt dışı seyahatler yapan söz konusu ülke vatandaşlarının yurt dışında markaya ilişkin edindikleri bilgiler de, bu tanınmışlığı öğrenme için bir ölçüt olarak ele alınabilir (Oytaç, Markalar Hukuku, s.143).

²³⁰ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.58-60.

²³¹ Yargıtay 11.HD'nin, 05/07/1998 tarih, 1734 /5146 sayılı kararında davacı vekili, müvekkili adına tescilli 'Vitra' markasının, davalı tarafından pazarlanan cam tuğlalarda 'Vitrablock' olarak kullanılmak suretiyle iltibas yarattığını ileri sürerek haksız rekabetin tespiti ve men'ini talep ve dava etmiştir. Mahkeme, davacının markasını kullanıldığı emtia ile davalının emtiasının benzer olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay 11.HD. si; Kararda davacının 'Vitra' markası altında ürettiği mal sınıfının 11, davalının 'Vitrablock' altında ürettiği mal sınıfının ise 17 olduğunu dikkate almış ve tarafların ürünleri çok farklı sınıflara ait olduğundan karıştırma tehlikesinin bulunmadığını belirtmiştir.

cc) Korumanın Talep Edildiği Ülkede Markanın Kullanılmasının ve Tescilli Olmasının Gerekmemesi

Korumanın sağlanabilmesi için, markanın korumanın talep edildiği ülkede tanınmış olması yeterli olup; ayrıca korumanın talep edildiği ülkede kullanılması şart değildir. Ancak, bir markanın korumanın talep edildiği ülkede kullanılmamasına rağmen, Sözleşmeden yararlanan bir başka kişiye ait olduğunun ve bu kişi tarafından kullanıldığının bilinmesi çok rastlanan bir durum değildir. Ancak nadir de olsa böyle bir tanıma söz konusu olabilir²³². Yurt içi veya yurt dışı tanıtım etkinlikleri (yerli ya da yabancı medyada marka ile ilgili çıkan haberler) de tanınmışlık için yeterli olabilir²³³. Örneğin radyo ve televizyonlarda ‘çağ atlatan buluş’ olarak sunulan, akülü ve tekerlekli ulaşım aracına ait ‘Ginger’²³⁴ ve Türkiye’de fiilen kullanılmaya başlanmadan uluslararası düzeyde yapılan reklamlar ve gazete haberleri yoluyla tanınmış hale gelen ‘Viagra’ markası böyledir²³⁵.

Yargıtay’ın “Kebo HAND”²³⁶ davasına konu olayda, Kebo markası 25/12/1995 tarihinden itibaren davacı adına Türkiye’de tescillidir. İtalya’da ise bu marka üçüncü bir

(<http://www.kazanci.com.tr>) Buna karşılık, Yargıtay 11.HD’nin 23/01/2000 tarihli 5199/8216 sayılı ‘Knoll Vitra’ kararında, yerli ‘Vitra’ markasının tanınmışlığı nazara alınarak yabancı tanınmış markaya karşı üstün tutulmuştur. Yargıtay kararına göre, ‘Vitra’ markası Türkiye’de normal tescilin dışında ayrıca ‘tanınmış marka’ statüsü olarak da tescilli bulunmaktadır. Davalının Türkiye’ye ithal yoluyla getirip pazarladığı ‘Vitra’ ibareli ürünler ise yurtdışında tescilli olup, Türkiye’de tescilli değildir. Bu durumda Türkiye’de tanınmış marka olarak tescilli markanın, mal ve hizmet sınırlamasına tabi olmaksızın, Türkiye’de tescilli bulunmayan markaya karşı korunması gerekir ve korumanın kapsamına bu işareti taşıyan malların ithalini önleme hakkı da dahildir (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.273-274). Ayrıca, *Kendigelen* bu davada vermiş olduğu hukuki mütalaasında şöyle demektedir; Türkiye’de tescilli yerli ‘Vitra’ markası, TPE’nin 18/09/1997 tarih ve B.14.1 TPE 0.06.01 sayılı yazısı ile tanınmış marka olarak kabul edilmiştir. Bu kabulde şüphesiz marka sahibinin kaliteli üretim yapması, 1968 yılından bu yana yürüttüğü yoğun ve masraflı tanıtım faaliyeti göz önünde bulundurulmuş ve markanın Türkiye açısından toplumda ulaştığı tanınmışlık seviyesi dikkate alınmıştır. Bu bağlamda yabancı ‘Vitra’ markasının kullanılması, tescilli ve tanınmış yerli ‘Vitra’ markasının itibarından haksız avantaj elde etmesine yol açabileceği gibi, özellikle markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi, bugüne kadar Türk piyasasında aynı markanın başkaca işletmeler tarafından kullanılmamış olması karşısında yerli ‘Vitra’ markasının ayırt edici karakterine zarar verecek ve tüketiciler nezdinde karışıklığa yol açacaktır (Abuzer Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, Ticari İşletme Hukuku, C.III, 2.bası, Ankara 2003, s.217-218).

²³² Birleşik Arap Emirliklerinin Sharjah Hukuk Mahkemesi, Mc Donalds vs. Hassan Arzoumi davasında, ünlü Mc Donalds’ın logosunun tescil edilmiş olmasına gerek olmaksızın korunması ve yerel bir lokantada kullanılmasının engellenmesi yolunda karar vermiştir (Camcı, Marka Davaları, s.44).

²³³ Oytaç, Markalar Hukuku, s.140-141.

²³⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.65-67.

²³⁵ Arkan, Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, s.9.

²³⁶ Yarg. 11. HD, 15/02/2001 tarih, 9896/1214 sayılı karar (Aslan, Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, s.174).

kişi adına 1994 yılından itibaren tanınmış marka olarak tescillidir. İtalyan malı “*Kebo HAND Moda*” markalı ürünlerin ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilerek satışa sunulması üzerine, davacı Türkiye’deki tescilli markasına dayanarak satışın önlenmesini talep etmiştir. Yerel mahkeme davacının sırf Türkiye’deki tescilli markasına dayanarak, tanınmış markalı ürünlerin satışını engellemeye çalışmasının MK 2. maddesindeki hükme aykırı olduğunu, ayrıca tanınmış markaların Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi uyarınca tescilsiz olarak da korunacağı gerekçesiyle davanın kabulüne dair yerel mahkemece verilen karar onanmıştır. *Kanaatimizce*, Yargıtay’ın bu kararı eleştiriye açıktır. Zira Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmış markaların korunması için tescilli olmaları gerekirse de “*Kebo*” markasının İtalya’da tanınmış olması Türkiye’de de tanınmış olduğu anlamına gelmez. Bu hususun tespiti için davalıların satışa sunduğu markanın bu malların satıldığı ilgili çevrede İtalyan firmasına ait olduğu konusunda hakim bir kanaat olup olmadığının araştırılması gerekir.

Bir markanın çok sayıda da olsa başka ülkelerde tanınmış veya birçok ülkede tescil edilmiş olması, tek başına markanın tanınmış marka olduğunun kabulü için yeterli değildir. Bu markanın koruma istenen ülkede bilinip bilinmediğinin araştırılması gerekir²³⁷. Tescilin varlığı markanın tanınmış marka haline geldiğine dair herhangi bir kanıt oluşturmaz. Ancak *Yargıtay 11. HD.sinin 23/06/2000 tarih 5459/5902 sayılı kararında* bir markanın birden çok ülkede tescil ettirilmesi halinde Türkiye’de otomatikman tanınmış marka statüsünü kazanacağı ve tanınmanın ilgili çevre bakımından araştırılması gerektiğini hükme bağlanmıştır. Karar şu şekildedir: ‘*Davalı şirketin piyasada tekstil işi yapan tanınmış bir firma olduğu, 1996 ve 1997 yıllarında Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Romanya, Mısır gibi ülkelere geniş çaplı konfeksiyon ürünü ihraç ettiği anlaşılmaktadır. ‘The Cockpit’ markası başta ABD olmak üzere Almanya, Kanada, Japonya, Romanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Polonya, Norveç, Fas gibi bir çok ülkede tescil ettirildiği ve böylece Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi’ne göre dünyada maruf ve meşhur hale getirildiğinin kabulü gerekir..... Meslekten olan ve basiretli bir işadamı özeni göstermekle yükümlü olan davalının kendisine ait markayı ihdas ve tescil ettirirken, aynı işkolunda çalışan maruf ve meşhur olan davacıya ait*

²³⁷ Tekinalp, Prof.Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, s.473.

markayı bilmesi gerekmesi nedeniyle iyiniyetli olmayacağı sonucuna varılmalıdır. Bu gerekçelerle davacının davasının kabulü gerekirken, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın dairemizce onanması doğru bulunmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir²³⁸.

Buna karşılık Yargıtay 11. HD.si 02/03/1999 tarih ve 1154/1718 sayılı kararında marka 50 ülkede tescilli olsa bile tanınmışlık savının ayrıca araştırılması gerektiğini, tek başına tescilin yeterli olmadığını vurgulamıştır. Karar şu şekildedir: 'Davacının L&M markasının, sigaralar üzerinde Türkiye'de ve bütün dünyada bilinmekte olup bu sigaraların Avrupa'da, Orta Doğu'da ve başka kıtalarda en az 50 ülkede satılmakta olduğunu, markanın Türkiye'de tescilli olup, geniş ölçüde kullanıldığı ve ilanlara konu edildiği ileri sürüldüğün göre, esasen asıl davada, davacı markasının 'tanınmış marka' olduğu iddia edilmiş bulunmaktadır. Bu haliyle dahi, davacı markasının 'tanınmış marka' olup olmadığının araştırılması zorunludur'²³⁹.

dd) Hizmet Markalarına Uygulanması

556 sayılı KHK'nin 7.maddesinin I. Fıkrasının (1) bendi, sadece ticaret ve fabrika markaları için geçerli ise de Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış bir hizmet markasının bulunması durumunda; KHK'nin 4. maddesi çerçevesinde, TRIPS 16 (2) gereğince bu hükmün hizmet markaları açısından da uygulanması gerekir.

ee) Farklı Mal ve Hizmetler Yönünden Uygulanması

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ile tanınmış markanın aynının veya benzerinin diğer ürünlerde kullanılması yasaklanmıştır. Dolayısıyla tanınmış markanın, farklı mal ve hizmetler için tescil edilmesi ve kullanılması bu madde kapsamına girmez.

²³⁸ Erdal Noyan, Marka Hukuku, C.I, Ekim, 2004, s.112; Yasaman, Oğuzman'a Armağan, s.306; Ayrıca bakınız bu konuda Yargıtay tarafından benzer gerekçelerle verilmiş 19/04/2002 tarihli, 9903/3699 sayılı *Alvorada* kararı (BATİDER, C.XXI, S.4, 2002, s.130-133).

²³⁹ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.101; FMR, C.1, S.1, 2001, s.139 vd.

Ancak, TRIPS 16 (3) maddesi ile Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinin farklı mal ve hizmetler için de uygulanması kabul edilmiştir²⁴⁰.

d) Yargıtay 11.HD'nin Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaya ilişkin görüşleri

Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markalarla ilgili uyuşmazlıklar, henüz tescil aşamasında, Türk Patent Enstitüsü kararının iptali ile ilgili olarak değil, genellikle tanınmış marka sahibinin KHK 42/I (a) bendine istinaden açtığı markanın hükümsüzlüğü davası şeklinde karşımıza çıkmaktadır²⁴¹. Bunun iki tane sebebi vardır; Bunlardan ilki tescil aşamasında, TPE'nin tescili istenen işaretin, KHK'nin 7. maddesinin (1) bendi kapsamına giren tescil engeli ile karşılaşmayacağı konusunda yeterli araştırmayı yapamaması ve Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markanın tanımındaki belirsizlik sebebiyle karar vermekte ve tavrını belirleyememekte yaşadığı güçluktur. İkinci sebep ise, tanınmış marka sahibinin tescil başvurusundan haberdar olamaması yüzünden KHK'nin 35. maddesinin kendisine bahsettiği itiraz hakkını kullanamamasıdır²⁴².

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaya ilişkin görüşlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz²⁴³;

- Bir markanın birçok yabancı ülkede tescilli bulunması, özellikle uluslararası tescile konu olması, yani Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde tescil edilmesi, o markanın Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış marka olması için yeterlidir. Dolayısıyla, böyle bir marka KHK 7/I (1) bendi kapsamına girer²⁴⁴.

²⁴⁰ Arkan, Yabancı Markaların Türkiye'de Korunması, s.9.

²⁴¹ İsmail Kırca, Türkiye'de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, s.9, (<http://www.abgm.adalet.gov.tr/6%20mayis.htm>).

²⁴² Kırca, Türkiye'de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, s.9.

²⁴³ Kırca, Türkiye'de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar, s.12-13.

²⁴⁴ 11. HD, 12/02/2001 tarih, 10133/1142 sayılı karar, (Karan- Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.142); Aynı yönde;11. HD, 23/06/2000 tarih, 5459/5902 sayılı karar, (Yasaman, KHK Şerhi, C.I,s. 342-345,The Cockpit Kararı); 11. HD, 20/05/2002 tarih, 4699/4871 sayılı karar (Karan-Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.162 vd); 11. HD, 10/04/1997 tarih, 1920/2708 sayılı karar (Eyüboğlu, Tanınmış Marka, s.114).

- Bir markanın Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinden yararlanabilmesi için, dünya çapında tanınmış olması gerekmez, bir kısmı ülkelerde tanınması yeterlidir.

- Türkiye'de aynı sektörde faaliyet gösteren ve özellikle uluslararası ticaret yapan bir tacir, bu sektörde kullanılıp da birden çok ülkede tescil edilmiş bir markanın varlığından haberdar olmadığını iddia edemez.

- Bir markanın Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinden yararlanabilmesi, bu maddenin kapsamına sokulabilmesi için, onun Türkiye'de umumen malum olması yeterlidir. Ayrıca, bu markayı taşıyan malın Türkiye'de üretilmesi, Türkiye'ye ithal edilmesi, kısaca ilgili markanın Türkiye'de kullanılması şart değildir²⁴⁵.

- Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markalar, KHK'nın 9/I maddesinin (c) bendi kapsamına girer.

- Bir marka, Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmışlık seviyesine ulaşmamış olsa bile, KHK 8/IV anlamında tanınmışlık seviyesine ulaşmış olabilir. KHK 8/IV anlamında tanınmışlık, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmışlıktan daha geniş, ancak tanınmışlık derecesi itibariyle daha düşüktür.

²⁴⁵ Yarg. 11. HD'si 23/06/2000 tarihli 5459/5902 sayılı kararında "umumen herkesçe tanınan marka ibaresi Paris Sözleşmesi'ne tabi bir ülkede maruf hale gelmiş bir markayı ifade etmektedir. Bu tür markaların Paris Sözleşmesi'nin 1 nci mükerrer 6 ncı maddesinden yararlanabilmesi için koruma talep eden markanın Türkiye'de umumen malum olması yeterli bulunmaktadır. Umumen malum malın Türkiye'de imal edilmemesi, ithal edilmemesi halinde dahi umumen malum bu malın ülkemize her zaman getirtilip satılma olasılığı bulunduğundan tanınmış bir markayı hatırlatmak ve onun şöhretinden yararlanmak maksadıyla bu markanın aynı cins mallar üzerinde konularak korunması, iyiniyet kurallarına aykırı bulunmuştur" demek suretiyle bu konudaki görüşünü belirtmiştir (BATİDER, C.XXI, S.2, s.347).

B) FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARET BAĞLANTILI YÖNLERİNE DAİR ANLAŞMA (TRIPS 16 (2) : Toplumun İlgili Kesimi)

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) yerini alan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) çerçevesinde imzalanan '*Fikri Mülkiyetin Ticaret Bağlantılı Yönlerine Dair Anlaşma*' ya da bilinen adıyla '*Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması*' (TRIPS) 1994 yılında hazırlanmış ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir²⁴⁶.

Marka hakkı sahibine tanınan hakların düzenlendiği 16. maddenin (2) ve(3) fıkraları tanınmış markaların korunmasına ayrılmıştır. Maddenin anılan kısmı şu şekildedir :

“(2) Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6. mükerrer maddesi, gerekli değişiklikler yapılmış olarak hizmetlere de uygulanacaktır. Üyeler bir markanın tanınmış olup olmadığını tespit ederken, markanın promosyonu sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunu dikkate alacaklardır.

(3) Paris Sözleşmesi'nin (1967) 6. mükerrer maddesi, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır, ancak şu koşulla ki, markanın bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanımı bu mal veya hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu göstermeli ve bu kullanım şekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır.”

TRIPS Anlaşması bir yandan Paris Sözleşmesi ile tanınan tanınmış marka korumasını hizmet markalarına da uygulanmak üzere genişletirken öte yandan bu

²⁴⁶ GATT tarafından gerçekleştirilen Uruguay Görüşmeleri'nde, uluslararası ticari faaliyetlerin serbest hale getirilmesi hususunda müzakereler yapılmış ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanmasını, işlemini kolaylaştırmak amacıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulması hususunda uluslararası bir anlaşma yapılmıştır. TRIPS bu anlaşmanın eklerinden biridir (Ek 1 C). TRIPS'in 2.1 maddesinde, TRIPS ile Paris Sözleşmesi arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Buna göre, tüm üye devletler Paris Sözleşmesi'nin (1967 metninin) 1-12. maddeleri ile 19. maddesine uymakla yükümlüdürler. Bunun yanında 2.2. maddede TRIPS'de yer alan hükümlerin, üye devletlerin Paris Sözleşmesi ile üstlendikleri yükümlülükleri ihlal etmeyeceği gösterilmiştir. Böylece, TRIPS Paris Sözleşmesi hükümlerini, bu sözleşmeye taraf olmamış devletler bakımından da bağlayıcı hale getirmektedir (Oruç Hami Şener-Sevilay Eroğlu, Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları, Ankara 2005, s.134, dn.308).

korumanın sınırlarını farklı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletmektedir. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi tanınmışlık korumasını sadece aynı mal ve hizmetler için öngörmekte iken TRIPS 16 (3) hükmü '*Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi uygun düştüğü ölçüde benzer olmayan mal ve hizmetlere de uygulanacaktır*' demek suretiyle koruma kapsamına 'farklı mal ve hizmetleri' de almıştır. Böylece, TRIPS Anlaşmasına göre tanınmış bir markanın ilgili olmadığı mal ve hizmetler açısından korunabilmesi için üç şartın varlığı zorunlu görülmüştür;

- 1) Tanınmış marka tescil edilmiş olmalıdır. (Anlaşma hükmünde "...*markanın tescil edildiği mal ve hizmetlere benzemeyen mal ve hizmetler...*" denilerek, markanın tescili ön koşul haline getirilmiştir),
- 2) Markanın (aynı veya benzer olmayan) mal ve hizmetler üzerinde kullanımı, bu mal ve hizmetlerle tescilli markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğu izlemine yol açmalıdır,
- 3) Markanın (aynı veya benzer olmayan) mal ve hizmetler üzerinde kullanımı nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatleri zarar görme olasılığı mevcut olmalıdır²⁴⁷.

Ancak Türkiye'de tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olmak kaydıyla Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesi anlamındaki tanınmış markanın KHK 8. maddesinin IV. fıkrasında belirtilen koşullar da gerçekleştiği takdirde, aynı zamanda nisbi tescil engeli olması da mümkündür²⁴⁸.

TRIPS 16 (3) hükmü tanınmış markaların dünya çapında korunması ve marka korsanlığının önüne geçilmesi bakımından çok önemlidir. Bu hükmün taraf devletlerin iç hukuklarına aktarılmasıyla birlikte tanınmış markalar hem marka korsanlarına karşı hem de bu türden markaların ayırt edici özelliklerinden ya da ününden haksız biçimde yararlanmak isteyen diğer kişi ve kuruluşlara karşı etkin biçimde korunabilecek, böylece örneğin, Formula 1 yarışlarının ünlü yarış otomobili markası *FERRARI*, spor markalarının üreticisi *ADIDAS* ya da elektronik malzemeler alanında tanınan *SONY*

²⁴⁷ Akın, Tanınmış Markalar, s.48.

²⁴⁸ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.71.

dünyanın hiçbir yerinde, sadece otomotiv, spor malzemeleri veya elektronik malzemeler alanında değil parfüm, otelcilik, gıda, giyim gibi farklı mal ve hizmetler için dahi marka sahibinin izni olmaksızın kullanılamayacaktır. Bu tanınmış markalar koruma istenen ülkede tescilli olmasalar ve hatta kullanılmıyor olsalar bile söz konusu olan bu korumadan faydalanacaklardır²⁴⁹.

Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesiyle getirilen tanınmış marka korumasını farklı mal ve hizmetlere yayan TRIPS 16 (3) hükmü aslında köklerini Amerikan Hukukunda bulan *'dilution doktrini'* nin uluslararası zeminde benimsenmesidir. Böylece *'dilution doktrini'* TRIPS aracılığıyla üye ülkelerin iç hukuklarına ve bu arada AB ve Türk Hukukuna da girmiştir. Tanınmış markanın söz konusu ülkedeki yetkisiz kullanıcısının giriştiği faaliyetler, tanınmış markanın sulandırılması²⁵⁰ (dilution) sonucunu doğurur. Bir markanın sulandırılması, o markanın ayırt edici niteliğinin yani markanın en önemli niteliğinin ortadan kaldırılmasıdır²⁵¹. Dilution kavramı *'Karıştırma ihtimali, hata veya aldanma ile marka sahibi ve diğer taraflar arasında rekabetin varlığı ya da yokluğuna bakılmaksızın ünlü markanın ayırt etme ve belirtme yeteneğinin azaltılması'* biçiminde de tanımlanmaktadır²⁵². Markanın sulandırılması *"o markanın reklam gücünün erozyona uğratılması"* olarak da tanımlanabilir²⁵³. Markanın sulandırılması nisbi bir zarar durumudur. Markaya doğrudan bir tecavüz fiili oluşmaz ancak uzun vadede markanın ayırt edici niteliği azalır²⁵⁴.

²⁴⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.29-30.

²⁵⁰ NBA Logosunda bulunan basketbolcu silüetinin, silah tutan basketbolcu şeklinde kullanılmasının, NBA markasının itibarına zarar verdiği kabul edilmiştir. Otel hizmetleri markası olan *"Hyatt"*ın *"Hyatt Legal Services"* olarak kullanılmasının sulandırmaya neden olacağı yönünde bir mahkeme kararı mevcuttur. Coca Cola şişesi formundaki plastik kutularda ciklet piyasaya sürülmesi de bu niteliktedir. Marka sahibinin sulandırmanın muhtemel olduğunu ispatlaması yeterlidir; gelir kaybının ispatlanması aranmamaktadır (Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.II, s.24).

²⁵¹ Akın, Tanınmış Markalar, s.14.

²⁵² Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.30, dn. 17.

²⁵³ Akın, Tanınmış Markalar, s.14.

²⁵⁴ Markanın ayırt ediciliğinin sulandırılması iki şekilde olabilir: Aşındırma ve Lekeleme. *Rolls Royce* markasının ilgisiz üçüncü kişiler tarafından örneğin lokantacılıkta kullanılması aşındırmaya, *Jonny Walker* viski markasının ya da *Absolute Vodka* markasının çamaşır suyu için kullanılması lekelemeye örnek gösterilebilir. Dilution korumasından yararlanabilmek için markanın toplumun geniş kesimleri tarafından biliniyor olması gerekir (Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.30, dn.18).

TRIPS 16 (2) maddesinde “*bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde taraf devletler ilgili üye devlette markanın tanıtımı sonucu elde edilen tanınma da dahil olmak üzere toplumun ilgili kesimindeki markanın tanınmışlığını dikkate alacaklardır*” denilmekle Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine yollama yapılmakta ve diğer taraftan Paris Sözleşmesi’nin ‘*aynı veya benzer ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir marka*’ yerine sadece ‘*toplumun ilgili kesimince*’ bilgi edinme yeterli görülmüş olup, bilginin herkesçe elde edilmesi ölçüsü aza indirgenmiştir²⁵⁵.

TRIPS sözleşmesi gereğince, herhangi sözleşme tarafı devlette ve dolayısıyla Türkiye’de ayrıca getirilmiş farklı bir yasal düzenleme bulunmamaktaysa, ‘*bir markanın tanınmış kabul edilebilmesi için en az bir ilgili kesimde tanınmışlığının kararlaştırılması*’ gerekir. Şöyle ki, tanınmışlığın söz konusu edildiği en az bir sektörde, Türk Patent Enstitüsü ya da anlaşmazlığa el koyan mahkemece gerekli araştırmalar yapılacak ve ancak ondan sonradır ki ‘tanınmış marka’ kararı verilecektir²⁵⁶.

Toplumun ilgili kesimi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği yolunda TRIPS de herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, WIPO ve Paris Birliği tarafından 1999 yılında ortaklaşa kaleme alınan ortak tavsiye kararında bu ifadeye açıklık getirilmektedir. Buna göre sınırlayıcı olmamak üzere bu terim:

- 1) Markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterilerini,
- 2) Markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin dağıtım kanallarında yer alan kişileri,
- 3) Markanın ait olduğu mal ve hizmet tipleriyle iş yapan çevreleri

kapsayacaktır²⁵⁷.

WIPO- Paris Birliği’nin 1999 tarihli bu tavsiye kararında ayrıca bir markanın bir üye devlette toplumun ilgili sektörlerinden en az birinde tanınmış olması durumunda bu markanın ‘*tanınmış marka*’ sayılması öngörülmekte²⁵⁸, sadece biliniyor olması

²⁵⁵ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.96.

²⁵⁶ Oytaç, Markalar Hukuku, s.129.

²⁵⁷ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.43; Ayrıca bkz. Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.260.

²⁵⁸ Uğur Yalçiner, Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara 2000, s.240.

durumunda ise 'tanınmış marka sayılıp sayılmayacağı' ilgili devletin takdirine bırakılmaktadır²⁵⁹.

Markanın tanınmışlığından söz edebilmek için, bir ülkede yaşayanların tamamının söz konusu markayı bilmesi zorunlu olmayıp, marka sabinin hedef kitlesinin esas alınması gerekir. Bir ülkede yaşayan herkes, her tür mal veya hizmetle ilgilenmediğinden, bu grupların tanınmışlık kavramının belirlenmesinde dikkate alınması uygun değildir. Zira, bir markanın itibarı, ayırt ediciliğine zarar verilmesi veya istismar edilmesi, kural olarak hitap ettiği çevre açısından önem taşımaktadır²⁶⁰. Bu açıdan ürünün kalitesine, dağıtım yollarına ve reklamlara göre markanın muhataplarından oluşan, ilgili toplumsal çevrenin belirlenmesi gerekir²⁶¹.

Bazı markalar, ürünün niteliği gereği bütün toplumu veya geniş bir toplum çevresini ilgilendirebilirler. Bunun karşısında bazı ürünler özel kişilere veya meslek gruplarına hitap eder. Örneğin, gazete, TV gibi görsel veya yazılı medya kuruluşlarına ait markalar bütün bir ülkeyi hedef alır. Bunun gibi gıda ve temizlik ürünleri de bütün toplumu ilgilendirir. Bu tür ürün markalarının hedef kitlesi ülkenin tümü olarak kabul edilmelidir. Buna karşılık örneğin, engelliler veya hamilelere yönelik ürünler ya da belli meslek gruplarını ilgilendiren ürünler de vardır. Tıp doktorlarını ilgilendiren mesleki araç ve gereçler, veterinerlerin kullandığı aletler, ressam ve heykeltıraşların kullandıkları fırça, boya vb. ürünler sadece bu meslek gruplarını ilgilendirir²⁶².

Markanın kullanıldığı malların, belirli bir meslek grubu gibi, özel bir toplumsal çevreye hitap ettiği hallerde, marka, ekonomik bakımdan büyük bir değere sahip olmasına rağmen, toplumun tamamı dikkate alındığında, günlük ihtiyaçları karşılamaya

²⁵⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.43.

²⁶⁰ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.125.

²⁶¹ Adalet Divanı *General Motors Corporation/Yplon SA* ile ilgili kararında, markanın tanınmışlık derecesinin belirlenmesinde, markanın hitap ettiği çevrenin esas alınması gerektiğini, bu çevrenin markanın kullanıldığı ürünün türüne göre geniş bir topluluk veya özel bir grup olabileceğini; ancak markanın tanınmışlığını belirlemede, peşinen muhatap çevrenin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesinin, markanın tanınmışlığı için yeterli görüleceğini; muhatap çevrenin önemli bölümünden ne anlaşılması gerektiği ve tanınmışlığın, özellikle markanın Pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi genişliği ve süresinin de dahil olduğu bazı koşulların yardımı ile tespit edileceğini belirtmiştir (Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.125-126, dn.115).

²⁶² Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.260.

yönelik malların markalarına oranla daha az tanınmaktadırlar²⁶³. Toplumun tamamının dikkate alınması, bu tür markaların tanınmış marka korumasından çok sınırlı biçimde faydalanması anlamına gelebilir. Bu sebeple, markanın tanınmış olup olmadığı söz konusu ilgili kesim nazara alınarak tespit edilmelidir.

Markanın tanınmışlığının belirlenmesinde, sadece tanınmış markanın kullanıldığı mal veya hizmetler yönünden güncel ve potansiyel alıcılar dikkate alınmamalıdır. Başka bir deyişle, sadece markanın konulduğu somut malın güncel alıcıları değil, marka sahibinin hedef aldığı, o mal veya hizmet grubu ile ilgili olanlar da dikkate alınmalıdır. Zira, ‘*ilgili*’ kavramı, halihazırda belirli mal türüne ilgi duyanları, bu mal türünü izleyenler, dikkat eden kişileri içermektedir²⁶⁴. Potansiyel alıcı olarak, mal türü ile herhangi bir nedenle ilgilenenler değil, güncel ilgisi bulunanlar; yani her an söz konusu malı alma konusunda karar verebilecek kişiler de dikkate alınmalıdır.

Frederick W. Mostert’in hazırladığı ‘Famous and Well-Known Marks’ adlı çalışmasının 15. sayfasında ‘marka halk arasında mı tanınmalıdır, yoksa sadece ilgili mal ve hizmetlerin dağıtıldığı ticari çevrelerde mi tanınmalıdır’ sorusu sorulmakta ve cevap olarak TRIPS anlaşmasına atıf yapılarak ‘mal ve hizmetlerin gönderildiği hedef kitlenin (ilgili ticari çevreler veya ilgili tüketici sınıfı) marka hakkında bilgisi olması gerekir’ görüşü benimsenmektedir. *Mostert* ilginç bir örnek vermektedir:

“Uydu parçaları gibi yüksek teknik ekipman müşterileri, süt ve ekmeğe gibi tüketici mallarının ya da parfüm ve giysi gibi çok satılan malların müşterilerine göre çok daha sınırlıdır. Örneğin uydu parçası markası olan *SKYPLEX*, parfüm markası olan *ESTEE LAUDER* veya *MAX FACTOR*’e ve giysi markası olan *CALVIN KLEIN*, *WONDERBRA* gibi markalara göre çok daha küçük bir kitle tarafından tanınır. Ancak bazı hallerde ilgili sektör çok küçük olsa da, marka daha iyi tanınabilir. Örneğin kakma işlemeli ve son derece kaliteli olan silah

²⁶³ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.126.

²⁶⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.130.

koleksiyoncuları çok az ve dağınık ülkelerde olabilir, ancak *PUDREY* markası bu silah koleksiyoncuları arasında çok iyi tanınmakta ve bilinmektedir²⁶⁵.

Toplumun ilgili kesiminde aranacak tanınmışlığın hangi seviyede olması gerektiği konusu da tartışmalı bir konudur. Bu seviye ile ilgili olarak toplumun ilgili kesiminin önemli bir bölümünde tanınmanın gerekli olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu kez de 'önemli bir kesim' ifadesi yoruma muhtaç hale gelmektedir. Bu nedenle, tanınmışlığın her olayın somut özelliklerine göre mahkemelerce değerlendirilmesi gerekir.

C) AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK MARKASI

Topluluk Markası (The Community Trade Mark) Avrupa Birliği'nde 1 Nisan 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Topluluk Markasını düzenleyen Tüzüğün 7 inci maddesinde tescil başvurularına uygulanacak olan mutlak red nedenleri, 8 inci maddesinde ise nisbi red nedenleri sayılmaktadır. Topluluk Markası uygulamasında, tanınmış marka korumasının sağlanması nisbi red nedenleri çerçevesinde mümkündür. Yani, tanınmış bir markanın, üçüncü bir kişi adına tescilinin engellenmesi, ancak tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine gerçekleşmektedir.

8 inci maddede tanınmış markalarla ilgili olarak getirilen düzenlemeye ek olarak 52 inci maddede yer alan markaların hükümsüz kılınmasına dair düzenlemede de tanınmış markalar konusu ele alınmıştır.

Madde 8 (2)'ye göre tanınmışlığa dayalı bir korumanın elde edilebilmesi için, korunması istenen markanın, Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede tanınmış olması gerekir. Bir markanın tanınmışlığının ileri sürüldüğü durumlarda madde 38 (5)'e göre söz konusu markanın Topluluk Markası olarak veya Topluluğa üye herhangi bir ülkede tescil edilmiş olması zorunludur. Eğer tanınmışlığı ileri sürülen marka, Topluluk Markası olarak tescilli ise, marka sahibi markasının Topluluk düzeyinde bir tanınmışlığa eriştiğini ispat etmelidir²⁶⁶. Eğer söz konusu marka Topluluğa üye bir

²⁶⁵ Frederick W. Mostert, Famous and Well-Known Marks, An International Analysis, Butterwords, London 1997, s.15 (Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.I, s.70-71).

²⁶⁶ Akın, Tanınmış Markalar, s.16-17.

ülkede tescilli ise, marka sahibinin, markasının sadece tescilin yapıldığı ülkede tanınmış olduğunu ispatlaması yeterlidir²⁶⁷.

Topluluk Markası'na ilişkin düzenlemeler, TRIPS Anlaşması'nın 16 (3) ıncı maddesinden çok farklı düzenleme getirmemektedir. Topluluk Markası Yönetmeliği'nin 5(8)'inci maddesi uyarınca tanınmış markanın kullanımından ötürü haksız bir avantaj elde ediliyor veya bu markanın ayırt edici niteliğine ya da ününe bir zarar geliyorsa tanınmış marka korunacaktır.

E) NAFTA (NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT)

NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) 17 Aralık 1992 tarihinde Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasında imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın 1708 (6)'ıncı maddesinde tanınmış marka koruması ele alınmıştır. NAFTA'nın tanınmış markalara öngördüğü koruma, tamamıyla TRIPS Anlaşmasının 16(2) maddesi ile getirilen düzenlemeye paraleldir. NAFTA'nın ilgili maddesi şu şekildedir;

“Paris Sözleşmesinin Mükerrer 6 ıncı maddesi gerekli değişiklikler yapılmak kaydı ile hizmetlere de uygulanır. Bir markanın tanınmışlığına karar verilirken, markanın promosyonu sonucunda, Akit Taraf topraklarında bilinmişliğini de içine alacak şekilde, markanın ilgili sektördeki tanınmışlık düzeyi esas alınacaktır. Hiçbir Akit Taraf, bir markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetlerde olağan şekilde ilişkisi bulunan halk kesiminin de ötesinde bir tanınmışlığa sahip olmasını şart koşamaz.”

NAFTA, Paris Sözleşmesi'nin ötesinde tanınmış markaların koruma kapsamını hizmet markaları ile genişletmektedir. Ayrıca NAFTA düzenlemesinde, bir markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde, markanın tüm halk kesimleri tarafından değil, sadece ilgili sektör tarafından bilinmesi yeterli görülmüştür. Burada bahsedilen tanınmışlığın ise, markanın ticaretin belli bir alanında kullanımı veya tanıtımı sonucu oluşabileceği belirtilmiştir.

²⁶⁷ Akın, Tanınmış Markalar, s.17.

Ancak NAFTA düzenlemesinde, TRIPS Anlaşması hükümlerinden ayrılan bir nokta mevcuttur. NAFTA Anlaşmasında tanınmış markaların, üzerinde kullanıldığı mal ve hizmetlerin dışında kalan mal veya hizmetler için koruma elde etmelerinden bahsedilmemektedir. Yani, NAFTA'nın tanınmış markaların korunmasına ilişkin öngördüğü koruma sadece tanınmış markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerle aynı türdeki mal ve hizmetler için geçerlidir²⁶⁸. Bu hususta Paris Sözleşmesinde yer alan düzenlemenin temel alındığı görülmektedir.

²⁶⁸ Akın, Tanınmış Markalar, s.18.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TANINMIŞLIK KRİTERLERİ

I. GENEL OLARAK

Marka Hukukunda bir markanın hangi derecede olursa olsun tanınmış olup olmadığının belirlenmesi tanınmış markanın ne olduğundan daha önemlidir. Mahkemelerin ve tescil makamlarının karşılaştıkları en büyük problem bu belirlemenin hangi yöntemlerle ve hangi şekilde yapılacağı noktasındadır. Çünkü, 556 sayılı KHK'de tanınmış markalardan çoğu zaman tescil ve koruma hükümlerinde bahsedilmekte, tanınmışlığın tespitinde kullanılacak kriterler konusunda açıklık bulunmamaktadır. Markalar konusunda düzenlemeler getiren uluslararası anlaşmalar da bu konuda hüküm içermemektedir.

Bir markanın tanınmış kabul edilmesi için doktrin ve mahkemeler bazı kriterler tespit etmiştir. Nitekim, Yargıtay bir çok kararında çok sayıda ülkede tescilli markaları tanınmış marka olarak kabul etmiştir. Hatta bir markanın Uluslararası Büroya tescil ettirilmesi halinde tanınmışlığın evleviyetle bulunduğunu kabul etmiştir²⁶⁹. Yargıtay'ın tanınmış markanın tespiti konusunda çeşitli kriterler kabul ettiği çeşitli kararlarında görülmektedir. Bu kararlarda bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunun dikkate alınması, toplumun önemli bir kesiminde belirli bir mal ve hizmete ilişkin olarak gerekli çağrışımı yapabilmesi, en azından o markanın kullanıldığı emtiaları tüketen orta düzeydeki alıcılar açısından tanınması, emtia söylenildiğinde akla o markanın gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve geniş bir dağıtım, pazarlama ağına sahip olması gibi özellikleri taşıması gerektiği belirtilmektedir²⁷⁰. Örneğin, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tanınmışlık kararı verilmesinde markanın veya markalı ürünün ülkeye getirilmesinin gerekli olmadığı değerlendirilmesini yapmıştır²⁷¹.

²⁶⁹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.257.

²⁷⁰ Yarg.11.HD. 26/02/2004 tarih, 7150/1792 sayılı karar (Karan-Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.188).

²⁷¹ Karara göre; "Türkiye'nin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye'ye hiç getirilmemiş olsa dahi, sözü edilen Sözleşmenin 6 ncı maddesi gereğince ülkemizde himaye görecektir. O halde uyuşmazlığın çözümü, markanın davalı-

Markanın tanınmışlığı değerlendirilirken, markanın halkın tümü tarafından biliniyor olmasını şart koşturmak, tanınmış marka korumasının ruhuna aykırı olacaktır²⁷².

Eylül 1999 tarihine kadar tanınmışlığın belirlenmesi konusunda uluslararası ortak kriterler mevcut değil iken 20-29 Eylül 1999'da kabul edilen *Tanınmış Markaların Belirlenmesine İlişkin WIPO-Paris Birliği Ortak Tavsiye Kararı* sorunu bir ölçüde hafifletmiş olsa da bu kararda yer alan kriterlerin yol gösterici olması ve her davada olayın somut özelliklerine göre değerlendirme yapılması gereği sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir²⁷³. Fakat uygulamada gerek idari makamların ve gerekse mahkemelerin somut olaylarda tanınmışlığın belirlenmesinde zorlandıkları için söz konusu bu kriterler oldukça yol göstericidir. Tanınmış markalarla ilgili olarak tanınmışlığın belirlenmesi konusunda en ayrıntılı metin olduğu için öncelikle bu uluslararası belgede yer alan kriterlerin incelenmesinde yarar vardır. Daha sonra yabancı doktrinde kabul gören bazı kriterleri de değerlendirmek gerekir.

II. WIPO KRİTERLERİ

Bir markanın tanınmışlığında, o markanın kapsadığı malın ortalama farazi bir müşterisinin değer yargılarına bakılır ve onun o markayı WIPO kriterlerindeki ölçütler dahilinde bilmesinin gerekip gerekmediği araştırılır, bilmesi gerekiyorsa o markanın tanınmışlığından söz edilir²⁷⁴. Bu kriterler tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla, hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Fakat Paris Sözleşmesine taraf devletler ile WIPO örgütüne üye devletler açısından *'ilkesel bağlayıcılığı'* söz konusudur²⁷⁵. Bu tavsiye kararı sadece idari makamlara yönelik olmayıp adli makamları da kapsamaktadır. Bu

karşılık davacının 18/11/1993 tescil tarihine göre Türkiye'de davacı- karşılık davalı tarafından maruf ve meşhur hale getirilmesinin belirlenmesinde değil, bu markanın davacı tarafından birlik ülkelerinde tanınmış marka statüsüne getirilip getirilmediğinin belirlenmesine bağlıdır" (11. HD, 13/04/2000 tarih, 9678/3001 sayılı karar, Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.117-119).

²⁷² Akın, Tanınmış Markalar, s.96.

²⁷³ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.42.

²⁷⁴ Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.96.

²⁷⁵ 11. HD, 24/03/2003 tarihli, 10575/2752 sayılı kararı şu şekildedir, "Tanınmış marka konusunda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi'nce de kriterler belirlenmiş olup, yapılacak incelemede bunlarında göz önünde tutulması gerekecektir"(Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.88, dn.12); Yarg. 11. HD'nin 09/12/2004 tarihli 1146/12103 sayılı kararında da aynı husus vurgulanmıştır (Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, C.1, 2005, s.192).

makamlar tanınmışlığı belirlemeye çalışırken markanın tanınmış olduğunu gösterebilecek ‘bütün hususları’ dikkate almalıdırlar²⁷⁶.

Özellikle belirtmek gerekir ki, WIPO tavsiye kararında yer alan kriterlerden hiçbiri tek başına belirleyici olamaz. Aynı zamanda bu kriterler tahdidi değildir. Bir somut davada bu faktörlerden hepsi birden belirleyici olabileceği gibi hiçbiri belirleyici olmayabilir. Bu durumda yetkili idari makam ya da mahkeme olayın ya da davanın somut özelliklerine göre başka kriterler bulmak zorundadır. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığını belirlemede başvurulacak en iyi yöntem “her davanın somut özelliklerine göre değerlendirme” yapmaktır.

Bu belirttiğimiz hususlar 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Yönetim Birimleri toplantısında şu şekilde ifade edilmiştir; *“Herhangi bir markanın tanınmış marka olup olmadığına karar verecek olan yetkili otoritelere bir rehber ya da yardımcı olmak üzere WIPO Tavsiye Kararında sayılan kriterler ön koşullar değildirler, bazı durumlarda bu kriterlerin tümü bazı durumlarda da bir kısmı yeterli iken, kimi durumlarda ise hiçbirini değerlendirmeye almayıp sayılan kriterler dışında kalan kriterlerin değerlendirmeye alınarak markanın tanınmışlığına karar verilebilir”*²⁷⁷.

Bir markanın tanınmış marka olduğuna kimlerin karar vermesi gerektiği konusunda A/34/13 sayılı dokümanın 1-b) maddesinde, ‘*taraf ülkelerin idari ya da yargı açısından yetkili kuruluşlarının, herhangi bir markanın tanınmış marka olmasına karar verirken*’ şeklinde getirilen açıklama ile, bu konudaki karar yetkisinin Türkiye açısından idari makam olarak Türk Patent Enstitüsü’ne ve yargı açısından yetkili makam olarak Fikri Sınai Mahkemelerine ait olduğu sonucuna varılmalıdır²⁷⁸.

WIPO tavsiye kararında tanınmışlığın belirlenmesinde göz önünde bulundurulabilecek kriterler yanında gerekli görülmemesi gereken kriterlerde yer almaktadır. Buna göre markanın koruma istenen ülkede kullanılmakta olması, tescilli olması ya da tescil başvurusunda bulunulmuş olması şartları aranmayacaktır. Aynı

²⁷⁶ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.44-45.

²⁷⁷ Eyüboğlu, Tanınmış Marka, s.118-119.

²⁷⁸ Eyüboğlu, Tanınmış Marka, s.119.

şekilde ilgili üye devlet dışında herhangi bir ülkede tescilli olması, kullanımda olması ya da tescil başvurusunda bulunmuş olması da ön koşul olarak görülmeyecektir. İlgili markanın koruma istenen devlette toplumun geniş bir kesimi arasında tanınması da şart değildir. Markanın toplumun ilgili kesimince ve önemli bir kısmınca tanınması, tanınmışlığın kabulü bakımından yeterlidir²⁷⁹.

Aşağıda WIPO tarafından adli ve idari makamlar tarafından, tanınmışlığın belirlenmesinde göz önünde bulundurulması önerilen kriterler sırasıyla incelenecektir.

A) TOPLUMUN İLGİLİ KESİMİNDE MARKANIN BİLİNME VE TANINMA DERECEŚİ

Tavsiye kararında ilgili sektörde tanınma kabul edilmiştir. Bu bakımdan mal veya hizmetin niteliği ile yöneldiği kitle önem kazanmıştır. İlgili çevre dışında tanınma halinde, dünyaca tanınmış marka söz konusu olur. Daha dar bir kapsamda, sadece ilgili çevrelerce tanınan markalar da Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka sayılacak ve Sözleşmede öngörülen korumadan yararlanacaktır. Mal veya hizmet toplumun bütün kesimlerine veya belli bir kesimine hitap edebileceği gibi, çok kısıtlı bir çevreye - belli bir uzman çevresine - de hitap edebilir²⁸⁰. Örneğin, laboratuarlarda deney yapmakta kullanılan deney tüplerinin hitap ettiği çevre son derece kısıtlıdır. Tanınmış marka kriterini tatbik edebilmek için öncelikle malın veya hizmetin hitap ettiği çevreyi tespit etmek; bu çevre içinde tanınmışlığı irdelemek ve tespit etmek gerekir²⁸¹.

Toplumun ilgili kesiminde markanın bilinme ve tanınma derecesi tüketici araştırmaları ve kamuoyu anketleri ile tespit edilebilir²⁸². Fakat, anketlerin nasıl yapılacağı ya da hangi oranda tanınmışlığın elde edilmesinin gerektiği konusunda herhangi bir standart belirlenmiş değildir.

²⁷⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.51.

²⁸⁰ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.257-258.

²⁸¹ Yargıtay 11. HD'si 09/12/2004 tarihli 1146/12103 sayılı kararında da bu kriteri benimseyerek şu şekilde hüküm vermiştir; "Tanınmış marka iddiasının en azından sektörel bazda tanınmış marka niteliği taşıyıp taşımadığının değerlendirilerek tespit edilmesi gerekir"(Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, C.1, 2005, s.190-192).

²⁸² Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.46.

Kamuoyu arařtırmaları ile bařta Almanya olmak üzere bazı lkelerde bir markanın tanınmıř olup olmadıęı incelemesi sırasında markanın toplumdaki tanınma oranına bakılarak sonuca varılmaya alıřılmaktadır. Almanya’da toplumun genelinde %80’den fazla tanınma oranına sahip markalar “nl marka” sayılırken, %40 ve zeri tanınma oranı da “tanınmıř marka” sayılmak iin yeterli kabul edilmektedir²⁸³.

Tanınmıř marka sayılma oranı Fransa’da %20 iken²⁸⁴, İtalya’da bu oran %71’e ıkmaktadır. İngiltere de ise İngiliz Mahkemeleri tanınmıřlık dereceleri konusunda yzdelik oran eřięi koymaktan kaınmaktadırlar. nk; İngiliz Mahkemeleri tarafından bu tip anket ve arařtırmalar bazen yapılıř biimi ya da gvenilirlik bakımından yetersiz grlmekte, bazen ise tanınmıřlık arařtırmasında yeterli grlerek hkme esas teřkil edebilmektedir²⁸⁵.

Kanaatimizce, tanınmıřlıęın tespitinde matematiksel yzdelere fazla itibar etmemek gerekir. nk tanınmıřlık her Őeyden nce statik bir durum deęildir. Tescil bařvurusunun yapıldıęı tarihte tanınmıyor iken, yoęun reklam tanıtımları ve kampanyalarla ok kısa srede tanınır hale gelebilir.

Dikkate alınması gereken dięer bir hususta bazı rnler iin marka tanınmıřlıęı ok yksek oranda olabilmekte bařka bazı rnlerde daha az olabilmektedir. Yukarıda toplumun ilgili kesiminde tanınmıřlıęı anlatırken belirttięimiz gibi rneęin; sigara, kolalı iecekler gibi mal ve hizmetlerle ilgili markalar toplumun %90 ı tarafından tanınırken, uak yedek parası reten ya da daęcılık sporunda kullanılan malzemeleri reten firmalara ait markalar toplumun %5 i tarafından tanınmıyor olabilir. Fakat markaların kullanıldıęı rnler bakımından toplumun ilgili kesimi olarak uak reten firmalar ya da daęcılık alım satımı yapanlar ve daęcılık sporu yapan kimseler alındıęında ise tanınma oranı ok daha fazla olacak²⁸⁶, belki de bu kesimde %80, %90 ı bulacaktır. Őunu da belirtmek gerekir ki, bu tr kamuoyu arařtırmalarını yapan

²⁸³ olak, Paris Szleřmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmıř Markalar, s.46.

²⁸⁴ Paris İstinaf Mahkemesi 18.02.1993 tarihinde vermiř olduęu bir kararda, tanınmıřlık unsurunun, markayı tařıyan mal veya hizmeti edinme imkanı olan kimselerin sayısıyla llemeyeceęini, zira ticari hayatta meydana gelen geliřmelerin, lks tketim maddelerinin, fiyatlarının pahalı olması sebebiyle satın alamamalarına raęmen, toplumun geniř bir kesimi tanındıęı sonucuna varmıřtır (Dural, Yargıtay 11.HD’nin Tanınmıř markalara İliřkin 08/06/2000 Tarihli Kararı Hakkında Dřnceler, s.863).

²⁸⁵ olak, Paris Szleřmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmıř Markalar, s.58.

²⁸⁶ olak, Paris Szleřmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmıř Markalar, s.47.

kuruluşlar da çok güvenli olmayabilir özellikle ülkemizde bu tür araştırma ve anket yapımı pek yaygın olmamak birlikte yapılan anketlerin de güvenilirlikleri oldukça düşüktür.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı tanınmışlık konusunda kamuoyu araştırmaları Almanya ve Fransa dışında pek rağbet görmemekte ve mahkemelerce bazen reddedilmektedir.

B) MARKANIN KULLANILDIĞI COĞRAFİ ALAN, KULLANIM SÜRESİ VE KULLANIM DERESESİ

Bu kriter WIPO tarafından, markanın toplumun ilgili kesimindeki tanınmışlığını belirlemede en belirleyici kriter olarak kabul edilmektedir. WIPO’da ilgili kesim, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicileri, markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerin dağıtım kanallarındaki görevli kişiler ve markanın uygulandığı mal ya da hizmetlerle ilgili olan iş çevreleri olarak belirlenmiştir²⁸⁷. Markanın koruma istenen ülkede kullanımı tanınmışlık şartı olmasa da markanın komşu ülkelerde, aynı dili konuşan ülkelerde ve aynı televizyon ya da gazete-dergi benzeri medya yayınlarını içine alan bölgelerde kullanılıyor olması, belirli bir ülkede tanınmışlığın belirlenmesinde rol oynayabilir²⁸⁸.

Markanın sadece koruma istenen ülkede değil başka ülkelerde de tanınmışlığının (global tanınmışlık) dikkate alınması aslında Paris Sözleşmesi’nin 1.mükerrer 6. maddesinin klasik yorumunun terk edilmesi anlamına gelmektedir. “Global tanınmışlık” belli şartlar altında koruma istenen ülkede tanınmışlığın kabulü için yeterli olabilir. İcat edilmiş markaların tanınmışlıklarının ispatı diğer markalara göre daha kolaydır. Örneğin, *Sony* ya da *Adidas* markasının herhangi bir ülkede sözcelimi gıda veya reklamcılık sektörlerinde kullanılması durumunda global tanınmışlığa dayanarak koruma sağlanması kolay olacaktır. Ancak dünyanın pek çok yerinde kullanılan bazı

²⁸⁷ Özdal, Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, s.64.

²⁸⁸ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.47.

sözcük ya da şekillerin tanınmış marka korumasından yararlanabilmeleri için global tanınmışlık yeterli olmayabilecektir²⁸⁹.

Kanaatimizce, tanınmış markanın bir dünya markası veya pek çok ülkede tanınmış marka olma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple, bir markanın tanınmış sayılması ve daha kapsamlı bir korumanın sağlanması için markanın ülke sınırlarını aşan geniş bir coğrafi alanda kullanılmasına gerek yoktur. Global tanınmışlık markanın tanınmışlığı konusunda yardımcı bir kriter olarak kullanılmalıdır.

Markanın uzun süreden beri geniş coğrafi alanda kullanımı, tanınmış markanın tanınmışlık derecesi ve itibarının tespiti açısından önemli kabul edilebilir ise de başlı başına bir kriter olarak nitelendirmemek gerekir. Aksi halde, kısa sürede yoğun ve başarılı reklam uygulamaları ile desteklenen bir marka yaratıldığı takdirde tanınmış marka olarak korunmaması tehlikesi ortaya çıkabilecektir²⁹⁰. Markanın uzun süreden beri kullanımı da tabii ki tanınmışlığın tespitinde dikkate alınması gereken bir kriterdir ama diğer kriterlerle birlikte ele alınması gerekir²⁹¹. Paris Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama yapılmadığından, bir markanın hitap ettiği coğrafi alan, tüm Dünya olabileceği gibi, birden fazla ülke hatta tek bir Birlik Ülkesi dahi olabilir²⁹².

C) MARKA PROMOSYONLARININ KAPSADIĞI COĞRAFİ ALAN, PROMOSYON SÜRESİ VE DERESESİ

Markanın promosyonu, marka için yapılan reklamlar, tanıtım faaliyetleri ve markanın kullanıldığı malların veya hizmetlerin fuar ve sergilerdeki teşhir ya da kamuya sunumu gibi faaliyetleri kapsar²⁹³. Fakat burada önemle belirtmek gerekir ki markanın tanıtımı için yapılan reklam ve tanıtım harcamaları ayrı bir kriter olarak algılanmalıdır. Markanın promosyonu kavramı TRIPS Anlaşması hükümlerinde de yer almaktadır. Markanın gazetelerde, televizyonlarda, internette vb. medya araçlarında

²⁸⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.48.

²⁹⁰ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.109.

²⁹¹ Kullanım süresi her zaman belirleyici bir unsur değildir. Zira, bazı alanlarda tanınma çok kısa dönemlerde olabilmektedir. Örneğin, *Microsoft* markası veya *apple* markası bir yıllık süreler içinde çok tanınmış marka haline gelebilmişlerdir (Hamdi Yasaman, Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD'sinin Kararı Üzerine Düşünceler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002, S.2, s.157).

²⁹² Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.97.

²⁹³ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.48.

tanıtımı, markayı taşıyan ürünlerin çeşitli fuar ve sergilerde teşhiri gibi eylemler markanın promosyonu fiilini teşkil eder²⁹⁴.

Bir marka daha çok tanınma aşamasında reklama ihtiyaç duyar. Marka yoğun bir tüketici çevresine ulaşıp halk kitleleri tarafından gerekli ilgiyi görürse, tanınmışlık derecesi yükselecek, reklam ihtiyacı azalacaktır. Çünkü reklam genelde bir markanın tanıtımı için kullanılan bir araçtır. Marka tanınmış hale gelince tüketici çevresi tanınmışlığı sebebiyle o markayı tercih eder duruma gelir. Tüketici kesiminde oluşan güven zamanla markanın bağlı olduğu malı da aşar ve o marka konusunda bireysel ve toplumsal bakımdan olumlu bir izlenim oluşur²⁹⁵.

Tavsiye Kararında yer alan “*promosyon süresi*”, marka için yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin süresini, örneğin televizyon reklamlarının, yoğun reklam kampanyalarının süresi olarak anlaşılmalıdır. Ülke çapında yayın yapan televizyon kanallarında örneğin bir ay süreyle her gün prime-time saatlerde yapılan reklamlar sayesinde o markanın tanınmış hale geldiği konusunda kuvvetli bir kanaate ulaşmak mümkündür. Dolayısıyla, tanınmış marka olduğu iddia edilen bir marka ile ilgili olarak ulusal çapta yayın yapan televizyon ya da radyo kanallarından ya da bu yayınları kaydeden denetleyici resmi kurum ve kuruluşlardan örneğin son üç yıl içinde o marka ile ilgili olarak ne kadar süre ile reklam yayınlandığı sorularak alınacak cevaba göre “marka promosyon süresi” belirlenebilir²⁹⁶.

“*Promosyon derecesi*” ise, promosyonun süresinden başka süre ile ölçülemeyen miktarını ifade eder. Sözelimi, markanın tanıtımı ve desteklenmesi amacıyla ne kadar bütçe ayrıldığı ve harcama yapıldığı, gazete ve dergilerde ne kadar ilan ve reklam verildiği, ne kadar sponsorluk harcamasında bulunulduğu konusunda elde edilecek rakamlar promosyonun derecesini gösterir²⁹⁷.

²⁹⁴ Akın, Tanınmış Markalar, s.95.

²⁹⁵ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.65.

²⁹⁶ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.48-49.

²⁹⁷ Uluslararası spor organizasyonlarına sponsor olunması ya da dünyanın her yerinde bilinen ve izlenen Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih gibi futbol kulüpleri ile forma reklamı ve benzeri konularda yapılan sponsorluk anlaşmaları gibi (Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.49 dn.89).

Tavsiye Kararında yer alan “*Promosyonların kapsadığı coğrafi alan*” ifadesi esasen yeterince açıktır. Burada yerel televizyonlarda yayınlanan reklamlar ile ülke genelinde yayınlanan reklamları birbirinden farklı değerlendirmek gerekir.

D) MARKANIN TANINMIŞLIĞINI YA DA KULLANIM DERECESİNİ YANSITACAK DERECEDEKİ TESCİLLERİN YA DA TESCİL BAŞVURULARININ KAPSADIĞI COĞRAFİ ALAN

Markanın dünya genelinde elde ettiği tescil sayısı ve bu tescillerin süresi markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde bir gösterge olabilir. Fakat önemle belirtmek gerekir ki bu kriter tek başına belirleyici olamaz²⁹⁸. Çünkü, bir ülkede yeteri kadar pazar payı elde edemeyen ya da edemeyeceğini anlayan bazı firmalar yurt dışında çok sayıda ülkeye ihracat yapabilmek için bu ülkelerde çok kısa zamanda marka tescili yaptırabileceklerdir. Bu durumda belli sayıda ülkede tescilli olmasından dolayı bir markaya tanınmışlık statüsünün verilmesi, bazı markalara hiç de hak etmedikleri bir koruma sağlayabilecektir²⁹⁹.

Fakat önemle belirtmek gerekir ki, bir markanın birden çok ülkede tescil ettirilmesi o markanın belli bir kitleye hitap ettiği ve tanındığını gösterir. Eğer, bu tesciller göstermelik değilse, malın o ülkelerde satıldığı ve kitlelere ulaştığı kabul edilir. Bir malın birden çok ülkede masraflar yapılarak tescil ettirilmesi, ilan edilmesi ve malın piyasaya çıkarılması ve reklam yapılması markanın ününü genişletir³⁰⁰. Bu sebeple birden çok ülkede tescil markanın tanınmışlığı için önemli göstergelerden biridir. Fakat tek başına değil diğer unsurlarla beraber dikkate alınmalıdır.

²⁹⁸ Yargıtay vermiş olduğu pek çok kararda bir markanın dünyanın çeşitli ülkelerinde tescilli olmasının Türkiye’de tanınmışlığın tespiti için yeterli olduğuna dair kararlar vermiştir. Fakat, yakın zamanda Yargıtay’ın bu tür kararlar vermekten kaçındığını ve birden fazla ülkede tescil edilmiş olmayı tek başına bir kriter olarak kabul etmediğini haklı olarak görmekteyiz. Çünkü, bir markanın tanınmışlığı tescillerin fazlalığı ile belirlenmez.

²⁹⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.49-50.

³⁰⁰ Yasaman, Yarg. 11.HD’sinin Kararı Üzerine Düşünceler, s.156.

E) MARKANIN YETKİLİ MAKAMLAR TARAFINDAN TANINMIŞ MARKA OLARAK KABULÜNE DAİR BAŞARILI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Marka hakkının ilke olarak ulusal bazda korunabilir olması dolayısıyla, örneğin bir komşu ülkede o markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi³⁰¹, koruma istenen ülke için de önemli bir delil ve kriter olabilir. O markanın ekonomileri ve coğrafi alanları büyük olan birden çok ülkede tanınmış marka olarak kabul edilmesi çok daha güçlü bir delildir. Kriterde geçen “uygulama” terimi geniş yorumlanmalıdır. Örneğin, tanınmış marka ile çelişen markanın tescil talebinin tanınmışlık iddiasıyla itirazda bulunmak suretiyle engellenmesi de bu madde anlamında “uygulama”dır³⁰².

F) MARKAYA ATFEDİLEN DEĞER

Bu kriter tamamen mali ve finansal yöntemlerle markanın değerinin belirlenmesi ve buna göre tanınmışlığın tespiti temeline dayanmaktadır. Örneğin, uluslararası kabul gören yöntemlere göre hesaplanacak marka değerinin belli bir miktarı aşması durumunda markanın tanınmış olduğu konusunda bir kanaate ulaşılabilecektir³⁰³. Bu bakımdan markayı taşıyan ürünün piyasadaki yeri, cirosu, işletmenin önemi, müşteri çevresi (good-will) vb. unsurların değerlendirilmesi yolu ile markanın değeri bulunur. Bu değer yüksekse, marka tanınmış marka olarak nitelendirilebilir³⁰⁴.

Yabancı doktrinde, markanın tescilin talep olunduğu ülkede o malla ilgili alıcı çevresinin genelinde Paris Sözleşmesinden yararlanan bir başka kişiye ait olduğunun bilinmesi tanınmışlık için yeterli kabul edilebilmektedir. Böylece markanın o ülkedeki alıcı çevresi tarafından bir başka kişiye ait olduğunun bilinmesi üzerinde durulmakta markanın ticari değeri, itibarı gibi unsurlar dikkate alınmamaktadır³⁰⁵.

İngiltere’de İnter Brand Group tarafından 1993 yılında yapılan bir değerlendirmede dünyanın en pahalı markaları belirlenmiştir. En pahalı marka 39.4 milyar dolar ile *Malboro* markası olmuştur. Bunu 33.4 milyar dolar ile *Coca Cola*, 17.8

³⁰¹ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.259.

³⁰² Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.50.

³⁰³ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.50.

³⁰⁴ Yasaman, Yarg. 11. HD’sinin Kararı Üzerine Düşünceler, s.157.

³⁰⁵ Arkan, Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması, s.8.

milyar dolar ile *Intel*, 9.1 milyar dolar ile *Nescafe* markaları izlemiştir. Business Week dergisinin, 2003 yılının Ağustos ayında yayınladığı araştırmaya göre, dünyanın en pahalı markası 70.45 milyar dolar ile *Coca Cola* markası olmuştur. Bunu 65.17 milyar dolar ile *Microsoft* markası, 51.77 milyar dolar ile *IBM* markası takip etmektedir. *Marlboro* markası ise, 22.18 milyar dolarlık değer ile 9. sırada bulunmaktadır³⁰⁶.

Forbes'in 2004 yılında yaptığı marka değeri araştırmasında en değerli marka olarak "*Procter&Gamble*" 107,4 milyar dolar ile ilk sırayı almıştır. Bu markayı 103,1 milyar dolar ile "*Microsoft*", 91,3 milyar dolar ile "*Merck*", 80,2 milyar dolar ile "*Intel*", 76,4 milyar dolar ile "*Eli Lilly*", 71 milyar dolar ile "*IBM*" izlemiştir³⁰⁷.

III. DOKTRİNDE ÖNERİLEN KRİTERLER

Yabancı doktrinde bir markanın tanınmış olduğunun kabul edilmesi; dolayısı ile diğer markalara oranla daha kapsamlı korumaya sahip olabilmesi için, yüksek tanınmış derecesi yanında markanın niteliksel unsuru anlamında başka kriterlerin de aranması gerektiği kabul edilmektedir. Bu açıdan literatürde markanın tekliği, özgünlüğü, ayırt etme gücü, itibarı, tecavüz eden marka ile benzerliği, markanın kullanıldığı malların belirli bir kaliteyi temsil etmesi gibi kriterlerden söz edilmektedir³⁰⁸.

Türk Hukukunda da Tanınmışlığın tespiti için bazı kriterlerin önerildiği görülmektedir. *Yünlü Tezinde Tanınmış Marka Ölçütleri* başlığı altında bazı kriterlere yer vermiştir. Bu kriterler aşağıda belirtilmiştir³⁰⁹:

- Yoğun kullanım ve güçlü reklam,
- Aynı çevrede tanınma,
- Diğer malların reklam gücünde eksilme meydana getirme,
- Refleksif çağrışım,

³⁰⁶ Yasaman, Yarg. 11. HD'sinin Kararı Üzerine Düşünceler, s.157.

³⁰⁷ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.250.

³⁰⁸ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.89.

³⁰⁹ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.62-73.

- Ürünün kalitesi ve orijinalliği³¹⁰,
- Hafızalarda yer edinmiş olma,
- Ülke çapında yaygınlık kazanmış olma,
- Dil hazinesinde yer edinme,
- Tanınmışlık derecesinin belirlenmesi,
- Ekonomik değer ifade etme,
- Kişi ve teşebbüse sıkı bağlılık ve iyi dağıtım sistemi.

Bir markanın ne zaman “tanınmış” ya da “meşhur” marka olduğuna ilişkin uluslararası markalar hukuku doktrin ve uygulamaları ve uluslararası anlaşmaların başlıca kurallarını dikkate alan *Oytaç* ‘Karşılaştırmalı Markalar Hukuku’ adlı eserinde aşağıdaki kriterlere yer vermiştir³¹¹:

- Markanın tanınmışlık derecesi,
- Markanın kullanım süresi ve kapsamı,
- Markaya ilişkin tanıtımın kapsamı ve süresi,
- Markanın kullanılış, tanıtım, tescil kapsamı ve coğrafi etkileşim derecesi ile uygulanabilirlikleri durumunda markanın yerel, bölgesel veya dünya düzeyindeki coğrafi yayılmasını belirleyen öteki etkenler,
- Markanın kendinden kaynaklanan veya edinilmiş ayırt ediciliği,
- Markanın dışlama derecesi ve aynı veya benzeri markanın üçüncü kişilerce kullanımının niteliği ve kapsamı,

³¹⁰ Tanınmış marka aynı zamanda bir kalite güvencesini de bünyesinde barındırdığından sadece markanın ticari itibarından yararlanılmayacak, kalitesi düşük mal ve hizmetin piyasaya arz edildiği hallerde tanınmış markanın imajı ve prestijine de zarar verilmiş olacaktır (Esin Taylan Çamlıbel, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, s.55).

³¹¹ *Oytaç*, Markalar Hukuku, s.126-127.

- Mal veya hizmetlerin niteliđi ve markayı taşıyan mallara ve hizmetlere ilişkin ticaret kanalları,
- Marka ününün nitelikli malları simgeleme derecesi,
- Markaya atfedilen ticari değeri ölçüsü.

Yasaman'a göre, Markanın tanınmışlığı esas itibariyle bir olgu, bir vakiadır; kesin tanımı yapılamaz, hal ve şartlara göre tespit edilir³¹².

Ergün kitabında tanınmışlığın tespitinde dikkate alınabilecek bazı kriterlerden bahsetmiştir. Bu kriterleri markanın tescil ülkesi ve süresi, markanın tanıtımı, markayı kullanma, mülkîlik kuralı, markanın mali değeri, kalitesi, köken göstermesi, orijinal olup olmaması şeklinde sıralamış ve bunların TPE tarafından dikkate alınabileceğini ya da ek başka kriterlerin de kabul edilebileceğini belirtmiştir³¹³. Çünkü, bir markanın bu kriterlerden herhangi birine uygun düşmemesi tanınmamış olduğu manasına gelmemelidir. Aşağıda doktrinde genel kabul görmüş olan Tanınmışlık Kriterleri üzerinde durulacaktır.

A) MARKANIN ÖZGÜNLÜĐÜ

Tanınmış ya da tanınmasın her işletmenin kullandığı marka altındaki mallar belli derecede kaliteli ve orijinal olmalıdır, fakat tanınmış markalarda bu mutlak olmamakla birlikte daha ön planda yer alan bir özelliktir³¹⁴. Markanın özgünlüğünden, markanın orijinalitesi anlaşılmaktadır. Bir markanın fantezi nitelik taşıması, diğerlerine oranla ayırt etme ve cezp etme gücünün daha yüksek olmasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda özgün markadan söz edilebilir.

Markanın özgünlüğü konusunda yapılacak değerlendirmede, özgünlük ve zihinde kalıcılığın toplum tarafından belirli bir mal türü ile bağlantı kurulması suretiyle ortaya çıkabileceğine dikkat edilmelidir. Bu açıdan marka, şaşırtıcı ve açık olduğu muhatabı üzerinde yoğun bir etki bıraktığı, böylece satışı artırma konusunda önemli bir

³¹² Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.693.

³¹³ Ergün, Tanınmış Markalar, s.6 (Aslan-Şenyüz-Ergün, İşletme Hukuku, s.278, naklen).

³¹⁴ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.68-69.

rol oynadığı, zihinde yer ettiği kolayca hatırlanacak unsurlardan oluştuğu sürece özgün bir nitelik taşıyacağı kabul edilir. Bir marka, özgün ve yeni olduğu takdirde, toplum bu markadan etkilendiği ve kolayca benimsediğinden; markanın reklam etkisi, diğer basit işaretlerin etkisinden büyük olmaktadır³¹⁵. Bu nedenle, bu tür bir markanın ayırt etme gücüne veya ününe zarar verilmesi ya da sömürülmesi çok daha kolaydır³¹⁶.

Markanın özgünlüğü ile kastedilen, markanın yapısından kaynaklı bir nitelik olmayıp, işletmenin işaretini tanıtmak amacıyla sarf ettiği emeğin sonucu yaratılan üstün ayırt etme gücüdür. Her işletme, kendi mal ve hizmetini tanıtmak amacıyla, diğer işletmelerin mallarından belirli ölçüde farklı bir işaret yaratma konusunda çaba göstermektedir. Başka bir deyişle, yapılan çabayla birlikte markanın tanınmışlık derecesi yüksek ise yapısı gereği ayırt etme gücü zayıf bir marka olsa dahi tüketici bu işareti diğerinden kolayca ayırt edebilir³¹⁷.

Tanınmışlığın belirlenmesinde markanın özgünlüğü kriterinin mutlak ve bağımsız bir unsur olarak dikkate alınmaması gerekir. Zira markanın özgün olması, onun mal ve hizmetle bağlı olduğu ve ancak mal ve hizmetin tüketicinin beklentilerine uygun olduğu takdirde belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşabileceği gerçeğini değiştirmemektedir. Son derece özgün bir markanın söz konusu olması durumunda dahi; mal ve hizmetlerin, muhatap çevrenin beklentilerine uymaması durumunda, bu markanın tanınmış marka niteliğini kazanması mümkün değildir. Bu sebeple, özgünlüğün, kapsamlı bir koruma için mutlaka bulunması gereken bir koşul ve korumanın sağlanması yönünden bir engel olarak kabul edilmemesi; ancak markanın belirli bir özgünlüğe sahip olması durumunda, tanınmışlığın belirlenmesi konusunda yapılan değerlendirmeye özgünlüğünün dahil edilmesi gerekir.

Unutmamak gerekir ki marka yeterince özgün olmasa dahi diğer kriterlerle bu eksikliğin dengelenmesi mümkündür. Yani bir marka özgün olmasa örneğin reklam ve tanıtım faaliyetleri ile de tanınmış hale gelebilir .

³¹⁵ Alman İmparatorluk Mahkemesi, ayakkabı üreticisine ait “Salamander” markasının fantezi nitelik taşımadığı, günlük yaşamda kullanıldığı; bu nedenle davacının tekeline verilemeyeceği gerekçesiyle ile davalının markasının iptaline ilişkin talebi reddetmiştir (Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.90 dn.18- s.91).

³¹⁶ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.107.

³¹⁷Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.91.

B) MARKANIN PİYASADA TEKLİK KONUMUNA SAHİP OLMASI

Markanın piyasada teklığı açısından farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüş; markanın mutlak anlamda teklik konumuna sahip olması ve markanın özdeşi ya da benzerinin hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini kabul ederken, bir diğer görüş ise, markanın piyasada sahip olduğu teklik konumunu çok katı bir kriter olarak uygulanmaması gerektiğini, sadece markanın kullanıldığı mal veya hizmet piyasası yönünden tek olmasının yeterli olduğu savunulmuştur. Her iki görüşün savunucularına göre, marka tek olduğu, aynı pazarda, aynı zamanda özdeş veya benzer işaretler bulunmadığı takdirde, işaretin reklam ve ayırt etme etkisi de son derece güçlüdür³¹⁸. Bu görüşlerden ilki, markanın mutlak teklik konumuna sahip olması, ikincisi ise markanın nispi anlamda teklik konumuna sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür.

a) Markanın Mutlak Anlamda Teklik Konumuna Sahip Olması

Bu görüşü savunanlar tarafından, tanınmış markanın, sahip olduğu ayırt etme gücünün zarar görmemesi için, markanın başka işletmeler tarafından hiçbir biçimde kullanılmaması gerektiği çünkü marka başka işletmeler tarafından kullanılırsa piyasadaki teklik özelliğini yitireceği, bu durumda markanın ayırt etme gücünü zarara uğrayacağı iddia edilmiştir.

Dolayısıyla, bu görüşe göre; tanınmış markanın korunmasındaki amaç, onunla özdeş veya karıştırılabilir benzer bir markanın, sadece tanınmış markanın kullanıldığı mallar için değil, aynı zamanda başka mallar için de kullanılmasının önlenmesidir. Başka bir işletmenin hangi alanda olursa olsun aynı markayı kullanması durumunda dahi, bu markanın tanınmış olduğu gerekçesi ile farklı mal ve hizmetler için koruma sağlanması, markanın ayırt etme gücüne zarar verilmesine dayalı korumayı anlamsız kılar³¹⁹.

³¹⁸ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.96.

³¹⁹ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.97.

b) Markanın Nispi Anlamda Teklik Konumuna Sahip Olması

Bu görüşü savunanlara göre, bir markanın başka bir mal veya hizmet için kullanılması durumunda tanınmış markanın teklik konumunun kendiliğinden ortadan kalktığı sonucuna varılamaz. Bu konuda toplumdaki egemen düşünce önem taşımaktadır. İşaretin teklifi konusundaki ölçüt, toplumun, ihtilaf konusu marka ile karşılaştığında sadece bir işletmeyi düşünmesi ve tasavvur etmesi olmalıdır. Dolayısı ile tanınmış markaya benzer markaların kullanılması durumunda dahi toplum, söz konusu marka ile karşılaştığında sadece tanınmış markanın sahibi olan işletmeyi düşündüğü takdirde; başka bir işletmenin de aynı veya benzer markayı kullandığı gerekçesi ile reddedilmesi söz konusu değildir³²⁰.

c) Her İki Görüşün Değerlendirilmesi

Tanınmış markanın, diğer markalara oranla daha kapsamlı korunmasının nedeni, markanın piyasada sahip olduğu teklik konumunun kaybını engellemek olmayıp; özel reklam gücünün zarar görmesinin ve istismarının önlenmesidir³²¹. Bu nedenle, markanın tanınmış olması için teklik konumunun olması zorunlu bir unsur değildir.

Markanın piyasada tek olması ve bu nedenle tanınmış kabul edilmesi, esasen markanın köken gösterme fonksiyonu ile sıkı biçimde bağlantılıdır. Marka hukukunda bugün geçerli olan anlayışa göre, tanınmış markanın tanınmışlığında köken gösterme fonksiyonundan çok reklam fonksiyonu önemlidir.

Markanın teklik konumuna sahip olmasını da köken gösterme fonksiyonu ile açıklamak mümkün değildir. Bu sebeple, toplumda yüksek bir tanınmışlık derecesine ve itibara sahip olan bir markanın, tanınmış markaya ilişkin hükümler çerçevesinde korunmasının, piyasada tek olmadığı, benzer başka markaların da bulunduğu gerekçesi

³²⁰ İsviçre hukukunda Federal Mahkeme ünlü markanın kabulü için, mutlak teklik konumunun zorunlu olmadığını; ancak göreceli teklik konumunun bulunması gerektiği kabul edilmektedir (Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.99, dn.39).

³²¹ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.100.

ile engellenmemesi gerekir³²². Topluluk Marka Ofisi tarafından malın teklik karakteri tanınmışlığın tespitinde dikkate alınması gereken bir kriter olarak kabul edilmiştir³²³.

Markanın teklik konumu, tanınmış markanın içeriğini tespit ile ilgili bir kavram olmayıp; daha çok markanın zarar görmesine ilişkin değerlendirmede dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Bu nedenle markanın teklik konumuna sahip olması başlı başına bir kriter değil ancak yardımcı bir kriter olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, markanın piyasada teklik konumunun bulunması, ayırt etme gücünün zarar görebileceği hususunda önemli bir belirti olarak kabul edilebilir³²⁴.

C) MARKANIN KULLANILDIĞI MALIN TÜRÜ

Markanın tanınmışlığı ile ilgili olarak itibarının tespitinde malların türü de önem taşıyabilir. Yoğun reklam uygulamaları sayesinde büyük toplumsal kitleye hitap eden ve günlük tüketim ihtiyacını karşılayan malların markalarının da kısa sürede belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşması mümkündür. Bu sebeple sadece günlük tüketim malları veya özel bir imaja sahip malların markalarının tanınmış kabul edilebileceği ve malların türünün markanın tanınmış kabul edilebilmesi için bağımsız ve zorunlu bir unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmamalıdır³²⁵. Bu sebeple, malların türünün, daha çok markanın konulduğu malların kalitesi, imajı ve prestij değeri gibi kavramların içeriğinin ve bunun farklı alanlara yayılabilme olasılığının tespitinde yardımcı bir rolü olabilir. Markanın kullanıldığı malın türünden ziyade markanın süre, yaygınlık ve coğrafi alan itibarıyla her türlü kullanımı tanınmışlığın tespitinde dikkate alınmaktadır³²⁶.

D) MARKANIN KULLANILDIĞI MALIN KALİTESİ

Alicının her zaman markayla belirli bir kalite arasında bağlantı kurduğundan hareketle, tanınmış bir markadan söz edebilmek için bu markanın kullanıldığı malın

³²² Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.100.

³²³ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.51.

³²⁴ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.107.

³²⁵ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.105.

³²⁶ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.258.

yüksek bir kaliteye sahip olması gerektiğini savunan görüşler ileri sürülmüştür³²⁷. Malın belli bir kaliteye sahip olduğu durumlarda markanın toplum tarafından diğer markalara oranla benimsendiğini yadsımamak gerekir.

Markanın kullanıldığı malın yüksek bir kaliteye sahip olmasının aranması ve dolayısı ile tanınmış olma ve kalite kavramları arasında doğrudan bağlantı kurulması, ekonomik gerçekliğin dikkate alınmaması anlamına gelir. Çünkü tanınmış marka ile satılan bir çok ürün rakip ürünlerden sahip olduğu kalitesi ile değil reklamlarla vurgulanan ve muhatap çevre tarafından kabul gören cezp edici nitelikler veya yüksek tanınmışlık derecesi ile ayrılmaktadır. Ayrıca burada belirtmek gerekir ki birçok tanınmış markanın kullanıldığı ürünün, tanınmamış benzerleri arasında aynı, hatta daha düşük kaliteye sahip olduğu da bilinmektedir. Kalite kavramı sübjektif bir nitelik taşır.

Bir markanın tanınmış sayılması ve tanınmış marka için getirilen koruma hükümlerinden faydalanabilmesi için markanın kullanıldığı malın kaliteli olması zorunlu ve bağımsız bir kriter olarak kabul edilemez. Fakat unutmamak gerekir ki, kalite kavramı tanınmış markalarda daha ön plana çıkan bir özelliktir. Bu ön plana çıkan özellik doğrultusunda tanınmış marka ile kaliteli mal arasında daima bir bağlantı söz konusudur. Tüketici tanınmış markayı bazen kalitesinden dolayı tercih edebilir. Tüketicinin kaliteye önem vermesinden dolayı tanınmış marka sahibi de var olan kaliteyi korumak ve onun devamlılığını sağlamak için çaba sarf eder³²⁸. Yani sonuç olarak bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmemiz için malın illa ki kaliteli olmasına gerek yoktur. Fakat, bu husus tanınmışlığın belirlenmesinde yardımcı bir kriter olarak dikkate alınabilir.

E) REFLEKSİF ÇAĞRIŞIM

*Troller'e göre bir tanınmış marka şu niteliklere sahip olmalıdır: Aniden doğmalı, herhangi bir düşüncenin yardımı ile zihinlerde oluşmamalı ve de bunları tamamlayan bir özellik olarak refleksif şekilde ortaya çıkmalıdır*³²⁹. Bu üç özellik bir markayı

³²⁷ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.105.

³²⁸ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.68.

³²⁹ Troller, La Marque de Haute Renomee, PI 1953 (Yasaman, Halil Arslanlı'nın Anısına Armağan, s.694).

“Tanınmış” hale getirecek; tanınmış olması için kullanılması da söz konusu olmayacaktır. Bu düşünce doğrultusunda, bir marka, temsil ettiği mal ile öyle özdeş hale gelecektir ki, insanlar o markayı gördüğü zaman, refleksif olarak bağlı olduğu mal veya hizmeti hatırlayacaklardır.

“Refleksif çağrışım” kavramını örnek ile açıklamak gerekirse; bir sigara tüketicisinin “*Bir Samsun İstiyorum*” şeklindeki talebi, karşı tarafa “*Samsun*” adı altında sigara markasını çağrıştıracaktır. Yine “*Fanta*”, “*Sprite*”, “*Frigidaire*”, “*Swatch*” markaları da refleksif olarak o ad altında üretilen malı çağrıştıracak markalardır. Ayrıca, örneğin; “*Mercedes*” firmasının yıldızının görülmesi durumunda refleksif olarak “*Mercedes*” markasının hatırlanması, “*Audi*” firmasının iç içe geçmiş dört halkasının görülmesi halinde “*Audi*” markasının çağrışım yapması, “*Mc Donalds*” ın “*M*” harfinin belirmesi halinde, “*Mc Donalds*” ın hatırlanması hallerinde de işaretin tanınmış bir markayı çağrıştırmaları söz konusudur³³⁰.

IV. TOPLULUK MARKA OFİSİ (OHİM) TARAFINDAN BENİMSELENEN KRİTERLER

OHİM uygulamalarına göre tanınmışlığın kabulü için markanın üye devletlerden herhangi birinde “*toplumun ilgili kesiminin önemli bir kısmı tarafından tanınması*” gerekir³³¹. Bunun dışında tescil veya herhangi bir yerde kullanım şartı aranmamaktadır.

Topluluk Marka Ofisi bir markanın tanınmış olup olmadığını belirlemede WIPO kriterlerine ve Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) tarafından *General Motors V Yplan SA* davasında konulan kriterlere uygun kriterler aramaktadır³³². Bunlar;

- tanıma ve bilinme derecesi,
- kullanım süresi, alanı ve derecesi,
- marka için yapılan promosyonların süresi, coğrafi alanı ve derecesi,

³³⁰ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.82.

³³¹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.51.

³³² Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.126, dn.115; Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.51.

- markaya atfedilen deęer,
- markanın taşıdığı yüksek kalite imajı,
- markanın güvenilirlik derecesi,
- marka ile ilgili başarılı koruma uygulamaları,
- markanın teklik karakteri,
- yaygın reklamlar sonucunda elde edilen özel imaj,

biçiminde sıralanabilir³³³.

Bu kriterlere göre deęerlendirme yapılarak dava konusu markanın tanınmış olup olmadığını tespitine yönelik örnek vermek gerekirse, Topluluk Marka Ofisi 2001 tarihli bir kararında otomobil yarışları organizasyonu alanında tescilli “*FI - FORMULA 1*” şekil+sözcük markası için, spor giyim ürünleri sınıfına ilişkin yapılan topluluk markası başvurusunda *FORMULA 1* markasının taşıdığı yüksek ekonomik deęer ve ün konusunda ibraz edilen deliller ile bu markanın ticari alandaki yaygın ve güncel kullanımına dair gösterilen delilleri göz önünde bulundurarak, tescil durumunda başvuru sahibi firmanın bundan haksız bir avantaj elde edebileceęi ve tescilli markanın ününe zarar verebileceęi gerekçesiyle tescil başvurusunu reddetmiş ve bu karar da onanmıştır³³⁴.

OHIM 1999 tarihli bir kararında ise çikolata markası olarak tescilli “*duplo*” markasının kağıt ve baskı ürünleri 2. 7. 9. ve 16. sınıflar için “*Duplo*” biçiminde topluluk markası olarak tescili amacıyla yapılan başvuru üzerine, tescilli “*duplo*” markasının “*duplo bir şeyleri*” akla getirmesi nedeniyle başlangıçtan itibaren ayırt ediciliğinin zayıf olduęu ve ürünler arasındaki farklılık nedeniyle çağrışımın olası olmadığı gerekçesiyle tescilli “*duplo*” markasının ününe yönelik herhangi bir zarar ve

³³³ Dimitris Botis, OHIM Practice Overview, Well-Known Marks and Marks With Reputation, Presentation for Turkish Judges, 10.02.2003, ALICANTE (Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.51-52 Naklen).

³³⁴ OHIM, Opposition Division 3668/2002 (EN) [Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.53].

bu ünden haksız avantaj elde etme ihtimali görmemiş ve “Duplo” markası için belirtilen sınıflar bakımından yapılan topluluk markası başvurusunu kabul etmiştir³³⁵.

Tanınmışlığın tespitinde göz önüne alınması öngörülen hususlarla ilgili olarak çeşitli uluslararası metinlerde de benzer ölçütlere yer verilmiştir. Örneğin, 1994 tarihli *Andean Pact*'ında markanın tanınmışlığı değerlendirilirken şu kriterlerden yararlanılabileceği belirtilmiştir;

- 1) Markanın mal veya hizmet üzerinde bir ticari tanımlayıcı olarak, tüketiciler nezdinde ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi,
- 2) Markanın coğrafi olarak yayılmışlığının, reklamlarının ve diğer tanıtım çalışmalarının büyüklüğü,
- 3) Markanın yaşı ve devamlı (istikrarlı) bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı,
- 4) Ürünün üretim ve pazarlamasının incelenmesi³³⁶

gibi kıstaslara yer verilirken Cartagena Anlaşması'nda ve Nafta Anlaşmasında da benzer ifadeler yer almaktadır.

V. ULUSLARARASI MARKA BİRLİĞİ (INTA) TARAFINDAN BENİMSENEN KRİTERLER

Dünyada marka koruması alanındaki en geniş birlik olarak kabul edilen ve merkezi New York olan INTA tarafından tanınmış markaları belirlemede aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması önerilmiştir. INTA tamamen özel bir kuruluş olmakla birlikte markalar konusunda etkinliği olup, çeşitli ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlara belirli standartlara erişmede öncülük yapmaktadır³³⁷.

³³⁵ OHIM, Opposition Division 621/2001 (EN) [Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.53].

³³⁶ Akın, Tanınmış Markalar, s.21.

³³⁷ Oytaç, Markalar Hukuku, s.130.

INTA'ya göre;

1) Markanın yerel ve dünya genelindeki kabul edilmişliği;

a) markanın özünden kaynaklanan ya da kazanılmış ayırt ediciliği,

b) markanın yerel ya da dünya genelindeki kullanım ve reklam süresi,

c) markaya atfedilen yerel ya da dünya genelindeki değer,

d) markanın yerel ya da dünya genelindeki coğrafi kullanım ve reklam kapsamı,

e) markanın yerel ya da dünya genelinde edindiği kalite imajı,

2) Marka tarafından yerel ya da dünya genelinde kullanım ve tescil nedeniyle edinilen bütünlük ve aynı veya benzer üçüncü kişi markalarının aynı ya da benzer mal veya hizmetlere ilişkin olarak geçerli tescili ya da kullanımının varlığı ya da yokluğu, gibi esaslar öngörülmektedir³³⁸.

VI. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE TANINMIŞ MARKA KONUSUNDA KABUL EDİLEN KRİTERLER

A) İSVİÇRE

Tanınmış marka konusunda 1992 tarihli Marka ve Menşe İşaretlerinin Korunması Hakkındaki Federal Kanunun da herhangi bir tanım veya kritere yer verilmemiştir³³⁹. Bu sebeple, tanım ve ölçüt konusundaki eksiklik doktrinindeki görüş ve mahkeme içtihatlarıyla doldurulmaktadır.

İsviçre Federal Mahkemesinin tanınmış marka kavramını incelemesine neden olan olaylardan biri 'Nike' kararıdır³⁴⁰. Adı geçen karar uyarınca bir İsviçre firması

³³⁸ Oytaç, Markalar Hukuku, s.131.

³³⁹ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.73.

³⁴⁰ Sözü geçen Nike Davası, Nike International Ltd vs. Quarz AG, Campomar SL, Nike Sport Cosmetics SA'ya ilişkin olup, 24.03.1998 tarihli İsviçre Federal Mahkemesinin Kararına temel teşkil etmektedir. Söz konusu davaya kısaca bakmak gerekirse, Amerikan Spor Malzemeleri Şirketi olan NIKE INTERNATIONAL LTD. Nike işareti altında spor malzemeleri üretilip satmaktadır. Bu Amerikan Şirketi

İspanya'dan 'Nike' marka parfümeri ithal etmektedir. Ayrıca 'Nike' markasını İsviçre'de tescil ettirmiştir. Amerikan Şirketi de 'Nike' işaretini spor mamullerinde kullanılmak üzere İsviçre'de tescil ettirmiştir. Mahkeme spor ürünlerinde kullanılan 'Nike' markasının İsviçre'de çok tanınan bir marka olduğunu belirterek İspanya'dan gelecek parfümlerin ithalini önlemiştir. Mahkeme İsviçre'de sadece spor yapanların değil, spor seyircisinin de bu markayı tanıdığından hareketle, 'Nike' markasının İsviçre bakımından tanınmış marka olduğunu kabul etmiştir. Olayda davalılar 'Nike' işareti altında İsviçre'de piyasaya sürdükleri ürünlerin sportmen kişiliğe hitap eden ürünler olarak lanse etmişlerdir. Federal Mahkeme'de bu şekilde reklamlarında sportmenliğin öne çıkartıldığı bir kozmetik ürünü söz konusu olduğunda, halkın davacının tanınmış markası 'Nike' ile bağlantı kuracağını haklı olarak kabul etmiştir³⁴¹. Söz konusu olan bu kararda Federal Mahkeme İsviçre Markalar Kanunu gerekçesinde yer alan görüşlerden de yararlanarak tanınmış marka konusunda ölçütler belirlemiştir. Söz konusu ölçütler şöyle sıralanabilir:

- Markanın üstün bir ticari değer taşıması,
- Markanın reklam gücünün kendi mal ve hizmetlerinin pazarlanmasının yanı sıra, diğer mal ve hizmetlerin pazarlanmasında da önemli bir rol oynaması,

Nike'ı, 1982 ve 1986, 1988 ve 1992 yıllarında çeşitli mal kategorileri için tescil ettirmiştir. Nike markası "Vigarosa Dancel Nike Parfumes" markalarının sahibi olan İspanyol şirketi Compomar SL, pazarladığı parfümeri ürünlerinin mali merkezi İspanya'da olan Nike Sport Cosmetics SA aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Quaz A.G. şirketi ise, İsviçre'de parfümeri ürünlerinin satımı ile uğraşan bir konumdadır. Compomar SL Nike'ın parfümeri ürünlerini 10.08.1984'te tescil ettirmiştir. Bununla birlikte, aynı kategoride Vigorose Dancel Nike markası da tescil olunmuştur. 1993'te Quarz AG'nin "Nike Sport Frogrance"ın kozmetik serisinin tanıtımını yapmaya başlayıp, Nike International'ın İsviçre'de bulunan yavru şirketine ortaklık için başvurması üzerine, Nike Int. Ltd. şirketi, bu ortaklık talebini kesin olarak red edip *Nike* markasının kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini bildirmiş fakat bu bildirim QUARZ A.G. Companor SL ve Nike Sport Cosmetics SA tarafından imzalanmamıştır. Nike International Ltd. Şirketi, Zürih Ticaret Mahkemesinde, Nike tanınmış markasının haksız kullanımını engellemek amacıyla QUARZ AG, Companor SL ve Nike Sport Cosmetics SA aleyhine dava açmış, hem *NIKE* işaretinin yasaklanmasını hem de "*Nike*" ve "*Vigorose Dancel Nike*"ın İsviçre bölümlerinin geçersizliğine karar verilmesini istemiştir. 20.05.1997 tarihinde Ticaret Mahkemesi, *NIKE* markasının tanınmış marka gerekçesine dayanarak *NIKE* işareti altında her türlü parfümeri ithalatı, piyasaya sunum, dağıtım ve reklamlarda kullanılmasını yasaklayan bir karar vermiştir. Dava temyize gitmiş ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bu talep reddedilmiş ve 24.03.1998 tarihli karar ile tanınmış marka kriterlerine dayanılarak onaylanmıştır (Nomer, Tanınmış Marka- Nike, s.485 vd).

³⁴¹ Nomer, Tanınmış Marka- Nike, s.506.

- Markanın tanınma alanının diğer markalara oranla daha fazla olması yani sadece kendi mal ve hizmetlerinin alıcıları tarafından tanınmayıp, bu mal ve hizmet alıcıları dışındaki geniş halk kitleleri tarafından da tanınması,
- Markanın aynısının piyasa da başka bir işletme tarafından kullanılıyor olmaması³⁴².

İsviçre Federal Mahkemesinin 'Yeni Rakı' ile ilgili verdiği karar da ilginçtir. Federal Mahkeme 'Yeni Rakı' ile ilgili verdiği karar da Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesinde belirlenen tanınmış markanın korunmasının ülkesellik ilkesinin bir istisnası olduğunu, bu markanın İsviçre'de veya başka bir ülkede kullanılıp kullanılmamasının önemli olmadığını, ancak kendisinin tanınmış olmasının koruma için yeterli olduğu sonucuna varmıştır. 'Yeni Rakı' markasının özellikle Türk tüketicilerine yönelik milli bir içki olduğu 'Rakı' kelimesinin tasvir edici karaktere sahip olduğu, Tekel'e ait bu markanın İsviçre'de tescil edilmemesine rağmen, korunması gerektiği ve 'Yeni Rakı' altında İsviçre'de satış yapan firmanın eyleminin haksız rekabet teşkil ettiği kanaatine varmıştır. Burada Federal Mahkeme koruma için Türk markasının İsviçre'de tescilini aramadığı gibi, bu markanın İsviçre'de tanınmış olmasını da aramamıştır. 'Yeni Rakı' markasının kendi ülkesinde bizzat tanınmış olması sebebiyle Paris Sözleşmesi³⁴³ uyarınca korunması gerektiği sonucuna varmıştır³⁴⁴.

B) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'de Federal Lanham Markalar Yasası'nda tanınmış marka ile ilgili gerekli koruma sağlanmıştır. Böylece, tanınmış markaya karşılık gelen ve *Famous Mark* olarak tabir edilen ünlü markanın korunması yasal güvenceye bağlanmıştır.

Federal Lanham Yasası'nın 43. bölümünde 16.01.1996 tarihinde yürürlüğe giren bir değişiklikle "*ünlü bir markanın ayırt ediciliğinin bulandırılması veya marka ile*

³⁴² Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.74.

³⁴³ İsviçre Markalar Kanunu'nda da Paris Sözleşmesi'nin 1nci mükerrer 6 ncı maddesi nisbi red nedenleri arasında sayılmıştır. Meşhur markaların korunması ise 15 nci maddede ayrıca düzenlenmiş, meşhur markanın sahibine, markasının mallarda veya hizmetlerde herhangi bir şekilde ayırt edici gücünü zedeleyici veya ününden yararlanmaya yönelik ve onu zedeleyen kullanıma engel olma hakkı tanımıştır (Kaya, Marka Hukuku, s.119, dn.103).

³⁴⁴ Poroy- Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, s.390.

bağlantılı olumlu imajın matlaştırılmasına karşı ünlü marka sahibi için gerekli koruma” sağlanmıştır. 43. bölüm ile “*ünlü marka sahibi markasının ya da ticaret unvanının bir başkası tarafından ticari amaçla kullanılması ve işbu kullanıma markanın ün kazanmasından sonra başlaması ve markanın ayırt edici niteliğini sulandırması*³⁴⁵ *durumunda*” yargı kararları ile yasaklanmasını isteyebilmektedir³⁴⁶. Amerika sulandırma yani dilution’a karşı koruma sağlamak amacıyla Federal Trademark Dilution Act ile alan adları yoluyla sulandırmayı da düzenleyen Anticybersquatting Consumer Protection Act çıkartmıştır³⁴⁷. Daha önce federal düzeyde ünlü markanın sulandırılmasına ilişkin tecavüzlere karşı koruma olmayıp, federe devletler düzeyinde ve 50 devletten ancak 27 sinde koruma vardı³⁴⁸.

Amerikan Hukukunda The Trademark Dilution Act of 1995 [15 USC (United State Codes) 1125 (c)] bir markanın ünlü marka sayılabilesine etken olabilecek kriterleri mahkeme uygulamasına ışık tutmak üzere şöylece belirlemiştir:

- Markanın doğal ya da sonradan elde edinilmiş ayırt edici niteliği,
- Markanın kullanım süresi ve kapsamı,
- Markanın reklam ve tanıtımının süre ve kapsamı,
- Markanın kullanımının coğrafi genişliği,
- Markanın içinde kullanıldığı ticari sektör alanları,
- Markanın gerek sahibinin ve gerekse sulandırıcı biçimde karşı çıkan kullanıcının ticaret sektörlerindeki tanınmışlık düzeyleri,
- Üçüncü kişi kullanıcıların nitelik ve yaygınlığı,

³⁴⁵ Yargıtay “Glassurit” kararında, markanın kalitesiz mallarda kullanımının tanınmış markanın itibarını zedelediğini belirterek “sulandırma” kavramına değinmiştir (Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.II, s.24).

³⁴⁶ Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, s.442-443.

³⁴⁷ Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.II, s.24.

³⁴⁸ Oytaç, Markalar Hukuku, s.144.

- İhtilafı olan tanınmış markanın tescilli olup olmadığı³⁴⁹.

Amerikan uygulamasında yukarıdaki kararların ışığında örneğin, *KODAK*, *XEROX*, *COCA-COLA*, *NIKE* ve *REEBOK* markaları ünlü marka olarak düşünülmekte ve bunların famous mark korumasından faydalanmalarının kolay olduğu vurgulanmakta ancak, *APPLE* logosunun bilgisayar dünyasında tanınmış sayılabiliş sayılamayacağına tespitinin daha güç olduğu ifade edilmektedir. Zira, *APPLE* ibaresi Beatles'ın plaklarında ve bazı şirketlerce önceden kullanılmıştır³⁵⁰.

Amerikan Federal Mahkemesi, Lanham Markalar Yasası'na göre tanınmış bir marka ile ilgili kriterleri tek tek sayarak belirlemiş ve de bu ölçütler doğrultusunda karar vermeyi kabul etmiştir³⁵¹. Bu ölçütler incelendiğinde, kullanılma süre ve kapsamı kriteri, reklam kapsamı, coğrafi bakımdan markanın kullanım genişliği, daha önce belirtmiş olduğumuz WIPO kriterlerine, doktrinde kabul gören kriterlere ve mahkeme içtihatlarıyla paralellik göstermektedir.

Burada karşımıza çıkan bir kavram da, tanınırlığın ölçütü bakımından tescilli olup olmama ölçütünün konulmuş olmasıdır. Her ne kadar tanınmış markanın kabulü için federal tescilin zorunlu olmadığı belirtilmiş olsa da yine de böyle bir kriterin varlığını göz ardı etmemek gerekir. Küreselleşen dünyada uluslararası ünlü markaların sahiplerinin markalarını dünyanın her yerinde aynı zamanda kullanıma koymaları kendilerinden beklenemez. İşte bu fırsattan haksız kazanç elde etmek isteyen bazı kötü niyetli kişilerin yararlanmaması için Amerikan kökenli markalarda federal tescil aranması bu ve benzeri durumlar için faydalı olabilmektedir³⁵².

C) ALMANYA

Alman Markalar Hukukunda bir markanın tanınırlığını ifade eden iki ayrı kavramın mevcut olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki Almanca karşılığı "*Notorisch Bekannte Marken*" olan ve Türkçedeki karşılığı ile "*Herkes Tarafından Bilinen*

³⁴⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.54; Oytaç, Markalar Hukuku, s.145; Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, s.443.

³⁵⁰ Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, s.444.

³⁵¹ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.78.

³⁵² Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, s446.

Marka”lardır. Diğeri ise “*Bekannte Marken*” olarak ifade edilen “*Tanınmış Marka*”lardır. Her iki kavram da anlam bakımından tanınmışlığı ele alsalar da Alman Markalar Kanunu’nda ayrı maddelerde yer almaktadırlar.

Paris Sözleşmesinin 6. maddesinde geçen “*Herkes Tarafından Bilinen Marka*” kavramına paralel olarak düzenlenen herkes tarafından bilinen markalar uluslararası nitelikleri bulunan markalardır³⁵³. Tanınmış markalarla ilgili olarak Alman mevzuatında herhangi bir tanım mevcut olmamakla birlikte Alman Markalar Kanunu’nun 4. maddesinde hangi hallerde marka korumasının elde edilebileceği sayılırken tescil ve kullanımla elde edilen tanınma yanında “*Paris Sözleşmesinin 6 bis maddesi anlamında tanınmış markalar*” denilmek suretiyle tanınmış marka koruması iç hukuka aktarılmış, aynı kanununun 10. maddesinde ise tanınmış markalar tescil engelleri arasında sayılmıştır. Buna göre tescili istenen marka Paris Sözleşmesinin 6 bis maddesi anlamında tanınmış marka ile aynı ya da benzer ise 9. maddenin 1, 2 ve 3. bentlerindeki koşulları da taşıması kaydıyla bu tescil talebi reddedilecektir³⁵⁴.

Paris Sözleşmesinin belirlemiş olduğu, *Mercedes Benz, Coca Cola, Ford* gibi dünya markaları Alman Hukukunun da Herkes Tarafından Bilinen Markalar adı altında korunurlar³⁵⁵. Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan düzenleme ile Alman Markalar Kanunu’nda yer alan düzenleme arasındaki fark, Alman Markalar Kanununda³⁵⁶ tanınmış marka kavramı sadece malları değil hizmetleri de kapsamaktadır. Alman markalar kanununun 4. maddesinde düzenlenen “*Paris Sözleşmesinin 6 bis maddesi anlamında herkes tarafından bilinen marka*”nın söz konusu olduğu hallerde “*tanınmış marka*” ya göre daha yüksek bir tanınmışlık düzeyi aranmaktadır. Bu düzey ile ilgili yerleşmiş içtihat bulunmamakla birlikte bu oranın %60’ın üzerinde olması gerektiği akademik çevrelerce kabul edilmektedir³⁵⁷.

³⁵³ Yünlü, *Tanınmış Markalar ve Korunması*, s.76.

³⁵⁴ Çolak, *Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar*, s.55.

³⁵⁵ Yünlü, *Tanınmış Markalar ve Korunması*, s.76.

³⁵⁶ 1995 tarihli Alman Markalar Kanunundan önce yaklaşık 100 yıl yürürlükte kalan eski Alman Markalar Kanunu döneminde tanınmış markalar haksız rekabet hukuku ve borçlar hukukunun genel hükümleri çerçevesinde korunuyordu (Çolak, s.55, dn. 110).

³⁵⁷ Çolak, *Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar*, s.55.

Herkes tarafından bilinen markaların yanında, Alman Markalar Kanunu'nun da “*tanınmış markalar*” ifadesi de yer almıştır. Çeşitli mahkeme kararlarında³⁵⁸ bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için %20 ile %70 arasında bir tanınma oranının olması gerektiği kabul edilmiştir³⁵⁹.

Korumanın niteliği ve özelliği gereği tanınmış marka korumasının söz konusu olabilmesi için “Almanya’da kullanılmakta olması şartı” aranmamaktadır. Bununla birlikte bu markanın Paris Sözleşmesinin 6 bis maddesi anlamında tanınmış marka olarak kabulü için “Almanya’da tanınmış olması” gerekmektedir³⁶⁰. Esasen bu tanınma da genellikle kullanım sonucunda olmaktadır ama sınır ötesi televizyon yayınları ve internet sayesinde söz konusu ülke içinde kullanım olmasa bile tanınmış hale gelen markalar da mevcuttur.

Türk hukukunda olduğu gibi Alman hukukunda da tanınmış markanın ne şekilde ve hangi kıstaslara göre belirleneceği konusunda herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Aynı şekilde tanınmışlıkta dikkate alınacak emsal kararlarda mevcut değildir. Alman hukukunda tanınmışlık açısından belirleyici faktör “halk arasında tanınma derecesi”dir, ve bu konuda araştırma yapılırken toplumun tamamı değil ilgili kesimi dikkate alınacaktır³⁶¹.

Kamuoyu araştırmaları Alman Hukukunda tanınmışlığın belirlenmesi için sık sık başvuru bir delildir. Kamuoyu araştırmalarının yanında markanın kullanım alanı, kullanım süresi, yapılan reklam ve tanıtım harcamaları, markanın teklifi ve değeri gibi kıstaslar da göz önünde bulundurulmaktadır³⁶².

³⁵⁸ Alman Federal Mahkemesi tarafından verilen *AVON* Kararı’nda Avon markasının korunması bakımından tanınmışlık derecesini sadece bayanlar arasında dikkate almış ve bayanlar arasında %90 tanınmışlığa sahip *AVON* markasını tanınmış marka olarak kabul etmiştir (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.264-265). Alman hukuk tatbikatında tanınmışlığın derecesi konusunda düşük derecelere de rastlamak mümkündür, örneğin, *DIMPLE* Kararı’nda Federal Mahkeme %40’lık tanınmışlık derecesini kabul etmiştir. Yine *SALAMON* Kararı’nda %30’luk bir tanınmışlık ölçütü belirlenmiştir (Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.71).

³⁵⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.55.

³⁶⁰ Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.77; Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.56.

³⁶¹ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.56.

³⁶² Yünlü, Tanınmış Markalar ve Korunması, s.77.

D) İNGİLTERE

İngiltere’de yeni Markalar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce tanınmış markalar haksız rekabet hukuku ile korunmaktaydı. Fakat, tanınmış markanın haksız rekabet hukuku hükümleri ile korunabilmesi için İngiltere’de edinilmiş olan marka itibarı (good-will) aranmakta ve bu da koruma alanını daraltmaktaydı.

1994 yılında yürürlüğe giren İngiliz Marka Kanunu’nda tanınmış marka³⁶³ kavramına yer verilerek koruma alanı genişletilmiştir. Kanununun 56 (1) maddesi korumaya ehil markaları düzenlerken bunlardan birisi olarak “*Birleşik krallıkta ticari itibara sahip olup olmadığına veya bir ticari faaliyet yürütüp yürütmediğine bakılmaksızın Paris Sözleşmesi’ne taraf devletlerden birinde yerleşik olan veya gerçek ve faal bir ticari işletmesi bulunan bir kimseye ait olan İngiltere’de tanınmış marka*” ifadesini kullanmaktadır. Bu yeni düzenleme ile tanınırlık koruması benzer olmayan mal ve hizmetleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Ayrıca yeni düzenleme ile İngiltere’de ticari faaliyette bulunmayan işletmelere ait markaların da bu korumadan yararlanmalarına imkan tanınmıştır³⁶⁴.

İngiltere Markalar Yasası ile TRIPS Anlaşması’na uygun olarak Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi yasa kapsamına alınmıştır. Bu husus İngiliz Markalar Yasası Bölüm 56 da Tanınmış Markalar Korunması başlığı altında şu şekilde ifade edilmiştir;

(1) Bu yasa uyarınca, Paris Sözleşmesi gereği tanınmış marka olarak korumaya tabi markaya yollama yapılması halinde İngiltere’de tanınmakta olan markanın sahibinin İngiltere’de iş yapması ya da ticari itibar sahibi olup olmadığına bakılmaksızın,

(a) Sözleşme tarafı bir ülke yurttaşı, veya

³⁶³ Çoğu Avrupa Devletlerinde olduğu gibi İngiltere’de de tanınmış marka - meşhur marka ayrımı yapılmıştır. 1988 tarihli Markalara ilişkin Avrupa Uyum Yönergesi de bu ayrımı yapmaktadır (Kayıhan, Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, s.437).

³⁶⁴ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.57.

(b) Sözleşme tarafı bir ülkede ikametgahı veya gerçek ve etkin bir sınai veya ticari girişimi,

olup olmadığına bakılır³⁶⁵.

Diğer pek çok ülkede olduğu gibi İngiliz Hukukunda da tanınmış marka terimi tanımsız bırakılmıştır. Bir markanın tanınmış olup olmadığının İngiliz mahkemelerince belirlenmesi sırasında WIPO kriterlerine benzer kriterler aranmaktadır. WIPO kriterleri dışında farklı olarak aşağıdaki kriterler de dikkate alınmaktadır. Bunlar;

- Üçüncü kişiler tarafından aynı ya da benzer markaların ne ölçüde kullanıldığı,
- Markanın ilgili olduğu mal ve hizmetlerle bunlara ilişkin ticari kanalların niteliği,
- Markanın ününün kullanıldığı mal veya hizmetin kalitesini ne ölçüde gösterdiği,
- Marka için yapılan lisans alma teklifleri,

olarak sıralanabilir³⁶⁶.

Bu sayılan kriterlerden hangilerinin belirleyici olacağı her davanın somut özelliklerine göre değişebilmektedir. Fakat, bunların içinde en belirleyici olanı tanınma derecesidir³⁶⁷. Tanınma derecesi de İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edildiği üzere kamuoyu araştırmaları ile belirlenebilecektir. Bu tip araştırmalar bazen yapılış biçimi ya da güvenilirlik bakımından yetersiz görülmekte, bazen ise tanınmışlık araştırmasında yeterli görülerek hükme esas teşkil edebilmektedir. Bu tip araştırmalar tanınmanın tespiti bakımından önemli olmakla birlikte yüzde kaç tanınma oranının mahkemelerce tanınmışlık için yeterli kabul edileceği konusunda kesin bir rakam belirlenmemektedir³⁶⁸. *Kanaatimizce* de mahkemelerden tanınma oranına ilişkin kesin

³⁶⁵ Oytaç, Markalar Hukuku, s.123; Oytaç, Tanınmış Markalar, s.95.

³⁶⁶ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.57-58.

³⁶⁷ İngiliz Markalar Yasası, İngiltere'nin Paris Sözleşmesine ve TRIPS Sözleşmesine taraf olmasının sonucu olarak "İngiltere'de tanınmışlığı" zorunlu olarak aramıştır (Oytaç, Markalar Hukuku, s.123).

³⁶⁸ Örneğin, İngiltere'de 1983 tarihli *LEGO* davasında kamuoyu araştırması yapılırken anketin toplumun ilgili kesiminde yapılması ve bu kesim içinde esaslı sayıda kimsenin ankete katılmasının sağlanması

bir oran beklememek gerekir. Bir markanın tanınmışlığında o markanın kapsadığı malın ortalama farazi bir müşterisinin değer yargılarına bakıp onun o markayı WIPO Kriterlerindeki ölçütler dairesinde bilmesinin gerekip gerekmediğinin araştırılması gerekir. Bilmesi gerekiyorsa, o markanın tanınmışlığından söz edilir³⁶⁹.

Ayrıca yukarıda belirtilen kriterler yanında yoğun reklam kampanyaları, yurt dışı seyahatlerde markaya aşına olunması dolayısıyla kazanılan ün de tanınmışlığın belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte bir markanın yurt dışında çok sayıda tescilinin bulunması İngiliz Mahkemeleri tarafından tanınmışlığın belirlenmesinde fazla bir ağırlığa sahip değildir³⁷⁰.

İngiltere’de Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi ve İngiliz Marka Kanununun 56. maddesi anlamında bir markaya tanınmışlık statüsünün tanınabilmesi için İngiltere’de tescilli olması gerekli değildir, aynı zamanda İngiltere’de ticari kullanımda da olması şart değildir. Ancak, bir marka İngiltere dışında başka ülkelerde tanınmış marka sayılsa bile eğer bu ülkede tanınmıyorsa bu statüden yararlanamaz³⁷¹.

E) FRANSA

Fransa fikri mülkiyet ile ilgili belli başlı uluslararası sözleşmelere taraf olması ve Kara Avrupa Hukuk sistemi içerisinde yer alması nedeniyle diğer Avrupa ülkeleriyle benzer düzenlemelere sahiptir. Fransız Hukukunda Tanınmış marka, ilgili müşteri çevresi ile bu malla ilgili profesyonellerin çevresini aşan, belli bir halk kesimi tarafından bilinen ve geniş bir kesime ulaşan marka olarak tanımlanmıştır³⁷².

Fransız Fikri Mülkiyet Kod’u tanınmış markalarla ilgili olarak Paris Sözleşmesi’ne atıf yapmaktadır. Fikri Mülkiyetle ilgili yasal düzenlemenin tek bir metinle yapıldığı bu Kod’un L.711-4 maddesinde tescil edilemeyecek işaretler

yerinde bir karar olarak istenmiştir (Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.58).

³⁶⁹ Karan-Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.96.

³⁷⁰ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.58.

³⁷¹ Oytaç, Tanınmış Markalar, s.95.

³⁷² Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.265.

sıralanırken en başta “Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markalar” dan söz edilmektedir³⁷³.

Fransa’da ülkesel planda kamunun çoğunluğu tarafından bilinen (en az %60 oranında tanınmışlık) veya ilgili toplumun büyük bir bölümü tarafından bilinen (en az %80 oranında tanınmışlık) markalar tanınmıştır. Marka uluslararası planda toplumun büyük bir kesimi tarafından biliniyorsa (en az %80 oranında tanınmışlık) ‘çok tanınmış marka’ söz konusudur³⁷⁴.

Tanınmışlığın belirlenmesinde Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi, TRIPS anlaşmasının 16. maddesi ve WIPO kriterleri birlikte ele alınacaktır. Tanınmışlığın kanıtlanması bakımından Fransız Hukukunda da WIPO kriterlerine benzer kriterler aranmaktadır. Bunlar başta markanın tanınma derecesi olmak üzere, markanın yaşını gösteren deliller, markanın yaygın kullanımını gösteren deliller ile markanın sürekli ve önemli ölçüde reklam ve promosyonla desteklendiğini gösteren delillerdir³⁷⁵. Paris İstinaf Mahkemesi aynı zamanda kamuoyu araştırmalarına da sıkça başvurmaktadır. Paris İstinaf Mahkemesi 1970-1990 yılları arasındaki çeşitli kararlarında tanınmışlık kriterleri olarak kullanım süresi, ürünün cirosu³⁷⁶, aktif reklam kampanyaları, sürekli ve kapsamlı kullanım, geniş bir dağıtım ağı ve alanı, tescil tarihi ve sözlükte gösterilme gibi kriterleri baz alarak bunların sonucuna göre toplumun ilgili kesiminde yaygın olarak tanınmışlığın belirlenmesi durumunda böyle bir markanın tanınmış marka olarak kabul edileceğine hükmetmiştir³⁷⁷.

Önemle belirtmek gerekir ki, Fransız Yargısı koruma istenen ülkede yani Fransa’da tanınmayan ve bu ülkede kullanımda olmayan bir markaya tanınmış marka koruması tanımamaktadır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmış bir bira markası olan *CORONA* markası, kullanım yokluğundan dolayı Fransa’da tanınmış

³⁷³ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.60.

³⁷⁴ Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.265.

³⁷⁵ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.60.

³⁷⁶ Fransız Mahkemesi ‘*Joker*’ marka meyve sularının 85 milyon şişe satılmış olmasını tanınmışlığın göstergesi olarak kabul etmiştir. Ayrıca, bunun gibi bir başka mahkeme kararında 1987 yılında 5.600.000 kişinin ‘*Visa*’ kartına sahip olmasını, bu markanın tanınmış olduğunun kabul edilmesi için yeterli görmüştür (Yasaman, KHK Şerhi, C.I, s.265).

³⁷⁷ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.60.

marka olarak kabul edilmemiş, sadece genel hükümlerden yararlanabileceği sonucuna varılmıştır³⁷⁸.

F) JAPONYA

Japonya tanınmış markaların ve ünlü markaların korunmasını hem “Markalar Kanunu”nda, hem de “Haksız Rekabetin Önlenmesi Kanunu”nda düzenlemektedir. Japon Hukukunda tanınmış marka kavramı ile ünlü marka kavramı açık bir biçimde farklı olarak ele alınmakta ve hukuki açıdan iki ayrı kategori içerisinde değerlendirilmektedir. Buna göre tanınmış markalar, sadece belirli bir tüketici kitlesi bakımından veya tek bir endüstri kolunda ya da sadece Japonya’nın belirli bir bölgesinde tanınmış olan markalardır³⁷⁹. Yani bu tür markaların tüm halk tarafından bilinmesi gerekmez. Çok iyi tanınmış veya ünlü markalar³⁸⁰ Japonya’nın tamamı üzerinde, çok yüksek marufiyete erişmiş markalardır³⁸¹.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Japon Hukukunda da Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış markaların korunması için tescil gerekli değildir. Kullanımın gerekli olup olmadığı konusu ise ilgili Kanunda muğlak bırakılmıştır. 1914 tarihli bir kararında Japon Temyiz Mahkemesi Japonya’da kullanılmamakla birlikte yurt dışında kullanılan ve Japonya’da tanınan bir markayı tanınmış marka sayan Patent Ofisi Kararını, “markanın Japonya İmparatorluğunda kullanılmaması nedeniyle” kaldırmış olduğundan 1992 yılına kadar uzun bir süre, hukuk çevrelerinde tanınmışlık koruması için aktif kullanım şartının arandığı kabul edilmiştir³⁸². Ancak 26.02.1992 tarihinde “*Computer World*”³⁸³ adıyla anılan bir

³⁷⁸ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.61.

³⁷⁹ Akın, Tanınmış Markalar, s.29.

³⁸⁰ Tokyo Yüksek Mahkemesi, “saatler ve zaman ölçme cihazları” için tescilli bulunan *OMEGA* markasının sahibinin açtığı davada, bu markanın davalının ürettiği mal olan “çakmaklar” üzerinde kullanılmasının, bu malların ticari kanal ve tüketici kitlesi açısından farklı olsalar dahi, söz konusu markanın meşhur marka olması nedeniyle, üretici konusunda halkı yanılgıya sevk edeceği sonucuna ulaşmıştır (Akın, Tanınmış Markalar, s.30).

³⁸¹ Akın, Tanınmış Markalar, s.29.

³⁸² Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.61-62.

³⁸³ “*Computer World*” A.B.D.’de tescilli bir marka ve aynı zamanda aynı isimdeki haftalık bir bilgisayar haberleri dergisinde kullanılıyordu. Bu derginin Japonya’da dağıtılan sayıları 1974 (2.yarisında) 60,000 adet üzerinden 2600 den az ve 1979’un 2. yarısında da 100,000 üzerinden 4200 den az idi. Mahkeme bu adetlerin az olduğunu kabul etti. Fakat, her şeye rağmen “*Computer World*” ün Japonya’da tanınmış marka olduğunu kabul etti. Mahkemenin gerekçesi; Davalı şirket Japonya’da elektronik, telgraf ve benzerlerine ilişkin gündelik bir gazetenin yayıncısıdır ve “*Computer World*”ün A.B.D.’de bilgisayar

davada Tokyo Yüksek Mahkemesi, Japonya’da kullanılmasa bile yurt dışında kullanılan ve medya tanıtımı sayesinde Japonya’da da tanınmış hale gelen markaların tanınmış markalara sağlanan güçlü korumadan yararlanacağına hükmetmiştir³⁸⁴. Böylece, bu karar ile Japon Hukukunda bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için kullanım şartı tek başına aranmamaya başlanmıştır.

“*Computer World*” davasında Japonya’da tanınmışlık aşağıda belirtmiş olduğumuz iki halden birinin olması durumunda kabul edilmiştir. Bunlar;

- (i) Bir markanın Japonya’da tanınması o markanın bilhassa Japonya dışında kullanıldığı gerçeğine dair söylenti veya açıklamalar yolu ile olmuşsa, veya;
- (ii) Bir markanın Japonya’da tanınması Japonya’da kullanım yoluyla oluşmuşsa³⁸⁵.

Bir marka Japonya’da hiç kullanılmamışsa yukarıdaki (i) şıkkına dahil edilmeyecektir, onun Japonya’daki kullanımını (ii) şıkkında görüldüğü gibi geniş olmak zorunda değildir³⁸⁶.

Japon Marka Hukukunda “tanınmışlığın belirlenmesi kriterleri” konusunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Bununla birlikte gerek Japon mahkeme kararlarında gerekse Japon Patent Ofisi kararlarında tanınmışlığın tespiti için bilinen kriterlerden başka “marka ile ilgili olarak yapılan gazete, tv, dergi yayınları” ve “ürünle ilgili olarak yapılan tavsiyeler” gibi kriterlerden de yararlanıldığı görülmektedir³⁸⁷.

bilgilerine ilişkin otoritelerden biri olduğunu benimsemiştir. Böylece, Japonya’da bilgisayar işi ile uğraşanlar A.B.D.’den gelen bilgilere değer vermekteydiler. Toplumun ilgili kesimi olarak Japonya’da bilgisayar veya bilgisayar bağlantılı ürünler veya software üretimi veya satışı yapan veya bilgisayar kullanan şirketlerin mühendisleri ve işçileridir. İlgili kesim de dikkate alındığında “*Computer World*” Japonya’da tanınmış marka olarak kabul edilmiştir (Oytaç, Markalar Hukuku, s.154).

³⁸⁴ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.62.

³⁸⁵ Oytaç, Markalar Hukuku, s.154.

³⁸⁶ Yünlü, s.79.

³⁸⁷ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.62.

VII. TÜRK HUKUKUNDA TANINMIŞLIĞIN BELİRLENMESİ

Hukuk sistemimizde, bir markanın tanınmış olup olmadığının nasıl belirleneceği konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 551 sayılı Markalar Kanununda hem “maruf marka” hem “tanınmış marka” kavramları söz konusu idi. 551 sayılı Kanunun 11. maddesinde tanınmış marka yer almakla birlikte, maddede tanınmış markanın ne ifade ettiği, tanınmış markadan ne anlaşılması gerektiği hususunda herhangi bir açıklama yer almamaktaydı.

556 sayılı KHK'nin ilgili maddelerinde tanınmış marka ile ilgili olarak Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine atıf yapılmaktadır. Bununla birlikte ülkemizin TRIPS anlaşmasına taraf oluşu ile WIPO ve Paris Birliği üyeliğimiz nedeniyle TRIPS 16 (2) hükmünün 1999 tarihli WIPO ortak tavsiye kararıyla birlikte ele alınarak tanınmışlığın belirlenmesi hem taraf olduğumuz sözleşmelerin bir gerçeği hem de bu alanda uygulama birliğine ulaşma amacının bir sonucudur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, markanın tanınmışlığı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 238. maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde meşhur bir vakıa sayılamayacağından, herhangi bir incelemeye ve delile dayanmaksızın markanın tanınmış olduğu kabul edilemez. Her uyuşmazlıkta markanın tanınmış olup olmadığının tespiti gerekir³⁸⁸.

Ankara Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin 2004/184 E. ve 2004/344 K. sayılı “Jump+şekil/Adidas şekil”e ilişkin kararında tanınmış marka kriterlerine atıf yapmış ve somut uyuşmazlık açısından tanınmış markanın varlığını kabul etmiştir. Adı geçen kararda aşağıdaki gerekçeleri ileri sürmüştür;

- Tanınmış markanın korunabilmesi için mutlak surette dünyaca tanınmış olması gerekmez, ancak *umumen malum* olması zorunludur,

³⁸⁸ Yargıtay 11.HD, 13/06/2000 tarih ve 2154/5469 sayılı kararında markanın tanınmış bir marka olduğunu herkes tarafından bilindiğinin HUMK 238/2 maddesi hükmü uyarınca ayrıca ispatının gerekli olmadığı şeklindeki yerel mahkeme kararını, davacının tanınmış marka sahibi olduğu iddiasını gösteren bir delilin bulunmadığını, bu nedenle somut uyuşmazlıkta HUMK 238/2 maddesinin uygulama yerinin olmadığını kabul etmiştir (FMR C.1, S.2, 2001, s.185 vd).

- Bilinmenin kapsamı bakımından TRIPS'in 16/2 hükmü aydınlatıcı niteliktedir, bu bağlamda herkesçe bilinme olgusunun ilgili sektör olarak anlaşılması gerekir. Bilinme olgusu *markanın tanıtımı ve promosyonu sonucunda ulaştığı tanınmışlık derecesi* şeklinde tanımlanmalıdır,
- Tanınmış markanın tespitinde WIPO'nun kriterlerinden faydalanılmalıdır. Bu çerçevede, "*markanın kullanım süresi-yaygınlığı, kapsamı ve coğrafi alanının genişliği, ekonomik önemi-reklam, temsil, promosyon, fuarlara katılım ve fuarlar düzenleme, kataloglar hazırlama gibi tanıtım faaliyetleri-bu çalışmaların kapsamı, süresi ve mali bütçesi-marka hakkının hangi etkinlikte ve verimlilikte korunduğu-tanınmışlığa yönelik mahkeme ve diğer yetkili makamların kararları vs. 'nin dikkate alınması gerekir*"³⁸⁹.

Tanınmışlığın belirlenmesinde, tanık beyanları ve bilirkişi incelemesinin gerekli olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. Tanınmış marka ile ilgili olarak açılan davalarda, mahkemelerin ve Yargıtay'ın bu görüşü benimsediği ve bilirkişiler vasıtası ile markanın tanınmış olup olmadığı tespit edilerek karara esas alındığı görülmektedir. Ancak, bilirkişiler tarafından yapılan incelemelerde, anket kuruluşlarına başvurulduğu ve bu kuruluşlar tarafından yürütülen kamuoyu araştırmalarında elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bir sonuca varılmamaktadır³⁹⁰.

Yargıtay tanınmışlığın bilirkişi raporu ile belirlenmesini istemekte ve ayrıca tanınmışlığın tespit davasına konu olabileceğini de kabul etmekte, tanınmış markayı taşıyan malın Türkiye'ye ithal edilmiş olmasını veya Türkiye'de üretilmesini gerekli görmemektedir³⁹¹. Yüksek mahkeme başka bir kararında tanınmışlığın tespitinde WIPO Uzmanlar Komitesince belirlenen kriterlere göre Pazar payı, ayırt edici özellik, tescil edilmiş ülkelerin dünyadaki dağılımları gibi kriterlerin de dikkate alınabileceği hususuna vurgu yapmıştır³⁹².

³⁸⁹ Yasaman, Hukuki Mütalaalar, C.II, s.46-47.

³⁹⁰ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.134.

³⁹¹ Yargıtay 11. HD, 23/06/2000 tarih, 5459/5902 sayılı karar (BATİDER, C:XXI, S.2, s.347).

³⁹² Yargıtay 11. HD, 31/01/2002 tarih, 8773/681 sayılı karar (Karan- Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.156).

Tekinalp'e göre tanınmışlığın tespiti davası, TPE'nin tanınmışlığı red kararı veya tanınmışlık listesine yazılma isteminin cevapsız bırakması halinde açılır. TPE'ye başvurulup bu usul izlenmeden açılmaz³⁹³. Oysa *kanaatimizce* bu tür bir uygulama KHK'nın sistemine aykırıdır. Tanınmışlık bir vakıadır, görülmekte olan bir davada mahkeme kararı ile hüküm altına alınabilir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, tanınmış olmayan bir işaret zamanla tanınmış hale gelebileceği gibi tanınmış kabul edilen hatta TPE tarafından da tanınmışlığına karar verilen bir markanın bu statüden çıkması her zaman mümkündür. Dolayısıyla bu iddia mahkeme nezdinde her zaman çözülmesi mümkün olan bir iddiadır.

Uygulamadaki şekli ile bilirkişilik müessesesinin, markanın tanınmışlığının belirlenmesi yönünden isabetli olmadığını belirtmekte yarar vardır. Zira, bilirkişilerin ilgili toplumsal çevrenin düşüncelerini bu çevre ile hiçbir biçimde iletişime geçmeden dosya üzerinde tespit etme olanakları yoktur. Sonuçta bilirkişiler de, tanınmışlık konusunda dosya üzerinde inceleme yapmakta ve herhangi bir kamuoyu araştırmasına başvurmaksızın, kendi şahsi bilgileri çerçevesinde görüş bildirmektedirler³⁹⁴.

Genellikle bilirkişiler dava konusu markanın yurt dışında kaç ülkede tescilli olduğundan hareketle o markanın ne kadar tanınmış olduğu sonucuna varmakta ve bu gibi raporlar da ilk derece mahkemesi hakimleri tarafından kabul görmektedir. Oysa, daha önceden de belirttiğimiz gibi bir markanın yurt dışında bazı ülkelerde tescilli olması her zaman o markanın tanınmış marka olduğu anlamına gelmez. Bir markanın yurt dışında birden çok ülkede tescilli olması o markanın tanınmış olduğuna delil teşkil eder. Ancak, bu husus ile birlikte WIPO kriterleri de göz önüne alınarak hakim

³⁹³ Yargıtay 11. HD'nin bu konuda istikrarlı bir uygulamasının bulunduğunu söylemek güç olmakla birlikte örneğin 11. HD'nin 24/06/2004 tarih 12431/7020 sayılı Mariot Kararı bu doğrultudadır: "Bir markanın tanınmışlığının tespitinde hangi kurumların karar vereceği uluslararası sözleşmelerde de net olarak ifade edilmemiştir. Ancak, WIPO'nun 34 ncü Yönetim Birliği Toplantısında kabul edilen, "ortak kararım" 1 nci maddesindeki tanımlarda tanınmış markalara karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan kurumlar ve mahkemeler olduğu açıklanmıştır...taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler dikkate alınarak davalı TPE ile mahkemelerimizin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun tespiti gerekir...Öte yandan, tanınmışlık talebi yönünden TPE'ye başvurmadan doğrudan tescil davası yoluyla bu sonuca ulaşmak istenilmesi markaların tescil sistemine de uygun düşmemektedir. Markanın tanınmışlığı yönünde TPE'ne başvurulup, tescil prosedürü tamamlanmadan, bu konuda nihai bir karar oluşmadan doğrudan açılan tespit davasında hukuki yarar yoktur" (Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.191-194).

³⁹⁴ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.136, dn.142.

tarafından değerlendirme yapılması daha doğrudur. Önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu değerlendirme yapılırken markanın Türkiye’de fiziki olarak kullanılıyor olmasının şart olmadığı unutulmamalıdır. Markanın internet üzerinde tanıtım ve reklamlarının ve ait olduğu malın satışının yapılmasının markanın tanınmışlığı için kimi hallerde yeterli olabileceğinin, aksi takdirde tanınmış markanın asıl sahibinin Türkiye pazarına girmesinin engellenmiş olacağı göz önünde bulundurulması gerekir³⁹⁵.

Hakimin kendi şahsi bilgisine dayanarak markanın tanınmış olup olmadığını tespit etmesi de doğru değildir³⁹⁶. Çünkü, hakimin şahsi bilgisi, tanınmışlığın belirleneceği ilgili toplumsal çevrenin anlayışını temsil edici mahiyette değildir. Hakimin ilgi alanına girmeyen, özellikle teknik bilgi gerektiren malların markalarının tanınmışlığının belirlenmesi konusunda, şahsi bilgiye dayanılarak karar verilmesi olanaksızdır³⁹⁷.

Görüldüğü üzere markanın tanınmışlığının tespiti için markanın hakim veya bilirkişi tarafından değil hedef kitlenin büyük bir bölümü tarafından bilinmesi gerekir ve bunun tespiti için örneğin ilgili toplumsal çevrede bir kamuoyu araştırmasının yapılması ve buna dayalı olarak uzman görüşüne başvurulması daha uygun olacaktır. Tanınmışlığın belirlenmesinde anketler ve anket değerlendirmesi konusunda uzman görüşleri, diğer ispat araçlarına göre daha doğru sonuçların elde edilmesini sağlamakla birlikte; bu anketlerin yurt çapında yapılması, anket soruları ve deneklerin seçimi ile anketin yapılış biçimi sıkı koşullara bağlanmalıdır³⁹⁸.

Eğer toplumun ilgili kesimindeki tanınma derecesinin araştırılması gerekiyorsa bu durumda bu kesimden uzmanlar mahkemeye davet edilerek beyanlarına

³⁹⁵ Çolak, Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.66.

³⁹⁶ Yargıtay 11. HD’nin 14/06/1999 tarihli 3271/5256 sayılı kararı şöyledir: “Davacının iddiası tanınmışlık olup, tanınmışlığın tespitinde hakimin şahsi bilgisi esas alınmaz. O halde mahkemeye uzman bilirkişiler vasıtasıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak hasil olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir”(Yargı Dünyası, 1999, S.47, s.35).

³⁹⁷ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması, s.134.

³⁹⁸ Dirikkan, Tanınmış Markanın Korunması , s.137.

başvurulabileceği gibi sadece bu konuda sınırlı olmak üzere bilirkişi raporu alınarak hukuki nitelmesi gene hakim tarafından yapılabilecektir³⁹⁹.

Mahkemeler tanınmışlığa ilişkin karar verirken hangi kriterlere ve somut delillere göre tanınmışlık kararı verdiğini karara yansıtmak zorundadır⁴⁰⁰.

Hakim tanınmışlık incelemesi yaparken anket sonuçlarını değerlendirebileceği gibi, ilgili markanın yurt içinde ya da dışında tanıtımı için yapılan reklam harcamalarını, tescilli olduğu ülkede ve yurtdışındaki satış rakamlarını, sponsorluk yaptığı büyük spor organizasyonlarını, dağıtım ağının büyüklüğünü, gazete ve televizyonlarda yapılan reklam kampanyalarını, verilen ilanları, yurt dışında hangi tarihlerde tescillerinin yapıldığını, markanın ayırt ediciliğini, kalite imajını, markanın kullanıldığı coğrafi alanı, marka değerini, tanınmış marka olarak kabul edildiğine ilişkin yurt dışında ve yurt içinde verilmiş bulunan mahkeme kararlarını⁴⁰¹ da ibraz edilen deliller çerçevesinde incelemeli ve Yüksek Mahkeme İçtihatlar ile birlikte bir inceleme yaparak markanın tanınmış olup olmadığına karar vermelidir⁴⁰².

VIII. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN UYGULAMASI

Türk Patent Enstitüsü KHK'nin 7. maddesinin (1) bendi uyarınca, sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markaların, karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini içeren marka tescil başvurularını re'sen red etmek durumundadır.

³⁹⁹ Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.65.

⁴⁰⁰ Bu hususa ilişkin olarak verilmiş Yargıtay 11. HD'nin 24/06/2003 tarihli ve 2516/6833 sayılı kararı şu şekildedir: "Davacıya ait markanın tanınmışlığına karar verilmiş ise de, gerekçede hangi kriterlerin dikkate alındığı ve tanınmışlık düzeyinin hangi somut kanıtlara dayandırıldığı net olarak açıklanıp, tartışılmış değildir. Şu halde mahkemece...davacıya ait markanın tanınmış marka olup olmadığı hususu araştırılıp, tartışılmak ve oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde yetersiz inceleme ve gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir"(Kaya, Marka Hukuku, s.125, dn. 122).

⁴⁰¹ Yargıtay 11.HD 08/07/2002 tarih ve 3187/7188 sayılı kararında 1999 yılında açılan markanın hükümsüzlüğüne ilişkin davada; 1996 tarihinde alınan başka bir mahkeme kararı ile markanın tanınmış olduğunun tespit edildiği gerekçesine dayanmış; markanın halen tanınmış niteliğini taşıyıp taşımadığını incelemeksizin tanınmış markanın başka mal ve hizmetler için tescilinin hükümsüzlüğü yönünde verilen kararı onamıştır (FMR C.3, S.2, 2003, s.150 vd.).

⁴⁰² Çolak, Paris Sözleşmesi'nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, s.66.

TPE yapılan marka başvurularını ve bu başvurularla ilgili itirazları incelerken, markanın tanınmış marka olup olmadığını da inceleme yetkisine sahip olmalıdır. Ancak, herhangi bir yararın bulunmadığı durumlarda, sadece bir markanın tanınmış bir marka olduğunun tespiti yolundaki bir talebin Enstitüce inceleme konusu yapılmasının gerekli olmadığı uygulamada ağırlıklı olarak düşünülmektedir. Bir marka başvurusunun tescili talebine karşı, tanınmışlık iddiası ile yapılan bir itirazın varlığı halinde, TPE ibraz edilen belgeler çerçevesinde tanınmışlık iddiasını incelemek ve karara bağlamakla yükümlüdür⁴⁰³.

Türk Patent Enstitüsü tarafından sadece bir kez yayımlanan ve daha sonra güncellenmeyen Resmi Marka Gazetesinin Özel Sayısında, 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi ve 556 sayılı KHK'nin 7/1 (ı) bendine göre *tanınmış markalar* yayınlanmıştır. Bu listede yer alan markaların tanınmışlık statüsüne alınmalarında farklı prosedürlerin işletilmiş olduğu bilinmektedir. Listede yer alan markaların bir kısmı marka sahibinin bir takım belge ve delillerle Enstitü'ye başvurmaları sonucunda tanınmışlık statüsüne alınmış iken, diğer bir kısmı 8 inci maddeye dayanarak başka bir markaya yapılmış itirazın incelenmesi sırasında alınan bir kararla tanınmışlık statüsüne alınmıştır. Bazı markalar ise birtakım mahkemelerin "çekişmeli veya hasımsız" davalarda almış oldukları tanınmışlık kararları doğrultusunda Enstitü tanınmış markalar listesine kaydedilmiştir⁴⁰⁴. *BEKO, BMW, CAMEL, MERCEDES, MARLBORA* gibi markalar söz konusu gazetede yayımlanmıştır. Böyle bir görev TPE'ye KHK ile verilmiş olmadığından TPE'nin söz konusu yayınının sadece idari olduğunu ve mahkemeleri bağlamayacağını kabul etmek yerinde olur⁴⁰⁵.

Bir markanın tanınmışlığı hakkında kendi vicdani kanaatlerine karar verecek olan mahkemeler, TPE'nin bu yayını ile bağlı değildirler. TPE'nin bu uygulaması tanınmışlığın tespitine ilişkin hasımsız davaların açılmasına yol açmış ve tespit ilamını alan marka sahipleri, TPE'ye başvurarak tanınmış markalarının Resmi Marka Bülteninde yayınlanmasını sağlamışlardır. Yargıtay ise o dönemde verdiği kararlarda, bir markanın tanınmışlığı yönünden TPE'ye başvurup, tescil prosedürü

⁴⁰³ Eyüboğlu, Tanınmış Marka, s.119.

⁴⁰⁴ Akın, Tanınmış Markalar, s.56.

⁴⁰⁵ Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.98.

tamamlanmadan, bu yönde nihai bir karar oluşmadan tanınmışlığa yönelik doğrudan açılan tespit davalarında hukuki bir yarar olmadığı gerekçesiyle açılan davaları red etmekteydi⁴⁰⁶.

Söz konusu gazetenin sunuş bölümünde bu sayının güncellenerek yayımlanacağı belirtilmiştir. *Kanaatimizce*, bu yayından sonra tanınmış marka statüsüne sahip başka markaların var olmasına rağmen bunların gazete güncellenmediği için yayınlanmaması isabetsiz olmuştur. Öte yandan bu gazetenin yayınlanmasına gerek de bulunmamaktadır. Çünkü bir marka başvurusu Resmi Marka Bülteninde ilan edilmektedir.

Bu bağlamda Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar ile 556 sayılı KHK'nin 8. maddesinde sahibine tescile itiraz hakkı tanıyan tanınmış markaların belirlenmesi konusunda halen sıkıntı yaşanmaktadır⁴⁰⁷. Özellikle Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markaların tescilinin mutlak red nedeni olarak düzenlenmiş olması, bu konudaki TPE uygulamasının önemini artırmaktadır. Markanın tanınmışlığının tespitinde izlenecek kriterlerin belirlenmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu konuda 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun madde 13 (d) bendi uyarınca "*İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak.*" hükmü uyarınca 05.08.2004 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu, "*Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulaması*" başlıklı kararı almış ve kriterlerin ilanını müteakip Markalar Dairesi bünyesinde oluşturulan özel bir çalışma grubu ile tanınmış marka başvuruları değerlendirilmeye başlanmıştır⁴⁰⁸.

Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili

⁴⁰⁶ Karan – Kılıç, KHK Şerhi, C.I, s.98.

⁴⁰⁷ Doktrinde Sağlam 1973 yılında kaleme aldığı eserinde Türkiye'de bir markanın ne zaman tanınmış olup olmayacağı konusunda karar verecek üç mercinin olduğunu söylemiştir. Bu üç mercii şöyle sıralanmıştır; Sanayi Bakanlığı, Danıştay ve Adliye Mahkemeleri. Bu mercilerden birinin vermiş olduğu ölçütün, tanınmış markanın belirlenmesinde dikkate alınacağını belirtmiştir (Sağlam, Markalar Kanunu Şerhi, s.85).

⁴⁰⁸ Feyzan H. Şehirli Çelik, Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Sınai Haklar Ön Raporu, Ekim 2005 ([http://www.plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimulkiyet/ SinaiHaklar_OnRapor_14_10_05.doc](http://www.plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimulkiyet/SinaiHaklar_OnRapor_14_10_05.doc)).

kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirir⁴⁰⁹.

- Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi)

- Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsamı (Yurt içi ve yurt dışı 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, İtiraz sayıları vb.)

- Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?

- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları nelerdir?

- Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım

⁴⁰⁹ Türk Patent Enstitüsü, <http://www.turkpatent.gov.tr/tpe/index.jsp?sayfa=226>; Akın, Tanınmış Markalar, s.69-71.

kanalları, şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihrac miktarları, piyasasına hakimiyeti 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 itibarıyla tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?

- Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibarıyla (Örnek, araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibarıyla

(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.

SONUÇ

Tezimizin konusunu oluşturan tanınmış markalar sahip oldukları ticari çekicilikten dolayı ticaret hayatında gittikçe önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu markaların sahip oldukları ekonomik güçten faydalanmak isteyen üçüncü kişilerin ihlal ve tecavüzleri ile marka sahiplerinin büyük zararlara uğraması sebebiyle tanınmış markaların diğer markalara oranla özel hükümlerle korunmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Tanınmış markanın tanımına ulusal ve uluslararası mevzuatlarda rastlanmamakla beraber tanınmış markayı ifade etmek amacıyla farklı kavramların kullanıldığı görülmektedir. Ünlü marka, Dünya markası gibi markalar birçok ülke mevzuatında tanınmış marka başlığı altında korunmaktadır. Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında herkes tarafından bilinen markanın ise koruma şartları daha esnek ve tanınma derecesi daha dar tutulmaktadır.

Uluslararası mevzuatlarda olduğu gibi 551 Sayılı Markalar Kanununda ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tanınmış markanın tanımına rastlanmamaktadır. Söz konusu olan bu boşluk doktrin tarafından doldurulmaktadır. *Kanaatimizce* tanınmış markanın kesin olarak tanımını yapmak mümkün değildir. Somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edilmesi en uygun olanıdır. Öğretide yapılmış olan tanımlardan en uygun olanı *Tekinalp*'in tanımıdır. Çünkü, dünya çapında olmasa bile Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin bazılarında bilinen markanın "tanınmış marka" kategorisi içinde savunulması gerekir.

Markanın tanınmışlığından söz edebilmek için, bir ülkede yaşayanların tamamının söz konusu markayı bilmesi zorunlu olmayıp, marka sabinin hedef kitlesinin esas alınması gerekir. Bir ülkede yaşayan herkes, her tür mal veya hizmetle ilgilenmediğinden, bu grupların tanınmışlık kavramının belirlenmesinde dikkate alınması uygun değildir. Zira, bir markanın itibarı, ayırt ediciliğine zarar verilmesi veya istismar edilmesi, kural olarak hitap ettiği çevre açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan ürünün kalitesine, dağıtım yollarına ve reklamlara göre markanın muhataplarından oluşan, ilgili toplumsal çevrenin belirlenmesi gerekir.

Bir markanın tanınmışlığı, ayırt ettiği yabancı malın Türkiye'ye ihraç edilmesine veya yabancı hizmetin Türkiye'de görülmesine, hatta markanın fiilen bilinmesine, tesciline ve kullanılmasına bağlı değildir, önemli olan o markanın Türkiye'de tanınıyor olmasıdır. Aksi takdirde, Paris Sözleşmesinin markaları uluslararası açıdan koruyan hükümlerinden beklenen fayda azalacaktır. Bu itibarla önemli olan bir markanın Türkiye'de fiilen tanınmışlığı değil tanınabilirliğidir. Nitekim Paris Sözleşmesinde bir markanın herkesçe bilinmesinden değil, bilindiğinin “mütalaa edilmesi”nden söz edilmektedir.

Tezimizde incelediğimiz diğer bir konu olan Tanınmışlık Kriterleri konusunda 20-29 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen *Tanınmış Markaların Belirlenmesine İlişkin WIPO-Paris Birliği Ortak Tavsiye Kararı*'na kadar ülkelerin uygulayabilecekleri kriterler uluslararası herhangi bir düzenlemede yer almamaktaydı. Ortak Tavsiye Kararı kriterlerin tespiti sorununu bir ölçüde hafifletmiş olsa da bu kararda yer alan kriterlerin yol gösterici olması ve her davada olayın somut özelliklerine göre değerlendirme yapılması gereği sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir. Fakat uygulamada gerek idari makamların ve gerekse mahkemelerin somut olaylarda tanınmışlığın belirlenmesinde zorlandıkları için söz konusu bu kriterler oldukça yol göstericidir. Tanınmış markalarla ilgili olarak tanınmışlığın belirlenmesi konusunda en ayrıntılı metin olduğu için öncelikle bu uluslararası belgede yer alan kriterlerin uygulanmasında yarar vardır.

WIPO tarafından belirlenen kriterler yanında Türk Patent Enstitüsü tarafından 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun madde 13 (d) bendi uyarınca “İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak..” hükmü uyarınca 05.08.2004 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu, “Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulaması” başlıklı kararı ile kabul edilmiş olan kriterlerin de dikkate alınması gerekir.

Türk Hukukunda mahkemeler bir markanın tanınmış olup olmadığının değerlendirmesini yaparken WIPO ve TPE tarafından kabul edilmiş olan bu kriterlerden

faydalanmalıdırlar. Böylece idari kanatta yer alan Türk Patent Enstitü ile yargısal kanatta yer alan mahkemeler arasında tanınmışlığın tespiti konusunda meydana gelebilecek anlaşmazlıklar önlenmiş olacaktır.

Temel olarak tanınmışlık düzeyine erişmiş olan markalara tescilli olduğu mal ve/veya hizmet sınıfları dışında da koruma temin edilmesi ve bir ülkede tescilli olmayan bir tanınmış markaya koruma sağlanması sebebiyle markaların tanınmış marka olup olmadığının tespiti sorunu büyük önem kazanmaktadır.

Tanınmış markalarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı Paris Sözleşmesi, TRIPS Anlaşması gibi uluslararası metinlerde tanınmış markaların farklı gruplardaki mal ve/veya hizmetlere karşı korunması “tanınmış marka sahibinin çıkarlarına zarar gelme ihtimaline” ve “haksız yarar elde etme” gibi birtakım ek koşullara bağlanmıştır. Bu sebeple yukarıda belirtmiş olduğumuz kurumlar tarafından tespit edilmiş kriterler ışığında değerlendirme yapılmadan tanınmış marka olarak kabul edilmiş markaların hiçbir koşula bağlı kalınmaksızın Nis Sınıflandırmasında yer alan tüm mal ve hizmet sınıfları için koruma altına alınması haksız sonuçlar ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

KAYNAKÇA

AKIN, Sadettin. Tanınmış Markalar, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

ARKAN, Sabih. Marka Hukuku, C.I, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih. Marka Hukuku, C.II, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih. Ticari İşletme Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2005.

ARKAN, Sabih. “Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması”, BATİDER, Haziran 1999, C. XX, Sayı:1, s.5-17.

ARSEVEN, Haydar. Nazari Ve Tatbiki Alamet-i Farika Hukuku, İstanbul 1951.

ASLAN, Adem. Türk Ve AB Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi, İstanbul 2004.

ASLAN, Yılmaz – ŞENYÜZ, Doğan – ERGÜN, Mevci. İşletme Hukuku, 2005.

BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ.

BATTAL, Ahmet. “Türk Patent Enstitüsü’nün Markalarda İltibasın Önlenmesine Yönelik Mutlak ve Nisbi Red Nedenleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VII, 2000, S.1-2, s.12-22.

BERZEK, Ayşe Nur. “556 Sayılı KHK’de Markaların Düzenlenmesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, 1998, s.77-88.

BERZEK, Ayşe Nur. “Tescilli Markanın Korunmasına İlişkin Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, 1995, s.49-53.

CAMCI, Ömer. Marka Davaları, 1999.

CAMCI, Ömer. Marka Patent Tasarım Ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998.

ÇAMLİBEL-TAYLAN, Esin. Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001.

ÇELİK, Feyzan Şehirali. Fikri Mülkiyet Hakları Özel İhtisas Komisyonu Sınai Haklar Ön Raporu, Ekim 2005 (http://www.plan9.dpt.gov.tr/oik04_fikrimülkiyet/sinaihaklar).

ÇOLAK, Uğur. “Paris Sözleşmesi *6bis* Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı:2, s.23-70.

DERİCİOĞLU, M. Kaan. “TPE’ce Hazırlanan Markaların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Görüş”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:2, C.2, İstanbul 2006, S.5, s.35-81.

DİRİKKAN, Hanife. Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.

DÖNMEZ, İrfan. Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, İstanbul 1992.

DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara 2000.

DURAL, 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, 2002, Yıl:1, S.1, s.857-866.

ERDOĞDU, Hamide. Markanın Hükümsüzlük Halleri ve Marka Hakkının Sona Ermesi, TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.

- EREM, Turgut S. Ticaret Hukuku Prensipleri, C.1, Ticari İşletme, İstanbul 1962.
- EROĞLU, Sevilay. “Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili”, DEÜHFD, C.V, S.1, 2003, s.461-483.
- EYÜBOĞLU, Samiye. “Tanınmış Marka”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2001, Sayı:2, s.109-120.
- FİDAN, İsmail. Marka Hakkının İhlali, TPE Markalar Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 2001.
- FİKRİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU DERGİSİ.
- GÜRZUMAR, Osman Berat. “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, C.XX, Ekim 1994, S.4, s.501-524.
- HIRSCH, Ernest. Ticaret Hukuku, İstanbul 1948.
- İMREGÜN, Oğuz. Kara Ticareti Hukuku Dersleri-Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli Evrak, İstanbul 2001.
- KARAHAN, Sami. “Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı İlkesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C. I, s.293-306.
- KARAHAN, Sami. Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.
- KARAHAN, Sami. Ticari İşletme Hukuku, 13. Baskıya Ek, 20’05.
- KARAN, Hakan – KILIÇ, Mehmet. Markaların Korunması 556 KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, C.I, Ankara 2004.

KAVLAK, Umut İlkay. TPE Bülteni Özel Sayı, Ulusal ve Uluslararası Hukukta İyi Bilinen ve Tanınmış Markalar, Ankara 2003.

KAYA, Arslan. Marka Hukuku, Nisan 2006.

KAYIHAN, Şaban. “Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka”, AÜEHFD, C.VII, Haziran 2003, S.1-2, s.423-448.

KAZANCI MEVZUAT BANKASI (<http://www.kazanci.com>).

KENDİGELEN, Abuzer. Hukuki Mütalaalar, Ticari İşletme Hukuku, C.III, 2.bası, Ankara 2003.

KESKİNTÜRK, Aykut. “Genel Olarak Tanınmış Markalar ve Özel Olarak 556 Sayılı KHK’nin 7/son Madde ve Fıkrası Çerçevesinde; Anılan Kararnamenin 7/son Madde ve Fıkrası Anayasaya Aykırımıdır”, İstanbul Barosu Dergisi, C.73, S.3, Eylül 1999, s.682-693.

KIRCA, İsmail. “Türkiye’de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Uygulamalar” (<http://www.abgm.adalet.gov.tr/6%20mayis.htm>).

LEGAL FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ, Y:1, C.1, 2005, S.1.

LEGAL FİKRİ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ, Y:1, C.1, 2005, S.3.

MERAN, Necati. Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara 2004.

NOYAN, Erdal. Marka Hukuku, Ekim 2004, 2.Bası.

NOMER, Füsun. “Tanınmış Marka-Nike”, Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul 1999, s.485-507.

- OCAK, Nazmi. “Markalarda Tescilin Sağladığı Korumanın Kapsamı”, Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s.269-286.
- OYTAÇ, Kutlu. Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, 2002, 2. Bası.
- OYTAÇ, Kutlu. “Ticaret Unvanı İle Marka Arasındaki Fark”, Kazancı Hukuk- İşletme ve Maliye Bilimleri, Hakemli Dergi, Haziran 2004, Sayı:1, s.81-91.
- OYTAÇ, Kutlu. “Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavram Kargaşasına Son”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı: 3, s.92-102.
- ÖÇAL, Akar. Türk Hukukunda Markaların Himayesi, Ankara 1967.
- PEKDİNÇER, Remzi Tamer. Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2003.
- PEKDİNÇER, Remzi Tamer. Marka Hakkı ve Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2001.
- POROY, Reha - YASAMAN, Hamdi. Ticari İşletme Hukuku, 2004.
- SAĞLAM, Mehmet Adil. Türk Markaları Kanunu Şerhi, Ankara 1973.
- ŞENER, Oruç Hami – EROĞLU, Sevilay. Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları, Ankara 2005.
- TBMM Tutanak Dergisi, C. XXVI, S. 526, 1964.
- TEKİL, Fahiman. Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1997.
- TEKİNALP, Ünal. Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, 4.Bası.

TEKİNALP, Ünal. “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu”, Prof.Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, s.467-480.

TEOMAN, Ömer. Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, C.1, Kitap 8, 1997.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması, (<http://www.tpe.gov.tr/tpe/index.jsp?sayfa=226>).

YALÇINER, Uğur. Sınai Mülkiyetin İlkeleri, Ankara 2000.

YARGITAY KARARLARI DERGİSİ.

YASAMAN, Hamdi. “Hizmet Markaları”, BATİDER, C.VIII, 1975, S.1, s.73-93.

YASAMAN, Hamdi. “Tanınmış Markalar”, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, 1978, s.691-708.

YASAMAN, Hamdi. “Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD’sinin Kararı Üzerine Düşünceler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002, S. 2, s.151-158.

YASAMAN, Hamdi. “Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar”, Galatasaray Üniversitesi Prof.Dr. Kemal Oğuzman Armağanı, 2002, Sayı:2, s.300-309.

YASAMAN, Hamdi. Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.I, Eylül 2004.

YASAMAN, Hamdi. Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.II, Kasım 2005.

YASAMAN, Hamdi. Marka Hukuku – 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I, İstanbul 2004.

YASAMAN, Hamdi. Marka Hukuku – 556 Sayılı KHK Şerhi, C.II, İstanbul 2004.

YAŞAR, Karayalçın. Ticaret Hukuku, C.I, Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968.

YÜNLÜ, Levent. Tanınmış Markalar ve Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 2001.