

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

MARKA HUKUKU'NDA KULLANIM SONUCU AYIRT
EDİCİLİK KAZANDIRMA

Doktora Tezi

Yıldırım KESER

İstanbul 2014

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

MARKA HUKUKU'NDA KULLANIM
SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANDIRMA
Doktora Tezi

Yıldırım KESER

Danışman: Prof. Dr. Serap HELVACI

İstanbul 2014

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

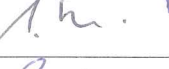
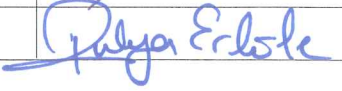
TEZ ONAY BELGESİ

HUKUK Anabilim Dalı ÖZEL HUKUK Bilim Dalı DOKTORA öğrencisi YILDIRIM KESER'nin MARKA HUKUKU'NDA KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANDIRMA adlı tez çalışması, Enstitümüz Yönetim Kurulunun 11.07.2014 tarih ve 2014-25/22 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından oy birliği / ~~oy çokluğu~~ ile Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tez Savunma Tarihi 18...../05...../2015

Öğretim Üyesi Adı Soyadı

İmzası

1.	Tez Danışmanı	Prof. Dr. SERAP HELVACI	
2.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. GÖKHAN ANTALYA	
3.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. MEHMET BAHTİYAR	
4.	Jüri Üyesi	Prof. Dr. GÜZİN ÜÇİŞİK	
5.	Jüri Üyesi	Doç. Dr. FULYA ERLÜLE	

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramının tanımı hiçbir kanunî düzenlemede yapılmamıştır. 556 sayılı KHK md 7/son da, md 7 (a), (c) ve (d) de düzenlenen mutlak red nedenlerinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak aşılabileceği düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK’da yer alan düzenleme AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’ne uygun olarak düzenlenmemiştir. AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü, marka olamayacak işaret ve doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan işaret kavramlarına yer vermiş olmasına rağmen, 556 sayılı KHK md 7/a, böyle bir ayrıma gitmemiştir. Bu nedenle kanunî düzenleme hatalıdır. Marka olmayacak işaret, hiçbir şekilde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz. Marka olamayacak işaret ifadesinden anlaşılması gereken üç temel husus vardır. Birincisi, marka olarak tescil edilmek istenen işaret çizimle ya da benzer yollarla ifade edilemeyen bir işarettir. Bu durumda işaret marka olmaz ve kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması da mümkün olmaz. İkincisi, hiçbir şekilde ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler marka olamaz ve kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması da mümkün olmaz. Örneğin, bir noktanın ayırt ediciliğe sahip olması mümkün olmadığından, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi de mümkün değildir. Üçüncüsü, jenerik işaretler marka olamaz. Jenerik işaretlerden de anlaşılması gereken, bir ürünü, ürünün cinsini veya ürüne ait özelliği ifade etmek için kullanılan zorunlu işaretlerdir. Jenerik işaretler, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hayatın olağan akışı gereğince ilgili mal veya hizmet için kullanılması zorunlu olan işaretlerdir. Jenerik işaretin, bir işletmeye bağlanabilmesi de söz konusu olamaz.

The definition of the term “acquired distinctiveness through use” has not been made in any legal regulation. The Decree Law No. 556 Article 7/2 regulates that the absolute grounds for refusal which has regulated in Article 7 (a), (c) and (d) may be overcome by acquiring distinctiveness through use. The regulation of The Decree Law No. 556 is not designed consistently to European Trademark Directive and European Community Trademark Regulation. Although European Trademark Directive and European Community Trademark Regulation have regularized the terms of “sign which cannot constitute a trademark” and “non-inherently distinctive mark”, The Decree Law No. 556 has not. Therefore the legal regulation is at fault. “Sign which cannot constitute a trademark” can never acquire distinctiveness in any circumstances. There are three essential matters which must be inferred from the phrase of sign which cannot constitute a trademark. First of all, the sign that desired to be registered is not a sign capable of being represented graphically. In this case the sign cannot be a trademark and it is not possible for it to acquire distinctiveness through use. Secondly “trademark which is devoid of any distinctive character” cannot be a trademark and neither it is possible for it to acquire distinctiveness through use. For example, as a dot cannot have distinctiveness, neither it is possible for it to acquire distinctiveness through use. Thirdly generic marks cannot be a trademark. The meaning which must be inferred from generic terms are that is the compulsory sign to express the product or the kind of the product or the characteristic of the product. Generic marks are the signs that are compulsory for goods and services according to the natural pace of life must be held open to use of all. It is either not in question for a generic mark to engage to an undertaking.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
KISALTMALAR.....	vii
GİRİŞ	ix
ÇALIŞMANIN AMACI.....	1
PLAN.....	3

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKANIN TANIMI, FONKSİYONLARI VE MARKA HUKUKU'NUN KAYNAKLARI

I. MARKANIN TANIMI VE UNSURLARI	5
A. İşaret	8
B. Ayırt Edicilik	10
II. MARKANIN FONKSİYONLARI.....	14
A. Ayırt Edicilik Fonksiyonu	14
B. Köken Belirtme Fonksiyonu.....	15
C. Reklâm Fonksiyonu.....	17
D. Garanti (Güven) Fonksiyonu	18
III. MARKA HUKUKU'NUN KAYNAKLARI	20
A. Ulusal Mevzuat.....	20
B. Uluslararası Mevzuat ve Anlaşmalar.....	20
1. Paris Anlaşması.....	21
2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi (Madrid Sözleşmesi Ve 1989 Tarihli Madrid Protokolü	23
3. Markaların Tescilinde Eşyaların Ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması	26
4. Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması	27
5. Marka Kanunu Anlaşması	27

6. Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması	28
7. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs)	28
8. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO-OMPI) Kuruluş Sözleşmesi	31
9. Singapur Anlaşması	31
10. Avrupa Topluluğu Marka Mevzuatı	31

İKİNCİ BÖLÜM

AYIRT EDİCİLİK YÖNÜNDEN MARKA ÇEŞİTLERİ VE İŞARETLER

I. GENEL OLARAK	37
II. DOĞASI GEREĞİ AYIRT EDİCİLİĞE SAHİP İŞARETLER	37
A. İma Edici Markalar	39
B. Rastgele Seçilmiş Markalar	40
C. İcat Edilmiş Markalar	41
III. DOĞASI GEREĞİ AYIRT EDİCİ OLAMAYACAK İŞARET	42
A. Jenerik İşaret	42
B. Jenerik İşaretlerin Tanımlayıcı İşaretler İle Karşılaştırılması	45
IV. DOĞUŞTAN AYIRT EDİCİLİĞE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER	50
A. Renkler	51
B. Harfler Ve Sayılar	59
C. Üç Boyutlu Şekiller	63
D. Sloganlar	69
E. Sesler	74
F. Koku Ve Tat Markaları	76
G. Ticarî Form(Trade Dress)	78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KULLANIM SONUCU AŞILABİLECEK MUTLAK RED NEDENLERİ

I. GENEL OLARAK	82
II. 556 SAYILI KHK MADDE 5 KAPSAMINA GİRMEYEN İŞARETLER	85
A. Soyut Ayırt Edicilik.....	86
B. Somut Ayırt Edicilik.....	87
III. TESCİLİ TALEP EDİLEN İŞARETİN MAL VE HİZMETE İLİŞKİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERDEN OLUŞMASI (MADDE 7/c)	91
IV. BELİRLİ BİR MESLEK VE TİCARET GRUBUNA AİT İŞARETLER.....	100

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMA KAVRAMI VE KAZANMANIN ŞARTLARI

I. GENEL OLARAK	103
II. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAVRAMININ TANIMI	103
III. 5194 SAYILI KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DÜZENLENME VE UYGULAMASI.....	107
IV. 5194 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME	110
A. Kapsamı.....	110
B. 5194 sayılı Kanun'un Uygulanabilirliği	111
V. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN ŞARTLARI.....	113
A. Kanuni Düzenlemede Belirtilen Mutlak Red Nedenlerinden Olma.....	114
B. Markasal Kullanım	115

1. Genel Olarak	115
2. Markasal Kullanım Kavramı	116
(a) Markasal Kullanım İle Ticaret Unvanı Ve İşletme Adının Karşılaştırılması	121
(b) Markasal Kullanımın Kullanma Külfetinin Karşılaştırılması	123
(c) Markasal Kullanım ile Tecavüz Teşkil Eden Kullanımın Karşılaştırılması	129
3. Markasal Kullanıma Nitelikli Boyut Kazandırma Araçları	132
(a) Kararlılık	132
(b) Emek	133
(c) Reklâm	134
4. Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre	135
(a) Mal ve Hizmetin Hitap Ettiği Çevrenin Belirlenmesi	136
(b) Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi	140
(c) Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri	144
5. Sürenin Markasal Kullanıma Etkisi	147
C. Ayırt Ediciliğin İlgili Mal Veya Hizmet İçin Kazanılmış Olması	149
D. Kullanımın Türkiye’de Gerçekleşmiş Olması	151
VI. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİ NİTELİĞİN KAZANILMA ANI	153
A. Genel Olarak	153
B. 556 Sayılı KHK’da Yer Alan Düzenleme	154
C. Ayırt Ediciliğin Marka Başvurusundan Önce Kazanılması	160
D. Ayırt Ediciliğin Marka Tescil Tarihinden Önce Kazanılması	161
VII. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANAN MARKAYA SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA	165
A. Genel Olarak	165
B. Amerikan Hukukunda Sağlanan Hukukî Koruma	165
C. Kıta Avrupası’nda Sağlanan Hukukî Koruma	167
D. Türk Hukuku’nda Sağlanan Hukukî Koruma	168

1. Soyutlanma Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Sağlanan Hukukî Koruma 168
2. Bağlanma Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Sağlanan Hukukî Koruma 169

BEŞİNCİ BÖLÜM

KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN TESCİL SONRASI ETKİLERİ

I. GENEL OLARAK	171
II. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINA ETKİLERİ.....	171
A. Hükümsüzlük ve İptal Kavramları	171
B. Hükümsüzlük Davasının Özellikleri	174
1. Sınırlı Sayı Prensibi	174
2. Kamu Yararını Ve Özel Yararları Koruması	177
3. Davacı ve Davalı Olabilecek Kişiler	177
4. Hükümsüzlük Davasının Hukukî Niteliği.....	179
5. Hükümsüzlük Davasını Açma Süresi	182
6. Görevli Ve Yetkili Mahkeme	185
C. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma Kavramının Hükümsüzlük Davalarında Değerlendirilmesi.....	186
1. İspat Yükü ve Deliller.....	186
2. Delillerin Değerlendirilmesi	188
3. Tescil Edildikten Sonra Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası.....	191
D. Hükümsüzlük Davasının Kabulü.....	197
1. Genel Olarak	197
2. Terkin.....	197
3. Herkese Karşı İleri Sürülmesi.....	198
4. Hükümsüzlük Kararı Kural Olarak Geçmişe Etkilidir	199
E. Hükümsüzlük Davasının Reddi.....	201
F. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markanın Farklı Şekillerde Kullanılmasının Hükümsüzlük Davasına Etkisi	202
G. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markanın Kullanımına Ara Verilmesinin Hükümsüzlük Davasına Etkisi.....	205

II. MARKANIN YENİLENMESİ TALEPLERİNDE TPE’NİN YETKİSİ	206
SONUÇ.....	211
KAYNAKÇA	215

KISALTMALAR

AB	: Avrupa Birliđi
AMK	: Alman Marka Kanunu
ABD	: Amerikan Birleşik Devletleri
AY	: Anayasa
AT(AET)	: Avrupa Topluluđu(Avrupa Ekonomik Topluluđu)
ATA	: Avrupa Topluluđu Anlaşması
ATAD	: Avrupa Topluluđu Adalet Divanı
AÜHF	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
b.	: bent
BATİDER	: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
Bak	: Bakınız
BİK/TPE:99/2	: Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
C.	: Cilt
CFI	: The Court Of First Instrance Of the European Communities
dp	: dipnot
DTÖ	: Dünya Ticaret Örgütü
E	: Esas
ECJ	: The European Court Of Justice
554 sayılı KHK	: 554 sayılı sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
f.	: fıkra
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FHM	: Fikri Mülkiyet Hukuku

FSEK	: Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
GATT	: General Agreement On Tariffs and Trade
GRUR	: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	: GRUR Internationaler Teil
HD.	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
HUMK	: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
İFSHM	: İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi
İBD	: İstanbul Barosu Dergisi
İKİD	: İlmî ve Kazai İçtihatlar Dergisi
İHFM	: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
K.	: Karar
KHK	: Kanun Hükmünde Kararname
Karş.	: Karşılaştırınız
556 sayılı KHK	: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
556 sayılı KHK Y.	: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanma Şekli ni Gösterir Yönetmelik
MarkenG	: Markengesetz
md	: Madde
MHB	: Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
N	: Numara
OHIM	: Office For Harmonization In The Internal Market
551 sayılı KHK	: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Rdnr	: Randnummer
RG	: Resmi Gazete
S.	: Sayı
s.	: sayfa
T.	Tarih
TBK	: Türk Borçlar Kanunu
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TBBRYG	: Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği
TMK	:Türk Medeni Kanunu
TPE	: Türk Patent Enstitüsü
TK/TTK	: Türk Ticaret Kanunu
TLT	: Trademark Law Treaty
TRIPs	: Agreement On Trade –Related Aspects Of Intellectual Property Rights
USPTO	:United State Patent And Trademark Office
vb.	: ve benzeri
vd.	: ve devamı
WIPO	: World Intellectual Property Organisation
WZG	: Warenzeichengesetz
Y.	: Yargıtay
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
YKD	: Yargıtay Kararlar Dergisi

GİRİŞ

ÇALIŞMANIN AMACI

Dünyadaki ekonomik gelişmeler marka sahiplerinin haklarının sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası alanda da korunması gerektiğini öne çıkarmaktadır. Marka sahibinin en önemli talebi haline gelen, tek bir başvuru ile çok sayıda ülkede tescil yaptırılabilme imkânını sağlamak amacıyla önemli adımlar atılmıştır.

Ülkemizde de, AT- Türkiye Ortaklık Konseyi'nin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Kararı'ndan sonra vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmek amacıyla, 4113 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Kanunî düzenleme hazırlanırken, 89/104 sayı ve 22.12.1988 tarihli Marka Harmonizasyonu Konsey Yönergesi ve 40/94 sayı ve 20.12.1994 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri esas alınmıştır. 89/104 sayı ve 22.12.1988 tarihli Marka Harmonizasyonu Konsey Yönergesi 22.10.2008 tarihinde değiştirilerek Üye Ülkelerin Markalara İlişkin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına Yönelik 2008/95 sayılı Yönerge adını almıştır. (AB Marka Yönergesi) 40/94 sayı ve 20.12.1994 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü, 26.02.2009 yılında değişiklikle 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzük adını almıştır. (AB Marka Tüzüğü)

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramı geçmişten günümüze marka hukukunun en can alıcı konularından biri olmuştur. Bazı işaretlerin marka olarak tescil edilebilmesi mümkün iken, bazı işaretlerin ise tescil edilebilmesi mümkün değildir. 556 sayılı KHK'da, AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Yönergesi'ne uygun olarak mutlak ve nispi red nedenlerini düzenlenmiştir (556 sayılı md 7 ve 8). Mutlak red nedenleri düzenlenirken esas alınan kamu yararadır. Nispi red nedenleri düzenlenirken esas alınan ise bireysel yararlardır. 556 sayılı KHK tarafından, mutlak red nedenleri arasında da ayırma gidilerek hangilerinin kullanım sonucu aşılabileceği, hangilerinin ise aşılamayacağı da düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin amacı tescili mümkün olmayan

işarete kullanım sonucu ayırt edicilik kazandıran kişinin emek ve kararlılığını korumaktır.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramının kanunî düzenlemelerde (556 KHK ve ilgili yönetmelik) tanımı yapılmamış ve şartları da belirtilmemiştir. Bunun sebebi, kavramın tanımının ve şartlarının her somut olaya ve zamana göre farklılık arz etmesidir. Bu konuyu tez konusu olarak seçmemizin en önemli nedenlerinden biri de kavramın bu özelliğidir.

Kanunî düzenlemede(556 KHK ve ilgili yönetmelik), kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın tescil öncesi ve sonrası etkileri ayrı ayrı düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK'nın yürürlüğünden günümüze getirmiş olduğu düzenlemeler yeterli değildir. Bu nedenle de, 5194 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaya ilişkin hükümler olan md 7/son ve md 42/son'da değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler de yeterli olmamıştır. Türk Hukuku'nda ilgili hükümler ciddi eleştiriler almaktadır ve öğretilerde görüş ayrılıklarına neden olmaktadır. Çalışmamızda, Marka Kanunu Tasarısı hükümleri ile mevcut düzenlemeler karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Amerikan Sistemi ve Kıta Avrupası Sistemi ile mevcut kanunî düzenlemeleri kıyaslayarak olması gereken düzenlemeler tespit etmeye çalışılacaktır.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramının konu olduğu mahkeme kararları da konunun aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle, Avrupa Adalet Divanı (ATAD) Kararları, Avrupa Birliği ülkeleri açısından bağlayıcı olduğundan kavramın şartları ve sonuçları için getirmiş olduğu kriterler son derece önemlidir. Her ne kadar ülkemiz Avrupa Birliği üyesi olmasa da ATAD kararları Türk Öğretisi'nde ve Türk Yargı'sında önemli yer bulmaktadır. Mahkeme kararları dışında marka tescil sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bir markanın tescil başvurusunun kısa sürede ve kanuna uygun olarak sonuçlandırılması marka sahibinin haklarını korunma yolunda atılacak en önemli adımdır. Çalışmamızda, çeşitli ülkelerin ve TPE'nin karar kriterleri de incelenmiştir.

PLAN

Tezimiz beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde temel kavramlar, ikinci bölümde ayırt edicilik yönünden marka çeşitleri ve işaretler, üçüncü bölümde kullanım yoluyla aşılabilecek mutlak red nedenleri, dördüncü bölümde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramı ve şartları ve beşinci bölümde de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın tescil sonrası etkilerine yer verilmiştir.

Birinci bölümde markanın tanımı, unsurları, fonksiyonları ve uluslararası anlaşmalar üzerinde durulacaktır. Bu bölüme yer verilmesinin sebebi, markanın temel unsurlarını tespit etmektir. Özellikle görsel olarak ifade edilebilen ve edilemeyen işaretler üzerinde durulacak ve ayırt edicilik kavramının sınırları belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, markanın temel fonksiyonları ve bu fonksiyonlarının günümüze yansımaları değerlendirilecektir. Uluslararası anlaşmalara ilişkin kısımda ise özetle anlaşmanın amacı ve tez konumuza ilişkin getirdiği düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bağlayıcılığı üzerinde durulacaktır.

İkinci bölümde, ayırt edicilik yönünden marka çeşitlerine ve işaretlere yer verilecektir. Bu bölümde doğuştan ayırt ediciliğe sahip markalar, doğası gereği marka olmayacak işaretler ve doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler incelenecektir. Bu inceleme sonucu kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilecek markaların da neler olduğu tespit edilmiş olacaktır. Bir diğer ifade ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilecek ve kazanamayacak işaretlerin ne olduğu tespit edilecektir.

Üçüncü bölümde, Türk Hukuku'nda kullanım yoluyla aşılabilecek hükümsüzlük nedenlerinin neler olduğu açıklanacak ve başta AB Marka Tüzüğü olmak üzere ABD Federal Lanham Markalar Kanunu ve İngiliz Markalar Kanunu ile mevcut düzenlemeler karşılaştırılacaktır. Olması gereken düzenlemeler konusunda öneriler getirilmeye çalışılacaktır.

Dördüncü bölümde, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma ve şartları üzerinde durulacaktır. Öğreti tarafından benimsenen kriterler, yargıya konu olan uyuşmazlıklar ve TPE uygulamaları değerlendirilecektir.

Beşinci bölümde ise tescil sonrası etkiler üzerinde durulacaktır. Bu bölümde mutlak red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş markaların tescil sonrası ayırt edicilik kazanması durumu da değerlendirilecektir. Bunun dışında koruma süresi dolan markaların yenilenmesi durumunda TPE tarafından yenilenmesi talep edilen markanın mutlak red nedenleri yönünden incelenip incelenemeyeceği hususlarına da yer verilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKANIN TANIMI, FONKSİYONLARI VE MARKA HUKUKUNUN KAYNAKLARI

I. MARKANIN TANIMI VE UNSURLARI

556 sayılı KHK md 5/I'e¹ göre marka bir teşebbüsün² mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün³ mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. İşaretin çizimle görüntülenebilir ya da benzer yollarla ifade edilebilir olması gerekir⁴.

¹ YILMAZ, Lerzan, Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul 2008, s.36, Yazar, markanın en yalın ve özlü tanımının İsviçre Markaların Korunması Hakkındaki Kanun'un 1.maddesinde yapıldığını belirtmektedir. Bu tanıma göre, marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işarettir.

² KARAYALÇIN, Yaşar, Ticaret Hukuku, Ankara 1957, s.83. Yazar, ekonomide teşebbüs ile işletme kavramları arasında ayırım yapıldığını belirterek, teşebbüsün, iktisadi ve hukukî, işletmenin ise teknik ve iktisadî bir bütün olduğunu ifade etmektedir. ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, C.I, s.37'de, teşebbüs kavramı yerine işletme sözcüğünün kullanılmasının yerinde olacağını savunmaktadır. TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2012, s.369 da, teşebbüs sözcüğünün özellikle kullanıldığının bu şekilde marka hakkına sahip olabilecek çevrenin genişletildiğini ifade etmektedirler. Aynı yönde görüş için bak. YASAMAN, Hamdi/ALTAY, Sıtkı Anlam/ AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/ YÜKSEL, Sinan, s.44, KAYA, Aslan, Marka Hukuku, İstanbul 2006, s.15, PEKDİNÇER, Remzi Tamer, Marka Hakkı ve Korunması, MÜSBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2001, s.46, dipnot 131 de, bu tartışmanın gereksiz olduğunu zira TTK'nın ticari işletme kavramını benimsediğini belirtmiştir. BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, 14.Bası, İstanbul 2013, s.120. Yazar, doğrudan işletme kavramını kullanmaktadır. YILDIRIM, Murat, Marka Hükümsüzlük Nedenleri, MÜSBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003, s.17'de, Avrupa Birliği ülkelerinin hukuk anlayışı bakımından oldukça geniş anlama gelen "undertaking" ifadesinin teşebbüs kavramına karşılık geldiğini ifade etmektedir. YILMAZ, s.35 dip.104, kanun yorumlandığında işletme ve teşebbüs sözcüklerinin eşdeğer anlamda kullanıldığını ifade etmektedir. KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet, Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s.33'de, teşebbüs ya da işletme ifadeleri yerine kişi ifadesine yer verilmesini önermektedir. KÜÇÜKALİ, Canan, Marka Hukukunda Karıştırılma Tehlikesi, Ankara 2009, s.173, Tasarının 5.maddesinde teşebbüs ifadesine yer verilmiştir.

³ 556 sayılı KHK md 3 gereğince, marka tescil ettirmek için ticari işletmenin varlığı zorunlu değildir. Fakat, 556 sayılı KHK md 23/1 (h) hükmünde "başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir" belgenin başvuruya eklenmesini düzenlemektedir. 09.04.2005 tarih ve 25781 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle böyle bir belgenin başvuruya eklenme zorunluluğu getirilmemiştir. Eski yönetmelik md 18/1 (f) bu zorunluluk vardı. Ayrıntılı bilgi için, bak, KAYA, s.16. Kanaatimizce, yapılan değişiklik ticari hayat için son derece önemlidir. Bu değişiklik sayesinde teşebbüsler, markalarını herhangi bir faaliyete başlamadan önce başlayacakları ya da başlama ihtimali olan işlerle ilgili mal ve hizmetler içinde tescil ettirebileceklerdir.

Kanunî düzenlemede marka olabilecek işaretler sınırlı olarak düzenlememiş örnek olabilecek işarete yer verilmiştir. Kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları marka olarak tescil edilebilir. Tescil için başvurulmuş işaretin fiilen kullanılıyor olması da şart değildir⁵. Türk Öğretisine göre, kanuni tanım iki unsurdan oluşmaktadır⁶. Birincisi işaret, ikincisi ayırt ediciliktir.

1994 tarihli İngiliz Markalar Kanunu md 1, görsel olarak ifade edilebilen ve başkasının mal ve hizmetlerinden ayırt edilebilecek her türlü işareti marka olarak tanımlamaktadır. İngiliz Öğretisine⁷ göre, kanunî tanım üç unsurdan oluşmaktadır. Birincisi işaret, ikincisi işaretin grafikte temsil edilebilir olması ve üçüncüsü ise ayırt ediciliktir. Bazı yazarlar⁸, teşebbüsün⁹ varlığını markanın bir unsuru olarak kabul etmektedir. Bu görüşe göre, yeni kanunî düzenleme gereğince, bir işaretin marka olabilmesi için bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırması gerektiğinden teşebbüs markanın bir unsurudur. 1938 tarihli İngiliz Markalar Kanunu döneminde, hizmet markalarının da tescil edilebilmesi mümkün değildi¹⁰. Kanunda, işaret kavramının içi özgürlükçü bir tutumla doldurulmamıştır¹¹. Kanunda belirtilen işaretler örnek olarak sayılmıştır¹². Kanun bazı şeylerin marka olarak tescil edilemeyeceğini de düzenlemiştir¹³.

⁴ 556 sayılı KHK'nin 5/I.maddesine, malların biçimi veya ambalajlarının ibaresi sonradan 4128 sayılı Kanun'un 5.maddesi eklenmiştir.(RG. 07.11.1995). "Ambalajlarının" ibaresi, 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Kanun'la "Ambalajları" olarak değiştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bak. YILMAZ, s.35.

⁵ KARAHAAN, Sami, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s.15.

⁶ TEKİNALP, s.360, KAYA, s. 14-15, KARAN/KILIÇ, s.28-29, YILMAZ, s.36-37.

⁷ PHILLIPS, Jeremy/FIRTH, Alison, Introduction to Intellectual Property Law, 4.bası, Oxford 2009, s.309.

⁸ CORNISH, William; "Intellectual Property; Patents, Copyright, Trade Marks And Allied Rights", London Sweet&Maxwell, London 2007, s.584.

⁹ İngiliz Hukuku'nda teşebbüs kelimesini ifade etmek için "undertaking", işletme kelimesini ifade etmek için "enterprise" ifadesi kullanılmaktadır.

¹⁰ PHILLIPS/FIRTH, s.309.

¹¹ HOLAH, Marka, Trademark World Dergisi 2002, No:147, s.35.

¹² BENTLY/ SHERMAN, s.806., William CORNISH, Intellectual Property; Patents ,Copyright,Trade Marks And Allied Rights, London Sweet& Maxwell, London 1996, s.581-582., COLSTON/MIDDLETON, s.515., PHILLIPS/FIRTH, s.309, CORREA, M. Carlos, Trade Related

ABD Federal Lanham Markalar Kanunu'nda marka; “mal ve hizmetlerin kökenini gösteren herhangi bir kelime, isim, sembol, araç ya da bunların bileşkesi” olarak tanımlanmıştır¹⁴.

ATAD¹⁵, AB Marka Yönergesi'nin 2.maddesindeki sayımın tüketici bir sayım olmadığını belirtmektedir¹⁶.

Markanın tanımını belirleyen unsurlarını açıklamaya çalışacağız.

Aspects of Intellectual Property Rights – Commentary On The TRIPS Agreement, Oxford University Press 2007, s.204, HOLYOAK, Jon/TORREMANS, Paul, Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, Oxford University Press 2010, s.392.

¹³ 1994 tarihli Yasada Bölüm 3 (1) de marka olarak tescil edilemeyecek hususlar sayılmıştır. Yasal düzenlemeye göre,

- (a) marka olma koşullarını sağlamayan işaretler,
- (b) ayırt edicilikten yoksun işaretler,
- (c) mal ve hizmetlerin özelliklerini veya coğrafi kökenini tanımlayan işaretler,
- (d) ilgili mal ve hizmetler için jenerik işaretler.

¹⁴J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition”, 2. Baskı The Lawyers Cooperative Publishing Company 1984, § 3:1 s. 103, HALPERN, Sheldon W. /NARD, Craig Allen / PORT, Kenneth L. Fundamentals Of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark, KluwerLaw International 1999, s.277, ALBERT, G.Peter Jr./LAFF, Whitesel/LAFF, Saret, Intellectual Property Law in Cyberspace”, The Bureau Of National Affairs, Washington, D.C 200, s.32-33., MERGES, Robert P. / Peter, S. MENELL/LEMLEY, Mark A. Intellectual Property In The New Technological Age, Aspen Publishers, New York 2003, s.537.

¹⁵ 01.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması ile “Court of Justice of European Union” (CJEU), yani “Avrupa Birliği Adalet Divanı” (ABAD) adını almıştır. Fakat öğretilerdeki yaygın kullanımı nedeniyle tezimizde biz de Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) ifadesini kullanacağız. ATAD’a iki yolla başvurulabilir. Birincisi üye ülkelerin ulusal mahkemeleri, ön karar usulü ile görülmekte olan bir dava hakkında ATAD’ın görüşlerine başvurabilir. Örneğin; Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Kararı, C-98/11 P, 24.05.2012, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123102&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1379967>), (Erişim Tarihi, 03.02.2014) . İkincisi ise ATAD, Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi kararlarını temyizden inceler. Örneğin Libertel Groep BV Kararı, C-104/01, 06.05.2003, (Erişim<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=402472>), (Erişim Tarihi 03.02.2014).

¹⁶ BENTLY/SHERMAN, s.806. COLSTON/MIDDLETON, s.515.

A. İşaret

Kanun koyucu tarafından “işaret” kavramı 556 sayılı KHK’nın 5.maddesinde geniş anlamda kullanılmıştır, bu nedenle sadece bir şekli ifade etmez¹⁷. Her marka bir işaretten oluşur¹⁸. 556 sayılı KHK, tescil işlemi tamamlanmış simgeler içinde işaret ifadesi kullanmaktadır¹⁹. İşaret, beş duyudan en az biri tarafından algılanabilen herhangi bir şeydir²⁰. 556 sayılı KHK’da mutlak ve nispi red nedenleri teşkil etmemek koşulu ile kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaret marka olarak tescil edilebilir. Tek bir sözcükten oluşabileceği gibi birden çok sözcükten, sözcük, şekil ve renk kombinasyonundan oluşabilir²¹.

İngiliz Hukuku’nda işaret bir bilgiyi taşıyabilecek herhangi bir şey olarak tanımlanmaktadır²². İngiliz Marka Kanunu Bölüm 1 (1) de marka olabilecek işaretler örnek olarak düzenlenmiştir. Düzenlemede işaretin grafik olarak ifade edilebilir olması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen benzer biçimde ifade edilebilir olması düzenlenmemiştir.

TRIPs’in (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları/Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Haklar Anlaşması) 15/I.maddesinin son cümlesinde, üye devletlerin görsel olarak algılanma koşuluna bağlayabileceklerinden söz edilmiş olmasına rağmen 556 sayılı KHK’da bu tarz bir düzenlemeye yer verilmemiştir²³, 556 sayılı KHK ve 556 sayılı KHK Y.’te markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin başvuru dilekçesine eklenmesi

¹⁷ TEKİNALP, s.360, Aynı doğrultuda YILMAZ, s.36.

¹⁸ COLSTON/MIDDLETON, s.518., PHILIPS/FIRTH, s.309., HOLYOAK/TORREMANS, s.392.

¹⁹ TEKİNALP, s.360. Yazar, örnek olarak, 556 sayılı KHK md 7 (1), 9 (1) a-c, 9(2) a-d yer alan düzenlemeleri göstermektedir.

²⁰ ÇOLAK, Uğur, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s.18.

²¹ KAYA, s.17.

²² HOLAH, s.35.

²³ ARKAN, C.I, s.37.

gerektiği düzenlenmiştir²⁴. AB Marka Yönergesi'nin 2.maddesinde çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen bir işaret olması şartı, işaretin grafik olarak tasvir edilmesi şeklinde ifade edilmiştir²⁵.

Tescili talep edilen işaretlerin somut olarak belirtilmesi bir diğer ifadeyle çizimle görüntülenebilmesi şartı tescil hukukunun belirlilik ilkesinin bir sonucudur²⁶. Belirlilik ilkesinin iki temel fonksiyonu vardır²⁷. Birincisi, markanın koruma kapsamını belirlemektedir. İkincisi, tescil edilebilecek olan markaları yayınlamak ve üçüncü kişilerin marka başvurusundan haberdar olmasını sağlayarak varsa itirazlarını bildirmelerini sağlamaktır. Başvurunun yapılmasından sonra başvuruya konu markanın değiştirilmesi kanunî düzenleme gereğince mümkündür. Başvuru sahibinin değişiklik yapmak istemesi durumunda yeni bir başvuru yapması gerekmektedir. Bu nedenle markanın başvuru sahibinin iradesi uygun yapılması son derece önemlidir. Aksi durumun varlığında zaman, emek ve para kaybı söz konusu olacaktır.

Bir işaretin tescilli olduğunun belirtilmesi de hem marka sahibi açısından hem de üçüncü kişiler açısından önemlidir. Ayrıca, marka özel yazım şekilleriyle desteklenmelidir²⁸. Örneğin, İngilizce tescil anlamına gelen “register” sözcüğü tescil markaların üzerinde yuvarlak içinde “R” olarak belirtilmektedir.

²⁴ 556 sayılı KHK'nın 23.maddesinin (b) bendine göre, bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın yayınına ve çoğaltmaya elverişli bir örneğinin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. 25781 sayılı 556 sayılı KHK Uygulama Şekli Gösterir Yönetmelik'in 8.maddesine göre, başvuru dilekçesine, tescili istenilen markanın yayınına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5X5 cm ve en fazla 7X7 ebadında beş adet örneği eklenmelidir.

²⁵ KAYA, s.14, Yazar, Alman ve İsviçre hukuklarında da benzer şekilde grafik olarak tasvir edilebilme koşulu, işaretin marka olarak tescil edilebilmesinin bir şartı olarak kabul edilmekte olduğunu belirtmektedir.

²⁶ DOĞAN, Beşir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2005, C.5, S.4, s.46, KARASU, Rauf, Ses Markaları, FMR, 2007, C.7, S.2, s.39.

²⁷ KARASU, Ses Markaları, s.39. ATAD, “Sieckman Kararında”, tescil başvurusundaki işarete hukukî koruma sağlanabilmesi için grafik temsiline, işareti kesin olarak tanımlaması gerekir. Bu nedenle de grafikte temsiline açık, kesin, dayanıklı ve nesnel olması gerekir.

²⁸ KELLER/BERNSTEIN, s.36.

B. Ayırt Edicilik

Bir işaretin, bir teşebbüsün mal ya da hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme özelliğine sahip olması gerekir (md 5)²⁹. Ayırt edicilik bir işaretin diğerlerinden farklı olarak algılanması anlamına gelir³⁰. Ayırt edicilik markanın temel işlevidir³¹. Bir işaret ya başlangıçtan beri ayırt edicidir ya da kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanabilir, aksi durumda işaret marka olamaz³². Bir işaretin, kavramın adına yakın olması ya da kavramı akla getirmesi ya da ürünün özelliklerini ortaya çıkarması ayırt edicilikten yoksun olduğunu gösterir³³. Ayırt ediciliğin değerlendirilmesinde zayıf bir ayırt etme bile yeterli sayılmalıdır, şüphe halinde dahi ayırt ediciliğin varlığı kabul edilmelidir³⁴. Bir işaret ne derece ayırt edici ise ona sağlanan hukukî koruma o nedenle güçlü olur³⁵. Türk Hukuku'nda marka sicil bilgileri tutulurken zayıf marka/kuvvetli marka ayrımı yapılmamıştır³⁶. İcat edilmiş (uydurulmuş) işaretler, bir diğer ifade ile anlamsız, hiçbir dilde karşılığı olmayan sözcüklerin ayırt ediciliği yüksektir³⁷. Bir işaretin özgün olup olmamasından ziyade tescili talep edilen mal veya hizmet üzerinde somutlaşması ve

²⁹ 556 sayılı KHK'de ayırt ediciliğin doğrudan tanımına yer verilmemiştir. Marka kelimesi lâtın menşelidir ve dilimize Fransız Hukuku'ndan girmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu'nda, markanın asıl kanunî ismi "alâmeti farika"dır. "Alâmeti farika" kelimesi markaların fârik (ayırıcı) vasfını terim içinde göstermesi nedeniyle dikkat çekicidir. Ayrıntılı bilgi için, KARAYALÇIN, s.280.

³⁰ BENTLY/SHERMAN, s.769, BAINBRIDGE, David, "Cases and Materials In Intellectual Property Law, Financial Times Pitman Publishing 1999, s.597.

³¹ COLSTON/MIDDLETON, s.502, KAYA, s.32, DOĞAN, Soyut Renklerin, s.40, KARAHAN, s. 16, Yazar, ayırt edicilik unsuru, tescilin en önemli şartı olarak nitelendirmektedir. ÇOLAK, s.11, YILMAZ, s. 53'de, Yazar, markalar için ayırt etmenin hem olmazsa olmaz bir unsur olduğunu hem de bir fonksiyon olduğunu belirtmektedir. TAYLAN ÇAMLİBEL, Esin, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi, Ankara 2001, s.33.

³² McCARTHY, §15:1, s.656, BENTLY/SHERMAN, s.841,

³³ TEKİNALP, s.367, YASAMAN, s.62, KAYA, s.81-82.

³⁴ EROĞLU, Sevilay, Soyut Renkler, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, Y.2003, s.131.

³⁵ EPSTEIN, Michael Anthony, Epstein On Intellectual Property , New York 2006,§ 7, s.11-12.

³⁶ PHILLIPS/FIRTH, s.313, Yazarlar, 1938 tarihli İngiliz Markalar Kanunu döneminde marka sicilinin Bölüm A ve Bölüm B olarak düzenlendiğini, Bölüm B de zayıf markalara yer verildiğini belirtmektedir.

³⁷ TEKİNALP, s.367, OYTAÇ, Kutlu, Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, İstanbul 2002, s.66, CORNISH, s.540.

bunun doğal sonucu olarak da bu mal veya hizmetleri başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi önemlidir³⁸.

İşaretin ayırt ediciliğe sahip olup olmadığı, işaretin bütünü dikkate alınarak³⁹ belirlenmelidir⁴⁰. Bütünlük arz etmeyen ya da sınırları tespit edilemeyen bir işaretin diğer işaretlerden ayırt edilmesi mümkün değildir⁴¹.

Mal ve hizmetleri diğerlerinden ayırt etme niteliğine sahip şekiller marka olarak tescil edilebilir⁴². Şekil markaları bakımından, bunun tüketici tarafından sadece süsleyici bir işaret olarak alınıp alınmadığına bakılır⁴³. Eğer tüketici tarafından köken göstermesinden çok süsleyici bir ifade olarak görülüyorsa, bu şekil marka işlevi taşımaz⁴⁴. Öte yandan bu basit şekilleri tek bir kullanıcının kullanımına vererek, rakiplerin bunları kullanmalarının önüne geçmek de adil olmayan bir sonuç doğuracaktır⁴⁵.

Bir marka bir veya birden çok unsurdan oluşabilir. Markanın tek unsurdan oluşması durumunda ayırt edicilik sağlayıp sağlamadığı bu unsuru üzerinden değerlendirilir. Esas unsur ve yardımcı unsur ayırımı 551 sayılı Markalar Kanunu'nda tanımlanmış olmasına rağmen, 556 sayılı KHK' da tanımlanmamış böyle bir ayrıma ilişkin kıstaslar getirilmemiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu, esas unsuru markayı

³⁸ KAYA, s.81.

³⁹ PHILLIPS, Jeremy; "Trade Mark Law – A Practical Anatomy", Oxford University Press, 2003, s.89. "Başvuru sahibinin markasını salam dilimleri gibi ayırıp bu dilimlerin her birinin tescil edilebilirliğini araştırmaya gerek yoktur".

⁴⁰ ARKAN, C.I, s.73, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.61, dip.3, KARAHAN, s. 16, KAYA, s.84, EROĞLU, s.132, RAIKKONEN, Eeva Liisa, A Brave New Word: A Neologism's Dangerous Path to EU Trade Mark Registration, Katholieke Universiteit Leuven, LL. M. Tezi Leuven 2011, s.12.

⁴¹ DOĞAN, Beşir Fatih, Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y:2006, C.5, S.3, s.24.

⁴² McCARTHY, § 7:6, s.193.

⁴³ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

⁴⁴ McCARTHY, § 7:6, s.193-194., ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

⁴⁵ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

benzerlerinden ayırt etmeye yarayan unsur olarak tanımlamıştır (md 6/II). Esas unsurla ilişkili unsurları da tanımlayıcı unsur olarak ifade etmişti (md 6/III).

Markanın esas unsur ve yardımcı unsurdan oluşması durumunda⁴⁶, ayırt ediciliği belirleyecek olan büyük oranda asıl unsurdur⁴⁷. Esas unsur, ayırt edici nitelikte, özgün ve karakteristik olmalıdır⁴⁸. Esas unsur ayırt edici olmadığında işaretin bütünü ayırt ediciliği olmadığı sonucuna varılmalıdır⁴⁹. Esas unsur bakımından bir bütünlük arz eden işaret kural olarak marka olma niteliğine sahip olabilecektir⁵⁰. Bir işaretin birden fazla unsurdan meydana geldiği durumlarda, işaretin hitap edilen tüketici kitlesi tarafından ilk bakışta tüm unsurları itibariyle olmasa dâhi genel hatları itibariyle algılanabilir olması gerekir⁵¹. Markaların esas unsurları yardımcı unsurlara oranla daha ön plânda olduğundan, markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması durumunda markaların benzer olduğu kabul edilmelidir⁵².

Ayırt edicilik unsuru belirlenirken hitap edilen tüketici kitlesi de dikkate alınmalıdır⁵³. Örneğin, şişe mantarının üzerinde yer alan ve ancak şişe mantarının

⁴⁶ Y. 11.H.D. E.2002/2383, K.2002/6410, T.24.06.2002. “Markanın, dikdörtgen bisküvi şekli üzerine noktalarla, deliklerle yazılmış TUC ibaresinden oluştuğu, dava konusu markanın, bisküvi şekli ile birlikte, bu şeklin içine yaygın bir biçimde yerleşen TUC harflerinden oluşup, markanın münhasıran kullanılacağı ürünün harflerinden oluşmadığı, şekil ve harflerden oluşan iki unsurun birbirini tamamlar nitelikte olduğu, harflerin şekilli ve şekilsiz olarak daha öce hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde davacı adına tescilli olup, yaygın bir şekilde kullanıldığı, şekil içinde bulunan marka harflerinin esas unsur durumunda olup, tescil talebinin kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır”. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.117.

⁴⁷ KAYA, s.84.

⁴⁸ KARAHAN, s.17.

⁴⁹ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.29.

⁵⁰ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.24, DOĞAN, Soyut Renklerin, s.45.

⁵¹ EROĞLU, s.101.

⁵² KARASU, Rauf, Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, BATİDER, Y.2008, C:XXIV, S:3, s.339.

⁵³ TRITTON, Guy, Distinctiveness And Acquired Distinctiveness: The Approach And Territorial Aspects, Era Forum 2012, s.229.

açılmasından sonra görülebilen işaret tüketici tarafından ürün satın alınmadan önce görülemeyeceğinden marka olarak tescil de edilemez⁵⁴. Hitap edilen tüketici kitlesi tarafından bazı mal ve hizmetler özel ilgi gerektirdiğinden bu mal ve hizmetler yönünden ayırt edicilik unsurunun değerlendirilmesi daha farklıdır. Örneğin, meşhur Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian LOUBOUTIN’ in, ürettiği ayakkabıların tamamı kırmızı tabanlıdır⁵⁵. Ayakkabı tabanları halk tarafından görünmediği halde, bu renk ayakkabının görülebilir bir yüzünde olabileceğinden daha etkilidir. Bu nedenle renk ayakkabı tabanında olmasına rağmen ayırt edicidir. Bir işaret ayırt etme gücünü bir yandan da ilgili tüketici kitlesinden alır⁵⁶. Mal veya hizmetin ayırt ediciliği esasen alıcı çevre tarafında kendini göstermekte, mal veya hizmetin alıcı tarafından tekrar bulunabilmesi ve satın alınabilmesini sağlamaktadır⁵⁷. Ayırt ediciliği kesin ve belirgin olan marka aynı zamanda güçlü markalar olduğundan sağlanan koruma kapsamı da o ölçüde genişir⁵⁸.

11.H.D.30.11.1999, E.5356/K.9805. “... markalar arasındaki benzerliğin markanın bütünü itibarıyla bıraktığı etki, alıcıların satın almayı düşündükleri yerine bir başka mal alacak durumda kalmaları halinde söz konusu olabileceği, markalar farklı unsurlardan oluşsalar dahi bütünü bakımından bıraktıkları etkinin diğer bir markayı çağrıştırmaması gerektiği, markalar esas unsurlarının benzer olması halinde, markanın geneline etkisi az olan diğer hususlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceği, taraflara ait markalar arasında da açık farklılık bulunmadığı, özel alıcı kitlesi olan çocukların yanı sıra davalı ürünün davacı ürünü ile karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılarak davanın kabulüyle davalı kurumun red kararı ve bu kararın tesciline karar verilen “Ülfet Lobi” markasının iptali ve terkinine karar verilmiştir”. KARAHAN, s. 16.

⁵⁴ ARKAN, C.I, s.73.

⁵⁵ TRITTON, s.230, LOUBOUTIN firmasının, kadın ayakkabılarının tabanında kırmızı rengi marka olarak tescil ettirmesi dünyanın birçok yerinde davaya konu olmuştur. Amerikan Birleşik Devletleri New York Bölge Mahkemesi, LOUBOUTIN’ in “Kırmızı Taban Markasını” rengin işlevsel olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir. Paris İstinaf Mahkemesi de söz konusu rengin gerekli ayırt ediciliğe sahip olmadığı kanaatine varmıştır. OHIM Temyiz Mahkemesi, Pantone no.18.1663 TP kodlu kırmızı rengin yüksek topuklu ayakkabıların tabanında kullanılmak üzere tesciline cevaz vermiştir. Ayrıntılı Bilgi, YASAMAN, Hamdi, Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukukî Mütalâalar, Bilirkişi Raporları, s.16 vd.

⁵⁶ YILMAZ, s.46.

⁵⁷ ÇİÇEKÇİ, Çiğdem, Markaya Özgü Kullanım Kavramı ve Markaya Tecavüz Fiilleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2007, s.9.

⁵⁸ KAYA, s.33.

II. MARKANIN FONKSİYONLARI

Ticari hayatta markanın ilk olarak köken belirtme ve ayırt edicilik fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Gelişen ticari hayatla birlikte reklam fonksiyonu ve garanti fonksiyonu da markanın fonksiyonlarına eklenmiştir. Öğretide, markanın sayılan temel fonksiyonlarının dışında iletişim fonksiyonu, rekabet fonksiyonu, değer katma fonksiyonu, pazarları geliştirme fonksiyonu ve sorumluluk yaratma fonksiyonlarının olduğu da belirtilmektedir⁵⁹. Sayılan fonksiyonlar temel fonksiyonların yansımaları niteliğinde olduklarından bu fonksiyonların özellikleri üzerinde ayrıca durulmayacaktır.

Amerikan Hukuku'nda⁶⁰ markanın dört fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Bu fonksiyonlar şu şekilde sıralanmaktadır. Birincisi, köken gösterme fonksiyonu, garanti fonksiyonu, reklâm fonksiyonu ve itibar fonksiyonudur. Amerikan Hukuku'nda bazı yazarlar⁶¹ ise, markanın üç fonksiyonu olduğunu kabul etmektedir. Köken gösterme fonksiyonu, garanti fonksiyonu ve reklâm fonksiyonudur.

Türk Hukuku'nda markanın fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

A. Ayırt Edicilik Fonksiyonu

Markanın ayırt edicilik unsuruna ilişkin yapmış olduğumuz açıklamalardan⁶² dolayı bu bölümde bu hususları tekrar değerlendirmeyeceğiz. Ayırt edicilik fonksiyonu, markanın hitap ettiği kitle nezdinde kazandığı farklılığı ifade etmektedir. Aynı markanın birden çok işletme tarafından kullanılması durumunda markanın ayırt edicilik fonksiyonu zayıflar⁶³.

⁵⁹ YILMAZ, s.56.

⁶⁰ ALBERT/LAFF/LAFF, s.33.

⁶¹ McCARTHY, § 3:3- § 3:5 s.109-116.

⁶² Bak. Bölüm I.B.

⁶³ YASAMAN, s.18.

B. Köken Belirtme Fonksiyonu

Tarihsel gelişim sürecinde markanın ilk olarak ön plana çıkan fonksiyonu köken belirtme fonksiyonudur⁶⁴. Markanın köken belirtme fonksiyonu mal veya hizmetin hangi işletme tarafından üretildiğini ve piyasaya sürüldüğünü belirtir⁶⁵. Mal veya hizmete ilk bakıldığında, edinilen ilk izlenim, malın köken belirtme fonksiyonudur⁶⁶. Günümüzde markanın köken belirtme işlevi, ürünün üretildiği üretim yerini değil, kimin ürettiğini göstermektedir⁶⁷. Gelişen ticari hayat; üretimi, üretimin şekillerini ve üretilen malların piyasaya sürülme şekillerini değiştirmiştir. Özellikle lisans sözleşmelerine dayalı üretimler, ortak marka kullanımlarının ortaya çıkması markanın köken belirtme fonksiyonunu da zayıflatmıştır⁶⁸. Diğer bir ifade ile hedef kitle için maldan beklediği özelliklerin karşılanıp karşılanmadığı hususu ön plâna çıkmıştır⁶⁹. Markaya konu malların hitap ettiği tüketicilerin, çoğu zaman malların kimler tarafından üretildiğini öğrenme imkânları dahi kalmamıştır⁷⁰.

TEKİNALP⁷¹, köken işlevinin yerini malın hüviyeti işlevine bıraktığını belirtmektedir. Bu nedenle de yazar, markanın işletmelerin mallarını birbirinden ayırmaktan çıkıp, doğrudan doğruya malları birbirinden ayıran bir araç haline geldiğini kabul etmektedir.

KAYA⁷², köken belirtme fonksiyonun önemli ölçüde ya da tamamen ortadan kalktığını ifade etmenin yanıltıcı olduğunu da belirtmektedir. Bu görüşe gerekçe olarak da, belli işletmelerin tanınırlık ve bilinirlik seviyesinin artması halinde marka ile teşebbüs arasındaki ilişkinin artacağı gösterilmektedir.

⁶⁴ ARKAN, C.I, s.38,

⁶⁵ KARAYALÇIN, s.277, ARKAN, C.I, s.38, KAYA, s.59, TAYLAN, s. 34.

⁶⁶ KELLER/BERNSTEIN, s.35.

⁶⁷ YILMAZ, s.53.

⁶⁸ ARKAN, C.I, s.38, YILMAZ, s.54, TAYLAN, s. 34.

⁶⁹ DİRİKKAN, Hanife, Tanınmış Markaların Korunması, Ankara 2003, s.13.

⁷⁰ ARKAN, C.I, s.38.

⁷¹ TEKİNALP, s.378.

⁷² KAYA, s.59.

UZUNALLI⁷³, köken ayırt etme işlevinin halen markanın niteliğini belirleyici rol oynadığını ve unsurlarından biri olduğunu ifade etmektedir.

YILMAZ⁷⁴, köken gösterme fonksiyonu ile ayırt edicilik fonksiyonunun iç içe geçtiği görüşünü ileri sürmektedir.

ATAD’a göre de⁷⁵, markanın temel işlevi; marka ile mal veya hizmeti, farklı kökene sahip olan mallar ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlamak ve kökenlerini garanti etmektir.

İngiliz Hukuku’nda sadece bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme kabiliyetine sahip olan işaretler marka olabilir⁷⁶. 1938 tarihli İngiliz Markalar Kanunu’nda markanın bir işletme ile işaret arasında “ticari nedenle bağlantı” belirtmesi gerekmektedir⁷⁷.

Amerikan Hukuku’nda⁷⁸ köken gösterme fonksiyonun gerçekleştirilebilmesi için markanın ayırt edici olması gerekmektedir. Bazı yazarlara göre, mal veya hizmetin kaynağını gösteren her ayırt edici işareti markadır⁷⁹.

ATAD, markanın esas işlevini nihaî kullanıcının ya da tüketicinin karıştırma ihtimali olmaksızın mal ve hizmetlerinin kökenini garanti etmek ve diğerlerinininkinden ayırmak olarak belirtilmektedir⁸⁰.

⁷³ UZUNALLI, Sevilay, Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markaların Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları 2008, s.70.

⁷⁴ YILMAZ, s.53.

⁷⁵ C-10/89, UZUNALLI, s.70.

⁷⁶ CORNISH, s.582., COLSTON/MIDDLETON, s.521., PHILIPS/FIRTH, s.309., HOLYOAK/TORREMANS, s.392.

⁷⁷ CORNISH, s.582

⁷⁸ MILLER, Arthur/DAVIS, Michael, Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright In a Nutshell, West Group St. Paul, Minn., 2000, s.164.

⁷⁹ KELLER, Bruce/BERNSTEIN, David, Maximizing Trademark Protection and Value, Directors and Boards, Y.1993, C.17, S.4, s.35.

Günümüzde değişen ekonomik koşullar, tüketiciye tanınan kredi imkânları ve artan ticari rekabet, aynı mal veya hizmet üreten veya sunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Oluşan bu piyasa koşulları nedeniyle de markaya konu ürünün kimin tarafından üretildiğinin öğrenme imkânının bile kalmadığı durumlar söz konusudur. Bu nedenlerle de, köken gösterme fonksiyonu eskiye oranla zayıflamış ama ortadan kalmamıştır. Günümüzde, köken belirtme fonksiyonu, marka ile koruma altına alınan mal veya hizmetin kökenini ayırt etmeyi garanti etmekle sınırlıdır⁸¹.

Marka hukukunda mal ve hizmetlerin ayırt edilmesi ile işletmelerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesi arasında farkın olduğu durumlar mevcuttur. Örneğin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmada bir mal veya hizmetin ayırt edilmesi değil, işletmelerin mal veya hizmetlerinin ayırt edilmesi gerekir.

C. Reklâm Fonksiyonu

Modern hayat düzeninde mal veya hizmetlerin hitap ettiği kitle ile buluşmasını sağlayacak en etkili araç şüphesiz ki reklâmdır. Günümüzde “malı sattıran markasıdır” anlayışı reklâm fonksiyonunu ön plâna çıkartmaktadır⁸². Özellikle internet kullanımının yaygınlaşması nedeniyle bir ürünün dünyanın çok uzak noktasında bulunan kişi ya da kişiler tarafından satın alınabilme ihtimali dâhi ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerle işletmeler reklâma özel bir önem ve bütçe ayırmaktadırlar. Etkin reklâm çalışmaları nedeniyle farklı promosyon çalışmaları dahi yapılmaktadırlar. Bu nedenlerle de markanın reklâm fonksiyonu sayesinde hitap ettiği kitle üzerinde bir imaj yaratılmaktadır. Halk malı satın alırken ekonomik gerekçelerden çok, satın alma kararını bu imaja göre belirlemektedir⁸³. Marka için yapılan reklâm harcamaları arttıkça markanın değeri de arttığından yapılan reklâm, yarattığı bilinirlik ve yatırım da

⁸⁰JEROHAM, Tobias Cohen/NISPEN, Constant Van/HUYDECOPER, Tony, European Trademark Law Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, Wolter Kluwer, Kluwer Law International, 2010, s.9.

⁸¹ UZUNALLI, s.75.

⁸² TAYLAN, s. 36.

⁸³ ARKAN, C.I, s.39, ÇOLAK, s.12.

korunmalıdır⁸⁴. Bu şekilde söz konusu marka ile müşteri çevresi arasında güçlü bir bağ oluşmaktadır⁸⁵. Bundan dolayı da müşteri kitlesi refleks olarak markaya yönelme eğilimine girmektedir⁸⁶. Niteliği gereği bazı mal ve hizmetlerde reklâm fonksiyonu geri plandadır. Örneğin, ilaç markalarında reklâm fonksiyonunun etkin bir önemi yoktur⁸⁷.

D. Garanti (Güven) Fonksiyonu

Gerek geçmişte gerekse günümüzde ticari hayatta değişmeyen ilkelerin başında markanın garanti ilkesi gelmektedir. Mal veya hizmetlerin üreticileri için en önemli şey markalarının saygınlığını ve itibarını korumaktır⁸⁸. Bir alıcı satın almış olduğu üründe belli bir kalite, diğer bir deyişle belli bir garanti beklentisi içindedir. Aynı beklenti hizmetler için de söz konusudur. Bu nedenledir ki, mal ya da hizmeti sunan kişilerin piyasada edindiği itibar, ürün ya da hizmetleriyle muhatap oldukları kitle nezdinde sağlamış olduğu güvenle doğru orantılıdır. Tüketiciler güven duyduğu mal veya hizmete, ihtiyaç duyduklarında tekrardan yönelmektedir⁸⁹. Bu da güven fonksiyonun temel işlevidir. Satış sonrası verilen hizmetler de garanti fonksiyonu kapsamındadır⁹⁰.

Garanti fonksiyonu gündelik tüketim mallarında dâhi ön plâna çıkmaktadır. Özellikle malın veya hizmetinin değerinin az olması durumunda markanın garanti fonksiyonu önem kazanmaktadır. Değerinin azlığı nedeniyle malın veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda tüketicilerin hak aramak için zaman ve masraf külfetine katlanmaktan kaçındıkları da bir gerçektir.

Ticari hayatta işletmeler sağlamış olduğu garanti fonksiyonu ile diğer mal veya hizmetleri için de avantaj yaratarak ticari portföylerini genişletirler. Modern hayatta

⁸⁴ ÇOLAK, s.12.

⁸⁵ ARKAN, C.I, s.39-40, YASAMAN, s.20.

⁸⁶ YASAMAN, s.20.

⁸⁷ ÖZTEK, Selçuk, İlaç Markaları ve OHIM Kararları Arasındaki İlişki, Fikri ve Sınâî Mülkiyet Hakları ve Kültürü 1.Ulusal Sempozyumu, 17-18 Haziran 2005, İstanbul 2005, s.179.

⁸⁸ KELLER/BERNSTEIN, s.35.

⁸⁹ ÇOLAK, s.12.

⁹⁰ KAYA, s.61.

ticari işletmelerin farklı alanlarda hizmet verdikleri de düşünüldüğünde işletmelerin bilinirliklerini arttırdığı alanların dışında hedef kitlelerinde yarattıkları garanti fonksiyonu sayesinde cirolarını arttırmaktadır.

Türk Hukuk Öğretisi'nde, garanti fonksiyonu hukuken korunan bir fonksiyon olarak kabul edilmemektedir⁹¹. 556 sayılı KHK md 13/f.1 de tükenme ilkesi⁹²düzenlenmiş ve aynı düzenlemenin ikinci fıkrasında ise getirilen kanunî düzenleme ile dolaylı olarak garanti fonksiyonu korunmaktadır. Bu kanunî düzenleme gereğince, marka sahibinin mal piyasaya sürüldükten sonra üçüncü kişiler tarafından değiştirilerek veya kötüleştirilerek ticarî amaçlı kullanımlarını önleme yetkisi⁹³ vardır. Düzenlemede yer verilen “değiştirilerek” ifadesinden anlaşılması gereken, malın orijinal niteliğine başkaları tarafından yapılan her türlü müdahaledir⁹⁴.

⁹¹ KAYA, s.62, YILMAZ, s.55.

⁹² 556 sayılı KHK md 13/f.2, “malın piyasaya sunulmasından sonra” kavramına yer verdiğinden öğretilde ulusal tükenme ilkesinin benimsendiği kabul edilmektedir.(ARKAN, C.II, s.135, TEKİNALP, s. YASAMAN, C.I, s.559, KAYA, s.256, ÇOLAK, s.618, KARAN/KILIÇ, s.293, TAYLAN, s.97). Ulusal tükenme ilkesinden dolayı markaya sağlanan her türlü ulusal koruma tükenmiş olmaktadır. Yargıtay, bir malın Dünyanın neresinde olursa olsun piyasaya sürüldükten sonra malların serbest dolaşımı ilkesini benimseyerek, uluslararası tükenme ilkesini kabul etmektedir. (11.HD. E. 1998/7996, K. 1999/2099, ve 11. HD. E.1999/2086, K. 1999/4505, KARAN/KILIÇ, s.293). Tükenme ilkesinin uygulanabilmesi için, malların piyasaya sürülmesinin marka sahibi ya da marka sahibinin izin verdiği kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. (ARKAN, C.II, s.136, KARAN/KILIÇ, s.293, ÇOLAK, s.620) Tükenme ilkesi sadece ticaret markaları için söz konusu olup, hizmet markalarının tükenmesi söz konusu olmaz. (ARKAN, C.II, s.135, YASAMAN, C.I, s.541, OYTAÇ, s.185, KARAN/KILIÇ, s.291, ÇOLAK, s.618).

⁹³ (11.H.D. 14.06.1999, E.1999/3243, k.1999/5170). “Türkiye’de tescilli markalı bir mal Türkiye’de üretildikten sonra yurtdışına ithal olursa, marka tescilinden doğan haklar tükenir ve o malların Türkiye’ye bir daha ithaline (paralel ithalat) engel olunamaz; meğerki, orijinalliği değiştirilerek mallar kötüleştirilmiş olsun”. KARAN/KILIÇ, s.304.

⁹⁴ ÇOLAK, s.636.

III. MARKA HUKUKU'NUN KAYNAKLARI

A. Ulusal Mevzuat

1888 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi çıkarılmış, 1965 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 03.03.1965 tarihinde 551 sayılı Markalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. 551 sayılı Markalar Kanunu ile Alâmeti Farika Nizamnamesi yürürlükten kaldırıldı(md 54)⁹⁵. Aynı tarihte 551 sayılı Kanun'un uygulama yönetmeliği çıkarılmıştır.

556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 08.06.1995 tarihinde çıkarılmış ve 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren 556 sayılı KHK, 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 51,52,53.maddeleri(bu maddeler cezai hükümleri içermekteydi) dışında kalan maddeleri yürürlükten kaldırmıştır. 556 sayılı KHK yürürlüğe girdikten sonra çeşitli yıllarda değişikliğe uğramıştır ve günümüzde hâlen yürürlüktedir. Bu KHK'nın uygulanması için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir⁹⁶. Marka Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

B. Uluslararası Mevzuat ve Anlaşmalar

Çalışmamızın bu bölümünde ülkemiz sınaî haklar alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmaları inceleyeceğiz. Anayasa md 90 gereğince, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Ayrıca, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmaların kanunlarla aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır⁹⁷.

⁹⁵ ARKAN, C.I, s.14.

⁹⁶ R.G. 09.04.2005- 25781.

⁹⁷ Anayasa md 90, Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.ile değiştirilerek bu halini almıştır. 556 sayılı KHK md 4 gereğince, uluslararası anlaşma hükümlerinin KHK'dan daha elverişli olması halinde 3.maddede

Marka da hak sahibine mülkiyet hakkı bahsettiğinden ve mülkiyet hakkı⁹⁸ (AY md 35) da temel haklardan olduğundan marka hukukuna ilişkin uluslararası anlaşmalar Anayasamız gereği özel bir öneme sahiptir.

Marka hukukunda kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramı incelenirken Madrid Sistemi ve Topluluk Marka Sisteminin getirmiş olduğu düzenlemeler ve bu düzenlemelerin OHIM ve ATAD tarafından hangi kriterler çerçevesinde incelendiği de aktartılmaya çalışılacaktır.

1. *Paris Anlaşması*

Patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret unvanları, ticaret markaları, coğrafi ad ve işaretleri ile haksız rekabet hükümlerini içeren ve bu hakların uluslararası planda korunması sağlamak için 1883’de Paris’te yapılan toplantıda Paris Anlaşması olarak ifade edilen “Sinaî Mülkiyetin Himayesi İçin Bir İttihat Teşkilî Hakkında Mukavelename” kabul edilmiştir.

Paris Sözleşmesi, marka hukukunun anayasası niteliğindedir⁹⁹. Paris Anlaşması ile sözleşmeye katılan ülkeler tüzel kişiliğe sahip bir birlik oluşturmuşlardır¹⁰⁰. Paris

belirtilen kişilerin bu hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Anayasa md 90 gereğince, hâkim önüne gelen uyuşmazlıkta ilgilinin talebi olmaksızın, kendiliğinden marka hukukuna ilişkin uluslararası anlaşmaları inceleyip elverişli hükümleri uygulamalıdır.

⁹⁸ Fikri mülkiyet hukukunda ifade edilen “mülkiyet” kavramı ile eşya hukukundaki “mülkiyet” kavramı birbirinden farklı kavramlardır. Eşya hukukunun konusu, maddi varlığı olan eşyadır (TMK md 683). Kanun koyucu istisnai olarak, maddi varlığı olmayan bazı şeylere eşyaya ilişkin kuralların uygulanacağını kabul etmiştir. Örneğin, atom enerjisi taşınır mülkiyeti hakkının konusu olabileceği MK md 762’de düzenlenmiştir. Fikri mülkiyet hakkı, maddi nitelikte olmayan varlıklar üzerindeki bir hakkı ifade etmektedir. (Ayrıntılı bilgi için, Sinaî Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, 2.Bası, Ankara 2013, s.2-3). Öğretide, “fikri hukuk” teriminin “fikri mülkiyet”den farklı ve dar anlamı olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de marka (fikir ve sanat eserleri ile patent ve tasarımlardan farklı olarak) bir fikrin sonucu olmadığı için fikrî hukukun kapsamında değildir. (TEKİNALP, s. 3). Kanaatimizce de fikrî mülkiyet kavramı daha geniş bir kavram olup, hem telif haklarını hem de sinaî hakları kapsamaktadır. Sinaî haklar gayri maddi haklardır. Sinaî haklar, yenilikleri ve buluşları kapsamasının yanı sıra mal ve hizmetlerin üzerindeki işaretleri de kapsar. (KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara 2007, s. 2). Sinaî haklarda, mali yönleriyle malvarlığı haklarındadır ve mutlak hak niteliği taşırlar (TEKİNALP, s. 7, KARAN/KILIÇ/SULUK/SARAÇ/NAL, s.4-5).

⁹⁹ YILDIRIM, s.8, SEKMEN, Orhan, Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukukî Sonuçları, Ankara 2013, s.37.

Anlaşması'nın Birlik sistemini geliştirecek şekilde hükümler getirmek amacıyla değişikliğe uğrayabileceği de anlaşmada belirtilmiştir (md 18).

Türk Patent Enstitü'nde Paris Sözleşmesi'nin imzalanmasının öncesine dayanan 1871 tarihinden itibaren korunan marka sicilleri mevcuttur¹⁰¹. Türkiye, Lozan Barış Anlaşması'nın eki olan Ticaret Mukavelenamesi'nin 14.maddesi ile katılmayı taahhüt etmiş ve 342 sayılı Kanun ile 1925 yılında onaylamıştır¹⁰². Türkiye, Paris Anlaşması'nın 1911 değişikliğinden sonra kabul edilen metnine katılmayı taahhüt etmiştir¹⁰³. Paris Konvansiyonu'nda yapılan Lahey değişikliğine katılma konusunda 1619 sayılı kanunla Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş, 1934 yılında Londra'da yapılan değişiklikle Meclis tarafından 1957 tarihli 6894 sayılı Kanun'la kabul edilmiştir. 1934 Londra Metninden sonra Anlaşmanın uygulama alanı çok genişlemiştir¹⁰⁴. 1967 yılında yapılan Stockholm değişikliğine de 1-12.maddelerinde çekinceye koyarak 1975 yılında katılmış ve 1994 yılında çekince Bakanlar Kurulu tarafından kaldırılmıştır¹⁰⁵. Çekince konulmasının nedeni, ülkemizde o dönemde fikri ve sınai hakların yeterince gelişmemesidir¹⁰⁶.

Paris Anlaşması'na taraf olan üye devletler, sınai mülkiyet konusunda kendi vatandaşlarına tanıdığı her türlü haktan üye devletlerin vatandaşlarına da yararlanma hakkı vermek zorundadır (md.2). Öğretide, bir görüşe göre bu madde de düzenlenen ilkeye “vatandaşla eşit işlem ilkesi” denilmelidir¹⁰⁷. Bir diğer görüş ise yerli kavramının vatandaş kavramından daha geniş bir ifade olduğundan dolayı bu ilkeye “yerli ile eşit

¹⁰⁰YASAMAN, Hamdi, Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar, GSÜHFD, 2002, S.2, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN'a Armağan, s.300.

¹⁰¹ YALÇINER, Uğur, Türkiye'de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK'nın Getirdikleri, Marka Hukukunun Avrupa Birliğine Uyum ve Sorunları, İTO, Yayın No:1995-39, s.59.

¹⁰² ARKAN, C.I, s.30, UZUNALLI, s.24.

¹⁰³ ARKAN, C.I, s.30, KAYA, s.8, YILMAZ, s.21.

¹⁰⁴TEKİNALP, Ünal, Gümrük Birliği'nin Türk Hukuku Üzerinde Etkileri, İÜHFM, C.LV, S.1-2, 1996, s.65.

¹⁰⁵ RG, 23.09.1994, 122060.

¹⁰⁶ KOYUNCU, Şerife, Markanın Uluslararası Tescili, İBD., Fikri ve Sınai Haklar Özel Sayısı, s.119.

¹⁰⁷ YASAMAN, s.45.

işlem ilkesi” ya da “asgari haklar ilkesi” denilmelidir¹⁰⁸. Paris Sözleşme’sinin 6.maddesinin 4.mükerrer şekline göre, üye ülkelerden herhangi birinde tescil edilmiş olan marka, birliğe dahil diğer ülkelerde de aynen tevdie kabul edilecek ve korunacaktır. Kanunî düzenleme şu istisnaî durumlarda marka başvurusunun reddedilebileceğini düzenlemiştir:

- Eğer, tescili talep edilen marka tescili talep edilen devlette üçüncü kişilerin kazanılmış haklarına zarar verirse,
- Tescili talep edilen marka ayırt edicilikten yoksunsa,
- Ahlâk ve adaba aykırı olması ve halkı aldatıcı nitelikte olması halinde.

Paris Sözleşmesi’ne 1994 yılı itibariyle 117 devlet, 1995 tarihi itibariyle 136 ve 1997 yılı itibariyle Stockholm metnine taraf olan devlet sayısı 140’a çıkmıştır¹⁰⁹. Paris sözleşmesinin 8.maddesince getirilen düzenlemede, ticaret unvanı markanın bir bölümünü oluştursun ya da oluşturmamasın tüm Birlik Üyelerinde başvuru ya da tescil zorunluluğu olmaksızın korunacağı düzenlenmiştir. Üye devletler, tanınmış markaların bir başkası adına tescilini önlemeyi de kabul etmiştir.

2. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi (Madrid Sözleşmesi Ve 1989 Tarihli Madrid Protokolü

Menşe ülkede tescil edilmiş bir markanın uluslararası korunmasını sağlamak amacıyla, WIPO’ya¹¹⁰ bu markanın tescil edilerek üye devletlerde de aynı statüye sahip olması için 1891’de Madrid’de bir Anlaşma yapılmıştır. Bir diğer ifade ile üye ülkelerden herhangi birinde tescil edilen markanın, WIPO’ da tescil edilmesi durumunda üye ülkelerde de korunması öngörülmektedir. Madrid Anlaşması ile üye devletlerde markaların uluslararası tanınmasını sağlayan bir sistem kurulmuştur¹¹¹. Bu Anlaşma’da, 1900 yılında Brüksel’de, 1911’de Washington’da, 1925’de Lahey’de,

¹⁰⁸ TEKİNALP, Gümrük Birliği, s.59.

¹⁰⁹ ARKAN, C.I, s.31-32.

¹¹⁰ Tescil edilmiş bir markanın, uluslararası korunmasını sağlamak amacıyla bir büro oluşturulmuştur, bu büro WIPO (World International Patent Organizastion) olarak nitelendirilmektedir.

¹¹¹ COLSTON/MIDDLETON, s.502.

1934 de Londra’da, 1957’de Nis’te, 1967’de Stockholm’de ve Stockholm metninde sonradan 1979 yılında bir değişiklik daha yapılmıştır¹¹². Madrid Anlaşması’na 56 devlet üyedir¹¹³.

TBMM tarafından 1930 yılında 1891 tarihli Madrid Anlaşması’nın 1925 tarihli Lahey değişikliğine katılması için Hükümet’e yetki verilmiştir¹¹⁴. 1955 yılında Bakanlar Kurulu, anlaşmadan çekilme kararı almıştır¹¹⁵. Bu karara gerekçe olarak da, yurt dışında tescil edilen Türk markalarının sayısının az olması, buna karşın yabancı markaların Türkiye’de tescillerinin fazla olması ve yabancı markaların Türkiye’de tescil ettirilmemesi durumunda ülkenin uğrayacağı döviz kaybı gösterilmiştir¹¹⁶. Bakanlar Kurulunun 05.08.1997 tarih ve 97/9731 sayılı Kararı ile de Türkiye Protokol’e dâhil olmuştur¹¹⁷. 12.03.1999 tarihle “Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır¹¹⁸.

Madrid Protokol’ü ise Madrid Anlaşması’nı değiştiren metin niteliğindedir¹¹⁹, fakat Madrid Anlaşmasını ortadan kaldırmamaktadır¹²⁰. Madrid Protokolü’ne Taraf Ülkelerin sayısı Şubat 2012 tarihi itibarıyla 87’dir¹²¹. Madrid Protokolü’nün şartları,

¹¹² ARKAN, C.I, s.32, KAYA, s.9,dip.20, KIRCA, İsmail, Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2005, s.5.

¹¹³ KIRCA, s.22.

¹¹⁴ R.G, 9.1.1957, S.9513.

¹¹⁵ ARKAN, C.I, s.32, YASAMAN, Paris Anlaşması, s.301, KAYA, s.9,

¹¹⁶ ARKAN, C.I, s.32.

¹¹⁷ RG, 22.08.1997, S.23088 Mükerrer.

¹¹⁸ RG, 12.03.1999, S. 23637.

¹¹⁹ KAYA, s.10.

¹²⁰ YILMAZ, s.24, Gerek anlaşma ve gerekse protokol markaların uluslararası tesciline yöneliktir. Madrid’de yapılan iki ayrı diplomatik konferansta kabul edilmiş olmaları ve taraflarının aynı Birliğin üyesi olmaları nedeniyle anlaşma ve protokol “Madrid Sistemi” olarak ifade edilmektedir. Ayrıntılı bil.KIRCA, s.22.

¹²¹ Uluslararası Marka Tescili ve Madrid Protokolü Hakkında Temel Bilgiler, TPE Yayını, Mart 2012, s.8.

Madrid Anlaşmasına nazaran daha kolay kabul edilebilir niteliktedir¹²². Madrid Protokolü sadece devlet dışında uluslararası örgütlerin katılımına da imkân sağlamış, önce menşe ülkede tescil sistemini değiştirmiş, uluslararası tescil için yetkili ulusal makama marka tescil başvurusunun yapılmasının yeterli olduğunu düzenlemiştir¹²³. Menşe ülkede tescil sistemi kabul edilmesi, ön inceleme sistemini kabul eden ülkeler açısından sorun teşkil etmekteydi¹²⁴. Ön inceleme sistemini kabul eden, İngiltere, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde tescil işlemleri uzun sürdüğünden ve masraflı olduğundan bu ülkeler Madrid Sözleşme'sinden uzak durmaktaydı¹²⁵.

Madrid Sistemin amaçları¹²⁶,

- Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak Protokol'e taraf ülkelerde uluslararası tescilini sağlamak,
- Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Madrid Sözleşmesi'nde olmamasına rağmen, Madrid Protokol'ünde getirilen bir diğer değişiklik de uluslararası başvurunun ulusal başvuruya çevrilebilmesidir¹²⁷. Uluslararası marka olarak tescil edilmiş bir markanın sahibi, kendi ülkesinde markasını tescil ettirmek istemesine rağmen, 5 yıllık süre içinde bu başvuru reddedilirse, marka sahibi, üye devletlerden herhangi birinde, uluslararası tescili, ulusal başvuruya çevirebilir (md 9-4.mükerrer). Uluslararası tescilli marka, menşe ofise başvuru halinde bulunan veya tescil edilen esas markaya uluslararası tescil tarihinden itibaren beş yıl süreyle bağımlı kalır. Bu beş yıllık süre içinde, markanın mahkeme kararıyla veya

¹²² YILDIRIM, s.10.

¹²³ KAYA, s.10.

¹²⁴ KAYA, s.10, YILMAZ, s.24.

¹²⁵ YILMAZ, s.24.

¹²⁶ KIRCA, s.7-8, KARAMAN, s.36-37-38.

¹²⁷ YILMAZ, s.25.

marka sahibinin tarafından terkin edilmesi durumunda uluslararası marka tescili de iptal edilir¹²⁸.

Avrupa Birliği vatandaşları hem uluslararası marka için hem de Topluluk Markası için tescil başvurusu yapma imkânına sahiplerdir¹²⁹. Aynı imkân Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı halde Madrid Sözleşmesi veya Madrid Protokolü'ne taraf ülkelerin vatandaşları için de geçerlidir¹³⁰.

Uluslararası marka tescil sisteminin faydaları şu şekilde özetlenebilir¹³¹:

- Marka, menşe ofis tarafından tescil başvurusu yapıldıktan ve tescil edildikten sonra marka sahibi korumanın sağlanmasını istediği Akit Tarafların ofislerine ayrı ücret ödemek ve farklı dillerde başvuru formu doldurmak yerine tek bir ücret ödeyerek ve tek bir dilde tek bir form doldurarak belirlediği ülkelerde marka koruması sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
- Uluslararası tescil sonrası değişikliklerin tümü belirlenen Akit Taraflar için tek bir talep ve tek bir ücret ödenmesi yoluyla Uluslararası sicile kaydedilir ve belirlenen Akit Taraf Ofislerine bildirilir.

3. Markaların Tescilinde Eşyaların Ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması

Markaların tescili amacıyla Eşyalar ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması ile ilgili Nis Anlaşması 15.06.1957'de imzalanarak, 08.04.1961'de yürürlüğe girmiştir. Nis Anlaşması, 14 Haziran 1967'de Stokholm'de ve 13 Mayıs 1977'de Cenevre'de son şeklini almıştır.

¹²⁸ KIRCA, s.102.

¹²⁹ YILMAZ, s.25.

¹³⁰ YILMAZ, s.25.

¹³¹ TPE, 2012, s. 5, KARAMAN, s. 29-30.

Ülkemizde, Nis Anlaşması'nın uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1999 yılında BİK/TPE:99/2 No'lu “Marka Tescil Başvurularının Mal ve Hizmet Listelerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır¹³².

Nis Anlaşması, Anlaşmayı uygulayan ülkelerde aynı sınıf sisteminin uygulanması sağladığından, başvuru sahiplerine ve tescil işlemlerini yürüten ofislere kolaylık sağlamıştır¹³³. Bu anlaşma maddi hukuk kurallarına yer vermeyerek sadece mal ve hizmetlerin dâhil oldukları sınıfları belirterek, tasnif yaparak sınıf standartlarını yaratmaktadır¹³⁴.

4. Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması

Paris Anlaşması'na üye ülkelerin gelen talep doğrultusunda 12.06.1973'de Markaların Şekil Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasını belirleyen Viyana Anlaşması hazırlanmış ve 09.08.1985'de yürürlüğe girmiştir. Bu sınıflandırma, şekilleri genelden özele doğru kategori, bölüm ve kısımlara ayırarak hazırlanmıştır. Viyana Anlaşması da markaların şekilli elemanları açısından tescile genel uygulama kazandıran standartları belirlemektedir¹³⁵.

Ülkemiz bu anlaşmayı 12.07.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul etmiş ve Anlaşma 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir¹³⁶.

5. Marka Kanunu Anlaşması

Marka Kanunu Anlaşması, 10-28 Ekim 1994 tarihlerinde Cenevre'de yapılan Diplomatik Konferans ile kabul edilen uluslararası düzeyde marka tescilini ve tescil sonrası yapılan işlemlerde uyum sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır¹³⁷. Ülkemiz, bu

¹³² RG.13.08.1995, s.22373.

¹³³ YILMAZ, s.32.

¹³⁴ TEKİNALP, Gümrük Birliği, s.69.

¹³⁵ TEKİNALP, Gümrük Birliği, s.69.

¹³⁶ R.G.13.08.1995, s.22373.

¹³⁷ YILMAZ, s.33.

anlaşmaya 07.04.2004 gün ve 5118 sayı ile Bakanlar Kurulu kararıyla katılmıştır ve bu anlaşmanın uygulanması için “Marka Kanunu Anlaşması Uygulama Yönetmeliği” çıkarılmıştır¹³⁸.

6. Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması

01.01.1995 tarihinden itibaren hükümleri çerçevesinde faaliyete başlamak üzere Dünya Ticaret Örgütü kurulmuş ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı 4067 sayılı Kanun’la onaylamıştır¹³⁹.

7. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs)

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile kurulmuş, merkezi Cenevre’de olan uluslararası bir organizasyondur¹⁴⁰. Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) uluslararası ticaret yanında sınır aşan hizmetlerin dolaşımı ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını da düzenlemiştir¹⁴¹. Temelleri GATT’a dayanan yeni dünya ticaret düzeni üç ayak üzerine kurulmuştur¹⁴². Birincisi, malların ticaretine ilişkin 1947 yılında imzalanan GATT’tır. İkincisi, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve üçüncü ise Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPs)’dır.

Uluslararası ticaretteki engelleri ve aksaklıkları azaltmak amacıyla fikri mülkiyet haklarının korunmasında yeterliliği ve etkinliği arttırmak amacıyla Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs) hazırlanmıştır. GATT tarafından 1986

¹³⁸ YILMAZ, s.33.

¹³⁹ RG, 223.08.1997, S.23088 Mükerrer.

¹⁴⁰ PINAR, Hamdi, Uluslararası Rekabette Fikrî Mülkiyet Haklarının Önemi ve Türkiye, İstanbul 2004, İTO Yayın No:2004-71, s.76-77, AĞYEL, Ebru, TRIPs Anlaşmasına Göre Marka Hakkının Korunması, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2010, s.4, KARAMAN, Mutlu, Uluslararası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasında İncelenmesi, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, s. 14.

¹⁴¹ PINAR, s.77, AĞYEL, s.4.

¹⁴² PINAR, s.77, KARAMAN, s. 15.

yılında başlayıp, 1994 yılının Nisan ayında sonlandırılan görüşmeler neticesinde bu anlaşmanın yapılmasına karar verilmiştir¹⁴³.

Ülkemiz, 1995 yılından beri söz konusu anlaşmaya taraftır¹⁴⁴.

TRIPs, sınâî ve edebî mülkiyet ayrımını kaldırmış ve “fıkrî mülkiyet” kavramına geniş anlam ve kapsam vermiştir¹⁴⁵. Anlaşma’ya üyeler, telif hakları, markalar, coğrafi işaretler ve sınâî tasarımlar konusunda yer alan hiçbir hususta, üyelerin birbirlerine karşı Paris Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi ve Entegre Devrelere İlişkin Fikri Mülkiyet Anlaşması dâhilinde taşıdıkları yükümlülükleri ihlal edemeyeceğini hükme bağlamıştır (md 2). Mevcut uluslararası anlaşmaların uygulama alanı genişletilmiştir¹⁴⁶. TRIPs, Madrid Anlaşması’ndan farklı konuları düzenlenmektedir, TRIPs markanın uluslararası tescili usulüyle ilgili değildir¹⁴⁷.

TRIPs Anlaşması, “vatandaşla eşit işlem ilkesini” benimsemiştir. Her Üye, Paris Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi veya Entegre Devrelere İlişkin Fikri Mülkiyet Anlaşması’nda mevcut istisnalar hariç olmak üzere fıkrî hakların korunması hususunda diğer üyelerin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdığı avantajlardan daha az avantajlı muamele yapamayacaktır (md 3).

TRIPs Anlaşması, fıkrî mülkiyet haklarını daha etkin koruma altına alma amacı dışında teknolojik yeniliklerin yaratıcıları ve kullanıcılarının dengeli korunmasını sağlama amacını taşımaktadır (md 7).

TRIPs Anlaşması, markayı bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmenin mal ve hizmetlerinden ayıran herhangi bir işaret olarak tanımlamıştır. Kişi adları, harfler, sayılar, mecazi unsur içeren sözcükler, renk kombinasyonları ve bu tür işaretler marka olarak tescil edilebilir. Üyeler tescil işleminin bir şartı olarak işaretlerin görsel

¹⁴³ YILMAZ, s.26-27.

¹⁴⁴ RG, 29.01.1995, S.22186.

¹⁴⁵ TEKİNALP, s.82, AĞYEL, s.12.

¹⁴⁶ TEKİNALP, s.82.

¹⁴⁷ ARKAN, s.11, dip.38.

olarak algılanabilir özellikte olmasını talep edebilirler. İşaretlerin mal ve hizmetler için ayırt edici olması gerekir. Mal ve hizmetler bakımından işaretin doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmaması halinde Üyeler tescili ayırt ediciliğin kullanım sonucunda kazanılması şartına bağlayabilirler(md 15/1). Madde metninde, bir işletmenin varlığı zorunluluğunun getirilmesi ve görsel olarak algılanabilirlikleri eksik ses veya koku gibi bazı marka formlarının tescil edilemiyor olması TRIPs Anlaşması'nın eksiklikleri olarak gösterilmiştir¹⁴⁸.

Üyeler, markanın tescil edilebilmesini markanın kullanıma bağlı tutabilirler. Ancak, bir markanın fiili kullanımı tescil için başvuruda bulunmanın bir şartı olamaz (md 15/3). Bu hüküm doğrultusunda üyelerden herhangi biri tescil başvuru için markanın fiili kullanımı konusunda bir şart getiremezken markanın tescil edilmesi için başvuruda bulunulan markanın kullanılması şartı getirebilirler.

Tescilli markanın sahibi, ticari hayatın olağan akışı içerisinde üçüncü kişilerin karıştırılma ihtimaline neden olabilecek mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için aynı veya benzer işaretleri kullanmalarını engelleme hakkına sahiptir (md 16/1).

TRIPs Anlaşması, herhangi bir markanın başlangıç tescili ve her yenilenen tescilinin en az yedi yıl süre ile geçerli olacağını ve herhangi bir markanın tescilinin süresiz olarak yenilenebileceğini düzenlemiştir (md 18).

Tescilli bir markayı kullanma zorunluluğuna Anlaşma'da da yer verilmiştir. Düzenleme üç yıllık bir "hoşgörü süresi" düzenlemiştir. Hükme göre, tescil sahibi tarafından markanın kullanılmasını önleyen engellerin varlığına dayalı olarak geçerli nedenler ileri sürülmedikçe, tescil ancak markanın kullanılmadığı kesintisiz en az üç yıllık bir süre geçtikten sonra iptal edilebilir. Tescil sahibinin iradesinin dışında gerçekleşen olaylar, ithalat kısıtlamaları, hükümetçe uygulanan başka koşullar gibi nedenler haklı neden olarak kabul edilir. Bir markanın, sahibinin kontrolüne tabi olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması, markanın tescili idame ettirmek amacıyla kullanımı olarak kabul edileceği de düzenlenmiştir (md 19).

¹⁴⁸ YILMAZ, s.31.

8. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO-OMPI) Kuruluş Sözleşmesi

Ülkemiz, 14.07.1967'de Stockholm'de imzalanan Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi'ne 14.08.1975 tarihinde katılmıştır¹⁴⁹. Fikrî mülkiyet alanında dünyanın en önemli örgütü WIPO'dur¹⁵⁰.

WIPO, fikrî mülkiyetin bütün dünyada korunmasını teşvik etmek, ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak geliştirmek, fikri mülkiyet birlikleri arasında idari işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur¹⁵¹.

9. Singapur Anlaşması

13-28 Mart 2006 tarihlerinde Singapur'da diplomatik konferans düzenlenmiş ve ülkemizin de taraf olduğu fakat henüz üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle yürürlüğe koymadığı Marka Kanunları Hakkında Singapur Anlaşması imzalanmıştır¹⁵². Bu anlaşma ile görsel olmayan markalar sınıfında ele alınan ses markalarına da anlaşmanın uygulanması kabul edilmiştir¹⁵³.

10. Avrupa Topluluğu Marka Mevzuatı

Avrupa Topluluğunun markalarla ilgili tüzük ve yönetmeliklerinin başlıcaları şunlardır:

-40/94 sayı ve 20.12.1994 tarihli Topluluk Marka Tüzüğü, 26.02 2009 yılında değişiklikle 207/2009 sayılı Tüzük adını almıştır.

AB Marka Tüzüğü yürürlüğe girmeden önce bir markanın Avrupa Birliği ülkelerinde korunabilmesi her birinde ayrı ayrı tescil edilmesi gerekirdi ya da Madrid

¹⁴⁹ RG, 19.01.1975, S.1517.

¹⁵⁰ YILDIRIM, s.13.

¹⁵¹ PINAR, s.74.

¹⁵² ELDENİZ, Gülperi, Ses ve Koku Markası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara 2009, s.23.

¹⁵³ ELDENİZ, s.24.

Anlaşması'na üye devletler bakımından WIPO nezdinde tescil edilmesi gerekirdi¹⁵⁴. İngiltere, İrlanda, İsveç, Danimarka, Yunanistan gibi Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden bazılarının Madrid Anlaşması'na taraf olmamaları sebebiyle WIPO'ya yapılacak tescil birlik üyelerinin tümünde koruma sağlamamaktaydı¹⁵⁵. Bu nedenlerle AB Marka Tüzüğü ile bağımsız nitelikte bir Topluluk Marka Hukuku oluşturulmuştur¹⁵⁶ ve AB Marka Yönergesi'nin birçok hükmü doğrudan AB Marka Tüzüğü'nden alınmıştır¹⁵⁷. Amaç, AB'ye üye ülkelerde ayrı ayrı tescil başvurusu yaparak zaman ve para kaybetmenin önüne geçmektir. AB Marka Tüzüğü doğrudan Birleşik Krallık'ta doğrudan uygulanabilir niteliktedir¹⁵⁸.

AB Marka Tüzüğü hazırlanırken, iç hukuk mevzuatlarıyla Tüzük hükümlerinin çatışma ihtimalleri dikkate alınmış, bu nedenle çifte korumanın yasaklanması düşünülmüşse de Tüzük' e bu yönde bir hüküm konulmamıştır¹⁵⁹. Çatışma olması halinde doğrudan Tüzük hükümleri uygulanır¹⁶⁰. Topluluk markası başvuru veya tescil sahibinin markasını ulusal başvuruya çevirme imkanı vardır (md 108.1).

AB Marka Tüzüğü md 5 gereğince, OHIM¹⁶¹ nezdinde tescil imkanı, Topluluk üyesi devlet vatandaşlarına, Paris Sözleşmesi'ne taraf devlet vatandaşlarına, Paris Sözleşme'sine taraf bir devlette ikametgah ya da ticari sınaî bir işletmeye sahip olma koşuluyla gerçek ve tüzel kişilere tanınmıştır. Ayrıca, AB ülkesi devlet vatandaşlarına kendi ülkesinde marka hukukunda vatandaşlara tanıdığı hakları tanıyan devlet vatandaşları da karşılıklı ilkesi gereğince OHIM nezdinde tescil imkânına sahiptir.

¹⁵⁴ ARKAN, C.I, s.5, YILMAZ, s.12.

¹⁵⁵ ARKAN, C.I, s.5, YILMAZ, s.12.

¹⁵⁶ COLSTON/MIDDLETON, s.502.

¹⁵⁷ PHILLIPS/FIRTH, s.309, UZUNALLI, s.24 dip.7, "Avrupa Birliği Marka Hukuku'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda 207/2009 sayılı Marka Tüzüğü uzun bir süre ön plâna geçmiştir. Bu nedenle 2008/95 sayılı Yönerge'nin birçok hükmü doğrudan doğruya Tüzük'ten alınmıştır".

¹⁵⁸ COLSTON/MIDDLETON, s.502.

¹⁵⁹ YILMAZ, s.13.

¹⁶⁰ YILMAZ, s.13.

¹⁶¹ OHIM (Office for Harmonisation of the International Market) Uluslararası Marka ve Tasarım Ofisi adını taşımaktadır. 40/94 sayılı Tüzük md 111 gereğince, OHIM tüzel kişiliğe sahiptir. Ofis, İspanyol hükümetinin kararı üzerine Alicante'ye yerleşmiş ve 01.01.1996 yılı itibarıyla faaliyete başlamıştır.

AB Marka Tüzüğü md 9 hükmü, Topluluk Markasının verdiği hakları düzenlenmektedir. Bu düzenleme gereğince, Topluluk Markası sahibi, kendi rızasını dışında gerçekleşen üçüncü şahısların kullanımlarını şu hallerde yasaklayabilir.

- Topluluk Markasının tescil edildiği mal veya hizmetlerin aynısına ilişkin olarak Topluluk Markası ile aynı herhangi bir işaretin kullanılması durumunda,
- Herhangi bir işaretle Topluluk Markası arasında aynılık veya benzerlik ve Topluluk Markasının kapsadığı mal veya hizmetlerle aynılık veya benzerlik nedeniyle karıştırılma olasılığı varsa,
- Topluluk Markasının tescil edildiği mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlere ilişkin olarak, herhangi bir işaretle Topluluk Markası arasında aynılık veya benzerlik varsa ve tanınmış markaysa bu işaretin kullanılması Topluluk markasından haksız yarar sağlar veya Topluluk markasının ayırt edici niteliğini bozucu veya tanınmışlığına zarar verici nitelikteyse.

AB Marka Tüzüğü md 9/son'da aynı maddesinde korumanın başvuru ile başlayacağı da düzenlenmiştir. AB Marka Tüzüğü md 6'da korumanın ancak tescille elde edileceği düzenlenmiştir. Markaya ilgili her türlü devir, lisans ve diğer işlemlerin 3.kişilere karşı ileri sürülebilmesi için de tescili gerekmektedir.

AB Marka Tüzüğü md 25.1 çerçevesinde markanın tescili için, OHIM veya herhangi bir üye devletin tescille yetkili birimine başvuru yapılabilir.

AB Marka Tüzüğü md 137 gereğince, Topluluk markasının bültende yayını üzerine topluluğa üye ülkelerden herhangi birinden bir itiraz gelmemesi halinde tescil işlemi tamamlanır. İtiraz gelmesi durumunda ve OHIM tarafından itirazın kabul edilmesi durumunda başvuru sahibinin OHIM nezdinde bulunan itirazı incelemeye yetkili birime itiraz etme hakkı vardır.

89/104 sayı ve 22.12.1988 tarihli Marka Harmonizasyonu Konsey Yönergesi, 22.10.2008 tarihinde değiştirilerek 2008/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi ismini almıştır.

Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 21.12.1988'de, Üye Devletlerin Markalara İlişkin Kanunların Uyumlaştırılmasına İlişkin 89/104 Sayılı Yönerge'yi kabul etmesi ile Avrupa Birliği, marka hukukunda yeni bir dönem başlamıştır¹⁶². “AT markası” düzeni kurmak için Avrupa ülkelerinin uzun süren müzakerelerinden sonuç alınamamış ve uzun yıllar süren müzakereler sonucunda bu Yönerge çıkarılmıştır¹⁶³. Bu yönergenin kapsamına, bir üye devlette veya Benelüks Marka Ofisi'nde tescil edilmiş ya da tescili için başvuruda bulunulmuş ya da bir üye devlette geçerli olmak üzere uluslararası tescil edilmiş markalar girer (md 1)¹⁶⁴. Bireysel markalar, birlik markası ve garanti markası Yönerge'nin kapsamına dahildir¹⁶⁵.

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 8.numaralı Ek'inde yer alan 4.maddenin 3.alt fıkrasına göre ülkemiz, ticari ve hizmet markaları bakımından Avrupa Topluluğu'nun AB Marka Yönergesi'ni esas alacağını kabul etmiştir¹⁶⁶. AB Marka Yönergesi, Topluluğa üye ülkelerin marka mevzuatları arasında uyum sağlayarak mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamayı ve pazardaki rekabet düzeninin bozulmasının önüne geçmeyi amaç edinmiştir¹⁶⁷. Yönerge'de, üye devletlerin çeşitli yönlerden farklılık gösteren marka mevzuatlarının tümüyle birbirine uyumlu hale getirilmesi hedeflenmemiştir¹⁶⁸. Üye devletler, Yönerge'yi yürürlüğe sokarak yasal düzenlemelerinin denkleştirilmesi ve uyumlaştırılması için önemli bir adım atmışlardır¹⁶⁹.

¹⁶² ARKAN, C.I, s.2, YILMAZ, s.10, UZUNALLI, s.17.

¹⁶³ PHILLIPS/FIRTH, s.309, TEKİNALP, Gümrük Birliği, s.68.

¹⁶⁴ ARKAN, C.I, s.3, ÖZSUNAY, Ergun, Avrupa Birliğinde Marka Hukukunun Uyumlaştırılması AT Yönergesi Üzerine Düşünceler, Selim KANETİ'ye Armağan, İstanbul 1996, s.120-121.

¹⁶⁵ ÖZSUNAY, s.121.

¹⁶⁶ YILMAZ, s.11, UZUNALLI, s.24.

¹⁶⁷ ÖZSUNAY, s.120.

¹⁶⁸ ARKAN, C.I, s.3, DİRİKKAN, s.278.

¹⁶⁹ ÖZSUNAY, s.128, OKUTAN-NILSONN, Gül, Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof.Dr. Gülseren TEKİNALP'e Armağan, Y.23, S.1-2, İstanbul 2003, s.579.

Avrupa Topluluğu'nun sınırlı yetkisi nedeniyle AB Marka Yönerge'nin uygulama alanı iç pazarın tamamlanması için zorunlu olan hükümler ile sınırlandırılmıştır¹⁷⁰. Yönerge'de, marka olabilecek işaretler (md 2), tescile engel durumlar (md 3-4), marka sahibinin hakları (md 5), marka hakkının tüketilmesi (md 7) , lisans verilmesi (md 8), tescil olunan markayı kullanma zorunluluğu (md 10), kullanmamanın yaptırımını (md 11), ortak ve garanti markalar (md 15) gibi konular düzenlenmiştir.

AB Marka Yönergesi'nde, tescilli markanın tek fonksiyonun mal veya hizmetin kökeni gösterme olmadığı, md 4.4a ve 5.2 maddeleri ile üye devletlere, tanınmış markaların ayırt ediciliğine, itibarına zarar verici bir işaretin farklı mal veya hizmetler için dahi tescil etmeme ya da böyle bir işareti, farklı mal veya hizmetler için kullanılmasını yasaklama hususunda düzenleme yapma yetkisi de verilerek gösterilmiştir¹⁷¹. Yönerge bu hükümlerle birlikte markanın köken gösterme fonksiyonundan bağımsız biçimde reklâm fonksiyonunu¹⁷² da koruma altına almıştır¹⁷³. Alman Hukuku'nda bazı yazarlar, Yönerge md 10'nun gerekçesinde, markanın tesciliyle sağlanan korumanın amacının özellikle markanın köken gösterme fonksiyonunu korumak olduğunun ifade edildiğini belirterek köken gösterme fonksiyonunun, markanın temel fonksiyonu olduğunu, markanın diğer fonksiyonlarının ise köken gösterme fonksiyonun devamı niteliğinde olduğunu kabul etmektedirler¹⁷⁴.

¹⁷⁰ ARKAN, C.I, s.3, UZUNALLI, s.24, dip.7.

¹⁷¹ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.9.

¹⁷² DİRİKKAN, s.278-279 dip.310, "5.maddenin 5.alt fıkrasının, açıkça marka hukuku dışındaki hükümlerin örneğin haksız rekabet ve karşılaştırmalı reklâmlara ilişkin kuralları marka hukuku dışında bıraktığı, bu hükümden, 5.maddenin 2.alt fıkrasının, işaretin mal veya hizmetlerin kökenini göstermeye yönelik kullanımı söz konusu olmadığı takdirde uygulanmasının mümkün olmadığına ortaya çıktığı, dolayısıyla bir işaretin, toplum tarafından malın dekoru, süsü olarak algılanması durumunda; malların ayırt edilmesi amacıyla bu işaretin kullanıldığının kabul edilemeyeceği; markanın asli işlevinin tüketici veya son alıcının işaretli ürünlerin kökenlerinin aynı kalmasını garanti altına almak ürünün karıştırma tehlikesi olmaksızın başka kaynaklı ürünlerden ayrılmasını sağlamak olduğu..."

¹⁷³ ARKAN, Sabih, Marka Hakkına Tecavüz- İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y.2000, C.XX, S.3, s.5-13, s.9.

¹⁷⁴ ÇİÇEKÇİ, s.79.

AB Marka Yönergesi'nde markaların tescil edilmesi, tescilli markanın hükümsüzlüğünün istenmesi gibi usulî hükümlere yer verilmemiştir ve marka hakkına tecavüz halinde marka sahiplerinin sahip olacakları haklar, ulusal mevzuatların bu konuda birbirinden farklı düzenlemeler getirebileceği nedeniyle düzenlenmemiştir¹⁷⁵. AB Marka Yönergesi'nde yer alan md 5.5 maddesinin amacı markanın sadece marka hukukuna göre değil, aynı zaman haksız fiil veya haksız rekabet hükümlerine dayanılarak korunması hususunda üye devletlere düzenleme yapma yetkisi tanımak olduğu ifade edilebilir¹⁷⁶.

AB Marka Yönergesi'nde marka tescil başvurusunda bulunmak için bir işletmenin varlığı koşulu getirilmemiştir¹⁷⁷. İşletmeye sahip olmayan kişilerin ya da örgütlerin de marka sahibi olmalarına imkân tanınmıştır.

AB Marka Yönergesi'nde, 556 sayılı KHK'dan farklı olarak md 3/1 (a)' da "marka olamayacak işaretler düzenlenmiştir" Yönerge, 3/1 (b)'de ise 556 sayılı KHK md 5'e karşılık gelen, "ayırt edici karakterden yoksun olan markalar" düzenlenmiştir.

AB Marka Yönerge'sine uymak Gümrük Birliği'nin zorunlu bir şartıydı¹⁷⁸. 556 sayılı KHK, Yönerge model alınarak hazırlanmıştır¹⁷⁹.

¹⁷⁵ ARKAN, C.I, s.3, ÖZSUNAY, s.120-121.

¹⁷⁶ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.10, DİRİKKAN, s.278.

¹⁷⁷ ARKAN, C.I, s.3, YILMAZ, s.11.

¹⁷⁸ YALÇINER, Uğur, Marka Hukukunun Avrupa Birliğine Uyum ve Sorunları, İTO, Yayın No: 1995-39, s.62.

¹⁷⁹ TEKİNALP, Gümrük Birliği, s.68.

İKİNCİ BÖLÜM

AYIRT EDİCİLİK YÖNÜNDEN MARKA ÇEŞİTLERİ VE İŞARETLER

I. GENEL OLARAK

Ayirt edicilik yönünden marka çeşitleri 556 sayılı KHK’da düzenlenmemiştir. AB Marka Yönergesi, AB Marka Tüzüğü, İngiliz Markalar Kanunu, ABD Federal Lanham Markalar Kanunu’nda ayirt edicilik yönünden işaretler herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Öğreti tarafından ayirt edicilik yönünden markalar çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. 556 sayılı KHK marka olabilecek işaretleri sınırlayıcı olarak belirtmemiş ve koşulların sağlanması durumunda her şeyin marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmektedir. AB Marka Tüzüğü kabul edildiği tarihten sonra yürürlüğe giren, taraf ülkelerin mevzuatları aynı yöndedir. Örneğin, İngiliz Hukuku’nda da teorik olarak her şeyin marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür.

Çalışma alanımızın sınırları nedeniyle markaları ayirt edicilik yönünden sınıflandırırken temel amacımız, kullanım sonucu ayirt edicilik kazanacak işaretlerin neler olduğunu tespit etmek, aynı zamanda kullanım sonucu ayirt edicilik kazanamayacak işaretlerin neler olduğunu tespit etmektir. “Kullanım sonucu ayirt edicilik kazanmayacak işaret kavramı” “kullanımla aşlamayacak hükümsüzlük halleri değil”, “doğası gereği kullanıma bağlı olarak ayirt edicilik kazanmayacak” işaretler ifade edilmek istenmektedir.

II. DOĞASI GEREĞİ AYIRT EDİCİLİĞE SAHİP İŞARETLER

Doğası gereği ayirt ediciliğe sahip işaretler bütün mal ve hizmetler bakımından marka olarak tescil edilebilecek işaretlerdir. Bu işaretler doğası gereği hiçbir mal veya hizmetle doğrudan ilişkilendirilemezler. En önemlisi toplumun tamamı ya da küçük bir kısmı tarafından dâhi bir mal veya hizmeti ifade etmek için kullanım zorunda olmayan işaretlerdir. Örneğin, “haydi” sözcüğü bütün mal veya hizmetler için marka olarak tescil edilebilir.

Doğası gereği ayırt edici markaları üç grupta toplayabiliriz¹⁸⁰. İma edici markalar, rastgele seçilmiş markalar ve icat edilmiş markalar. Bu markalara ilişkin olarak açıklamalar yapmadan önce bu markaların ayırt edicilik gücünün aynı olmadığını belirtmemiz gerekir. Doğası gereği ayırt edici markanın ayırt edicilik gücü kimi zaman çok yüksek olabileceği gibi kimi zamanda düşük nitelikte olabilir. Markanın ayırt edicilik gücünün zayıf olmasının en temel sonucu da tescilin sağlamış olduğu hukukî korumanın sınırlı olmasıdır. Tescilli markanın aksi sabit oluncaya kadar hukukî korumadan yararlanması marka hukukunun temel prensiplerindendir. Bu ilkenin temel istisnası ise zayıf markadır. Eğer tescil edilen marka zayıf marka niteliğinde ise sağlanacak hukukî koruma da sınırlı olacaktır¹⁸¹. Bu nedenle zayıf marka sahibinin markanın benzerinin başkası tarafından kullanılmasını engelleme hakkı söz konusu olmayacaktır¹⁸². Örneğin¹⁸³, as sözcüğü içerdiği anlam itibariyle günlük dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. TPE'nin sitesinden yapılan sorgulamada birçok gerçek ve tüzel kişi adına aynı mal ve hizmetlerde dahi tescil edildiğini görmekteyiz. “AS” esas unsuruna sahip olan markalar niteliği itibariyle zayıf markadır. “AS” sözcüğünün yanına getirilecek eklerle yeni markasal kullanımların olması mümkündür.

¹⁸⁰ Amerikan Yargılamasında A.Abercrombie & Fitch Co.v.Hunting World, Inc. kararında ilk kez markalar ayırt edicilik yönünden sınıflandırmaya tabi tutuldu. Bu sınıflandırma Amerikan Öğretisi tarafından da kabul edildi. Bu sınıflandırmaya göre markalar; jenerik markalar, tanımlayıcı markalar, ima edici markalar ve icat edilmiş markalar olmak üzere dörde ayrıldı. (BARWINKS, Jennifer L., Trade Dress: Should Only the Secondary Meaning Trade Dress Standard Apply to Product Packaging? Or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?, Marquette Intellectual Law Review, C:8, 2004, s. 123. 537 F.2d.4, 189 U.S.P.Q. (BNA) 759 (2d Cir.1976).

¹⁸¹ ARKAN, C.I, s.100, ÖZTEK, Selçuk; “İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı, Ocak- Aralık 1991, s.16, ÖZTEK, Selçuk; “İlaç Markaları ve OHIM Kararları Arasındaki İlişki”, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü 1. Ulusal Sempozyumu, İstanbul, 17-18 Haziran 2005, s.181, ÖZTEK, İlaç Markaları, s.67, KAYA, s.34, EPÇELİ, Sevgi, Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, Legal Bankacılık, İstanbul 2006, s. 53, MEMİŞ, Tekin, Örneklerle Zayıf Marka Kavramı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2012, s.387.

¹⁸² ARKAN, C.I, s.100, ÖZTEK, İltibas, s.16-17, ÖZTEK, OHIM, s.182, ÖZTEK, İlaç Markaları, s.68, KAYA, s.34, EPÇELİ, s.53.

¹⁸³ MEMİŞ, Zayıf Marka, s. 389. Alman Hukuku'nda çoğu ailenin soyadı olan Müller ibaresi de tabiatı gereği zayıf marka olduğu kabul edilmektedir.

A. İma Edici Markalar

İma edici markalar, bir yönüyle ürün ve hizmeti tanımlayıcı olsa da bu özellikleri ancak hayal gücünün kullanılması ile ortaya çıkmaktadır¹⁸⁴. Bir sözcüğün tanımlayıcı mı yoksa ima edici mi olduğunun tespit edilebilmesi için üç farklı unsurun incelenmesi gerekir¹⁸⁵. Birincisi, sözcüğün hayal edilmesi derecesidir. Eğer, tüketici tarafından ürünü tanımlayıcı işareti anlamak için yoğun şekilde hayal gücü kullanması gerekiyorsa marka ima edici bir marka olarak kabul edilir. İkincisi ise, ima edici markayı kullanan kişinin rakiplerinin, bu markayı, mal veya hizmet için kullanma gereksinimleri olup olmadığıdır. Eğer, rakipler yönünden bir gereksinim söz konusu değilse o halde marka ima edicidir. Üçüncüsü ise markanın benzer mallar yönünden tanımlayıcı olmaması gerekir. Örneğin, portakal ezmek anlamına gelen, “orange crush” sözcüğü portakal suyunu ima etmektedir fakat doğrudan portakal suyunu ifade etmemektedir¹⁸⁶.

Yargıtay, 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde “TERE” sözcüğünün doğrudan tereyağını ifade etmediğinden, ima edici nitelikte olduğundan yağ paketleri üzerinde kullanılmak için tescil edilmesini uygun görmüştür¹⁸⁷. Öğretide, yağ paketlerinin üzerine konan “TERE” sözcüğünün bir bitkiyi değil, doğrudan doğruya tereyağını ifade ettiği gerekçesiyle Yargıtay’ın bu kararı eleştirilmektedir¹⁸⁸.

¹⁸⁴ EPSTEIN, Bölüm 7, s.13.

¹⁸⁵ ALBERT/LAFF/LAFF, s.50, EPSTEIN, Bölüm 7, s.13-14.

¹⁸⁶ HALPERN/NARD/PORT, s.306.

¹⁸⁷ Y. 11.HD. E. 1984/3747, K. 1984/ 4395, T. 04.10.1984, “TERE sözcüğünün anlamı yaygın şekliyle tereyağını ifade eden bir kelime olmayıp, yaprakları salata olarak kullanılan bazı baharatlı bitkilere verilen bir isimden ibaret bulunmasına (Bkn.Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi Cilt 12, 9 s.72 ve Türk Dil Kurumu Resim Sözlüğü, s.562) ve dava konusu TERE markasının bu cinsten bir emtia için değil margarin yağı markası olarak kullanılması nedeniyle 551 sayılı Markalar Kanununun 6/c maddesinin olayda uygulama olanağının bulunmamasına...”. TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Esaslı Unsur Dolayısı ile Koruma Dışı Bırakılan Markalar, Prof.Dr. Yaşar KARAYALÇIN’a 65. Yaş Günü Armağanı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, s. 77.

¹⁸⁸ TEKİNAY, s. 77, ARKAN, C.I, s. 79,

İma edici markaların, marka olarak tescil edilebilmeleri için kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmalarına gerek yoktur¹⁸⁹. Çamaşır tozunun çok iyi temizlediği ima etmek için iki sözcük birleştirilerek oluşturulan “KARBİYAZ” markası ima edici markalara örnek olarak gösterilebilir.

B. Rastgele Seçilmiş Markalar

Rastgele seçilmiş markalar, sözcük anlamları olan herhangi mal veya hizmeti doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamayan markalardır¹⁹⁰. Rastgele seçilmiş markanın, temsil ettiği mal veya hizmet ile anlamsal olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Bu markalara konu sözcüklerin beklenmedik veya yaygın olmayan şekilde kullanılması ile oluşurlar¹⁹¹. Örneğin, portakal sözcüğünün GSM hattı için marka olarak kullanılması durumunda portakal sözcüğünün kendi anlamı olsa dahi, ilişkilendirildiği hizmetle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Bu nedenle de bu sözcüğün, söz konusu hizmetler bakımından marka olarak tescil edilmeleri mümkündür.

OHIM, marka başvuru sahiplerinin tanımlayıcı sözcükleri uydurma sözcük altına gizlemek amacıyla olduğu düşüncesiyle, “EFFICIENTGRIP”¹⁹² “ULTRALITE”¹⁹³ “SEXYARDS”¹⁹⁴ marka başvurularının reddine karar vermiştir¹⁹⁵. OHIM’e göre,

¹⁸⁹ HALPERN/NARD/PORT, s.305, RUMLER, PAUL E, Trademarks: Trademarks and Tradenames: Actions for İnfringement of Technical Marks Equated with Those for İnfringement of Nontechinal Marks Which Have Acquired A Secondary Meaning.(First Wisconsin National Bank of Milwaukee v. Wichman), (Erişim <http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol63/iss3/5> (Erişim Tarihi, 27/08/2013), s.526, MOIR, s.416.

¹⁹⁰ HALPERN/NARD/PORT, s.303, EPSTEIN, Bölüm 7, s.13.

¹⁹¹ RAIKKONEN, Eeva Liisa, A Brave New World: A Neologism’s Dangerous Path To EU Trade Mark Registration, Katholieke Universiteit Leuven, LL. M. Tezi, Leuven 2011, s.18.

¹⁹² 27 Nisan 2009, R 1460/2008-4, RAIKKONEN, s.12.

¹⁹³ 15 Nisan 2008 R96/2008-2, <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/1999/75095780.pdf>

¹⁹⁴ 24 Mayıs 2005, R 1015/2004-1, RAIKKONEN, s.12.

¹⁹⁵ RAIKKONEN, s.12.

sözcüklerde yapılan değişikliklerle ortaya çıkan yeni sözcüklerin, sözlük karşılıklarının bulunmaması tanımlayıcı olmadıklarını göstermez¹⁹⁶.

C. İcat Edilmiş Markalar

İcat edilmiş markalar, bir mal veya hizmet için tescil başvurusu yapılana kadar hiç kimse tarafından bilinmeyen markalardır¹⁹⁷. Örneğin, beyaz eşya alanında “BEKO” markası, toplum tarafından bu alanda marka olarak kullanılmaya başlayınca tanınmıştır. İcat edilmiş markalar, ayırt edicilikleri en yüksek olan markalardır¹⁹⁸. İcat edilmiş markalar herkesin günlük hayatta kullandığı işaretlerden değildir¹⁹⁹.

Avrupa Birliği’nde markalar sınıflandırılırken “neologism” kavramı geliştirilmiştir. Bu kavramı Türkçe’ye “yenilikçilik” olarak aktarabiliriz. Bu kavramın sözlük karşılığı, basitçe uydurulmuş bir söz veya söz öbeği ya da yeni bir anlamda kullanılan benzer bir kelimedir²⁰⁰. Marka Hukuku’nda “neologism” icat edilmiş bir kelime olabileceği gibi kelimelerin kısaltılması veya kombinasyonu şeklinde de olabilir²⁰¹.

Bu markalar başlangıç itibarıyla ayırt edicilikleri yüksek olduğu halde toplum tarafından kullanıldığı mal veya hizmetin bir çeşidi olarak algılanmaya başlarsa jenerik işaret haline gelirler²⁰². Bir işaretin jenerik hale geldiğinin kabulü için de ilgili piyasanın tamamına yakın bir kesimi tarafından jenerik işaret olarak algılanması gerekir²⁰³. Örneğin, Amerika’da “vazelin” yıllar önce yaraları iyileştiren bir kimyasal maddenin markasıyken günümüzde jel anlamında kullanılmaktadır.

¹⁹⁶ RAIKKONEN, s.12.

¹⁹⁷ BAINBRIDGE, s.531, ELIAS/STIM, s. 396, EPSTEIN, Bölüm 7, s.12,

¹⁹⁸ EPSTEIN, Bölüm 7, s.13, MOIR, s.416, dip.26, TRITTON, s.229.

¹⁹⁹ EPSTEIN, Bölüm 7, s.13.

²⁰⁰ <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neologism?showCookiePolicy=true> (Erişim tarihi 27.08.2013)

²⁰¹ RAIKKONEN, s. 8.

²⁰² CORNISH, s.540

²⁰³ BİLGE, Mehmet Emin, Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, Haziran 2005, C.XXIII, S.1, s. 128.

Amerikan Marka ve Patent Başvuru Kılavuzunda, “PEPSI”, “KODAK”, “EXXON” markaları icat edilmiş markalara örnek olarak gösterilmektedir²⁰⁴.

III. DOĞASI GEREĞİ AYIRT EDİCİ OLAMAYACAK İŞARET

Herkesin kullanımına açık ve herkes tarafından kullanılmak zorunda olan işaretlerin hiçbir nedenle bir gerçek ya da tüzel kişinin adına tesciline izin verilmemesi marka hukukunun temel ilkelerinden biridir. Doğası gereği ayırt edici olmayacak işaretlerden anlaşılması gereken de ilgili mal veya hizmet için kullanılması zorunlu olan ve kullanılan işaretlerdir. Jenerik işaretler, doğaları gereği ayırt edici olmadıklarından marka olarak tescil edilmeleri de mümkün değildir.

A. Jenerik İşaret

Jenerik işaret, ilgili çevre bakımından işaretin bugün ilk akla gelen anlamıdır²⁰⁵. Jenerik işaret, mal veya hizmetin kendisini²⁰⁶, çeşidini²⁰⁷ veya ona ait özelliği ifade etmek için kullanılan zorunlu işaretleri ifade eder. Ürün veya hizmetlerin adları ve ne oldukları işaretin antitezidir²⁰⁸. Jenerik işaretler, belli mal veya hizmeti ifade ettiğinden o mal veya hizmet için doğuştan ayırt edici değildir²⁰⁹. Bu nedenle de herkesin

²⁰⁴USPTO Kılavuzu, para 1209.01 (a).(Erişim<http://tmap.uspto.gov/RDMS/mashup/html/page/manual/TMEP/Apr2013/TMEP-1200d1e7036.xml>), (Erişim Tarihi, 10.09.2013).

²⁰⁵ HALPERN/NARD/PORT, s.309.

²⁰⁶ McKENNA, Mark P., Teaching Trademark Theory Through The Lens Of Distinctiveness, Saint Louis University Law Journal, Vol.52:848, EPSTEIN, 7.Bölüm, s.20.

²⁰⁷ ELIAS/STIM, s. 427.

²⁰⁸ McCARTHY, §12.1, s.520. Yazara göre, işaretin anlamı mal ve hizmetlerin satıcılarının birbirinden ayırmak olduğu ve kimliğini belirtmek olduğu için jenerik ifadeler hiçbir şekilde markanın fonksiyonunu elde edemez. Yazar şu ifadelerle yer vermektedir: “Bir işaret alıcısının şu sorularına cevap vermelidir; “sen kimsin?”, “nereden geliyorsun?”, “kim seni garanti ediyor?”. Fakat, ürünün kendi adı “sen nesin?” sorusunun cevabıdır. Birçok rakip ürünse bu soruya, kendi kökenlerinden bağımsız olarak aynı cevabı verecektir. Bu isimler alıcıya ürünün ne olduğunu anlatır, nereden geldiğini değil. Eğer, halk “Thermos” sözcüğünün vakumlu şişe markası olarak değil de şişenin adı olarak kullanıyorsa artık bu isim üreticisinin istediğinden bağımsız olarak jenerik isim haline gelmiştir”.

²⁰⁹ McCARTHY, §12.1, s.520, HALPERN/NARD/PORT, s.309.

kullanıma açık olduğundan²¹⁰, bir kişinin kullanımına bırakılamaz²¹¹. Örneğin, Amerika’da bir aperatif yiyecek türü olan “cornflakes” için kuru üzümlü cornflakes anlamına gelen “Raisin bran” ifadesi ürünün bir çeşidini belirttiği için marka olamayacağı, marka olarak kullanılsa dahi ürünü üreten ya da satan işletmeyi ayırt edemeyeceği gerekçesiyle marka olarak tescilinin mümkün olmadığını belirtilmiştir. Birçok işletmenin “Raisin bran” sözcüğünü markalarının yardımcı unsuru olarak kullandığı belirtilerek, bu sözcüklerin markasal korumadan yararlanmayacağı vurgulanmaktadır²¹². Örneğin, çiçek buketi ya da çelenk ifadeleri her çiçekçi tarafından kullanmak zorunda olan ve çiçek satın almak isteyenlerin kullanmak zorunda olduğu sözcüklerdir. Bu nedenle de bu sözcüklerin her ne suretle olursa ayırt edicilik kazanması mümkün değildir. Bu sözcükler ülkemizde yıllardan beri kullanılmaktadır ve kullanılmaya devam edilecektir.

Bir ürün için jenerik işaret kullanımının o üreticiye bağlanması, bunun üzerinde tek hakının verilmesi hukukun asla arzulamayacağı bir sonuç olacaktır²¹³. İsviçre Federal Mahkemesi, “Dünyada Kardiyoloji” anlamına gelen “La Cardiologie dans le Monde” markasının İsviçre’de tescil edilemeyeceği, çünkü böyle bir markanın, yayınlanacak derginin muhtevasını içerdiği ve sonuç olarak herkes tarafından kullanılabilmesi sonucuna varmıştır²¹⁴.

²¹⁰ BGE 103 I b 16 = Jdt 1978 I 264, “Herkesçe kullanılması mümkün bir işareti, kurucu unsur olarak içeren markalar himayeden yararlanamaz; bunların tescili reddedilmelidir.(Markaların Korunması Hakkında Federal Kanun, m. 3/II ve m. 14/1, bend 2). Aynı prensip, malın köken, kullanılması veya karakteristik özellikleri ile doğrudan fikir birliği yaratacak surette mala çok yakın bir bağılılığı olan kayıt ve işaretler için de caridir. Bunlar, cinsi veya türü gösteren kayıtlar olup, bu mahiyetleriyle yeterli bir özellik ve ayırt edicilik vasfına sahip değildirler. Kayıt ve işaret, özel bir zihni çabaya mahal bırakmadan mal ile sıkı ilişkisi sebebiyle malın belli bir özelliğini veya kompozisyonunu düşündürdüğü takdirde söz konusu olur”. TEKİNAY, s. 73-74.

²¹¹ McCARTHY, §12.1, s.521, McKENNA, s.847, ELIAS/STIM, s. 427, Lanham Act tarafından jenerik işaretlerin hukukî korumadan yararlanamayacağı açıkça düzenlenmiştir. EPSTEİN, 7.Bölüm, s.21.

²¹² ELIAS/STIM, s. 427.

²¹³ McCARTHY, §12.1, s.521.

²¹⁴ BGE 87 I 395 = jdt 1963 I 40, TEKİNAY, s.73.

Tescilli markalar da ayırt edicilik kazandırdığı mal veya hizmet ile özdeşleşirse ayırt ediciliğini kaybederler ve jenerik işaret haline gelirler²¹⁵. Öğretide bu durum marka mezarlığı olarak ifade edilmekte ve örnek olarak da, aspirin, seloteyp ve naylon gösterilmektedir²¹⁶. Bir markanın jenerik işaret haline gelip gelmediğinin tespiti, o markanın ilgili çevre yönünden nasıl değerlendirildiğine bağlıdır²¹⁷. Eğer ki, marka, işletmesel köken değil mal veya hizmeti ya da cinsi ifade ediyorsa jenerik işarettir. Örneğin, Amerika’da asansör anlamına gelen “escalator” sözcüğü yürüyen merdivenler için marka olarak tescil edilmesine rağmen yaygın kullanımı nedeniyle, ürünle özdeşleşerek yürüyen merdivenlerin eş anlamlısı haline gelmiştir. Mal ve hizmetle eş anlamlı hale gelen işaretler ayırt ediciliklerini kaybederek jenerik işaret haline gelmektedirler²¹⁸. Bu nedenle jenerik işaret haline geldiğinden markasal korumadan yararlanamaz. Aynı şekilde Amerika’da “aspirin” markası ağrı kesici ilaç anlamında, “thermos” markası sıcak tutan şişe anlamında kullanılır hale gelmiş ve ayırt ediciliklerini kaybederek cins ismi haline gelmiştir²¹⁹.

Jenerik işaretler ifade ettiği mal veya hizmet için marka olarak tescil edilemezler ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaları da mümkün olmaz²²⁰. Bazı yazarlar, jenerik işaretlerin kullanım sonucunda tescil edilebilir hale gelmelerinin mümkün olduğunu kabul etmektedir²²¹.

²¹⁵ ELIAS/STIM, s. 427, HALPERN/NARD/PORT, s.309.

²¹⁶ KELLER/BERNSTEIN, s.37.

²¹⁷ HALPERN/NARD/PORT, s.309.

²¹⁸ ELIAS/STIM, s. 428, EPSTEIN, 7.Bölüm, s.21.

²¹⁹ EPSTEIN, 7.Bölüm, s.21.

²²⁰ MCCARTHY, §12.1, s.560, ALBERT/LAFF/LAFF, s.47, HALPERN/NARD/PORT, s.309, MERGER/MENELL/LEMLEY, s.550, Charles McMANIS, Intellectual Property and Unfair Competition In A Nutshell, Thomson West, 2004, s.148, BARWINSK, L. Jennifer; “Trade Dress: Should Only The Secondary Meaning Trade Dress Standard Apply To Product Packing? Or Should Courts Continue To Use The Inherently Distinctive Standard?”, Marquette Intellectual Property Law Review, C:8, S:1, 2004, s.123, MOIR, s.417.

²²¹ BENTLY/SHERMAN, s.841, SEKMEN, s.265.

Türk Hukuku’nda “sıradan cins” isimlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağı belirtilmiştir²²². Örnek olarak da, herkesin kullanımına açık tutulması gereken “ekmek”, “elbise”, “yün” gibi ifadeler yer verilmiştir. Kanaatimizce, bu örneklerle de ifade edilmek istenen jenerik işarettir.

Türk Hukuku’nda zorunlu işaret, jenerik işaret ve tasviri işaret ayrımı yapılmaktadır²²³. Mal veya hizmetin kendisini ifade eden işaretler zorunlu, mal veya hizmetin cinsi belirten işaretler jenerik işaret olarak tanımlanmaktadır. Kanaatimizce, jenerik işaretler üst kavram olup, zorunlu işaretleri de kapsamaktadır. Bu iki kavramı birbirinden ayırmayan yarayan hiçbir kriter yoktur.

B. Jenerik İşaretlerin Tanımlayıcı İşaretler İle Karşılaştırılması

Tanımlayıcı işaretler; bir mal veya hizmetin kalitesini, değerini, kullanım amacını, coğrafi kaynağını, üretim ve servis zamanını ifade eden ve belirten markalardır²²⁴. Tanımlayıcı bir sözcüğün kısaltılması, sözcükten hece düşmesi, ön ek veya son ek olarak kullanılmasına rağmen, sözcük hâla tanımlayıcı özelliğini kaybetmediyse marka olarak tescil edilemez²²⁵. Örneğin, Kayseri pastırmasının kısaltması “Kaypas” sözcüğü, Kayseri ilinin ilk hecesi ile pastırma sözcüğünün ilk hecesinin birleşiminden meydana gelmiştir. Ortaya çıkan sözcük tamamen farklı bir anlam ve etki yarattığı için bu sözcüğün artık tanımlayıcı olduğundan bahsedilemez ve marka olarak tescil edilmesi de mümkündür.

OHIM, “LOKTHREAD” kararında sözcüğün birleşenlerinden birinin içinde heceleme hatası barındırıyor olması önemli olmadığını onun alışmışın dışında bir sözcük olduğunu göstermeyeceğine karar vermiştir²²⁶. Karara gerekçe olarak da,

²²² ARKAN, C.I, s.83.

²²³ ÖZTEK, İltibas, s.15,ÖZTEK, İlaç Markaları, s.66, ÖZTEK, OHIM, s.179-180, YILMAZ, s.95, SEKMEN, s.107.

²²⁴ BENTLY/SHERMAN, s.925.

²²⁵ ALBERT/LAFF/LAFF, s.48, RAIKKONEN, s.16.

²²⁶ “Lokthread” Kararı, T-339/05, 12.06.2007, (Erişim ,http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db00ff0e2f1c624a1499d4e9ccc1933db3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLc

birleşen sözcüklerinden birinin içinde heceleme hatası barındırıyor olmasının önemli olmadığını, ilgili çevrenin hatalı heceleme hem görsel hem de işitsel olarak hemen tanıyacağını ve bu hatalı heceleme “lok” olarak değil, “lock” olarak düzelteceğini kabul etmiştir²²⁷.

OHIM “EUROCOOL” sözcüğü için 39/42.sınıflarda yer alan dondurulmuş gıdaların saklanması ve taşınması için yapılan tescil başvurusunun reddine karar vermiştir²²⁸. OHIM’e göre, “Euro” sözcüğü Avrupa coğrafi alanını, Avrupa para birimini ifade etmesi nedeniyle ve ürünün üretildiği yeri ve ürünün Avrupa standartlarına uygun olduğu izlenimini bırakması nedeniyle tanımlayıcıdır. “Cool” sözcüğü ise serin veya soğuk anlamına geldiğinden her iki sözcüğün dondurulmuş gıdaların saklanması ve taşınması için marka olarak tescil edilmeleri ayırt edicilik unsurunu taşımadıkları gerekçesiyle mümkün değildir. OHIM kararına karşı dava açılmış ve açılan dava sonucunda Avrupa Topluluk Mahkemesi aşağıda belirtilen gerekçelerle OHIM’in kararını iptal etmiştir.

- Eurocool sözcüğü İngilizce ve Almanca hiçbir sözlükte bulunmayan yeni bir sözcüktür. Bu nedenle de bu sözcükler yaygın ad olarak da değerlendirilemez.
- Tescile konu mal veya hizmetlerin hedef kitlesi uzman kişilerden oluşmaktadır. Tescile konu mal ve hizmetler, yiyecek endüstrisindeki profesyonellere ya da otelcilik sektöründeki kimselere hitap etmektedir.
- Eurocool sözcüğü kolayca ve hızlıca ezberlenebilir niteliktedir. Bu da bu terimin, bir bütün olarak, doğuştan hedeflenen kitle tarafından ayırt edilebilir, bir işaret olduğunu göstermektedir.

[390?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=63431&occ=first&dir=&cid=149600](http://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o43802.pdf)), (Erişim 27.09.2013).

²²⁷ 22 Kasım2006, R 916/2006-1, <http://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results/o43802.pdf> OHIM, “Xtralite” kararında, extra ve light sözcüklerinin Xtra ve lite şeklinde hatalı hecelenmelerinin marka hukukunda ve reklamlarında oldukça sık kullanıldığını, “Glas- Gard” kararında ise tüketicilerin bu tip heceleme hatalarına ya hiç önem vermediklerini ya da bunları hiç fark etmediklerini belirtmiştir.

²²⁸ “Eurocool” Kararı, T-34/00, 27.02.2002 (Erişim <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/T-34-00.htm>), (Erişim Tarihi, 27.09.2013).

Kanaatimizce, Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi'nin²²⁹ yukarıda belirtilen hiçbir kriteri tarafımızca kabul edilebilir değildir. Bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı belirlenirken her sözcük ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Fakat en önemlisi de oluşan kombinasyonun hitap edilen kitle üzerindeki etkileridir. Bu nedenle her ne kadar hitap edilen kitle uzman kişilerden ibaretse de, “euro” sözcüğünün bir coğrafi alanı ve standartları doğrudan ifade ettiği şüphesizdir. Böyle bir ibarenin doğrudan tanımlayıcı olan “cool” sözcüğü ile bir araya gelmesi de sözcük dizisine hiçbir ayırt edicilik katmamaktadır. Hitap edilen kitlenin tescil başvurusuna konu malları diğer mallardan ayırt edebilecek nitelikte olması bir sözcük ya da sözcük dizilişinin tanımlayıcı olmadığı anlamına gelmemektedir.

Avrupa Topluluk İlk Derece Mahkemesi²³⁰, bir başka kararı olan “QUICK” kararında OHIM'i şu gerekçelerle haklı bulmuştur. “QUICK” sözcüğü, çabuk anlamına geldiğinden tescile konu mal ve hizmetler olan, salata ve patates kızartması (cipsler) yönünden hızlı servis etmeyi ifade etmektedir. Bu sözcük, Avrupa Topluluğu'nun üye ülkelerinde İngilizce konuşan kişiler tarafından günlük konuşma dilinde kullanılmaktadır. Tescili talep edilen mal ve hizmetlerin hitap ettiği kesim ortalama tüketici kitlesidir. Bütün bu hususlar dikkate alındığında sözcük mal ve hizmetlerle doğrudan ve özel olarak ilişkilidir. Bu nedenlerle, OHIM'in red kararını yerinde bularak, başvuru sahibinin tescili talep edilen sözcükle tescile konu olan ürünün tadı ve görüntüsü arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki itirazlarına itibar etmemiştir.

²²⁹ OHIM' e yapılan başvuruyu uzman inceler. Uzmanın vermiş olduğu karara karşı OHIM bünyesinde bulunan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (Bu kurul “OHIM Board of Appeal” olarak geçmektedir. Fakat bunu Türkçeye “temyiz kurulu” olarak çevirmek doğru değildir. Bu kurul niteliği itibariyle uzmanın vermiş olduğu kararı inceleyen üç kişiden oluşan bir Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'dur.) kararlarına karşı açılacak olan davalara bakacak olan mahkeme “Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi”dir. Bu ifadeyi kullanmamızın nedeni de Birliğe üye olan ülkelerin kendi hukuk sistemleri gereği var olan ilk derece mahkemelerinden ayırmaktır. Üye ülkelerin sistemlerinde mevcut bulunan ilk derece mahkemesi kararlarına karşı temyiz de yine üye ülkelerin yüksek mahkemelerine yapılmaktadır. Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesinin kararlarının temyizi mümkün olmakla birlikte temyiz mercii ATAD'dır.

²³⁰ “Quick” Kararı, T-348/02, 27.11.2003 (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48433&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=337808>), (Erişim Tarihi, 27.09.2013).

Türk Öğretisi'nde malın kendisini veya karakteristik özelliğini ifade eden bir ad veya bir işaret serbest işaret olarak ifade edilir²³¹. Bir işaretin serbest işaret haline gelmesi ilgili çevrelerin o işareti bir malın ya da hizmetin karakteristik özelliğini ifade eden bir sözcük olarak algılanması halinde mümkündür²³². Serbest işaretlerin ayırt ediciliğinin olmadığı karinedir ve aksini ispat marka başvurusunda bulunan veya tescilli marka sahibine düşer²³³. Ayırt edicilikten yoksunluk ile serbest işaretler birbirinden farklı kavramlardır. Öğretide şu farkların varlığına dikkat çekilmektedir²³⁴:

- Ayırt ediciliğinin mevcut olup olmadığı ilgili çevreye göre belirlenir.
- Serbest işaretlerin belirlenmesinde, işaretin tekel altına alınmasının rakiplerin aleyhine olup olmadığı incelenir. Mal ve hizmeti alan ve satan kişilerin görüşleri dikkate alınarak objektif ölçütler dikkate alınmalıdır. Serbest işaretlerin, genellikle hitap edilen çevre tarafından ayırt edici özelliği algılanamaz.

Tanımlayıcı işaretler marka olarak tescil edilemezler (556 sayılı KHK md 7/c)²³⁵. Ancak, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak, marka olarak tescil edilmeleri mümkündür²³⁶. Tasviri işaret zayıf markadan farklı bir kavramdır. Tasviri işaret bir tescil engeli olduğu halde, zayıf marka tescille korunan fakat sağladığı ayırt ediciliğin zayıf olduğunu belirtmek için kullanılan bir kavramdır²³⁷. Tanımlayıcılığın daha yüksek ve doğuştan ayırt ediciliği daha düşük olan adlandırmaların ikincil anlam edinerek ayırt edici nitelik kazanma suretiyle marka statüsünde erişebilmesi daha çok ve

²³¹ TEKİNALP, s. 404-405, KARAN/KILIÇ, s.86.

²³² KAYA, s.92.

²³³ GÜRZUMAR, Osman, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler, Yargıtay Dergisi, 1994, C.20, S.4, s.506.

²³⁴ EROĞLU, s.144.

²³⁵ KARAYALÇIN, s.285, Yürürlükten kaldırılan, 21.10.1995 tarihli talimatname md 5 gereğince, çeşit, cins, vasıf, miktar, değer, kaynak, sevk ve tahsis olunan yer ve zamanı gösteren işaretler, yaygın isim haline gelmiş ve işaretler ile belirli bir tip eşyayı gösteren isim ve işaretler marka olarak tescil edilemezlerdi.

²³⁶ SHERMAN, s.925, ALBERT/LAFF/LAFF, s.47, McMANIS, s.123, RUMLER, s.526.

²³⁷ MEMİŞ, Zayıf Marka, s.392.

daha güçlü kanıtlar gerektirir²³⁸. Örneğin, BIOMILD kararında bu sözcük süt ürünleri bakımından yüksek oranda tanımlayıcı bulunduğundan OHIM tarafından tescil başvurusu reddedilmiştir²³⁹.

Amerikan Öğretisi'nde²⁴⁰, “yüksek oranda tanımlayıcı işaret” ile “jenerik işaret” arasındaki farkın soyut olarak ortaya konulmasının oldukça zor olduğu ve yüksek oranda tanımlayıcı sözcük ile jenerik işaret arasındaki çizginin oldukça belirsiz ve tanımlanmasının güç olduğu belirtilmektedir. Kanaatimizce, bir sözcüğünün jenerik mi yoksa tanımlayıcı mı olduğu, eğer tanımlayıcı ise tanımlayıcılık gücünün yüksek mi olduğu hususuna ilişkin ihtilaflarda mutlaka sektörde uzman kişilerin görüşleri alınmalı ve bu görüşlerin dayandığı gerekçeler araştırılmalıdır.

Kıta Avrupası'nda sözcüklerin kısmen veya dolaylı olarak orijinal kelimenin anlamını barındırmakta olduğu durumlarda işaretin niteliği üzerinde durulmaktadır²⁴¹. Eğer bir işaret doğrudan orijinal anlamı çağrıştıran bir nitelikteyse bu sözcüğün tescil edilmesi ticarî hayat açısından mümkün değildir. Bu nedenle de işaretin ima edici olmaktan öteye geçip tanımlayıcı olması durumunda tescilinin mümkün olmadığı ve tescil edilmesi durumunda da hükümsüz kılınması gerektiği vurgulanmaktadır²⁴².

Bir işaretin Topluluk Markası olarak tescil edilebilmesi için birliğe üye ülkelerin tamamında tescil edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemelerden uluslararası anlaşmalar bölümünde bahsetmiştik. Burada sorun teşkil eden husus, menşe ülkesinde tescilli olan hatta kendi diline göre hiçbir anlam ifade etmeyen bir sözcüğün, birliğin başka bir ülkesinde tanımlayıcı nitelikte olması durumunda sorun nasıl çözümleneceğidir. OHIM bu konuda çok sert bir tutum içindedir²⁴³. Örneğin, OHIM'e göre “OIVA”²⁴⁴ ve

²³⁸ MOIR, s. 417.

²³⁹ “Biomild” Kararı, C-265/00, 12.02.2204 (Erişim <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/J0000265.pdf>), (Erişim Tarihi, 25.10.2013).

²⁴⁰ McCARTHY, §12.1, s.539.

²⁴¹ RAIKKONEN, s.9

²⁴² RAIKKONEN, s.9

²⁴³ RAIKKONEN, s.24.

²⁴⁴ “OIVA” Kararı, R 1500/2009-1, 29.04.2010, RAIKKONEN, s.24.

“AUTAN”²⁴⁵ kelimelerinin Fince’de (Finlandiya’da konuşulan dil) anlamlarının bulunsa ve Avrupa dillerinde tamamen anlaşılmaz nitelikte olsalar da ayırt edicilik değerlendirilmesi yapılırken bütün üye ülkeler dikkate alınmalıdır. Üye ülkenin nüfusunun %1 ini temsil etmekte olsa bile durumun değişmeyeceği kararda belirtilmiştir. Bu nedenle tescili talep edilen sözcüğün üye ülkelerin birinde dahi tanımlayıcı nitelikte olması topluluk markası olarak tescil edilmesine engeldir.

Amerikan Yüksek Mahkemesi, Wal-Mart²⁴⁶ sözcük markası ve renk markasını kıyasladığı kararında, rengin bir tür tanımlayıcı işaret olduğuna ve doğrudan doğruya tüketicilerin bir köken teşhis etmelerini sağlamayacağını belirtmiştir. Mahkeme, renklerin ancak ikincil anlam kazanması halinde marka olarak korunabileceğini belirtmiştir. Amerikan yargılamasında kullanılan diğer bir kriter de ihtilafa konu marka başvurusunun rakibin kendi mal veya hizmetleri için anlatmada ihtiyaç duyup duymayacağıdır²⁴⁷.

YHGK²⁴⁸, 09 ve 16.sınıfta (bu sınıflar doğrudan veya dolaylı olarak “kapı ve pencere” mallarına ilişkin değildir) tescilli “Pencere” ve “Kapı Pencere” sözcüklerinin hükümsüzlüğüne karşı açılan hükümsüzlük davasında sözcüklerin basılı eser cinsi olmadığı için tesciline engel bulunmadığını belirtmiştir.

IV. DOĞUŞTAN AYIRT EDİCİLİĞE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER

İşaretlerin bazıları doğuştan ayırt ediciliği olmadığı halde kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanabilirler. 556 sayılı KHK’da marka olabilecek işaretler düzenlenirken örnek olması açısından bazı işaretler ifade edilmiştir. 556 sayılı KHK’da yer almasına

²⁴⁵ “Autan” Kararı, R 352/2009-2, 13.07.2009, RAIKKONEN, s.24,

²⁴⁶ Wal-Mart Stores Inc. v Samara Brother Inc. No. 99-150 March 22.200) INTA Bulettin Volume 55 N.8, 15.04.2000, MOIR, s.417,

²⁴⁷ RAIKKONEN, s.19.

²⁴⁸ YHGK, E.2008/11-775, K. 2008/753, T.24.12.2008, Kazancı İçtihat Bankası, (Erişim <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>), (Erişim Tarihi, 22.10.2013).

rağmen bazı işaretler doğuştan ayırt ediciliğe sahip değildir. Doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretleri sınırlı sayı altında toplamak mümkün olmadığından bazı örnekler üzerinden giderek konuyu açıklamaya çalışacağız.

A. Renkler

Bir nesnenin rengi yansıttığı ışığın rengi ile nitelendirilir²⁴⁹. Bir rengin görsel olarak ifade edilmesi çok zor olduğu gibi görsel olarak ifade şekli de zamana, ortamın ısisına, ışığa ve birçok faktöre göre değişmektedir. Ayrıca, zaman geçtikçe renklerin solma özelliği de dikkate alındığında görsel olarak ifade etmenin daha da zor olduğu öne çıkmaktadır. Tüketiciler tarafından renkler hayatın olağan akışı gereğince marka olarak algılanmazlar. Soyut renk markaları, herhangi bir şekilde sınırlandırılmamış, bir veya ikiden çok rengin biraya getirilerek kullanılmasıyla oluşur²⁵⁰. 556 sayılı KHK’da, AB Marka Yönergesi, AB Marka Tüzüğü ve İngiliz Markalar Kanunu’nda olduğu gibi marka olabilecek işaretleri örnekleme yoluyla belirtilmiştir. Ancak renkler marka olabilecek işaretler arasında sayılmamıştır. Renkler, çizimle görüntülenebilir veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayılabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret kavramının içine girmektedir²⁵¹. TRIPs md 15 te renk ve renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebileceğini belirtilmiştir.

Türk Hukuku’nda tek bir rengin ya da renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilip edilemeyeceği tartışmalıdır.

ARKAN²⁵², sırf muayyen bir renk ayırt ediciliğe sahip olmadığından marka olarak tescil edilemeyeceğini savunmaktadır.

²⁴⁹ ŞENOCAK, Kemal, Soyut Renk Markaları, Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ’e Armağan, Ankara 2003, s.55.

²⁵⁰ ASLANER, Nuran, Almanya Uygulamasında “Renk” Markaları, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sinaî Haklar Özel Sayısı, İstanbul 2007, s.43.

²⁵¹ TEKİNALP, s.347.

²⁵² ARKAN, C.I, s.73.

TEKİNALP²⁵³, bir şekilde somutlaşmamış rengin bir mal veya hizmette özdeşleşmesi veya onu çağrıştırır hale gelmesi halinde ayırt edici nitelik kazandığından marka olarak tescil edilebileceğini savunmaktadır.

YASAMAN²⁵⁴, rengin özel bir tonunun kullanılması veya özellikli bir üründe özel olarak kullanılması halinde renk o ürüne ya da hizmete ayırt edicilik veriyorsa rengin tescili mümkündür.

KARAHAN²⁵⁵, münferit renklerin marka olarak tescil edilemeyeceğini, ancak özel bir kompozisyon oluşturmaları halinde marka olarak tescil edileceğini savunmaktadır.

DOĞAN²⁵⁶, renkleri soyut ve somut ayırt edicilik kavramlarına göre değerlendirmektedir. Bu görüşe göre, soyut renk, mal ve hizmetleri piyasada ferdileştirerek ve teşhis edilebilir hale getirerek diğer mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağladığından, soyut ayırt ediciliğe sahiptir. Bu nedenle de marka olabilir.

ŞENOCAK²⁵⁷, rengin doğuştan ayırt ediciliğinin olmadığı görüşüne katılmamaktadırlar. Bu yazara göre, soyut renk markalarının ayırt edici güce sahip olup olmadığı her somut olayın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Kanunî düzenleme açısından bakıldığında ticari hayatın uygulamaları açısından bakıldığında soyut renklerin ayırt edici özelliği peşinen reddedilemez²⁵⁸.

²⁵³ TEKİNALP, s.364, Aynı doğrultuda YILMAZ, s.113.

²⁵⁴ YASAMAN, Hamdi, Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Marka Hukuku İle İlgili, Makaleler, Hukukî Mütalâalar Bilirkişi Raporları, İstanbul 2012, s.11.

²⁵⁵ KARAHAN, s.28, Aynı doğrultuda KAYA, s.30, TAYLAN, s. 33.

²⁵⁶ DOĞAN, Soyut Renklerin, s.42.

²⁵⁷ ŞENOCAK, s.90.

²⁵⁸ Sarı, kırmızı ve mavi renkler saf renk olduğundan temel veya ana olarak nitelendirilmekte herhangi iki temel rengin karışımından elde edilen renkler ise, tâli veya ara renkler olarak nitelendirilmektedir. Ortalama görme kabiliyetine sahip bir insanın ise ayırt edebileceği renk sayısının 200-300 olduğu belirtilmektedir. ŞENOCAK, s.57-58.

PHILLIPS/FIRTH²⁵⁹, tek bir rengin yeterli ayırt ediciliğe sahip olması halinde ve özellikle renk kombinasyonlarının ayırt ediciliğe sahip olabileceğini savunmaktadır.

Alman Hukuku'ndaki hâkim görüş ise²⁶⁰, soyut renk ve renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebilirliğini kabul etmekte²⁶¹, renklerin doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmadığı yönünde bir kanaati benimsememekle birlikte renklerin tescil edilebilmesi için özel ilave şartlar da aranmaması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, ayırt etme gücünün tespitinde renk markaları diğer markalar ile aynı şartlara tabi olmalıdır. Alman Hukuku'nda da bazı yazarlar, renklerin marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığını savunmaktadır²⁶². Bu yazarlara göre, renklerin marka olarak tescil edilmesi durumunda sağlanacak korumanın kapsamı belli olmayacaktır. Ayrıca ticaret, rekabet ortamı sağlanmaya çalışılan belirsiz hukukî korumadan dolayı bozulacaktır.

Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu'nun 711-1.maddesinin (c) bendinde renklerin aranjmanı, birleşimi ve tonunun marka olarak alınabileceği düzenlenmiştir²⁶³. Bu hükümden de görüleceği üzere soyut renk marka olarak tescil edilemez²⁶⁴.

Tek bir rengin kural olarak doğuştan ayırt ediciliği yoktur²⁶⁵. Renklerin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde esas alınması gereken kriter, renk konusunda bilgi sahibi olan birinin ya da ressamın bakış açısı değil, mal ve hizmetin hitap ettiği ortalama

²⁵⁹ PHILLIPS/FIRTH, s.310, Aynı yönde, HOLAH, s.37.

²⁶⁰ ŞENOCAK, s.81.

²⁶¹ ASLANER, “Renklerin soyut ve başka herhangi bir işaret ile sınırlandırmadan tek başlarına marka olabilme yeteneğinin varlığının Almanya’da kabulü, Avrupa Topluluğu’nun 89/104 /EWG sayı ve 21 Aralık 1988 tarihli ilk yönergesinin(MarkenRL) 1995 yılında yürürlüğe giren yeni Alman Markalar Kanunu ile uygulamaya konulması ile mümkün olmuştur.” ASLANER, s.42.

²⁶² ŞENOCAK, s.76-77.

²⁶³ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.81.

²⁶⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.81.

²⁶⁵ Y. 11. HD. E. 1991/8139, K. 1993/1664, T.11.3.1993; Aygaz kararında, renklerin bağımsız olarak marka tescillerinin mümkün olmadığını belirterek, Aygaz markasının gümüş rengini tek başına marka olarak kabul etmemiştir. Aynı görüşünü Aygaz-Petgaz kararında da sürdürmüştür. ÇOLAK, s.68.

tüketicinin bakış açısıdır²⁶⁶. Yalnız, ahşap ürünler veya çikolatalar için kahverengi, buzdolabı için beyaz, kalp şeklindeki bir vazo için kırmızı renk, malın tabiatıyla özdeş olduğundan, marka olma niteliğine sahip değildir²⁶⁷. Kanaatimizce, soyut renklerin doğuştan ayırt ediciliği olsaydı her işletme tescilini talep ettiği mal ve hizmet ile özdeş olmamak koşuluyla dilediği rengi tescil ettirebilir ve korumadan yararlanabilirdi. Oysaki renklerin markanın hitap ettiği tüketici kesimi tarafından o mal ve hizmet için köken gösteren işaret olarak algılanabilmesi, öncelikle o rengin markasal kullanımını gerektirir. Bir rengin markasal kullanım öncesi ayırt edici olduğunun kabulü mümkün değildir. Renklerin algılanabilir sayılarının sınırlı olması da bir diğer etkidir. Belli işaretlerin serbest işaret olarak kalması ticari hayat için vazgeçilmezdir. Renklerin doğuştan ayırt edici olduğu kabul edilirse ticari hayat açısından içinden çıkılmaz durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin, ana renklerin her birinin çikolata markaları tarafından tescil edilmesi durumunda çok değil yedi tescilden sonra diğer işletmelerin çikolata üzerinde kullanacağı renk kalmayacaktır. Her ne kadar bilimsel araştırmalarda çok sayıda rengin olduğu ifade edilmekteyse de çikolata ürünlerinin hitap ettiği kitle olan çocuklar açısından, bu renklerin bilenebilmesi çok zordur.

İngiliz Hukuku'nda²⁶⁸, tek bir rengin yeterli ayırt ediciliğe sahip olması halinde marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra rengin grafik olarak temsil edilebilmesi gerekmektedir. İngiliz Hukuku'nda kural olarak renk kombinasyonlarının marka olarak tescil edilebilmesinin daha kolay olduğu belirtilmektedir²⁶⁹. Renk kombinasyonlarının tescil edilebilmesi için de kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandığının daha güçlü delillerle ortaya konulması gerektiği kabul edilmektedir²⁷⁰.

²⁶⁶ KARAN/KILIÇ, s.37.

²⁶⁷ DOĞAN, Soyut Renklerin, s.44.

²⁶⁸ PHILLIPS/FIRTH, s.311.

²⁶⁹ HOLAH, s.37.

²⁷⁰ HOLAH, s.37.

Amerikan Hukuku’nda tescil engellerinin uygulamasına yön vermek bakımından işlevsellik öğretisi de geliştirilmiştir²⁷¹. Bu öğretiye göre, bir ürünün işlevsellik belirtmeyen özellikleri tescil edilebilirse de işlevsel olan özelliklerinin tescili mümkün değildir²⁷². Bu yüzden yerel mahkemeler ve Yüksek Mahkeme ürünün niteliklerinin bir üretici tarafından kullanılmasını, diğer rakiplerini büyük oranda avantajsız bir konuma sokacağına kanaat getirirse bu işlevsel niteliktedir ve korumaya hak kazanamaz.

Amerikan Yüksek Mahkemesi geliştirilen işlevsellik öğretisi doğrultusunda kararlar vermektedir²⁷³. Mahkeme’ye göre rakip firmanın o rengi kullanmak için meşru bir ihtiyacı olduğu durumlarda o rengin tescil edilmesini engelleyebilmelidir. Bu şekilde ihtilafa konu olan işaretler o alanda herkesin kullanımına açık kalmış olur. Amerikan Yüksek Mahkemesi²⁷⁴, Brunswick Corp. V.British Seagull Ltd., ve Deere&Co.v Farmhan Inc, kararlarında federal mahkemeler siyah rengin makineler, yeşil rengin ise tarım malzemeleri bakımından, görünüş itibariyle avantaj sağlayacağından bahisle bu mal ve hizmetler için marka olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir.

İngiliz Hukuku’nda, rengin ya da renk kombinasyonun bir ürünün bir özelliğini belirtme eğiliminde olması durumunda marka olarak tescil edilemeyeceği kabul edilmektedir²⁷⁵. Her somut olayda, tescile konu mal ve hizmetler bakımından soyut renk markalarının köken ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı ayrı ayrı

²⁷¹ MOIR, s.429.

²⁷²İşlevsellik öğretisinin uygulanabilmesi için Amerika Mahkemeleri tarafından belli kriterler geliştirilmiştir, “... rengin fonksiyonel açıdan malı zorunlu olarak nitelendirilmesi için somut olayda üç noktanın belirlenmesi gerekir:

1.Malın ya da ambalajın soyut renkle dizayn edilmesi, malın kullanılması açısından avantaj sağlıyor mu?

2. Serbest rekabetin sekteye uğramasını engelleyecek diğer alternatif işaretlerin rakiplerin serbestçe yararlanma imkanı var mı? Bir başka deyişle, ilgili soyut renge tanınacak marka himayesi, rakip işletmelerin piyasaya girmesini haksız yere engelliyor veya tescil talebinde bulunan işletme lehine bir monopol konumu yaratıyor mu ? (overriding public policy).

3. Malın veya ambalajın soyut bir renkle renklendirilmesi, malın üretimi veya kullanımı için yapılacak masraflar bakımından avantaj sağlıyor mu? ŞENOCAK, s.95-96.

²⁷³ MOIR, s.430.

²⁷⁴ MOIR, s.430; K. 35 F.3d 1527, T. 14.09.1994.

²⁷⁵ PHILLIPS/FIRTH, s.311.

değerlendirilmelidir²⁷⁶. 1938 tarihli İngiliz Markalar Kanunu döneminde, mavi parafin marka başvurusu, ürünün karakteristik özelliğini ifade ettiği gerekçesiyle reddedilmiştir²⁷⁷. Aynı dönemde, farmosötik dozajlar ihtiva eden yarı saydam kapsüller ve granüller için renk kombinasyonlarından oluşan işaretin marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir²⁷⁸.

Paris Temyiz Mahkemesi, Kenzo Şirketi adına tescilli yeşil rengin başka ayakkabı ambalajlarında kullanılmasını markaya tecavüz olarak kabul etmiştir²⁷⁹. Rengin, bu işlevini yerine getirebilmesi için üründen fonksiyonel açıdan bağımsız ve ürünün serbestçe seçilmiş bir unsuru olması gerekir²⁸⁰.

Renk tescil edildiği emtia veya hizmetle ve bunun kökeni olan işletme ile özdeşleştiğinden, farklı tonlarda kullanılması bile toplumda farklı bir marka izlenimi yaratabilir²⁸¹. Renk kombinasyonlarından meydana gelen markalarda renk dağılımının bildirilmemesi talep edilmelidir²⁸².

²⁷⁶ UZUNALLI, s.94.

²⁷⁷ PHILLIPS/FIRTH, s.310, HOLAH, s.37.

²⁷⁸ PHILLIPS/FIRTH, s.310.

²⁷⁹ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.83, TGI Paris, 10.03.1999, PIBD 682/1999 III 366.

²⁸⁰ ŞENOCAK, s.75.

²⁸¹ ÇAĞLAR, Hayrettin, Tescilli Markanın Faklı Şekilde Kullanılması, FMR, Y.2007, C.7, S.2, s.20.

²⁸² EROĞLU, s.125, dn 128, “Alman Federal Mahkemesi de, renk sınıflandırma sistemine göre rengin numarasının bildirildiği biri yeşil, diğeri sarı renkte iki dikdörtgenin yan yana yapıştırıldığı bir kağıt eklenerek yapılan soyut renklere ilişkin (§§ 6 Nr.6, 12 Marken V) tescil başvurusunda, bu işaretin çizimsel olarak ifade edilebilir olmaması nedeniyle başvuruyu reddeden BPatG’nin kararını şu gerekçelerle bozmuştur”:

“..Renk kombinasyonları arasında renk dağılımının bildirilmesi talep edilmemelidir. Çünkü, böyle bir koşul, Direktif yoluyla ulusal marka hukukuna uyum için getirilen soyut renk markaları olarak değil, biçim markaları olarak ele alınacaktı. Oysa § 8 I Marken G hükmü sadece çizimsel olarak ifade edilebilirlik koşulunu öngörmektedir. Diğer bir deyişle, bu hükmün sicil hukukuyla ilgili belirlilik ilkesiyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca, BPatG tarafından talep edilen renklerin dağılımına ilişkin bilgi uygulanabilir nitelikte de değildir. Çünkü renklerin 50:50 şeklinde bağlantı içinde bulunacaklarının bildirilmesi de yeterli belirlilikten uzaktır. Zira bu şekilde iki renk, kareli, çizgili, puanlı gibi biçimlerde de ifade edilebilir. Bu biçimlerde de ifade edilebilir. Bu biçimlerin her birinde farklı bir genel etki ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, ortaya çıkan belirsizlik soyut renk markasının yararına olarak yorumlanmalıdır. Bu belirsizlik § 14 II MarkenG ve § 26 MarkenG hükümlerinin amaca uygun yoluyla yeterince giderilebilir...” (BGH-Farbmarke gelb/grün, GRUR 2002, s.429).

Marylan Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre²⁸³, renk bir işaretin tanınmasını %80'lere kadar arttırmaktadır. Buna ek olarak yapılan araştırmalarda rengin ürün satışlarında etkisinin çok önemli olduğu ortaya konulmaktadır²⁸⁴. Bu araştırmalar insan bilincinin ürüne ilk baktığında, ilk 90 saniyede yapmış olduğu değerlendirmenin %62 ile %90'nın sadece renge dayandığını göstermektedir.

OHIM²⁸⁵, tescili talep edilen renk adının, mal listesinde yer alan bir malın özelliğini bildirir biçimde algılanması halinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçesi reddedileceğini düzenlenmektedir. Örneğin, çay için yeşil rengin tescili için yapılan başvurunun reddine karar verilecektir.

ATAD, "Kws" Saat kararında şu hususları vurgulamıştır²⁸⁶.

- Tek bir rengin ilke olarak ayırt ediciliği yoktur, ancak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilir.
- Tescili talep edilen turuncu rengin, tescilinin talep edildiği mallar için kullanılması son derece olağandır. Tescili başvuru sahibinin rakiplerinin bu rengi kullanmakta yararları olabilir. Yalnız, renk tonunun marka olarak tescili halinde, rakiplerin de tescil edilen renk tonu dışında tescil ettirebilecekleri sayısız renk vardır.
- Renkten oluşan markanın ayırt edici özelliğinin değerlendirilmesinde diğer markaların ayırt edici özelliklerini değerlendirmede kullanılan kriterlerden daha yüksek kriterler aranmamalıdır.
- Renk ve renk kombinasyonları birden çok fonksiyona sahiptir. Tescili talep edilen rengin dekoratif veya fonksiyonel amaçlar için kullanımı söz

²⁸³ MOIR, s.407.

²⁸⁴ MOIR, s.407.

²⁸⁵ OHIM Aralık 2013 Kılavuzu, s.7, (Erişim https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicanteDecember2013_en.pdf), (Erişim Tarihi, 19.09.2013).

²⁸⁶ ÖZBİLEN, Arif Barış, Turuncu Renginin Topluluk Markası Olarak Tescil Talebine İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İkinci Dairesinin 21 Ekim 2004 Tarihli Kararı(Çeviri) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y:9, S.18, Güz 2010, s.161-167, "KWS" Kararı, C-447/02, T.11.12.2002.

konusu olmamalıdır. İlgili çevrenin işareti nasıl algıladığı araştırılmalıdır. Mal veya hizmet ediminin işletmesel kaynağını gösteren bir işaret olarak algılaması durumunda işaretin başka fonksiyonlara sahip olmasını da mümkündür. Özellikle hizmet sektöründe renkler, hizmet markalarıyla bağlantılı olamaz. Bu nedenle de işletmesel kaynağı gösteren bir işaret olmadan da ayırt edicilik fonksiyonu yerine getirilebilir.

ATAD, “Libertel” kararında²⁸⁷ renk örneğinin tescil için sunulmasının tek başına, 89/104 sayılı Yönerge’nin 2.maddesi anlamında çizimsel ifadeyi göstermeyeceğini belirtmiştir. Ancak renk örneğinin zamanla bozulabileceği ihtimali de dikkate alınarak özellikle kâğıt gibi diğer bazı ortamlarda, rengin gerçek tonunun zamanın getirdiği etkilere karşı korunmayacağını belirterek, tescil edilecek renk tonunun uluslararası renk sınıflandırma sistemine göre kod numarasıyla birlikte belirlenmesi durumunda çizimle görüntülenme şartının gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Ayrıca, tescili talep edilen rengin serbest bırakılması zorunlu işaretlerden olmaması gerektiği belirtilmiştir. Bir diğer ifade ile tescille tekel altına alınan rengin piyasadaki rekabeti ve iletişim özgürlüğünü engellememesi gerekir. Bunun için sadece günün koşulları değil, aynı zamanda gelecekte doğabilecek koşullar da değerlendirilmelidir.

Renklerin solma ihtimallerinden dolayı Alman Patent Dairesi renk markasının, “Ral”, “Hks” veya “Pantone” gibi renk gösterme sisteminde ifade edilmesini talep etmektedir²⁸⁸.

Yargıtay, rengin diğer unsurlarla kullanıldığında korunacağını kabul etmektedir²⁸⁹. Yargıtay başka bir kararında, gökkuşağında 7 ana renk bulunduğunu,

²⁸⁷ “Libertel” Kararı, C-104/01, 06.05.2003, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48237&doclang=EN>), Erişim Tarihi; 25.10.2013.

²⁸⁸ EROĞLU, s.122.

²⁸⁹ YHGK, 1999/11-76 E, 1999/7530 K.,T.10.02.1999. “Doğada sınırlı sayıda bulunan renkler, ancak kendilerine ayırt edici bir karakter verildiği ölçüde marka olabilirler”. KARAN/KILIÇ, s.41.

renkler üzerinde tek hakının tanınması halinde bir kısım firmaların renk kalmadığından faaliyet yapmamaları gibi garip sonuçların çıkabileceğini belirtmiştir²⁹⁰.

B. Harfler Ve Sayılar

Harfler, sayılar ve temel geometrik şekiller; bu gibi işaretler ayırt edici olmadıklarından tescil edilmez kabul edilmektedir²⁹¹. Bazı marka hukuku düzenlemeleri (örneğin Almanya) bunların tescilini açık olarak dışlamış olması ya da en azından 3 harf ve/veya sayının bileşik şekilde kullanılması gerektiğini öngörmektedirler²⁹². Normal olarak harfler sayılar veya geometrik şekiller tüketiciler tarafından ürünlerin kökeni gösterir işaretler olarak algılanmazlar²⁹³.

Tek bir harfin kural olarak ayırt ediciliği yoktur²⁹⁴. Sözcükler kural olarak doğuştan ayırt ediciliğe sahip olduğu halde harfler doğuştan ayırt ediciliğe sahip değildir. Bu nedenle de harflerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması gerekir²⁹⁵. Sayı ve harflerden oluşan ifadelerse (alfanumerik işaretler) mal ve hizmetlerin kökenlerini ayırt etmeleri halinde marka olabilirler²⁹⁶. Öğretide bazı yazarlar tarafından, tek bir harfin marka olarak tescil edilerek bir kişinin inhisarına bırakılmasının mümkün olmadığı da belirtilmektedir²⁹⁷. Bazı yazarlar ise tek bir harfin baştan marka olmayacağı görüşüne katılmayarak, özel dizayn edilmek koşuluyla yazılış ve görünüm açısından tamamen kendine özgü ve ayırt edici bir nitelik taşımaları halinde marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmektedirler²⁹⁸.

²⁹⁰ Y.11.H.D.1997/3559 E., 1997/543 K, 07.07.1997, (FMR, 2001, C.1, S.4, s.212).

²⁹¹ World Intellectual Property Organization, "Introduction to Intellectual Property Theory and Practice", Kluwer Law, 1997, s.191.

²⁹² Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, s.191., BENTLY/SHERMAN, s.823.

²⁹³ Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, s.191., BENTLY/SHERMAN, s.823.

²⁹⁴ ARKAN, C.I, s.73, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.74, YILMAZ, s.108.

²⁹⁵ ARKAN, C.I, s.74, KAYA, s.24, YILMAZ, s.108.

²⁹⁶ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36., HALPERN/NARD/PORT, s. 296., MCCARTHY, § 7:3 s.184.

²⁹⁷ TEKİNALP, s363, KARAHAN, s.27.

²⁹⁸ ARKAN C.I, s. 73, KAYA s.23, YILMAZ, s.108.

Rakam kavramından anlaşılması gereken dilimizde ya da yabancı dilde kullanılan her türlü sayıdır. 556 sayılı KHK sayıların marka olabileceğini ifade ederek, 551 sayılı Kanun md 4 (1) (c) maddesinden farklı bir düzenleme getirmiştir²⁹⁹.

Tek bir harf bile marka olabilir³⁰⁰, örneğin tanınmış bir marka olan Singer Co. nun “S” markası³⁰¹. Sözcük, harf ve sloganlar, mal ve hizmetlerin kökenlerini ayırma ve tanıtmaya, ayırt edicilik niteliğine sahiplerse marka olabilirler³⁰².

Tek bir rakamdan oluşan işaretlerin, birden fazla rakamdan oluşan işaretlere göre ayırt edicilik kazanması zordur³⁰³. Sayıların sözcük olarak ifade edilmesi de mümkündür. Bu durumda marka sözcük markası olarak değerlendirilemez. Örneğin, sekiz kelimesinin marka olarak tescil edilmesine yönelik talebin ayırt edicilikten yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerekmektedir. Başvuru özel bir kombinasyon haline getirilmişse, örneğin “7 eleven” markası iki rakamdan birinin yazıyla yazılarak biraya getirilmesi ile de özel bir kombinasyon kazanmasından ayırt ediciliğe sahip olmasından dolayı kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasına gerek yoktur.

Harflerden anlaşılması gereken Türk alfabesinde ya da yabancı alfabelerde yer alan harflerdir. Burada önem arz eden husus, Japon, Çin veya Yunan alfabesinde yer alan harflerin bu başlık altında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Öğretide³⁰⁴, yabancı alfabeler arasında bir ayırım yapılmamaktadır. Kanaatimizce, bu tarz alfabelerde yer alan harfler şekil olarak algılandığından harfler için getirilen kriterlere göre değerlendirme yapılmamalıdır.

²⁹⁹ KARAN/KILIÇ, s.36.

³⁰⁰ McCARTHY, § 7:2 s.182.

³⁰¹ McCARTHY, § 7:2 s.182.

³⁰² ALBERT/LAFF/LAFF, s.36, HALPERN/NARD/PORT, s.295., McCARTHY, § 7:2 s.182 ve § 7:5 s.188.

³⁰³ KAYA, s.24.

³⁰⁴ TEKİNALP, s.346, KARAHAN, s.28, KAYA, s.23, KARAN/KILIÇ, s.36, ÇOLAK, s.60.

556 sayılı KHK harflerin marka olabileceğini ifade ederek, 551 sayılı Kanun md 4(c) ve 4 (2) maddelerinden farklı bir düzenleme getirmiştir³⁰⁵.

Marka tescil başvurusuna konu işaret tek bir harften oluşabileceği gibi birden fazla harften de oluşabilir. Harfler, sayılar ve bunların bileşkeleri ayırt edici hale gelebilir³⁰⁶. Ayrıca belirtmelidir ki harf ve sayılar, hayalî (fanciful) bir araç olarak kullanılmışlarsa, kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmaları gerekmeden de tescil edilebileceklerdir³⁰⁷. Burada dikkat edilmesi gereken husus, birden fazla harften oluşan işaretin bir sözcük niteliğini kazanıp kazanmadığının araştırılmasıdır. Birden fazla harfin kullanılması durumunda işaretin ayırt edicilik kazanabilmesi tek harften oluşan işarete göre daha kolaydır³⁰⁸. Ayırt edicilik sağlayacak şekilde, birden fazla harfin bir araya getirilerek kombinasyon oluşturması durumunda marka tescil edilebilir³⁰⁹. Birçok işletme tarafından birden fazla harf içeren markalar kullanılmaktadır. Bilgisayar için LG markası, beyaz eşya için AEG markası, tekstil ürünleri için W, çocuk tekstil ürünleri BG markası örnek olarak gösterilebilir. Ancak, harflerden oluşan kısaltmalar, eğer tanımlayıcısı sözcüğü doğrudan çağrıştırır nitelikte ise bunlar da marka olarak tescil edilemez. Tescil başvurusunda kısaltmanın doğrudan kısalttığı sözcüğü çağrıştırıp çağrıştırmadığına dikkat edilmelidir. Eğer, doğrudan bir çağrıştırma söz konusu ise başvurunun reddine karar verilmelidir. OHİM bu konuda çok sert bir tutum izlemektedir. OHİM'e göre³¹⁰, tanımlayıcı sözcüklerin ilk harflerinden oluşan kısaltmalara ilişkin marka başvuruları, kısalttıkları sözcükleri çağrıştırma ihtimalinde bile olsa başvurunun tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi gerekmektedir.

³⁰⁵ KARAN/KILIÇ, s.36.

³⁰⁶ Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, s.191., HALPERN/NARD/PORT, s. 295.

³⁰⁷ Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, s.191., HALPERN/NARD/PORT, s. 295.

³⁰⁸ KAYA, s.24, ÇOLAK, s.59.

³⁰⁹ KARAHAN, s.27.

³¹⁰ OHİM Kılavuzu, s.6.

OHIM, standart karakterlerle yazılı ve grafik unsur içermeyen tek harften oluşan tescil başvuruların reddedilmesi gerektiğini belirtmektedir³¹¹.

Alman Federal Mahkemesi, bir harf kombinasyonunun, “Bilimsel Ad Cetvel”inde birçok anlamda kullanılması durumunda belirli bir bilimsel ada odaklanmış bir kısaltma olmadığı gerekçesiyle, CT harf kombinasyonun 9.sınıfta tescil edilebileceğini kabul etmiştir³¹². Kanaatimizce, bu karar yerinde değildir. Tescili uygun görüldüğü 9.sınıf içeriği itibariyle bilimsel aygıtlar, elektronik aygıtlar, ses ve görüntü kaydediciler gibi elektronik ürünleri kapsamaktadır. Bütün dünya dillerinde bilgisayar anlamına gelen computer sözcüğü “C” ile teknoloji sözcüğü “T” ile ifade edilmektedir. Bu nedenle de “Bilimsel Ad Cetvel”inde CT’nin birçok kısaltma anlamına gelmesi ilk başta harf kombinasyonun bıraktığı izlenimi ortadan kaldırmaz. Bu karar marka hukukunun ruhuyla bağdaşmadığı gibi ayırt edicilik unsuruna ilişkin yasal düzenlemelere de aykırıdır.

ATAD, tarafından tek bir harf ayırt edilebileceğini bu nedenle de ayırt edicilik unsurunun tek bir harf için bile olsa mahkeme tarafından araştırılması gerektiğini kabul etmektedir³¹³.

³¹¹ OHIM Kılavuzu, s.6.

³¹² “Alman Marka ve Patent Dairesinin isabetle tespit ettiği gibi, “CT” harf kombinasyonu, Bilimsel Ad Cetvelinde (Lexika) yer almaktadır. Bu tür bir harf kombinasyonunu, sırf bu “Lexika” da yer aldığı için baştan ve şematik olarak reddetmek doğru değildir. Her ne kadar bu “Lexika” da yer almış olan bir kısaltma, o işareti, serbest işaret haline getirdiğine ilişkin önemli bir bulgu olsa da, WENNRICH tarafından hazırlanmış bu Lexika’da “CT” harfleri birçok manada kullanılmıştır. Computer Technology, Computer Test, Computing Time, Central Time, ... gibi. Dolayısıyla “CT” harfleri tek ve belirli bir bilimsel ifadenin kısaltılmış şekli olmadığı ve onu doğrudan belirtmediği için bu harflerin Alman Markalar Kanunu’nun 8.maddesinin 2.fikrasının 1 no’lu bendi kapsamında tescile engel bir durumu yoktur”. BpatG, Beschl v. 29.12.1998-25 W (pat) 42/95, GRUR 1999 Heft 9-9, s.743 vd. YILMAZ, s.110.

³¹³ ATAD C-265/09 P. “... tek bir harften oluşan “a” işaretinin, biralar hariç 33.sınıftaki alkollü içecekler bakımından marka olarak ayırt ediciliğinin bulunmadığı, Yunanca konuşan tüketicilerin bunu bir ticari orijin olarak algılamayacağı yönündeki OHIM kararını iptal eden ve ispatı sözcük markalarına göre daha zor olsa bile, ayırt edicilik unsurunun tek bir harf içinde de olsa araştırılmasını isteyen İlk derece mahkemesi kararını onayarak, bu harfin de ayırt edici olabileceğini teorik olarak kabul etmiştir”. ÇOLAK, s.58,

ATAD, tek bir harfin tescilinin talep edildiği mal/hizmet için ayırt edicilik kazanmak şartıyla marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmektedir³¹⁴.

Türk Hukuku'nda Migros'un "M" harfinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı kabul edilmektedir³¹⁵. Bir harfin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasına örnek olarak, Google'ın "G" harfi, Facebook'un "F" harfi gösterilebilir.

C. Üç Boyutlu Şekiller

Resimler, şekiller ve semboller de markanın en yaygın diğer bir türünü oluştururlar. Şekil, resimsel olabileceği gibi üç boyutlu da olabilir³¹⁶. Şekiller bakımından, ürünün kendi doğasının sonucu olan, teknik bir zorunluluk dolayısıyla kullanımı zorunlu olan ve ürüne esas değerini veren şekillerin marka olarak tescili mümkün değildir³¹⁷.

Türkiye ve Avrupa'da yeni marka çeşitlerinden en çok tercih edilen, üç boyutlu biçim markasıdır³¹⁸. Üç boyutlu şekillerin ayırt ediciliğinin tespiti diğer işaretlere göre daha zordur³¹⁹. Tüketiciler, hayatın olağan akışı gereğince ürün şeklini marka olarak algılamazlar. Bundan dolayı ne kadar çarpıcı olursa olsun şekil tüketici tarafından doğrudan köken gösterir nitelikte algılanamayacaktır³²⁰.

AB Marka Yönergesi md 2' de marka olabilecek işaretler sayılırken, "malların veya ambalajların şekli" ibaresine yer verilmiştir. AB Marka Tüzüğü md 4'de "ayırt

³¹⁴BORCO v OHIM C-265/09 P 09 08.2010 (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83142&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341453>), (Erişim Tarihi, 25.10.2013).

³¹⁵ ARKAN, C.I, s.83.

³¹⁶ HALPERN/NARD/PORT, s. 299.

³¹⁷ PHILIPS/FIRTH, s.316., JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.9., HOLYOAK/TORREMANS, s.411-41., CORNISH, s.593.

³¹⁸ KARASU, Üç Boyutlu, s.332.

³¹⁹ KARASU, Üç Boyutlu, s.334.

³²⁰ HOLAH, s.37, Yazar, İngiliz Hukuku'nda şeklinin marka olarak tescilinin mümkün olabilmesi için iki sorunun olumlu cevaplandırılması gerektiğini belirtmektedir. Birincisi, şekil piyasadaki diğer ürünlerden farklı bir formda mıdır? Eğer böyle ise ikinci soru, ortalama tüketici kitlesi bu şekli köken gösterir bir fonksiyonla algılıyor mudur?

edicilik taşımak şartıyla üç boyutlu şeklin” marka olarak tescil edilebileceği düzenlenmiştir. Bu husus TRIPs 15’de “mal veya hizmetleri ayırt etmeye elverişli her türlü işaretin marka olarak tescil edilebileceği düzenlenmiştir. 1993 tarihli İsviçre Markalar Kanunu’nda üç boyutlu markaların tescil edilebileceğini açıkça kabul etmiştir³²¹. 1994 yılından önce yürürlükte bulunan İngiliz Markalar Kanunu gereğince şekil markalarının tescili mümkün değildi³²². 1994 tarihli İngiliz Markalar Kanunu, iki ya da üç boyutlu şekil ayırımına gitmeksizin şekil markaların tescilini mümkün hale getirmiştir.

551 sayılı Markalar Kanunu; bir markanın, malın üzerine veya ambalajının üzerine konulmasını şart olarak aramaktaydı (md 1)³²³. Bu markaları seçen marka sahipleri, rakip ürünlerinden farklı dikkat çeken ürün biçimleri oluşturarak kendilerini ön plana çıkararak tanıtmakta ve haksız rekabet hükümlerine nazaran daha önemli ve etkin bir korumadan yararlanma imkânına sahip olmaktaydı³²⁴.

556 sayılı KHK md 5’ de, malların biçimi ya da ambalajlarından söz etmekle birlikte, mal ve ambalajla ilgili olmayan üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebileceği hususunda bir düzenleme yapmamıştır³²⁵. Madde metninde³²⁶ “gibi” ve “her türlü işaret” ifadesine yer verilmiş olması marka olabilecek işaretlerin herhangi bir sınırlandırmaya tabi tutulmadığını göstermektedir³²⁷. Üç boyutlu şeklin mutlaka malın ambalajı olarak kullanılması gerekmez³²⁸. Kanunî düzenlemede, mal veya ambalajın tescilinin marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamayacağı da

³²¹ GÜRZUMAR, s. 504.

³²² HOLAH, s.37.

³²³ YASAMAN, s.61.

³²⁴ KARASU, Üç Boyutlu s.332.

³²⁵ ARKAN, C.I, s.26.

³²⁶ 556 sayılı KHK’den farklı olarak Avrupa Topluluğu Yönergesi’nin 2.maddesi ile Topluluk Markası Tüzüğü’nün 4.maddesinde, ayırt edici nitelik taşıması kaydı ile üç boyutlu biçimlerin marka olarak tescil edilebileceği öngörülmüştür. Alman Markalar Kanunu’nun 3.paragrafı, mal veya onun ambalaj biçimi de dahil olmak üzere üç boyutlu biçimlerin marka olabileceğini açıkça öngörmüştür. KARASU, Üç Boyutlu, s.333.

³²⁷ YASAMAN, s.74, YILMAZ, s.36, KARASU, Üç Boyutlu, s.342.

³²⁸ YASAMAN, s.61, YILMAZ, s.38.

düzenlenmiştir. Bu nedenle markaya sağlanan hukukî koruma markanın kullanıldığı mal veya ambalajı kapsamaz³²⁹. Üç boyutlu şeklin kendi şekli marka olarak tescil edilebilirse bu durumda şekil de koruma altına alınabilir.

Şekiller doğuştan ayırt ediciliğe sahip olabilir ya da ikincil anlam kazanabilir³³⁰. Doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan üç boyutlu şekillerden kastettiğimiz de bir malın biçiminden veya ambalajından oluşan üç boyutlu işaretlerdir. Öğretide, soyut ve somut ayırt ediciliğe göre işaretleri tasnife tutan yazarlar bir malın biçiminden veya ambalajından oluşan üç boyutlu işaretlerin kural olarak somut ayırt edici niteliğinin olmadığını kabul etmektedirler³³¹.

Üç boyutlu şekiller ayırt ediciliğe sahip olmak şartıyla marka olarak tescil edilebilirler³³². Malın bilinen şekli, işlevi veya teknik zorunluluk sebebi ile aldığı şekil de marka olarak tescil edilemez (md 7/e)³³³. Malın bilinen şeklinin herkes tarafından kullanılması söz konusu olduğundan bir diğer ifade ile kullanılması zorunlu olduğundan tescil edilerek koruma altına alınması mümkün değildir. Tescili talep edilen üç boyutlu işaretin ayırt edici olup olmadığı tespit edilirken rakiplerin piyasaya sürdükleri üç boyutlu işaretlerin biçimleriyle karşılaştırma yapılabilir³³⁴. Üç boyutlu şeklin tescili ambalajın ve malın bir kısmına ilişkin de olabilir³³⁵. Üç boyutlu şekillerin marka başvurusuna ilişkin 556 sayılı KHK uygulama yönetmeliğinde özel bir düzenleme yer almadığından Yönetmeliğin 8/a bendi uyarınca “tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 ve en fazla 7x7 cm ebadında 5 adet

³²⁹ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.79, YILMAZ, s.121, KARASU, Üç Boyutlu, s.338.

³³⁰ McCARTHY, § 7:7 s.197-198., ALBERT/LAFF/LAFF, s.36, COLSTON/MIDDLETON, s.520.

³³¹ KARASU, s.334.

³³² KARAHAN, s.24 KAYA, s.25., YILMAZ, s.120, ÇOLAK, s.75.

³³³ GÜRZUMAR, s.506, İsviçre “Yeni Markalar Kanunu’nun 2.maddesinin (b) bendine göre emtianın varlığına(aslına) ilişkin olan şekiller ile teknik zorunlulukların yarattığı emtia yahut ambalaj şekilleri de marka olarak korunamazlar”.

³³⁴ KARASU, s.335.

³³⁵ KARAHAN, s.25, EROĞLU, s.115.

örneği” istendiğinden üç boyutlu işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için işaretin iki boyutlu çiziminin hazırlanması yeterli olacaktır³³⁶.

Öğretide³³⁷, üç boyutlu şeklin, malın cinsini veya bu cinse ait özellikleri gösteren şekil olup olmadığının objektif kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir³³⁸. Bu görüşün temel gerekçesi olarak, ortalama tüketicinin bir malın piyasaya sunulduğu ilk şeklini o malın doğal şekli olarak düşünebilme ihtimali olarak gösterilmektedir. Kanaatimizce, üç boyutlu şekillerin doğuştan ayırt ediciliği olmadığı için, bir malın cinsi veya malın cinsine ilişkin herhangi bir özelliği konusunda ortalama tüketicide kanaat uyandırıyororsa objektif kriterlere göre değerlendirme yapılmamalıdır.

556 sayılı KHK’nın Uygulama Yönetmeliği’nde md 4’de “ ... marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan ve Kanun Hükmünde Kararname'nin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri” ifadesine yer vererek üç boyutlu şeklin malın ambalajı şeklinde olmasını aramıştır. Bu düzenleme yerinde olmadığından öğretide eleştirilmektedir³³⁹. Eleştirinin nedeni ise, ambalajın dışında üç boyuttan meydana gelen herhangi bir şekil de marka olabilir. Kanaatimizce de 556 sayılı KHK Uygulama Yönetmeliği, yasaya aykırı olarak düzenlenmiştir. Bir malın ambalajının üç boyutlu şekil olarak kabul edilmesine karşın kendi cisminin üç boyutlu şekil olarak kabul edilmemesi doğru değildir.

Üç boyutlu şeklin kendi şekli dışında herhangi bir işaretle birlikte tescil edilmesi durumunda sağlanacak olan markasal korumanın kapsamı öğretide tartışmalıdır. Bir görüşe göre³⁴⁰, 556 sayılı KHK md 5/f.2’de, üç boyutlu şekillerin tasarımlarının tek başına marka olarak tescil edilebileceğini düzenlemiştir. Bundan dolayı da tasarımın tek başına marka olarak tescil edilmesi gerekir. Üç boyutlu

³³⁶ EROĞLU, s.128.

³³⁷ KARASU, s.336.

³³⁸ HOLAH, s.37, İngiliz Hukuku’nda tüketicilerin şekilleri marka olarak algılamasının marka sahibinin onları eğitmesine bağlı olduğu belirtilmiştir.

³³⁹ ARKAN, C.I, s.42, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.78, KARAHAN, s.26-27, KAYA, s.25-26, KARAN/KILIÇ, s.35, YILMAZ, s.123, EROĞLU, s.127.

³⁴⁰ SULUK, 573.

şekillerin, isim, harf ya da logo gibi başka bir işaretle birlikte tescil edilmesi durumunda da sağlanan hukukî koruma üç boyutlu şekillerin dışında kalan işarete ilişkin olacaktır. Hâkim görüşüne göre³⁴¹, üç boyutlu işaretlerin tek başına tescil edilmesi gerektiği yönünde 556 sayılı KHK’da bir zorunluluk yoktur. Üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescil edilmesi için ayırt edici olmaları gerekir. Bundan dolayı da ayırt edici niteliğe sahip üç boyutlu işaretin bir başka işaretle birlikte tescil edilmesi durumunda da hem üç boyutlu işaret hem de birlikte tescil edildiği işaret korunacaktır.

İngiltere’de ilk olarak tescil edilen şekil markası Coca Cola’nın şeklidir³⁴².

İsviçre Federal Mahkemesi³⁴³, finans hizmetleri için kullanılan kare şekillerinin zayıf işaret olduğuna karar vermiştir. Mahkeme kararında, iki kare enlerinin, sağ köşede farklılaşmasının ayırt ediciliği sağladığından iltibas tehlikesine engel olduğu yönünde hüküm tesis etmiştir.

Alman Patent Mahkemesi’ne göre³⁴⁴, sıvı deterjan şişeleri ürünün niteliğini çağrıştırır. Bu nedenle de marka olarak korunması reddedilmiştir. Mahkeme, ayırt ediciliğin tespitinde ortalama tüketici kitlesinin kıstas alınması gerektiğine hükmetmiştir. Alman Federal Mahkemesi, üç boyutlu işaretlerin ayırt edici niteliğinin tespitinde diğer işarete göre daha sıkı şartlar aranıp aranmadığı konusunda ATAD’a sorular yöneltmiştir³⁴⁵. ATAD, üç boyutlu işaretlerin ayırt ediciliğinin tespitinin diğer işaretlere oranla daha zor olduğunu belirterek, diğer işaretlere oranla daha sıkı ölçütlerin aranmaması gerektiğine karar vermiştir.

ATAD şekil ve diğer marka tipleri arasında hiçbir farklılık olmadığını belirtmektedir³⁴⁶. Daire, kare, üçgen, kupa veya yıldız gibi basit geometrik işaretler

³⁴¹ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.79, YILMAZ, s.122.

³⁴² HOLAH, s.35.

³⁴³ MEMİŞ, Zayıf Marka, s.389.

³⁴⁴ ECKHARTT, Claus M.; Trademark Protection For Shape of Products And Their Packaging, Trademark World, Haziran-Temmuz 2002, S.14, s.33.

³⁴⁵ KARASU, s.334.

³⁴⁶ COLSTON/MIDDLETON, s.532.

çoğunlukla süsleme ve dekoratif amaçlı kullanıldığından köken göstermezler³⁴⁷. ATAD, kare tablet olarak tescili istenilen üç boyutlu şeklin, temel geometrik şekillerden biri olduğu, çamaşır ve bulaşık makinesi kullanımı için bilinen bir ürün olduğu gerekçesiyle ayırt edici olmadığına karar vermiştir³⁴⁸.

ATAD'dan farklı olarak, OHIM Temyiz Kurulu ve Alman Patent Mahkemesi tescil için 3 boyutlu işaretlerin o piyasadaki rakiplerin ürünlerinden ayrı, kesin bir köken gösterme fonksiyonun olması gerektiği görüşündedir³⁴⁹.

ATAD tarafından verilen üç boyutlu “BIC”³⁵⁰ çakmak emtiası için tescil başvurusu yapılan markanın kullanım sonucunda ayırt edicilik hususu değerlendirirken şu hususlara dikkati çekmiştir:

- Başvuruya konu ürünlerin gündelik yaşamda kullanıldığını,
- Başvuruya konu at tipi çakmak ürünlerinin çok küçük boyutlu olduğunu,
- Hitap edilen kitlenin ortalama tüketici seviyesi olduğundan gösterilen dikkatin vasat düzeyde olacağına,
- Başvuru sahibinin yüksek cirosunu, kazandığı %44 pazar payını, reklam gücünü ve uzun süreli kullanımını tespit etmiş olmasına rağmen, yukarıda belirtilen kriterler ışığında ortalama tüketici kitlesinin ürünün detaylarına hâkim olamayacağından, genel görünüme bakacağına böylelikle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığına karar vermiştir.

³⁴⁷ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

³⁴⁸ “ Tabletın yüzeysel yuvarlatılmış köşeleri pratik düşünceler gereği olup, diğer çamaşır ve bulaşık makinesi tabletlerinden ayırmak için, bu şeklin ayırt edici özelliğini ortalama tüketici algılayamaz. İnsanlar deterjan preparatlarında farklı renkler görmeye alışkındır. Bu ürünlerin geleneksel sunum şekli, genel olarak çok açık gri, bej ve beyaz görünümündeki tozdur. Hedef kitlenin renklendirilmiş elementlerin varlığını, ürünün kaynağının göstergesi olarak değil de, ürünün belirli kalitede olduğunu akla getirdiğinden, tescil edilmek istenilen üç boyutlu şeklin ayırt edici özelliği yoktur”. Avrupa İlk Derece Mahkemesi’nin T-117/00 sayılı Kararı,(Çeviren, Hasan MURATÇAVUŞOĞLU), FMR 2002/I, C.II, s.148.

³⁴⁹ ECKHARTT, s.33.

³⁵⁰ “BIC” Kararı, T-262/04, 15.12.005, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=57083&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618932>), Erişim Tarihi; 25.10.2013.

Yargıtay, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilebileceğine hükmetmiştir³⁵¹. Yargıtay, üç boyutlu şeklin mutlaka malın ambalajı olması gerekmediği, üç boyutlu renkli şekillerin de ayırt edicilik sağlamak koşuluyla marka olabileceği yönündeki ilk derece mahkemesi kararını onanmış ve 556 sayılı KHK Uygulama Yönetmeliği md 4’ü dikkate almamıştır³⁵². Yargıtay, üç boyutlu işaretlerin ayırt ediciliğinin tespiti için ilgili işaretin bulunduğu alanda uzman bilirkişilerin de aralarında yer aldığı bilirkişi heyetinden rapor alınması gerektiği yönünde kararlar vermektedir³⁵³.

D. Sloganlar

Slogan, bir malın veya hizmetin konusunu veya kalitesini ortaya çıkaran vurucu ve belirleyici bir formüldür³⁵⁴. Sloganlar, sözcük markalarının özel bir formudur³⁵⁵. Sloganlar, reklâmlarda tekrar tekrar kullanılan kısa tabir veya deyimlerdir³⁵⁶. Çok uzun cümle ve açıklamalar sloganlar için tercih edilmemektedir³⁵⁷. Reklâm sloganlarının halkta etki yaratmasının nedeni de sözcük ya da sözcük öbeklerinin sürekli tekrarlanmasıdır³⁵⁸. Sloganların birden fazla sözcükten oluşması gerekir³⁵⁹. Sloganlar, reklâmla amaçlanan etkinin sağlanmasına önemli katkıda bulunduklarından,

³⁵¹ Y. 11.H.D. 12.11.1999, 1999/6866 E, 1999/9075 K, KAYA, s.26, Y.11.H.D., 07/03/2002, E.2001/10235, K. 2002/1984, KARAN/KILIÇ, s.54-55,

³⁵² KARAN/KILIÇ, s.56-57.

³⁵³ Y.11.H.D. E. 2002/9255, K.2003/1710, T.25.02.2003, Y.11.H.D. E. 2000/4387, K. 2000/6071, T. 27.06.2000, YASAMAN, s.100,

³⁵⁴ YASAMAN, s.100.

³⁵⁵ JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.83.

³⁵⁶ ÖZDAL, Şule, 556 sayılı KHK’nın 5.maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005, s.25.

³⁵⁷ KERVANKIRAN, Emrullah, Reklam Sloganları ve Hukuken Korunması, Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2013, s.295.

³⁵⁸ KALE, Serdar, Reklâm Sloganlarının Taklide Karşı Korunması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.3, s.255.

³⁵⁹ Karşı görüş, KERVANKIRAN, s.297, sloganların tek bir sözcükten oluşabileceğini kabul etmektedir. Yazar, tek bir sözcüğün içerdiği anlamın içinde anlatılmak istenen şeyin toplanmış olması durumunda tek bir sözcüğün slogan olarak tescil edilebileceğini kabul etmektedir. Çok hızlı anlamına gelen Turbo ya da avantaj anlamına gelen “Bonus” sözcüğünü örnek olarak göstermektedir.

reklâmların dilsel ögesidir³⁶⁰. Örneğin, temizlik ürünleri imalatıyla uğraşan üretici bir şirket tarafından kullanılan “temiz bir dünya için” sloganında ürünlerini ön plana çıkarmak gayesindedir. Bir reklâm tamamen slogandan oluşabileceği gibi reklâmın bir kısmının da slogan olması mümkündür.

Tescilsiz sloganlar şartları oluşmuşsa haksız rekabet hükümlerine göre korunabilirler. Türk Hukuku’nda haksız rekabet hükümlerinin 556 sayılı KHK ya FSEK hükümlerinin tamamlayıcısı olmadığı, kümülatif uygulama anlayışı gereğince doğrudan uygulanabilir olduğu kabul edilmektedir³⁶¹. Alman Hukuku’nda hâkim kanaat, haksız rekabet hükümlerinin marka ve haksız rekabet hükümlerinin tamamlayıcısı olarak uygulanması gerektiği görüşündedir³⁶².

Sloganlar şartları oluşmuşsa FSEK anlamında eser niteliğine sahip olabilir. Sloganların eser niteliğine sahip olabilmesi için FSEK md 1/B’de gereğince, eser sahibinin hususiyetini taşıması gerekir. Bir sloganın eser niteliğinde olabilmesi için kendine özgü ve akılda kalıcı olması gerekir³⁶³.

Öğretide³⁶⁴, sloganların üç önemli özelliğe sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Bunlar, belli bir orijinallığe sahip olma, veciz olma ve hatırdan kalacak derecede etkili olma olarak ifade edilmektedir.

Ayırt edici olmak şartıyla sloganların marka olarak tescil edilmeleri mümkündür³⁶⁵. Sloganların da kural olarak doğuştan ayırt ediciliği yoktur. Sloganların çoğunlukla tescil edilemez olduğu görülecektir, çünkü bunlar çoğu kez tanımlayıcı

³⁶⁰ ÖZDAL, s.94.

³⁶¹ TEKİNALP, s.37, KAYA, s.230, dp.2, KERVANKIRAN, s.327.

³⁶² KERVANKIRAN, s.327.

³⁶³ KALE, s.266. Yazar, Alman Hukuku’nda sloganların eser niteliğine sahip olup olmadığı hususunun tartışmalı olduğunu belirtmektedir. Alman Hukuku’nda bir görüşe göre, sloganlar sahibinin hususiyetini taşımamaları nedeniyle ve kısa olmaları nedeniyle eser niteliğine sahip olamazlar. Bir diğer görüşe göre, yaratıcı, eser sahibinin hususiyetini taşıyan sloganların ilim ve edebiyat türüne dâhil iletişimsel eser olduğunu savunmaktadırlar.

³⁶⁴ KERVANKIRAN, s.297.

³⁶⁵ ARKAN, C.I, s.40, TEKİNALP, s.362, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.70, KARAHAN, s.24, YILMAZ, s., ÇOLAK, s.64, KALE, s.267.

niteliktedirler³⁶⁶. Kimi zaman tamamen tanımlayıcı nitelikle olmasalar da ayırt edicilikleri düşük olacaktır³⁶⁷. Sloganların doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmamasının bir nedeni de sloganda yer alan sözcüklerin reklâm fonksiyonun ön plânda olması gelmektedir³⁶⁸.

Öğretide, markayı soyut ve somut ayırt ediciliğe göre tasnife tutan yazarlar sloganların somut ayırt ediciliğinin olmadığını belirtmektedirler³⁶⁹. Sloganlar da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilir.

İngiltere’de, Kit-Kat ‘ın “Have a Break” sloganının 1983’te tescilinin reddine rağmen, “I Can’t Believe It’s Yogurt” ve “My Mum’s Cola” ve “Mum knows best” birleşik sloganları ise 1938 Marka Kanununa göre tescil edilebilir bulunmuştur³⁷⁰.

OHİM³⁷¹, sloganların hitap edilen kesim tarafından promosyon mahiyetinde algılanması durumunda marka olarak tescil edilemeyeceğini belirtmektedir. OHİM’e göre, ilgili çevre tarafından sloganlar, ancak, mal veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterir şekilde algılanması halinde marka olarak tescil edilebilir.

Sloganlarda yer alan sözcükler Türkçe olabileceği gibi yabancı bir sözcük de olabilir³⁷². Sloganlar genellikle ürünün tanıtımı ve reklâmı için kullanıldığı için hitap ettiği tüketici kesim tarafından belli bir işletmeyle ilgili olduğunun anlaşılması zor, kimi zaman da imkânsızdır. Sloganların ayırt ediciliği bütüne bakılarak, bileşenleri ayrıştırılmadan tespit edilir³⁷³. Örneğin “WE TREAT YOU RIGHT” gibi genel ifadeler

³⁶⁶ BENTLY/SHERMAN, s.831.

³⁶⁷ BENTLY/SHERMAN, s.831.

³⁶⁸ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36., McCARTHY, § 7:5 s.189, KALE, s.268.

³⁶⁹ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.31. Yazar, ayrıca, sloganların çok sayıda kelimedenden oluşması durumunda marka olma niteliği dahi olmayacağını belirtmektedir.

³⁷⁰ PHILIPS/FIRTH, s.311.

³⁷¹ OHİM Kılavuzu, s.6.

³⁷² TEKİNALP, s.345, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.69, KARAHAN, s.24, YILDIRIM, s.40, ÇOLAK, s.64.

³⁷³ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

korunamaz, çünkü halk bunları marka olarak tanımayacaktır³⁷⁴. Bu nedenle, sloganların bütünlük arz etmesi ve yaratıcı olması gerekir³⁷⁵. Sloganların marka olarak tescil edilebilmesi için malın özelliğine³⁷⁶ ya da kalitesine doğrudan referans olmaması gerekir³⁷⁷. Tescil edileceği mal veya hizmeti tanımlayan³⁷⁸ klasik sloganlar ile aldatıcı ve yanıltıcı sloganların marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir³⁷⁹. Sloganda yer alan sözcükler 556 sayılı KHK md 7 de düzenlenen mutlak red nedenlerine aykırı olmamalıdır. Sloganlar birden fazla sözcükten meydana gelmelerine rağmen esas sözcük niteliğine sahip sözcük ya da sözcükler mutlak red nedenlerine aykırılık teşkil etmemelidir³⁸⁰. Örneğin, bir meslek grubu ifade eden kasap sözcüğü bir sloganda esas unsur olamaz. Aynı şekilde tanınmış markaların da itibarından yararlanmak amacıyla sektör farklı dahi olsa tanınmış marka sloganda esas unsur olamaz³⁸¹. Sloganlar, kimi

³⁷⁴ ALBERT/LAFF/LAFF, s.36.

³⁷⁵ KALE, s.267, ÇOLAK, s.64.

³⁷⁶ Beschl. Von 09.06.2000- 33 W (pat) 36/00. Alman Federal Mahkemesi, gayrimenkul, iş yönetimi sektörleri için ömür boyu güvenle oturun, ses, metin ve resim kaydedici cihazlar ve baskı aletleri için mutlu kitap, telekomünikasyon için daha fazla, sloganlarının marka olamayacağına karar vermiştir, YILMAZ, s.105.

³⁷⁷ YILDIRIM, s.40.

³⁷⁸ 11.H.D.18.01.2010 T., 2008/9071 E., 2010/407 K. “Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, tescili istenen bilgilerin Türkçe anlamının, “Teknoloji değişir, aslolan insandır” olduğu, esas unsurun Teknoloji ibaresi olup, bütünü itibariyle slogan niteliği taşıdığı, 7/1-c ve d maddelerine göre teknoloji ile doğrudan ilgili mal ve hizmetler yönünden herkesin kullanımına açık bırakılması gereken, alınmak istenen mal ve hizmet için teknoloji ile doğrudan ilgileri bulunması halinde çeşit, vasıf ve değer belirten bir mahiyet taşıdığı, buna göre yapılan incelemede bir kısım hizmetler yönünden YİDK kararının yerinde olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının 09, 35/08, 42/01, 42/02 sınıf ve alt gruplar hariç olmak üzere diğer mal ve hizmetler yönünden iptaline karar verilmiştir. ... Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. ÇOLAK, s.66.

³⁷⁹ YILMAZ, s.103, ÇOLAK, s.64.

³⁸⁰ LG Bremen, Urt v. 25.11.2004 – 12 O 328/04. “Bremen Asliye Mahkemesi, bir çikolata firmasının kullandığı slogan “die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt (Milka) (çikolata var olduğundan beri en yumuşak kışkırtma)” ile bu firmanın rakibi olan başka bir çikolata firmasının kullandığı “Der sahnigste Genuss seit es Quadrate gibt (Ritter) (Kare var olduğundan beri en kremalı lezzet)” sloganı arasında sloganlarda kullanılan kelimelerin birbirine çok benzememesinden ötürü marka hakkına tecavüz edebilecek nitelikte bir kullanım olmadığına karar vermiştir”. KALE, s.269.

³⁸¹ YILMAZ, s.104.

zaman bir şiirden alınan mısra veya güfte parçası da olabilir, telif hakkı kapsamına girmesi durumunda telif hakkı sahibinden izin alınması gerekir³⁸².

551 sayılı Kanun'da tescil edilecek kelimenin uzunluğu bakımından beş kelime sınırı getirilmişti (md 4/1-b). 556 sayılı KHK herhangi bir kelime sınırı getirmemiştir.

Alman Federal Mahkemesi, sloganlarda sözcükten oluşan markalara göre daha ağır kriterler uygulanması gerektiğine hükmetmiştir³⁸³. Alman Federal Mahkemesi, bir reklâm sloganının ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için, sloganın “kısa, belli bir orijinallığe ve özlü sözcük sırasına sahip olması gerekir³⁸⁴.

ATAD, BABY DRY kararında³⁸⁵, sözcük bileşimini oluşturan sözcüklerden her birinin günlük konuşma dilinden farklı kullanıldığını bir diğer ifade ile sözcüklerin olağan dizilişinden tarzından farklı tarzda kullanıldığı için ayırt ediciliğe sahip olduğuna hükmetmiştir. ATAD sloganların ayırt edici nitelik kazanmaları bakımından sözcük markalarına göre daha farklı kriterler getirmemektedir³⁸⁶. Buna rağmen sloganların halk tarafından marka olarak algılanmasındaki güçlük nedeniyle pratikte bunların ayırt edicilik kazanmasının bu anlamda daha güç olabileceği ATAD tarafından belirtilmektedir³⁸⁷.

³⁸² YASAMAN, s.71.

³⁸³ YILMAZ, s.105, BGH, GRUR 2000, 323=NJW-RR 2000, 706.

³⁸⁴ KERVANKIRAN, s.313.

³⁸⁵ C.383/99 P, 20 Eylül 2001, <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/jj990383.htm> “Sözcük bileşimini oluşturan sözcüklerden her biri günlük konuşma dilinde bebek bezini ifade amacıyla kullanılmaktaysa da, gerek bebek bezinin anlatımı ve gerekse onun başlıca niteliklerinin ifadesi doğrultusunda sözcüklerin olağan dışı diziliş tarzı İngilizcede alışlagelene uymamaktadır.” ...“Tescil edilmek üzere sunulan sözcük bileşimini, ilgili sınıftaki tüketicilerin söz konusu mal veya hizmetleri ya da onların başlıca özelliklerini belirtmek üzere günlük konuşma dilinde kullandıkları deyimler arasında algılanabilen her türlü fark, sözcük bileşimine ilişkin ayırt edici niteliği aktarma amaçlı olup, onun marka olarak tescilini mümkün kılmaktadır”.

³⁸⁶ JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.84., BENTLY/SHERMAN, s.832.

³⁸⁷ JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.84., BENTLY/SHERMAN, s.832.

Yargıtay, “Dünyanın Tadıyla Birleşin” sloganının, sözcük dizinlerinden ibaret sloganların marka olarak tescil edilebileceğini özgün nitelikte bu sloganın ayırt edicilik vasfının bulunduğu dolayısıyla marka olarak tesciline engel bulunmadığını belirterek TPE YİDK kararını iptal etmiştir³⁸⁸.

E. Sesler

Doğada insanoğlunun duyabildiği her şey sestir. Her ses bir işarettir, fakat işaret olarak notalarla veya sonogram kaydıyla ifade edilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle de gürültü niteliğinde bir sesin işaret olarak ifade edilebilmesi mümkün değildir. Bir sesin marka olarak tescil edilmesi kural olarak mümkün olmakla birlikte seslerin de marka hukuku açısından doğuştan ayırt ediciliği yoktur. Bu nedenle de sunuluş şekli itibarıyla özel bir sunum gereklidir ya da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması gerekir. Kanaatimizce, bazı mal ve hizmetler için sesin ayırt edicilik kazanabilmesi oldukça zordur. Örneğin, günlük tüketim malları niteliğinden olan unlu mamuller bu kapsamda değerlendirilebilirler.

İngiliz Hukuku’nda 1994 tarihli Marka Kanunu’ndan önce seslerin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildi. Sesin görsel olarak ifade edilmesi sorunu İngiliz Hukuku’nda da büyük bir sorun olarak görülmektedir³⁸⁹.

Ses markalarının müzikal türde olma zorunluluğu da yoktur³⁹⁰. Ses markasıyla bir sloganın ya da sözcük markasının da seslendirilebilmesi mümkündür. Örneğin, evlerde kullanılan tüpler için kullanılan “aygaz” markasının dağıtım işini yapan araçlar aracılığıyla seslendirilmesi ses markasına örnek olarak gösterilebilir³⁹¹.

Tescili talep edilen sesin tescil talep edilen ürünün veya hizmetin doğal sesini ifade etmesi durumunda ise ortaya jenerik işaret çıkacağından, bu sesin marka olarak tescil edilebilmesi mümkün değildir. Örneğin, polis arabalarından kullanılan siren

³⁸⁸ Y.11.H.D., 17.03.2003, E.2002/10068, K.2003/2475, FMR, C.3, S.2003/3, s.172-173.

³⁸⁹ HOLLAH, s.37.

³⁹⁰ EROĞLU, s.113,

³⁹¹ BAHTİYAR, s.120.

sesinin ayırt edicilik kazanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de marka olarak tescil edilebilmesi mümkün değildir.

Seslerin, işaret olarak ifade edilebilmesi mümkündür. Kanunî düzenlemede yer verilen benzer yollarla ifade edilebilen kavramı notalarla ifade edilebilme ihtimalini de kapsamaktadır. Öğretide, ayırt edici olmaları koşuluyla seslerin marka olarak ifade edilebileceği kabul edilmektedir³⁹². 556 sayılı KHK Yönetmeliğinde, ses markasının başvurusuna ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Sese ilişkin yapılacak marka başvurusunda, sesin notayla ifade edilerek TPE'ye verilmesi mümkündür³⁹³. Ses markalarına ilişkin tescil prosedürü diğer markalardan farklı özelliklere sahiptir. Marka başvurunun yayınlanması durumunda üçüncü kişilerin sesin notayla ifade ediliş şekli anlamları zordur³⁹⁴. Ayrıca, sesi inceltmek ya da kalınlaştırmak için kullanılan diyez ya da bemol işaretlerinin varlığı ses markalarına ilişkin markanın yayının üçüncü kişiler tarafından anlaşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Hatta ses markası sahibinin dahi kendi markasına benzer bir başvurunun yapıldığını marka bülteninden anlaması çoğu zaman zordur.

İngiltere’de, ses olarak ilk tescil edilen marka Bach’ın “air on the g string” notalarıdır³⁹⁵. Ünlü bir sigara markası olarak tescil edilmiştir.

Alman Patent Mahkemesi³⁹⁶, bir kararında doğal bir sesin kaydedildiği kasetleri, grafik temsil açısından yeterli görmemiştir. Mahkemeye göre, mevcut kasetlerin, sesin soyut ayırt ediciliğini ispatladığını fakat somut ayırt ediciliğin grafik temsil yoluyla ispatlanamadığını belirtmiştir.

Hollanda’da horoz ötüşü ve Beethoven’a ait bir eserin ilk dokuz notasından oluşan bir melodi marka olarak tescil ettirilmek istenmiştir. Hollanda Mahkemesi ön

³⁹² ARKAN, C.I, s.41, TEKİNALP, s.364, YASAMAN, s.86, KAYA, s.27, KARAHAN, s.30, KARAN/KILIÇ, s.38, YILMAZ, s.136, EROĞLU, s.112, EPÇELİ, s.54, ÇOLAK, s.71.

³⁹³ KAYA, s.29, KARAHAN, s.30.

³⁹⁴ HOLLAH, s.37, KAYA, s.28.

³⁹⁵ HOLLAH, s.37.

³⁹⁶ BPatG, Beschl. V. 11.12.2000 – 30 W (pat) 43/00, GRUR 2001, Heft 5, s.373-374, YILMAZ, s.133.

karar yoluyla seslerin marka olarak tescil edilip edilemeyeceğini ve tescil edilebilecekse bu unsurların grafik olarak ne şekilde ifade edileceği konularında ATAD’ın görüşüne başvurmuştur. ATAD’a göre³⁹⁷,

- Bir sesin marka olarak tescil edilebilmesi için, bu sesin “horoz ötüşü” gibi yansıma ses dizilerinden oluştuğunu belirtmesinin ya da sesin Beehoven’ın “Für Elise” adlı eserinin ilk dokuz notasından oluştuğu şeklinde ifade edilmesi yeterli değildir.
- Bir sesin marka olarak tescil edilebilmesi için notayla ifade edilmesi gerekir. Aksi durumda markanın hitap ettiği çevre tarafından ayırt ediciliği algılamaz.

F. Koku Ve Tat Markaları

İnsanoğlunun koklama duyusu ile algıladığı her şey kokudur. Aynı şekilde tatma duyusuyla algıladığı her şeyde tattır. Marka hukuku açısından kokuların ve tatların nasıl ifade edilebildiği sorunu ortaya çıkmaktadır. Kokuların duyulması durumunda, hitap edilen kitle tarafından ilk önce ürünün kendisi algılanmaktadır.

Ürünün kendine has kokusu ayırt edici olmadığı için ve doğası gereği ayırt edicilik kazanamayacağından marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir. Öğretide, kokuların tescil kriterleri açısından diğer işaretlerden farklı olmadığı belirtilmektedir³⁹⁸. Kanaatimizce, bu görüşe katılmak güçtür. Görsel olarak algılanması mümkün olmayan işaretlerin, diğer işaretlere göre tescil kriterleri farklılık arz etmektedir.

Parfümlerde kullanılan koku da mala asli değerini verdiği için, marka olarak tescil edilebilmesi mümkün değildir³⁹⁹. Kokuların kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmeleri diğer işaretlere göre daha da zordur⁴⁰⁰.

³⁹⁷ “Shield Mark BV” kararı C-283/01, 27.11.2003, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=619986>), Erişim Tarihi; 27.09.2013.

³⁹⁸ YASAMAN, C.I, s.88.

³⁹⁹ ARKAN, C.I, s. 86.

Ülkemizin de taraf olduğu, Marka Kanunları Singapur Antlaşması'nın eki olan Yönetmelik md 3, "Başvuruya İlişkin Detaylar" başlıklı bölümünde 6.fıkra da görsel olmayan marka için yapılacak başvurularda, akit tarafın kendi mevzuatına uygun olarak, markanın grafiksel gösterimi, markanın çeşidini belirten bir beyan ve markaya ilişkin detayları talep edebileceği ifade edilmiştir⁴⁰¹. Marka başvurusu yapılırken, 556 sayılı KHK md 23/b, gereğince markanın yayınına ve çoğaltmaya elverişli örneğinin verilmesi zorunludur. Bu nedenle de ülkemizde koku ve tat markalarının başvurusunun yapılabilmesi yasal olarak mümkün değildir.

ATAD, "Sieckmann" kararında⁴⁰² şu hususların önemini vurgulamıştır.

- AB Marka Yönergesi' nin 2.maddesinde sayılan örnekler sınırlı sayı ilkesine tabi değildir.
- Grafik olarak ifade edilebilmeleri şartıyla, görsel olarak algılanamayan işaretler de marka olarak tescil edilebilir. Tescilde belirlilik ilkesi gereğince, grafikte gösterimin işaretinin kesin olarak tanımlaması gerekir.
- Kimyasal formül kokuyu değil, maddeyi ifade eder. Kokunun tanımlanması da yeterli değildir. Kokunun kendisi uçar ve zamanla kaybolur. Bu nedenle de her üç yöntemde grafikte gösterim için yeterli değildir.

OHIM, taze kesilmiş çim kokusuna ilişkin marka başvurusunu reddetmiştir. OHIM kararına karşı dava açılmış, açılan dava mahkeme ön karar yoluyla ATAD'a sorular yöneltilmiş ve ATAD, herkesin önceki deneyimlerine dayanarak tanıdığı ve ayırt edici niteliğe sahip bir kokunun formülü ile birlikte sunulmasını grafik temsil açısından yeterli görmüştür.

Öğretide, bu iki kararın birbiriyle çelişkili olduğu ifade edilmektedir⁴⁰³. Kanaatimizce, bu iki karar birbiriyle çelişik değildir. ATAD, bu iki kararında özellikle

⁴⁰⁰ HOLAH, s. 38.

⁴⁰¹ ELDENİZ, s.35.

⁴⁰² "Sieckmann" Kararı, C-273/00, 12.12.2002, (Erişim <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>), Erişim Tarihi; 27.09.2013.

⁴⁰³ YASAMAN, C.I, s.89.

üzerinde durduğu nokta tescili istenen kokunun bilinirlik derecesidir. Çim kokusu herkes tarafından bilinen bir kokudur. Bunun dışında her ne kadar kimyasal formül kokuyu değil, maddeyi ifade etse de, bilinen bir kokunun tanımlanması ile bir araya geldiğinde, grafikte temsil koşulunu yerine getirmiş sayılmalıdır.

AB, “Sieckman Kararında” ifade edilen grafiksel ifade standartlarından çok etkilenmiştir. Uygulama için bu karar koku markalarının AB’de tescil kapısını kapatan bir karar niteliğindedir⁴⁰⁴. Gerçekten de AB’de bugün bile Topluluk Markası niteliğinde tek bir koku markası yoktur⁴⁰⁵.

İngiltere Patent Ofisi nezdinde, araba lastikleri için çiçek özlü koku ve dart oyun okları için bira kokusunun tescili gerçekleştirilmiştir⁴⁰⁶.

G. Ticarî Form (Trade Dress)

Amerikan Hukuku’nda bir ürünün genel olarak verdiği görünüm veya izlenimi onun ticarî formu olarak ifade edilmekte⁴⁰⁷ ve ticarî formun ikincil anlam kazanmak suretiyle tescilinin mümkün olduğu kabul edilmektedir⁴⁰⁸. Ticarî form hacim, biçim, renk kombinasyonları veya satış tekniklerini de içeren, bir ürünün imajı veya genel görünümüdür⁴⁰⁹. Bir dizaynın o piyasa bakımından yaygın bir dizayn olduğu durumlarda bir satıcının ürünün ya da paketlenmesinin ikincil anlam kazandığını ispatlayabilmesi oldukça zordur⁴¹⁰.

⁴⁰⁴ MEZULANIK, Eleni, Inta Bulletin, 01.01.2012, Volume. 67, N.1, s.6.

⁴⁰⁵ MEZULANİK, s.6.

⁴⁰⁶ HOLAH, s. 39.

⁴⁰⁷ BARWINSK, s. 120. “Bir ürünün genel izlenimi aynı zamanda onun ticari formu olarak da bilinir. Bu genel izlenim; ürünün şeklini, rengini, dizaynını, dokusunu veya boyutlarını içerir. Eğer, tüketiciler bu genel izlenimi sadece ürünü daha çekici kılan bir yol olarak değil de daha ziyade köken belirtici olarak görüyorlarsa işte bu ticari form korunabilir bir ticari formdur. 1980’li yılların başına kadar ticari forma tanınan koruma sadece ürünün paketlenmesi ve etiketlenmesi gibi genel izlenimi kapsıyordu. Zamanla mahkemeler bu korumayı ürünün şeklini ve dizaynını da kapsayacak şekilde genişlettiler”.

⁴⁰⁸ BARWINSK, s.119.

⁴⁰⁹ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.77, YILMAZ, s.129.

⁴¹⁰ MCCARTHY, 41 § 11:1.

Amerikan Yüksek Mahkemesi⁴¹¹, Taco Cabana'nın ticari formunun, söz konusu restaurantın dekor ve görünümü itibariyle oldukça özgün olduğunu; böylelikle ürünün kökenini gösterdiğine ve doğuştan ayırt edici nitelikte olduğuna karar vermiştir. Amerikan Yüksek Mahkemesi⁴¹², ürün biçiminin ayırt ediciliğinin tespitinde oluşturduğu ilke kararında şu hususların altını çizmiştir.

- Ticari formun alışılmışın dışında ve hafızada yer edebilecek şekilde,
- Genel konsept olarak diğer ürünlerden ayırt edilebilecek nitelikte,
- Ticari formun ürünün kökenine yöneltecek nitelikte olması gerekir.

Yargıtay, ticari formun korunabilir olduğunu dolaylı olarak da benimsemiştir⁴¹³. Del-Rey lastik ayakkabısının tescilli marka kapsamındaki taban şekli ve deseninin taklit edildiğine ilişkin açılan tecavüzün durdurulması davasında taban şekli ve deseni tescil edilmiş olduğundan bu şekil ve deseni korumaya değer görmüştür.

Tasarım, tescilli ürünün görünüş biçimini korumayı amaçlar. Endüstriyel tasarımlar da ayırt edici olmak şartıyla marka olarak tescil edilebilir⁴¹⁴. 554 sayılı KHK md 6/f.1 gereğince dünyada yenilik prensibini benimsenmiştir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış⁴¹⁵ ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir. Yenilik unsurundan yoksun olan tasarımlar⁴¹⁶,

⁴¹¹ McCARTHY, 41 § 8:12. Meksikan fast food restuarant görünümü ve dekoruyla Taco Cabana'nın doğuştan ayırt edici bir ticari forma sahip olduğuna ve bu nedenle de ikincil anlam kazanıp kazanmadığı yönünden bir kanıt gösterilmesine ihtiyaç olmadığına karar vermiştir. Mahkeme kararında Lanhman Act'a da atıfta bulunarak ticari formun işlev bildirici olmaması gerekliliğini de vurgulamıştır, **N.** 91-971, 26.06.1992.

⁴¹² BARWINSK, s.119, Duraco, 40 F.3d.at 1439,32 U.S.P.Q.2.d (BNA) at 1729.

⁴¹³ Y. 11.H.D. E. 2000/4387, 2000/6071 K, OYTAÇ, s.46.

⁴¹⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.75.

⁴¹⁵ 554 sayılı KHK md 6/f.2, "Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü şahıslara yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır."

⁴¹⁶ ATAD, C-321/03, "Dyson kararında", bu firma tarafından üretilen elektrik süpürgelerinin şeffaf kutulu görünümüne ilişkin başvuru belgesinde yapılan "açıklama" ve iki "temsili çizim"den ibaret marka tescil başvurusunda, torbasız ve şeffaf toz biriktirme kutusunun "bir konsept" olup, beş duyuya hitap etmediği,

tasarım olarak tescil edilemezlerse dahi ayırt edicilik sağlamak koşulu ile marka olarak tescil edilebilirler⁴¹⁷.

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır (554 sayılı KHK md 12/f.1). Anılan süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılır (554 sayılı KHK md 12/f.2). Tasarım tescili ile sağlanan koruma süreyle sınırlı olduğundan, üç boyutlu şekillerin marka olarak tescil edilmesi durumunda tescil sahibi sadece köken ayırt etme işlevi nedeniyle süresiz bir tekel hakkı sağlayabilmelidir⁴¹⁸. Aksi durumun varlığı, kanuna karşı hile teşkil eder. Bu nedenle de üç boyutlu markalar için getirilen mutlak tescil engelleri özel bir önem arz eder⁴¹⁹. OHİM İstinaf Heyeti, 3 Mayıs 2000 tarihli kararında⁴²⁰, “tasarımlara ilişkin geçici koruma gerekmektedirken marka hukuku iledir ki, dekoratif veya estetik bir biçimin daimi bir tekel hakkı oluşturmaya müsaade etmemelidir” şeklinde karar vermiştir.

Üç boyutlu marka, belirli bir işletmeden gelen ürünü diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etmeyi sağlar⁴²¹.

Tasarım sahibinin, başkası tarafından tasarımının marka olarak tescil edilmesini engelleme hakkı vardır. 556 KHK md 8/5, tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsamaması halinde itiraz üzerine tescil başvurusunun reddedileceği düzenlenmiştir. Madde metninde yer alan herhangi bir sınaî mülkiyet hakkı ifadesi endüstriyel tasarımları da kapsar⁴²². Yargıtay, bir ayakkabının ayırt edici nitelikte taban şekli ve desenini tescil ettiren kişinin marka

görsel olarak algılanmadığı, başvuruda bulunan firmaya şeffaf kutu biçiminde bir marka tescili sağlandığı takdirde, bu firmanın rakip firmaların, dış yüzeyi şeffaf kutulu elektrik süpergesi satmalarına engel olunabileceği ve haksız bir avantaj elde edebileceği, dolayısıyla “işaret” koşulunu taşımaması nedeniyle marka tescili elde edemeyeceği sonucuna varmıştır”. ÇOLAK, s.18.

⁴¹⁷ YILMAZ, s.38, KARASU, 332.

⁴¹⁸ EROĞLU, s.118.

⁴¹⁹ EROĞLU, s.118.

⁴²⁰ OYTAÇ, Kutlu, Marka Hukuku Korunmasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabet Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması, FMR 2003, C.3, S.2, s.60.

⁴²¹ EROĞLU, s.116.

⁴²² YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.75.

korumasından yararlanabileceğine hükmetmiştir⁴²³. Amerikan Yüksek Mahkemesi, Yunanistan popüler içeceği uzo şişesinin doğuştan ayırt edici olduğuna hükmetmiştir⁴²⁴.

⁴²³ Y.11 HD. E. 2000/4387, K.2000/6071, T.27.06.2000, “Del-Rey markası, davacı tarafından spor ayakkabıları için m.5 uyarınca taban deseni ile birlikte tescil edilmiştir. Hal böyle iken davalının, ürettiği Derby markalı spor ayakkabılarında, Del-Rey lâfzî markası ile birlikte tescilli taban desenini kullanması markaya tecavüz teşkil eder”. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.101.

⁴²⁴ BARWINSK, s.136.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANIM SONUCU AŞILABİLECEK MUTLAK RED NEDENLERİ

I. GENEL OLARAK

Mutlak red nedenleri, işaretin marka olma özelliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Mutlak red nedenleri, herhangi bir ayırt edici niteliği bulunmayan veya ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin ya da halkı yanıltıcı, kamu düzenine, dini değerlere ve genel ahlâka aykırı düşen markaların tescil edilmesini engellemek için 556 sayılı KHK md 7’de düzenlenmiştir⁴²⁵.

AB Marka Tüzüğü md 76 gereğince, OHIM mutlak red nedenlerinin varlığı halinde yapılan başvuruya ilişkin incelemeleri, kendisinin dilediği şekilde yapabileceğini düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince, OHIM başvuruya ilişkin her türlü araştırmayı yapabilir. Nispi red nedenlerinin varlığı halinde ise ofis, tarafların sunduğu olay, kanıt ve iddiaların değerlendirilmesi ile bağlıdır. ATAD’a göre⁴²⁶, OHIM yetkilerini kullanırken Birlik mevzuatı hükümlerine göre hareket etmeli, her markanın incelenmesini detaylı yapmalı, eşit işlem ilkesi doğrultusunda benzer markalar için verilmiş kararlar dikkate almalıdır. Bu nedenlerle, marka başvuru sahibi başkası lehine verilmiş kanuna aykırı bir işleme dayanarak hak talep edemez.

⁴²⁵ MOIR, s.411-412. Amerikan hukukunda telif hakkı ve patentlerin aksine markalar anayasal düzeyde korunmamaktadırlar. Amerikan Marka Hukuku’nun sağladığı koruma öncelikle tüketicinin rakip firmalarının ürünleri arasında ayırım yapabilme yeteneğini sağlama ve koruma amacını taşır. Benzer ürünler için benzer markaların kullanılması tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verebileceğinden marka hukuku bu karışıklığın önüne geçmeyi hedefler. Marka hukukunun ikinci hedefi haklı rekabeti ayakta tutmaktır. Rakibin tüketicilerin ürünü seçmekte yaşabileceği yanılgından yararlanarak kâr elde etmesini engelleyerek, üreticileri daha kaliteli ürünler üretmek açısından destekler. Böylece, marka sahibinin işinde gösterdiği iyiniyeti, yatırımı ve bu yatırım için harcanan emeği yetkisiz rakip kullanıcılarından korumaktır.

⁴²⁶ “photos.com” Kararı, T-338/11, 21.11.2012, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=130163&doclang=EN>), (Erişim Tarihi, 28.10.2013).

TPE tarafından mutlak red nedenleri resen dikkate alınmak zorundadır (556 sayılı KHK md 32)⁴²⁷. TPE tarafından mutlak red nedenlerinin incelenmesi aynı zamanda bir sorumluluktur, hizmet kusurundan dolayı sorumluluğun doğmaması için TPE gereken dikkat ve özeni göstermek zorundadır⁴²⁸. 556 sayılı KHK md 7’de düzenlenen mutlak red nedenlerinde kamu yararı⁴²⁹ ön plandadır⁴³⁰. Kanunî düzenleme, bu işaretlerin üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil, nitelik ve özellikleri itibarıyla herkese kapalı olan işaretler olduğu için tescil edilebilmelerini engellemektedir⁴³¹. 556 sayılı KHK md 7, mutlak red nedenleri örnek olarak sayılmış olup, sınırlı sayı prensibine tabi değildir⁴³². Mutlak red nedenleri, işaretin özelliğinden kaynaklanan itirazlar olduğu için bunlardan feragat edilemez⁴³³.

⁴²⁷ .11.H.D, E.1999/5790, K.1999/9590, T.26.11.1999, “Doktrinde de benimsendiği gibi, mutlak ret nedenleri, işaretin marka oluşturma niteliği ile sıkı sıkıya bağlı olup, genel hatları ile herhangi bir ayırtım gücü olmayan ve Ticaret alanında kullanıma açık tutulması gereken işaretlerin veyahut halkı yanıltıcı, kamu düzenine, toplumun dini değerlerine ve nihayet genel ahlaka aykırı düşen işaretlerin marka olarak tescil edilmesini önlemeye yönelik amaçla konulmuşlardır. Bu nitelikleri sebebiyle yasada belirtilen mutlak ret nedenleri, toplumun genel çıkarları ile sıkı sıkıya bağlı olup, işaretin niteliğinden kaynaklanan bu itirazlardan feragat edilmesi de mümkün değildir. Bir başka anlatımla, mutlak ret nedenini oluşturan işaretler, üzerinde bir başkasının hakkı olduğu gerekçesiyle değil, nitelik ve özellikleri itibarı ile herkese kapalı olan işaretlerdir. Bu nedenle KHK’nin 32.maddesinin emredici hükmü uyarınca mutlak ret nedenleri, Enstitü’ce re’sen dikkate alınarak incelenmesi gerektiği gibi, uyumsuzluğun yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerce de bu sebeplerin bir def’i değil, itiraz niteliğinde olduklarından bu hususun kendiliğinden dikkate alınarak incelenmesi gerekir”. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.224.

Y.11.H.D.19.11.2003, E.2003/11-578, K.2003/703 “Mutlak ret sebepleri , Enstitü’ce kendiliğinden(resen) dikkate alınarak incelenmesi gerektiği gibi uyumsuzluğun yargıya intikal etmesi halinde mahkemece de resen incelenmesi gerekir; çünkü mutlak ret nedenleri bir def’i olmayıp birer itiraz sebebidir”. KARAN/KILIÇ, s.177.

⁴²⁸ KAYA, s.79.

⁴²⁹ PHILIPS, s.21’ de Yazar, marka hukukunun tüketici haklarını korumadığını belirterek konuya ilişkin şu örneği vermektedir: “Kafesteki bir kanarya eğer oradaki hava sağlıklı mı değil mi görmek için kömür madenine indirilir de kanarya ölürse madenciler bileceklerdir ki madeni terk etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde marka hukukunda da eğer tüketicinin kafası karışırsa kopyacı bilecektir ki bu taklidi durdurması gerekmektedir. Fakat, bu durumdan ne tüketici ne de kanarya müthiş bir kişisel yarar elde etmeyecektir”.

⁴³⁰ ARKAN, C.II, s.165, TEKİNALP, s.400, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.224, KARAHAN, s.7, EROĞLU, s.130.

⁴³¹ KARAHAN, s.7.

⁴³² TEKİNALP, s.400.

⁴³³ TEKİNALP, s.400, KARAHAN, s.7, YILMAZ, s.145.

Nispi red nedenleri ise, marka olarak tescil ettirmek istenen işaret üzerinde tescil başvurusunda önce hak kazanmış kişilerin yararlarını korumak amacıyla düzenlenmiştir⁴³⁴. Bundan dolayı da, nispi red nedenlerine dayalı olarak tescile itiraz etme hakkı sadece KHK md 8 anlamında “ilgili” sayılanlara tanınmıştır⁴³⁵.

556 sayılı KHK sistematik olarak, AB Marka Yönerge’si esas alınarak düzenlenmiş olmasına rağmen nispi red nedenleri arasında yer alması gereken 7 (b) ve 7 (i) mutlak red nedenleri arasında yer almıştır. Öğretide⁴³⁶, 7 (b) bendinde düzenlenen “aynı veya benzer aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” ve md 7 (i) bendinde düzenlenen sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesine göre tanınmış markalar” mutlak red nedenleri olmaktan çıkarılarak nispi red nedenleri haline getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Kanaatimizce de, kanunî düzenlemede değişikliğe gidilmelidir. 556 sayılı KHK md 7 (i) bendinde düzenlenen sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesine göre tanınmış markalar nispi red nedenleri arasında düzenlenmelidir. 556 sayılı KHK 7 (b) bendinde yer verilen düzenlemenin ise mutlak red nedeni olarak kalması gerekir. Marka Hukuku’nda temel prensip bir markanın tek bir sahibinin olmasıdır. Tescile yetkili olan birimde aynı markanın ya da ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markanın birden fazla kişi adına tescil edilmesini engellemesi gerekir. Bunun içinde 7 (b)’nin mutlak red nedeni olarak kalması gerekir.

⁴³⁴ ARKAN, C.I, s.71, TEKİNALP, s.418.

⁴³⁵ ARKAN, C.II, s.165, KARAHAN, s.84.

⁴³⁶ ARKAN, C.I, s.71, “...aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markaların tescil edilmeyeceğine, mutlak red nedenleri ile 7.maddenin (b) bendinde işaret olunmuş, aynı maddenin (i) bendinde de, Paris Konvansiyonu’nun 1.mükerrer 6.maddesine göre tanınmış markanın aynının veya benzerinin başka bir kişi adına tescili yasaklanmıştır. Oysa bu hallerde de, eski hak sahibinin çıkarlarının korunması söz konusu olduğundan, bunlara nispi red nedenleri arasında yer verilmesi daha uygun olurdu”. Aynı yönde bak, YILMAZ, s.147-148.

II. 556 SAYILI KHK MADDE 5 KAPSAMINA GİRMEYEN İŞARETLER

556 sayılı KHK md 7/I.maddesinin (a) bendine göre, 5.madde kapsamına girmeyen işaretler, marka olarak tescil edilemez.

Bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi 556 sayılı KHK md 5, “işaretin çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edebilmesi” ifadesine yer verdiğinden işaretin dolaylı olarak notayla⁴³⁷ ya da formülle ifade edilmesi durumunda da çizimle görüntülenebilme şartının yerine getirildiği kabul edilmelidir⁴³⁸.

OHIM, aslan kükremesi sesinin grafiksel gösterim şartını yerine getirmemesi nedeniyle başvurunun reddine karar vermiştir⁴³⁹. Başvurusunun reddine karar verilen şirket bu karardan 3 yıl sonra grafiksel gösterime uygun olarak hazırlanan ses spektrogramı ile OHIM’e yeniden başvurmuş ve 2008 yılında notalarla ifade edilemeyen bir ses markası olarak Avrupa Topluluğu Markası olarak tescil edilmiştir⁴⁴⁰.

Türk marka hukukunda kullanıma bağlı ayırt edicilik kazanmanın koşulu olarak somut ve soyut ayırt edicilik ayrımına gidilmemiştir. Öğretide, bazı yazarlar tarafından soyut ve somut ayırt edicilik ayrımı yapılmaktadır⁴⁴¹. Biz bu ayrımı benimsemiyoruz.

⁴³⁷ KAYA, s.30, “Alman hukukunda bir ses markası için müracaat edilirken, sesin bir nota veya songram ile grafik temsili yasa gereği ...zorunlu olarak aranmaktadır. Buna karşın örneğin ABD hukukunda Marka Kanunu’nun 2.52 (a) (3), 37 C.F.R. § 2.52 (a) (3) hükümleri uyarınca bu anlamda grafik tasvir zorunlu olmayıp sadece detaylı bir izahname aranmaktadır. Ancak, bu tür bir yasal düzenlemeye rağmen ABD’de mutad olarak başvurulara grafik tasvir şartını sağlayan markanın nota veya sonagram şeklinde bir çıktısı da eklenmektedir”.

⁴³⁸ KARASU, s.343.

⁴³⁹ OHIM Dördüncü Temyiz Kurulu, R 781/1999-4, 29 Eylül 2003, ELDENİZ, s.22.

⁴⁴⁰ ELDENİZ, s.22.

⁴⁴¹ Türk Hukuku’nda somut ve soyut ayırt edicilik kavramları ilk kez MEMİŞ’in Alman Patent Mahkemesi’nin Swiss Army kararının çevirisi ile birlikte girmiştir (MEMİŞ, Tekin, BGH 21.09.2000-I ZB 35/98-SWISS ARMY KARARI, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Temmuz 2002, S.5, s.1.

A. Soyut Ayırt Edicilik

Öğretide, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesinin ön şartının o işaretin marka olma niteliğine sahip olması gerektiği belirtilerek, marka olma niteliğine sahip olmanın ön şartının ise soyut ayırt edicilik olduğu belirtilmektedir⁴⁴². Bir diğer ifade ile soyut ayırt edicilik⁴⁴³ marka olabilme sürecindeki ilk adımdır⁴⁴⁴. Soyut ayırt edicilik, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt edebilme yeterliliğidir⁴⁴⁵. Bir işaretin marka olabilecek kadar ayırt edici bir işaret olması gerekir⁴⁴⁶. Markaya ayırt edicilik fonksiyonu kazandıran soyut ayırt edici niteliğidir, bir işaret soyut ayırt edici niteliğe haiz değilse, ayırt edicilik fonksiyonundan da yoksundur⁴⁴⁷. Soyut ayırt ediciliğe sahip olamayan bir işaret, akla gelebilecek hiçbir mal ve hizmet için ayırt edici değildir⁴⁴⁸. Öğretide⁴⁴⁹, AB Marka Yönergesi 3/1-a⁴⁵⁰ ve AB Marka Tüzüğü 7/1-a⁴⁵¹, soyut ayırt ediciliği düzenlediği belirtilmektedir. Madde metninde yer alan ifadelerle marka olamayacak işaretler bağımsız bir şekilde mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir.

⁴⁴² DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.17-18.

⁴⁴³ MEMİŞ, Swiss Army Kararı, s.2, “Bir işaretin marka yeterliliği MarkKş 3 parag.1’e göre soyuttur, yani başvuru mal veya hizmetlerle ilgili olmaksızın bu işaretin bir başka müteşebbisin mal veya işaretinden ayırt etmeye uygun olup olmamasına göre kontrol edilir. (krş.Hükümet Taslağı Gerekçesi BT-Drucks. 12/6581, S.65; BGH, Baschl. V.8.12.1999-1 ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322=MarkenR 2000, 48-Radio von hier). Buna uygun olarak soyut marka yeterliliğine, başvuran kişinin veya markanın sonraki sahibi de dikkate alınmaksızın karar verilmelidir. Patent Mahkemesi itirazda belirtilen görüşe aykırı olarak bunu göz ardı etmemiştir. Bir merciin veya devlet organının isminin bu şekilde soyut bir ayırt etme gücüne sahip olmadığına kabulüne dilekçede haklı olarak itiraz edilmiştir”.

⁴⁴⁴ ÇİÇEKÇİ, s.10.

⁴⁴⁵ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.18.

⁴⁴⁶ ÇOLAK, s.100.

⁴⁴⁷ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.22.

⁴⁴⁸ KARASU, Üç Boyutlu, s.343, KARASU, Ses Markaları, s.34.

⁴⁴⁹ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.22.

⁴⁵⁰ (a) “signs which cannot constitute a trade mark” ifadesi ile “marka olmayacak işaretler” kastedilmiştir.

⁴⁵¹ (a) signs which do not conform to the requirements of Article 4, ifadesi ile “topluluk markası olabilecek şartlarına uymayan” kastedilmiştir. Article 4, Signs of which a Community trade mark may consist kenar başlığı ile “topluluk markası olabilecek işaretleri” kastedilmiştir.

Öğretide, marka olma niteliğine sahip olabilmek için gerekli olan soyut ayırt edicilik ve çizimle görüntülenebilme veya benzeri şekilde ifade edilebilmek şartlarının düzenleniş tarzı açısından Türk, Alman⁴⁵² ve Avrupa Birliği⁴⁵³ Hukukunda herhangi bir farklılığın bulunmadığı belirtilmektedir⁴⁵⁴.

Bir işaretin birden fazla unsurdan meydana geldiği durumlarda soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için bütünlük arz etmesi gereklidir⁴⁵⁵. Bir sesin soyut ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için kendi içinde bütünlük arz etmesi, bir diğer ifade ile kulakta bıraktığı ilk izlenimde genel niteliklerinin kavranılması gerekir⁴⁵⁶. İlk bakışta anlaşılamayan ancak uzun bir süre bakma veya uzun bir düşünme sonucunda anlaşılabilen hareketler marka olarak tescil edilemezler⁴⁵⁷.

Alman Patent Mahkemesi⁴⁵⁸, bir kararında beş tane Çin yazı karakterinden oluşan işaretin bira markası olarak tescilinin mümkün olmadığına karar vermiştir. Mahkeme kararında, işaretlerin tanınabilir olmadığını ve buna bağlı olarak da bütünlük arz etmediğini belirtmiştir.

B. Somut Ayırt Edicilik

Öğretide DOĞAN, somut ayırt ediciliği, marka olarak tescili talep edilen işaretin tescil edilmek istediği mal ve hizmetler ile diğer mal ve hizmetleri ayırt edebilmesi olarak tanımlanmaktadır⁴⁵⁹. ÇİÇEKÇİ, bir işaretin marka olabilmesi için ilk aşamada

⁴⁵² KARASU, Üç Boyutlu, s.342, “Alman Markalar Kanunu’nun 3.maddesine göre, “Bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye elverişli olan tüm işaretler, özellikle, kişi isimleri de dahil kelimeler, resimler, harfler, sayılar, sesler, mal veya onun ambalaj biçimi de dahil olmak üzere üç boyutlu şekiller, renk ve renk kombinasyonları dahil diğer şekiller marka olarak korunur”.

⁴⁵³ ECKHARTT, s.33, Yazar, AB Marka Yönergesi, AB Marka Tüzüğü ile Alman Markalar Kanunu’nda herhangi bir farklılığın olmadığını kabul etmektedir.

⁴⁵⁴ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.21, KARASU, s.335.

⁴⁵⁵ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.24, DOĞAN, Soyut Renklerin, s.44.

⁴⁵⁶ KARASU, Ses Markaları, s.36.

⁴⁵⁷ KARASU, Üç Boyutlu, s.341.

⁴⁵⁸ BpatG, GRUR 1997, s.830, DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.24.

⁴⁵⁹ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.26.

soyut ayırt edicilik aranırken, ikinci aşamada ilgili olduğu mal ve hizmet yönünden somut ayırt edicilik⁴⁶⁰ aranması gerektiğini belirtmektedir⁴⁶¹. Bir işaretin somut ayırt ediciliğe sahip olup olmadığı belirlenirken, tescili talep edilen mal veya hizmet dikkate alınmalıdır⁴⁶². Somut ayırt ediciliğin tespitinde, işaretin orijinallliği, fantezi bir işaret olması, tanınmışlığı, piyasada genel kullanırlılığı ve kullanım yoğunluğu gibi birçok faktör değerlendirilmelidir⁴⁶³.

AB Marka Yönergesi 3/1-b⁴⁶⁴ maddesinde ve AB Marka Tüzüğü'nün 7/1-b⁴⁶⁵ maddelerinde “herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun markalar” ifadesine yer verilerek bir mutlak red nedeni düzenlenmiştir. Türk Hukuku'nda genel kanaat somut ayırt edicilikten yoksunluğun bir mutlak tescil engeli olarak düzenlenmediği yönündedir⁴⁶⁶. Bir görüşe göre ise, AB Marka Yönergesi 3/1-b maddesi 556 sayılı KHK md 7/1.maddesinin (a) bendine karşılık gelmektedir⁴⁶⁷.

DOĞAN'a göre, bir işaretin somut ayırt ediciliği tespit edilirken, ilgili piyasanın kanaati değerlendirmelidir⁴⁶⁸. Vasat, dikkat ve özen gösteren tüketici kitlesi bu konuda

⁴⁶⁰ MEMİŞ, Swiss Army Kararı, s.2-3, “Patent Mahkemesi, SWISS ARMY gibi devlet makamlarının kullandığı ve ülke içinde kolaylıkla anlaşılabilen isimlerin bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye uygun olmadığını ayrıntıları ile anlatmıştır. En azından yurt içi uygulaması, makamları ve diğer idari organları sanat erbabı olarak saymamakta ve bunların isimlerini hizmet ve malların sınaî menşei olarak kabul etmemektedir. Devlet makamları bu malların üreticisi değildir ve kullanılmış mallar bir yana bırakılırsa bu malların ticaretini de yapmamaktadır. Ticareti yapılan kullanılmış mallar, devlet mercilerinin değişik üreticilere sipariş ettiği farklı mallardır. Tüketicilerde bu sebeple bir makamı veya devlet organı rekabete katılmasa veya bir malın ticaretini ve üreticiliğini yapmasa bile, devlet erki ile bir görevi yerine getirdiği düşüncesi hâkimdir. Bu durum, bir ülkenin silahlı kuvvetleri için özellikle geçerlidir.”

⁴⁶¹ ÇİÇEKÇİ, s.10.

⁴⁶² DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.27.

⁴⁶³ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.27.

⁴⁶⁴ (b) trade marks which are devoid of any distinctive character ifadesine yer verilerek, herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun markalar kastedilmektedir.

⁴⁶⁵ (b) trade marks which are devoid of any distinctive character; ifadesine yer verilerek herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun markalar kastedilmektedir.

⁴⁶⁶ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.27, ÇOLAK, s.100.

⁴⁶⁷ YASAMAN, s.279.

⁴⁶⁸ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.27.

her zaman doğru değerlendirme yapamayabilir⁴⁶⁹. Bu nedenle değerlendirme yapılırken objektif kriterler dikkate alınmalıdır⁴⁷⁰. Tescil edilebilme bakımından somut ayırt ediciliğin bazı işaretler yönünden daha yoğun bir şekilde kazanılmış olması aranmalıdır⁴⁷¹. Örneğin, alfabedeki harf sayısı sınırlı olduğundan, harflerin tescilinde daha yoğun bir ayırt edicilik gerekir⁴⁷².

Öğretide, soyut ayırt edici niteliğin yokluğu hiçbir şekilde aşılamayacak bir mutlak tescil engeli iken, somut ayırt edicilikten⁴⁷³ yoksunluğun kullanım sonucu aşılabileceği kabul edilmektedir⁴⁷⁴.

Yargıtay, soyut ve somut ayırt edicilik ayrımına gitmeden 556 sayılı KHK md 7/II hükmünü uygulamaktadır⁴⁷⁵.

Kanaatimizce, Türk öğretisinde son yıllarda savunulan “soyut ayırt edicilik” ve “somut ayırt edicilik” kavramları markanın tescil sürecinde karşılaşılan sorunların çözümü için yeterli kavramlar değildir. Marka olamayacak işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması mümkün değildir. Marka olmayacak işaret kavramından üç husus anlaşılmalıdır. Birincisi, ya çizimle görüntülenebilir ya da benzer yollarla ifade edilebilir bir işaret yoktur. Bu durumda işaret hiçbir şekilde marka olamaz. İkincisi ise işaret hiçbir şekilde ayırt edicilik unsuruna sahip değildir. Bu durum ayırt edicilikten yoksun işaretlerle karıştırılmamalıdır. Üçüncüsü ise, jenerik işaretler hiçbir şekilde marka

⁴⁶⁹ KARASU, Üç Boyutlu, s.337.

⁴⁷⁰ YILMAZ, s.109, “...Federal Alman Patent Mahkemesi, bir harf kombinasyonu, “Bilimsel Ad Cetvel”inde birçok manada kullanılıyorsa, birçok bilimsel ad’ın kısaltılmışı ise, artık tek ve belirli bir bilimsel ada odaklanmış bir kısaltma olmadığından, tescil talebinin reddedilemeyeceğine hükmetmiştir”.

⁴⁷¹ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.28.

⁴⁷² YILMAZ, s.108, Alman Patent Mahkemesi,tamamen özel dizayn edilmiş bir “g” harfinin, resim markası olarak tescilini uygun bulmuştur.

⁴⁷³ DİRİKKAN, s.35, “... Ancak Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesinin II.fıkrasında öngörülen ayırt edici nitelik, Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.maddesinde öngörülen , markanın diğer işaretlerle olan ilişkisinde soyut bir ayırt edici niteliği değil, tanınmış markanın tanınmışlık derecesinin tesbitinde olduğu gibi, başvuruda bulunanın belirli mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerinkinden ayırt edilmesi anlamında somut bir ayırt edici nitelik kazanmayı ifade etmektedir”.

⁴⁷⁴ DOĞAN, Tescil Edilebilirlik Sorunu, s.34-35, DOĞAN, Soyut Renklerin, s.54.

⁴⁷⁵ 11.H.D., 21.06.2010 tarih, E. 2009/1348 ve K. 2010/7101, MUTLUOĞLU, s.28.

olamaz. Jenerik işaretlerin marka olamaması kuralı hitap ettiği mal ve hizmetler için geçerlidir.

AB Marka Yönergesi’nde ve AB Marka Tüzüğü’nde, soyut ve somut ayırt edicilik kavramları düzenlenmemiştir. AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’nde düzenlenen, “marka olamayacak işaretler” ve “herhangi bir ayırt edicilikten yoksun” markalardır. 556 sayılı KHK’da da böyle bir ayrıma gidilmemiştir.

Soyut ayırt ediciliğin hiçbir şekilde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağını fakat somut ayırt edicilik kavramının kullanım sonucu ayırt edicilik kazanacağını kabul edilmesi de sorun çözümü açısından uygun değildir. Jenerik işaretlerin soyut ayırt ediciliklerinin olduğu yani marka olabilme şartına sahip olabilmelerinde tartışma yoktur. Örneğin, bakkal sözcüğü yayıncılık alanında marka olarak tescil edilebilir. Fakat, perakende alanında marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. Tescilinin mümkün olmamasının nedeni de bu sözcüğün bir mesleği tanımlaması, bir diğer ifade ile jenerik işaret olmasından kaynaklanmaktadır. Somut ayırt ediciliğe sahip olan jenerik işaretlerin de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanacağı kabul edilemez.

Sorunun çözümü açısından benimsenmesi gereken çözüm tarzı, marka olamayacak işaretlerin bağımsız bir mutlak red nedeni olarak düzenlenmesidir. Ayrıca, herhangi bir ayırt edicilikten yoksun işaretler de farklı bir hükümsüzlük sebebi olarak yer verilirse kanunî düzenleme amacına ulaşmış olacaktır.

III. TESCİLİ TALEP EDİLEN İŞARETİN MAL VE HİZMETE İLİŞKİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERDEN OLUŞMASI (MADDE 7/c)

556 sayılı KHK⁴⁷⁶ md 7/c bendi gereğince⁴⁷⁷, “Ticaret alanında cins, çeşit, vasfı, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmalar münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar” marka olarak tescil edilemezler⁴⁷⁸.

TRIPs Anlaşması md 22.2’de, “ilgili tarafların, coğrafi işaretlerin menşei yönelen yanlışlığı oluşturacak veya haksız rekabete neden olacak şekilde kullanımı engelleyecek yetkiye sahip oldukları” belirtilmiştir⁴⁷⁹.

Öğretide TEKİNALP tarafından, madde metninde düzenlenen mutlak red nedenlerinin kabulünün iki nedeni olduğu belirtilmektedir⁴⁸⁰. Birincisi, bir işaretin mal

⁴⁷⁶ 551 sayılı Markalar Kanunu md 6/f.1, doğrudan doğruya esas unsur olarak tescili mümkün olmayan marka ifadesine yer verilmiştir. Bu markalar üç grupta toplanmıştır.

- Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymetve menşei, sevk ve tahsis olduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaren bulunan markalar,

- Ticaret âleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler ve adlar,

- Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş işaret ve adlar.

551 sayılı Markalar Kanunu md 6/f.2’ de esas unsurun ne olduğu açıklanmıştır. Esas unsur, markayı benzerlerinden ayırmaya yarayan unsurlardır.

⁴⁷⁷ TEKİNALP, s.381. Yazar, bu hükümlerin Türk Hukuku’na 556 sayılı KHK ile girmediğini, 551 sayılı Marka Kanunu md 6 (19 ve daha eski düzenleme olan Alâmeti Farika Nizamnamesi de benzeri bir hükme yer verildiğini ifade etmektedir. Hüküm uyarınca, “... eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşei, sevk ve tahsis olduğu yeri ve zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret” bulunan sembollerin marka olarak tescili imkansızdı.

⁴⁷⁸ Öğretide, ARKAN, C.I, s.77’de, md 7 (c) ve (d) bentlerinde ifade edilen herkesin kullanımına açık tutulması gereken bu tür işaretlerin tasvir işaret başlığı altında toplanması gerektiğini ifade etmektedir. YASAMAN/YUSUFOĞU, s.230, md 7 (c) bendinde ifade edilen işaret için tasviri işaret başlığını tercih etmiştir. YILMAZ, s.157’de, (c) bendi için tasviri işaretler ifadesi kullanmaktadır. ÇOLAK, s.112, md 7 (c) için tanımlayıcı ifadesini kullanmıştır. KAYA, s.91, md 7 (c) bendi için kamuya mal olmuş işaretler ifadesi kullanmaktadır.

⁴⁷⁹ OYTAÇ, s.94.

veya hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristik özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan oluşması durumunda işaretin kavram ile özdeşleşecek olmasından dolayı işaretin ayırt edicilik unsurundan yoksun olmasıdır. İkincisi ise, malın ve hizmetin kendisini veya onun bazı karakteristik özelliklerini belirten işaretin tescili ile herkesin kullanımına açık olan bir işaretin biri ya da birilerinin tekeline bırakılmasıdır. Tasviri işaretlerin tek bir kişinin tekeline bırakılması durumunda rekabet imkânı haksız bir şekilde sınırlandırılmış olur⁴⁸¹. Bu işaretler mal ve hizmetin karakteristik özellikleri olduğundan, niteliği gereği herkesin kullanımına açık olan sözcükler olduğundan kullanımlarının sınırlandırılması ticari hayatı da çekilmez hale getirir⁴⁸². Bu nedenle bu sözcüklere serbest işaretler de denilmektedir⁴⁸³. Madde metninde “diğer karakteristik özellikler” ifadesine yer verildiğinden belirtilen işaretler sınırlı sayı prensibine tabi değildir⁴⁸⁴.

Bir markanın tescil edilebilmesi için markanın tescilinin talep edildiği mal veya hizmetten bağımsız bir nitelik taşıması gerekir⁴⁸⁵.

AB Marka Tüzüğü md 7/c ve AB Marka Yönergesi md 3/c’de çeşit (kind) ifadesine yer verilmiştir. 556 sayılı KHK md 7/c’de ise, “cins, çeşit” ifadesine yer verilmiştir. Öncelikli olarak marka hukukunda “cins” ve “çeşit” sözcüklerinin aynı anlamı ifade ettiğini söylemek mümkündür. Marka hukukunda “mal veya hizmetler” söz konusu olduğundan “mal veya hizmetlerin” cinsi ile çeşidi de aynı anlama gelmektedir. Gerek AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Yönergesi’nde düzenleme

⁴⁸⁰ TEKİNALP, s.405.

⁴⁸¹ ARKAN, C.I, s.77.

⁴⁸² TEKİNAY, s.73, “İsviçre Markalar Kanununun 14/2 maddesine göre, bir marka herkesin kullanabileceği bir işareti esaslı unsur olarak ihtiva ettiği takdirde tescil edilemez. (Herkesin kullanabileceği) tarzdaki niteleme, markanın kendileri için kullanılacağı emtianın özelliklerine veya muhtevasına ilişkin kayıt ve işaretleri ifade eder. Mal ile sadece uzaktan ilişkisi olan basit hatırlatmalar veya telmihler markaya tasviri bir karakter vermez. Eğer marka bir şeyin adını ihtiva ediyorsa, onun(herkes tarafından kullanılabileceğinin kabulü için) mal ile öyle bir fikrî yakınlığı olmalıdır ki, markanın malı anlatıcı (tasviri) karakteri özel zihni çaba harcamaksızın anlaşılabilirsin”.

⁴⁸³ TEKİNALP, s.405, KAYA, s.92.

⁴⁸⁴ TEKİNALP, s.405, KAYA, s.91.

⁴⁸⁵ ŞENOCAK, s.75.

gerekse kanuni düzenlemede “çeşit” ifadesine yer verilmesi doğru değildir. Bir ürünün çeşidi de jenerik işaret olduğundan marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

Marka olarak tescil edilmek istenen sözcük doğrudan bir malın veya hizmetin vasfını, cinsini, çeşidini belirtiyorsa esas unsur olarak tescil edilemez⁴⁸⁶. Örneğin, meyvecilik sektöründe bir elma çeşidi olan Amasya elmasının “Amasya Elması” şeklinde marka olarak tescili mümkün değildir. Eğer ki, “Amasya” sözcüğünün esas unsur olarak öne çıkarılmadığı bir durum söz konusuysa, sözcüklerin marka olarak tescili mümkündür. Örneğin, “Burcu Amasya Elması” olarak tescili mümkündür. Marka sahibi “Amasya Elması” ibaresinin başkaları tarafından kullanılmasını engellemeyebilir. Markanın tescil sahibine sağladığı koruma “Burcu” ibaresi ile sınırlıdır. YHGK, “İnteraktif” kararında⁴⁸⁷, Türkçe karşılığı “etkileşimli” ve karşılıklı etkileşim” olduğu anlaşılan “İnteractive” veya Türkçe okunuşu “İnteraktif” sözcüklerinin tek başına bu haliyle marka olarak tescilinin mümkün olmadığına, ancak tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcüğün yanına ayırt edici nitelikte sözcükler ilavesiyle ve genelde isim tamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun, marka olarak tescil edilebilmesinin KHK’nın amacına daha uygun olacağına oyçokluğu ile karar vermiştir. Öğretide⁴⁸⁸, YHGK kararı “reklamcılık, pazarlama, iletişim” gibi sözcüklerin ilave ile kullanılmasının cins belirten sözcüğün niteliğini değiştirmeyeceği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Kanaatimizce de,

⁴⁸⁶ ARKAN, C.I, s.78, KAYA, s.96, YILMAZ, s.90.

⁴⁸⁷ YHGK, 20.12.2000 tarih, E.2000/11-1804, K.2000/1814, “556 Sayılı K.H.K.nın 7/I-c bendi gereğince, hizmet markası olarak tescili talep edilen sözcüğün hizmetin vasfını, cinsini, çeşidini münhasır/olarak belirtmesi durumunda, başvurunun ret edileceği tartışmasız olup, Türkçe karşılığı "etkileşimli", "karşılıklı etkileşim olduğu anlaşılan "İnteractive" veya Türkçe okunuşu "İnteraktif" sözcüklerinin tek" başına bu haliyle marka olarak tescilleri mümkün değildir. Ancak, tek başına marka olarak tescili mümkün olmayan bir sözcüğün yanına (hatta tek başına tescili mümkün olmayan sözcük "kök" sözcük olsa bile ayırt edici nitelikte ek ve ibareler getirilmesi durumunda bu haliyle tescilin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulması gerekir. Bir yerde markanın tanımını içeren KHK’nın 5 nci maddesindeki tanımlama birlikte değerlendirildiğinde, tek başına tescili mümkün olmayan sözcüklerin yanına ayırt edici nitelikte sözcükler ilavesi ile ve genelde ya isim tamlaması veya sıfat tamlaması şeklinde ortaya çıkan ve yeni bir anlam ifade eden sözcükler grubunun marka olarak tescil edilebilmesinin, yasal düzenlemenin amacına daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. YASAMAN/YUSUFOĞU, s.234.

⁴⁸⁸ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.235, PEKDİNÇER, s.108, dip.364.

bir cins ismine ek getirilmesi “interactive pazarlama” ifadesinin kullanılması ibarenin cins belirten özelliğini ortadan kaldırmaz.

Bir mal veya hizmetin karakteristik özelliklerini belirten bir işaret farklı mal veya hizmet için marka olarak tescil edilebilir⁴⁸⁹. Yargıtay⁴⁹⁰, parlak ve yumuşak ipek kumaş anlamına gelen “saten” sözcüğünün boya markası olarak kullanılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Tescili talep edilen soyut rengin bizzat malın kendi rengi olması durumunda ya da ürünün özelliklerini göstermek amacıyla kullanılıyorsa ya da malın kavramsal unsurları arasında yer alıyorsa 556 sayılı KHK md 7/1-c gereğince marka olarak tescil edilemeyecektir⁴⁹¹. Örneğin, altın için sarı rengi, kömür için siyah rengi, mobilya için kahverengi, çamaşır tozu için beyaz rengi marka olarak tescil edilemez.

Serbest işaretlerin esas unsur olamayacağı veya serbest işaretlerden oluşan markanın tescil edilemeyeceği temel kural olmakla beraber, bu kuralın istisnası; iki serbest işaretin yeni bir anlam farklı bir kombinasyon ortaya koyması durumunda marka olarak tescil edilip korunmasıdır⁴⁹². Yargıtay, “MediaVision”⁴⁹³ kararına ilişkin bozma kararında, “Media” ve “Vision” sözcüklerinin tescillerinin talep edildiği mallar yönünden mallarla özdeş olup olmadığı, malların ad ve niteliklerini belirtme özelliğine sahip olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, bu sözcük tamamlamasının etimolojik ve semantik bakımından kendisini oluşturan sözcüklerden farklı yeni bir anlam kazanıp kazanmadığının araştırılması gerektiğini ve bu araştırma neticesine göre bir mal ve

⁴⁸⁹ KAYA, s.101, YILMAZ, s.91.

⁴⁹⁰ Y. 11 HD. E. 2001/4176, K. 2001/5876, T. 28.06.2001, “Kaldı ki, davacının kullanmak istediği emtia ile davalının markayı kullandığı emtia bire bir aynı olup, davalının bu “SATEN” sözcüğünün boya emtiasında daha önceleri hiç kullanılmaz iken, ilk defa bu sözcüğü boya markası olarak kullanıp meşhur edildiği, büyük reklam harcamaları ile bilinir hale getirildiği şeklindeki savunması da gerek bilirkişilerce ve gerekçe mahkemece karşılanmış değildir. Bu itibarla, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK.nin 7/b maddesi uyarınca, tescilli markanın mahkemece iptal edilmedikçe, aynı sınıf içerisindeki emtia için başka kişilerce kullanılması da mümkün olmadığından, mahkemece yukarıdaki hususlar değerlendirilip, tartışılmadan davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır”. YKD Ocak 2001, s.46-47.

⁴⁹¹ DOĞAN, Soyut Renklerin, s.59.

⁴⁹² KAYA, s.96.

⁴⁹³ Y. 11HD. E.2002/1990, K.2002/4808, T.16.05.2002, KARAN/KILIÇ, s.160-161,

hizmetin karakteristik özelliklerini yansıtır yansıtmadığı sorularına cevap aranması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay, “Multicanal”⁴⁹⁴ kararında ise sözcüklerin bir araya gelmesinin ayırt edicilik sağlamadığına karar vermiştir.

İşaretin, mal ve hizmetin karakteristik özelliklerinden birini doğrudan doğruya çağrıştırmaması durumunda tescili mümkün değildir⁴⁹⁵. Yargıtay, tamamlayıcı sözcüklerinin başına, tanımladıkları sözcüklerin baş harflerinin getirilmesinin markalara ayırt edicilik kazandırmayacağını belirterek bu yönde hükümsüzlük kararı veren ilk derece mahkemelerinin kararını onamıştır⁴⁹⁶. Bu işaretlerin doğrudan doğruya ve özel bir zihni çaba gerektirmeden mal veya hizmetin kendisini ifade etmesi durumunda da marka olarak tescil edilmeleri kanun koyucu tarafından yasaklanmıştır⁴⁹⁷. YHGK⁴⁹⁸, “KAPI PENCERE” kararında, tescili talep edilen mal ve hizmetler olan 09 ve 16.06 sınıflardaki basılı evrak, basılı yayınlar, gazeteler, dergiler, rehberler vb., diskette rehber, manyetik ortamda rehber, internette rehber, CD, vb. emtiası bakımından, tescili talep edilen sözcüklerle mal ve hizmetler arasında özel zihnî bir çabaya mahal bırakmadan mal ile sıkı ilişkisi kurulması mümkün olmadığı ve bu nedenle de tanımlayıcı olmadığı gerekçesiyle 556 sayılı KHK md 7/1-c gereğince tescil engeli olmadığını belirten ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

⁴⁹⁴ Y.11.H.D.09.11.2000 ve 2000/6135 K sayılı kararında, “...mahkemenin de kabul ettiği üzere anılan sözcük, “Multicanal” çok kanallı TV veya radyo hattı anlamı ifade etmektedir. Bu birleşik kavramın, ilk sözcüğü “Multi” çokluğun yani KHK’nın 7/1-c maddesindeki “miktar” yönelik bir sözcük, ikincisi “Canal” ise TV veya radyo hattını belirten bir sözcüktür. İki sözcüğün birleşimi ise ayrı bir anlam içermemektedir. O halde, “Multicanal” sözcüğünün bir markada bulunması gereken ve onu diğer markalardan farklılığını sağlayacak “ayırt edicilik” unsurunu taşımadığı gibi, yukarıda da değinildiği üzere sadece cins, çeşit ve miktar belirlemeye yönelik bu sözcüğün marka olarak tesciline 7/1-c maddesi de genel teşkil etmektedir. (YKD, Ağustos 2001, C.27, S.8, s.1204-1206).

⁴⁹⁵ TEKİNALP, s.407, KAYA, s.95’de anılan, Federal Mahkeme 05.12.1944 tarihli kararında (JdT.1945.1.143) “Malların mahiyetlerine ilişkin kelime ve terimler kamu malıdır. Bir müstahsil bunları kendi tekeline alamaz. Örneğin, “Desinfesta” terimi dezenfeksiyon maddeleri için marka olarak korunmaz”.

⁴⁹⁶ Y. 11. HD. E.2008/2108, K.2009/11733, “ETB Elyaf Takviyeli Beton”, “FTB Fiber Takviyeli Beton” markalarının kullanıldıkları ürünün vasıf ve karakteristik özelliklerini gösterdiği gerekçesiyle hükümsüzlük kararını veren yerel mahkeme kararlarını onanmıştır. ÇOLAK, s.115.

⁴⁹⁷ ARKAN, C.I, s.78.

⁴⁹⁸ YHGK, E.2008/11-775, K. 2008/753, T.24.12.2008, Kazancı İçtihat Bankası, (Erişim <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>), (Erişim Tarihi, 22.10.2013).

Çağrıştırma bir yorum sorunu olduğundan, belli kriterler bağlanması da mümkün olmadığından İsviçre Federal Mahkemesi, Alman Patent Mahkemesi, Fransız Yüksek Mahkemesi ve Yargıtay somut olaya göre değerlendirmeler yapmaktadır⁴⁹⁹. Bir sözcük, üzerine konulacağı eşyanın türünü göstermediği takdirde marka olarak tescil edilebilir⁵⁰⁰. Örneğin, portakal kelimesi GSM hattı için marka olarak tescil edilebilir. Fakat, “ARGE” sözcüğü “araştırma” ve “geliştirme” sözcüklerinin kısaltılmasından meydana gelmektedir. “ARGE” sözcüğü doğrudan araştırma ve geliştirme sözcüklerini çağrıştırmaktadır. Yargıtay, “ARGE”⁵⁰¹ sözcüğünün 35/38/41.sınıflar bakımından yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gösterdiği gerekçesiyle, markanın tanımlayıcısı olmasından dolayı 556 sayılı KHK md 7/1-c kapsamında tescil engelinin olduğuna karar vermiştir. Yargıtay⁵⁰², “UYKUDAN ÖNCE” markasının, süt ve süt ürünleri, boza, sahlep emtiası bakımından tanımlayıcı olmadığını, bu ürünleri günün her saatinde tüketilebileceği, cins, vasıf, kalite, miktar, değer, coğrafi kaynak, üretim ve yapım zamanı, malın karakteristik özelliğini, amacını göstermediği gerekçesiyle tescil engelinin söz konusu olmadığına karar vermiştir. İngiltere’de “Ustikon”⁵⁰³ markasının “you stick on” cümlesinden türetildiği bu sözcüklerin de “üzerine yapıştır” anlamına geldiğini bu nedenle de bu sözcüğün ayakkabı altına yapıştırılarak kullanılan pençeler bakımından malın niteliğini vurguladığını belirtilerek, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Hareket markalarının uygulaması Türkiye’de henüz yaygınlaşmamıştır. Hareket markaları, mal ve hizmetin karakteristik özelliklerinden oluştuğu durumlarda, tescil edileceği mal veya hizmetin kendisini veya karakteristik özelliklerinden birini özel bir zihnî çabaya gerek kalmadan anlatmaları durumunda marka olarak tescil edilemez⁵⁰⁴.

⁴⁹⁹ TEKİNALP, s.407.

⁵⁰⁰ ARKAN, C.I, s.78.

⁵⁰¹ Y.11. HD. E.2005/10254, K.2007/296, T.16.01.2007. (Erişim, www.legalbank.net, erişim tarihi, 02.06.2013).

⁵⁰² Y.11.HD. E. 2008/3167, K. 2009/12638, T.08.12.2009, ÇOLAK, s.114.

⁵⁰³ YILDIRIM, s.103.

⁵⁰⁴ KARASU, Üç Boyutlu, s.350.

Vasfı, kalite, miktar, amaç ve değer gösteren işaretler ve sözcükler de, marka olarak tescil edilemez. Övücü sözcükler ayırt edicilikten yoksun oldukları için marka olarak tescil edilemezler⁵⁰⁵. Halkı yanıltıcı nitelikte olmamaları koşuluyla, markada yardımcı unsur olarak tescil edilmeleri mümkündür⁵⁰⁶. ABD Patent Ofisi’nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu⁵⁰⁷, “Amerika’nın en iyi birası” sloganını övücü bir tanımlama olduğu gerekçesiyle reddetmiş ve üstünlük belirten ibarelerin rakipler için de serbest tutulması gerektiğini vurgulamıştır. Federal Temyiz Mahkeme’si de kararı onamıştır. Örneğin, İsviçre Federal Mahkemesi, “More” kelimesinin sigara⁵⁰⁸ ve “Less” kelimesinin ise ilaç için tescilinin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir⁵⁰⁹. Mahkeme, “more” sözcüğünün sigaranın üstünlüğünü, “Less” sözcüğünün ise ilacın ağrı azaltacağını ifade ederek malın kalitesini işaret ettiğini belirtmiştir.

Coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren sözcük ve işaretler de marka olarak tescil edilemezler⁵¹⁰. İşaret, bir malın nerede yapıldığı veya yetiştirildiği konusunda tüketicinin kafasında çağrışım yapıyorsa bu durumda coğrafi tanımlama söz konusudur⁵¹¹. Eğer, tescili talep edilen yer adı tescili talep edilen mal veya hizmet bakımından meşhur ve maruf değilse tescile engel yoktur⁵¹². Coğrafi kaynak bildiren yer, bölge ve şehir isimleri, coğrafi işaretlerle karışıklığa meydan vermeyecek şekilde kullanılmalıdır⁵¹³. Örneğin, döneri meşhur Bodrum ilçesindeki bütün dönerciler Bodrum Dönercisidir. Bu nedenle içlerinden

⁵⁰⁵ YILDIRIM, s.107.

⁵⁰⁶ KARAHAN, s.57.

⁵⁰⁷ OYTAÇ, s.111-112, Yazar, ABD Patent Ofisi’nin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ifadesi yerine ABD Patent Ofisi’nin Marka Yargılama ve Temyiz Heyeti ifadesini kullanmaktadır.

⁵⁰⁸ BGE 103, II, 342=JdT 1978 I 265, TEKİNAY, s.74.

⁵⁰⁹ BGE, 108 II 216 =JdT 1983 I 361, TEKİNAY, s.74.

⁵¹⁰ EPSTEIN, Bölüm 7-16, Lanham Act Bölüm 2(e) 2’de, ürünü tanımlayıcı ya da kaynağı yanıltıcı nitelikte coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenlemiştir.

⁵¹¹ YILDIRIM, s.113.

⁵¹² ÇOLAK, s.130, “Dairemizin ... kararında da belirtildiği üzere Bursa İli tescili istenen mal ve hizmet yönünden meşhur ve maruf bir il olmadığından tescili istenen mal ve hizmetler bakımından dava konusu işaretin marka olarak algılanması mümkündür.” 11.H.D. 03.05.2010 T., 2008/13431 E., 2010/4860 K.

⁵¹³ KARAHAN, s.60. Yazar, örnek olarak İstanbul Şarabı, Restaurant İstanbul” ve “Ankara Pazarları” göstermektedir.

birinin Bodrum Dönercisi markasını adına tescil ettirmesi yasal olarak mümkün değildir. Bir yer isminin, malın özelliklerini mecazi olarak ifade etmek amacıyla kullanılması durumunda marka olarak tescil edilmesi mümkündür⁵¹⁴. Örneğin, Fizan sözcüğü eski Libya’da üç bölgeden birinin ismidir. Fakat, bu sözcük dilimize girmiş bir çok mecazî anlatımda kullanılır hale gelmiştir. Bu sözcüğün, ulaştırma hizmetleri için tescil edilmesinde bir engel yoktur. Alman İmparatorluk Patent Dairesi, “Colombia” sözcüğünün bir ülke adı olması sebebiyle, un markası olarak tescil edilmeyeceğini belirtmiştir⁵¹⁵.

Yabancı bir sözcüğün marka olarak tescilinin talep edilmesi durumunda da ilk önce tescili talep edilen mal ve hizmet yönünden bu sözcüğün tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Sözcüğün tanımlayıcı olması durumunda tescil talebi reddedilmelidir. Yalnız, yabancı sözcüğün tescili talep edilen ülkede konuşulmaması durumunda bir diğer ifade ile bilinirliğinin söz konusu olmaması durumunda tescil başvurusu kabul edilmelidir⁵¹⁶. Örneğin, Polonya’nın resmi dili olan lehçe ülkemizde bilinir bir dil olmadığından bu dilden sözcüklerin marka olarak tescil edilmesinde de kanunî bir engel olmadığı gibi bu sözcüklerin marka olarak tescil edilmesi markanın ayırt edicilik özelliğinin artmasına da yol açabilir. Öğretide, yabancı dilde tasviri anlam taşıyan bir sözcüğün marka olarak kullanılıp kullanılmayacağı tespit edilirken, bu dilin Türkçede yaygın biçimde kullanılıp kullanılmadığına ve buna bağlı olarak da Türk halkının o dilde bir sözcüğü ayırt edici bir işaret olarak algılayıp algılanmadığına bakılması gerektiği ifade edilmektedir⁵¹⁷.

OHIM, “Manpower”⁵¹⁸ markasını iş bulma acenteleri hizmeti yönünden değerlendirirken bu sözcüğün İngiltere ve İrlanda bakımından tanımlayıcı olduğuna, Almanca bakımındansa bu sözcüğün iş sektörüne girdiğine karar vermiştir. Ana dili

⁵¹⁴ ARKAN, C.I, s.80.

⁵¹⁵ KPA, BIPMZ, 1895, S.274, YILMAZ, s.93.

⁵¹⁶ Case T-405/05, 15 Ekim 2008, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dbe4641b26b3c64af5ae138d60f40d4b9c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLch50?text=&docid=75803&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61573>

⁵¹⁷ ARKAN, C.I, s.80, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.232.

⁵¹⁸ RAIKKONEN, s.31.

İngilizce olmayan Hollanda, İsviçre, Danimarka, Finlandiya gibi ülkeler bakımındansa bu sözcüğün, iş gücü veya işçilik anlamlarını çağrıştırdığına karar vermiş ve tanımlayıcı nitelikte bulmuştur.

İsviçre’de, İngilizce bir sözcük olan ve daima temiz anlamına gelen “ever fresh” sözcüğünün iç çamaşırı için marka olarak tescil edilmesi, bu ibarenin İsviçre halkının önemli bir kısmı tarafından kolay yıkanıp, ütülenme ya da giysinin daima temiz görünmesi gibi anlamları içerdiğinden bu ibarenin eşyanın özelliklerine yönelik olduğu gerekçesiyle başvuru reddolunmuştur⁵¹⁹. İsviçre’de, RKGE “Mirabelle” adı verilen küçük sarı erikleri içeren çikolata ve pastane ürünleri için “Mirabelle” markasının tescili uygun görülmemiştir⁵²⁰.

Yabancı sözcüklerin marka olarak tescil edilmesinde Yargıtay, sözcüğün Türkçe’de yaygın biçimde kullanılıp kullanılmadığına ve anlamının Türkiye’de bilinip bilinemeyeceğine bakmaktadır⁵²¹. Yargıtay⁵²², çiçekçi anlamına gelen “Florist” sözcüğünün, seracılık ve çiçekçilik alanında yapılacak sergi ve organizasyonlarda hizmet markası olarak kullanılmasını hizmetin cinsini ve meslek grubunu belirttiği için marka olarak tescil edilmeyeceğini, “Aqua” kararında ise, “aqua” kelimesinin su anlamına geldiğini ve anonim olduğunu ve herkes tarafından kullanılabileceğini belirtmiştir⁵²³.

⁵¹⁹ BGE, 91/1, s.358-359, ARKAN, C.I, s.81.

⁵²⁰ KARAHAN, s.55, RKGE sic! 1997, s560.

⁵²¹ Y. 11 HD. E. 2008/8504, K.2009/12861, T. 14.12.2009, “Original Glazed” kararında, “bu sözcüğün orijinal kaplanmış, gıda sektöründe vasıf bildirmediğini, bu ibarenin anadili İngilizce olan ABD, Kanada gibi ülkelerde ve İngilizce’nin çok büyük oranda bilindiği ve kullanıldığı Japonya ve Singapur gibi ülkelerde bile tescilli olduğu gerekçesiyle, 30.sınıftaki gıda maddeleri bakımından bu markanın tanımlayıcı olmadığı sonucuna varmıştır”. ÇOLAK, s.114-145.

⁵²² Y. 11 HD. E. 2002/5352, K.2002/10729, T. 22.11.2002, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.234-235.

⁵²³ Y. 11.HD. E.2001/4487, K.2001/7272, T.01.10.2001, “Tescil tarihleri itibariyle davacının öncelik hakkı mevcutsa da, marka tescil belgesine konu olan “Aqua” ve “AQUA” sözcüklerinin kullanım şekline ve baskın olan unsuruna bakılması gerektiği; her iki taraf markasının da aynı tür ürünler için tescilli olmasına karşın, davalı markasındaki esaslı unsurun “Selpak” olduğu; günümüzde tuvalet kağıdı, peçete, havlu, mendil gibi kağıttan oluşan ürünleri belli bir kültür seviyesine ulaşan tüketicilerin kullandığı ve tüketicinin davalıya ait ürünü AQUA ve Aqua kelimelerinin su anlamına gelip anonim olduğu; davalı

Yargıtay, İngilizce sloganların dahi Türkiye’de anlamının bilindiği varsayımı ile tanımlayıcı olduğuna karar vermiştir⁵²⁴.

ATAD, bir işaretin, tasviri bir işaret olup olmadığını incelerken ilk önce işaretin ilgili mal ve hizmeti, başkasının mal ve hizmetinden ayırt edip etmediğine, daha sonra tescili istenen mal ve hizmete ve son aşamada ilgili tüketici çevresi tarafından işaretin ne şekilde algılandığına bakmaktadır⁵²⁵.

IV. BELİRLİ BİR MESLEK VE TİCARET GRUBUNA AİT İŞARETLER

556 sayılı KHK md 7/d’de, “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar marka olarak tescil edilemez” denilmiştir.

Ticaret hayatında herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup bulunan kimseleri ayırt etmeye yarayan adlar veya işaretler marka ya da markanın esas unsuru olamazlar⁵²⁶. Örneğin, mimar sözcüğü doğrudan mimarlık iş koluna ait mal ve hizmetler bakımından tescil edilemez. Tescili talep edilen

tescilindeki esaslı unsurun “AQUA” değil “Selpak” ibaresinden oluştuğu gerekçeleriyle temyiz itirazları reddedilmiştir. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.330.

⁵²⁴ Y.11. HD. E. 2008/9071, K. 2010/407, T.18.01.2010, “Yüksek mahkeme “TECHONOLOGY CHANGES, HUMANITYS IS THE ESSENCE” biçimindeki bir marka tescil başvurusunun, Türkçe karşılığının “Teknoloji değişir, aslolan insandır” olduğunu, bunun teknoloji ile doğrudan ilgili mal ve hizmetler bakımından cins, vasıf, çeşit bildiren bir marka olduğunu, bu sloganın herkesin kullanımına açık bırakılması gerektiğini kabul ederek, İngilizce slogan markalarının da Türk toplumu nezdinde tanımlayıcı olabileceğini kabul etmiştir”. KARADENİZLİ, s.87, “Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi’nde de benzer şekilde “The Leading Hotels Of The World (Dünyanın Önde Gelen Otelleri) ibareli marka başvurusu açıkça tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle reddedilirken ima edici niteliği ağır basan, “It Doesn’t Have to Cost The Earth To Save It (Onu Kurtarmak İçin Dünyayı Ödemeye Gerek Yok) marka başvurusu temizlik ürünleri için tescil edilmiştir. Bunun yanında “Discover A New Driving Experience” (Yeni Bir Sürüş Deneyimi Keşfedin) sloganını tam olarak tanımlayıcı olmasa da, tanıtımlarda herkes tarafından yaygın olarak kullanılabileceğinden araba lastikleri için tescil edilmemiştir”. ÇOLAK, s. 132.

⁵²⁵ ÇOLAK, s.112-113.C.53/01 ve 55/01, Deutsches Patent v.Linde AG, p.40 ve 41.

⁵²⁶ TEKİNALP, s.407, YILMAZ, s.167, EROĞLU, s.145.

markanın esas unsuru da olamaz. Ancak, tescili talep edilen markada yardımcı unsur olabilir. “UYUM MİMAR” markasında olduğu gibi ancak yardımcı unsur olarak tescil edilebilir. Bu nedenle de, sağlanacak markasal koruma “UYUM” markasına ilişkin olup, “MİMAR” sözcüğü markasal korumadan yararlanamaz. Bir diğer ifade ile üçüncü kişilerin “MİMAR” sözcüğünü kullanmaları engellenemez.

Yargıtay, “PET HOSPİTAL” kararında⁵²⁷, Türkçe hayvan hastanesi anlamına geldiği için marka olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Yargıtay, büyük merkez seçimi anlamına gelen “MACROCENTER SELECTION” kararında⁵²⁸, söz konusu ibarenin ilgili sektörde yaygın bir biçimde ve ortaklaşa kullanımın söz konusu olmadığı ve başvurunun 556 sayılı KHK md 7/d kapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde hüküm tesis etmiştir.

Herkes tarafından kullanılan işaretlerin ufak değişiklikler yapılarak dolaylı şekilde marka olarak tescil edilmesi de mümkün değildir⁵²⁹. Örneğin, “bakkal”⁵³⁰ sözcüğünde yer alan harfler değiştirilerek “bakaal” olarak tescili de mümkün değildir.

“Hukuk” ve “avukat” ibarelerinin de marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. Bu sözcükler belli bir meslek ve meslek grubuna mensup olanları ifade ettiği için 556 sayılı KHK md 7/d gereğince marka olarak tescil edilemezler. Bu sözcüklerin

⁵²⁷ 11.H.D. 07.02.2000, E. 1999/9814, K.2000/8299 , “Davalı adına tescil edilen ve iptali istenen marka da, “Hospital” ve “Pet” sözcüklerinden oluşmakta olup, “Pet Hospital” İngilizce “Süs Hayvanları Hastanesi” anlamına gelmektedir. Bu ibareler bir meslek, sanat ve ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan genel deyimlerdir ve yukarıda anılan kanun hükmü karşısında tescili mümkün değildir”. KARAN/KILIÇ, s.110.

⁵²⁸ Y.11.H.D.15.07.2010 tarihi, 2009/2340 ve K.2004/8428 K.(Yayınlanmamıştır), MUTLUOĞLU, s.101,

⁵²⁹ YILMAZ, s.116.

⁵³⁰ Danıştay 12.Dairesi, 23.10.1973 tarih, E.72/2864 K. 73/2532. Danıştay eski bir kararında “bakkal” sözcüğünün marka olarak tescil edilmeyeceğine karar vermiştir. “...marka olarak tescili istenen, örneği dosyada mevcut kompozisyonun esas unsuru BAK ve KAL ibarelerinin meydana getirdiği –Bakkal- kelimesidir. Orta üst gözünde S ve alt gözünde F harfleri büyük B harfi ise ilk bakışta Bakkal kelimesi olarak görünen kompozisyonun bu niteliğini değiştirecek nitelikte değildir. Değerlendirmesi ile muayyen bir meslek, sanat, yahut ticaret grubunu ayırt etmeye yarar işaretler ve adların marka olarak tescil olunmayacağı sonucuna varılmıştır. KARAHAN, s.67.

marka olarak tescil edilemesi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği⁵³¹ gereğince de mümkün değildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu md 1 gereğince, avukatlık bir kamu hizmeti olup, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder. Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği md 7 gereğince de avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz, bu yolda başvuruda dahi bulunulamaz. Düzenlemede açıkça belirtildiği gibi herhangi bir başka hizmet sınıfı da avukat ve türevi ibarelerini marka olarak tescil ettiremez⁵³². Örneğin, avukat olmayan bir kişinin yayıncılık alanında avukat sözcüğünü marka olarak tescil ettirmesi de mümkün değildir.

Kanunî açısından kullanılması yasaklanmış olan sözcüklerinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca, önemine istinaden TBBRYG md 12’de⁵³³ yasağa uymayanlara uygulanacak yaptırım da düzenlenmiştir.

⁵³¹ 21.11.2003 gün ve 25296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

⁵³² Barolar Birliği 2013/88 sayılı duyuru, İstanbul Barosu Aylık Bülteni Temmuz-Ağustos 2013/ Sayı:7, s.46.

⁵³³ Madde 12- (Değişik Madde RGT: 07.09.2010 RG No:27695) Bu yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal ve resen disiplin soruşturması açılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMA KAVRAMI VE KAZANMANIN ŞARTLARI

I. GENEL OLARAK

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramının tanımı ve şartları Türk Hukuku'ndaki düzenlemelerde yer almamaktadır. 556 sayılı KHK kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma halinde aşılabilecek mutlak red nedenleri düzenlenmiştir. Ayrıca, tescil edilmemesi gereken markaların kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması durumunda hükümsüzlük davalarına etkileri de düzenlenmiştir.

Marka Hukuku'nda genel kural, ayırt ediciliğe sahip olmayan markaların tescil edilmemesidir. Tescilin engellenmesinin nedeni de doğası gereği serbest olan işaretlerin başkalarının tekeline girmesini engellemektir. Bu ilke korunmaya muhtaç olmakla birlikte serbest işareti belli bir süre kullanan ve ayırt edicilik kazandıranın emeği ve yatırımı da belli şartlar altında korunmalıdır. Bu nedenle de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın şartları belirlenmelidir.

Tezimizin bu bölümünde AB Marka Yönergesi, AB Marka Tüzüğü, İngiliz Markalar Kanunu ve ABD Federal Lanham Markalar Kanunu'ndaki kanunî düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın tanımı ve şartlarının neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.

II. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAVRAMININ TANIMI

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın tanımının ne olduğu öğretilerde tartışmalıdır.

ARKAN⁵³⁴, herkesin kullanımına açık tutulması gereken bir tasviri işaretin marka olarak tescil edilmesinin, bir diğer ifade ile bir kişinin tekeline bırakılmasının tanınmış marka sayılmadan daha önemli sonuçlar doğuracağını, bu nedenle de esas alınacak ölçünün hiçbir nedenle markanın tanınmış olup olmadığı belirlenirken kullanılan kriterlerden hafif olmaması gerektiğini⁵³⁵ vurgulamaktadır. Yazar, 556 sayılı KHK md 7/son'un uygulanabilmesi için, "belli bir mal ya da hizmetle ilgili olarak yoğun bir reklâm kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin, belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya" başlaması gerektiğini de savunmaktadır.

TEKİNALP⁵³⁶, bir işaretin ayırt edici nitelik kazanabilmesi için iki sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Birincisi, soyutlanma(bağımsızlaşma), ikincisi ise bağlanmadır. Yazar, soyutlanma kavramı ile herkesin kullanımına açık olan bir işaretin belli bir işletmeye ait mal ve hizmete özgülenmiş bir anlam kazanarak bağımsız bir kavram haline gelmesini ifade etmektedir. Yargıtay'ın "ÇİRAĞAN"⁵³⁷ kararını örnek göstermektedir. Yazar, ikinci aşama olan bağlamadan anlaşılması gerekenin ilgili ticari çevrenin ortak belleğinin bir serbest işareti bir işletmenin veya şahsın mal ve hizmeti olarak kabul etmesi olduğunu belirtmektedir.

⁵³⁴ ARKAN, C.I, s.83-.84.

⁵³⁵ EPÇELİ, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması için ilgili çevrede bilinmesinin yeterli olduğunu, oysaki bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için mal ve hizmetle ilgilisi olmayan kişiler tarafından da bilinmesi gerekli olduğunu belirterek, ARKAN'ın görüşünü eleştirmektedir (EPÇELİ, s. 107). EPÇELİ tarafından yapılan eleştiriye katılmak mümkün değildir. Tanınmış marka kriterleri incelenirken bütün toplumda mı yoksa ilgili kesimde mi bilinmesinin yeterli olup olmayacağı tartışması 1999 tarihli WIPO Ortak Tavsiye Kararıyla ortadan kalkmıştır. Bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için ilgili çevrede bilinmesi yeterlidir.

⁵³⁶ TEKİNALP, Ünal, Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof.Dr. Fahiman TEKİL'in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s.182-183.

⁵³⁷ 11.H.D., 25.06.2000, E.2127, K.5561, "... dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, "Çırağan" ya da "Çerağan" sözcüğünün "kandiller ile aydınlatılarak yapılan, şenlik, donanma anlamında kullanıldığı, sözlüklerde bu şekilde tanımlandığı, "Çırağan" sözcüğünün tek başına tanınmışlığından söz edilemeyeceği...gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir... Dava konusu yapılan "Çırağan" adı davalı şirketin unvanını taşıyan otel kompleksinin bulunduğu yerdeki saraydan gelmektedir. Bu yerde ilk kez 17.Yüzyılda ilk saray binası yapıldıktan sonra Osmanlı Sultanlarından... bir başka deyişle bu yerde yapılan saraylarla "Çırağan" adı özdeşleşmiş bulunmaktadır...." YKD, C.27, S.8, s.1198-1120.

YASAMAN⁵³⁸, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmaya ilişkin kanunî düzenlemenin 556 sayılı KHK'nın "tescil ilkesi"ne dayandığı görüşüne ters düşmediğini belirterek, bu hükmün gerçek hak sahipliği ilkesinin kabul edilmesi anlamına geldiğini ifade etmektedir. Yazara göre, bir işareti belli bir şehirde, bölgede veya ülke çapında tanıtan kişi bu işaretin gerçek hak sahibidir. Ayrıca Yazar, "Ayırt edici nitelik" kazandırma yeterli kabul edildiği için 551 sayılı Markalar Kanunu'nda kabul edilen "maruf marka"dan daha düşük derece tanınmışlığın dâhi yeterli olacağını savunmaktadır.

DOĞAN⁵³⁹, soyutlanma(bağımsızlaşma) bir malın veya hizmetin herkes tarafından bilinen gerçek anlamından sıyrılarak orta seviyede tüketiciler nezdinde farklı ve bağımsız bir anlam kazanması anlamına geldiğini, fakat kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma için soyutlanmanın bir şart olmadığını ifade etmektedir. Yazara göre, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmada işaret yeni bir anlam kazanmamakta, gerçek anlamının yanında ilgili çevrede bir işletmenin mal veya hizmetini ifade eder bir güç kazanmaktadır. Yargıtay'ın "ÇİRAĞAN" kararını ise, kelimenin gerçek anlamından soyutlanarak bir sarayı çağrıştıran duruma gelmesini de kullanım sonucu ayırt ediciliğin en kuvvetli hali olarak nitelendirmektedir.

OYTAÇ⁵⁴⁰, orijinal ve tanımlayıcı anlamın dışında, mevcut ve potansiyel tüketiciler tarafından markanın belirli kaynak çağrıştıran işaretin ikincil anlam kazandığını belirtmektedir.

CORNISH/LLEWELYN⁵⁴¹, bir işaretin bir mal veya hizmet için kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının kabul edilebilmesi için halkta çağrışım yapan anlamının yanı sıra ilgili mal veya hizmetin kökenini gösteren bir anlam kazanması gerektiğini savunmaktadırlar.

⁵³⁸ YASAMAN, C.I, s.283.

⁵³⁹ DOĞAN, Beşir Fatih, Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, Haziran 2007, s.236.

⁵⁴⁰ OYTAÇ, s.75.

⁵⁴¹ CORNISH/LLEWELYN, s.633, CORNISH, s.538.

JACOBY, ilgili tüketici kitlesinin önemli bir kısmında köken tam bilinmese de o işaretle mal ve hizmetlerin bir kökenden geldiği bağlantısının kurulmasının ikincil anlam yoluyla ayırt edicilik kazandığının kabulü gerektiğini savunmaktadır⁵⁴².

AB Marka Yönergesi'nin 3/III maddesinde kullanım sonucu kazanılan ayırt edici karakter kavramına yer verilmiş, buna karşın Alman Markalar Kanunu'nun AB Marka Yönergesi'nin 3/III hükmüne karşılık gelen 8/III hükmünde "ticarete kendisine aidiyetini kabul ettirmiş olma" ifadelerine yer verilmiştir⁵⁴³.

Amerikan Hukuku'nda⁵⁴⁴ kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmek kavramını açıklayabilmek için ikincil anlam öğretisi geliştirilmiştir. McCARTHY⁵⁴⁵, ikincil anlam öğretisini "ticari sembollerin alıcıların zihinde bıraktıkları psikolojik etkinin hukuken korunması" olarak tanımlamıştır. Bu görüşe göre, bir işaretin ikincil anlam kazanabilmesi için alıcıların o markayı tek bir ticari köken ile ilişkilendirmeleri gerekir. En basit ifadeyle, ikincil anlam zaman içinde o isimlendirmenin asıl ve ana anlamına eklenen ikinci ve yeni anlamdır.

ATAD, konuya ilişkin bir tanım yapmaktan kaçınmakta ve bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması ile ilgili olarak kararlarında beş farklı unsuru değerlendirmektedir⁵⁴⁶. Birincisi, markanın kapsadığı mal ve hizmetlerdeki pazar payı, ikincisi kullanımın yoğunluğu, üçüncüsü kullanımın olduğu coğrafi alan, dördüncüsü kullanımın süre olarak uzunluğu ve beşincisi de markanın tanıtım ve reklamına yapılan yatırım miktarıdır.

⁵⁴² JACOBY, Jacob, The Psychological Foundations of Trademark Law, Secondary Meaning, Genericism Fame, Confusion and Dilution, The Trademark Reporter, September-October, 2001, s.1029.

⁵⁴³ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.223.

⁵⁴⁴ BARWINSK, s.138, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sandra Day O'CONNER doğuştan ayırt edicilik ilkesi ile ikincil anlam kazanma ilkesinin arasındaki ince çizgiyi şu şekilde ifade etmiştir. "Doğuştan ayırt ediciliği tanımlayabilmek oldukça zordu... Bu bir çeşit pornografi gibidir, onu sadece gördüğümde bilebilirim" demiştir.

⁵⁴⁵ McCARTHY, s.15:1, s.658.

⁵⁴⁶ BABY-DRY Kararı, Case c-383/99 P, 20 Eylül 2001, <http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/jugement/jj990383.htm>, McCARTHY, J.Thomas, Dilution of A Trademark: European and United States Law Compared, The Trademark Reporter, Vol.94, November-December, 2004, s.1174.

Yargıtay, kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kavramının, “kendisini ticaret hayatını kabul ettirmiş, kavramsal olarak dönüşüme uğramış, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış olma” anlamına geldiğini kabul etmektedir⁵⁴⁷. Yargıtay, BALSÜT kararında, markayı tescil ettirmek isteyen kişinin markayı uzun süre kesintisiz “ürünün ambalaj ve çeşitli evraklar üzerinde kullanması” nedeniyle ayırt edicilik elde ettiği sonucuna varmıştır⁵⁴⁸.

Kanaatimizce, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramı; serbest bir işaretin mevcut ve potansiyel tüketiciler tarafından belli bir işletmenin mal veya hizmetini çağrıştıran bir marka haline gelmesi hâlidir.

III. 5194 SAYILI KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DÜZENLENME VE UYGULAMASI

556 sayılı KHK md 7/f.son’da 5194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce (a) bendi yerine (b) bendine atıf yapılmıştı.

Bu hüküm yürürlükte bulunduğu dönemde öğretide farklı yorumlara yol açmıştı.

ARKAN’a⁵⁴⁹ göre, bu hükümde değişikliğe gidilmesi gerekliydi. Aksi durumun varlığında markanın kural olarak bir sahibi olabileceği ilkesi⁵⁵⁰ zedelenerek mükerrer tescillerin önü açılmaktaydı.

TEKİNALP’a⁵⁵¹ göre, 556 sayılı KHK kazanılan ayırt edici nitelik dolayısıyla mükerrer tescillerin varlığını kabul etmektedir. Bu görüşe göre, kazanılan ayırt edicilik nitelik, aynı ve benzer olan marka arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırarak tescilsiz kullanılan markaya tescil hakkı vererek sınırlı bir koruma sağlamaktadır. Yazar, yaptığı değerlendirmelerde getirilen istisnâî düzenlemeler olan (b) ve (c)

⁵⁴⁷ Y. 11 HD. E.2005/9681, K.2006/10292, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 220.

⁵⁴⁸ Yargıtay 11.H.D. E. 2002/9506 K. 2002/9693 T, YASAMAN, C.I, s.351.

⁵⁴⁹ ARKAN, C.I, s.76

⁵⁵⁰ Öğretide bu ilkeye gerçek hak sahipliği ilkesi de denilmektedir. YASAMAN, C.I, s.279.

⁵⁵¹ TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1.Bası, İstanbul 2002, s.382, TEKİNALP, Ünal, Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukukî Durumu, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ’a Armağan, İstanbul 1997, s.467.

bentleri kıyaslandığında, birinin diğerine göre korunan değerler açısından üstünlük sağlanamayacağını kabul etmektedir. TEKİNALP, AB Marka Yönergesi md 3/3 ilgili hükmü gereğince de mükerrer tescilin mümkün olamayacağını savunmaktadır.

YASAMAN'a⁵⁵² göre, AB Marka Yönergesi'nin 3/3.maddesi, ayırt edici niteliği olmayan işaretler ile tasviri işaretlerin ayırt edici nitelik kazanmaları halini düzenlenmektedir. Bu nedenle de, bu hükümden AB Marka Yönergesi'nin mükerrer tescili düzenlediği sonucu çıkarılmaz. YASAMAN'a göre, mükerrer tescilin önlemesinin nedeni marka hukukundaki gerçek hak sahipliği ilkesidir.

Yargıtay, 556 sayılı KHK'daki değişiklikten önce verdiği kararında tescilli markanın varlığına rağmen kullanıma bağlı ayırt edicilik kazanan marka sahibine tescilli marka sahibine karşı hükümsüzlük davası açmadan, doğrudan TPE'ye müracaat ederek markasını tescil ettirebileceğini kabul etmişti⁵⁵³. Yargıtay, tescilli markanın varlığına rağmen bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı iddiasının kabul edilebilmesi için tescilli markanın tescil tarihinden önce kullanılmış olması gerektiğini belirtmişti⁵⁵⁴.

⁵⁵² YASAMAN, C.I, s.278.

⁵⁵³ Y.11.H.D. E.2003/4210, K.2003/11563, T.08.12.2003, "Konu ile ilgili, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddenin son fıkrası, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar ve hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, aynı maddenin (b) bendindeki aynı ve 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 reddolunmayacağı 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". YASAMAN, C.I, s.365.

⁵⁵⁴ Y.11. HD. E. 2002/12402, K. 2003/5049, "Somut olayda ayniyet arzeden markanın tescil tarihi 5.10.1994 tarihi olup, davacının kendi kabulünde olduğu üzere tescilini istediği markayı kullanmaya başladığı tarih 1996 Haziran ayından sonradır. Dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere ayda bir on-onbeş bin nüsha basılıp dağıtılan mecmuanın ismini oluşturan ve marka olarak tescili talep edilen İSTANBUL LİFE ibaresini, davacının kendisine ait olduğunu ticari hayatta kabul ettirdiği bir başka ifadeyle ayırt edici nitelik kazandırdığı kabul edilemeyeceğinden 556 sayılı KHK.nun 7 /son maddesi hükmüne dayanılarak tescil talebinde bulunulması mümkün görülemez". (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi, 23.08.2013).

Kanaatimizce, kanunî düzenlemede değişikliğe gidilmesi yerinde olmuştur. Ayırt edici nitelik ile birbirinin aynı veya benzeri olan iki marka arasındaki karıştırılma ihtimalinin ortadan kalkması, mükerrer tescile cevaz verilmesini gerektirmez. Mevcut durumun şartlarına göre değerlendirilmelidir. Eski kanunî düzenlemede, (b) bendine atıf yapılmasında markanın temel ilkelerinden olan gerçek hak sahipliği ilkesini zedelemekteydi. Örneğin, marka sahibi markasını tescilsiz kullanan kişiye karşı tecavüzün durdurulması davası açması durumunda markayı tescilsiz kullanan kişinin kendisini savunurken uzun süre sessiz kalma ilkesine başvurması mümkündür. AB Marka Yönergesi md 9 ve AB Marka Tüzüğü md 54’de kesintisiz beş yıl süre ile bir marka sahibinin kendi markasının başkası tarafından bilgisi dâhilinde kullanılmasına ses çıkarmaması halinde marka sahibinin artık hükümsüzlük davası açamayacağını ve söz konusu kullanmayı önlemeyeceğini düzenlemektedir⁵⁵⁵. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi 556 sayılı KHK’da düzenlenmemiştir⁵⁵⁶. Kanunî düzenleme olmamasına rağmen, MK md 2’de ifade edilen dürüstlük kuralı gereğince bu ilkenin hukukumuzda uygulanması gerekir⁵⁵⁷.

⁵⁵⁵ TEKİNALP, s.455. Yazar, sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili olarak kesin süre vermenin mümkün olmadığını belirterek Yönerge’de AMK belirtilen beş yıllık sürenin somut olaya göre daha kısa veya daha uzun olabileceğini savunmaktadır. ARKAN, C.II, s.161. Yazar, iyiniyetli olarak markasını tescil ettiren kişiye uzun süre hükümsüzlük davası açılmamasının hak kaybına yol açacağını belirterek net bir süre belirtmemekte beş yıllık gibi bir sürenin uzun süre olduğunu belirtmektedir. Aynı yön. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.1027, KARAHAN, Sami, Haksız Rekabet Davalarında Zamanaşımı ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı İlkesi, Prof. Dr. Hayri DOMANIÇ’ e 80.Yaş Armağanı, İstanbul 2001, s.303.

⁵⁵⁶ HGK. 19.02.1969, 485/130, “...Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı duruma son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin MK md 2’de anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığı ise ayrı bir sorundur. Başkasının hakkına iyiniyetle el atan kimsenin büyük masraflara girilerek yeni malvarlığı değerleri meydana getirmiş olabilir. Aradan çok uzun süre geçtikten sonra açmış olduğu dava ile hakkın sınırları dışına çıkılarak yarattığı malvarlığı değerlerinin yok olması veya sökülüp bozulması sonucuna yol açmak hakkaniyete aykırı görülebilirse bu takdirde el atanın gayretiyle elde ettiği bu durumdan yararlanmaya kalkışmak isteyen hak sahibinin bu hakkı MK md 2’ye göre himaye görmeyebilir”. OYTAÇ, s.328.Aynı yönde, Y.11.HD. E.2010/391, K.2011/8996, Y.11.HD. E.2009/14541, K.2011/7476, Y.11.HD. E. 2009/7293, K. 2011/6929, Y.11.HD. E.2009/4173, K.2010/10835, ÇOLAK, s. 856-859.

⁵⁵⁷ TEKİNALP, s.455, ÇOLAK, s.837’de Yazar, Yargıtay 11.H.D’sinin somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yaptığını belli bir süre geçtikten sonra açılan hükümsüzlük davasını kötü niyetli bir davranış olarak nitelendirdiği ve sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşeceğini kabul etmekte olduğunu belirtmektedir.

IV. 5194 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME

A. Kapsamı

5194⁵⁵⁸ sayılı Kanunla yapılan değişiklikle önce (b)⁵⁵⁹ bendinde değişikliği gidilmiş ve (b) bendine yapılan atıf kaldırılmıştır.

5194 Sayılı Kanunun 13.maddesinin gerekçesine göre⁵⁶⁰, daha önce aynı veya aynı türden mal veya hizmetler için tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış markaların, başkaları tarafından kullanımı sonucu kazanılan ayırt edici nitelik nedeniyle mükerrer tescil engellenmektedir. Kanun değişikliğinden önce 556 sayılı KHK md 7/b bendi gereğince getirilen tescil engeli kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma sebebiyle ortadan kalkmaktaydı.

Kanun değişikliğine gidilmesi öğreti tarafından olumlu karşılanmaktadır⁵⁶¹.

Öğretide, kanunî değişikliğe gidilmesinin bir zorunlulukta olduğu belirtmektedir⁵⁶². Gerekçe olarak da, hükmün mehzazı olan AB Marka Yönergesi'nin 3/3 maddesi gösterilmektedir⁵⁶³. Bu düzenlemede (b), (c) ve (d) bentlerine atıf yapılmıştır. AB Marka Yönergesi'nin (b) bendinde, “ayırt edici gücü olmayan” markalar yer alırken, 556 sayılı KHK md 7/b, “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer” markalar yer almıştır. Öğretide⁵⁶⁴, kanunî değişikliğe gidilmesinin markayı tescil ettirmeden ilk

⁵⁵⁸ 20.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı “Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

⁵⁵⁹ 556 sayılı KHK md 7/b, “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 markalar” şeklinde bir düzenleme yer almaktayken, 5194 sayılı 22.06.2004/m.13 değişiklik ile maddenin sonunda yer alan “aynı olan markalar”, “benzer markalar” şeklinde değiştirilmiştir.

⁵⁶⁰ YASAMAN, C.I, s.276-277.

⁵⁶¹ ARKAN, C.I, s.76, YASAMAN, C.I, s.277, TEKİNALP, s.379, YILMAZ, s.190.

⁵⁶² YILMAZ, s.191.

⁵⁶³ ARKAN, C.I, s.77, TEKİNALP, s.402.

⁵⁶⁴ ARKAN, C.I, .s.77,

defa kullanarak işarete ayırt edicilik kazandırmış kişinin çıkarlarını zedeleyeceği iddiasının da kabul edilmeyeceği vurgulanmaktaydı. Çünkü, markayı tescil ettirmeden kullanan kişinin de 556 sayılı KHK md 8/III gereğince, başvuru aşamasında itiraz, tescil sonrasında 556 sayılı KHK md 42 kapsamında hükümsüzlük davası açma hakkı 556 sayılı KHK' nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vardı.

B. 5194 sayılı Kanun'un Uygulanabilirliği

5194 sayılı Kanun 556 sayılı KHK md 7/f.son'a değişiklik getirmiş fakat yürürlük tarihi ile ilgili herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Kanun koyucu tarafından yürürlük tarihi ile ilgili bir düzenleme yapılması zorunlu olmamakla birlikte yürürlük tarihinin belirlenmesi uygulamada doğacak sorunlarının çözümü açısından kolaylık getirmektedir.

Kanunlar geleceğe yönelik çıkarıldığından yürürlüğe girmeden önceki olaylara uygulanmaz⁵⁶⁵. Bu kuralın istisnaları da vardır. Kamu düzenine ilişkin hallerde örneğin TMK yürürlüğe girmeden önce yapılan evlilikler geçerliliğini korumakla birlikte hüküm ve sonuçlarında yeni tarihli kanun yürürlüğe girdikten sonraki hükümler uygulanır⁵⁶⁶. Emredici kurallarda, bir diğer ifade ile tarafların iradelerine bağlı olmayan konularda yeni kanun uygulanır. Örneğin zamanaşımına ilişkin hükümler tarafların iradesine bağlı olmadığından eski tarihli kanun döneminde yapılmış ve yeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra devam etmekte olan bir işleme eski kanunun öngördüğü zamanaşımı süreleri değil, yeni kanunun zamanaşımına ilişkin süre ve hükümler uygulanır⁵⁶⁷.

5194 sayılı Kanun tarafından herhangi geçiş hükmüne veya kanunun yürürlük tarihine yer verilmediğinden, değerlendirmeler temel kanunların uygulama ve yürürlük

⁵⁶⁵ OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk Giriş, 17.Bası, İstanbul 2011, s.77, ESENER, Turhan, Hukuk Başlangıcı, 8.Baskı, İstanbul 2008, s.246, GÜRİZ, Adnan, Hukuk Başlangıcı, 12.Bası, İstanbul 2009, s. 154, HATEMİ, Hüseyin, Medeni Hukuk'a Giriş, 6.Bası, İstanbul 2012, s.66, BAYSAL, Başak, Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü, Yusuf KOCAYUSUFPAŞAOĞLU'na Armağan, İstanbul 2004, s.475.

⁵⁶⁶ OĞUZMAN/BARLAS, s.78, ESENER, s.248, GÜRİZ, s.154, HATEMİ, s.68.

⁵⁶⁷ ESENER, s.248, GÜRİZ, s.154.

kanunlarında yer alan düzenlemelerine göre yapılmalıdır⁵⁶⁸. 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren Alman Markalar Kanunu, kanunun yürürlüğe girmesinden önceki başvurulara da bu kanunun uygulanacağını kabul etmiştir (MarkK. § 152)⁵⁶⁹.

Yargıtay’da kanun değişikliğinden sonra verdiği kararında benzerlik nedeniyle TPE tarafından reddedilen markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamayacağına hükmetmiştir⁵⁷⁰. 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, eski 6763 sayılı Türk Ticaret Kanunun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun uygulanacak pozitif hukuk normlarını düzenlenmektedir. 4722 sayılı Kanun md 1, 6763 sayılı Kanun md 1 ve 6103 sayılı Kanun md 2, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukukî sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanacağını düzenlemiştir. 4722 sayılı Kanun md 4, 6763 sayılı Kanun md 4, 6103 sayılı Kanun md 5 kazanılmış hakkın bulunmaması durumunda yürürlükteki kanunun uygulanacağını düzenlemiştir. Temel kanunlar birbiriyle ve evrensel hukuk ilkeleriyle paralel düzenlemeler içermektedirler⁵⁷¹.

Kanunî düzenlemede belirtilen temel ilkenin 5194 sayılı Kanun’a yansımaları örnekler üzerinden açıklamanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Birinci örnek, Bay A’nın tescili kanundan öncedir. İkinci örnekte, Bay B’nin başvuru tarihi kanundan öncedir fakat başvurusu henüz tescillenmemiştir. Üçüncü örnekte ise Bay C’nin başvurusu kanundan sonradır, fakat tescile konu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı iddiasına ilişkin delillerinin bir kısmı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

⁵⁶⁸ TEKİNALP, s.417.

⁵⁶⁹ MEMİŞ, Swiss Army, s.1.

⁵⁷⁰ “... Almanya ve sonrasında Portekiz ve İngiltere’de tescilli olmasının doğrudan TPE’nin kararının yanlış olduğu sonucunu doğurmayacağı, zira yabancı ülkelerdeki tescillerin, KHK’nin ülkesellik ilkesini benimsemesi sebebiyle ülkemizde tescil başvurusunun kabulünü zorunlu kılmadığı, KHK’nin 7/b ve Uygulama Yönetmeliğin’nin 5/4 maddeleri uyarınca önceki marka sahibinin muvafakatı halinde dahi mükerrer tescilin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.” Y. 11.H.D. 10/10/2006 tarih ve E. 2005/6897 ve K.2006/10054 (Erişim <http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm>), (Erişim tarihi, 10.02.2014).

⁵⁷¹ TEKİNALP, s. 418.

öncedir. Her üç örneğe ilişkin değerlendirmeler yapmadan önce tespit etmemiz gereken temel husus marka hakkının elde edilmesi bakımından kanun koyucunun kabul ettiği sistemin ne olduğudur. 556 sayılı KHK md 6, sağlanan hukukî korumanın tescil yoluyla elde edileceğini düzenlemiştir. Bu kuralın istisnaları olmakla birlikte ana kural korumanın tescille elde edilmesidir.

Birinci örnekte Bay A'nın marka başvurusuna ilişkin tescil kanun değişikliğinden önce gerçekleştiği için Bay A'nın kazanılmış bir hakkı vardır. Kazanılmış haklara yeni kanun uygulanmaz⁵⁷² ve bu nedenle de 5194 sayılı Kanunun Bay A'nın marka tesciline herhangi bir etkisi olmaz. İkinci örnekte, Bay B'nin başvurusu kanundan önce olmasına rağmen başvuru henüz tescil edilmemiştir. 556 sayılı KHK md 40'da tescilli markanın koruma süresi başvurudan itibaren başlayacağı düzenlenmiş olmasına rağmen başvurunun yapılmış olması ancak “beklenen hak” olarak nitelenebileceğinden, Bay B'nin başvurusuna 5194 sayılı Kanun uygulanır. Üçüncü örnekte, Bay C'nin başvurusu kanundan sonra olduğu için ileri sürdüğü delillerin hangi döneme ilişkin olduğuna bakılmaksızın 5194 sayılı Kanun'a göre değerlendirme yapılmalıdır.

V. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN ŞARTLARI

Hangi işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceğine dair kesin bir kural konulamaz. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma iddiası başvuran tarafından ispatlanmalıdır⁵⁷³. Öğretide kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın TPE tarafından resen incelenmesi gerektiği görüşü de savunulmaktadır⁵⁷⁴. Bu yazarlara göre, TPE bir markanın başvurusuna konu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp

⁵⁷² ESENER, s.247.

⁵⁷³ MACCARTHY, §15:1, s.655, CORNISH, s.538, CORNISH/LLEWELYN, s.633, HALPERN/NARD/PORT, s.308, SMITH, Geoffrey, Registering Non-Distinctive Marks (How is OHIM treating CTM applications claiming acquired distinctiveness through use), Trademark World Dergisi, S:148, Haziran- Temmuz 2002, s.37, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.85.

⁵⁷⁴ ARKAN, C.I, s.85, EROĞLU, s.155.

kazanmadığını değerlendirirken kamuoyu araştırma kuruluşlarının raporlarından da yararlanabilir. ATAD’a göre de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıldığı iddiası başvuran tarafından ispatlanmalıdır⁵⁷⁵. Kanaatimizce de TPE bir başvuruyu mutlak tescil engelleri yönünden resen inceleyebilir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasını başvuru sahibi tarafından ispatlanmalıdır. TPE’nin iddiaya ilişkin sunulmayan deliller varsa bu delilleri sunmak için süre vermek dışında bir yetkisi yoktur. Ayrıca, TPE eksik veya çelişik gördüğü hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmasını da isteyebilir (556 sayılı KHK Yönetmelik md 10). Kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmanın şartları;

- Kanuni düzenlemede belirtilen mutlak red nedenlerinden olma,
- Markasal kullanım,
- Ayırt ediciliğin ilgili mal ve hizmet için kazanılmış olması,
- Kullanımın Türkiye’de gerçekleşmiş olması.

ABD Federal Lanham Markalar Kanunu’nda marka tescili için başvuruya konu markanın ayırt edici nitelikte olduğunu ispat etmenin başvuru sahibine ait olduğu düzenlenmiştir⁵⁷⁶. Kanunî düzenlemede markanın veya başvurunun, ya doğuştan ayırt edici olabileceği ya da ikincil anlam kazanmak suretiyle ayırt edicilik kazanabileceği düzenlenmiştir.

A. Kanuni Düzenlemede Belirtilen Mutlak Red Nedenlerinden Olma

Kanun koyucu da, AB Marka Tüzüğü ve AB Marka Yönergesi’ndeki düzenlemelerden farklı olarak düzenleme getirmiştir. 556 sayılı KHK md 7/f.son gereğince, sadece kanunda belirtilen mutlak tescil engelleri kullanım yoluyla aşılabılır.

- -Ayırt edici gücü olmayan markalar (md 7/I-a)
- -Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak belirten işaretler (md 7/I-c)

⁵⁷⁵MUTIMEAR, Jane & McCULLOCH, Shirley;” Nestle’s Struggle to Register Part of Its Famous Slogan Receives a Welcome Boost From the European Court Of Justice”,22/08/2005, (Erişim www.twobirds.com), (Erişim Tarihi, 21/02/2014).

⁵⁷⁶ MOIR, s.409.

- Ticaret alanında herken tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler (md 7/I-d)

TRIPs md 15/I de markaya sağlanan hukukî koruma, ayırt edicilik kazanma şartıyla, ilgili mal ve hizmetler bakımından doğuştan ayırt edici olmayan işaretler için de sınırlı olarak kabul edilmiştir. Düzenleme niteliği gereği isteğe bağlı bir kural olup, üye devletlerin bu kuralı öngörme zorunluluğu bulunmamaktadır.

B. Markasal Kullanım

1. Genel Olarak

556 sayılı KHK md 7/f.son da ayırt ediciliğin sağlanması için “kullanımın” gerektiği vurgulanmıştır. 556 sayılı KHK’da “kullanım” bazı maddelerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. 556 sayılı KHK md 8/III’de gerçek hak sahipliği düzenlenerek işaretin belli nitelikteki kullanımlarına dikkat çekilmiştir. 556 sayılı KHK md 14’de, markanın “ciddi kullanım” külfeti düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK md 9 da “tecavüz teşkil eden kullanım” ifadesine yer verilmiştir. Öğretide de markanın fonksiyonlarına uygun kullanımı için “markasal kullanım” ifadesi kullanılmaktadır⁵⁷⁷. Yargıtay tarafından da tescile dayanan kullanımın meşru olduğunu ifade etmek için “tescile dayalı kullanım” kavramı geliştirilmiştir. YHGK⁵⁷⁸, tescilli bir markanın

⁵⁷⁷ Öğretide, TEKİNALP, s. 433, YASAMAN/YUSUFOĞLU, C.I, s.522, KAYA, s.240, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226, da “markasal kullanım” ifadesini, ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.7, markasal olarak kullanım ifadesi, DİRİKKAN, s.277, ÇİÇEKÇİ, s.59, markaya özgü kullanım ifadesini kullanmaktadır. Yazarlar bu ifadelerle markanın fonksiyonlarına uygun kullanılmasını kastetmektedirler.

⁵⁷⁸ YHGK, E.2012/11-155, K.2012/376, T.13.06.2012, (Kazancı İçtihat Bankası Erişim Tarihi 10/02/2013), Yargıtay’ın daha önceki yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Bak. Y.11.HD: E.2002/6904, K.2002/10352, Y.11.HD. E.2002/11087, K.2003/4334, Y.11. HD. E.2003/6316, K.2004/1183, Y.11.HD. E.2003/8815, K.2004/3134, KARAN/KILIÇ, s.71 vd. Öğretide, KAYA, lehine tescil edilen marka yolsuz bile olsa iyiniyetli marka sahibinin markasına güvenerek, gerçekleştirdiği faaliyetlerinin haksız rekabet oluşturmayacağını belirtmektedir. (KAYA, s.185). AYOĞLU ise, marka sahibinin iyiniyetli olması durumunda kendisine karşı açılan haksız rekabet davalarında yolsuz tescile dayanmasının mümkün olduğunu belirtmektedir. Bunun dışında yolsuz tescile konu olan markaya dayanarak üçüncü kişilere tecavüzün durdurulması davası açması durumunda tescile konu markanın kanuna aykırı tescil edildiğinin ileri sürülmesinin engellenmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir. (AYOĞLU, Tolga, Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşlemlerinin Hukuka Aykırılığının Savunması, FMR, C.7, S.2007/I,

hükümsüzlüğüne karar verilip kesinleşinceye kadar tescil sahibine tescilden doğan bütün hakları sağlayacağını kabul etmektedir.

2. Markasal Kullanım Kavramı

556 sayılı KHK md 7/f.son da belirtilen kullanımla “markasal kullanım” kastedilmektedir⁵⁷⁹. Markasal kullanımın kanunî düzenlemelerde herhangi bir tanımı bulunmamaktadır. Markasal kullanım marka sahiplerine göre yapılan sınıflandırmada yer alan marka türlerine göre değişiklik göstermektedir. Sahiplerine göre markalar, bireysel markalar⁵⁸⁰, ortak markalar⁵⁸¹ ve garanti markaları⁵⁸² olmak üzere üç ayrılır.

s.37). Kanaatimizce, marka hakkına dayalı olarak açılan tecavüzün durdurulması davasında ya da haksız rekabete dayalı olarak açılan tecavüzün durdurulması davasında davalının lehine yapılan yolsuz tescile dayanması iyiniyetli olması halinde dâhi mümkün değildir. Her iki davada davalının kusurlu olup olmadığının değerlendirilmesine gerek yoktur. Bu nedenle de tecavüzün durdurulması davasında yolsuz tescile dayanılması mümkün değildir. Yolsuz tescile ancak tazminat davalarında davalının iyiniyetli olması durumunda dayanılması mümkündür.

⁵⁷⁹ TEKİNALP, tarafından kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma için markasal kullanımın şart olmadığı da belirtilmektedir. Yazara göre, bir işaretin tanıtılması her zaman marka şeklinde olmak zorunda değildir. Yazar, örnek olarak “İletişim Yayınları A.Ş.” unvanına sahip olan anonim şirketin yıllardır unvanını kullanarak çıkardığı kitaplar, yaptığı ilan ve reklamlarda ayırt edici nitelik kazandırdığı “iletişim” kelimesini marka olarak tescil ettirmek istemesi durumunda 556 sayılı KHK md 7/d hükmünde belirtilen ticaret aleminde herkes tarafından kullanılan bir sektörün adı olduğu itirazı karşılaşmaması gerektiği ifade etmektedir. (TEKİNALP, 2002, s.355). EPÇELİ, yazarın bu görüşlerini ticaret unvanı ile markanın farklı amaçlar sahip olmasına dikkat çekerek ve 556 sayılı KHK md 7/son’da markasal kullanım şartı arandığı gerekçeleri ile eleştirmektedir. Yazar, ayrıca anonim şirketlerde ortaklığın unvanında işletme konusunun gösterilmesinin şart olduğunu belirterek ticaret unvanı ya da unvanında yer alan bir sözcüğün markasal kullanılmadıkça 556 sayılı KHK md 7/son hükmün uygulanmasının mümkün olmadığını belirtmektedir. EPÇELİ, s.104,dip.363. TEKİNALP, eserinin daha sonraki baskılarında bu görüşe yer vermemiştir. Kanaatimizce, Yazarın bu görüşünü değiştirmesinin nedeni 5194 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerdir.

⁵⁸⁰ Bireysel marka sadece adına tescilli gerçek ya da tüzel kişi ya da kişilere hak sağlamaktadır. Bireysel markanın sahibi birden fazla kişi de olabilir. Örneğin markanın adına tescilli olduğu kişinin ölmesi durumunda mirasçılarının marka üzerinde elbirliği mülkiyeti söz konusu olacaktır. Bu durumda dahi tescilli markanın bireysel marka olma özelliği ortadan kalkmaz. Tescilli markanın paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine konu olması söz konusu olabileceğinden çıkabilecek ihtilaflar da Türk Medeni Kanunu’nun paylı mülkiyete ve elbirliği mülkiyetine ilişkin getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde çözümlenecektir.

⁵⁸¹ Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir (556 sayılı KHK md 55/f.1). Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir bir teknik yönetmeliğin verilmesi zorunludur (md 56/f.1). Ortak marka teknik yönetmeliğinde, ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmeler belirtilir. Ortak markanın tescili için ortak marka sahipleri birlikte hareket etme zorundadırlar. (md 56/f.2).

Kanunî düzenleme bireysel markayı esas alarak düzenlemiş; fakat 551 sayılı Kanun'dan farklı olarak bireysel marka kavramına yer vermemiştir⁵⁸³. Markasal kullanım olarak çalışmamızda kullanmış olduğumuz kavram bireysel markaya yöneliktir.

Bir kullanımın markasal kullanım olduğunun kabul edilebilmesi için kullanımın marka hukukuna özgü olması gerekir⁵⁸⁴. Markasal kullanım, istisnaî durumlar hariç bir işaretin, işareti taşıyan mal veya hizmetin işletmesel kökenini diğerlerinden ayırt etmelidir⁵⁸⁵. Böylece marka, bir mal veya hizmetin, bir işletme ile arasındaki bağılılığı ifade eder⁵⁸⁶. Bir işaretin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ispatı tüketicilerin markaya olan tutumlarına bağlıdır⁵⁸⁷. Bu nedenle işaret tüketiciye “o ürünün o kökenden geldiği” algısı vermelidir⁵⁸⁸. Vasat dikkat ve özen gösteren tüketici kitlesi tarafından bir işaretin işletmesel kaynağını gösteren bir araç olarak kabul edilmesi durumunda markasal kullanım söz konusudur⁵⁸⁹.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasının ispatlanabilmesi, işaret ile işareti üreten ya da piyasaya sunan işletme arasındaki bağlantının hitap edilen

Örneğin, Koç markası Koç Grubunun ortak markası olup, grubun bünyesinde yer alan şirketler “Arçelik”, “Tofaş” gibi markaları kullanmaktadır.

⁵⁸² 556 sayılı KHK’ da garanti markasının doğrudan tanımı yapılmıştır. Bu tanım gereğince, “garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (md 54/f.1) Öğretide bu tanım, garanti markasının işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini Kanun koyucu, marka sahibinin kendi kontrol etme durumunda kalmaması amacıyla garanti markasının kullanımı açısından sınırlama getirmiştir. 556 sayılı KHK md 54/f.2 gereğince, garanti markasının marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır. (ARKAN, C.I, s.47, TEKİNALP, s.372). Örneğin, “TSE” markası bir garanti markasıdır. Üretilen malların Türk Standartlar Enstitüsü’nce kabul edilen standartlara uygun olduğunu gösterir.

⁵⁸³ “551 sayılı Kanun’da ferdi marka, gerçek veya tüzel kişiler tarafından münferiden ve müstakilen kullanılan marka olarak tanımlanmıştır (md 2/a). KHK anlamında “ticaret markası”nın ferdi markayı ifade ettiği söylenebilir”. ARKAN, C.I, s.44-45, dip.45.

⁵⁸⁴ TEKİNALP, Tescil İlkesi, s.467.

⁵⁸⁵ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.5, dip.1, TEKİNALP, s.433, DİRİKKAN, s.272, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s. 227, ÇİÇEKÇİ, s.61, RUMLER, s.525, BARWINSK, s.133, TRITTON, s.228.

⁵⁸⁶ YASAMAN, C.I, s.18, RUMLER, s.526.

⁵⁸⁷ MERGES/MENELL/LEMLEY, s.553.

⁵⁸⁸ MERGES/MENELL/LEMLEY, s.553., ALBERT/LAFF/LAFF, s.49.

⁵⁸⁹ DİRİKKAN, s.272.

kitle tarafından algılanabilir olmasına bağlıdır. Bu nedenle de markasal kullanımın köken belirtme işlevi ön plâna çıkmaktadır. Günümüzde marka hukukunun ayırt edicilik fonksiyonu ön plâna çıkmışsa da bu fonksiyon doğrudan mal veya hizmetin diğerlerinden ayırt edilmesini ifade eder. Oysa ki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmada mal veya hizmeti üreten ya da sunan işletmenin varlığı önem kazanmaktadır. Amerikan Öğretisinde hâkim görüşe göre, bir işaretin ikincil anlam kazanabilmesi için gerekli olan ortalama alıcının işaret ile işletme arasındaki köken bağlantısını kurması gerekli olup, işletmenin ismen bilinmesinin önemi yoktur⁵⁹⁰.

Alman Hukuku'nda⁵⁹¹ da markasal kullanımın iki anlamı olduğu kabul edilmektedir. Birincisi, mal ve hizmetlerin tanımlanıp ayırt edilmesidir. İkincisi ise mal veya hizmetlerin başka kökenden olan mal veya hizmetlerden ayırt edilmesidir⁵⁹².

Öğretide, bir markasal kullanım için malların veya ambalajların üzerine konulması veya hizmetle birlikte kullanılmasının gerekli olup olmadığı hususu tartışmalıdır. Bir görüşe göre, markasal kullanım, bir markanın ticari hayatta yer alan malların veya onların ambalajlarının üzerine konulması veya hizmetle birlikte kullanılmasıdır⁵⁹³. Bir diğer görüş ise⁵⁹⁴, bir işaretin ayırt edici ve köken tespit edici nitelikte kullanılması durumunda mal veya ambalajın üzerine konmaksızın da markasal kullanımın gerçekleşeceğini kabul etmektedir. Kanaatimizce de mal veya ambalajların üzerine konulması veya hizmetle birlikte kullanılması genel kural olmakla birlikte markanın fonksiyonlarına uygun şekilde kullanılmasının sağlanması halinde markasal kullanımın varlığı kabul edilmelidir. Örneğin, markanın billboard üzerinde kullanılması,

⁵⁹⁰ MCCARTHY, § 15:2, s.664, “İkincil anlam işaret ile alıcının zihni arasında oluşan bağlantıdır. Bu anlamda gerekli olan ortalama alıcının bu bağlantıyı tek bir kökenle kurmasıdır, kökenin kim olduğunu bilip bilinmemesi önemli değildir”.

⁵⁹¹ ÇİÇEKÇİ, s.61.

⁵⁹² ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s. 6, “1995 yılına kadar yürürlükte kalan WZG, markanın, malların kökenini gösterme fonksiyonu esas alınarak bir düzenleme yapılmış ve tescilli markanın sahibine sadece markanın üçüncü kişiler tarafından markasal olarak kullanılmasını yasaklama konusunda münhasır bir yetki tanıdığı belirtilmişti. Bu kapsamda marka sahibine üç hususta, markayı tescil kapsamına dâhil mal (ya da ambalajı) üzerinde kullanma, markayı taşıyan malları ticarete çıkarma ve markayı fiyat listeleri ve reklâmlarda kullanma hakkı vermiştir”.

⁵⁹³ TEKİNALP, Tescil İlkesi, s.467.

⁵⁹⁴ ÇİÇEKÇİ, s.62.

reklâm filmlerinde kullanılması veya internette kullanılması markanın fonksiyonlarına uygun olması halinde markasal kullanım söz konusudur.

Amerikan Yüksek Mahkemesi, kullanımın köken gösterme işlevini edinmesi gerektiği görüşündedir⁵⁹⁵. Yargıtay da⁵⁹⁶, kullanımın işletmesel köken ifade edecek seviyeye ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır.

Markasal kullanım işaretin niteliğine göre farklılık arz etmektedir⁵⁹⁷. Ayırt edicilikten yoksun olan bir şekil markasının, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması ayırt edicilikten yoksun sözcük markasına göre daha zordur. Kelime markasının sözlü olarak ifade edilmesi ve satışa arz edildiğinde alıcı kitlesi tarafından ismin zikredilerek satın alınması sözcüğün bilinirliğini arttırmada önemli rol oynar. İşarete ayırt edicilik kazandırmada görsel ön plana çıkacaktır.

Markasal kullanım markanın çeşidine göre farklılık arz etmektedir. Örneğin bir mal markası ile hizmet markasının kullanımı birbirinden farklıdır. Mal markası, 556 Sayılı Mark.Y. md 8’ de belirtildiği üzere, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaret olarak tanımlanmıştır. Mal markası, genellikle ürünün üstüne veya ambalajına konulmaktadır⁵⁹⁸. Hizmet markası ise bir işletmenin hizmetini diğer bir işletmenin hizmetlerinden ayıran işarettir⁵⁹⁹. Örneğin, bankacılık faaliyetinde bulunan bir banka hizmet alanında markasını tescil ettirebilir. Hizmet alanında ise markanın kullanımı farklı şekillerde olabilir. Kartvizit, broşür, antetli kağıt üzerine basılma gibi çeşitli şekillerde kullanılabilir. İlgili piyasanın işareti markasal olarak algılaması hususunda objektif bir ihtimal olması gerekir⁶⁰⁰.

⁵⁹⁵ “Qualitex” Kararı, 514 U.S.C.A. § 1127 s.162, MOIR, s. 414,

⁵⁹⁶ Y. 11HD. E. 2006/13826, K.2008/588, T.28.01.2008, ÇOLAK, s.51.

⁵⁹⁷ TRITTON, s.233.

⁵⁹⁸ TEKİNALP, s.371.

⁵⁹⁹ TEKİNALP, s.371.

⁶⁰⁰ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226.

Markasal olarak kullanım ile ilgili bir diğer sorun, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanacak işaretin nasıl kullanıldığıdır. Bu bağlamda, söz konusu işaretlerin; malların, şişelerin, torba, karton gibi ambalajların üzerinde kullanılması markasal kullanım sayılırken işletmelerin mal veya hizmetle birlikte ticarete sunulmayıp, tek başına kataloglarda, faturalarda, iş evraklarında, reklâmlarda kullanması markasal kullanım olarak kabul edilememektedir⁶⁰¹. Malın niteliği gereği, mal/hizmet ile marka arasında doğrudan doğruya fiziksel bağlantının bulunması mümkün değilse, örneğin sıvı kimyasal ürünlerde olduğu gibi, marka sahibinin markasını fatura ve sevk irsaliyelerinde kullanması yeterlidir⁶⁰².

Markanın katalog, fatura, irsaliye, sipariş formu veya mala ekli herhangi bir evrak üzerinde kullanılması mümkündür⁶⁰³. Markasal kullanımın varlığından bahsedilebilmesi için objektif olarak ilgili kesimin birçoğunda işaretle aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak bir ayırt edicilik fark edilmelidir⁶⁰⁴. Markanın mala veya ambalajına konulmasına rağmen ilgili çevre söz konusu işareti markaya konu olan mal veya hizmet yönünden tanıtıcı kabul etmediği sürece kullanma zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilemez⁶⁰⁵. Örneğin gerçek faaliyeti köftecilik olan bir işletmenin sahibinin oğlunun düğün davetiyesinde markasını kullanması markasal kullanım olarak kabul edilmez. Dini inanış, ticari teamüller gereği ve promosyon amaçlı kullanımlarda markasal kullanım kabul edilmemektedir⁶⁰⁶. Örneğin, gözlük üreticisi olan bir marka sahibinin, mağazalara promosyon amaçlı olarak keresteden yapılmış stantları vermesi, markasını 20.sınıfta “Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar” bakımından markasal kullandığı anlamına gelmez.

⁶⁰¹ TEKİNALP, Tescil İlkesi, 467, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226, MUTLUOĞLU, s. 40.

⁶⁰² DİRİKKAN, Hanife, Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN’e Armağan, İstanbul 1998, s. 236.

⁶⁰³ DİRİKKAN, Tescilli, s.236.

⁶⁰⁴ ÇİÇEKÇİ, s.62.

⁶⁰⁵ BpatG., 31.05.1994, GRUR 1996, s.414-415. “Karara konu olayda “GreyhoundBus” biçiminde tescilli marka, oyuncak bir otobüsün ön camının üst bölümüne konulmuştu. Mahkeme bu tür bir kullanım biçimini, toplumun markanın kullanımı olarak algılamayacağını, tersine otobüsün güzergahını belirleyen levha olarak düşüneceğini belirterek, mevzuata uygun kullanımın bulunmadığını kabul etmiştir”. DİRİKKAN, Tescilli, s.238.

⁶⁰⁶ DİRİKKAN, s.273, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226, MUTLUOĞLU, s.40.

Ayırt edicilik kazanmanın münhasıran kullanıma ilişkin olması gerekir⁶⁰⁷. Bazı sözcüklerin bazı kişilerle özdeşleştiği ve bu sözcüklerin duyulması ile birlikte hemen bu kişilerin akıllara geldiği açıktır. Buna örnek olarak, lakaplar, meslekler, başarı belirten sıfatlar veya malvarlığı gücünü belirten sözcükler gösterilebilir. Fakat burada önemli olan kullanılan işaretin markayı çağrıştıracak nitelikte olmasıdır.

Öğretide şu çarpıcı örnek verilmektedir⁶⁰⁸. Türkiye çapında, “KAYAKÇI” lakabıyla tanınan bir milli kayakçı açtığı kayak okulu için “KAYAKÇI” markasını ilgili hizmetlerde tescil ettirmek istediğinde “KAYAKÇI” sözcüğüne kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığını iddia edemeyecektir. Kayakçı, sözcüğü duyulduğunda eski milli sporcunun akla gelmesi ile vermiş olduğu hizmetin yani kayak okulunun akla gelmesi, birbirinden farklı olan hususlardır. Fakat, üçüncü bir kişinin “KAYAKÇI” markasını adına tescil ettirmek için tescil başvurusunda bulunduğu anda şartları oluşmuşsa 556 sayılı KHK md 8/f.5⁶⁰⁹ gereğince, tescil başvurusuna itiraz etme hakkına sahiptir.

ATAD, HAVE A BREAK kararında AB Marka Yönergesi’nin 3/III hükmünün markanın bağımsız veya başka marka ile birlikte kullanımına dair bir sınırlama getirmediğini belirterek esas olanın, ilgili çevre tarafından kullanılan işaretin mal veya hizmetin belirli bir işletmeye ait olduğunun anlaşılması gerektiğini belirtmiştir⁶¹⁰.

(a) Markasal Kullanım İle Ticaret Unvanı Ve İşletme Adının Karşılaştırılması

Tacirin, ticarî işlerinde kullandığı isme ticaret unvanı denir (TTK md 39/1). Ticaret unvanı sadece tacirler tarafından kullanılır, esnaflar ticaret unvanı kullanamaz⁶¹¹. İşletme adı, bir işletmeyi benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılır

⁶⁰⁷ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.184, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.226,

⁶⁰⁸ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.184.

⁶⁰⁹ “Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya hakkı veya herhangi bir sınaî mülkiyet hakkını kapsaması halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir”.

⁶¹⁰ C-353/03,27.01.2005,<http://curia.europa.eu/juris/document.jsf?docid=49890&doclang=en&Mode=&=1>.

⁶¹¹ ARKAN, Sabih; “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara 2012, s.55.

(TTK md 53/1) Ticaret unvanının kullanılması zorunludur⁶¹². İşletmeyi, diğer işletmelerden ayırt etmeye yarayan işletme adı, esnaflar tarafından da kullanılabilir (TTK md 53.1, 15). İşletme adı kullanma zorunluluğu yoktur⁶¹³. Bir tacir işletme adı seçmiş ve kullanıyorsa bunu da tescil ettirmesi gerekir (TTK md 53). Ticaret unvanına dair hangi hükümlerin tescilli işletme adlarında da uygulanacağı TTK md 53'te gösterilmiştir. Tescil edilmemiş işletme adları ise haksız rekabet hükümlerine göre korunur⁶¹⁴.

Ticaret unvanı ya da işletme adının marka olarak tescil edilebilmesi mümkündür. Marka olarak tescil edilmeden de ticaret unvanı veya işletme adının markasal olarak kullanılması mümkündür. Örneğin, bir ticaret unvanı markasal olarak kullanıyorsa ve marka da başkası adına tescilli ise bu durumda marka hakkının ihlâli gündeme gelecektir. 551 sayılı Kanun'daki tescilli bir markanın aynının ya da benzerinin bir başka kişi tarafından marka olarak değil ticaret unvanının eki şeklinde kullanılması halinde, bu davranışın Kanun'un 47.maddesinin ihlâli anlamına gelmeyeceği düzenlenmişti. İsviçre'de, AB Marka Yönergesi hükümlerinden yararlanılarak hazırlanan 1992 tarihli MschG eski dönemde yürürlükte olan marka hakkına tecavüzün gerçekleşebilmesi için markanın benzeri bir işaretin mal ya da ambalaj üzerinde kullanılması yoluyla tecavüz edebileceği yönündeki düzenlemeden farklı olarak benzer işaretin iş evrakında, reklamlarda ya da ticaret unvanı içinde kullanılması hallerinde de tecavüz oluşabileceğini kabul etmiştir⁶¹⁵.

Bir ticaret unvanının markasal kullanımından bahsedebilmek için kullanıldığı mal veya hizmet için ayırt edicilik kazanacak şekilde kullanılması gerekir⁶¹⁶. Örneğin, yıllardır tekstil ürünleri üreten bir şirket tarafından ticaret unvanı olarak kullanılan

⁶¹² TTK md 39/1, "Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır".

⁶¹³ ARKAN, Ticari İşletme, s.55.

⁶¹⁴ BAHTİYAR, s. 118.

⁶¹⁵ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s. 11.

⁶¹⁶ YASAMAN, Hamdi, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukukî Mütalâalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul 2008, s.303. Yazar, ticaret unvanının, tabelalar üzerinde reklam broşür ve ponalar üzerinde kullanılması durumunda markasal kullanımdan varlığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

“elibol” sözcüğünün bir başkası tarafından farklı mal ve hizmetler için marka olarak tescil edilmesinde kural olarak engel yoktur.

Markanın nispi red nedenleri düzenlenirken 556 sayılı KHK md 8/3’de⁶¹⁷, “ticaret sırasında kullanma” ifadesinde yer verilmiştir. Bu düzenlemeden anlaşılması gereken markasal kullanımdır⁶¹⁸. Markasal kullanımın, sonraki işaretin hükümsüzlüğüne neden olabilmesi için, işaretin ayırt edicilik kazanması gerekir. Kanunî düzenleme getirdiği istisna ile gerçek hak sahipliği ilkesini benimsemiştir.

Yargıtay, bir kararında markada ki öncelik hakkının markayı kullanan, ortaya çıkaran ve bilinir hale getiren kişiye ait olduğunu ifade etmiştir, Bir başka kararında ise 556 sayılı KHK md 8/III hükmün tescilli markaların yanı sıra tescil edilmemiş markaların korunmasına olanak sağladığını, kanunî düzenlemenin markayı tescil ettirmeden kullanan kimseyi her şart ve halde korumayı amaçladığını belirterek bilinirlik şartını aramamıştır⁶¹⁹.

(b) Markasal Kullanımın Kullanma Külfetinin Karşılaştırılması

Markasal kullanım ile markanın kullanma külfeti birbirinden farklı kavramlardır. Markayı kullanma külfeti, kanunî düzenlemede öngörülen bekleme veya hoşgörü süresince⁶²⁰ kullanılmayan markanın tescilli marka gibi korunmasıdır⁶²¹. Tescilli bir

⁶¹⁷ Fıkra, tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen markanın iki durumda tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir.

- 1) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,
- 2) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyorsa.

KARAHAN, madde metninde düzenlenen tek bir ihtimal olduğunu bu nedenle de iki bendi birbirine bağlayan “ve” bağlacının kaldırılmasının gerektiğini savunmaktadır. KARAHAN, Sami, Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet(Bilinirlik) Şartı, FMR, 2004/2, s.15.

⁶¹⁸ TEKİNALP, s.422, YASAMAN, C.I, s.406.

⁶¹⁹ 11.HD. E.2411, K.5314, T. 28.05.2002, FMR Y.2, C.2, S.4, S.154-155.

⁶²⁰ KARAYALÇIN, s. 282. Yazara göre, markanın kullanılması ile ilgili üç farklı sistem bulunduğunu ifade etmektedir. Birincisi, serbesti sistemidir. Bu sistem gereğince, marka sahibi dilerse markasını kullanır ya da kullanmaz. İkinci sistem, kullanma zorunluluğudur. Bu sistem kamu yararını ön plânda tutar. Özellikle müşterilerin korunmasına, malın veya hizmetin kökenini bilinmesine yardımcı olur.

marka hiç kullanılmamış dahi olsa iptal edilinceye kadar kanunî düzenlemenin sağlamış olduğu her türlü hukukî korumadan yararlanır⁶²². 556 sayılı KHK md 14 gereğince, haklı bir neden olmaksızın, tescil tarihinden itibaren⁶²³ 5 yıl süreyle hiç kullanılmaması veya kullanıma 5 yıl süreyle ara verilmesi durumu, markanın iptaline yol açar⁶²⁴. İptal kavramı ile kastedilen mahkeme kararıyla markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir⁶²⁵.

556 sayılı KHK md 14’de ciddi kullanım ifadesine yer vermemişse de hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği md 42/c’ de parantez içinde ciddi biçimde kullanmanın hükümsüzlük nedeni sayılamayacağını belirtmişti. “Ciddi kullanım” ifadesinin ne anlama geldiği belirtilmemiştir. Anayasa Mahkemesi, 556 sayılı KHK md 42/c hükmünü iptal etti⁶²⁶. Bu nedenle de Türk Hukuku’nda bir boşluk doğmuştur. AYM iptal gerekçesinde şu hususları belirtmiştir:

-Mülkiyet hakkının konusunu, maddi ve gayrîmaddi haklar oluşturmaktadır. Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları gayrîmaddi mallar kapsamındadır.

-Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka hakkı” olarak ifade edilmektedir ve marka hakkı fikrî ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır.

Üçüncüsü, karma sistemdir. Bu sistem sadece kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda markanın kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 551 sayılı Kanun, karma sistemi kabul etmişti.

⁶²¹ BİLGİLİ, Fatih, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ye Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi Yıl 2008, S.74, s.30.

⁶²² KARAN/KILIÇ, s.323, Y.11.H.D. 26.11.2001, E.2001/6361, K.2001/9286.

⁶²³ Paris Sözleşmesi md 5 (c) 1’de markanın kullanılmasının ilgili devlette zorunlu olması halinde makul sürede kullanılmasından bahsetmiş fakat makul süre kavramına ilişkin bir düzenleme getirmemiştir. TRIPs md 19’da Paris Sözleşmesine paralel bir düzenleme getirerek markanın kullanılması zorunluluğunu getirmemiş, sadece tescilin sürdürülmesi için kullanma gerekli ise bu sürenin en az üç yıl olması gerektiğini belirtmiştir.

⁶²⁴ OYTAÇ, s.194. Yazar, Benelux Ülkelerinde (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) markanın kullanılma zorunluluğu olmadığını ve markanın tescil edilmiş olmakla hukuken (ipso iure) kullanılmış kabul edildiğini belirtmektedir.

⁶²⁵ TEKİNALP, s.459, KARAN/KILIÇ, s.314, BİLGİLİ, s.31.

⁶²⁶ Anayasa Mahkemesi Kararı, E.2013/147, K.2014/75, T.09.04.2014, R.G. Tarih-Sayı:24.07.2014-29070.

-Mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili sınırlandırma AY md 13 gereğince ancak kanunla yapılabileceğinden kanun hükmünde kararname ile sınırlandırma yapılması bir diğer ifade ile hükümsüzlük davasının 556 sayılı KHK ile düzenlenmesi Anayasa'ya aykırıdır.

AB Marka Yönergesi'nin 10.maddesi ile AB Marka Tüzüğü md 15' de ciddi kullanımın ifadesine yer verilmiş, fakat tanımı yapılmamıştır. Öğretide, AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü'nde ciddi kullanım değil gerçek kullanım (genuine) ifadesine yer verildiği da savunulmaktadır⁶²⁷. Kanun koyucunun, sembolik kullanım gibi bir kavrama yer vermek yerine, ciddi kullanım kavramına yer vermesi dikkat çekicidir. Ciddi kullanımından bahsedebilmek için ilgili piyasada markanın işlevine uygun olarak markaya konu olan malın veya hizmetin diğer mal ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta kullanılması gerekir⁶²⁸. Ciddi kullanım neticesinde, tüketicilerin işaret ile belli mal/hizmet arasında bağlılık kurabilecek olmaları gerekir⁶²⁹.

Ciddi kullanımın TPE sicilinde markanın tescil edildiği bütün mal ve hizmetler bakımından gerçekleşmesi gerekir. Tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmı yönünden gerçekleşmesi halinde, açılan hükümsüzlük davasında markaya ilişkin olarak kısmî hükümsüzlük kararı verilir. Ciddi kullanımın gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenirken, somut olayın özellikleri değerlendirmeli, markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerin özellikleri, ciro, toplam yıllık satış miktarı, alıcı çevresi ve işletmenin büyüklüğü gibi kriterler de dikkate alınmalıdır⁶³⁰. Markanın kullanmama nedenine dayalı olarak hükümsüzlük davasına konu olması durumunda, sahibinin ticari defter ve faturaları da incelenmelidir⁶³¹. Kanunî düzenlemede ciddi kullanım açısından markalar arasında herhangi bir ayrıma gidilmemiştir. Hizmet markalarının ciddi kullanılıp

⁶²⁷ OYTAÇ, s.196.

⁶²⁸ TEKİNALP, s.460, KARAN/KILIÇ, s.316.

⁶²⁹ ARKAN, Sabih, Marka Hukuku, C.II, Ankara 1998, s.147.

⁶³⁰ ARKAN, C.I, s.147, DİRİKKAN, Tescilli, s.244.

⁶³¹ 11.H.D.19.10.2000, E.2000/7005, K.2000/7974, KARAN/KILIÇ, s.318.

kullanılmadığı tespit edilirken somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılmalı, hizmetin türü, pazar yapısı ve bölgesel ilişkiler dikkate alınmalıdır⁶³².

Yargıtay, dava tarihinden geriye dönük beş yıllık dönemde davaya konu hizmet markasının bir ay süreyle ulusal gazetelerde reklâmının yapılmasını ve marka sahibinin internet sitesinde bu faaliyetlerinin duyurulmasını, ciddi biçimde kullanma olarak kabul etmiştir⁶³³. Kanaatimizce, Yargıtay'ın bu kararı yerinde değildir. Beş yıl süreçte bir hizmet markasının ulusal gazetede reklâmının yapılması ve buna ilişkin marka sahibinin kendi internet sitesinde yer vermesi ciddi kullanım için yeterli değildir. Öncelikle, yapılan reklâm sonucunda hizmet markasının ticarî kapasitesinde olumlu yönde artış olup olmadığı konusunda bilirkişi marifetiyle inceleme yapılmalı ve yapılan incelemede hizmet markasının türü ve pazar payı ayrıca değerlendirilmelidir. En önemlisi de sunulan delillerin beş yıllık sürede sadece bir aylık döneme ait olması dikkate alınarak markanın ciddi olarak kullanılmadığı karine olarak kabul edilmelidir. Aksinin marka sahibi tarafından ispatlanması gerektiği halde Yargıtay bu hususları da göz ardı etmiştir.

Ciddi kullanma olarak kabul edilecek haller KHK md 14/f.2 de belirtilmiştir. Kanunî düzenlemeden, markanın kullanılması ifadesini geniş olarak anlamak gerekir, markanın kullanılmasından sadece markanın piyasada kullanılması ifade edilmemektedir⁶³⁴.

- Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması⁶³⁵, bu hükmün öngörülmesinde amaç, marka sahibinin

⁶³² DİRİKAN, Tescilli, s.241.

⁶³³ Y.11.H.D.2010/16505 E., 2012/6950 K. (Yayınlanmamıştır). “Somut olayda da davalı taraf dava açılmadan önce markasını kullandığını savunmuş olup, 2008 yılında 1 ay süreyle “Armada Arasta Çarşısı” adıyla hizmet markasının kullanıldığını, ulusal gazetelerde bu çarşının reklamının yapıldığını ve şirketin internet sitesinde bu ticari faaliyetin duyurulduğunu dosyaya sunulan delillerle ispatlamış durumdadır. Bu itibarla mahkeme, davalı kullanımının 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca ciddi bir kullanım olarak kabulü gerekirken aksi kanaatte yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir”.

⁶³⁴ TEKİNALP, s.460.

⁶³⁵ 551 sayılı Kanun md 18/I’de, markanın tescil edildiği gibi kullanılması zorunluluğu da açıkça hükme bağlanmıştır.

gelecekte, markasını çok çeşitli ihtimallerde işletebilmesi ve rakiplerinin benzer markaları tescil ettirmelerini engellemesidir⁶³⁶.

- Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, 556 sayılı KHK, 551 sayılı Kanun'dan farklı olarak markanın mal veya ambalaj üzerine konulma zorunluluğunu ortadan kaldırdığından alıcının gözünde marka ile mal/hizmet arasında fiziki bağıllığın yaratılması sonucu doğuran her türlü kullanımın da 556 sayılı KHK md 14'e uygun kabul edilmelidir⁶³⁷. Ticari talepler doğrultusunda⁶³⁸ düşük fiyatla mal üretmek zorunda olan işletmeler ihracat için farklı marka altında malı piyasaya sürebilirler. Bu durumlarda asıl marka reklâm ve ilanlarda kullanılmadığı halde, sadece mal ya da ambalajların üstüne konulmakla yetinebilir⁶³⁹.

- Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, markanın sahibi tarafından bizzat kullanılması kural olmakla beraber, sahibinin izni ile başkası tarafından kullanılması da mümkündür⁶⁴⁰. Devir, basit ve înhisari lisans bu kapsamda değerlendirilmelidir⁶⁴¹.

⁶³⁶ YASAMAN, C.1, s.637.

⁶³⁷ ARKAN, C.II, , s.146, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.633.

⁶³⁸ OYTAÇ, s.197, Yazar, gelişen pazar koşullarından dolayı kumaş üretimi yapan Boyner Holding firmasının, ısmarlama elbise giyen kişilerin aşırı azalması ve hazır giyimün ülke genelinde artmasından dolayı Altınyıldız markasının yanı sıra Network markasını ayrı ayrı ya da birlikte marka olarak hazır giyim sektöründe kullanarak her iki markayı da güvence altına almasını örnek olarak göstermektedir.

⁶³⁹ TEKİNALP, s.460.

⁶⁴⁰ TEKİNALP, s.460.

⁶⁴¹ ÇOLAK, s.905-906, 11.H.D.09.06.2011 T., 2009/7782 E., 2011/7040 K., "Mahkemece, davalı markaların tescilli olduğu sınıflardaki mal/hizmet üzerinden kullanıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, davalı tarafın kullanıma yönelik olarak sunulan faturalardan uyuşmazlık konusu HUMMER markasını taşıyan emtialara ilişkin lisans ve franchise bedelinin tahsiline ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Alınan bilirkişi raporunda faturalara dayanılarak davalının davaya konu markaları KHK 14.maddesi anlamında kullanıldığı yönünde görüş belirtmiş ise de söz konusu kullanım KHK md 14. ve 42.maddeleri anlamında bir kullanım olarak nitelendirilmesi için ciddi kullanım olduğunun davalı tarafından kanıtlanması gerekir. Ciddi kullanımın ispatı için salt lisans faturalarının ibrazı yeterli olmayıp ayrıca lisans verilen dava dışı şirketlerinde söz konusu ürünler üzerinde markasal kullanımları bulunduğu ispatı gerekir. Lisans sözleşmesi üzerinde markasal kullanımları bulunduğu ispatı gerekir. Lisans sözleşmesi sicile kaydedilmemiş olsa bile, dava konusu markaların sahibi olan davalının lisans alanlarca yapılan kullanmadan 556 sayılı KHK'nin 14. ve 42. Maddeleri uyarınca yararlanması, ancak lisans alanlarında ciddi kullanım olduğu takdirde mümkün olabilecektir. Bu durumda mahkemece

- Markayı taşıyan malın ithalatı. Öğretide bu hükümden ne anlaşılması gerektiği tartışmalıdır. Bir görüşe göre bu hükmün kanunî düzenlemeye hangi gerekçeyle alındığı belirsizdir⁶⁴². Bir diğer görüş ise çeşitli nedenlerle Türkiye’de üretilmeyen yurt dışında üretilen malların kullanılmadığından bahsedilmesini engellemek için bu hükme yer verildiğini kabul etmektedir⁶⁴³. Kanaatimizce, bu hükme yer verilmesi gereksizdir. Bir ürünün ithalatı ile iç piyasada satılması marka hukuku açısından hiçbir farklılık arz etmez.

Markanın, ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması markanın ciddi kullanıldığı anlamına gelmez⁶⁴⁴. Markanın internet alan adı olarak kullanılmasında da dikkat edilmesi gereken husus, internet alan adının markanın tescilli olduğu mal/hizmetin temel fonksiyonlarına uygun olarak, hitap edilen çevre tarafından diğer mal ve hizmetlerden ayırt ediliyorsa bu durumda ciddi kullanımın varlığı kabul edilmelidir⁶⁴⁵.

ATAD, “Ajax”⁶⁴⁶ kararında ciddi kullanımla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu kararda, ciddi kullanımın yalnız marka tarafından sağlanan hakların elde tutulmasına yönelik sembolik kullanım olarak anlaşılmaması gerektiği belirtilmiştir. Ciddi kullanımın, markanın temel işlevi olan mal/hizmetin köken gösterme fonksiyonunun tüketiciler nezdinde sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. ATAD’ a göre, markanın ciddi kullanımının, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, markanın koruduğu mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada kullanımı gerekir. Kararda sonuç olarak markanın kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, markanın ticari kullanımının gerçekliğinin tespitine, özellikle markanın koruduğu mal ve hizmetler bakımından pazar payı yaratılması yahut mevcut

davalıdan faturalarda geçen lisanslara ilişkin kullanıma dair delilleri istenilerek söz konusu kullanımın geçen lisanslara ilişkin kullanıma dair delilleri istenilerek söz konusu kullanım dava konusu markaların kapsadığı emtia ve hizmetlerle örtüşüp örtüşmediği ayrı ayrı incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

⁶⁴² ARKAN, C.II, s.641.

⁶⁴³ TEKİNALP, s.460.

⁶⁴⁴ YASAMAN, C.I, s.634.

⁶⁴⁵ YASAMAN, C.I, s.635.

⁶⁴⁶ ATAD kararı, 11.03.2003, C-40/01, YASAMAN C.I, s.631.

pazar payının korunması bakımından doğrulanan bir kullanımın varlığına ilişkin tüm olgular ile hal ve şartların bütünü dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Markasal kullanım ile ciddi kullanım birbirinden farklı kavramlardır. Markasal kullanım ifadesi geniş anlamda kullanıldığından her ciddi kullanım aslında bir markasal kullanımdır. Fakat her markasal kullanım aynı zamanda ciddi kullanım değildir. Markasal kullanım tescilli ve tescilsiz markalar için söz konusu olabilir. Ciddi kullanım ise tescilli markaların hoşgörü süresi içerisinde kullanma külfetini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Markanın sembolik ya da geçici kullanılması da şartların oluşmasıyla markasal kullanım olarak kabul edilebilir. Ciddi kullanım, markasal kullanımın nitelikli hâlidir.

(c) Markasal Kullanım ile Tecavüz Teşkil Eden Kullanımın Karşılaştırılması

Markaya tecavüzün gerçekleşmesi için işaretin markasal kullanımının gerekli olup olmadığı konusu öğretilerde tartışmalıdır.

Alman Hukuku'nda WZG'nin yürürlükte olduğu dönemde, markanın yegâne fonksiyonunun köken gösterme fonksiyonu olduğu kabul edilmekte ve markanın reklâm fonksiyonunun da markanın köken tespit fonksiyonu ile korunduğu kabul edilmekteydi⁶⁴⁷. Bu nedenle, işaretin markaya tecavüz teşkil edebilmesi markanın köken gösterme fonksiyonunu ihlal etmesi gerektiği kabul edilmekteydi⁶⁴⁸. Alman Hukuku'nda, markaya tecavüz için markasal kullanımın şart olduğunu savunan ve bu şartı esnetmeye çalışan yazarlar, markanın mutlaka marka olarak kullanılması gerekmediğini, markanın toplumda mal veya hizmetin kökenine ilişkin olarak algılandığı takdirde, markanın ticaret unvanı veya işletme adı olarak kullanılmasının da markaya tecavüz teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

AB Marka Yönergesi md 5.1 de markanın sahibine inhisarî hak sağladığı düzenlenmiş ve marka hakkının sahibine kendisinden izin alınmadan markanın aynının, aynı tür mal/hizmetler için veya aynı veya benzer mal/hizmetler için de markanın

⁶⁴⁷ UZUNALLI, s.196, ÇİÇEKÇİ, s.74.

⁶⁴⁸ DİRİKKAN, s.284, ÇİÇEKÇİ, s.74.

karişıklığa yol açacak benzerlerinin kullanılmasını yasaklama hakkı verdiği düzenlenmiştir. AB Marka Yönergesi md 5.3 maddesinde de, bu madde md 5.1'deki koşulların gerçekleşmesi halinde marka sahibi tarafından yasaklanabilecek fiiller örnek olarak gösterilmiştir, bu fiiller sınırlayıcı sayıda değildir⁶⁴⁹. Marka sahibinin yasaklama hakkının söz konusu olabilmesi markanın aynı veya benzeri işaretin markasal olarak kullanılması gerekmez⁶⁵⁰. AB Marka Yönergesi'nde markasal kullanımdan hiç bahsedilmemiş, işaretin ticaret sırasında kullanımı ifadesine yer verilmiştir⁶⁵¹. Bu nedenle de AB Marka Yönergesi'nde işaretin markasal olarak kullanılmış olması marka hakkına tecavüzün koşulu değildir⁶⁵².

556 sayılı KHK md. 9, marka sahibinin, markasının izni alınmadan kullanılmasının önlenmesini talep edebileceği haller I.fıkra belirlendikten sonra, aynı maddenin II. fıkrasında, I. fıkra gereği yasaklanabilecek durumlar belirtilmiştir. Bu madde incelendiğinde, öğretide kabul gördüğü üzere markaya tecavüz için markasal kullanım şart değildir⁶⁵³.

YASAMAN⁶⁵⁴, marka hakkına tecavüz iddiasının kabul edilebilmesi için üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın markasal nitelikte olması gerektiğini savunmaktadır. Yazara göre, marka hakkına tecavüz iddiasının kabul edilebilmesi için, üçüncü kişinin markayı kendi ürününü karakterize etmek, benzerlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılmış olması gerekir. İşaretin üçüncü kişiler tarafından ürünlerin cinsini belirtmek için kullanılması durumunda markaya tecavüzün şartı gerçekleşmez.

556 sayılı KHK md. 12, AB Marka Yönergesi'nin md 6' ya paralel bir düzenleme getirmiştir. Ticaret sırasında (in the course of trade) gerçekleşen kullanımların dürüstlük kuralı çerçevesinde ticarî veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adreslerini, mal veya hizmetlerle ilgili

⁶⁴⁹ ARKAN, C.II, s.211, dip.9, UZUNALLI, s.182.

⁶⁵⁰ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.8, ÇİÇEKÇİ, 84.

⁶⁵¹ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.8.

⁶⁵² ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.8, DİRİKKAN, s.274, ÇİÇEKÇİ, s.83.

⁶⁵³ ARKAN, Marka Hakkına Tecavüz, s.8, KAYA, s.240, UZUNALLI, s.181.

⁶⁵⁴ YASAMAN, Makaleler, s.58.

cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez. Dolayısıyla madde metninde gösterilen kullanımların marka hakkına tecavüz oluşturması, ancak dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmesi durumunda söz konusu olabilir. Örneğin, üçüncü kişilerin adlarının kullanılması dürüstlük kuralı çerçevesinde mümkün değilse bu durumu öncelikle kişilik haklarının ihlâli niteliğinde olduğu gibi, şartları oluşmuşsa haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz de olabilir.

Kanaatimizce, bir mal veya hizmetle ilgili cins, kalite, miktar gibi tasviri nitelikteki kullanımların markaya tecavüz teşkil etmemesinin sebebi, kullanımın markasal nitelikte olmaması değildir. Kullanımın tecavüz teşkil etmemesinin sebebi, 556 sayılı KHK md 12 sınırları belirlenen dürüst kullanımın kapsamında olmasıdır.

ATAD, BMW kararında markayı kullanma kavramını geniş bir kavram olarak değerlendirmiş ve BMW sözcüğünün reklâmlarda anılmasının, AB Marka Yönergesi md 5.1 (a) bendi kapsamında markaya tecavüz olduğuna karar vermiştir⁶⁵⁵. Öğretide, ATAD ın, AB Marka Yönergesi'nin 5.maddesinin 1 ve 2.alt fıkrasının uygulaması bakımından işareten köken gösteren yararlanmayı ölçüt kabul ettiği belirtilmektedir⁶⁵⁶. Kanaatimizce, bu karara katılmak mümkün değildir. Kararda açıkça tamir edimlerinin markasal korumaya sahip olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle de AB Marka Yönergesi md 5'e göre bir değerlendirme yapılması yerinde değildir. Uyuşmazlığa konu olayda davalının davranışı ancak AB Marka Yönergesi md 6'ya aykırılık teşkil ederse markaya tecavüz söz konusu olabilir. Bunun için de davalının dürüstlük kuralına aykırı davranarak sanayi konularıyla ilgili bir kullanımın varlığının tespit edilmesi gerekir.

⁶⁵⁵ UZUNALLI, s.183-184, "...davalı Hollanda kullanılmış araba ticareti ve tamir atölyesi işletmekte idi. Davacı ile arasında sözleşmesel bir ilişki olmamasına rağmen, davalı reklamlarında kendisini BMW uzmanı olarak tanıtmıştır. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, 89/104 sayılı Yönerge'nin 5.maddesinin 1.ve 2.alt fıkrasının veya aynı maddesinin 5.alt fıkrasının uygulanıp uygulanmayacağını, markadan belirli bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin ayırt edilmesi amacı için, yani marka olarak yararlanıp yararlanılmadığına bağlı olduğunu belirtmiştir. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na göre, "BMW tamiri", "BMW uzmanı" gibi reklam sözleri, 89/104 sayılı Yönerge'nin 5.maddesinin 1.alt fıkrasının (a) bendi anlamında markasal kullanımı gösterir. Çünkü tamir edimleri için korumaya sahip olmayan "BMW" taşıt markasından, hizmetin konusu olan taşıtların kökenini göstermek için yararlanılmaktadır", EuGH-Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ve BMW Nederland BV. / . Roland Karel Deenik, 23.02.1999, C63/97, GRUR Int. 1999, s.438 vd.

⁶⁵⁶ UZUNALLI, s.184.

556 sayılı KHK md 10 gereğince, tescilli bir markanın, tescilli olduğunu belirtmeden bir sözlük, ansiklopedi veya bir başka başvuru eserinde, jenerik işaret izlenimi verecek şekilde, yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcının, yayının sonraki ilk sayısında yanlışlığı düzeltmesini isteme hakkı vardır.

556 sayılı KHK'nın tanınmış markalara ilişkin hükümleri incelendiğinde, markanın köken belirtme işlevinden çok reklâm işlevinin korunmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bir diğer ifade ile markanın sahip olduğu ekonomik değer, sahip olunan itibar korunmaktadır⁶⁵⁷. Bu nedenle de tanınmış markaya tecavüz halinde de kanun koyucu tarafından markasal kullanım aranmamıştır.

3. Markasal Kullanıma Nitelikli Boyut Kazandırma Araçları

556 sayılı KHK md 7 (a), (c) ve (d) bentler gereğince marka olması mümkün olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi için markasal kullanımın nitelikli olması gerekir. Markasal kullanımın nitelikli hâle gelebilmesi için üç temel araca ihtiyacı vardır. Bunlar, kararlılık, emek ve reklâmdır.

(a) Kararlılık

Ayırt edici olmayan, tanımlayıcı olan veya herkes tarafından kullanabilecek bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi markasal kullanımda bulunan gerçek ya da tüzel kişinin kararlılığı gerekmektedir. Örneğin, marka olarak tescili mümkün olmayan tanımlayıcı bir sözcüğü 25.sınıfta tekstil ürünlerinde kullanan işletmenin ürettiği aynı ürünler için başka markalarda kullanıyor olması ve tanımlayıcı sözcüğe ilişkin işaretin kullanımına nedensiz olarak kısa süre de olsa ara verilmesi durumunda işletmesel kararlıktan ve kullanımın yoğunluğundan bahsedilemez.

Tescilsiz kullanımın gerçekleştiği dönemde, marka farklı şekillerde de kullanılmış olabilir. Sözcükten oluşan markaya yeni harfler çıkarılıp eklenmesi veya eş anlamı sözcüklerin kullanılması, şekil markalarında şekillerde değişiklik yapılması, kullanılan renklerin değiştirilmesi durumları buna örnek olarak gösterilebilir. Bu durumlarda hitap edilen kesim tarafından markanın mevcut farklılık sebebiyle ayrı ve

⁶⁵⁷ DİRİKAN, s.283.

bağımsız bir işaret olduğu anlaşılıyorsa, markanın ayırt edici karakterinin değiştiği kabul edilir⁶⁵⁸. Marka farklı bir şekilde kullanılmakla birlikte aynı şekilde algılandığı sürece ayırt edici karakterinde herhangi bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmalıdır⁶⁵⁹. Ayırt edici karakterin değişmesi ile birlikte kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına ilişkin değerlendirmelerde ayırt edici karakterin değiştiği döneme kadar olan süreç dikkate alınır. Bir diğer ifade ile kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasında bulunan kişi kullanım yönündeki kararlılığını değiştirmiştir.

(b) Emek

Tescil engelinin varlığına rağmen markasal kullanım konusunda kararlılık gösteren gerçek veya tüzel kişinin kullanıma ilişkin emek ve mesai harcaması gerekir. Harcanan emeğin süreklilik arz edip etmeyeceği meselesi, her olayın özelliğine göre değerlendirilebilecek bir husustur. Tescili mümkün olmayan bir işaretin, tesciline imkân tanınmasının bir nedeni de işaret için harcanan emek ve masrafların boşa gitmesinin önüne geçmektir⁶⁶⁰. Bir işletmenin bütün markalarına yönelik tanıtım çalışmaları değil, ayırt edicilik iddiasına konu olan işarete yönelik tanıtım çabaları önemlidir⁶⁶¹. İşletmenin elde ettiği ciro da ayırt ediciliğin kazanılmasında dikkate alınmalıdır. Emeğin, sonuca dönüştüğünü gösteren en önemli kriterlerden biri de cirodur. Markanın parasal değerinin hesaplanmasında “şeffaflık, doğruluk, güvenilirlik, yeterlilik, tarafsızlık, finansal davranışlar ve hukukî parametreler” gibi genel şartlarda dikkate alınır⁶⁶². Bir işarete kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırabilmek için öncelikle parasal yatırım gereklidir.

⁶⁵⁸ ÇAĞLAR, s. 13.

⁶⁵⁹ KARAN/KILIÇ, s. 316.

⁶⁶⁰ KARAN, s.87, MUTLUOĞLU, s.63.

⁶⁶¹ MUTLUOĞLU, s.64.

⁶⁶² MEMİŞ, Tekin/YILMAZ, Berna Burcu, Marka Değerlemesinde Uluslararası Standart: ISO 10668 Normları, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2012, s.365.

İngiltere Patent Ofisi⁶⁶³ karar kriterlerinde, ciro rakamlarının yüksek olmasının ayırt edici niteliğin kazanılması ihtimalini arttırdığını ifade etmektedir.

OHIM’e 07 ve 12.sınıflarda tescilli traktör ürünlerine ilişkin “sarı- yeşil” markası için hükümsüzlük başvurusu yapılmış ve yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın iptali için Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesine⁶⁶⁴ müracaat edilmiş ve verilen kararda şu hususlar vurgulanmıştır. Bir işaretin ayırt ediciliği, kullanım sonucu kazanılması dâhil ilk olarak tescil edileceği mal ve hizmetlere göre değerlendirilir. İkinci olarak da ortalama tüketici kitlesinin algısına göre değerlendirilir. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının değerlendirilmesinde, market payı, hangi coğrafi alanda, ne uzunlukta ve yoğunlukta kullanıldığı, işletmenin işareti tanıtmak için yaptığı masrafların büyüklüğü, ilgili sınıftaki tüketicilerin bu işareti köken gösterir şekilde ayırt etme oranları, ticaret ve sanayi odalarıyla diğer ticari birliklerden alınan raporlar göz önünde bulundurulabilir. Markanın, pazar payının düşük olduğu iddiası, piyasadaki uzun ve etkin varlığın olmadığını kanıtlamaz. Söz konusu ürünler endüstri malları olup, oldukça yüksek fiyatlı olmaları ve tüketicinin bunların alımında diğer rakip firmaların tekliflerini göz önünde bulundurdıklarına dikkat edilmelidir. Bu tarz piyasalarda market payının çok yüksek olmaması, tüketicilerin bu işareti marka olarak algılanmalarına kanıt olması zorunlu değildir. Söz konusu işaretin piyasadaki varlığının uzun ve güçlü nitelikte olduğunun ortaya konulması yeterlidir.

(c) Reklâm

Reklâm, malların veya hizmetlerin sürümünü arttırmak amacıyla yapılan bir tanıtım faaliyetidir⁶⁶⁵. Markasal kullanımın nitelikli boyutlara ulaşmasında kullanılan en önemli vasıta ise reklâmdır. Klâsik anlamda reklâm araçları, yazılı ve görsel yayım

⁶⁶³ AYTEMİZ, s.82.

⁶⁶⁴ “BCS SPA” Kararı, T-137/08, 28.10.2009, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78242&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=343178>), (Erişim Tarihi 14.10.2013).

⁶⁶⁵ KERVANKIRAN, Emrullah, Reklam Sloganları ve Hukuken Korunması, Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2013, s.293,

araçları iken özellikle internet ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve ucuzlaması dolayısıyla sınırları aşmıştır. İnternet üzerinde e-mail yoluyla çok sayıda kişiye çok farklı konuda reklâmı, çok ucuz bir maliyetle ulaştırmak mümkündür. Günümüzde reklâm aynı zamanda bir talep yaratma sanatıdır⁶⁶⁶.

İngiltere Patent Ofisi⁶⁶⁷, ciro, reklam harcamaları ve kullanım süresinin birlikte düşünülmesi gerektiğini bunlardan birinin azlığının, diğerinin çokluğu ile dengelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İngiltere Hukuku'nda şekil markaları esnek marka olarak tanımlanmakta ve ayırt edicilik kazandığının gösterilmesinin en iyi yolunun da promosyon ve reklam yapıldığının gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir⁶⁶⁸.

YİDK⁶⁶⁹, ince, sık bir yün anlamına gelen “KAŞMİR” sözcüğünün başvurusu sahibi tarafından kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı yönündeki iddiasını incelerken tanıtım ve reklâm faaliyetlerini değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin işareti yoğun bir tanıtım ve reklâm faaliyeti ile sektörde bilinen markalardan biri haline getirdiği ve kullanım sonucu ilişkili mallar açısından ayırt edici nitelik kazandırmış olduğunu kabul etmiştir.

4. Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre

556 sayılı KHK'da “ilgili çevre” veya benzer bir ifadeye yer verilmemiştir. Ancak öğretide bu kavramlar kullanılmaktadır. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının belirlenmesi için markasal kullanımın tüm toplum yönünden

⁶⁶⁶ KERVANKIRAN, s.291.

⁶⁶⁷ AYTEMİZ, s.82.

⁶⁶⁸ TRITTON, s.231.

⁶⁶⁹ AYTEMİZ, s.49, TPE YİDK, 2006-M-2175 sayılı, 04/08/2006 tarihli yayınlanmamış karar. AYTEMİZ, s.52, YİDK, “RADYOSPOR” kararında şu hususları vurgulamıştır. “....Türkiye’de spor alanında yayın yapan bir radyo istasyonu olarak yıllardır faaliyetini sürdürdüğü, Türkiye’nin birçok bölgesinde dinlenebilmekte olduğu, yüksek dinlenme oranlarına sahip olduğu, şifreli yayın yapan ulusal TV platformlarından (digitürk), internetten dinlenebilir olduğu, yoğun reklam, promosyon ile de bilinirliği artırdığı görülmüştür”.

değil⁶⁷⁰, hitap edilen çevre yönünden gerçekleşmiş olması gerekir. Bir işaretin, doğuştan ayırt ediciliği değerlendirilirken dikkate alınacak olan vasat, dikkat ve özen gösteren tüketici kitlesidir. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı değerlendirilirken dikkate alınacak çevre; ilgili çevredir⁶⁷¹. Her alıcı sınıfının işaretle, köken arasında bağlantı kurması gerekmemektedir⁶⁷². Mahkemeler tüketicilerin bilgi seviyelerini değerlendirirken öncelikle bu mal ve hizmetlerin alıcılarının kim olduklarını değerlendirmelidirler⁶⁷³. Farklı hedef gruplarının ve sektörlerinin farklı dikkat seviyeleri vardır; buna göre bir işaret bir grup için ayırt edici nitelikte olabilirken, başka bir grup için olmayabilir⁶⁷⁴. Hitap edilen çevre malın mevcut ve potansiyel alıcısı durumunda olan kişilerdir⁶⁷⁵.

Bilgilendirilmiş profesyonel alıcı, tanımlayıcı bir işareti dahi marka olarak değerlendirebilir; diğer satıcıların bu ifadeyi kullanmaları karşısında karıştırma ihtimalleri daha düşük olur⁶⁷⁶. Tüketiciler ani hareket eden kitle ise satın alma kararlarında ya hiç dikkat göstermeyecek ya da az bir dikkat gösterecektir, böylelikle karıştırma ihtimalinin gündeme gelme ihtimali de artacaktır⁶⁷⁷. Eğer alıcılar satın alma kararlarını bir değerlendirmenin sonunda gerçekleştiren kitle ise karıştırılma ihtimali daha az olacaktır⁶⁷⁸.

(a) Mal ve Hizmetin Hitap Ettiği Çevrenin Belirlenmesi

İlgili çevrenin tanımı ne ulusal ne de uluslararası mevzuatta yapılmamıştır. WIPO ve Paris Birliği tarafından alınan ortak tavsiye kararında, sınırlayıcı olmamak üzere, markanın ait olduğu mal ve hizmetlerin potansiyel ve muhtemel müşterilerini,

⁶⁷⁰ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, 184, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228.

⁶⁷¹ TRITTON, s. 233.

⁶⁷² MCCARTHY, § 15:14 s.691.

⁶⁷³ HALPERN/NARD/PORT, s.345.

⁶⁷⁴ BENTLY/ SHERMAN, s. 819., JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.128.

⁶⁷⁵ DİRİKKAN, s.39, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228, MUTLUOĞU, s.53,

⁶⁷⁶ MCCARTHY, § 15:14 s.693.

⁶⁷⁷ HALPER/NARD/PORT, s.345-346, JACOBY, s. 1031,

⁶⁷⁸ HALPER/NARD/PORT, s.346.

mal ve hizmet tipleriyle iş yapan veya dağıtım kanallarında yer alan kişileri ifade etmektedir⁶⁷⁹. İlgili çevre, markayla yüzleşen çevreyi ifade eder⁶⁸⁰. İlgili çevre, yeterince bilinçlendirilmiş, yeterli dikkat ve özeni gösteren ortalama tüketicilerdir⁶⁸¹. Birçok olayda ilgili alıcı sınıfını tüketiciler oluşturur⁶⁸². Toptan veya perakende satıcılarının görüşleri çoğu zaman kapsam dışındadır⁶⁸³. İlgili çevre kavramı içinde, söz konusu mal ve hizmetleri üreten ile toptancı veya perakendeci gibi satıcılar, alıcı ve tüketicilerin tamamı yer alır⁶⁸⁴. Alman Federal Mahkemesi'ne göre, ilgili çevre kavramından markalı ürünü kullanan çevre anlaşılmalıdır⁶⁸⁵.

İlgili çevre belirlenirken, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırılan işaretin hangi mal ve hizmetler yönünden markasal kullanımın gerçekleştiğinin belirlenmesi gerekir. Başvuru sahibinin seçtiği mal ve hizmet ilgili çevreyi büyük oranda belirlemektedir⁶⁸⁶. İlgili çevre mal veya hizmetin niteliğine göre genişleyebilir ya da daralabilir⁶⁸⁷. Örneğin, markası Nice sınıflandırmasına göre 09.sınıfın alt gruplarından olan “Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları” için tescil ettirmek isteyen kişinin hitap ettiği çevre, şoförler, malzemenin üreticisi ya da satıcı konumunda olan kişiler ve üretime destek olabilecek tedarikçilerden oluşmaktadır. O yüzden tescilsiz işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı

⁶⁷⁹ ÇOLAK, Uğur, Paris Sözleşmesinin 6.Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve Wipo Kriterleri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.2004, C.4, S.2, s.42-43.

⁶⁸⁰ BİLGE, s.127.

⁶⁸¹ BENTLY/ SHERMAN, s. 819., JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.128., COLSTON/MIDDLETON, s.528.

⁶⁸² McCARTHY, § 15:14 s.693.

⁶⁸³ McCARTHY, § 15:14 s.693.

⁶⁸⁴ BİLGE, s.128, McCARTHY, § 15:14 s.693.

⁶⁸⁵ YILMAZ, s.192.

⁶⁸⁶ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.228, AYTEMİZ, s.61, MUTLUOĞLU, s.54, ÖZTÜRK, Özge, Marka Hukukunda Tescilsiz İşaretlerin Korunması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s.43.

⁶⁸⁷ BİLGE, s.128.

da bu kişiler yönünden belirlenmelidir⁶⁸⁸. Böyle bir durumda hitap edilen kitlenin sayısal olarak dar bir kitle olduğu söylenebilir. Markasını, Nice Sınıflandırmasına göre 30.sınıfın alt gruplarından olan “Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler” yönünden tescil ettirmek isteyen kişinin hitap ettiği çevre küçük çocuktan her türlü yetişkine kadar değişmektedir. Bir diğer ifade ile hitap edilen çevre çok geniştir. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma olgusunun gerçekleşme ihtimali bu çevre yönünden daha azdır. O marka altında malın hitap edilen kitle yönünden işitsel ve görsel etkisinin değerlendirilmesi gerekir.

Pahalı ve lüks nitelikte bulunan mallar daha dar kitleye hitap etmektedir⁶⁸⁹. Bazı ürünler ise doğrudan nihai tüketiciye hitap etmeyip, niteliği gereği ara mal niteliğindedir. Örneğin, plastik civata birçok üründe hatta oyuncaklarda bile bulunduğu halde birçok tüketici bu ürünün farkına dahi varmadan kullanmaktadır. Plastik civata, üretim yapan veya tamir işi ile uğraşan ustalara hitap eden bir üründür. Bu üründe ilgili çevre genellikle nihai tüketicilerden oluşmamaktadır⁶⁹⁰. Bu nedenle de ilgili çevre plastik civatayı üreten, pazarlayan ve işlerinde kullanan kişilerden oluşmaktadır. Bir mal veya hizmet ilgili sektörde sadece toptancılara hitap ediyorsa, bu durumda ilgili çevre toptancılardan oluşacaktır⁶⁹¹.

Topluluk Hukuku açısından ayırt edicilik kazandığı iddia edilen işaret eğer Avrupa Topluluğu’nda konuşuluyorsa veya anlaşılıyorsa, bu durumda kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasına yönelik değerlendirmelerde büyük dikkat harcanmalıdır⁶⁹².

⁶⁸⁸ “Aynı şekilde, ortalama tüketicinin dikkat düzeyinin, ilgili ürün yahut hizmetin türüne bağlı olarak değişebildiği olgusu da dikkate alınmalıdır” ATAD, T-292/01, YASAMAN, C.I, s.229.

⁶⁸⁹ BENTLY/ SHERMAN, s. 819., APLIN/DAVIS, s.347, ARKAN, C.I, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.229, s.84, MUTLUOĞLU, s.54, ÖZDİLEK, Yurdaer, Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması, Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi, Hüseyin ÜLGİN’e armağan, C.I, İstanbul 2007, s.1158-1159.

⁶⁹⁰ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.54, MUTLUOĞLU, s.54.

⁶⁹¹ SMITH, Geoffrey, s.38.

⁶⁹² SMITH, Geoffrey, s.38.

Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi⁶⁹³, tescil başvurusuna konu işaretin ayırt ediciliği hedef kitle dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu nedenle de, başvuru sahibinin işletmesi, emlak inşaatı, yönetim ve işletim hizmetlerini veren, dolayısıyla profesyonel veya özel müşterilere hizmet sunan bir işletme olması da dikkate alınmalıdır. Başvuru sahibine ait işlemlerin özellik arz eden durumları ve fiyatlarının yüksekliği gereği genellikle bilgilendirilmiş kesimin (informed public) göstereceği dikkat ve özen, ortalama tüketicilerin dikkat ve özeninden çok daha yüksektir. Somut olayda ilgili sınıflar bakımından, tüketici çok dikkatli kitledir (very attentive public). Sonuç olarak, Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesi, OHIM’ in kararını bu hususları değerlendirmede gerekçeyle hatalı bulmuştur.

Amerikan Federal Mahkemesi, ürün toplumdaki belirli bir gruba hitap ediyorsa ikincil anlamın toplumun geneli bakımından kazanıldığının ispatlanmasının gerekmeyeceğine hükmetmiştir⁶⁹⁴.

Alman Patent Mahkemesi⁶⁹⁵ ayırt ediciliğin kazanılması bakımından ilgili milli çevrenin algısının dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir.

İsviçre Federal Mahkemesi⁶⁹⁶, “YENİ RAKI” kararında konumuza ilişkin iki farklı noktayı yorumlamıştır. Birincisi, Türkiye sınırları dâhilinde gerçekleşen kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın İsviçre’de dikkate alınamayacağıdır. İkincisi ise, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın ilgili çevrede gerçekleşmiş olmasının yeterli olacaktır. Kararda, “YENİ RAKI” markasının hitap ettiği kitle olan İsviçre’de yaşayan Türkler yönünden ayırt edicilik kazanmasının, tescil için yeterli olduğu belirtilmiştir.

⁶⁹³ “IVG Immobilien AG” Kararı, T-441/05, 13.06.2007, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=60965&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347272>), (Erişim Tarihi 22.10/2013).

⁶⁹⁴ “The American Basketball Association” Kararı, 487 F.2d 1393 (2d Cir. 1973), MOIR, s.421.

⁶⁹⁵ ECKHARTT, s.35,

⁶⁹⁶ “... “Yeni Rakı” markası esasen Türk tüketicilerine hitap etmektedir. Bir markanın kamuya ait olup olmadığının değerlendirilmesinde, İsviçre’de yaşayan Türk topluluğuna ait orta seviyeli bir bireyin üzerinde bıraktığı izlenim son derece önemlidir”. ATF 120 II 144, Nisan 1994, YASAMAN,C.I, s.383.

OHİM Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu⁶⁹⁷, IDEAL kararında lastik damgaların ayırt edicilik kazandığının sadece toptancılar ve sınırlı bir çevrede kanıtlamasını yeterli bulmuştur.

Yargıtay bir kararında⁶⁹⁸ ilgili çevre belirlenirken hizmet çevresi ve meslekten kimselerin de içerisinde bulundukları bilirkişi kurulu oluşturarak, karar verilmesini gerektiğini belirtmiştir.

(b) Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Markasal kullanımın, tescili talep edilen mal ve hizmete göre belirlenecek çevre üzerinde değerlendirilmesi gerekir. Sorun hitap edilen çevrenin tamamı üzerinde mi yoksa bir kısmı üzerinde mi yaratılan etkinin yeterli olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu soruya ne ulusal ne de uluslararası mevzuatta herhangi bir düzenleme getirilmiştir. Öğretide bu konuda farklı görüşler vardır.

Amerikan Öğretisi'nde, kullanım sonucundan ayırt edicilik kazanılabilmesi için ortalama tüketici kitlesinin önemli bir kısmının bu işareti ayırt edici olarak görmesi şartı aranmakta ama belli bir orandan bahsedilmemektedir⁶⁹⁹. Amerikan Yüksek Mahkemesi ikincil anlam kazanmanın ispatı bakımından sembol ile kökeni arasında bağlantıyı kuranların “göreceli olarak az sayıda insan” kavramından fazla olması gerektiğini

⁶⁹⁷ “IDEAL” Kararı R-1163/2000-1, SMITH, Geoffrey , s.38, SMITH, Geoff, s.39.

⁶⁹⁸ Y.11.H.D. E.2002/5352, K.2002/10729, T.22.11.2002, “Bahçe kültürü, sera ve çiçekçilik alanında yapılacak sergi ve organizasyonlarını konu alacak bir hizmet için, Türkçe’de çiçekçi anlamına gelen ve ilgili çevrelerce bilinip kullanılan Florist yabancı sözcüğünün marka olarak tescili istemi, bu kelimenin hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermesi nedeni ile 556 sayılı KHK’nin 7/1-c ve d maddelerine aykırılığı açıktır. Ne var ki, davacı itiraz ve davasını esas olarak 556 sayılı KHK’nin 7/II maddesine dayandırılmış bulunmaktadır... Zira “kullanım neticesi ayırt edici nitelik kazanma olgusu” yerleşik içtihatlarla göre o mal veya hizmetle ilgili alıcı-satıcı(hizmet alıp-veren) çevrelerde oluşup algılanmalıdır. Bilirkişi kurulunda bu çevre veya çevre ile ilgili kişilerde bulundurulup, görüşleri alınmalıdır.” YASAMAN, C.I, s.330. Y.11.Hukuk Dairesi, 09.07.2009 T, 2007/13754 E., 2009/8489 K. “...ACIBADEM ibaresinin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanma iddialarının Dairenin yerleşik uygulamasına uygun olarak yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucu bir karar verilmesi gerekir” ÇOLAK, S.38,

⁶⁹⁹ BENTLY/SHERMAN, s.819, Jennifer DAVIS/Nicola PADFIELD, Intellectual Property Law, Butterworths, 2001, s.218., JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.128, APLIN, Tanya/ DAVIS, Jeninifer, Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford, 2. Baskı, 2013, s.347.

belirtmiştir⁷⁰⁰. Mahkeme bir anket sonucunda sadece %10 luk fiili kullanıcının işaret ve köken arasındaki bağlantıyı kurabilmelerini yeterli görmemiştir⁷⁰¹. Başka bir kararda da %25 lik bir oran ikincil anlamın kazanıldığının ispatı bakımından yeterli görülmemiştir⁷⁰².

Alman Öğretisinde⁷⁰³, “ilgili çevre”ye dahil olanların yüzde ellisinden fazlanın tasviri işareti, ismi açıkça bilinmese dahi bir işletmeyle bağlılık içinde algılanmasının yeterli olduğu belirtilmiştir. Sadece istisnai durumlarda daha az oran kabul edilmektedir. Bununla beraber oranın işaretin ne derece tasviri olduğuna göre de değerlendirmesi gerektiğini savunanlar da vardır⁷⁰⁴. Alman Federal Mahkemesi, eski yerleşik içtihatlardan farklı olarak kabul görme ölçüsünü soyut bir tarzda yüzdeye bağlamayı uygun görmemiştir⁷⁰⁵.

Türk Hukuk Öğretisi’nde, ARKAN⁷⁰⁶, hitap edilen çevre üzerindeki etkinin değerlendirilebilmesi için öncelikle mal ve hizmetin niteliğinin belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yazara göre, eğer mal ve hizmet günlük yaşamda herkes tarafından kullanıyorsa alıcı ve satıcı çevresinin “büyük bir kısmı” tarafından bilinmesini ararken pahalı ve lüks mallarla ilgili alıcı satıcı çevresi içindeki durum değerlendirilmelidir.

TEKİNALP⁷⁰⁷, ayırt edicilik kazanmanın belirlenebilmesi için iki farklı süreç olan soyutlanma ve bağlanma süreçlerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek benimseme oranının da bu süreçlere göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yazara göre, soyutlanma için ilgili çevrenin “çoğunluğunun” belleğinde yerleşmiş olmayı ararken bağlanma için hedef kitlenin “önemli bir kısmının” algılanmasını yeterli bulmaktadır.

⁷⁰⁰ McCARTHY, § 15:14 s.692.

⁷⁰¹ McCARTHY, § 15:14 s.692.

⁷⁰² McCARTHY, § 15:14 s.692.

⁷⁰³ ARKAN, C.I, s.84.

⁷⁰⁴ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.233.

⁷⁰⁵ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185, DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.234.

⁷⁰⁶ ARKAN, C.I, s.84.

⁷⁰⁷ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.184.

DOĞAN⁷⁰⁸, ilgili çevreyi tespit ederken piyasayı oluşturan kesimlerin “önemli bir bölümünde” ayırt ediciliğin kazanılması gerektiğini, ama her somut olayın da ayrı olarak kendi içindeki duruma göre değerlendirilmesi gerektiği belirtmektedir.

DİRİKAN⁷⁰⁹, ilgili çevrenin tamamı ya da en azından “önemli bir kısmının” bu işarete dayanarak mal ve hizmetin belirli bir işletmeden kaynaklandığını kabullenmesi gerektiğini belirterek kesin oranlar koyma yerine, somut olaya göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir.

ATAD⁷¹⁰, “CHIEMSEE” kararında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma konusunda yüzdeler gibi soyut ve genel rakamlarla tespit yapılamayacağını belirtmiştir. Bu kararında, işaretin belirli bir işletmeye ait olduğunu gösterir şekilde algılanmasının ölçüt olarak kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Kararda katı oran anlayışı kabul edilmeyerek, çoğunluk anlayışı kabul edilmiştir⁷¹¹.

OHIM, bir sözcüğün kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını değerlendirirken o sözcüğün hangi dilde olduğunu değerlendirmektedir. Üye ülkelerde sıklıkla konuşulan diller, daha geniş coğrafi alanına dağıldıkça kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma iddiasını ispatlamak zorlaşacaktır⁷¹². Bu nedenle de, İngilizce bir sözcük birliğin geniş bir coğrafyasında anlam ifade ettiğinden, ilgili çevrenin bu geniş coğrafyada yaşayan insanlardan oluştuğunun kabulü gerekecektir. Sözcüğün Fince’de bir karşılığının olması durumunda dilin etki ettiği coğrafi alanda daralacağından, bu sözcüğe kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırmak daha kolay olacaktır. “NEW LOOK” kararında, başvuru sahibinin her üye ülkede ayırt edicilik kazandığını ve kullanıldığını ispatlanmaması nedeniyle reddedilmiştir⁷¹³. TRITTON, OHIM kararlarını eleştirmektedir. Yazara göre,

⁷⁰⁸ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.227, Aynı görüş için MUTLUOĞLU, s.62.

⁷⁰⁹ DİRİKAN, s.37-38, Aynı görüş için TRITTON, s.232.

⁷¹⁰ C-180/97 ve C-109/97, 04.05.1999, <http://curia.europa.eu/juris/document.jsf?docid=44568&doclang=en>.

⁷¹¹ SMITH, Geoffrey, s.38, SMITH, Geoff, s.38, TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.189.

⁷¹² RAIKKONEN, s.29, TRITTON, s.235.

⁷¹³ T-117/03, T-119/03 ve T-171/03, 06.10.2004.

Topluluk Hukukunun amacı tek bir piyasa oluşturmaksa, markaların tescili esnasında da tek bir piyasa olarak düşünülmeli ve ulusal sınırlarla birbirinden ayrılmış alanlar ele alınmamalıdır. Ayrıca, üye ülkelerden sadece birinde karşılığı olan bir sözcüğün nüfus oranı olarak birliğin %90 nın da anlam karşılığının olmaması durumunda, diğer ülkelerde de birlik markası olarak korunamayacak olmasını kabul edilemez görmektedir⁷¹⁴.

OHIM, güncel kararı olan “photos.com” kararında, “photograp- photographie” sözcüklerinin birinin İngilizce diğ erinin ise Fransızca olduğunu, “com” sözcüğünün ise internet alan adlarının resmi uzantısı niteliğinde olduğunu, marka başvurusuna konu olan her iki sözcüğünde ayırt edici karakterinden yoksun olduğunu belirtmiştir. Ayırt edicilikten yoksun iki sözcüğün biraraya gelmesi ile oluşan kombinasyon, hitap edilen kitle açısından fotoğrafçılıkla ilgili algı oluşturmaktadır⁷¹⁵. Ayrıca, OHIM , “com” ibaresinin TLD(Top Level Domain) diye ifade edilen internet alan adlarının belli şekilde sıralandığı sistemde yer alan jenerik bir ifade olduğunu ve işarete hiçbir ayırt edicilik katmadığını belirtmiştir.

İngiltere’de “SIGNAL” diğ macunlarının macun tüpünden çıkan kırmızı beyaz şerit renkli görünümünden oluşan şek il markasının hitap ettiğ i çevrenin %50 oranında marka olarak algılanmasını kullanım yoluyla ayırt edicilik için yeterli sayılmış olmasına rağmen “BRITISH SUGAR” davasında, markanın tanımlayıcı olması nedeniyle %50 oranındaki bir tanınmışlığı yeterli görmemiş ve ilgili toplum kesiminin “büyük çoğunluğu” tarafından markanın bilinmesi koşulunu aramıştır⁷¹⁶.

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jst?text=&docid=84821&pageIndex=0&doclang=en&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=49133>“... başvuru sahibi markasının İngiltere ve İrlanda’da kullanımına ilişkin olarak delillerini sunmuştur. İskandinavya veya Hollanda’ya ilişkin delil sunmamıştır. OHIM hedef kitlenin Malta, Kıbrıs, İskandinavya, Hollanda, Finlandiya olduğunu zira modanın bu ülkelerde önemli ticari faaliyetin olduğunu belirtmiştir. Başvuru sahibinin her üye ülke de markasına ayırt edicilik kazandırdığını ve kullandığını ispat edememesi sebebiyle başvuruyu reddetmiştir”.

⁷¹⁴ TRITTON, s.235-236.

⁷¹⁵ photos.com” Kararı, T-338/11, 21.11.2012, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=130163&doclang=EN>), (Erişim Tarihi, 28.10.2013).

⁷¹⁶ ÇOLAK, s. 34-35.

YİDK⁷¹⁷, soyut lila rengi ile ilgili kararında katı bir oran anlayışını benimsemeyerek somut duruma göre değerlendirme yapmaktadır.

Yargıtay⁷¹⁸, başlangıçta ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretin tüketici nezdinde “ayırt ediciliğini sağlamaya ve işaretin ürün ismi, vasfı olarak değil işletmesel kökenini ifade eden bir marka” olarak algılanmasına olanak verecek seviyeye ulaşması halinde 556 sayılı KHK md 7/son’dan yararlanabileceğini kabul etmektedir.

(c) Markasal Kullanımın Hitap Ettiği Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Yöntemleri

Markasal kullanımın hitap ettiği çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinin hangi yöneme göre yapılacağı hususunda yasal düzenleme mevcut değildir. Alman Hukuku’nda ilgili çevrede yapılan kamuoyu yoklaması yöntemi benimsenmiştir, İsviçre’de bu yöntem pahalı bulunmaktadır⁷¹⁹. Amerika’da en faydalı yöntem olarak tüketici anketleri gösterilmektedir⁷²⁰.

Amerikan Federal Mahkemesi de, ilgili çevrede bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi için en faydalı kanıtın tüketici anketleri olduğunu ifade etmektedir. Mahkeme, American Basketball Association v. AMF Voit, Inc. Kararında⁷²¹ davacı American Basketball Association (ABA) tarafından yapılan pilot anketi şu gerekçelerle yetersiz bulmuştur:

- Anketin, geçen yıllarda basketbol oynamış olan 12-23 yaş arası erkek kitle üzerinde gerçekleştirmiş olmasından yola çıkarak, basket toplarının asıl alıcı olan kimselerle hiçbir iletişim kurma girişimi denenmemiş olmasından dolayı anket çevresinin çok dar tutulması,

⁷¹⁷ TPE YİDK, 2008-M-1454 sayılı, 14.03.2008, AYTEMİZ, s.64-66.

⁷¹⁸ Y. 11 HD. E.2006/13826, K.2008/588, T. 28.01.2008, ÇOLAK, s.51.

⁷¹⁹ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185.

⁷²⁰ McCARTHY, s.15:42, Yazar, anketleri doğrudan delil olarak değerlendirmekte, diğer delilleri ise ikinci derece delil olarak değerlendirmektedir.

⁷²¹ MOIR, s.421, “The American Basketball Association” Kararı, 487 F.2d 1393 (2d Cir. 1973).

- Ankete katılan kişilerin %61'inin kırmızı, beyaz ve mavi topları ABA ile ilişkindirmiş olmalarına rağmen, katılan kişilerin %18'nin tahmin faktörüne dayanması.

Mahkeme davacının yaptırmış olduğu anketin kendisine hukukî koruma getiremeyeceğini çünkü markanın amacı olan sıradan insanların da o ürünün kökenini o işaretle tanıyabilmesi amacına ulaşamadığını belirtmiştir.

Amerikan Hukuku'nda, profesyonel olarak yürütülen tüketici anketleri oldukça yüksek maliyetli olduğundan yerel mahkemeler ve Yüksek Mahkeme sıklıkla dolaylı kanıtlara dayalı olarak bir diğer ifade ile satış miktarları, reklam harcamaları, promosyon ve kullanım süresi gibi faktörleri dikkate alarak hüküm tesis etmektedirler⁷²².

TEKİNALP⁷²³, kamuoyu yoklaması ile kastedilenin bir anket olmadığını, ticaret odası meslek komitesi veya mesleki dernekler gibi uzman kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda da oran belirlenebileceğini belirtmektedir. Ülkemizde de Topluluk Hukuku ile uyum sağlanması bakımından böyle bir uygulama yapılması gerektiğini önermektedir. Öğretide⁷²⁴, bilirkişiler aracılığıyla veya kontrolünde kamuoyu araştırması yaptırılması da önerilmektedir.

ATAD, "CHİEMSE" kararında yargıya yol göstermek amacıyla bir kamuoyu yoklamasına başvurulabileceğini belirtmiştir⁷²⁵.

OHİM karar kriterlerine göre, "kamuoyu yoklaması ve araştırmaları bağımsız ve tanınmış örgütler tarafından yapılmalı, cevap veren kişi sayısı, bu kişilerin yaş, cinsiyet gibi etkenler gözetildiğinde hangi kategoriye girdiğini gösterecek biçimde yapılmalı ve anketin hangi yöntemle yapıldığı, soruların ne olduğunu belirtilmelidir"⁷²⁶.

⁷²² McCARTHY, s.15:42.

⁷²³ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185.

⁷²⁴ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.234.

⁷²⁵ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185.

⁷²⁶ CFI, Ampafrance v OHİM, T-164/03, 21/04/2005. AYTEMİZ, s. 80.

Mahkemeler, ayırt ediciliğin tespitinde kamuoyu yoklamaları dahil ilgili her türlü delili değerlendirmelidirler⁷²⁷. Türk Hukukunda sadece bilirkişi incelemesi yaptırılmaktadır. Yürürlükten kaldırılan HUMK md 275⁷²⁸ gereğince, hâkim özel ve teknik bilgiyi gerektiren konulardan bilirkişiye başvurabilirdi. Eğer, hâkimin önüne gelen mesele genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konulardan ise bilirkişiye başvurması mümkün değildi⁷²⁹. Yürürlükten kaldırılan kanunî düzenleme gereğince, eğer uyuşmazlık genel hukuk bilgisi dışında özel bir bilgi gerektiriyorsa bu durumda da hâkimin bilirkişiye başvurması mümkündür⁷³⁰. HMK md 266 ise hâkimin özel ve teknik bir durum dahi olsa hukukî konularda bilirkişi incelemesi yaptırabilmesini kanunî olarak engellemiştir. Bu nedenle de kanun gereğince ancak hukukî konular dışında bilirkişi incelemesi yaptırılabilir⁷³¹.

Kanun gereğince, dava konusu uyuşmazlık için tarafların talebi üzerine ya da mahkeme hâkimi kendiliğinden bilirkişiye başvurabilir. Bir işaretin, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma iddiası değerlendirilirken oluşturulacak heyette hukukçu bilirkişiye yer verilmesi mümkün değildir. Eğer hukukçu bilirkişinin hukukçu sıfatının dışında aynı zamanda marka ve patent vekilliği gibi bir sıfatı da varsa bu durumda oluşturulacak heyette yer alması mümkündür. Mahkeme tarafından oluşturulacak heyette mutlak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma iddiasına yönelik mal veya

⁷²⁷ BENTLY/SHERMAN, s.821.

⁷²⁸ 18/06/1927 tarihli, 1086 sayılı HUMK md 275, (Değişik: 16/7/1981 - 2494/18 md.)

“Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez”.

⁷²⁹ KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2001, s. 510. Yazar, HUMK döneminde Yargıtay’ın “çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde” (md 275) ibaresinden yola çıkarak, hemen her konuda hâkimin bilirkişiye başvurmak zorunda olduğuna karar vermesini eleştirmekteydiler.

⁷³⁰ ÇOLAK, Uğur, Fikri Mülkiyet Davalarında Bilirkişi Raporlarının Değerlendirilmesi ve Bağlayıcılığı Sorunu, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2010, s.138. Yazar, hiçbir hukukî konuda hâkimin bilirkişiye gitmesinin mümkün olmadığı ve hâkimin hukuk fakültesinde öğrendiği bilgiyi unuttuğu ve yeterince öğrenmediği gibi bir gerekçenin ise asla kabul edilemeyeceğini belirtmekteydi.

⁷³¹ 6100 sayılı HMK md 266, “(1) Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz”.

hizmetlerin talep edildiği marka sınıfında yer alan mal veya hizmetler konusunda sektör tecrübesi olan bir bilirkişiye de yer verilmelidir. Yer verilecek bilirkişinin dava konusu işaretin ilgili sektörde hangi mal veya hizmetler yönünden markasal kullanıldığını, kullanımın ilgili çevre üzerinde etkisini, kullanım süresi ve kullanımın bütün Türkiye’de gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarını içerir, hüküm kurmaya elverişli bilgiler içeren konularda rapor vermesi gerekir.

5. *Sürenin Markasal Kullanıma Etkisi*

Ulusal ve uluslararası düzenlemelere bakıldığında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın herhangi bir süre şartına bağlanmadığını görmekteyiz. Gerekli sürenin varlığı ise öğreti ve uygulamada tartışmalıdır.

ARKAN’a göre⁷³², bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması için yoğun reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması gerekir. Yazara göre, uzun ve kesintisiz zaman dilimi için önceden herhangi bir ölçü konulamaz. Bu yüzden her somut olayın özellikleri değerlendirilmelidir.

TEKİNALP⁷³³, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi için bir iki yıl gibi kısa bir sürenin yetmeyeceği, 5-7 yıl gibi göreceli uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu kabul etmekteydi. Yazar, görüş değiştirerek gerekli sürenin beş yıl civarında olduğunu ve bu sürenin kullanıma doğrudan etki edebilecek etkenlerle⁷³⁴ iki yıl ve civarına inebileceğini kabul etmektedir⁷³⁵.

⁷³² ARKAN, C.I, s.83.

⁷³³ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185.

⁷³⁴ TEKİNALP, s.367-368. Yazar, bir işaretin ve bir markanın ayırt edici nitelik kazanmasında en etkili etkinin kullanım süresi olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, kullanım süresini kısaltan üç temel etken şunlardır:

- İşaret ve Markanın Kullandığı Mal ve Hizmetin Niteliği,
- Mal ve Hizmetin Talep Sıklığı,
- Yatırım.

⁷³⁵ TEKİNALP, s.368.

DOĞAN⁷³⁶, ayırt ediciliğin kural olarak uzun süreli kullanım sonucunda kazanılacağını kabul etmekle birlikte bu sürenin etkin ve yoğun reklâm kampanyası ile kısa süre içinde gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Yazar⁷³⁷, TEKİNALP'in 1-2 yıl yıllık sürenin yeterli olmayacağı yönündeki görüşlerine de katılmamaktadır.

YILMAZ⁷³⁸, ayırt ediciliğin yoğunluğu ve süresi için önceden ölçü koymanın mümkün olmadığını, ayırt edicilik kazanacak işaretin ilgili çevrede tasviri niteliğinin unutulup, bir işletmeye olan bağlılığının dikkate alınması için gerekli sürenin gerçekleşmiş olması gerektiğini belirtmiştir.

İsviçre'de kural olarak on yıl uygun görülmektedir⁷³⁹.

Amerikan Hukuku'nda hâkim görüşe göre⁷⁴⁰, ikincil anlam kazanma bakımından zorunlu bir minimum süre belirleyen bir hukuk kuralı yoktur. Bu görüşe göre, her işaret doğumundan farklı zamanlar sonra ayırt edicilik kazanmakta olduğundan kanun ayırt edicilik kazanılması bakımından rakamsal olarak belirli bir gün ay yıl öngöremez. Fakat, renk gibi tanımlayıcı işaretlerin marka olarak algılanabilmesi daha güç olduğundan ve rakip satıcılar bakımından da az tanımlayıcı işaretlere nazaran daha çok kullanılabilir olduğundan mahkemeler ve temyiz kurulu daha uzun süren kullanımlar aramaktadırlar. Bazı Amerikan yazarlar, bir işaretin beş yıl boyunca kullanılmasını o işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının kanıtlamada bir fırsat olduğunu kabul etmektedir⁷⁴¹.

⁷³⁶ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, 231-232. Diğer yazarlarda bu görüşe katılmaktadır, MUTLUOĞLU, s.53, ÖZTÜRK, s.31.

⁷³⁷ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.232, dipnot 48.

⁷³⁸ YILMAZ, s.192.

⁷³⁹ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.185.

⁷⁴⁰ McCARTHY, §15:20, s.701.

⁷⁴¹ HALPERN/NARD/PORT, s.308.

YİDK, “HERMES INTERNATIONAL”⁷⁴² ve “RADYOSPOR”⁷⁴³ kararlarında markaların kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yönünde karar verirken uzun süreden beri Türkiye’de kullanılıyor olmalarını da dikkate almıştır.

Yargıtay, BALSÜT⁷⁴⁴ kararında ve AYAKKABI DÜNYASI⁷⁴⁵ kararlarında kullanımın uzun süreli olması gerektiğini vurgulamaktadır.

C. Ayırt Ediciliğin İlgili Mal Veya Hizmet İçin Kazanılmış Olması

Ayırt edicilik kural olarak tüketici algısı ile ilgilidir⁷⁴⁶. Bir işaretin bir mal ve hizmet için ayırt edicilik kazandığının kabul edilebilmesi için işaretin ilgili çevreyi belli bir kökene yöneltmesi gerekir⁷⁴⁷.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının belirlenebilmesi için tescilinin talep edildiği sınıf ya da sınıflar yönünden bir incelemeye de tabi tutulması gerekir. Örneğin, 43.⁷⁴⁸ sınıfta düzenlenen restaurantcılık hizmetleri için ayırt edicilik kazanan bir işaretin aynı sınıfta yer alan konaklama hizmeti için kullanıma bağlı ayırt edicilik kazanmaması durumunda aynı sınıfta yer almasına rağmen farklı alt sınıfta yer alan başka mal ve hizmet için ayırt edicilik kazanmaması durumunda tescil sadece ayırt

⁷⁴² YİDK, 2006-M-2175 sayılı, 04/08/2006 tarihli kararı, MUTLUOĞLU, s. 65-66.

⁷⁴³ YİDK, 2009-M-4810 sayılı, 07/10/2006 tarihli kararı. AYTEMİZ, s.52.

⁷⁴⁴ “Markayı tescil ettirmek isteyen kişinin markayı uzun süre kesintisiz ürünün ambalajı ve çeşitli evraklar üzerinde kullanması, markaya ayırt edicilik kazandırdığını ortaya koymaktadır.” Y.11.H.D. E.2002/9506, K.2002/9693, T.31.10.2002, YASAMAN, C.I, s.351-352.

⁷⁴⁵ Y. 11. HD, 25.06.2012 T, 2011/4068 E, 2012/10786 K “...davalı markayı günde üç defa, 20’şer dakikalık televizyon programlarında kullandığı iddia etmektedir. Kullanım televizyon sektöründe, izleyici kitlesi yüksek olan bir kanalda gerçekleştiği ve tescilden önceki bir yıllık dönemi kapsadığı hususları dikkate alındığında, markanın tescil tarihinde ayırt edici nitelik kazandığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, davalı markayı tescilden sonra da kullanmaya devam ettiğinden 3 yıllık bir kullanım sonucunda davanın açıldığı tarihte ayırt edici niteliğe sahip olduğu açıktır. Bu nedenle 42.maddenin son fıkrası nedeniyle markanın hükümsüzlüğüne karar vermek mümkün değildir.” İFSHM, 2002/98 E. (YASAMAN, Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukukî Mütalaalar, C.II, Bilirkişi Raporları”, İstanbul 2005, s.437-440.

⁷⁴⁶ BENTLY/SHERMAN, s.841, JEROHAM/NISPEN/HUYDECOPER, s.128.

⁷⁴⁷ ARKAN, C.I, s. 83, MCCARTHY, §15:2, s.658, ALBERT/LAFF/LAFF, s.49.

⁷⁴⁸ 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olan Mal ve Hizmet Sınıfları (NICE) md 43 yer alan mal v hizmetler “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, Geçici Konaklama Hizmetleri, Gündüz Bakım (kres) hizmetleri, Hayvan Bakım Evleri Hizmetleri”dir.

edicilik kazanan restaurant hizmetleri için yapılabilecektir⁷⁴⁹. İşaretin hangi mal veya hizmetler yönünden kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı açık olarak belirlenmelidir⁷⁵⁰. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan işaretin ne derece tanımlayıcısıysa ibraz edilmesi gereken deliller de o oranda ikna edici olmalıdır⁷⁵¹.

Alman Federal Mahkemesi⁷⁵² “1” rakamının bir televizyon kanalı için, “8x4” ibaresini deodorantlar ve vucüt bakım ürünleri için “AEG” harflerinin elektronik aletler için kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına karar vermiştir.

Amerikan Yüksek Mahkemesi⁷⁵³, altın ve yeşil renkte kuru temizleme pedlerini üreten ve satan firmanın kullandığı renklere ikincil anlam kazandırdığına hükmetmiştir. Mahkeme bu kararında şu hususları vurgulamıştır: Birincisi, ürün rengini keyfi, fantezi ya da dolaylı marka kategorisine sokmayarak, rengin sadece bir tanımlayıcı işaret niteliğine sahip olabileceği sonucuna ulaşmıştır. İkincisi, mahkeme rengi tanımlayıcı işaret olarak nitelendirmiş ve ikincil anlam kazandığı takdirde tek başına o rengin kullanımın mutlak red nedenlerine göre reddedilmeyeceğini ima etmiştir. Mahkeme kararının gerekçesinde rengin işlevsel olabileceği gerekçesiyle meşru bir markasal kullanım sağlamayacağı iddiasını da reddetmiştir. Mahkemeye göre başlı başına işlevsellik doktrini rengin tek başına markasal kullanmasının önünde bir engel oluşturmamaktadır. Son olarak da mahkeme altın ve yeşil renkte kuru temizleme pedlerini açısından ABD Federal Lanham Markalar Kanunu’nda yer alan “sembol” veya “araç” olarak tanımlanan kategoriye girebileceğini, böylelikle de marka statüsüne erişebileceğini kabul etmiştir.

⁷⁴⁹ DİRİKKAN, s.39.

⁷⁵⁰ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, 227.

⁷⁵¹ ÇOLAK, s.29.

⁷⁵² DPA Mitt 1960, 198, FEZER, s.589, Anm.443; RG GRUR 1939, 806-AEG/AAG, YILMAZ, s.192.

⁷⁵³ MOIR, s.412-413-414.

Amerikan Yüksek Mahkemesi⁷⁵⁴, altın yeşil renkteki kuru temizleme pedlerine ilişkin kararından sonra da renklerin ikincil anlam kazandıkları mal ve hizmetler yönünden marka olarak tescil edilebileceğine hükmetmiştir.

USPTO⁷⁵⁵, ayırt edicilik kazandığı ortaya konulmamış renklerin marka olarak tesciline ise izin vermemektedir. USPTO, rengin açıkça ürünün yüzeyinin tamamında, bir kısmında veya paketlenmesinin tamamı veya bir kısmında kullanılabileceğini belirtmektedir.

YİDK⁷⁵⁶ verdiği bir kararında özel bir şekilde somutlaşmamış tek renklerin marka olmayacağını, fakat lila renginin tescili talep edilen milka çikolatası veya ineği çağrıştıran bir hal aldığını kabul etmiştir. Bu çağrışımında nedenin yoğun kullanım promosyon çalışmaları olduğunu gerekçe göstermiştir⁷⁵⁷.

D. Kullanımın Türkiye’de Gerçekleşmiş Olması

Gerek ulusal düzenlemelerde gerekse uluslararası düzenlemelerde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanacak işaretle ilgili doğrudan bir coğrafi alan sınırlaması getirilmemiştir.

Öğretideki genel kanaat⁷⁵⁸, tescille sağlanacak koruma Türkiye çapında olacağından, sadece belli bir bölgede kullanma yoluyla ayırt edici nitelik kazanan

⁷⁵⁴ MOIR, s. 415.

⁷⁵⁵ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, Trademark Manual of Examining Procedure Ekim 2013 , §1202.05 (d), (Erişim <http://tmap.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2013/TMEP-1200d1e1975.xml>) (Erişim Tarihi, 10.12.2013).

⁷⁵⁶ AYTEMİZ, s..62.

⁷⁵⁷ TPE, YİDK, 2008-M- 1454 sayılı, 14/03/2008 tarihli kararı, “... Bu çalışmada Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden 16 ilde, toplam 1332 tüketici ile yüz yüze görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, doğrudan lila rengini gördüklerinde “milka çikolatası veya ineği” diyen kişi sayısı 418 olmuştur (%31). Kalan %69’luk kesime rengin ilişkilendirileceği çikolata markası veya ürünü sorulduğunda ise, bu gruptan 246 kişinin %18 rengi milka markası ile özdeşleştirildiği tespit edilmiştir.... Bu oranın, gıda sektörü gibi pek çok firmanın faaliyette bulunduğu, marka ve seçenek sayısının görece çok yüksek olduğu ve alım tercihlerinin çok kısa zaman diliminde gerçekleştiği bir sektör açısından yüksek bir rakam olduğu düşünülmüştür.” AYTEMİZ, s.64.

⁷⁵⁸ ARKAN, C.I, s.85, YILMAZ, s.192, DOĞAN, Ayırt Edici Güç, s.230, DİRİKAN, s.39, MUTLUOĞLU, s.45.

işaretin, 556 sayılı KHK md 7/f.son’a göre tescil olunarak tekel altına alınmasına izin verilmemesi gerektiği yönündedir.

Topluluk Hukuku’nda da, Topluluk çapında tanınmanın gerçekleşmiş olması aranmaktadır⁷⁵⁹. OHIM⁷⁶⁰, bilgisayar markası olarak tescili talep edilen “sendmail” markasının İngilizce olmasından dolayı, bu markanın sadece İngilizce konuşulan ülkelerde değil, diğer Topluluk ülkelerinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmasını aramıştır. OHIM Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, kararda “sendmail” sözcüklerinin Toplulukta kolay anlaşılabilen sözcükler olmasının da üzerinde durmuştur.

OHIM⁷⁶¹, İtalyancada usta anlamına gelen ARTIGIANO’nun temizlik ve mutfak kıyafetleri bakımından tescil başvurusu reddine karar vermiştir. Kararda, İtalya’da tüketiciler bakımından ortaya konan delillerin ayırt ediciliğin kazanılması açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Alman Hukukunda da markanın Almanya içinde kullanılması gerektiğine kanunî düzenlemede yer verilmiştir⁷⁶².

ATAD, “EUROPOLIS” kararında⁷⁶³, Flemenk bir şirket, Flemenkçede “poliçe” anlamına gelen “POLIS” sözcüğünü sigorta hizmetleri için, gayrimenkul hizmetleri, taşıma hizmetleri için tescil ettirmek için yapmış oldukları tescil başvuru konusunda şu hususların altını çizmiştir:

⁷⁵⁹ SMITH, Geoffrey, s.38, SMITH, Geoff, s.38.

⁷⁶⁰“SENDMAIL” Kararı – R464/2000-1, SMITH, Geoffrey, s.38

⁷⁶¹ C.85257508-EXA, <http://www.plainsite.org/dockets/tewdxk8h/uspto-trademark-trial-and-appeal-board/in-re-caffe-artigiano-inc-serial-no-85257508>.

⁷⁶² ARKAN, C.I, s. 150, dip.23, “MarkenG&26.1’de, markanın Almanya içinde kullanılması gereğinden açıkça söz edilmiştir. Ancak Almanya ile İsviçre arasında yapılmış olan 1892 tarihli bir Anlaşma ile Almanya ve İsviçre’de aynı şekilde tescil edilmiş bir markanın bu ülkelerden birinde kullanılmış olmasının yaratacağı olumsuz sonuçların diğerindeki kullanma ile bertaraf edileceği esası kabul edilmiştir”.

⁷⁶³ “Europolis” Kararı, C-108/05, 07.09.2006, (Erişim <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=63671&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=630426>), (Erişim Tarihi; 27.09.2013).

-Mutlak red nedeni hangi bölge ya da ülkede geçerli ise o bölgenin/ülkenin tamamında markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması gerekir. Tescil edilmek istenen sözcük olan “POLIS” sözcüğü Benelüks ülkelerinin tamamında mutlak red nedeni olduğundan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması gerekir.

-Mutlak red nedeni üye ülkelerden hangisinde geçerliyse, markanın kullanım sonucu ayırt edici niteliği o bölgede kazanmalıdır. Diğer bir anlatımla, mutlak red nedeni hangi ülkede mevcut ise o ülke de aşılmalıdır.

YİDK , bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırabilmek için yabancı ülkelerde kullanıldığını gösteren anketleri ve çeşitli belgelerin yeterli olmadığını, ayırt edici niteliğin Türkiye’de kazanıldığını gösteren belge olması gerektiğini belirtmiştir.

Yargıtay⁷⁶⁴, Türkiye’de hiç kullanılmamış bir işaretin kanun koyucu tarafından getirilen istisnâ düzenleme olan md 7/son hükmünden yararlanmasının mümkün olmadığını belirtmektedir.

VI. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİ NİTELİĞİN KAZANILMA ANI

A. Genel Olarak

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması farklı durumlarda karşımıza çıkabilir. Tescil başvurusuna konu olan işaret, başvuru tarihinden önce veya tescil tarihinden önce ya da tescilden sonra da ayırt edicilik kazanabilir. Tescilden sonra ayırt edicilik kazanma halini ifade etmemizin nedeni, kural olarak tescil edilmesi mümkün olmayan işaretin 556 sayılı KHK’ya aykırı olarak tescil edilmesi durumudur. Bu durum açılacak olan hükümsüzlük davalarında değerlendirilecektir. Tezimizin son

⁷⁶⁴ Y.11.H.D. E.2008/4096, K.2010/263, T.13.01.2010, Kazancı İçtihat Bankası, (Erişim Tarihi:13.08.2013).

bölümünde hükümsüzlük davalarında tescil sonrasında kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanan markalar değerlendirilecektir.

B. 556 Sayılı KHK’da Yer Alan Düzenleme

556 sayılı KHK’nın sistematigine bakıldığında koruma süresinin, başvuru tarihinden itibaren başladığı görülmektedir (md 40). 556 sayılı KHK ile sağlanan koruma ise tescil ile elde edilir (md 6).

556 sayılı KHK’nın marka hakkının elde edilmesi konusunda hangi sistemi benimsediği konusunda açıklama yapmadan önce bu konudaki iki temel sisteme değinmekte yarar görüyoruz.

Birinci, marka hakkının kullanım yoluyla kazanılmasını kabul eden sistemdir. İkincisi ise tescil sistemidir⁷⁶⁵. ABD⁷⁶⁶ birinci sistemi kabul etmektedir⁷⁶⁷. Bu sistemde marka ilk kez kullanılmakla kendiliğinden hak elde edilir. Marka için tescil başvuru yapacak kişinin öncelikli olarak ilgili işarete konu işe ya da ticarete başlaması, markayı tescil ettirmek istediği mal veya hizmetler için kullandığını ispatlamak zorundadır⁷⁶⁸. Eğer, kullanıma konu marka ayırt edici niteliğe sahip değilse kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilir. Ortak Hukuka (Common Law) göre marka hakkının korunması için tescil koşulu ya da başkaca bir idari işlem gerekmemektedir⁷⁶⁹. Bu sistemde markanın tescil edilmesi durumunda tescil kurucu değil, açıklayıcı bir etkiye sahiptir⁷⁷⁰. ABD Federal Lanhman Markalar Kanunu’na göre bir markanın tescil edilmesi için tescil başvurusundan önce kullanılması gerekmekte olup yalnız yabancı uyruklular için böyle

⁷⁶⁵ KARAYALÇIN, s.281, OYTAÇ, s.5, SEKMEN, s.42.

⁷⁶⁶ A.B.D de her bir eyalette farklı marka kanun olduğu için tescilli markaların korunması bu yasalara göre sağlanmaktadır. Eğer bir marka sahibi tarafından federal boyutta bir koruma sağlanmak isteniyorsa bu durumda kabul edilen sistemler farklıdır. Ayrıntılı bilgi için McCARTHY, §16:1, s.728 vd.

⁷⁶⁷ McCARTHY, §16:1, s.720.

⁷⁶⁸ McCARTHY, §16:1, s.721.

⁷⁶⁹ ABD Federal Lanham Marka Kanunun md 15 gereğince, marka adına tescil edilen kişi lehine marka karine yaratır, bu karinenin aksi kanıtlarla ispatlanabilir ama ispat yükü de karinenin aksini iddia edene düşer. Bu yasal düzenleme ile A.B.D sistemi marka hukukunda gerçek hak sahipliğini kabul etmiştir.

⁷⁷⁰ ARKAN, C.I, s.128.

bir zorunluluk aranmamaktadır⁷⁷¹. TRIPS md 16/I, markanın kullanım sonucu kazanılmasına izin verecek şekilde düzenlenmiş, üye devletlere marka hakkının kazanılmasını kullanıma bağlayacak düzenlemeler yapma hususta serbesti getirmiştir⁷⁷².

Yürürlükten kaldırılan 551 sayılı Markalar Kanunu da kullanma sistemini kabul etmekteydi⁷⁷³. 551 sayılı Markalar Kanunu md. 15, ilk kullanım hakkı, ilk tescil ettirenin hakkından üstündür ifadesine yer vermişti. Bu düzenlemeyle kanun, markayı seçen ve onu marka hukukuna özgü bir tarzda kullanarak tanıtan kişinin hakkına öncelik vermişti. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da o markayı önce tescil ettiren kişiye karşı dava açmak suretiyle iddiasını ispat imkânı vermişti. Bu kanunî düzenlemelerden kanun koyucunun kullanma ilkesini benimsediği anlaşılmaktaydı⁷⁷⁴. Bu sistem, başvuru sahibinin başvurusunu yapmadan önce mevcut başvuru ve tescilleri araştırmasında zorluk çıkarması, fiilen ticaret hayatı başlamadan önce kısa, orta veya uzun vadeli bir proje olarak markasını tescil ettirmek isteyen kişiler açısından ve markanın ihlâl edilmesi durumunda hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi için getirdiği zorluluklar nedeniyle eleştirilebilir.

⁷⁷¹ YASAMAN, s.177.

⁷⁷² YASAMAN, s.176, dip.15.

⁷⁷³ Yürürlükten kalkan 551 sayılı Markalar Kanunu'nda karma bir sistem benimsenmiştir. 551 sayılı Kanun md 3, "Bu kanundaki haklardan faydalanabilmek için markanın Sanayi Bakanlığınca tescil edilmiş olması şarttır.

Tescil edilmemiş bulunan markalar ancak genel hükümlere göre korunur.

Bakanlar Kurulu, bazı emtiaya bu kanuna göre tescil edilmiş marka konulmasını mecburi kılabilir" şeklinde düzenleme getirmişti."

551 sayılı Markalar Kanunu md 15/1, "bir markayı ilk defa tescil ettiren kimse o markanın hakiki sahibi sayılır."

551 sayılı Markalar Kanunu md 15/II, "şu kadar ki, başka şahıs, aynı emtia için aynı markayı daha önce fiilen ihdas ve istimal ettiğini ve piyasada maruf hale getirdiğini tescil edilmiş marka sahibine karşı iddia ve bu iddiasını dava veya karşılık dava suretiyle ispat etmek hakkını haizdir" denilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için OYTAÇ, s.6.

⁷⁷⁴ TEKİNALP, Tescil İlkesi, s.469.

İkinci sistem, marka hakkının tescille kazanılması sistemidir. Tescil açıklayıcı değil kurucu etkiye sahiptir⁷⁷⁵. Bu sistem kural olarak Avrupa Birliği ve İngiltere’de kabul edilen sistemdir⁷⁷⁶. Bu sistem gereğince, bir markayı kullanmayı düşünen, hatta o düşündüğü mal veya hizmetle ilgili hiçbir iştigali olmayan kişi ya da kişileri dahi marka için tescil başvurusunda bulunabilir. Bunun dışında markayı kullanan kişilerin de marka başvuru yapma hakkı vardır. Bir diğer ifade ile bu sistem gereğince bir marka başvurusunun yapılabilmesi için de başvurunun tescil edilebilmesi için de markanın kullanılma zorunluluğu yoktur.

Bu sistem başvuru sahibine daha önceden tescil edilen veya tescil başvurusu yapılan markaları önceden öğrenebilmesi, daha faaliyete başlamadan marka sahibine markasını tescil ettirme imkânı sağlayabilmesi ve hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi açısından avantajlı bir sistemdir. Bu sistemin sakıncası, eskiden beri markayı tescil ettirmeden kullanan kişinin varlığına rağmen markayı hiç kullanmadığı halde bir başkasının kendi adına tescil ettirebilmesidir⁷⁷⁷.

556 sayılı KHK’ nın sistematiği öğreti de tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kanunî düzenleme tescil sistemini kabul etmiştir⁷⁷⁸. Bu görüş uyarınca tescil ilkesi esas olmakla birlikte kanunî düzenlemenin getirdiği istisnâî düzenlemeler de söz konusudur. 556 sayılı KHK md 7 (1) bendinin atıfta bulunduğu Paris Sözleşmesi md 6 gereğince tanınmış markalar tescil edilmeksizin korunurlar. Ayrıca, tescil edilmemiş işaretin, mutlak ve nispi red nedenlerine dayalı olarak başvurularda itiraz etme hakkı vardır.

Bir diğer görüşe göre⁷⁷⁹, kanunî düzenleme tescil sistemine sıkı sıkıya bağlı kalmamıştır. Tescilsiz marka sahibinin de markanın bir başkası adına tescil başvurusu yapılması durumunda başvuruya itiraz imkânı ve devamında kanun yollara başvurma

⁷⁷⁵ TEKİNALP, s.495.

⁷⁷⁶ SEKMEN, s.44.

⁷⁷⁷ KARAYALÇIN, s.281.

⁷⁷⁸ TEKİNALP, s.382, OYTAÇ, s.6.

⁷⁷⁹ ARKAN, C.I, s.129, KAYA, s.49, SEKMEN, s.44.

hakkı vardır⁷⁸⁰. Öğretide bu görüş destek bulmuş ve kanunî düzenlemenin 551 sayılı Markalar Kanunu'ndan bile dahi geniş istisnalar getirdiği ifade edilmiştir⁷⁸¹. Marka Kanunu Tasarısında da, tescil ilkesi kabul edilmiş olmakla birlikte kanunî düzenlemede mevcut olan istisnalar varlığını korumaktadır⁷⁸².

556 sayılı KHK gereğince tek bir sicil tutulmaktadır. Amerikan sisteminde ise esas sicil ve ek sicil olmak üzere iki sicil bulunmaktadır (ABD Federal Lanham Markalar Kanunu 23, § 1091)⁷⁸³. Esas sicile tescil edilen markalar, kanunun sağlamış

⁷⁸⁰ 556 sayılı KHK md 8/III gereğince, markasını tescil ettirmeyen marka sahibine, markanın bir başka kişi adına tescili için yapılan başvuruya itiraz etme hakkı tanınmıştır. Tescilsiz marka sahibinin bu itirazı yapabilmesi için, markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden ya da başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret üzerinde hak elde etmiş ve bu hakkına dayanarak markanın kullanımını yasaklama yetkisine sahip olması gerekir. Başvuruya yapılan itirazın reddedilmesi durumunda karara itiraz imkânı da bulunulmakla birlikte karara yapmış olduğu itirazın reddedilmesi durumunda YİDK iptali davası açma hakkı da vardır. Başvuru sahibi yapmış olduğu itirazın reddedilmesi durumunda başvurunun tescil edilmesini bekleyerek tescilli markaya karşı da md 42/I gereğince hükümsüzlük davası açabilir.

⁷⁸¹ YASAMAN, s.182. Yazar, yasal düzenlemenin getirmiş olduğu istisnai düzenlemeleri şu şekilde sıralamaktadır.

- Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalar (md 7/f.son),
- Paris Sözleşmesi'nin 1.mükerrer 6.maddesi anlamında tanınmış markalar, (md 7/1, (i),
- Rüçhan Hakkından yararlanan markalar (md 25-26)
- Tescilsiz marka sahibinin markasının başka tarafından tescil ettirilmek istendiğinde itiraz imkânı.

⁷⁸² KÜÇÜKALİ, s.173, Marka Kanunu Tasarısı md 6, "Bu kanun ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir".

⁷⁸³ ABD Federal Lanham Markalar Kanunu, 15 U.S. Code § 1091, "Ek sicil :

a) Tescil Edilebilir İşaretler

Esas sicile ek olarak, Müdür (Direktör); 1910'da Buenos Aires'te yapılan Konvansiyon doğrultusunda düzenlenen 1920 Yasası'nda, gösterilen sicili tutmaya devam eder, buna ek sicil denir. Başvurunun mal ve hizmetlerini diğerlerinininkinden ayırın (distinguish) fakat esas sicile tescili mümkün olmayan işaretler bölüme göre başvuru harcının ödenmesi suretiyle tescil edilebilirler.

b) Tescil Başvurusu ve İşlemleri

Ek tescil için başvurulması halinde, Müdür, (Director) başvuru harcının da yatırılması üzerine başvuruyu uzmana (examiner) yöneltir. Uzman tescile karar verecek olan kişidir. Başvurunun tescile uygun olduğunu görürse, tescil bahşedilir (granted). Eğer, başvurunun tescil uygun olmadığı görülürse, reddedilir.

c) İşaretin Doğası

olduğu korumadan tamamen yararlanırlar. ABD Federal Lanham Markalar Kanunu § 23, § 1091 gereğince kural olarak marka esas sicilin kayıt edilmesi mümkün olmayan işaretler ek sicile kaydedilir. Doğuştan ayırt ediciliği olmayan bir şeklin ana sicile tescili ikincil anlam kazanmasıyla mümkün olur⁷⁸⁴. Bu nedenle ek sicil gerçek bir koruma sağlamaz⁷⁸⁵ ve bağımsız bir marka hakkı da sağlamaz⁷⁸⁶. Kanun koyucu düzenlemede sınırlayıcı bir tutum izlememiş örnek olarak etiket, paketlenme, malın şekli, sembol gibi örneklerle yer vermiştir. Amerika’da 1920 tarihli kanunî düzenlemeyle sicil sistemi kurulmuş, 1946 tarihli ABD Federal Lanham Markalar Kanunu ile kurulan sicil sistemi devam ettirilmiş ve bu sicile ek olarak ek sicil sistemi de kurulmuştur⁷⁸⁷.

Amerikan Hukuku’nda ek sicil sisteminin var olmasının nedeni marka olabilecek ayırt ediciliğe sahip olmadığı halde marka olma ihtimali bulunan işaretlerin ileriye yönelik korunma ihtimalini güvence altına almaktır. Ek sicilin bir diğer faydası da, yabancı ülkelerde markalarını tescil ettirmek isteyen marka sahiplerinin öncelikli olarak kendi ülkesinde tescil sahibi olmalarının şart koşulduğu ülkelerde markalarını tescil ettirebilme imkânı vermektir⁷⁸⁸. Bir markanın asıl sicile tescil edilmesi durumunda benzer marka başvurularının tescili ABD Federal Lanham Markalar Kanunu md 1052 (d) gereğince mümkün değildir. Ek sicile tescil edilen markalar için de aynı koruma geçerlidir⁷⁸⁹.

Jenerik işaretlerin ek sicile tescil edilebilmesi mümkün değildir⁷⁹⁰. Ek sicil marka başvuru sahibine lehine karineler yaratılabilir. Amerikan Hukuku’nda ek sicile beş yıl süre ile tescil ettirilen markanın ilk bakışta ikincil anlam kazandığı yönünde

Başvurunun mal ve hizmetlerini ayırabilmesi (distinguish) koşuluyla ek sicile tescil edilebilecek işaretler, herhangi bir marka, sembol, ürün, paketlenmesi, şekli, isim, kelime, slogan, söz dizi, soyad, coğrafi isim, sayı, aracı içeren fonksiyonel olmayan bu işaretleri ya da bunların kombinasyonunu içerir.

⁷⁸⁴ HALPERN/NARD/PORT, s. 299.

⁷⁸⁵ MILLER/DAVIS, s. 186.

⁷⁸⁶ McCARTHY, §19:8, s.887.

⁷⁸⁷ McCARTHY, §19:7, s.886.

⁷⁸⁸ MILLER/DAVIS, s. 186.

⁷⁸⁹ MILLER/DAVIS, s. 187.

⁷⁹⁰ McCarthy, §19:8, s.890.

marka sahibi lehine karine yarattığı kabul edilmektedir⁷⁹¹. Ek sicile tescil edilen markalar USPTO’nun resmi marka bülteninde yayınlanmaz, bundan dolayı herhangi bir itiraz prosedürü söz konusu olmaz (Lanham Act § 23, § 1092)⁷⁹². Bir markanın ek sicile tescil edilmesi hiçbir zaman esas sicile tescil edilemeyeceği anlamına gelmez⁷⁹³.

Yargıtay, 2002 tarihli “Alvorada” kararında⁷⁹⁴, kullanma sistemini benimsemiştir. Bu kararında, tescilin kurucu veya açıklayıcı etkisinin bulunduğunu, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin sadece seçip tescil ettirenin tescilin kurucu olduğunu, buna rağmen bir markayı önceden kullanan kişinin markayı tescil ettirmesi durumunda tescilin açıklayıcı etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu kararında varmış olduğu en ilginç nokta tescilin sadece başlangıçta hak sahibine şarta bağlı bir hak sağladığıdır. Yargıtay HGK, 19.11.2003 tarihli kararında ise, 556 sayılı KHK ile gerçek hak sahipliği ilkesinin terk edildiğini tescile mutlak sonuç bağlandığı ve 9.madde ile de etkili bir koruma sağlandığını belirtmiştir⁷⁹⁵.

Kanaatimizce de 556 sayılı KHK tescil sistemine sıkı sıkı bağlı kalmamıştır. Markasal korumanın daha etkin sonuçlar verebilmesi için istisnâ düzenlemeler getirmiştir. Bu nedenle de kanunî düzenlemenin karma sistemi benimsediğinin kabulü gerektiği kanaatindeyiz.

⁷⁹¹ McCarthy, §19:8, s.892.

⁷⁹² Lanham Act § 23, § 1092, “Ek sicile yapılan tesciller, USTO’nun Resmi Gazetesi’nde yayınlanmaz, itirazlar prosedürü söz konusu olmaz. Eğer bir kimse bu tescil dolayısıyla zarar gördüğüne ya da göreceğine inanıyorsa müdürü (director) başvurunun iptali için başvurabilir. Başvuru ücreti yatırmak şartıyla, bir dilekçe ile sebeplerini bildirerek her zaman başvurabilir. Müdür başvuruya Temyiz Kurula (Trademark Trial and Appeal Board) yöneltir, Temyiz Kurulu tescil sahibine bildirim yapar. Kurula gitmeden önce, eğer tescil sahibinin işareti terk ettiği ya da işaretin tescile uygun olmadığı görülürse iptal kararı müdür tarafından verilir. Fakat, eğer başvuru, ciddi kullanım ortaya koymazsa başvuru lehine hüküm verilemez.

⁷⁹³ MILLER/DAVIS, s. 186-187.

⁷⁹⁴ Y. 11 HD. E.2001/9903, K.2002/3699, T.19.04.2002, YKD C.28, S.9, Eylül 2002s. 1346 vd.

⁷⁹⁵ YHGK. E. 2003/11-578, K.2003/703, T.19.11.2003, “551 sayılı Markalar Kanunu’nda “kullanma ilkesi” benimsenmiş, markayı fiilen ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişinin gerçek hak sahibi olduğu ve markayı önceden kendi adına tescil ettirene karşı markanın terkinini isteyebileceği kabul edilmiş iken 556 sayılı KHK’de gerçek hak sahipliği ilkesi terk edilmiş ve tescile mutlak sonuç bağlanmış, 9.madde ile de etkili bir koruma sağlanmıştır”. YASAMAN/YUSUFOĞLU s.211.

Kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanıldığı an, markaya sağlanan hukukî korumanın belirlenmesi açısından önemlidir. 556 sayılı KHK md 7/f.son'da, tescil tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış ibaresine yer verilmiştir. 556 sayılı KHK'nın lafzından yola çıkarak ayırt ediciliğin tescil tarihinden önce kazanılmış olması gerektiği söylenebilir. AB Marka Yönergesi'nin 3.maddesinde bu hususlara ilişkin düzenleme getirmiştir. AB Marka Yönergesi'nin 3/III maddesine göre kullanım sonucu ayırt edici nitelik başvuru tarihinden önce kazanılmış olmalıdır. Maddenin ikinci cümlesinde de üye devletlere, tescil tarihinden veya başvuru tarihinden sonra ayırt edici nitelik kazanan işaretlerin geçerli olacağı ve iptaline karar verilemeyeceği yönünde düzenleme yapma yetkisinin verildiği görülmektedir.

C. Ayırt Ediciliğin Marka Başvurusundan Önce Kazanılması

Ayırt ediciliğin başvuru tarihinden önce kazanılması durumunda tescille sağlanacak koruma başvuru tarihinden itibaren sağlanacağından 556 sayılı KHK'nın uygulanması açısından herhangi bir sorun çıkmamaktadır. Bu noktada karşımızı şöyle bir sorun çıkmaktadır. Ayırt edici gücün marka başvuru tarihinden önce kazanılması durumunda başvurunun uzun bir süre sonra yapılması durumunda mevcut sorun nasıl çözülmelidir?

Öğretide⁷⁹⁶, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan işaretin etkisinin ilgili piyasada devam edip etmediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. İşaret ilgili çevrede marka olarak algılanmaya devam ediyorsa tescile engel bir durum yoktur. Eğer devam etmiyorsa, başvuru reddedilmelidir. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan işaretin kullanımına uzun süre ara verilmesi de tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan verilen zamanın ilgili çevrede yarattığı etkinin değerlendirilmesidir⁷⁹⁷.

AB Marka Yönergesi'nde md 3/3, bir işaretin tescil edilebilirliği değerlendirilirken dikkate alınacak tarih başvuru tarihidir. Ayırt edicilik başvuru anında

⁷⁹⁶“Alman Patent Mahkemesi bir olayda, marka başvurusundan beş yıl önce kazanılmış bir ayırt edici gücü halen hatırlatmalarının ve algılamalarının mümkün olmadığına karar vermiştir”. DOĞAN, Kazanılma Anı, s. 17.

⁷⁹⁷ MUTLUOĞLU, s.87.

olmalıdır⁷⁹⁸. Başvuru tarihinden sonra kazanılmış ayırt edicilik dikkate alınmamalıdır⁷⁹⁹.

D. Ayırt Ediciliğin Marka Tescil Tarihinden Önce Kazanılması

ARKAN⁸⁰⁰, 556 sayılı KHK md 7/son'da ifade edilen “tescil tarihinden önce” ifadesinin “tescil başvuru tarihinden önce kullanılma” şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Gerekçe olarak da⁸⁰¹ AB Marka Yönergesi'nin 3.3 maddesinde de düzenlemenin “tescil başvuru tarihinden önce” ifadesine yer verilmiş olmasını göstermektedir.

DİRİKKAN⁸⁰² ise, kanunî düzenlemede yer alan “tescil tarihinden önce” ifadesinin doğrudan uygulanması durumunda başvuru anında ayırt edicilik kazanmamış olan işarete koruma sağlanacağına dikkat çekmektedir. Yazara göre, başvuru tarihinden sonra elde edilen ayırt edici niteliğin dikkate alınması durumunda markanın korunmasına ilişkin hükümlerin ayırt edici niteliğin kazanılması anından itibaren uygulanmasının daha adil olacağı savunulmaktadır.

DOĞAN⁸⁰³ ise, kanunî düzenlenmenin başvuru tarihini esas aldığını, bundan dolayı da başvuru tarihinden YİDK karar anına kadar geçen sürecin dikkate alınmamasının eksiklik olduğunu ifade etmektedir.

Öğretide, gerçek hak sahipliği ve haklar dengesi dikkate alınarak işaretin başvuru tarihinden önce ayırt edici nitelik kazanmış olması şartının aranması, bundan

⁷⁹⁸ SMITH, Geoffrey, s.39, SMITH, Geoff, s.39.

⁷⁹⁹ TRITTON, s.232.

⁸⁰⁰ ARKAN, C.I, s.85.

⁸⁰¹ “MarkenG&8.3'de ise ayırım gücünün, tescil kararının verildiği tarihten önce kazanılmış olmasından söz edilmiştir. MarkenG'nin bu hükmü karşısında işaretin ayırımı gücünü, tescil talebinin incelemesi sırasında kazanması da yeterli sayılmaktadır. Ancak bu durumda, henüz ayırım gücü kazanmamış bir işaretin tescili için ypaılan başvurunun öncelik hakkı sağlaması kabul edilmemiş; önceliğin, işaretin ayırım gücünü kazandığı tarih itibariyle tanınacağı gösterilmiştir.(MarkenG&37.2)”. ARKAN, C.I, s.85, dipnot 68.

⁸⁰² DİRİKKAN, s.33, dip. 95.

⁸⁰³ DOĞAN, Kazanılma Anı, s.13.

dolayı da başvuru tarihi itibariyle ayırt edicilik kazanmayan başvuruların reddine karar verilmesi gerektiği belirtilmektedir⁸⁰⁴. Başvuru tarihi itibariyle ayırt edicilik kazanmayan bir işarete ilişkin başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği görüşünün benimsenmesi durumunda da başvuru sahibinin aleyhine sonuçlar doğmaktadır. Başvurunun reddine karar verilmesi ile birlikte başvuru sahibinin mükerrer başvuru yapması gerekir. Bundan dolayı para ve emek harcamak zorundadır. Başvuru sahibi açısından böyle bir sorun olmakla birlikte aksi durumu da kanunî düzenlemeyle bağdaştırabilmek mümkün değildir. Kanaatimizce, kanunî düzenlemede yer alan “tescil tarihinden” önce ifadesi, korumanın başladığı anı düzenleyen madde ile çelişmektedir. Tescil tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına karar verilen bir markanın başvuru tarihinden itibaren korunması kanunî olarak mümkün değildir. Bu durumun sakıncaları hakkın üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi durumunda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, marka başvurusunu 01.01.2012 de yapan Bay A’nın markası 01.01.2013 tescil edilirse ve kullanım sonucu ayırt edici kazandığı an olarak 01.12.2012 esas alınırsa bu durumda 01.01.2012 ile 01.12.2013 tarihleri arasında Bay A’nın markasına hukukî koruma sağlanacak mı? Sorusuna olumsuz yanıt vermek gerekir. Bu dönemde Bay A, şartları oluşmuşsa haksız rekabet hükümlerine göre korumadan yararlanabilir. Kanunî düzenlemede yer alan “tescil tarihinden önce” ifadesi nedeniyle başvuru tarihi itibariyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmayan marka başvurularının reddedilmesi mümkün değildir. Hakkaniyete aykırı sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için markaya tecavüz davalarından tescilli markanın hangi tarih itibariyle ayırt ediciliğe sahip olduğu hâkim tarafından resen araştırılmak zorundadır.

Alman Markalar Kanunu gereğince, işaretin tescil kararının verildiği tarihten önce ayırt edici nitelik kazanması da mümkündür (AMK md 8/III)⁸⁰⁵. Bu kanunî düzenlemeye göre, başvuru tarihi öncesi dönem ve başvuru tarihi sonrası dönemde ki kullanımın arasında bir fark yoktur. Kanun koyucunun esas aldığı, tescil kararından önceki dönemdir. AMK md 37/II gereğince⁸⁰⁶, başvuru anında mevcut bir tescil engelinin başvuruya ilişkin olarak verilen nihaî karara kadar aşılmış olması durumunda

⁸⁰⁴ MUTLUOĞLU, s.86.

⁸⁰⁵ ARKAN, C.I, s.85, dip:68.

⁸⁰⁶ DİRİKKAN, s.33 dip.95, DOĞAN, Kazanılma Anı, s.15.

ve başvuru sahibinin rıza göstermesi halinde bu tarih başvuru tarihi olarak değiştirilerek, başvurunun reddedilmemesi sağlanmıştır. Alman hukukunda yer alan bu düzenleme, “öncelik hakkının ertelenmesi” olarak ifade edilmektedir⁸⁰⁷.

DOĞAN⁸⁰⁸, Alman Hukuku’nda yer alan bu düzenlemenin benzer iki başvurusunun yapılması durumunda doğacak adaletsizliği önleyici nitelikte olduğu da belirtilmektedir. Yazar, öncelik hakkının ertenebilmesi için, başvuru konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edici güç kazanmamış olması gerektiğini de belirtmektedir. Yazar, aynı uygulamanın ülkemiz için de geçerli olduğunu ve TPE’ye başvurularak öncelik hakkının ertelenmesini ve başvuru tarihinin ayırt edici gücün kazanıldığı tarih ile değiştirilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir.

MUTLUOĞLU⁸⁰⁹, TPE’nin kanunla kurulan bir kamu kurumu olmasına dikkat çekerek, yapılabilecek her türlü tescil işleminin kanunî dayanağının olması gerektiğini vurgulayarak, öncelik hakkının ertelenmesi müessesesinin Türk Hukukunda kanunî değişiklik yapılmadan uygulanmasının mümkün olmadığını belirtmektedir.

Kanaatimizce de, kanunî düzenlemede yer almayan “öncelik hakkının ertelenmesi” müessesinin TPE tarafından resen ya da talep üzerine uygulanabilmesi mümkün değildir. Bu düzenlemeye 556 sayılı KHK’yı değiştirerek yer vermek de uygulama açısından büyük sorunlara neden olacaktır. Yayınlanmış bültenden alınacak harcın miktarına kadar birçok nokta sorun yaşanacaktır.

YİDK kararlarında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma konusunda kullanım sonucun ayırt ediciliğin YİDK’nın başvuru hakkında vereceği karar anına kadar kazanılabileceğini ve kazanılan bu ayırt edici gücün dikkate alınması gerektiği ifade etmiştir.⁸¹⁰

⁸⁰⁷ DOĞAN, Kazanılma Anı, s. 15.

⁸⁰⁸ DOĞAN, Kazanılma Anı, s.16.

⁸⁰⁹ MUTLUOĞLU, s.85.

⁸¹⁰ Y.11.HD. 2006/10301 E., 2008/1850 K., “ZENGİN EKMEK+ şekil” ibareli marka başvurusunun TPE tarafından nihai olarak, 556 sayılı KHK’nın 7/I (a) ve (c) bentlerine gereğince reddi üzerine davaya bakan ilk derece mahkemesi, işaretin 556 sayılı KHK’nın 7/I (a) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği

Yargıtay vermiş olduğu kararlarında da tescili istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibariyle incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir⁸¹¹. Yargıtay, başvuru sahibinin gereksiz yere emek harcamasının ve masraf etmesinin engelleme düşüncesiyle hareket etmektedir. Ayrıca, Yargıtay başvuru sahibinin yeni bir marka başvurusu yaparak zaman kaybetmesini de engellemek istemektedir.

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı'nda 556 sayılı KHK'nın 7/f.II⁸¹²'de 556 sayılı KHK md 7/f.son'dan yer alan "tescil tarihinden önce" ibaresi yerine "başvuru tarihinden önce" ibaresine yer verilmiştir.

fakat ve 7/I (c) bendi kapsamında reddi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca mahkeme davacının kullanımına dair sadece bazı tescil belgeleri sunduğu, bunun dışında sunulan belgelerin tarihsiz olduğu ve sunulan diğer belgelerin ise marka tescili için yapılan "başvuru tarihinden" sonra olduğu ve bunların dikkate alınamayacağı gerekçeleri ile 556 sayılı KHK'nın 7/II hükmü gereği kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandırıldığının ispat edilemediğine karar vermiştir. Fakat bu karar, Yargıtay tarafından, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin belirlenmesinde TPE YİDK kararının iptali talep ve dava edildiğine göre bu kararının verildiği tarihin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin tescil başvurusu tarihine değil, TPE YİDK karar tarihine göre değerlendirilmesi gerektiği..." FMR Ankara 2008,C.8, S.3, s.153-155.

⁸¹¹ Y.11.H.D. 05.03.2009 T. Ve E.2007/11398 E.. 2009/2536 K "...ayırt ediciliğin belirlenmesinde TPE YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvurusu tarihi itibariyle yapılan değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir". MUTLOĞLU, s.79. Y.11.H.D. 14.05.2010 T., 2010/3884 E., 2010/5375 K. "tescili istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibariyle incelenmesi gerektiğini" ifade etmiştir. ÇOLAK, s.39.

⁸¹² MKT md 7/f.2, "Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler ile ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez" KÜÇÜKALİ, s.171.

VII. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANAN MARKAYA SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

A. Genel Olarak

556 sayılı KHK’da belirtilen tescil engellerinin ortadan kalkması ile birlikte tescillenen markanın diğer tescilli markalardan sağlanan hukukî koruma açısından bir farklılığı olup olmayacağı meselesi karşımıza çıkmaktadır.

Türk Öğretisinde, ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesi ile tescil edilen işaretler ile tescilli diğer markalar arasında sahip olunan haklar bakımından bir farklılığın olmadığı belirtilmektedir⁸¹³.

B. Amerikan Hukuku’nda Sağlanan Hukukî Koruma

Amerikan Hukuku’nda, doğuştan ayırt ediciliğe sahip işaretin temel işlevi köken belirtmesidir(source identification). Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması için de köken gösterme fonksiyonuna (source significance) sahip olması gerekir⁸¹⁴. Bu nedenle de Amerikan Hukuku’nda ayırt ediciliğe ilişkin genel kural⁸¹⁵, ister ayırt edicilik doğuştan olsun isterse ikincil anlam kazanmak suretiyle ayırt edici nitelikte olsun eğer bir işaret ayırt edici niteliğe sahipse markasal korumadan yararlanacaktır.

Amerikan Yüksek Mahkemesi, 1978 yılına kadar verdiği kararlarında⁸¹⁶ doğuştan ayırt edici marka ihlallerine sağlanan koruma ile ikincil anlam kazanarak ayırt

⁸¹³ DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.219.

⁸¹⁴ RUMLER, s.526.

⁸¹⁵ RUMMER, s.531, MOIR, s. 416.

⁸¹⁶ RUMLER, s. 527, Amerikan Hukuku’nda eski dönemlerde doğuştan ayırt ediciliği olan bir işaret ile ikincil anlama kazanmış bir işarete tanınan koruma arasındaki farklar şu şekilde sıralanmaktaydı:

1) Doğuştan ayırt ediciliği olan bir işaret basit bir ihlâl (innocent infringement) karşısında da korunacaksa da ikincil anlam kazanmış bir işaret ancak kötü niyetli taklit karşısında korunur.

2) İkincil anlam kazanmış bir işaret, bir başkası tarafından taklit edildiği takdirde ancak halk nezdinde karıştırma ihtimali var ise korunabilecekken doğuştan ayırt ediciliği olan bir işaret başka birince gerçekleştirilen her türlü kullanıma ve taklide karşı korunacaktır.

edici olan markaya sağlanan korumanın farklı olduğu görüşündeydi. Doğuştan ayırt ediciliğe sahip işaretler markaya tecavüz hükümlerine göre korunurken, ikincil anlam kazanmış bir işaret haksız rekabet hükümlerine göre korunmaktaydı⁸¹⁷. Bunun gerekçesi olarak da, doğuştan ayırt ediciliğe sahip olan işaretler zaten keyfi ve fantezi nitelikli olduğundan mahkemeler o işaret üzerinde bir kişiye tekel hakkının verilmesinden kimsenin zarar göremeyeceğine hükmediyorlardı. Diğer yandan ikincil anlam kazanmaya ihtiyaç duyulan işaretlerin herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretler olması gerektiği hüküm altına alınmaktaydı. Yüksek Mahkeme, “DAVIDS” kararında⁸¹⁸, ikincil anlam kazanmış markaların, doğuştan ayırt ediciliği olan markalara göre daha dar bir korumaya sahip olabileceği belirtmiştir. Bu onların önceki tanımlayıcı anlamlarından ve yerleşik kamu yararı doğrultusunda rakiplerin kendi ürünlerini tanıtırken ihtiyaç duyacakları sözcüklere erişimlerinin sağlanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yüksek Mahkeme “WISCONSIN” kararı ile görüş değiştirmiş, ikincil anlam kazanan markaya sağlanan korumanın amacını genişletmiş ve marka sahibinin rekabetin varlığını ve karşı tarafın kötü niyetini ispat etme zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır⁸¹⁹.

Southwestern Bell Tel. Co. v. Nationwide Independent Directory Services, Inc., 371 F. Supp. 900, 907 (W.D. Ark. 1974); American Plan Corp. v. Tate Loan and Fin. Corp., 365 F.2d 635, 637 (3rd Cir.1966).

⁸¹⁷ RUMLER, s.529.

⁸¹⁸ BARETT, Margreth, Reconciling Fair Use and Trademark Use, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y:2010, C:28:1, s.26 da “Thaddeus Davids” Kararı, 233 U.S. s.469-471.

⁸¹⁹ 85 Wisconsin 2d 54, 270 N.W.2d 168 (1978). Wisconsin Yüksek Mahkemesi Örf ve Adet Hukukunun geleneksel görüşünü bu kararı ile değiştirmiştir. The First Wisconsin National Bank of Milwaukee bu adı ilk kez 1919 da almış bir bankadır. Banka öncelikle 1967’de “First Wisconsin” işaretini Wisconsin Eyalet Tescil Biriminde bankacılık sektöründe tescil ettirmiştir. “First Wisconsin” 1969 yılında ise bu adı “genel bankacılık” hizmetleri sektöründe Amerikan Patent Ofisinde tescil ettirdi. 1967’li yıllardan başlayarak banka bu adını reklam ve promosyon faaliyetleriyle öne çıkardı, 1966 dan beri her yıl 1.000.000 doların üzerinde tanıtım çalışması yaptılar. 1970 yılında ise Gerald E. Wichman, Milwaukee şehrinde “First Wisconsin Home Company” adı altında gayrimenkul alım satımı işine başladı. 1970 yılında Wichman şirket adını Winconsin Eyalet Tescil Biriminde gayrimenkul alım satım ve inşaatı sektöründe tescil ettirdi. Wichman 1970-1975 yılları arasında 100’den fazla bina inşa etti, iyi bir itibar ve uzmanlık edindi. 1973 yılında banka (First Wisconsin Bankshares Corporation), Wichman’a “First Wisconsin” adını kullanması dolayısıyla dava açtı. Temyiz incelemesinde Wisconsin Yüksek Mahkemesi jüriyi haklı bularak davalı Wichman’ın “First Wisconsin Home Company” kullanımının davacının ikincil anlam kazanarak ayırt edici hale gelen markasına karşı bir ihlal oluşturduğu sonucuna vardı. Dahası mahkeme ikincil anlam kazanarak ayırt edicilik kazanmış bir markaya koruma sağlanabilmesi için

C. Kıta Avrupası’nda Sağlanan Hukukî Koruma

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırılan markanın üçüncü kişiler tarafından mal ve hizmeti tanımlayan sözcük veya işaret olarak kullanması engellenemez⁸²⁰. Örneğin, ATAD tarafından kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına karar verilen “BABY DRY” markası, başka bir tarafından ürünü tarif etmek için veya “GUARANTEED TO KEEP YOUR BABY DRY” şeklinde bir slogan olarak kullanılabilir⁸²¹.

Birleşik Krallık Mahkemesi⁸²², “RADIO TAXIS” tescilli olmasına rağmen bir başkası tarafından kullanımının tecavüz niteliğinde olabilmesi için üç farklı unsura bakılması gerektiğini belirtmiştir. Birincisi, bilinirlik, ikincisi, yanılgı ve üçüncüsü de zarardır. “Radio Taxis” ismi tamamen tanımlayıcı niteliktedir. Bu nedenle de bu sözcüğün genel halk nezdinde ticari isim olarak algılanmadığının ispatı oldukça zordur. O yüzden bilinirliğinin zayıf olduğunun kabulü gerekir. Hizmeti tanımlaması nedeniyle de halkta yanılgıya neden olması söz konusu değildir. Bilinirliğinin zayıf olması ve halkta yanılgıya neden olacak bir kullanım olmadığı için herhangi bir zararın doğması da mümkün değildir.

Alman Öğretisi tarafından tasviri işaretlerin bir mal ya da hizmetin cinsi, kalitesi ya da tabii bir özelliği olabilecek işaretlerin markada bitişik kullanılması durumunda ortaya çıkan markanın zayıf marka olduğu kabul etmektedir⁸²³.

Alman Federal Mahkemesi⁸²⁴, “lila” renginin milka çikolataları açısından kullanım sonucu ayırt edici kazandığını ve başkası tarafından bu rengin bu tür emtialar için bir markanın esas unsuru olarak kullanılamayacağına hükmetmiştir. Alman Federal

davalının kötü niyetli kullanımının ve davacı ile davalı arasındaki doğrudan rekabetin var olduğunun ortaya konulması zorunluluğunu kaldırdı. Mahkeme kötü niyeti karıştırma ihtimalinin (likelihood of confusion) içindeki bir unsur olarak değerlendirdi. RUMLER, s.523-524.

⁸²⁰ SHERMAN, s.925.

⁸²¹ SHERMAN, s.925.

⁸²² N. RPC 351, 02.10.2001, DAVIES/ALCOCK, s. 10-11,

⁸²³ MEMİŞ, Zayıf Marka, s. 388.

⁸²⁴ ÇAĞLAR, s.20, dip.30, BGH I.Zi-vilsenat, 112/04, 07.10.2004 tarih.

Mahkemesi bu kararıyla kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markaya sağlanan hukukî koruma ile diğer markalara sağlanan hukukî koruma arasında fark olmadığına hükmetmiştir.

D. Türk Hukuku'nda Sağlanan Hukukî Koruma

Tescil engellerinin aşılması için zayıf bir ayırt ediciliğe sahip olmak yeterli olur⁸²⁵. Bu nedenle de, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markaya sağlanan hukukî koruma ile diğer markalara sağlanan hukukî korumanın aynı olduğunu peşinen söyleyebilmek kanaatimizce mümkün değildir. Sağlanan hukukî korumanın kapsamını belirlemeden önce ayırt edicilik kazanmanın nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesi gerekir. İki şekilde gerçekleşebilir. Birincisi, soyutlanma, ikincisi bağlanmadır⁸²⁶.

1. Soyutlanma Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Sağlanan Hukukî Koruma

Bir işaretin soyutlanma yoluyla ayırt edicilik kazanması durumunda, ortaya çıkan işaret gerçek anlamını yitirerek kullanıldığı mal veya hizmeti diğer mal ve hizmetlerden ayırt eden bir işaret hâlini alır⁸²⁷. Bu durumda ortaya çıkan marka, tanınmış marka gibi hukukî korumadan yararlanacak bir markadır. Her ne kadar kanun koyucu tarafından bu durum düzenlenmemiş olsa dahi gerçek anlamını yitirerek yeni bir anlam kazanan işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması öncelikle hakkaniyet gereğidir. Soyutlanma sonucunda ortaya çıkan işaretin öncelikle ilgili çevre tarafından benimsendiği ve bilindiği de dikkate alınması gereken bir husustur. Bu nedenlerle de aynı ve benzer mal ve hizmet yönünden bu markanın kullanılması tamamen kötü niyetin bir göstergesidir. Farklı mal ve hizmetler yönünden kullanılması durumunda 556 sayılı KHK md 8/IV kıyasen uygulanmalıdır. Soyutlanma sonucu oluşan markanın tanınmışlık düzeyinden haksız bir yarar sağlanma durumunun söz konusu olması ya da itibarına zarar verici veya ayırt ediciliğini zedeleyici sonuçlar doğabilmesi durumunda

⁸²⁵ MEMİŞ, Swiss Army Kararı, s.3.

⁸²⁶ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.182-183.

⁸²⁷ TEKİNALP, Ayırt Edicilik, s.184.

farklı mal ve hizmetlerde kullanılması için tescili engellenebilir. Böyle durumlarda kötü niyet kavramı geniş bir uygulama alanı bulacaktır.

556 sayılı KHK tarafından kötü niyet üç farklı maddede düzenlenmiştir. Birinci düzenleme, marka başvurusunun yayınına ilişkin mutlak ve nispi red nedenlerine ve kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazları içermektedir (md 35/I). İkinci düzenleme, tanınmış markalara ilişkin açılacak davalarda kötü niyet halinde dava açmanın süreyle sınırlı olmadığını düzenlemiştir (md 42/a). Üçüncü düzenleme ise hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmadığı durumları düzenlemiş, kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararların giderilmesine ilişkin talepleri saklı tutmuştur (md 44/II). Her üç maddede düzenlenen kötü niyette soyutlanma yoluyla kullanım sonucu ayırt edicilik markanın korunmasında geniş bir uygulama alanı bulacaktır.

2. Bağlanma Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Sağlanan Hukukî Koruma

Bir markanın bağlanma sonucunda ayırt edicilik kazanması durumunda ortaya çıkan markaya sağlanacak hukukî koruma belirlenmeden önce markanın sağladığı ayırt ediciliğe bakılmalıdır. Bu durumda karşımıza, ayırt ediciliği yüksek marka çıkabileceği gibi zayıf marka da çıkabilir. Öğretide, markalar kuvvetli, normal ve zayıf marka olarak sınıflandırılmaktadır⁸²⁸. Bu ayrımları yapılmasının nedeni sağlanacak hukukî korumanın tespit edilmesi bakımından önemlidir. Bir işaret bağlanma ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmışsa bu durumda karşımıza genellikle zayıf marka çıkmaktadır⁸²⁹. Marka hakkının üçüncü kişilere ileri sürülmesi zayıf marka açısından son derece sınırlıdır⁸³⁰. Zayıf markanın birebir aynısının benzer mal ve hizmetler açısından kullanılması

⁸²⁸ MEMİŞ, Zayıf Marka, s.386.

⁸²⁹ Zayıf markanın ortaya çıkışı çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bazı işaretler doğası gereğince tescili talep edilen mal veya hizmetlerin kullanıldığı alanlarda sıkça kullanılabilir. Bir alanda kullanımın yaygınlaşması durumunda işaretin ayırt ediciliği zayıflar bu durumda da bu işaretin tescil edilmesi durumunda ortaya çıkan marka zayıf markadır. Bunun dışında seçilen işaret bir alanda sıkça kullanılmamasına rağmen tescil edilen malın kimyasal birleşenlerden ya da o mal veya hizmeti doğrudan ima edici nitelikte bir işaretse bu durumda tescil ettirilen işaret zayıf markadır.

⁸³⁰ Eğer, işaret tescil edilmemiş olsa idi sadece haksız rekabet hükümlerine göre korunması söz konusu olacaktır. (SMITH, Geoffrey, s.37). Zayıf marka dahi olsa tescille birlikte markasal korumadan yararlanma hakkına sahip olacaktır.

mümkün değildir⁸³¹. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan marka zayıf marka olmadığı halde marka sahibinin davranışları nedeniyle de tescil edildikten sonra da ayırt ediciliği zayıflayabilir. Bu durumda karşımıza zayıf marka çıkmaktadır⁸³².

Bağlanma yoluyla ayırt edicilik kazanan markanın normal veya zayıf olması durumunda 556 sayılı KHK md 12’de⁸³³ ifade edilen dürüstlük kuralı ön plâna çıkmaktadır. Marka hukukunda dürüst kullanım ilkesine yer verilmesinin temel nedeni, bir işareti markasal olmayan anlamda bir diğer ifade ile işaretin tanımlayıcı anlamıyla ve iyiniyetle kullanan kişinin markayı ihlâl ettiği gerekçesiyle sorumlu olmasını engellemektir⁸³⁴. Bağlanma yoluyla ikincil anlam kazanmış bir işarete tecavüzün söz konusu olabilmesi için kullanımın ancak işaretin ilk anlamından ziyade bağlanma yoluyla kazandığı anlamı kapsayacak şekilde bir kullanımının olması gerekir⁸³⁵. Bir işareti kullanan kişinin, o işareti kullanımının dürüstlük kuralı çerçevesinde gerçekleştiğinin kabulü için kullanımın sadece mal veya hizmetle bilgi vermeyi amaçlaması gerekir⁸³⁶. Yargılama esnasında bir kullanımın dürüst kullanım kapsamında olup olmadığı değerlendirilirken kullanımın amacına da bakılmalıdır⁸³⁷.

⁸³¹ II. Bölüm, II.

⁸³² MEMİŞ, Zayıf Marka, s.386.

⁸³³ 556 sayılı KHK md 12, “ Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin, ad ve adreslerini, mal veya hizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretim veya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaları kullanmaları marka sahibi tarafından engellenemez”. Hükmün asıl kaynağı, TRIPS md 17’dir. Öğretide, yasal düzenlemenin, Yönerge’ye uygun olmadığı belirtilerek eleştirilmektedir. Yönerge’nin 6.maddesinin (c) bendinde ise, “...malın veya hizmetin öngörülen amacını ve özellikle teferruat veya yedek parça niteliğini belirtmek için gerekli olması halinde”, marka sahibinin, üçüncü kişinin markayı kullanmasını önleme yetkisi olmadığı belirtilmektedir (ARKAN, C.II, s.133, TEKİNALP, Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması, s.643-644, YASAMAN, C.I, s. 522-523).

⁸³⁴ GREENE, Stephanie M., Sorting Out, “Fair Use” and “Likelihood of Confusion” in TradeMark Law, American Business Law Journal, Volume 43, Issue 1, 43-47, 2006, s.44, YASAMAN, C.I, s.522.

⁸³⁵ BARRETT, Margreth, s.35-36.

⁸³⁶ GREENE, s.67.

⁸³⁷ GREENE, s.66, KARAN/KILIÇ, s.286, “Ticaret ve sanayideki dürüstlük kuralı ve uygulamalarına aykırı düşmemek koşulu ile kişi adı marka olarak kullanılabilir; böyle bir kullanım ile iltibas yaratılmaya gayret ediliyor veya o şekilde kullanma bir zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa, dürüst kullanımdan söz edilemez, dürüst

Dürüst kullanım ilkesi aynı zamanda tüketicilerde karışıklığa neden olunmasını önlemek amacıyla getirilmiştir⁸³⁸.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN TESCİL SONRASI ETKİLERİ

I. GENEL OLARAK

556 sayılı KHK md 42/III maddesine gereğince (a), (c) ve (d) bentlerine dayalı olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan marka hükümsüzlük kılınmamaktadır. Ayrıca, koruma süresi dolan markaların yenilenmesine ilişkin taleplerin yeni bir başvuru niteliğine sahip olup olmadığı ve TPE'nin bu başvuruları mutlak red nedenleri yönünden inceleme yetkisinin olup olmadığı konularına bu bölümde açıklık getirmeye çalışacağız.

II. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMANIN HÜKÜMSÜZLÜK DAVALARINA ETKİLERİ

A. Hükümsüzlük ve İptal Kavramları

Markanın hükümsüzlüğü, 556 sayılı KHK'da öngörülen nedenlerin varlığı halinde mahkeme kararıyla markanın sicilden terkin edilmesini ifade eder⁸³⁹. Hükümsüzlük davası tescilli markaya karşı açılabilir. Tescil başvurusu tamamlanmış

kullanımın olmadığını ispat yükü bunu iddia edene aittir (11.H.D., 15.09.2003, E.2003/1717, K.2003/7742).

⁸³⁸ GREENE, s.44, BARRETT, s.35-36.

⁸³⁹ ARKAN,C.II, s.155, TEKİNALP, s.472.

markalara ve müddet markalara karşı hükümsüzlük davası açılmaz⁸⁴⁰. Eğer, dava açılırsa açılan davanın reddine karar verilmelidir⁸⁴¹. Markanın hükümsüzlüğü ile markanın sona ermesi kavramları birbirinden farklıdır. Marka hakkı sahibinin ya koruma süresi dolan markayı yenilememesi ya da marka hakkından vazgeçmesiyle⁸⁴² marka sona erer⁸⁴³ (556 sayılı KHK md 45). Kanunî düzenleme gereğince markanın hükümsüzlüğüne mahkeme karar verebilir (md 43)⁸⁴⁴.

Topluluk Hukukunda, markanın hükümsüzlüğüne ilişkin OHIM'den ve Avrupa Topluluk İlk Derece Mahkemesi'nden talepte bulunulabilir⁸⁴⁵. AB Marka Yönergesi md 6 gereğince üye devletler, tescil, iptal ve tescil yoluyla elde edilmiş markaların hükümsüzlüğü konularında prosedürlere ilişkin hükümler tesis etme konusunda serbestlerdir. Bu nedenle, üye devletler iç hukuk sistemlerinden hükümsüzlük konusunda tek yetkili mercî olarak mahkemeleri yetkili kılacakları gibi hükümsüzlük talebi konusunda öncelikli olarak tescil konusunda yetkili birime müracaatı zorunlu kılabilirler.

AB Marka Tüzüğü md 55'de iptal ve hükümsüzlük kararlarının sonuçları açıkça düzenlenmiştir. Topluluk Markasının iptali için Ofise müracaat tarihinden geçerli olmak üzere markanın iptali koşulları oluşmuşsa, Ofis iptal için yapılan başvuru tarihinden geçerli olmak üzere iptal kararı verebilir. İptali istenen markaya açılan davada iptal için

⁸⁴⁰ Tescil başvuru yapılmış olan markanın yayınına karar verilmiş fakat yayına itiraz süresi geçmişse ya da yayına itiraz edilmiş olmasına rağmen verilen karara itiraz süresi kaçırılmışsa ya da itiraza karşı iki aylık YİDK iptal davası kaçırılmışsa her üç durumda başvurunun tescil aşaması sona ermediği için hükümsüzlük davası açılmaz. Her üç durum için TPE'nin markayı tescil etmesi beklenmelidir. 556 sayılı KHK' da yer almayan ama uygulamada kullanılan bir diğer kavramda müddet marka kavramıdır. Bir marka başvurunun için gerekli harçların yatırılmaması durumunda marka tescil süreci tamamlanmayacağından bu durumu ifade etmek için müddet marka ifadesi kullanılmaktadır.

⁸⁴¹ Karşı gör. İçin bak. SEKMEN, s.239.

⁸⁴² 556 sayılı KHK md 46 gereğince, marka sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Marka Siciline kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur. Üçüncü kişinin marka üzerinde herhangi bir hakkı veya hak iddiası olması durumunda o kişinin rızası olmadıkça marka hakkından vazgeçilemez.

⁸⁴³ ARKAN, C.II, s.155, TEKİNALP, s.472.

⁸⁴⁴ KÜÇALİ, s.191. MKT md 50/I de de aynı düzenleme yer almaktadır.

⁸⁴⁵ SHERMAN, s.892, JACOB/ALEXANDER/LANE, s.118.

koşullar oluşmuşsa, dava tarihinden itibaren iptal kararı verilebilir. Düzenlemeye göre, taraflardan birinin istemi üzerine iptal sebebinin olduğu önceki bir tarih belirlenebilir. Hükümsüzlük kararının verilmesi durumunda da marka başvuru tarihinden itibaren hükümsüz hale gelir.

İngiliz Marka Kanunu md 46/6 gereğince, tescile yetkili makamın görevlisi ya da mahkeme başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hükümsüzlük kararı verebilir. Eğer, davacı hükümsüzlük kararının başvuru tarihinden öncesi için de geçerli olmasını talep ederse bu durumda hükümsüzlük sebebinin başvuru tarihinden önce de var olduğunu açıkça ispat etmek zorundadır⁸⁴⁶.

556 sayılı KHK’da, “hükümsüzlük⁸⁴⁷” ve “iptal⁸⁴⁸” kavramlarına yer verilmiştir. Öğretide bu kavramlardan ne anlaşılması gerektiği tartışmalıdır.

TEKİNALP⁸⁴⁹, hükümsüzlük ve iptal kavramlarının aynı anlama geldiğini ifade etmektedir. Yazara göre, hükümsüzlük davasının yanında “iptal” ve “iptal davası” kavramlarına yer verilmesi özensizlikten kaynaklanmaktadır.

ARKAN⁸⁵⁰, hükümsüzlük ve iptal kavramlarının hüküm ve sonuç farklılığı yaratmaya yönelik olmadığını ifade ederek, bu ifadelere yer verilmesini terminoloji konusundaki özensizlikten kaynaklandığını ifade etmektedir. Yazar, AB Marka Yönergesi’nde ve Alman Hukuku’nda, bu hallerin ayrı ayrı düzenlenmiş olduğunun markanın mutlak ya da nispi engellerin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğünden, sonradan ortaya çıkan nedenlerden dolayı da marka hakkının iptalinden söz edildiğini ifade etmektedir⁸⁵¹.

⁸⁴⁶ SHERMAN, s.902.

⁸⁴⁷ 556 sayılı KHK md 42, 43, 44’de hükümsüzlük ifadelerine yer verilmiştir.

⁸⁴⁸ 556 sayılı KHK md 14/I, md 42/a ve md 59’da iptal ifadelerine yer verilmiştir.

⁸⁴⁹ TEKİNALP, s.472-473.

⁸⁵⁰ ARKAN, C.II, s.155.

⁸⁵¹ Aynı görüş için bak. YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.850-851, KAYA, s.322.

KARAHAN⁸⁵², 556 Sayılı KHK’da “hükümsüzlük” ve “iptal” kavramlarına yer verilmiş olmasının AB Marka Yönergesi, AB Marka Tüzüğü ve Alman Hukuku’ndaki terminolojinin hukukumuza taşındığı anlamına gelmeyeceğini ifade ederek bu kullanım şeklinin keyfilikten ve özensizlikten kaynaklandığını ifade etmektedir. Yazar, Yönerge, Tüzük ve Alman Hukuku’nda terkin sebebinin önceden ortaya çıkması durumunda hükümsüzlük, sonradan ortaya çıkması durumunda ise iptal kavramlarının kullanıldığını ifade etmektedir.

556 sayılı KHK, hükümsüzlük nedenlerini iki gruba ayırmıştır. Birincisi, markanın tesciline engel olan mutlak ya da nispi red nedenleridir. Bu engellerin varlığına rağmen marka tescil edilmiştir ve ancak hükümsüzlük davası ile sicilden terkin edilebilir. İkincisi, tescilden sonraki süreçte ortaya olaylardır⁸⁵³. Bu nedenlere dayalı olarak markanın terkinine markanın iptali denilmektedir⁸⁵⁴.

Hükümsüzlük kararı, markaya sağlanan koruma süresinin başladığı tarihten itibaren geçerli olur. Bir diğer ifade ile geçmişe etkilidir. İptal kararı ise, kural olarak verildiği tarihten itibaren geçerli olur. Eğer, iptal davasında davaya konu nedenin ortaya çıktığı tarihten itibaren iptal talep edilmişse ve talebin nedeni de belirtilmişse bu tarihten itibaren geçerli olarak da iptal kararı verilebilir⁸⁵⁵.

B. Hükümsüzlük Davasının Özellikleri

1. Sınırlı Sayı Prensibi

556 sayılı KHK md 42’de düzenlenen hükümsüzlük nedenleri⁸⁵⁶ sınırlı sayıdadır⁸⁵⁷. Öğretide tartışılan husus, kötü niyetin varlığının bir hükümsüzlük sebebi

⁸⁵² KARAHAN, s.6.

⁸⁵³ Tescilli markanın kullanılmaması (556 sayılı KHK md 42/I,c), Marka sahibinin davranışları nedeniyle markanın mal ve hizmet için yaygın bir ad haline gelmesi (md 42/I, d) ya da tescilli markanın kullanım biçiminin halkta yanlış anlama ihtimali yaratması (md 42/I,e).

⁸⁵⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.850.

⁸⁵⁵ ARKAN, C.II, s.168, KAYA, s.344-345, SEKMEN, s. 308,

⁸⁵⁶ Madde 42 - Aşağıdaki hallerde markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır⁸⁵⁸. AB Marka Yönergesi'nin 3.2d maddesinde, tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olmasının hem tescil engeli olduğu belirtilmiş hem de tescil edilmiş markalar yönünden hükümsüzlük sebebi teşkil edeceği belirtilmiştir⁸⁵⁹.

Çalışma alanımız itibariyle önemli bir diğer husus da serbest işaretlerin marka olarak tescil edilmesi durumunda tescil sahiplerinin kötü niyetli olduğunu kabul etmek mümkün müdür? Öğretide⁸⁶⁰, tescil sahiplerinin peşinen kötü niyetli olduklarının kabulünün mümkün olmadığı belirtilmektedir. Kötü niyetin varlığı için serbest işaretlerin rakipler tarafından kullanılmasını engelleme amacı olduğunun ortaya konması gerektiği savunulmaktadır. Kanaatimizce, günümüz modern hayatında bir işaretin serbest işaret olup olmadığının ilgili sektörde yer alan herkes tarafından bilinmesi gerekir. Serbest işaretin hayatın olağan akışı gereğince ilgili mal veya hizmet için rakipler tarafından da kullanılması gerektiği de bir gerçektir. Bu nedenle de serbest işareti marka olarak tescil ettiren kişinin kural olarak kötü niyetli olduğunun kabulü gerekir. Aksi durumun varlığını tescil sahibinin ispat etmesi gerekir. Tescil sahibinin

a) 7 nci maddede sayılan haller. (Ancak 7 nci maddenin (ı) bendinde belirtilen tanınmış markalarla ilgili davanın (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995) " tescil tarihinden itibaren " 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlanmalıdır.)

b) 8 inci maddede sayılan haller. (Ancak, 8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde açılan davada önceki hak sahibi koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanmamışsa bu bir hükümsüzlük nedeni sayılmaz.) c) 14 üncü maddeye aykırılık. (Ancak, 5 yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi biçimde kullanma hükümsüzlük nedeni sayılmaz. Dava açılacağı düşünülerek kullanma gerçekleşmiş ise, mahkeme davanın açılmasından önceki üç ay içerisinde gerçekleşen kullanmayı dikkate almaz.) (Bu hüküm AYM tarafından iptal edilmiştir. E.2013/147,K.2014/75, 09.04.2014, R.G.27.07.2014-29070)

d) Marka sahibinin davranışları nedeniyle, marka mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş ise,

e) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise,

f) 59 uncu maddeye aykırı kullanım.

⁸⁵⁷ TEKİNALP, s.472, KARAHAN, s.6.

⁸⁵⁸ ARKAN, C.II, s.158, TEKİNALP, s.486, KARAHAN, s.6, dip.3, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.858,KAYA, s.323-324.

⁸⁵⁹ ARKAN, C.II, s.158, TEKİNALP, s.486, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.859,KAYA, s.324.

⁸⁶⁰ BİLGİLİ, Kötüye Kullanma, s. 171.

tacir olduđu durumlarda da basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü de dikkate alındığında kötü niyetli olmadığını ispat etmesinin bir hayli güç olduđu da bir gerçektir.

Öğretide, 556 sayılı KHK'nın doğrudan kötü niyeti bir hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş olmamasına rağmen, kötü niyetin bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilmektedir⁸⁶¹.

Kötü niyetli tescil ile marka hakkından doğan hakların kötü niyetli kullanılmasının birbirinden farklı olduđu da belirtilmektedir⁸⁶². Bu farklar şu şekilde sıralanmaktadır:

-Kötü niyetin varlığı halinde marka başvurusuna 556 sayılı KHK md 35/f.1⁸⁶³ gereğince ilgili kişilerin itirazı mümkündür. Başvuru tescil edilirse hükümsüzlük davası açılabilir.

-Marka hakkından doğan, yararlanma, kullanma, talep ve dava haklarının kötüye kullanılması, markanın tescilinden sonra ortaya çıkan durumlar olduđu için tescil varlığını korumakla birlikte, tescilden doğan hakların MK md 2 uyarınca kötüye kullanılması ve buna bağlı olarak başka taleplerin ileri sürülmesi mümkündür

Yargıtay, 2008 yılından önceki kararlarında kötü niyeti bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul etmiyordu, fakat YHGK'nın 2008 tarihli kararıyla artık kötü niyet bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir⁸⁶⁴. YHGK, 556 sayılı KHK'nın 35/I. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olduğunu ve tescil sonrasında da aynı nedene dayalı olarak hükümsüzlük davası açılabilmesinin de KHK'nın amacına uygun olduğunu

⁸⁶¹ ARKAN, C.II, s.158, TEKİNALP, s.486, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.878-879, KAYA, s.324.

⁸⁶² BİLGİLİ, Hakkın Kötüye Kullanılması, s. 251.

⁸⁶³ 556 sayılı KHK md 35/f.1 de başvurunun kötü niyetli yapıldığına ilişkin itirazların ilgili kişiler tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir. Öncelikle belirtmeliyiz ki, kötü niyet mutlak red nedenlerinden kaynaklanıyorsa ilgili kişiler kapsamına herkes girer. Eğer, nispi red nedenlerinden kaynaklıyorsa bu kapsam daralır ve doğrudan ve dolaylı olarak yararları ihlâl edilebilecek kişiler bu kapsama dâhil olur.

⁸⁶⁴ Y.HGK. 16.07.2008 T., 2008/11501 E., 2008/507 K. ÇOLAK, s.939-942.

belirtmiştir. YHGK, KHK'nin 35/I ve 42/1 (a) maddelerindeki düzenlemelerin, MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulaması olduğunu vurgulanmıştır.

Kanaatimizce de YHGK'nın kararı yerindedir. Kötü niyet, hukuk tarafından korunmadığından ve MK md 2' de bu husus belirtildiğinden özel kanun niteliğinde olan 556 sayılı KHK tarafından bağımsız bir hükümsüzlük hâli olarak düzenlemese dahi doğrudan uygulama alanı bulması gerekir. MKT md 49/c' de hükümsüzlük sebebi olarak kötü niyet bağımsız bir bent olarak düzenlenmiş ve kötü niyetin varlığı halinde hükümsüzlük davasının süreye tabi olmadığı belirtilmiştir⁸⁶⁵.

2. Kamu Yararını Ve Özel Yararları Koruması

Hükümsüzlük nedenleri mutlak ve nispi red nedenleri olmak üzere ikiye ayrılarak düzenlenmiştir. Nispi hükümsüzlük nedenlerinde özel yararlar söz konusu olduğu halde, mutlak red nedenlerinde kamu yararı söz konusudur⁸⁶⁶.

3. Davacı ve Davalı Olabilecek Kişiler

Hükümsüzlük davasının kimler tarafından açılabileceği 556 sayılı KHK md 43'de düzenlenmiştir. Kanunî düzenlemeye göre, zarar gören kişiler⁸⁶⁷, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar hükümsüzlük davasını açabilir. Öğretide, mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük ya da iptal davasının herkes tarafından açılabileceği, nispi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davasının ise sadece markanın eski ya da yeni sahipleri arasında söz konusu olabileceğinden dolayı düzenleme eleştirilmekte ve kanunî düzenlemede değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtilmektedir⁸⁶⁸.

⁸⁶⁵ KÜÇÜKALİ, s.189-190.

⁸⁶⁶ ARKAN, C.II, s. 166, TEKİNALP, s.473, KARAHAN, s.141, KARAN/KILIÇ, s.80, YILMAZ, s.450, ÇOLAK, s.99, SEKMEN, s.245.

⁸⁶⁷ TEKİNALP, s.473. "... zarara uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan ya da sözkonusu işareti kullanabilme olanağı haksız bir biçimde kısıtlanan yahut kısıtlanma tehlikesi altında olan herhangi bir gerçek ve tüzel kişidir. Bu hükmeye göre "zarar" haksız fiil veya sözleşme hukuku anlamında değildir". Y.11.H.D., 22.12.2008 T.,2007/10797, E., 2008/14327 K., ile 29.06.2009 T., 2008/3301 E., 2009/8018 K. Yargıtay'göre,markayı taşıyan malların Türkiye'deki distribütörünün ya da lisan sahibinin de zaran gören sıfatıyla hükümsüzlük davası açması mümkündür. ÇOLAK, s.962.

⁸⁶⁸ ARKAN, C.II, s.165-166.

AB Marka Tüzüğü md 56'daki⁸⁶⁹ düzenleme ile kanunî düzenleme birbiriyle bağdaşmamaktadır. AB Marka Tüzüğü md 56 da mutlak red nedenlerine dayalı olarak iptal ya da hükümsüzlük talebine dayalı olarak başvuru yapma hakkı herkese tanınmıştır. Nispi red nedenlerine dayalı olarak hükümsüzlük talebinde bulunma yetkisi ise önceki hak sahiplerine tanınmıştır.

Birleşik Krallıkta ise 01.10.2007 tarihinden önce yayınlanan markalar için hükümsüzlük sebebi ister mutlak red isterse nispi red nedenlerine dayanıyor olsun "herkes" başvurabilir. Eğer marka 01.10.2007 tarihinden sonra yayınlanmış ise mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük isteminde herkes bulunabilirken, nispi red nedenlerine dayalı hükümsüzlük sadece ilgililer tarafından istenebilecektir⁸⁷⁰. (İngiliz Markalar Kanunu md 5).

556 sayılı KHK'da hükümsüzlük davasının kime karşı açılacağı hususunda bir düzenleme yoktur⁸⁷¹. Öğretide, TPE sicilinde tescilli markanın sahibi olan kişi ya da kişilere veya hukukî haleflerine karşı açılacağı ifade edilmektedir⁸⁷². Yargıtay da öğreti ile aynı görüşü paylaşmaktadır⁸⁷³. Hükümsüzlük davası TPE'ye karşı açılmaz⁸⁷⁴.

⁸⁶⁹ 207/2009 sayılı Tüzük md 56, İptal ya da Hükümsüzlük için başvuru,

- a) 51 ve 52'nin uygulandığı hallerde, herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi tacirlerin, üreticilerin, sağlayıcıların ya da tüketicilerin yararlarını temsil eden herhangi bir oluşum veya grup (bu kişiler adına dava açmaya ve davayı kabule yetkili olmaları halinde) başvurabilir.
- b) 53/I'in uygulandığı hallerde, Madde 42/I'in yollama yaptığı kişiler,
- c) 53/2'nin uygulandığı hükümsüzlük hallerinde o hükümle ilgili kişiler başvurabilir.

(2) Başvuru yazılı olarak ve gerekçeli sunulmalıdır. Ücreti ödenmedikçe başvuru yapılmış kabul edilmez.

(3) Eğer, aynı taraflar ve aynı konu ve dava nedeniyle Üye bir devlette yargılama yapılmış ve kesin hüküm oluşturulmuşsa, bir fesih veya hükümsüzlük bildirimine ilişkin bir başvuru yapılamaz.

⁸⁷⁰ www.ipo.gov.uk/invalidtm.pdf (Erişim Tarihi: 10.08.2013)

⁸⁷¹ 554 sayılı KHK md 44/IV.maddesinde, davanın açıldığında tasarım sicilinde tasarım belgesi sahibi olarak kayıtlı kişiye açılacağı açıkça gösterilmiştir. 551 sayılı KHK md 130/II' de, davanın açıldığı anda Patent Sicilinde patent sahibi olarak kayıtlı olan kişiye açılabileceği düzenlenmiştir.

⁸⁷² ARKAN, C.II, s. 167, TEKİNALP, s.473, KARAHAN, s.143, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.897, KAYA, s.335, ÇOLAK, s.971.

⁸⁷³ 11.H.D. 20.11.2006 T., 2005/11165 E., 2006/11914 K. "554 ve 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'lerin aksine, 556 sayılı Kanunu Hükmünde Kararname'de hükümsüzlük davasının davalısı

Marka üzerinde lisans hakkı sahibi olanlara veya rehin hakkı sahiplerine karşı da hükümsüzlük davası⁸⁷⁵ açılmaz⁸⁷⁶.

4. *Hükümsüzlük Davasının Hukukî Niteliği*

Hükümsüzlük davasında, hükümsüzlüğü talep edilen markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne karar verilebilir ya da davanın reddine karar verilebilir. Hükümsüzlük davasında, hükümsüzlük ve terkin kararı verilmektedir.

Hükümsüzlük davasının hukukî niteliği öğretide tartışmalıdır. Bu tartışmalara girmeden önce hükümsüzlüğün borçlar hukukundaki “yokluk” ya da “butlan” halinden farklı⁸⁷⁷ olduğunun kabulü gerekir⁸⁷⁸. Hükümsüzlük sebebinin tescilden önce olması hâlinde dâhi yetkili resmi makam olan TPE’nin tescil başvurusunu uygun görmesi ve bunun sonucu olarak markayı tescil etmesi söz konusudur. Bu nedenle de aksi sabit oluncaya kadar geçerli olacak bir idari işlem söz konusudur. Markanın tescil edilmesi ile birlikte tescil 556 sayılı KHK’ya aykırı olarak yapılmış olması durumu dâhil olmak

gösterilmemiştir. Doktrinde, bu konu tartışılmış, bu davaların, sicilde marka sahibi olarak gösterilen kişiye ya da onun haleflerine açılması gerektiği sonucuna varılmıştır”. ÇOLAK, s.973.

⁸⁷⁴ ARKAN, C.II, s.167, dip.48, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.898, KARAHAN, s. 143, KAYA, s.335, ÇOLAK, s.972.

⁸⁷⁵ ARKAN, C.II, s.167, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.898. Yazarlar, hükümsüzlük davasının marka üzerinde hak sahibi olan rehin alan, lisan alan gibi kişilere tebliğ olmasını öngören bir düzenlemenin 554 sayılı KHK md 44/IV, c.2 ve 551 sayılı KHK 130/III, c.2’ de olduğu gibi 556 sayılı KHK’da olmasının yararlı olacağını belirtmektedirler.

⁸⁷⁶ TEKİNALP, s.445, YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.897, KARAHAN, s.143, KAYA, s.335, ÇOLAK, s.972.

⁸⁷⁷ OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, 11. Bası, İstanbul 2013 s.181, KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler 17.Bası Ankara 2013, s.87, ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I, s. 95 vd., Öğretide, yokluk ve geçersizlik arasındaki hukukî sonuçlar şu şekilde sıralanmaktadır:

- Yok hükmünde bir işlemin sonradan düzeltilmesi ya da tahvili söz konusu değildir.
- Yokluk halinde dürüstlük kuralı uygulama alanı bulmaz.
- İspat yükü bakımından, hukukî işlemin yok olduğu iddiasının söz konusu olması halinde, aksi durumun varlığını karşı taraf ispatlamalıdır.

⁸⁷⁸ PASLI, Ali, Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C.I, S.3, İstanbul 2006, s.169.

üzere sakat da doğmuş olsa ortada bir hak vardır⁸⁷⁹. Yokluk ya da butlan durumu söz konusu olmadığı için hükümsüzlük talebinin doğrudan dava yoluyla ileri sürülmesi gerekir. Hâkim tarafından resen nazara alınması söz konusu olmaz⁸⁸⁰.

Bir görüşe göre⁸⁸¹, dava bir tespit davası değil aynı zamanda bir eda davasıdır. Bir diğer görüş⁸⁸² ise, geçmişe etkili olarak marka hakkının ortadan kalkması sonucunu doğuran yenilik doğuran bir dava olduğunu savunmaktadır.

Eda davası ile mahkemeden davalının bir şeyi vermeye veya yapmaya veya yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilir. (HMK md 105). Eda davasında hâkimin davacının istediği edaya hükmedebilmesi için öncelikli olarak dava konusu hakkın veya hukukî ilişkinin tespit edilmesi gerekir⁸⁸³. Bu nedenle de eda davasında verilen hüküm iki hususu içerir⁸⁸⁴. Birincisi, dava konusu hakkın veya hukukî ilişkinin var olduğunun tespit eder. İkincisi ise davacının talep ettiği edanın yerine getirilmesi için davalıya yönetilmiş bir emri içerir. Eda davasına konu olan mahkeme kararı kabul ya da red

⁸⁷⁹ PASLI, s.169, Yazar durumu şu şekilde ifade etmektedir. “ Fikri mülkiyet hukukundaki hükümsüzlüğün çeşidi butlan veya yokluk olmadığına göre buradaki hükümsüzlük davası ile zaten var olan bir hükümsüzlük durumunun tespiti söz konusu değildir. Zira hükümsüzlük, davadan önce mevcut değildir. Fikrî mülkiyet konusunun hükümsüzlüğü, ancak bu amaca yönelik bir dava sonucunda mahkemenin vereceği karar ile gerçekleşir”. Kanaatimizce, hükümsüzlük kararı verilirken öncelikli olarak mahkeme mevcut marka tescilinin ya tescil itibarıyla yapılmaması gerektiği için ya da tescil tarihinden sonra çıkan nedenlerden dolayı tescilin devam etmemesi için hükümsüzlük kararı verir. Her iki halde de hükümsüzlük davadan önce mevcuttur.

⁸⁸⁰ Y. HGK. E. 2012/11-155 K. 2012/376, “Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 556 sayılı KHK'nın 1, 9 ve 14. maddelerinde etraflıca düzenlenmiştir. Hükümsüzlüğüne karar verilip, kesinleşinceye kadar, bir markanın tüm geçerli hukuki hakları marka sahibine sağlayacağı kuşkusuzdur. Somut olayda davacının markası aleyhine açılmış bir hükümsüzlük davası bulunmadığı halde davacının tescilli markasının sahibine hukuki koruma sağlamadığı yönündeki mahkemenin yazılı gerekçesi yerinde görülmemiştir”. (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi, 19.10.2013).

⁸⁸¹ TEKİNALP, s.472.

⁸⁸² YASAMAN, s.849, PASLI, s.168.

⁸⁸³ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.271.

⁸⁸⁴ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.271.

olması halinde dahi içeriğinde zorunlu olarak bir tespit hükmü de içerir. Eda davasının kabulü halinde verilen karar hem tespit hem de eda hükmündedir⁸⁸⁵.

Hükümsüzlük davasının yenilik doğuran bir dava olduğunun kabul eden görüş şu temel hususları dikkat çekmektedir⁸⁸⁶:

- Kural olarak hakkın konusunun ortadan kalkmakta olması,
- Yenilik doğuran hükümlerin icra edilmesine gerek olmaması bir diğer ifade ile hükmün kesinleşmesi ile inşaî etki kendiliğinden doğar. Bu nedenle de hakkın sona erme anı, terkin anı değil, mahkeme kararının kesinleşme anıdır. Eda davasında da hükmün kesinleşmesine gerek yoktur.

Kanaatimizce, hükümsüzlük davası bir eda davasıdır. Hükümsüzlük davasını eda davasından ayıran görünüşteki tek fark mahkeme kararında hükümsüzlüğüne karar verilen markanın sicilden terkin edilmesi yönündeki emrin muhatabının davalı değil TPE olmasıdır. Fakat burada önem arz eden husus TPE'nin yapmış olduğu işlemin sadece açıklayıcı niteliğe sahip olan bir idari işlem niteliğinde olmasıdır. Bir diğer ifade ile hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile marka hakkı sona ereceğinden markanın sicilden terkin edilmemesi durumunda hakkın devam ettiğinin kabulü mümkün değildir. Terkin işlemi açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Marka bir sınaî hak olduğu için verilen hükmün kesinleşmesi de gerekir. (HMK md 350/II)⁸⁸⁷. Yenilik doğuran davalar, ancak kanun koyucunun açıkça öngördüğü, örneğin; evliliğin butlanı davası gibi, davalar için söz konusu olduğundan ve yenilik doğuran davaların açılması kural olarak hak düşürücü sürelerle tabi olduğundan dolayı hükümsüzlük davasının bozucu yenilik doğuran bir dava olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Öğretide hükümsüzlük davalarında davanın sonuç kısmına terkin talebinin eklenmesinin yerinde olacağı belirtilmekte ise de⁸⁸⁸ davanın kamu düzenine ilişkin bir

⁸⁸⁵ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.271.

⁸⁸⁶ PASLI, 170 vd.

⁸⁸⁷ 6100 sayılı HMK md 350/2, “(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili aynı haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez”.

⁸⁸⁸ TEKİNALP, s.472, PASLI, s.169.

dava olması ve kesinleşen hükümsüzlük davası ile birlikte kural olarak kurucu niteliğe sahip olan tescilin ortadan kaldırılıyor olması nedeniyle, hükümsüzlüğün yanında talep olmaksızın⁸⁸⁹ da hâkim tarafından hükümsüzlüğüne karar verilen markanın TPE sicilinden terkinine karar vermelidir. Terkin işlemi ile tescil dolayısıyla tescil sahibi lehine gerçek hak sahibi olduğu yönünde yaratılan karine ortadan kalkmaktadır⁸⁹⁰. Terkini sağlamak için hükmün icraya konulması mümkün değildir⁸⁹¹.

5. *Hükümsüzlük Davasını Açma Süresi*

556 sayılı KHK’ da marka hükümsüzlük dava açma süresi tanınmış markalar dışında düzenlenmemiştir. 556 sayılı KHK md 42/a bendine göre tanınmış markalar ile ilgili hükümsüzlük davasının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açılması gerekir. Davaya konu markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal süreye bağlı değildir.

AB Marka Yönergesi’nde hükümsüzlük davası açma süresi, için herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. AB Marka Yönergesi’nde hükümsüzlük davası ve iptal davası farklı olarak düzenlenmiştir. AB Marka Yönergesi’nde sadece, kullanmama nedenine dayalı iptal davası için bir süre öngörülmüştür⁸⁹².

AB Marka Tüzüğü’nde süre açısından herhangi bir düzenleme gösterilmemiştir. Tüzük’te de iptal gerekçeleri düzenlenirken kullanmama nedenine dayalı olarak, açılabilmesi için tescil tarihinden itibaren beş yıllık bir süre düzenlenmiştir (md 51/3).

⁸⁸⁹ SEKMEN, s.237.

⁸⁹⁰ PASLI, s.173.

⁸⁹¹ PASLI, s.175.

⁸⁹² 2008/95 sayılı Yönerge md 12, “1. Eğer bir marka, aralıksız beş yıllık bir süre dâhilinde, tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak üye devlette ciddi kullanıma sokulmamışsa ve kullanılmamaya ilişkin geçerli nedenler yoksa iptale konu olur.

Bununla birlikte, iptale ilişkin davanın açılması ve beş yıllık sürenin sona ermesi arasındaki zaman aralığında markanın ciddi kullanımına başlanmışsa ya da bu kullanıma yeniden başlanmışsa, hiç kimse marka sahibinin marka üzerindeki haklarının iptalini talep edemez.

Beş yıllık aralıksız kullanmama süresi sona erer ermez başlayan iptal davasının açılmasından önceki üç aylık süre içinde kullanımın başlatılması ya da yeniden başlanması, başlama ya da yeniden başlama hazırlıklarının marka sahibinin iptal davası açılabilceğinin farkına varmasından hemen sonra yapılması halinde dikkate alınmaz.”

Öğretide hükümsüzlük dava açma süresi tartışmalıdır. ARKAN'a gör, tescil sırasında mevcut olan mutlak red nedenlerine dayalı olarak hükümsüzlük davası açılmasını sınırlandıran bir kanunî düzenleme yoktur. Hukuka aykırılık oluşturan durum tescil süresince süreklilik arz ettiğinden, hükümsüzlük davasının zamanaşımına uğraması söz konusu olmaz⁸⁹³. Nispi red nedenleri varlığı halinde ise hükümsüzlük davasını AB Marka Yönergesi'nin 9.1⁸⁹⁴ maddesinde olduğu gibi sadece eski hak sahiplerince açılabileceğini ve sonradan eski sahiplerince açılabileceğini ve sonradan aynı markayı iyiniyetle tescil ettiren beş yıl gibi uzun süre markayı kullanan kişiye karşı hükümsüzlük iddiasını ileri sürülmemesi gerektiği savunmaktadır. Yazar, böylece yoğun biçimde kullanan kişinin, işletmesine kazandırdığı değerlerin korunacağını ifade etmektedir.

TEKİNALP⁸⁹⁵, AB Marka Yönergesi'nin 9.maddesinin, tescilli bir markanın sahibinin, markasının aynısının veya benzerinin, başkası tarafından tescil ettirilmesine rağmen fiilen kullanmadan itibaren beş yıl sonra hakkın yitirileceği hükmünün 556 sayılı KHK' ya alınmamış olmasını ve hükümsüzlük davasının süresine ilişkin kanunî düzenlemede bir süreye yer verilmemiş olmasını kanun boşluğu olarak değerlendirmektedir. Yazar, tanınmış markalara ilişkin hükümsüzlük davasının 5 yıl içinde açılması gerektiği düzenlendiğinden bu sürenin niteliği gereği hak düşürücü süre olduğunu belirtmektedir.

YASAMAN⁸⁹⁶, tanınmış markalara ilişkin hükümsüzlük davasının süreye bağlanması doğru bulmamakla birlikte hükümsüzlük davalarının tabi olduğu sürenin MK md 2' de yer alan dürüstlük kuralı çerçevesinde, sessiz kalma yoluyla hak kaybının somut olayın şartları doğrultusunda dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.

⁸⁹³ ARKAN, C.II, s.167.

⁸⁹⁴ ARKAN, C.II, s.160, "... Yönerge'nin 9.1.maddesinde özel bir hükme yer verilmiştir. Buna göre, sonradan tescil olunan markanın kullanıldığını bilmesine rağmen bu kullanmaya beş yıl içinde ses çıkarmayan eski hak (marka) sahibi, yeni markanın hükümsüzlüğünü isteyemeyeceği gibi bu yeni markanın tescil edilmiş olduğu mal/hizmetler için kullanılmasına da karşı çıkamaz. Sonraki tescilin kötü niyetle talep edilmiş olması, bu hükmün kapsamı dışında tutulmuştur".

⁸⁹⁵ TEKİNALP, s.478-479.

⁸⁹⁶ YASAMAN, s.869-870.

KARAHAN⁸⁹⁷, hükümsüzlük davalarının nitelik itibariyle haksız rekabet hukukunda men davaları ile benzer olduğunu her iki davada da devam eden hukuka aykırılığın bulunduğunu belirtmektedir. Hukukî güvenlik ve iyiniyet kuralları gereği dava hakkının MK md 2’den kaynaklanan “sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi”ne göre sınırlandırılmasının uygun olacağını savunmaktadır. Süre açısından AB Marka Yönergesi ve Alman Hukuku’ndaki 5 yıllık süreden yararlanılarak hükümsüzlük davalarında bu sürenin zamanaşımı süresi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yargıtay da, mevcut durumu kanun boşluğu olarak değerlendirmektedir. Bu boşluğun tanınmış markalar için düzenlenen beş yıllık sürenin diğer markalar içinde uygulanması yoluyla doldurulması⁸⁹⁸ ve kötü niyet⁸⁹⁹ varlığı halinde⁹⁰⁰ sürenin işlemeyeceğini kabul etmektedir.

⁸⁹⁷ KARAHAN, s.147, KAYA, s.342-343’de aynı görüşleri paylaşmaktadır.

⁸⁹⁸ Y.11.HD. 11.09.2000,E.5607/ K.6604 , “556 sayılı KHK’de ...marka tescilinin hükümsüz sayılması için dava açma olanağı tanınmasına rağmen, bu davanın hangi sürede açılacağı hususunda bir düzenleme getirilmemiş ise de, yie anılan KHK’nın 42.maddesinde Paris Konvansiyonuna göre tanınmış sayılan marka sahiplerinin hükümsüzlük davasını, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde açması gerektiği belirtilmiş dava açma hakkının sınırsız sürede kullanılmasının da yasanın ruhu ve hukuk mantığı ile bağdaşmayacağı gözetilerek bu yasal boşluğun yukarıda sözü edilen tanınmış sayılan markalar için öngörüle 5 yıllık sürenin, en azından diğer markalar yönünden açılacak davalar için de uygulanarak yasal boşluğun doldurulması dairemizce görülmüştür. Nitekim Avrupa Topluluğu Anlaşması’nın 189 ncu maddesi uyarınca kabul edilen 89/104 sayılı Yönerge’de tanın(ma)mış markalar için de, 5 yıllık hak düşürücü süre öngörülmüştür”. KARAHAN, s.148, Aynı yönde kararlar için bak. KAYA, s.343, ÇOLAK, s.981.

⁸⁹⁹ Kötü niyetten ne anlaşılması gerektiği kanuni düzenlemede düzenlenmemiştir. Öğretide, kötü niyetten anlaşılması gerekenin, tanınmış markanın varlığını bilmek ya da bilecek durumda olmasına rağmen, sonraki markanın tescil ettirilmesi olduğu belirtilmektedir. (TEKİNALP, s.444, KARAHAN, s.145, KAYA, s.339, ÇOLAK, s.982.). Kötü niyet için hilenin ya da aldatmanın varlığına gerek yoktur. (TEKİNALP, s.444, ÇOLAK, s.982.). Kötü niyette ölçüt, subjektif kriterlere, diğer anlatımla kişiye has özellikler göre değil, objektif kriterlere göre belirlenmelidir. (KARAHAN, s.145.).

⁹⁰⁰ Y.11.H.D. 22.09.2006 T., 2006/7875 E., 2006/9123 K. “Yasal boşluğun doldurulması suretiyle tanınmış markalar dışında markalarla ilgili hükümsüzlük davalarında da uygulanması Dairemizce benimsenen 42 nci maddenin (a) bendinin son cümlesi “Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir”. Hükmüne haizdir. Her ne kadar davanın 5 yıllık süre içerisinde açılmadığından bahisle Dairemizce mahkemenin red kararı sonucu itibariyle doğru bulunarak onanmış ise de, davacı taraf dava dilekçesinde davalı tarafın aynı zamanda kötü niyetli olduğunu da ileri sürmüş bulunduğundan mahkemece davacı tarafın bu iddiası üzerinde durulup, bu husustaki delilleri toplanmak ve davalının gerçekten de kötü niyetli olduğu neticesine varıldığında açılan davanın süresinde olduğu kabul edilerek

MKT md 50/3’ de hükümsüzlük iki gruba toplanmıştır. Birincisi, mutlak ve nispi red nedenlerine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davası hükümsüzlük sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren beş yıl herhalde markanın tescil edildiği resmi marka gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir⁹⁰¹. Bu nedenlerin dışında, kötü niyet, kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük davası, yaygın ad haline gelme, yanıltıcı markalara ilişkin hükümsüzlük davası, markanın ayırt edicilik unsurunu kaybetmesine ya da teknik şartnameye aykırı kullanma durumlarında açılacak hükümsüzlük davası herhangi bir süreye tabi değildir.

6. Görevli Ve Yetkili Mahkeme

556 sayılı KHK md 71 gereğince, görevli mahkeme Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesidir. Bu mahkemeler, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunduğundan, diğer illerde asliye hukuk mahkemeleri Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla karar vermektedirler⁹⁰².

uyuşmazlığın esasına girilmek gerekir. Bu itibarla, davacı vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme itirazının kabulüyle Dairemizin 2004/14754 E., 2006/1518 K ve 16.02.2006 tarihli ilamının ortadan kaldırılarak yerel mahkeme kararının davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir”. ÇOLAK, s.982.

⁹⁰¹ Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, bak.Bölüm IV, III ve Bölüm V, II, B, 5.

⁹⁰² SEKMEN, s.276-277. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, 20.11.2003 tarih ve 537 sayılı, “5846 sayılı Kanun ile 551, 554, 555, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan hukuk davaları için ve Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde, bir ticaret mahkemesi varsa bu mahkemenin, birden fazla ticaret mahkemesi varsa eşit tevzi suretiyle ticaret mahkemelerinin, müstakil ticaret mahkemesi olmayıp bir ve iki no’lu asliye hukuk mahkemesi varsa 1 numaralı, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi varsa 3 numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğuna” ilişkin kararına göre, mahkemece, davaya bakılmıştır. Ne var ki, temyize konu karardan önce 556 sayılı KHK’nın, 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Yasa ile değiştirilen 71.maddesi hükmüne göre, bu kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda görevli mahkemenin ihtisas mahkemeleri olduğu, bu mahkemelerin tek hakimli olarak görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bu mahkemelerden hangilerinin ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun belirleyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak, mahkemenin kararından önce, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, 16.03.2004 tarih ve 396 sayılı kararı ve daha sonra alınan ve halen yürürlükte olan 24.03.2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile anılan Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin davalar bakımından, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde, Asliye Ticaret Mahkemesi kurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, bir veya iki asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bir numaralı asliye hukuk mahkemesi, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde 3 numaralı asliye hukuk mahkemesi görevlendirilmiş,

Yetkili mahkeme genel yetki kuralı gereğince hükümsüzlük davasına konu markanın adına tescilli bulunan kişi ya da kişilerin yerleşim yeri mahkemesidir (HMK md 6/1). Yargıtay, tescilli bir markaya dayanarak marka sahibine karşı açılan hükümsüzlük davasında da yetkili mahkemeyi 556 sayılı KHK md 63'e göre belirlemektedir⁹⁰³. Yargıtay, tescilli markaya dayanarak açılan hükümsüzlük davasında davalıyı adeta tecavüz fiili işlemiş gibi nitelendirmektedir. Bu nedenle de davacının yerleşim yeri mahkemesi veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemenin yetkili olduğunu kabul etmektedir.

C. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma Kavramının Hükümsüzlük Davalarında Değerlendirilmesi

1. İspat Yükü ve Deliller

Hükümsüzlük davalarında özel olarak bir ispat külfeti düzenlenmediğinden TMK md 6 gereğince taraflardan her biri, hakkını dayandığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür⁹⁰⁴. İspatın konusunu, tarafların üzerinde anlaşmadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur (HMK md 187/1, c.1). Dava konusu hakkın ve bu hakka karşı yapılan savunmaların dayandığı vakıaların varlığına ya da yokluğuna ilişkin olarak mahkemeye kanaat verilmesi işlemine ispat denir⁹⁰⁵. Davanın tarafları, davanın kendi lehlerine sonuçlanması için

bu mahkemelerin yargı çevresinin adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsadığı da belirtilmiştir.

⁹⁰³ Y.11.HD. E. 2009/9283 K. 2011/4107, "Dava, davalı markasının hükümsüzlüğü, TPE YDİK kararının iptali ve davalı ticaret unvanının terkinine ilişkindir. Davacı taraf, tescil edilmiş marka hakkına dayanarak işbu davayı açmıştır. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 63/1. maddesi hükmüne göre, marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği yada tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

Dava dilekçesinde davalı adına tescilli ticaret unvanında yer alan "AYMEK" ibaresinin davacı markalarıyla iltibas suretiyle marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu ileri sürülerek "AYMEK" ibaresinin davalının ticaret unvanından terkinin istenildiğine göre, davacı taleplerinin birbiri ile irtibatlı olduğu da nazara alınarak 556 Sayılı K.H.K.nin 63/1. maddesi uyarınca davaya bakılmak gerekir". (Kazancı İçtihat Bankası, Erişim, 13.08.2013)

⁹⁰⁴ HMK md md 190/f.1, "İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir".

⁹⁰⁵ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.367.

öncelikli olarak kendileri üzerlerine ispat yükü düşüyorsa, bunu yerine getirmeye bir diğer ifade ile dayandıkları vakıaları ispat etmeye çalışırlar. Eğer kendilerine bir ispat yükü düşmüyor karşı tarafından dayandığı ve ispat etmeye çalıştığı vakıaların doğru olmadığını ispat ederek davayı lehlerine sonuçlandırmaya çalışırlar.

Öğretide⁹⁰⁶, delil, “davanın çözümüne etki edebilecek çekişmeli hususların ispatı için başvuru aracı” olarak tanımlanmaktadır. Delilin konusu maddî vakılardır⁹⁰⁷. Hükümsüzlük davalarında kanun koyucu tarafından kural olarak herhangi bir delil gösterilmediğinden, hukuka aykırı olarak elde edilmedikçe her türlü delil hükümsüzlük davalarında ispat aracı olabilir⁹⁰⁸. Hangi delillerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmada etkili olacağını üçüncü bölümde incelediğimizden bu bölümde ayrıca bu konularda üzerinde durulmayacaktır. Sadece bilirkişilerin yetkileri üzerinde durmakta yarar görüyoruz.

Markanın, 556 sayılı KHK (a), (c) ve (d)’ye aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle açılan hükümsüzlük davasında işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ispat etmek davalıya düşer. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma iddiasına konu işaretin tanımlayıcılığı arttıkça daha fazla delil ortaya konması gerekir⁹⁰⁹. Sunulan deliller dava konusuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle de, başta mal veya hizmetin sınıfları olmak şartıyla hitap edilen kitle ve işaretin ilgili alanda ne kadar sıklıkla kullanılıp kullanılmadığına ilişkin deliller ayrıca sunulmalı ve mahkeme tarafından da değerlendirilmelidir. Delillerin değerlendirilmesi konusunda ilgili çevrenin kimlerden ibaret olduğu ve ilgili çevreye ilişkin sektörel bilgiler de ticaret odaları ve meslek odalarından tarafların talebi olmasa dahi mahkeme tarafından getirilmelidir.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma ya da kazanmama iddiası niteliği gereği özel ve teknik bir konu olduğundan kanaatimizce bu iddianın varlığı halinde hâkimin bilirkişiye başvurması zorunludur. Davanın taraflarının bilirkişi talebi olmasa dâhi hâkim kendiliğinden bilirkişiye başvurmak zorundadır. HMK md 293 gereğince,

⁹⁰⁶ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.367.

⁹⁰⁷ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.368.

⁹⁰⁸ SEKMEN, s.293.

⁹⁰⁹ SMITH, Geoffrey, s.39.

tarafarca mahkemeye uzman görüşü sunulması hâlinde eğer ki hâkim hüküm kurmaya elverişli görürse bu durumda bilirkişiye başvurmayabilir.

Bilirkişiler de kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasına ilişkin olarak resen delil araştırması yapabilir⁹¹⁰. Örneğin, tescil edildiği mal ve hizmet için tanımlayıcı bir sözcük olduğu gerekçesiyle açılan hükümsüzlük davasında bilirkişi sözcüğün tanımı konusunda sözlük araştırması, internet araştırması veya ihtiyaç duyulan başka bir araştırmayı mahkeme hâkiminin talebi dahi olmaksızın kendiliğinden yapabilir.

Topluluk Hukuku'nda da yazılı beyanlar ile kanıtlara ilişkin olarak yemin deliline başvurulabileceği belirtilmektedir⁹¹¹. Kanaatimizce, hükümsüzlük davası tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir dava türü olmadığından HMK md 226/b gereğince Türk Hukuku'nda yemin deliline başvurulamaz.

2. Delillerin Değerlendirilmesi

Başvuru tarihi itibarıyla tescil edilmesi mümkün olmayan bir işaretin marka olarak tescil edilmesi durumunda açılan hükümsüzlük davasının hukukî sebebi (a), (c) veya (d) bentlerinden birine ya da birkaçına dayanıyorsa davalı markasına kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığını ispat ederek, davanın kendi lehine sonuçlanmasını sağlayabilir. Hükümsüzlük davalarının bu türünde ispat külfeti yer değiştirmektedir. Davalı olan marka sahibi davanın hukukî sebebini teşkil eden hükümsüzlük sebebinin varlığına rağmen markaya kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı iddiasıyla davanın reddini talep etmektedir.

Tasarruf ilkesi gereğince, hâkim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın, kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz (md 24/I). Öğretide bu ilke, “davacının olmadığı yerde, hâkim de olmaz” şeklinde ifade edilmektedir⁹¹². Tarafların

⁹¹⁰ ÇOLAK, Bilirkişi Sorunu, s.169. Yazar, patent, faydalı model, endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü davalarında mutlak yeniliğin aradığı için bilirkişi tarafından dosyaya delil sunulabileceği kabul etmektedir. Kanaatimizce, marka hükümsüzlük davalarının mutlak ret nedenlerine dayalı olarak açıldığı herhalde de bilirkişiler resen delil araştırabilir ve dosya kendiliğinden delil sunabilirler.

⁹¹¹ SMITH, Geoffrey, s.39, SMITH, Geoff, s.39.

⁹¹² KARSLI, s.294.

serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hak üzerinde dava açıldıktan sonra da tasarruf yetkisi devam eder (md 24/3). Tasarruf ilkesinin doğal tamamlayıcısı olan ilke dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesidir⁹¹³. Kanunda öngörülen istisnâî durumlar dışında, hâkim iki taraftan birinin söylemediği birşeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz (md 25). Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukukî açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir, soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir. Davaya konu her türlü malzeme taraflarca getirilebilir. Dava malzemesinin taraflarca getirilmesi ilkesinin dışında bir de resen araştırma ilkesi⁹¹⁴ vardır. Bu ilkenin olmasının nedeni kamu yararının bulunduğu durumlarda verilecek hükmün öneminden kaynaklanmaktadır⁹¹⁵. Dava malzemesinin hazırlanmasında, tarafların yanında hâkimin de görevli olmasına, resen araştırma ilkesi denir⁹¹⁶. Bu ilke gereğince, hâkim tarafların getirdiği bütün delilleri inceleyeceği gibi kendisi de her türlü delile başvurabilecektir. Örneğin, “susurluk ayranının” Susurluk ilçesine özgü bir içecek olmasına rağmen içecek hizmetleri için tescil edilmesi durumunda açılan 556 sayılı KHK md 7/c gereğince coğrafi kaynak bildirdiği gerekçesiyle açılan davada hâkim kendiliğinden Susurluk Ticaret Odası’na müzekkere yazarak, susurluk ayranı için coğrafi işaret başvurusu yapıp yapılmadığı ya da susurluk ayranının tanıtım için herhangi bir yayın yapıp yapılmadığını sorabilir.

Mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırılması durumunda kural olarak bilirkişi raporu bağlayıcı değildir (HMK md 282). Hâkim tarafından bilirkişi raporu diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirilir. Hâkim, bilirkişi raporunda yer alan özel ve teknik bilgilerin denetime elverişli olmadığı ya da eksik olduğu kanaatindeyse bilirkişiden ek rapor alabilir veya yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Hâkim,

⁹¹³ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.351, KARSLI, s.300.

⁹¹⁴ Resen araştırma ilkesi ile resen hareket ilkesi birbirinden farklı olan kavramlardır. Resen harekete geçme ilkesini hâkimin kendiliğinden harekete geçebilmesi ifade eden bir ilkedir. (KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.352, KARSLI, s.297-298, MUŞUL, Timuçin, Medenî Usul Hukuku, Ankara 2012, s.277).

⁹¹⁵ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.352, MUŞUL, s.277.

⁹¹⁶ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.353, KARSLI, s.315.

bilirkişi raporunda yer alan özel ve teknik bilgide maddi hata olduğu kanaatine varırsa ya da varılan sonucun yanlış olduğunu takdir edecek derecede bilgi sahibi olduğu kanaatine varırsa yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırmaksızın mevcut raporun aksine de karar verebilir⁹¹⁷. Örneğin, dava konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayalı olarak açılan davada mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde kullanımın büyükşehirlerde yaygın olmasına rağmen, Türkiye çapında olmamasının markaya ayırt edicilik kazandırabileceği yönündeki bilirkişi raporu, hâkim tarafından değerlendirecek bir husus olup bu konuda ek rapora dâhi gitmeksizin hüküm tesis edebilir.

Açılan hükümsüzlük davasının sebebini mutlak red nedenlerinden biri ya da birkaçı teşkil ettiği için delillerin toplanması ve değerlendirilmesi ilkeleri farklılık gösterecektir. Her ne kadar davacı davasını kendi iradesi sonucu açmışsa da artık üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği bir dava söz konusudur. Mutlak red nedenlerine dayalı olarak açılan davalar kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle de resen araştırma ilkesi geçerlidir. Taraflar yargılamanın her aşamasında delil ileri sürebilir. Hatta HMK md 186 gereğince sözlü yargılama esnasında dâhi yeni delillin varlığı beyan edilebilir. Bu durumda dahi mahkeme hâkiminin yeniden tahkikata dönebilmesi mümkündür.

Bir işaretin tescil aşamasında kullanım sonucu ayırt ediciliğinin kazandığının tespiti için TPE ile başvuru sahibinin sorunu tahkim yoluyla çözmesinin mümkün müdür? Bu soruya cevap aramadan önce tahkimin tanımı ve hukuki niteliği üzerinde açıklamalar yapmakta yarar görüyoruz. Uyuşmazlık konusu hak üzerinde iki tarafın anlaşarak, bu uyuşmazlığın çözümlenmesini özel kişi veya kişilere bırakmaları ve uyuşmazlığın bu kişilerce karara bağlanmasına tahkim denir⁹¹⁸. Türk Hukuku'nda iç tahkim, HMK'nın 407-444. maddelerinde, milletlerarası tahkim, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda düzenlenmiştir. Tahkim ihtiyarî ya da zorunlu olabilir. İhtiyarî tahkimde taraflar kendi rızaları doğrultusunda tahkim yolunu

⁹¹⁷ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.450.

⁹¹⁸ KURU/YILMAZ/ASLAN, s. 816, KARSLI, s.905.

seçmektedirler⁹¹⁹. Zorunlu tahkimde ise tahkim yoluna başvurma kanundan kaynaklanmaktadır⁹²⁰. TPE ile marka başvuru sahibinin zorunlu tahkim yoluna başvurması gerektiğini düzenleyen herhangi bir kanunî düzenleme yoktur.

İki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir (HMK md 408). Marka başvurusunun tescilinde yetkili merci TPE’dir. TPE kanunla kurulmuş, resmi bir mercîdir. Bir işaretin kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandığının tespiti için başvuru sahibi ile anlaşarak tahkim yoluna başvuramaz. Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının tespiti doğrudan kamu düzenine ilişkindir. TPE ile marka başvuru sahibi arasında bir sözleşme yoktur. Aradaki ilişki bir idari işlemdir. Yalnız 556 sayılı KHK getirdiği özel düzenleme ile idari işlemin yargılamasını özel hukuk alanına taşımıştır (md 53 ve md 71).

3. Tescil Edildikten Sonra Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markaya Karşı Açılan Hükümsüzlük Davası

556 sayılı KHK md 42’de hükümsüzlük halleri düzenlenmiş olup, aynı maddenin son fıkrasında “bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise 7’nci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz”.

ARKAN⁹²¹, bu kanunî düzenlemenin bu şekliyle gereksiz olduğunu belirtmektedir. Gerekçe olarakta, 556 sayılı KHK md 7/son da, tescil başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markanın kanunda belirtilen mutlak red nedenlerine dayalı olarak reddedilemeyeceğinin düzenlenmiş olmasını göstermektedir. Yazara göre tescil için başvuru tarihinden önce, ayırt edicilik kazanmış markanın mal ve hizmetler için yaygın ad haline gelmesi durumu dışında hükümsüz

⁹¹⁹ KURU/YILMAZ/ASLAN, s. 816, KARSLI, s.905, PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s.651.

⁹²⁰ Örneğin, Noterlik Kanunu md 49/f.4, “Noterlik dairesindeki notere ait eşya, Cumhuriyet Savcısı ve noter veya hazır bulunan mirasçıları tarafından tespit olunarak, noter odası tarafından takdir edilecek ücret karşılığında, yeni noter görevine başlayıncaya kadar, vekil tarafından kullanılmaya devam olunur”. KURU/YILMAZ/ASLAN, s. 816.

⁹²¹ ARKAN, C.II, s.156.

kılınması mümkün değildir. Bu nedenlerden dolayı, ARKAN md 42/f.son hükmünün “hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibariyle ayırt edici nitelik kazandığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilmez” şeklinde anlaşılması gerektiğini savunmaktadır. Yazar, AMK md 50.2⁹²²,’nin ilk cümlesinde bu yönde hüküm olduğunu ve AB Marka Tüzüğü’nün 51.2 maddesinde de benzer bir hükme yer verildiği belirtmektedir.

YASAMAN⁹²³, KHK md 42/son ile KHK md 7/son hükümlerinin sonucunun aynı olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, KHK md 7/son gereğince ayırt edicilik kazanan bir markanın tescil engeli ortadan kalkmaktadır. Bu nedenden dolayı da sıhhat kazanan bir işaretin hükümsüzlüğünün talep edilememesi gerekmektedir. KHK md 42/son’dan anlaşılması gereken de, tescil öncesindeki hükümsüzlük sebebinin varlığına rağmen zamanla ayırt edici nitelik kazanmış markanın, ayırt edici nitelik kazandığı andan itibaren hükümsüzlüğünün talep edilmeyeceğinin kabul edilmesidir.

KARAHAN⁹²⁴, KHK md 42/son hükmünden anlaşılması gereken “hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten önce kullanılmış ve tescile konu olan mallar ve hizmetlerle ilgili olarak ayırt edici nitelik kazanmış ise tescili hükümsüz sayılmaz”; şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtmektedir. Yazar, AB Marka Yönergesi’nin 3/III.maddesinde de üye devletler, tescil başvurusu ya da tescil tarihinden sonra bir işaretin ayırt edici nitelik kazanması halinde tescilin hükümsüz kılınmasının istenemeyeceği yönünde hüküm koymakta serbest bırakıldığını fakat KHK md 7/son’daki düzenleme değiştirilmeksizin AB Marka Yönergesi hükmünün KHK md 42/son’a aktarılmasının KHK md 42/f.son’u anlamsız hale getirdiğini ifade etmektedir.

⁹²² ARKAN, C.II, s.157, “MarkenG & 50.2’de ise, herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan (& 8.2,1) ya da tasviri nitelikteki (& 8.2, 2-3) işaretlerin marka olarak tescil olunması halinde, bu tescilin iptalinin, ancak tescilden itibaren on yıl içinde istenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme, zamanın ve özellikle on yıl gibi bir sürenin geçmesinden sonra geriye dönülerek, geçmişteki koşullara göre markanın ayırt etme gücüne sahip olup olmadığının ya da herkesin kullanımına açık tutulması gereken bir işaret olup olmadığının saptanmasının çok zor olacağı gerekçesine dayandırılmıştır”.

⁹²³ YASAMAN, C.II, s. 871-872.

⁹²⁴ KARAHAN, s.53.

DOĞAN⁹²⁵, KHK md 42/son hükmünün lafzi yorumundan tescil tarihinden önce kazanılan ayırt edici gücü düzenlediği, tescil tarihinden hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen süreçte markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması durumu düzenlenmediğinin söylenebileceğini ifade etmektedir. AB Marka Yönergesi ve AB marka Tüzüğü ve Alman Marka Kanunu dikkate alındığında tescil tarihinden sonra dava tarihine kadar geçen sürede elde edilen ayırt ediciliğin hükümsüzlük davasını engelleyeceğini savunmaktadır.

ÇOLAK⁹²⁶, dava tarihine kadar olan kullanımın açılan hükümsüzlük davasında dikkate alınmasının AB Marka Yönergesi'nde tanınan düzenleme yapma yetkisine uygun, fakat kanunî düzenlemeye aykırı olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, 556 sayılı KHK md 7/son'da yer alan düzenlemede "tescil tarihi" ifadesine yer verildiğinden ve tescil ifadesinden ne anlaşılması gerektiği 556 sayılı KHK md 39 da açıklığa kavuşturulduğundan kanun koyucunun bu yöndeki iradesi hiçe sayılamaz. Bu nedenle de dava tarihine kadar kazanılan ayırt ediciliğin dikkate alınması mümkün değildir.

AB Marka Yönergesi md 3/3 gereğince, her üye devlet tescil tarihinden sonra kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markanın hükümsüz kılınamayacağını yönünde düzenleme yapma yetkisine sahiptir. AB Marka Tüzüğü md 52/2⁹²⁷ gereğince⁹²⁸, tescil sonrası kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan marka hükümsüz kılınmaz. İngiliz Markalar Kanunu md 47/1'de de tescil sonrası kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markanın hükümsüz kılınamayacağı düzenlenmiştir.

Öğretide⁹²⁹, hükümsüzlük davasının açıldığı tarihten sonra ama karar tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış bir markaya ilişkin hükümsüzlük kararı verilip verilemeyeceği sorununa da dikkat çekilmekte ve bu durumda hükümsüzlük

⁹²⁵ DOĞAN, Kazanılma Anı, s.18.

⁹²⁶ ÇOLAK, s.39.

⁹²⁷ 207/2009 sayılı Tüzük md 51/2, "Eğer Birlik markası Madde 7(1), (b), (c) veya (d) şartlarını ihlal etmek suretiyle tescil edilmekle birlikte, tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin olarak tescil sonrası kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınmaz".

⁹²⁸ 40/94 sayılı Tüzük md 51/2'de de aynı düzenleme mevcuttu.

⁹²⁹ DOĞAN, Kazanılma Anı, s.20.

kararı verilmemesi gerektiği savunulmaktadır. Konuya ilişkin olarak Avrupa Birliğinde ne Marka Tüzüğü'nde ne de Yönergesi'nde bir düzenleme olmadığı belirtilerek, AMK md 50/f.2'nin karar tarihini esas aldığı belirtilmektedir. Kanaatimizce, gerek ulusal mevzuatımızda gerekse KHK md 4 gereğince uygulanabilecek uluslararası düzenlemede bu konuda bir düzenleme söz konusu olmadığından sorun genel esaslara göre çözümlenmelidir. Her dava açıldığı dönemdeki şartlara tabidir, bu nedenle de dava tarihi itibarıyla ayırt ediciliğin kazanılmaması durumunda hükümsüzlük kararı verilmelidir.

Kanaatimizce, md 42/son hükmünde yer alan “tescil tarihinden önce” ifadesi ile kastedilen dava tarihidir. Maddenin farklı yorumlanması kanunî düzenlenmenin amacı ile bağdaşmaz.

556 sayılı KHK md 42/I (a) gereğince mutlak red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş markalara karşı hükümsüz davası açılabilir. Kanun koyucu aynı kanunî düzenlemenin son fıkrasında tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak, bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmış olması halinde md 7/I (a), (c) ve (d) bentlerine göre hükümsüz kılınamayacağını düzenlenmiştir. Kanunî düzenleme incelendiğinde 556 sayılı KHK md 7/f.son'da yer alan düzenlemeye rağmen, 556 sayılı KHK md 42/f.son'a yer verilmesi gerekli olup olmadığı sorusu akla gelmektedir.

Öğretide⁹³⁰, md 7/I (a), (c) ve (d) bentlerine rağmen tescil edilen markaya karşı hükümsüzlük davası açıldığında eğer ihtilafa neden olan marka, davanın açıldığı tarihte kullanıma bağlı ayırt edicilik kazanmışsa artık bu markanın hükümsüzlük davasına karşı korunmuş olacağı belirtilmektedir. Bu görüşü bir örnek üzerinde incelemenin yararlı olacağı düşüncesindeyiz. “İzgara” sözcüğü, md 7/I (d) gereğince 29.sınıfta yer alan “Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri” için tescil edilemez. Fakat, 01.01.2008 tarihinde tescil edildiği kabul edilmiş olsun. 01.06.2009 da aynı markayı kullandığı gerekçesi Bay A' ya dava açmış olsun. Açılan dava devam ederken 01.01.2011 yılında Bayan B'ye dava açıldığında, Bayan B'de, “ızgara”

⁹³⁰ ARKAN, C.II, s.156, YASAMAN, C.II, s.871.

markasına karşı hükümsüz davası açtığını kabul edelim. Tescil tarihinden üç yıl sonra açılan hükümsüz davasında karşı savunmada kullanıma bağlı ayırt edicilik kazandığı yönünde savunma ileri sürüldüğünde mahkemenin ne yönde karar vermesi gerekir? Mahkeme, md 42/f.son'da yer alan düzenleme gereğince kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasını değerlendirmeye almak zorundadır. Bu nedenle de, mahkeme davanın açıldığı tarih itibariyle yani 01.01.2011 tarihi itibariyle, ayırt edicilik kazanmış markanın hükümsüzlüğüne karar vermeyecektir. Fakat, burada karşımıza çıkan asıl sorun ise 01.01.2008 tarihinden 01.01.2011 tarihine kadar geçen süreçte bu markanın hukukî durumun nasıl değerlendirileceğidir. 01.01.2011 tarihinde verilen karar tespit hükmünde olduğundan markaya sağlanacak hukukî korumanın başlangıç tarihini oluşturacaktır. Yararı olan davalının mahkemeden davaya konu markanın daha önceki bir tarihte kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının tespitine karar verilmesini mahkemeden isteyebilir.

Yargıtay kararlarında da tescil tarihinden sonra elde edilen ayırt edicilik durumunda⁹³¹ açılan hükümsüzlük davalarının reddine karar verilmesi gerektiği yönünde kararlar vermektedir⁹³². Yargıtay, “KAYMAKLIK” markasına karşı md 7/1-c hükmüne dayanılarak açılan hükümsüz davasında yerel mahkemenin md 7/f.son gereğince, ayırt edicilik kazandığı gerekçesi ile verdiği ret kararını, hükümsüzlük davası açılana kadar geçen sürede kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle

⁹³¹“... md 7/I (a), (c) ve (d) bentleri kapsamında tescili mümkün olmayan bir işaretin, TPE tarafından tescil edildiği tarihten hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürede, kullanımı sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış olması halini de kapsayacağı...”. Y.11.HD: 2005/3308 ve 2005/6634 K. DOĞAN, Ayırt Edici Güç Kazanma, s.19-20.

⁹³² “...gerek 40/94 sayılı AB Tüzüğü’nün 51/2 maddesinde ve mukayeseli Alman Markalar Kanunu 50/2.maddesindeki düzenlenme ve gerekse öğretide öne sürülen “bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz sayılamayacağına ilişkin görüşler (Arkan S., Marka Hukuku, C.II, s.156-157, Karahan S., Marka Hukukunda Hükümsüzlük Halleri, s.33; Yasaman H., Marka Hukuku, C.II, s.871, Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, s.446) ve Türk Marka Hukuku’nda da benimsenen “kullanımla ayırt edicilik kazanılması” ilkesi göz önüne alındığında “bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde 7.maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilin hükümsüz sayılamayacağı” şeklinde uygulanarak bu husustaki yasal boşluğun doldurulması Dairemizce uygun görülmüştür.” Y.11.HD. 2006/11133 E, 2007/13757 K., MERAN, s.112-114, ÇOLAK, s.40, yer alan Y.11.HD. E.2008/10827, K.2010/6039. “AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ” kararında aynı görüşü ifade etmiştir.

onamıştır⁹³³. Yargıtay⁹³⁴, bir başka kararında durumu kanun boşluğu olarak değerlendirmiş olup, bu boşluğun mukayeseli hukuk ve öğretide öne sürülen görüşler göz önüne alınarak doldurulması ve tescilden sonra kullanılarak ayırt edicilik kazanmış bir markanın hükümsüz kılınamayacağına hükmetmiştir⁹³⁵.

Yargıtay’ın kanun boşluğu olarak değerlendirmesi ÇOLAK tarafından eleştirilmektedir⁹³⁶. ÇOLAK’a göre, 2004 yılında yapılan değişiklikte dahi, 556 sayılı KHK md 7/son’da yer alan “tescil tarihinden önce” ifadesinde bir değişikliğe gidilmemiştir. Yargıtay’ın açık kanun hükmüne rağmen bu tarihi “dava tarihi” olarak kabul etmesi kanuna aykırıdır⁹³⁷.

⁹³³ Y.11.HD., 2005/3308 E., 2006/6634 K. “... “ KAYMAKLI” sözcüğünün halk arasında yaygın bir biçimde cins ve çeşit belirtmek için kullanılan bir sözcük olduğunu, ortalama alıcının hiçbir zihinsel çabaya gerek kalmaksızın kolaylıkla ve doğrudan ürünün cins ve çeşidini algılayabileceğini, “kaymaklı” kelimesinin yanına eklenen “m” harfinin (iyelik eki) bu ibareye ayırt edici nitelik yüklemeyeceğini gerekçe göstererek bu sözcüğün KHK md 7/1-c bendine göre tanımlayıcı işaret niteliğinde olmadığına dair Mahkemenin kabulünü isabetli bulmamıştır. Ancak, Yüce Mahkeme, “KAYMAKLIK” markasının tescilinden sonra, davalı ETİ şirketinin üretim izni alarak, yoğun reklam kampanyası eşliğinde yaygın bir şekilde markayı bisküvi emtiası üzerinde kullanmak suretiyle, hükümsüzlük davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürede onu kullanım sonucu ayırt edici hale getirdiğinin, dosyaya sunulan delillerle sabit olduğunu, bu nedenle Birinci Derece Mahkemesi’nin red kararının yerinde olduğuna karar vermiştir.” YILMAZ, s.194.

⁹³⁴ “...gerek 40/94 sayılı AB Tüzüğü’nün 51/2. Maddesinde ve mukayeseli Alman Markalar kanunu (MarkenG) 50/2.maddesindeki düzenleme ve gerekse öğretide öne sürülen “bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanma halinde hükümsüz sayılamayacağına ilişkin görüşler (Arkan S., Marka Hukuku, Cilt II, s.156-157; Karahan S., Marka Hukukunda Hükümsüzlük Halleri, s.33, Yasaman H., Marka Hukuku, Cilt II, s.871, Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, s.446) ve Türk Marka Hukuku’nca da benimsenen “kullanımla ayırt edici nitelik kazanılması” ilkesi göz önüne alındığında “bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede tescil edildiği mallar ve hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde 7.maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilin hükümsüz sayılamayacağı” şeklinde uygulanarak bu husustaki yasal boşluğun doldurulması Dairemizce uygun görülmüştür.” MERAN, s.115-118.

⁹³⁵ ÇOLAK, s.39 yer alan Yargıtay’ın bazı kararlarında ayırt ediciliğinde mevcut olup olmadığının “dava tarihi itibarıyla” incelenmesi gerektiğine karar vermiş, bazı kararlarında ise “tescili istenen markanın kullanımla ayırt edici nitelik kazandığı itirazının YİDK tarafından nihai kararın verildiği tarih itibarıyla incelenmesi gerektiği” içtihadında bulunmuştur ifadesine yer vermesi hatalı olmuştur. Yargıtay’ın dava tarihi esas aldığı kararı tescilli markaya karşı açılan hükümsüzlük davasının söz konusu olması haline ilişkindir. Yoksa, Yargıtay YİDK iptal davasında dava tarihini esas alarak bir değerlendirme yapmamıştır.

⁹³⁶ ÇOLAK, s.42.

⁹³⁷ ÇOLAK, s.42.

MKT md 49/III hükmünde⁹³⁸, md 7/I (a), (c), (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilen işaretin tescilden soran ayırt edicilik kazanmış olması durumunda hükümsüz kılınamayacağı düzenlenmiştir.

D. Hükümsüzlük Davasının Kabulü

1. Genel Olarak

Türk Hukuku'nda 556 sayılı KHK md 42/I gereğince, hükümsüzlük kararını sadece mahkemeler verebilmektedir. MKT md 50/I de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

AB Marka Tüzüğü md 51 gereğince mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük talepleri ve md 52 gereğince nispi red nedenlerine hükümsüzlük talepleri için Ofis'e başvurulması gerekir. Eğer bir tecavüzün durdurulması davası söz konusu ise karşı dava olarak hükümsüzlük davası ofise başvurulmaksızın açılabilir.

İngiliz Markalar Kanunu md 47/3 gereğince, markanın hükümsüzlüğü talebi tescil yetkili makama yapılabilir ya da mahkemeye müracaat edilebilir. Kuralın istisnası derdest bir davanın varlığı halinde hükümsüzlük talebinin mutlaka mahkemede ileri sürülmesi gerekir (md 47/3/a) Eğer, tescile yetkili makamdan derdest bir davanın varlığına rağmen hükümsüzlük talebinde bulunulursa yetkili makam bu talebi mahkemeye yönlendirmek zorundadır (md 47/3/b)⁹³⁹.

2. Terkin

Kullanım sonucu ayırt edicilik iddiasının kabul edilmemesi durumunda davaya konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilecektir. AB Marka Tüzüğü md 57/6 paralel olarak 556 sayılı KHK md 44/f.3 gereğince de, hükümsüzlük kararı kesinleşmedikçe markanın sicilden terkin edilmesi mümkün değildir. Hükümsüzlük kararının kesinleşmesi ile birlikte dava konusu marka sicilden terkin edilecektir.

⁹³⁸ “Bir marka, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetlere ilişkin olarak tescilden sonra ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.” KÜÇÜKALİ, s.171.

⁹³⁹ Ayırtılı bilgi için, JACOB/ALEXANDER/LANE, s.118.

Hükümsüzlük kararının kesinleşmesi üzerine mahkeme kararının TPE'ye kimin tarafından gönderileceği ve TPE'nin terkin işlemini hangi sürede ve nasıl yapacağı kanunî olarak düzenlenmemiştir. Uygulamada hükümsüzlük davasının kesinleşmesi durumunda mahkeme tarafından TPE'ye kesinleşen karar tebliğ edilmemektedir. Davanın tarafları kesinleşen mahkeme kararını kendileri TPE'ye göndermekte ve TPE terkin işlemini talep doğrultusunda yerine getirmektedir. TPE'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 3/1 (a) bendi ile sınaî hakların korunması ve sicil işlemlerini yapmakla görevli olan resmi makam TPE'dir. Öğretide, 556 sayılı KHK' da, ilgili yönetmelikte bu konuda hüküm bulunmaması⁹⁴⁰ eleştirilmekte ayrıca TPE'nin kuruluş kanununda da bu konuda TPE'nin ne zaman ve ne şekilde işlem yapacağının düzenlenmemesi önemli bir eksik olarak görülmektedir⁹⁴¹. MKT md 51/4 hükmü gereğince hükümsüzlük kararının kesinleşmesinden sonra markanın sicilden terkin edileceğini ve durumun gazetede⁹⁴² yayımlanacağı düzenlenmiştir. Kanaatimizce, tasarıda da hükümsüzlük kararının kimin tarafından TPE'ye gönderileceğinin düzenlenmemesi bir eksikliklerdir. Kesinleşen mahkeme kararının mahkeme tarafından doğrudan TPE'ye gönderilmesi gerektiği yönünde bir hüküm konulması yerinde olur.

3. *Herkes Karşı İleri Sürülmesi*

Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak verilen karar kesinleştikten sonra, herkese karşı hüküm doğurur (md 44/3). MKT'de de aynı hükme yer verilmiştir (md 51/4). Hükümden açıkça hükümsüzlük kararının sadece tarafları bağlamadığı sonucu çıkarılmaktadır. Kesinleşen hükümsüzlük kararı, markayı hükümsüzlük davasının açılmasından önce veya sonra devralan kişiye karşı da hüküm ifade eder⁹⁴³. Öğretide,

⁹⁴⁰ Örneğin endüstriyel tasarımlara ilişkin olarak, 554 sayılı KHK md 54/son gereğince, “bir tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur. Enstitü, mahkemenin gönderdiği ilamı sicile işler ve Yönetmelikte öngörülen süre içinde yayın yolu ile ilan eder.

⁹⁴¹ KARAHAN, s.154, Yazar, markanın hakkının sona ermesini düzenleyen KHK md 556 md 45/II' de marka hakkının sona erdiğinin bültende yayınlanmasına zorunluluğuna ilişkin hükmün kıyasen hükümsüzlük halinde de uygulanması gerektiğini belirtilmektedir.

⁹⁴² MKT md 2 tanımlara yer verilmiş (e) bendinde şu şekilde düzenlenmiştir. “Gazete: Sicile kaydedilen markaların yayımlandığı Resmi Marka Gazetesini” ifade eder.

⁹⁴³ ARKAN, C.II, s.170.

madde de yer alan herkes ifadesinden ilgili herkesin anlaşılması gerektiği belirtilmektedir⁹⁴⁴.

Öğretide⁹⁴⁵, hükümsüzlük kararlarının herkese karşı hüküm doğurması kuralının davanın özel hukuktan ziyade kamu hukuku karakterine sahip bir dava olduğunu göstermekte olduğu belirtilmektedir. İleri sürülen gerekçe de idarî yargı kararlarının herkese karşı hüküm ifade etmesi olarak gösterilmekte ve bu durum yönetmelik, genelge gibi düzenleme şeklindeki idari işlemin iptaline ilişkin yargı kararlarına benzetilmektedir.

4. *Hükümsüzlük Kararı Kural Olarak Geçmişe Etkilidir*

AB Marka Tüzüğü md 55/3’ de hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmayacağı iki hali düzenlenmiştir. Birincisi, kesinleşmiş mahkeme kararları, hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasından etkilenmez. İkincisi ise ifa edilmiş lisans sözleşmeleri hükümsüzlük kararının geçmişe etkili olmasından etkilenmez. Ancak, hakkaniyet gerekçesiyle haklı şart ve nedenler varsa geri ödeme yapılabilir.

556 sayılı KHK md 44 gereğince de hükümsüzlük kararı geçmişe etkilidir. Bu kuralın temel iki istisnası vardır.

-“Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar,

- Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak, hal ve şartlara göre ,haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür”.

⁹⁴⁴ PASLI, s.216.

⁹⁴⁵ SEKMEN, s.307.

MKT md 51/3⁹⁴⁶, kanunî düzenlemeden farklı bir düzenleme getirmiştir. Kanunî düzenlemedeki “kötü niyet” kavramı tasarıda “ağır ihmalden veya kasıtlı olarak hareket etmesinden” ifadesi ile değiştirilmiştir. Öğretide⁹⁴⁷, “kötü niyetin kendisinden beklenen özeni hafif ihmaliyle dahi göstermediği için gerçek durumu anlayamayanın da hukuken kötü niyetli sayılması sebebiyle”, kötü niyetin hafif ihmali de kapsadığı belirtilmektedir. Bu nedenlerle, MKT istisnanın uygulanmasını daraltmıştır. İstisnanın uygulanabilmesi için, ağır ihmal veya kasıtlı aranmaktadır. Hafif ihmal durumunda istisna uygulanmayacaktır. AB Marka Tüzüğü md 55/3’ de marka sahibinin ihmalden ya da iyiniyetli olmamasından veya sebepsiz zenginleşmesinden kaynaklanan zararlardan dolayı tazminat ödenmesinden söz edilmiş ancak kapsamın belirlenmesi hususunda ulusal mevzuata gönderme yapılmıştır.

556 sayılı KHK md 44 gereğince, birincisi istisna, markaya ilişkin açılmış tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararlarıdır. Örneğin, markaya tecavüz nedeniyle verilmiş tecavüzün durdurulması davası ve maddi tazminatın tahsiline ilişkin karar kesinleşmiş bile olsa eğer maddi tazminat tahsil edilmemiş ise bu durumda verilen hükümsüzlük kararı geçmişe etkili olacaktır. MKT md 51/3/a, kararın kesinleşmesini yeterli görmekte ayrıca uygulanmış olmasını

⁹⁴⁶ “Marka sahibinin ağır ihmalden veya kasıtlı olarak hareket etmesinden zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez;

- a) Hükümsüzlük kararından önce, markaya tecavüz nedeniyle açılan bir davada verilen kesinleşmiş kararlar,
- b) Hükümsüzlük kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak, sözleşme gereği ödenmiş bedeller koşullar elverdiğince hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen geri istenebilir.

207/2009 sayılı Tüzük md 55/3’de, “Marka sahibinin ihmali (negligence) veya iyiniyetinin bulunmaması halinde (lack of good faith) neden olunan zararlar nedeniyle gerek tazminat taleplerine ve gerekse sebepsiz zenginleşmeye ilişkin (unjust enrichment) ulusal hükümler gereğince fesih veya hükümsüzlüğün geriye yönelik etkileri aşağıdaki hususları etkilemeyecektir:

- (a) tecavüze ilişkin ve kesinleşmiş bir karar etkinliğini kazanmış ve fesih veya hükümsüzlük kararından önce icra edilmiş kararlar,
- (b) söz konusu karardan önce icra edilmiş olmak koşuluyla, fesih ya da hükümsüzlük kararından önce uygulanmış herhangi bir sözleşme, ancak ilişkin sözleşme gereğince ödenmiş paraların geri ödenmesi, koşullar elverdiği takdirde, hakkaniyet nedenleriyle talep edilebilir”.

⁹⁴⁷ SEKMEN, s.312.

aramamaktadır. Öğretide hâkim kanaat, uygulanmış tedbir kararlarının hükümsüzlük davasından etkilenmeyeceğini yönündedir⁹⁴⁸. Kanaatimizce, geçici hukukî koruma sağlayan ve asıl amacı açılan davada verilecek hükmün etkinliğini sağlamak olan ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmış olması halinde istisna kapsamında tutulması yerinde olur⁹⁴⁹.

556 sayılı KHK md 44 gereğince ikinci istisna, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmelere hükümsüzlük kararı etki etmeyecektir. Ancak, hal ve şartlara göre, haklı nedenler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür. 556 sayılı KHK md 15 gereğince, tescilli bir marka, başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir. MKT md 51/3/b, haklı nedenler ve hakkaniyet düşüncesi ifadesi “hakkaniyet gereği” olarak ifade etmiştir. Her iki düzenlemede arasında kanaatimizce herhangi bir fark yoktur.

E. Hükümsüzlük Davasının Reddi

Hükümsüzlük davasının hukukî niteliği, eda davası niteliğinde olduğundan hükümsüzlük davasının reddi halinde verilen karar sadece tespit hükmündedir⁹⁵⁰. Kesinleşmiş hükümsüzlük kararları herkese karşı etki doğurmasına rağmen hükümsüzlük davasının reddi halinde verilen hüküm sadece taraflar arasında hüküm doğurur. Yalnız, diğer hükümsüzlük davalarından farklı olarak davaya konu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı gerekçesi ile davanın reddedilmesi durumunda verilecek hüküm diğer hükümsüzlük kararlarından farklılık arz eder.

⁹⁴⁸ TEKİNALP, s.486, KARAHAN, s.151, SULUK, 45, ÇOLAK, s.996, SEKMEN, s.314-315.

⁹⁴⁹ HMK md 398 ile getirilen düzenleme ile tedbire muhalefet suçu TCK kapsamından çıkarılarak HMK'ya alınmıştır. Yasal düzenleme gereğince, öncelikle verilecek ceza bir aydan altı aya kadar “disiplin hapsi” cezasıdır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkında dava açılmış esas davaya bakan mahkeme eğer esas hakkında dava açılmamışsa tedbir kararını veren mahkemedir. Bu nedenle hukuk mahkemelerinin ceza yargılaması yapması söz konusu olacaktır. Bilindiği üzere hukuk sistemimizde hem hukuk hem de ceza yargılaması yapan tek mahkeme icra mahkemesidir. Ayrıca, kanunun verilecek cezaya karşı kanun yolu da öngörülmediği için verilen hükmün kesin hüküm niteliğinde olduğu sonucuna varılmaktadır. Kanun koyucunun getirmiş olduğu bu düzenlemeden dolayı kanaatimizce eğer tedbir kararına konu olan markaya karşı hükümsüzlük davası açılmışsa bu durumda tedbire muhalefet suçuna ilişkin yargılama yapacak mahkemenin bu kararı bekletici mesele yapması yerinde olur.

⁹⁵⁰ KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.271.

F. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markanın Farklı Şekillerde Kullanılmasının Hükümsüzlük Davasına Etkisi

556 sayılı KHK md 7/a, c ve d bentleri gereğince tescil mümkün olmayan bir işaretin tescil edilmesi durumunda açılacak hükümsüzlük davasında ortaya çıkabilecek sorunlardan biri de markanın tescilden farklı şekilde kullanılması durumudur. 556 sayılı KHK’da bu konuda düzenlemeye yer verilmiş ancak hangi durumların markayı kullanma olarak kabul edileceği hususları düzenlenmiştir.

556 sayılı KHK gereğince, markanın kullanıma zorunluluğu açısından belirli bir hoşgörü süresi öngörülmüştür (md 14)⁹⁵¹. Kanunî düzenlemede öngörülen süre⁹⁵² içinde kullanma zorunluluğuna uyulmadığı⁹⁵³ durumlarda, hükümsüzlük davası açılabilir⁹⁵⁴. 556 sayılı KHK md 14/a, “Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılmasını” markayı kullanma olarak kabul etmiştir⁹⁵⁵.

Burada önem arz eden nokta 556 sayılı KHK md 7 (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescil edilmesi mümkün olmayan bir markanın tescil edilmesi durumunda açılacak hükümsüzlük davasında tescilli marka sahibinin ayırt edici karakteri değiştirmeden markayı kullanarak ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını ileri sürebilir mi? Sorusuna verilecek cevaptır. Kanaatimizce, verilen cevap olumlu yönde olmalıdır. Tescilli mümkün olmadığı halde tescil edilmiş olmasına rağmen markayı kullanan kişinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı yönündeki iddianın değerlendirilmesinde

⁹⁵¹ BİLGİLİ, Fatih, Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu, TBB Dergisi, Sayı 74, 2008, s.30

⁹⁵² DİRİKKAN, Tescilli, s.222, “Paris Sözleşmesi’nde (5/C1) “makul bir süre”den söz edilirken, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (19/1) bu sürenin “en az üç yıl” olması gerektiğini belirtmektedir. Direktif (10/1), 40/94 sayılı Tüzük (15/1), MarkenG. (25/I), MSchG (12/1)’de süre beş yıl olarak belirlenmiştir”.

⁹⁵³ KAYA, Kullanmama, s.199, “Haklı sebeple geçirilen süre, beş yılın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

⁹⁵⁴ TEKİNALP, s.453, 556 sayılı KHK md 14’te iptalden kastedilen md 42.f.1 (c) anlamında mahkemece markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesidir.

⁹⁵⁵ DİRİKKAN, Tescilli, s.250, Eski Markalar Kanunu’nun 18.maddesinde markanın tescil edildiği biçimde “aynen” kullanılması zorunluluğundan bahsedilmiştir.

dikkate alınması gereken husus “markanın kullanımına yönelik iddialarıdır”. Markanın kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği her ne kadar 556 sayılı KHK’da doğrudan belirtilmemişse de, 556 sayılı KHK md 14’de bu konuda bir düzenleme yapılmıştır. Burada değerlendirilmesi gereken kanunî düzenlemenin (a) bendinden ne anlaşılması gerektiğidir.

Kullanmanın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetle bağlılık veya bağlılık kurabilecek çağrışım yapmasına olanak verecek şekilde yapılmadığı hallerde 556 sayılı KHK md 14 anlamında bir kullanımın varlığı kabul edilemez⁹⁵⁶. Markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılmasından anlaşılması gerekenin, markanın asli ve ayırt edici unsurunun önemsiz eklemelerle⁹⁵⁷, şekillerle ya da önemsiz eksikliklerle birlikte kullanılması veya farklı renk ve boyutta kullanılması hallerinin olduğu belirtilmektedir⁹⁵⁸. Tescilli markada yer alan tasviri işaretlerin çıkarılması halinde de marka aynen kullanılmış olarak kabul edilmelidir⁹⁵⁹. Kullanılan işaret yeni bir marka olarak algılanamamalıdır⁹⁶⁰. Örneğin, üç boyutlu şeklin iki boyutlu şekil olarak kullanılmasında markanın tescil edildiği şekilde kullanılmaması durumu ortaya çıkacaktır⁹⁶¹.

⁹⁵⁶ ARKAN, C.II, s.146.

⁹⁵⁷ DİRİKKAN, Tescilli, 250, dp.111, EMK md 50/I (a)’da aynen kullanılmayan markanın da terkin edilebileceği öngörülmüştü.

⁹⁵⁸ BOZGEYİK, Hayri, Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2010, s.457-479.

⁹⁵⁹ ARKAN, C.I, s.151.

⁹⁶⁰ DİRİKKAN, s.252, KAYA, Kullanmama, s.198, ÇİÇEKÇİ, s.47.

⁹⁶¹ EROĞLU, s.128, “Üç boyutlu markaların MarkKHK md 14 anlamında kullanılmasından söz edebilmek için ise, sicile kaydedilen üç boyutlu markanın dolaşıma sokulması gerekir. Üç boyutlu markanın sadece düz bir yüzey üzerinde gösterilmesi MarkKHK md 14’ün izin verdiği bir değişiklik değildir. Tescil başvurusunda bulunan, üç boyutlu marka veya şekil markası arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Bu tespit sadece marka sicili için değil, markanın sonraki kullanımı için de önemlidir. Üç boyutlu biçimden sadece iki boyutlu olarak yararlanılacaksa, iki boyutlu biçim markası seçilmelidir, aksi halde marka tescil edildiği şekilde kullanılmamış olacaktır. İki boyutlu biçim markası olarak nitelenerek tescil edilen plastik mal paketinden yararlanma halinde de markanın tescil edildiği şekilde kullanıldığından söz edilemeyecektir”.

Ayırt edici karakterin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmek için kesin ve objektif bir ölçüt koymak mümkün değildir⁹⁶². Bu anlamda, markanın ilgili çevreler kullanılan yeni şeklinin aynı marka olarak algılanıp algılanmadığına bakılmalıdır⁹⁶³. Farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu yerlerde telaffuz ve okuma zorlulukları dikkate alınarak, markanın bazı küçük değişiklikler ile kullanılması da ayırt ediciliğe zarar verilmemek kaydıyla kabul edilmelidir⁹⁶⁴. Tescilli bir markanın kullanımında yapılan değişiklik, başkasının markasıyla karışıklığa yol açmaktaysa markaya tecavüz dahi söz konusu olabilir⁹⁶⁵.

Yargıtay’a göre markanın tescil edilmiş halinden farklı bir şekilde kullanılması markanın ayırt ediciliğine zarar vermemek şartıyla mümkündür⁹⁶⁶. İngiltere’de “SECOND SKIN” biçiminde tescilli olan markanın sahibi tarafından “2ND SKIN” biçiminde kullanılmış olması markasal kullanım olarak kabul edilmiştir⁹⁶⁷. Fransa’da “BONYOUR” sözcük markasının “BONJOUR” olarak kullanılması markanın ayırt edici karakterini değiştiren farklı kullanım olarak kabul edilmiştir⁹⁶⁸.

⁹⁶² ÇAĞLAR, s.13.

⁹⁶³ ARKAN, C.I, s.148.

⁹⁶⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.637-638.

⁹⁶⁵ DİRİKKAN, s.224.

⁹⁶⁶ 11.H.D. 12.02.2007, T., 2005/14553 E., 2007/1985 K. “...Aslında işlevine uygun surette kullanma, bizatihi markanın tescil edilmiş haliyle kullanımını gerektirirse de, KHK markanın tescil edilmiş halinden farklı bir şekilde kullanılmasına da onun ayırt edici karakterine hanel vermemesi şartıyla cevaz verilmiştir. Marka farklı bir şekilde kullanılmakla birlikte aynı şekilde algılandığı sürece ayırt edici karakterinde herhangi bir değişiklik yok demektir (Bkz.Markaların Korunması 556 sayılı KHK şerhi ve ilgili Mevzuat, Karan-Kılıç, s.316) Somut olayda davalı tescilli “GenuineLeatherByFalkom” markasının esaslı unsuru olan FALKOM ibaresini değiştirmeden tescil ettirdiği tarihten itibaren kesintisiz olarak kullandığı...” ÇOLAK, S. 899-890.

⁹⁶⁷ ÇOLAK, s.899.

⁹⁶⁸ ÇAĞLAR, S. 15, dip.13, “BPatG GRUR 1998, s. 64- Bonjour, Mahkemenin bu yönde karar almasının sebebi, harf değişikliği ile ortaya çıkan yeni sözcüğün “Bonjour =Merhaba (Fransızca)” başka bir dilde de olsa yaygın olarak kullanılan bir sözcük haline gelmesidir. Yani artık başka bir anlam ifade eden söz konusudur.”

G. Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanan Markanın Kullanımına Ara Verilmesinin Hükümsüzlük Davasına Etkisi

556 sayılı KHK md 7/a, c ve d bentlerine göre tescili mümkün olmayan bir işaretin tescil edilmesi durumunda açılacak hükümsüzlük davasında marka sahibinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını ispatlamak zorundadır. Marka sahibinin markasının kullanımına ara vermesi durumunda 556 sayılı KHK md 14/1’de ki, “haklı nedenle kullanıma” ara verildiği savunmasında bulunabilir? Haklı nedenle⁹⁶⁹ kullanıma ara verilmesi⁹⁷⁰ iddiası ancak kanunî düzenlemeye uygun olarak tescil edilmiş markalara karşı açılan kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük davalarında söz konusu olabilir. 556 sayılı KHK md (a),(c) ve (d) bentlerine dayalı hükümsüzlük davalarında “haklı nedene dayalı kullanıma ara verilmesi” iddiası kural olarak dikkate alınmamalıdır. Marka sahibi, dava tarihi itibariyle tescili mümkün olmamasına rağmen tescil ettirmiş olduğu markaya kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığını ispat etmesi gerekir. Bu sorunu bir örnek üzerinden açıklayalım. 01.01.2009 tarihinde tescil edilmiş bir markaya karşı 01.01.2013 tarihinde hükümsüzlük davası açıldığını kabul edelim. Burada marka sahibi kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığı iddiasına ilişkin olarak sunduğu deliller arasında 01.07.2009 ile 01.9.2010 arasında ilişkin delil sunamaması durumunda dâhi haklı nedenle kullanıma ara verme iddiasına dikkate alınamaz. Bu tarz hükümsüzlük davalarının reddedilebilmesi için dava tarihi itibariyle ilgili çevre tarafından (a), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak gerçekleşen tescilin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı hususunda kanaat oluşması gerekir.

⁹⁶⁹ DİRİKKAN, Tescilli, s.259, dip.144, “MSchG 12/1’de kullanmama için “önemli nedenler”in bulunmasından söz edilmektedir”.

⁹⁷⁰ ARKAN, C.I, s.148’de Yazar, haklı nedenin marka sahibinin etki alanı dışında kalan savaş, doğal afet gibi zorlayıcı nedenler olduğu belirtmektedir. DİRİKKAN, Tescilli, s.259’de, Yazar, “marka sahibinin markayı kullanması kendisinden beklenmeyen olayın doğmasında bir etkisinin bulunmaması bunu engelleyememesi gerekir. YASAMAN, C.I, s.657, Y.11.H.D, T.09.04.2001, E.844, K.3429, “Müflis şirketin yönetim kurulu, genel kurulu veya iflas idaresinin, şirket malvarlığına dahil olan markayı, şirketin bizzat kullanması mümkün olmasa dahi, üçüncü kişilere kullandırabilmesi mümkün iken, bu yollara başvurmayıp, şirketin iflas ettiğinden bahisle iflas olgusunun, KHK’nin 14 üncü maddesinde belirtilen haklı nedenlerden olduğunu ileri sürmesi mümkün değildir.

II. MARKANIN YENİLENMESİ TALEPLERİNDE TPE’NİN YETKİSİ

556 sayılı KHK md 41 gereğince, koruma süresi sona eren markanın, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi ve yönetmelikte⁹⁷¹ öngörülen yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenileneceği düzenlenmiştir.

Kanunî düzenlemede yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesinin koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Bu sürenin kaçırılması halinde de yenileme, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Kanunî düzenlemeye göre, yenileme için talep ve yenileme ücretinin yatırılmasının gereklidir. Koşulların yerine getirilmesi durumunda yenileme talebinin TPE tarafından reddedebileceği düzenlenmemiştir.

556 sayılı KHK md 7 (a), (c) veya (d) bentlerinden herhangi birine aykırı olmasına rağmen tescil edilmiş olan bir markanın koruma süresinin dolması durumunda marka sahibi tarafından TPE’ye yapılan yenileme talebinde TPE yenileme talebini mutlak red nedenlerine göre inceleyebilir mi? Bu konuda 556 sayılı KHK’da açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yenilemenin hukuki niteliği öğretide tartışmalıdır.

⁹⁷¹ 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik md 17 “Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

- a) Talep Dilekçesi,
- b) Yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belge,
- c) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitü’ye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.

Bir yenileme talebinde sadece tek bir markanın yenilenmesi talep edilebilir.

Makul nedenlerle şüpheyi düşülmesi durumunda Enstitü, yenileme talebine ilişkin olarak, başvuru sahibinden gerektiğinde noter tasdikli de dâhil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.

ARKAN⁹⁷², yenileme talebinin hukukî niteliğini doğrudan değerlendirmemekle birlikte konuya şu soruyla ışık tutmaya çalışmaktadır. TPE, markanın, mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline geldiğini (KHK md 42/I,d) ya da yanlış anlamlara neden olduğunu (KHK md 42/I, e) saptarsa, markanın yenilenmesini kabul etmek durumda mıdır? Yazar, TPE'nin bu gibi hallerde yenileme talebini reddetmesi gerektiğini belirterek, bu karara karşı başvuru sahibinin md 47 vd hükümlerine göre itiraz hakkının olduğunu belirtmektedir. Aksi durumun varlığında yenileme işlemi yapan TPE'nin hemen sonra hükümsüzlük davası açmak zorunda kalacağını belirtmektedir.

TEKİNALP⁹⁷³, markanın yenilenmesinin yeni bir işlemi olmadığını, yeniden tescil olduğunu ifade etmektedir. Yazar, marka sahibinin davranışlarıyla ayırt edici niteliğini yitirmiş yani tescil edildiği mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmiş markaların yenilenmesi taleplerinin TPE tarafından reddedilebileceğini kabul etmektedir.

YASAMAN/YUSUFOĞLU⁹⁷⁴, yenileme işleminin yeni bir tescil olduğu kabul etmektedir. Yenileme işlemi, hüküm ve sonuçları ortadan kalkan bir idari işlemin yerine tesis olunan yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle, yenilemeye yönelik işlem başlangıçtaki işlemten ayrı olarak değerlendirilmelidir. Ayrı olarak değerlendirildiğinde de TPE tarafından kanunî şartların bulunup bulunmadığı resen araştırılmalıdır. Yazarlara göre, TPE'nin yenileme talebinin kabulü için bir mutlak red nedeni bulunup bulunmadığını inceleme ve gerektiği takdirde talebi reddetme yetkisi olmalıdır.

BİLGE⁹⁷⁵, yenileme işleminin hukukî niteliği üzerinde değerlendirme yapmamakla birlikte markanın yaygın ad haline dönüşmesi durumunda TPE tarafından yenileme işleminin reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

OYTAÇ⁹⁷⁶, AB Marka Tüzüğü md 47 (5) son cümlede yenilemenin yeni bir tescil işlemi olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, zamanla ayırt ediciliğin yitirilmesi

⁹⁷² ARKAN, C.II, s. 172-173.

⁹⁷³ TEKİNALP, s.398.

⁹⁷⁴ YASAMAN/YUSUFOĞLU, s.843.

⁹⁷⁵ BİLGE, s.134-135.

durumunda bu husus yenileme esnasında TPE tarafından kendiliğinden dikkate alınarak markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir.

KARAN/KILIÇ⁹⁷⁷, yenilemenin yeni bir tescil işlemi olduğunu kabul etmektedirler. Yazarlar, mevcut veya sonradan çıkan nedenlerden dolayı TPE'nin yenileme talebini reddedebileceği savunmaktadırlar.

EPÇELİ⁹⁷⁸, TPE tarafından yenileme talebinde incelenebilecek tek şey başvurunun süresinde olup olmadığıdır. Yenileme işlemini mutlak red nedenleri yönünden bir incelemeye tabi tutamaz. Yenilemenin hukukî niteliği yeni bir tescil değil, tescil işleminin yenilenmesidir.

ÇOLAK⁹⁷⁹, markanın yenilenmesi aşamasında TPE'nin yenileme talebini reddetmesinin mümkün olup olmadığı 556 sayılı KHK açıkça düzenlemediğini belirterek, kamu yararının söz konusu olduğu durumlarda TPE'nin yenileme talebini reddetme yetkisi olduğunu kabul etmektedir. Yazar, koruma süresi içinde jenerik veya yanıltıcı hale gelen bir markanın yenilenmesi sırasında TPE'nin başvuruyu reddedebilme yetkisi olduğunu kabul etmemektedir.

Yargıtay, kesinleşmiş ve tescil edilmiş bir markanın her ne nedenle olursa olsun mevcut kanunî düzenlemeye göre TPE tarafından resen iptalinin ve terkinin mümkün olmayacağı görüşündedir⁹⁸⁰.

⁹⁷⁶ OYTAÇ, s.257,

⁹⁷⁷ KARAN/KILIÇ, s.376.

⁹⁷⁸ EPÇELİ, s.97.

⁹⁷⁹ ÇOLAK, s.885.

⁹⁸⁰ "... Türk Patent Enstitüsü bundan sonra tescil edilmiş bir marka statüsünü kazanmış olan markalar üzerinde yeniden inceleme yaparak o markaların hukukunu ihlal edecek şekilde karar alamaz. Dairemizin konuya ilişkin 03.06.1999 gün ve 1999/2118-4802 sayılı kararında da değinildiği gibi, bu şekilde kesinleşmiş ve tescil yapılmış bir markanın her nedenle olursa olsun mevcut yasal düzenlemeye göre, tescili yapan kuruluşça resen iptali ve terkinin mümkün olamaz. Nitekim doktrinde de bu görüş benimsenmiş bulunmaktadır. (Bk.Prof.Dr. Sabih ARKAN, Marka Hukuku, C.II, Ankara 1998, s.166 vd). Davalı TPE'nin kendi kuruluşu ve uyguladığı 556 sayılı KHK'nin yürürlüğünden çok önceki idari düzenleme tarzına dayanarak Danıştay'ın resen terkinine imkan tanıyan idari yargı çevresinde geçerli olabilecek olan ve o dahi idari dava açma süresi ile sınırlı olarak idareye kendiliğinden iş bu iptal yetkisi

Tescili md 7 (a), (c) veya (d) bentlerine dayalı olarak mümkün olmayan bir işaretin marka olarak tescil edilmesi durumunda ve marka sahibinin yenileme talebinin TPE tarafından reddedebilmesi için yenileme işleminin yeni bir tescil işlemi olduğunun, bir diğer ifade ile yeni bir idari işlem olduğunun kabul gerekir. Yenilemenin yeniden tescil olduğunun kabulü halinde TPE'nin yenileme başvurusunu reddetme hakkı bulunmamaktadır. TPE, yenileme talebinin kanunî düzenlemeye aykırı herhangi bir sonuç doğurduğunu tespit ederse 556 sayılı KHK md 43 gereğince hükümsüzlük davası açabilir. TPE, yenileme işleminin reddetmesinin hakkaniyetle bağdaşmayacağını ve bunun ancak mahkeme kararıyla yapılması gerektiğini savunan görüşe katılıyoruz. Yenilemenin yeni bir tescil işlemi olduğunun kabul edilmesi durumunda tıpkı yeni bir başvuru gibi işlem görmesi kanunî zorunluluktur.

Yenilemenin yeni bir tescil işlemi olup olmadığı konusunda 556 sayılı KHK'da bir açıklık yoktur. Tasarıda da, yenilemeye ilişkin düzenlemede herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir⁹⁸¹. Kanunî düzenleme yapılırken esas alınan AB Marka Tüzüğü'nde açıkça yenilemenin yeni bir tescil işlemi olduğu belirtilmiştir.

Kanaatimizce, yenileme yeni bir tescil işlemi değildir, sadece tescilin yenilenmesidir. Bu nedenle de TPE yenileme talebini yeni bir başvuru olarak değerlendiremez. Yeni bir başvuru olarak değerlendirmedeği için de yenileme talebini reddedemez. 556 sayılı KHK md 41'de talep ve yenileme ücretinin yatırılması halinde markanın yenileneceği düzenlenmiştir. Kanunî düzenleme de TPE'ye bu konuda herhangi bir yetki verilmemiştir. 5000 sayılı TPE Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun göre kurulmuş resmi bir makamdır. Görevli ve yetkili kılınmadığı hiçbir işlemi yapamaz. Yenileme işleminin reddedilmesi yargılama konu olan uyuşmazlık açısından ciddi sorunlar doğurabilir. Ayrıca, TPE'nin yenileme başvurusunu reddetmesi durumunda tescil ortadan kalkacağından ve marka sahibinin bu karara karşı dava açması ve davayı kazanması halinde dahi kararın kesinleşmesi gerekeceğinden yenileme

tanıyan 20.02.1973 gün E.1971/2335-1973/446 sayılı kararına dayanmış olması Enstitünün bu işlemine geçerlilik tanınması sonucunu doğurmaz. ... Bu nedenlerden dolayı da davacılar tarafından davalı TPE aleyhine açılan başvuru ve tescil işlemlerinin iptali yolundaki kararların iptaline karar verilmesi gerekirken..." (Y.11.H.D. 10.02.2000 E., 2000/226, K., 2000/1196). BATİDER, C.XX, S.3, s.231.

⁹⁸¹ KÜÇÜKALİ, s.185.

talebinin reddine ilişkin 556 sayılı KHK'ya aykırı kararlardan dolayı marka sahibi ciddi zararlar görebilir. Özellikle markanın lisans sözleşmelerine konu olması durumunda zararların daha da artması söz konusu olacaktır.

Kanunî düzenlemenin bu haliyle tasarıda da korunması kanaatimizce yerindedir. TPE'nin her zaman her türlü tescile karşı kanunî gerekçeleri olmak kaydıyla dava açması mümkündür. Bu noktada sorun teşkil eden husus Yargıtay'ın hükümsüzlük davasının süreyle sınırlandıran kararlardır.

SONUÇ

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırmaya yarayan işarettir. Markanın iki temel unsuru vardır. Birincisi, işaret, ikincisi ise ayırt ediciliktir. İşaretin, çizimle görüntülenebilir ya da benzer yollarla ifade edilebilir olması gerekir. İşaret bu yollarla ifade edilemiyorsa marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir. Bir işaret doğuştan ayırt ediciliğe sahip olabileceği gibi işaretin, doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmaması da mümkündür. Doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi mümkündür.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının kabul edilebilmesi için köken belirtme fonksiyonu da yerine getirmesi gerekir. Geçmişte köken belirtme fonksiyonu malın üretildiği fabrikayı ifade etmekten, günümüzde malın hangi işletme tarafından üretildiğini ortaya koymaktadır. Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmada köken belirtme fonksiyonunun yerine getirilebilmesi için belli bir teşebbüsün varlığına işaret edilmesi yeterlidir. Fakat o teşebbüsün kime ait olduğunun bilinmesine gerek yoktur. Örneğin, “Çırağan”, sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza ilk olarak otel gelmektedir. Otelin kime ait olduğunun bilinmesine gerek yoktur.

Bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi “soyutlanma” ya da “bağlanma” şeklinde olabilir. Soyutlanma, işaretin bilinen anlamının unutulmasıyla yeni bir anlam kazanması hâlidir. Bağlanma ise, işaretin bilinen anlamının yanına yeni bir anlam eklenmesi ile olur.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanma kavramının tanımı hiçbir kanunî düzenlemede yapılmamıştır. 556 sayılı KHK md 7/son da, md 7 (a), (c) ve (d) de düzenlenen mutlak red nedenlerinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanarak aşılabilmesi düzenlenmiştir. 556 sayılı KHK’da yer alan düzenleme AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’ne uygun olarak düzenlenmemiştir. AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü, marka olamayacak işaret ve doğuştan ayırt ediciliğe sahip olmayan işaret kavramlarına yer vermiş olmasına rağmen, 556 sayılı KHK md 7/a, böyle bir ayrıma gitmemiştir. Bu nedenle kanunî düzenleme hatalıdır. Marka olmayacak işaret, hiçbir şekilde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz. Marka

olamayacak işaret ifadesinden anlaşılması gereken üç temel husus vardır. Birincisi, marka olarak tescil edilmek istenen işaret çizimle ya da benzer yollarla ifade edilemeyen bir işarettir. Bu durumda işaret marka olmaz ve kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması da mümkün olmaz. İkincisi, hiçbir şekilde ayırt ediciliğe sahip olmayan işaretler marka olamaz ve kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanması da mümkün olmaz. Örneğin, bir noktanın ayırt ediciliğe sahip olması mümkün olmadığından, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi de mümkün değildir. Üçüncüsü, jenerik işaretler marka olamaz. Jenerik işaretlerden de anlaşılması gereken, bir ürünü, ürünün cinsini veya ürüne ait özelliği ifade etmek için kullanılan zorunlu işaretlerdir. Jenerik işaretler, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hayatın olağan akışı gereğince ilgili mal veya hizmet için kullanılması zorunlu olan işaretlerdir. Jenerik işaretin, bir işletmeye bağlanabilmesi de söz konusu olamaz.

556 sayılı KHK md 7/c, incelendiğinde görülecektir ki, maddede tanımlayıcı işaretler düzenlenmiştir. Fakat, maddede “cins, çeşit” sözcüklerine yer verilerek AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’nde öngörülen düzenlemeye bağlı kalınmak istenmiştir. Kanaatimizce, gerek kanunî düzenlemede, gerek AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’nde “çeşit” ifadesine yer verilmesi hatalı olmuştur. Bir ürünün adı da çeşidi de ürünü ifade ettiğinden jenerik işarettir. Bu nedenle de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmesi mümkün değildir. ABD Federal Lanham Markalar Kanunu § 1052’de, tanımlayıcı, ayırt edicilikten yoksun işaretler, belli bir aileye özgü soyadların ve coğrafi kaynak belirten işaretlerin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabileceğini düzenlenmiştir. Bu düzenleme daha yerinde bir düzenlemedir.

ATAD kararlarında kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın kriterleri belirtilmiştir. Pazar payı, coğrafi alan, işaretin ne uzunlukta ve yoğunlukta kullanıldığı, teşebbüsün işareti tanıtmak için yaptığı yatırımlar, ilgili sınıftaki tüketicilerin bu işareti köken gösterir şekilde ayırt edebilme oranları, ticaret ve sanayi odalarıyla diğer meslek birliklerinden alınan raporlar ve yapılan anketler bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını gösterebilir. ATAD’ın kriterleri öğreti tarafından da benimsenmiştir.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanabilmenin şartlarını dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi, 556 sayılı KHK’da aşılabileceği belirtilen mutlak red nedenlerinden olma, ikincisi, markasal kullanım, üçüncüsü, ayırt ediciliğin ilgili mal ve hizmet için kazanılmış olması ve dördüncüsü de kullanımın Türkiye’de gerçekleşmiş olmasıdır.

556 sayılı KHK md 7/son’daki düzenleme, AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’nde yer alan düzenlemelere uygun değildir. AB Marka Yönergesi ve AB Marka Tüzüğü’nde başvuru tarihi esas alınırken, kanuni düzenlemede “tescil tarihinden önce” ifadesine yer verilmiştir. Kanun koyucu başvuru sahibine tescil tarihine kadar geçen süreç içerisinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığına ilişkin delilleri sunma imkanı da getirmiştir. Bu düzenleme, korumanın başvuru tarihinden itibaren başladığını düzenleyen md 40 ile çelişmekte olup, başvuru tarihi itibarıyla korunmaması gereken bir işaretin marka korumasından yararlandırılmasını öngördüğünden kanun sistematigi ile de bağdaşmamaktadır.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan markaya sağlanan hukukî koruma da işaretin soyutlanma yoluyla mı yoksa bağlanma yoluyla mı ayırt edicilik kazandığına göre değişecektir. Soyutlanma yoluyla ayırt edicilik kazanan işaret marka hukukunun sağlamış olduğu en güçlü korumadan yararlanacaktır. Bağlanma yoluyla ayırt edicilik kazanan markaya sağlanacak hukukî koruma da diğer markalara sağlanan hukukî koruma gibi olacaktır. Bağlanma yoluyla ayırt edicilik kazanan işaretin tanımlayıcılığı ne kadar yüksekse sağlanan hukukî koruma da o oranda düşük olacaktır. Bağlanma yoluyla ortaya çıkan markaların çoğu zaman zayıf marka niteliğinde olacağının kabulü gerekir.

Başvuruya konu olan işaretin md 7 (a), (c) ve (d) bentlerine göre marka olarak tescil edilmemesi gerektiği halde, tescil edilmesi durumunda kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmanın tescil sonrası etkileri de söz konusu olacaktır. Bu etkiler hükümsüzlük davasında ve markanın yenilenmesinde de karşımıza çıkmaktadır. 556 sayılı KHK md 42/f.son da AB Marka Tüzüğü’ne uygun olarak düzenlenmemiştir. Kanuni düzenlemede, bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış olması esas alınmış olmasına rağmen AB Marka Tüzüğü’nde hükümsüzlük davasının açıldığı tarih

değil, tescil sonrası ayırt edici nitelik kazandığı tespit edilen markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu nedenle de kanuni düzenlemede değişikliğe gidilerek 556 sayılı KHK'ya aykırı olmasına rağmen tescil edilmiş markayı kullanan ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazandıran kişinin kazanımları korunmalıdır. Kanaatimizce, açılan hükümsüzlük davasında dava tarihi esas alınarak, dava tarihine kadar geçen süreçte marka sahibinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırdığına ilişkin bütün deliller değerlendirilmelidir.

Öğretide genel kanaat TPE'nin yenileme talebini mutlak red nedenleri yönünden inceleme yetkisi olduğu yönündedir. Koruma süresi dolan markanın yenilenmesinde ise TPE'nin yenilemeye konu olan markayı, mutlak red nedenleri yönünden inceleme yetkisi olmadığından, yenileme talebini reddetme yetkisi de yoktur.

KAYNAKÇA

AĞYEL, Ebru, TRIPS Anlaşmasına Göre Marka Hakkının Korunması, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2010.

ALBERT, G. Peter Jr. & LAFF, Whitesel & LAFF, Saret; “Intellectual Property Law In Cyberspace”, The Bureau Of National Affairs, Washington, D.C. 2000.

ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku, C.I, Bası 2, İstanbul 2013.

APLIN, Tanya & DAVIS, Jennifer; “Intellectual Property Law: Text, Cases, Material”, Oxford University Press, 2013.

ARKAN, Sabih; “Marka Hakkında Tecavüz-İşaretin Markasal olarak Kullanılması Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2000,C.X.X, S.3, s.5-13.(Atıf Şekli, Marka Hakkına Tecavüz)

ARKAN, Sabih; “5833 Sayılı Kanun İle 556 Sayılı KHK ‘da Yapılan Değişiklikler”, BATİDER, 2009,CXXV. S.1, s.5-11.(Atıf Şekli Değişiklikler)

ARKAN, Sabih; “Marka Hukuku”, Cilt I,Ankara 1997.(Atıf Şekli, C.I)

ARKAN, Sabih; “Marka Hukuku”, Cilt II, Ankara 1998.(Atıf Şekli, C.II).

ARKAN, Sabih; ”İşaret İle Marka Arasında Bağlantı İhtimali ve İltibas (Karıştırma Tehlikesi”, BATİDER, Yıl:1999,C.XX, Aralık 1999, S:2, s.5-11. (Atıf Şekli, İltibas).

ARKAN, Sabih; “Ticari İşletme Hukuku”, Ankara 2012.(Atıf Şekli, Ticari İşletme)

ASLANER, Nuran; “Almanya Uygulamasında ‘Renk Markaları’ ”, İstanbul Barosu Dergisi, Fikri ve Sinaî Haklar Özel Sayısı, İstanbul 2007.

AUSTIN, Graeme W.; “Essay- Tolerating Confusion About Confusion: Trademark Policies And Fair Use”, Arizona Law Review; C:50:XXX.

AYOĞLU, Tolga, “Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Tescil İşleminin Hukuka Aykırılığı Savunması”, FMR Cilt 7,Sayı 2007/1, s.16-47.

AYTEMİZ ÖZÜNEL, Ayşe; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucunda Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi”, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara 2010.

BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, 14.Bası, İstanbul 2013.

BAINBRIDGE, David; “Cases and Materials In Intellectual Property Law”, Financial Times Pitman Publishing, 1999.

BARRETT, Margreth; “Reconciling Fair Use And Trademark Use”, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Y:2010, C:28:1, s.1-63.

BARWINSK, L. Jennifer; “Trade Dress: Should Only The Secondary Meaning Trade Dress Standard Apply To Product Packing? Or Should Courts Continue To Use The Inherently Distinctive Standard?”, Marquette Intellectual Property Law Review, C:8, S:1, 2004, s.118-142.

BAYSAL, Başak; “Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü”, Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU İçin Armağan, İstanbul 2004, s.475-504.

BENTLY, Lionel & SHERMAN, Brad; “Intellectual Property Law”, Oxford University Press, 2008.

BİLGE, Mehmet Emin; “Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi”, Banka ve ticaret Hukuku Dergisi, Ankara; Haziran 2005, C.XXIII, S.1, s.125-151.

BİLGİLİ, Fatih; ”Yargıtay Kararları Uygulanmasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescilli Markanın Kullanılması Zorunluluğu” TBB Dergisi Yıl 2008, Sayı 74, s.28-42.

BOZGEYİK, Hayri; “Tescilli Markanın Kullanılması ve Kullanmamaya Bağlı Sonuçlar”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 457-479.

CAMPBELL, Dennis & COTTER, Susan (Editörler); “International Intellectual Property Law – Global Juridictions”, John Wiley&Sons, 1996.

COLSTON, Catherine & MIDDLETON, Kirsty; “Modern Intellectual Property Law”, 2. Baskı, New York 2005.

CORNISH, William; “Intellectual Property; Patents ,Copyright,Trade Marks And Allied Rights” , London Sweet& Maxwell, London 1996.

CORNISH, William & LLEWELYN, David; “ Intellectual Property –Patents ,Copyright,Trade Marks And Allied Rights” , London Sweet& Maxwell 2007.

CORREA, M.Carlos; “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – Commentary On The TRIPS Agreement”, Oxford University Press, 2007.

ÇAĞLAR, Hayrettin; “ Tescilli Markanın Farklı Şekilde Kullanılması ”, FMR, Yıl 2007 ,Cilt :7 Sayı:2, s.11-27.

ÇİÇEKÇİ, Çiğdem; “Markaya Özgü Kullanım Kavramı ve Markaya Tecavüz Fiilleri”, Dokuz Eylül Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir 2007.

ÇOLAK, Uğur; “Türk Marka Hukuku”, İstanbul 2012. (Atıf Şekli, ÇOLAK).

ÇOLAK, Uğur; “Fikri Mülkiyet Davalarında Bilirkişi Raporlarının Değerlendirilmesi ve Bağlayıcılığı Sorunu”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul 2010. (Atıf Şekli, Bilirkişi Raporları).

ÇOLAK, Uğur; “ Paris Sözleşmesinin 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar ,Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve Wipo Kriterleri “, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,Yıl :2004,Cilt :4 ,Sayı :2, s.25-70. (Atıf Şekli, Paris Sözleşmesi).

DAVIS, Jennifer & PADFIELD Nicola; “Intellectual Property Law” Butterworths, 2001.

DAVIES, Isabel & ALCOCK, Lucy; “UK: Domain Names and Passing Off”, Trademark World, Nisan 2002, S:146, s.10-11.

DİRİKHAN, Hanife; “Tanınmış Markanın Korunması”, Seçkin Yayınevi ,Ankara 2003.

DİRİKHAN, Hanife; “Tescilli Markayı Kullanma Külfeti”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s.219-280.

DOĞAN, Beşir Fatih ; “Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi ,Yıl:2005,Cilt :5 ,Sayı:4, s.37-64. (Atıf Şekli, Soyut Renklerin).

DOĞAN, Beşir Fatih; “Türk ,Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği sorunu”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi ,Yıl :2006,Cilt:6,Sayı:3, s.17-42. (Atıf Şekli, Tescil Edilebilirlik Sorunu).

DOĞAN, Beşir Fatih; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ankara, Haziran 2007, C:XXIV, S.1, s.219-238. (Atıf Şekli, Ayırt Edici Güç Kazanma).

DOĞAN, Beşir Fatih; “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı”,Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl: 2008, Cilt:8, Sayı:4, s.11-22. (Atıf Şekli Kazanılma Anı).

DREYFUSS, Rochelle Cooper & KWALL, Roberta Rosenthal; “Intellectual Property Trademark, Copyright, and Patent Law”, Foundation Press, Newyork 2004.

ECKHARTT, Claus M.; “Trademark ProtectionFor The Shape Of Products And Their Packaging”,Trademark World, Haziran-Temmuz 2002, S:148, s.33-35.

ELDENİZ, Gülperi; “Ses ve Koku Markaları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara 2009.

ELIAS, Stephen & STIM, Richard; “Patent, Copyright & Trademark”, Nolo, 2003.

EPÇELİ, Sevgi; “Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali”, Legal Yayıncılık, İstanbul 2006.

EPSTEIN, A. Michael; “Epstein on Intellectual Property”, Aspen Publishers, Newyork 2003.

EROĞLU, Sevilay; “Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Yıl:2003, s.95-166.

ESENER, Turhan; “Hukuk Başlangıcı”, 8. Baskı, İstanbul 2008.

GÜNEŞ, İlhami; “Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar”, Ankara 2012.

GÜNEŞ, İlhami; “Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları”, Ankara 2009.

GÜRİZ, Adnan; “Hukuk Başlangıcı”, 12. Bası, İstanbul 2009.

GÜRZUMAR, Osman Berat; “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, C.20 S.4, 1994, s.501-524.

HALPERN, Sheldon & NARD, Craig & PORT, Kenneth; “Fundamentals Of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark”, Kluwer Law International 1999.

HATEMİ, Hüseyin; “Medeni Hukuka Giriş”, 6. Bası, İstanbul 2012

HOLAH, Mark; “The Boundaries Of Trademark Protection In The United Kingdom”, Trademark World, Mayıs 2002, S:147, s.35-39.

HOLYOAK, Jon & TORREMANS, Paul; “Holyoak and Torremans Intellectual Property Law”, Oxford University Press, 2010.

JACOB, Robin & ALEXANDER, Daniel & LANE, Lindsay ; “A Guidebook To Intellectual Property”, Sweet & Maxwell, 2004.

JACOBY, Jacob; “The Psychological Foundations Of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion And Dilution”, The Trademark Reporter, Eylül-Ekim 2001, C:91, S:5, s.1013-1070.

JEROHAM, Tobias Cohen & NISPEN, Constant Van ; HUYDECOPER, Tony ; “European Trademark Law – Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law”, Wolter Kluwer, Kluwer Law International, 2010.

KALE, Serdar; “Reklam Sloganlarının Taklide Karşı Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi, C:14, S:3, 2008, s.265-274.

KARADENİZLİ, Başak; “Marka Tescilinde Ayırt Edicilik, Tanımlayıcılık ve Yanıltıcılık Değerlendirmelerinin Türkiye ve Yurt Dışındaki Uygulamaları İle Bunların Karşılaştırılması”, Ankara 2008.

KARAHAN, Sami; “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”,Mimoza Yayınları,Konya 2002.

KARAHAN, Sami; “Gerçek Kişi Ünvanların Korunması ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybı İlkesi-Karar Tahlili” , BATİDER, 2001, C.XXI, s.271-85. (Atıf Şekli, Sessiz Kalma).

KARAHAN, Sami; “Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı” FMR, Yıl 2004, Cilt:4,Sayı 2, s.11-22. (Atıf Şekli, Bilinirlik Şartı).

KARAHAN, Sami, SULUK, Cahit, SARAÇ, Tahir, NAL, Temel, Fikri Mülkiyet Hukuku’nun Esasları, Ankara 2007.

KARAN, Hakan & KILIÇ Mehmet; “Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat”, Ankara 2004.

KARAMAN, Mutlu, Uluslar arası Tescil Sisteminde Madrid Protokolü ve Türkiye Uygulamasının İncelenmesi, Yayınlanmamış TPE Uzmanlık Tezi, Ankara 2011.

KARASU, Rauf; “Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları”, BATİDER, Yıl 2008, C:XXIV, S: 3, s.331-354. (Atıf Şekli, Üç Boyutlu).

KARASU, Rauf; “Ses Markaları” FMR, Yıl 2007,C:7, S: 2, s.25-57. (Atıf Şekli, Ses Markaları).

KARAYALÇIN, Yaşar; “Ticaret Hukuku Dersleri I. Giriş – Ticari İşletme”, Ankara 1957.

KARSLI, Abdurrahim; “Medeni Muhakeme Hukuku”, 3. Baskı, İstanbul 2012.

KAYA, Arslan; “Marka Hukuku”, Arıkan Yayınevi, İstanbul 2006.

KELLER, Bruce & BERSTEIN, David; “Maximizing Trademark Protection and Value”, Directors and Boards, Y:1993, C:17, S.4, s.35-37.

KERVANKIRAN, Emrullah; “Reklam Sloganları ve Hukuken Korunması”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013.

KILIÇOĞLU, Ahmet; “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, 17. Bası, Ankara 2013.

KIRCA, İsmail; “Markanın Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2005.

KOYUNCU, Şerife; “Markanın Uluslararası Tescili”, İstanbul Barosu Dergisi Fikri ve Sinaî Haklar Özel Sayısı 2007, s.117-135.

KURU, Baki & ARSLAN, Ramazan & YILMAZ EJDER; “Medeni Usul Hukuku”, Ankara 2001. (Atıf Şekli, 2001).

KURU, Baki & ARSLAN, Ramazan & YILMAZ EJDER; “Medeni Usul Hukuku”, Ankara 2011.

KÜÇÜKALİ, Canan; “Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009.

MCCARTHY, Thomas; “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition”, 2. Bası 1984 The Lawyers Cooperative Publishing Company

MCCARTHY, Thomas; “Dilution Of A Trademark: European And United States Law Compared”, The Trademark Reporter, Kasım-Aralık 2004, C: 94, S:6, s.1163-1181.

MCKENNA, Mark P.; “Teaching Trademark Theory Through The Lens Of Distinctiveness”, Saint Louis University Law Journal, Vol. 52:843 2007-2008.

MCMANIS, Charles; “Intellectual Property and Unfair Competition In A Nutshell” Thomson West, 2004.

MEMİŞ, Tekin; “Örneklerle Zayıf Marka Kavramı”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013. (Atıf Şekli, Zayıf Marka).

MEMİŞ, Tekin; “BGH 21.09.2000-I ZB 35/98-Swiss Army Kararı”, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S:5, Temmuz 2002. (Atıf Şekli, Swiss Army)

MEMİŞ, Tekin & YILMAZ, Berna Burcu; “Marka Değerlendirmesinde Uluslararası Standart ISO 10668 Normları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Ankara 2013.

MERGES, Robert & MENELL, Peter & LEMLEY, Mark; “Intellectual Property In The New Technological Age”, Aspen Publishers, New York 2003.

MEZULANIK, Eleni; “The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective”, Inta Bulletin, C:67, S:1, 1 Ocak 2012, s. 6-8.

MILLER, Arthur & DAVIS, Michael; “Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright In a Nutshell”, West Group St. Paul, Minn., 2000.

MOIR, Diane E.; “Trademark Protection Of Color Alone: How And When Does A Color Develop Secondary Meaning And Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive”, Touro Law Review, C:27, 2004, s.407-433.

MUŞUL, Timuçin; “Medeni Usul Hukuku”, Ankara 2012.

MUTIMEAR, Jane & MCCULLOCH, Shirley;” Nestle’s Struggle to Register Part of Its Famous Slogan Receives a Welcome Boost From the European Court Of Justice”, 22/08/2005, www.twobirds.com.

MUTLUOĞLU, Tarık; “Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara 2010.

OĞUZMAN, Kemal & BARLAS, Nami; “Medeni Hukuk Giriş”, 17. Baskı, İstanbul 2011.

OĞUZMAN, Kemal & ÖZ, Turgut; “Borçlar Hukuku Genel Hükümler” Cilt I, 11. Bası, İstanbul 2013.

OYTAÇ, Kutlu; "Karşılaştırmalı Markalar Hukuku", Nobel Kitabevi, İstanbul 2002.

OYTAÇ, Kutlu; "Marka Hukuku Korunmasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız rekabet Hükümleri İle Birlikte Ele Alınması", FMR 2003 Cilt:3 Sayı:2, s.57-67.

ÖZBİLEN, Arif Barış; "Turuncu Renginin Topluluk Markası Olarak Tescil Talebine İlişkin Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İkinci Dairesinin 21 Ekim 2004 Tarihli Kararı (Çeviri)", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hukuk Sayısı, Yıl: 9, Sayı: 18, Güz 2010, s. 153-167.

ÖZDAL, Şule; "556 Sayılı KHK'nın 5.Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler", Beta Yayınevi, İstanbul 2005.

ÖZDİLEK, Yurdaer; "Marka Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması-Onbirinci Hukuk Dairesinin Konya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi", Hüseyin Ülgen'e Armağan ,C:I, İstanbul 2007, s.1155-1162.

ÖZTEK, Selçuk; "İlaç Markaları Arasında İltibas ve Türk Markalar Hukukun Çözümlememiş Bazı Genel Sorunları", Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 1-3, Ocak- Aralık 1991, s.15-22. (Atıf Şekli, İltibas).

ÖZTEK, Selçuk; "İlaç Markaları ve OHİM Kararları Arasındaki İlişki", Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Kültürü 1. Ulusal Sempozyumu, İstanbul, 17-18 Haziran 2005.(Atıf Şekli OHİM)

ÖZTEK, Selçuk; “İlaç Markaları”, Kazancı Hakemli Dergisi, S:4, Aralık 2004, s.66-72. (Atıf Şekli, İlaç Markaları).

ÖZTÜRK, Özge, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.

PASLI, Ali; “Fikri Mülkiyet Hukukunda Hükümsüzlüğün Sonuçları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C:1, S:3, İstanbul 2006.

PEKDİNÇER, Tamer; “Marka Hakkı ve Korunması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2001.

PHILLIPS, Jeremy & ALISON, Firth; “Introduction to Intellectual Property Law”, Butterworths, 2009.

PHILLIPS, Jeremy; “Trade Mark Law – A Practical Anatomy”, Oxford University Press, 2003.

POROY, Reha & YASAMAN, Hamdi; “Ticari İşletme Hukuku “, Vedat kitapçılık, İstanbul 2004.

POROY, Reha & TEKİNALP, Ünal; “Marka Hakkına ilişkin Bazı Sorunlar”, Haluk Tandoğan Anısına Armağan, Ankara 1990, s.333-345.

RAIKKONEN, Eeva Liisa; “A Brave New World: A Neologism’s Dangerous Path To EU Trade Mark Registration”, Katholieke Universiteit Leuven, LL. M. Tezi, Leuven 2011.

RITSON, Lisa & ELKINGTON, Brian; “Trademarks, Passing Off And Internet Jurisdiction”, Trademark World, Temmuz-Ağustos 2005, S:179, s.32-36.

RUMLER, Paul E.; “Trademarks: Trademarks and Tradenames: Actions for Infringement of Technical Marks Equated with Those for Infringement of Nontechnical Marks Which Have Acquired a Secondary Meaning. (First Wisconsin National Bank of Milwaukee v. Wichman)”, Marquette Law Review, C:63, S:3 1980, s.523-537.

SEKMEN, Orhan; Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukukî Sonuçları, Ankara 2013.

“Sınai Mülkiyet İle İlgili Anlaşmalar ve Türkiye’nin Bu Anlaşmalarla İlgili Durumu”, Türk Patent Enstitüsü Yayını, Ankara 2005.

SMITH, Geoffrey; “Registering Non-Distinctive Marks”, Trademark World, Haziran-Temmuz 2002, S:148, s.37-40.

SMITH, Geoff; “Acquired Distinctiveness”, Trademark World, Temmuz-Ağustos 2005, S:179, s.37-40.

SULUK, Cahit; “Tasarım Hukuku”, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

ŞANAL, Osman; “Markanın Hükümsüzlüğü”, Adalet Yayınevi, Ankara 2004.

ŞENOCAK, Kemal; “Soyut Renk Markaları”, Prof .Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s.55-127.

ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal; “İltibastan Kötü niyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikayesi” , BATİDER, 2011,C.XXVII, Sayı 3, s.65-110.

TAYLAN ÇAMLİBEL, Esin; “Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi”, Ankara 2001.

TEKİNALP, Ünal; “Ayırt Edici Nitelik Kazanma”, Prof .Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.(Atıf Şekli, TEKİNALP, Ayırt Edicilik)

TEKİNALP,Ünal; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Beta Yayınevi 2002. (Atıf Şekli, TEKİNALP, 2002)

TEKİNALP, Ünal; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Arıkan Yayınevi 2005. (Atıf Şekli, TEKİNALP, 2005)

TEKİNALP, Ünal, “Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5.Bası, İstanbul 2012 (Atıf Şekli, TEKİNALP).

TEKİNALP, Ünal; “Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukukî Durumu”, Prof Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997.(Atıf Şekli, Tescil İlkesi)

TEKİNALP, Ünal; “Markanın Üçüncü kişi Tarafından Kullanılması”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s.633-644.(Atıf Şekli, Üçüncü Kişiler).

TRITTON, Guy; “Distinctiveness And Acquired Distinctiveness: The Approach And Territorial Aspects”, Era Forum C:13, S:2, 2012 s.227-239.

UZUNALLI, Sevilay; ”Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu”, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları 2008.

ÜNSAL, Önder Erol; ”Mutlak Red Nedenleri ve İlgili Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları”, Sinaî Mülkiyet Eğitimi Ders Notları, Ankara 2008.

World Intellectual Property Organization, “Introduction to Intellectual Property Theory and Practice”, Kluwer Law, 1997.

YALÇINER, Uğur; “Türkiye’de Marka Uygulamaları ve Markaların Korunması Hakkında KHK’nın Getirdikleri”, Marka Hukukunun Avrupa Birliği’ne Uyumu ve Sorunları Semineri, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:1995-39.

YASAMAN; Hamdi; “Kırmızı Rengin Marka Olarak Alınması Konusunda AB Temyiz Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler”, Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukukî Mütalaalar ve Bilirkişi Raporları, İstanbul 2012. (Atıf Şekli, Kırmızı Renk)

YASAMAN, Hamdi; “Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukukî Mütalaalar, Bilirkişi Raporları” Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005. (Atıf Şekli, Raporlar 2005)

YASAMAN, Hamdi; “Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukukî Mütalaalar, Bilirkişi Raporları” Vedat Kitapçılık, İstanbul 2003. (Atıf Şekli, Raporlar 2003).

YASAMAN, Hamdi & ALTAY, Sıtkı Anlam & AYOĞLU, Tolga & YUSUFOĞLU, Fülürya & YÜKSEL, Sinan ; ”Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi C:1”, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004. (Atıf Şekli C.I)

YASAMAN, Hamdi & ALTAY, Sıtkı Anlam & AYOĞLU, Tolga & YUSUFOĞLU, Fülürya & YÜKSEL, Sinan ; ”Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi C:2” Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004.(Atıf Şekli, C.II).

YILDIRIM, Murat; “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003.

YILMAZ, Alper Çağrı; “Türk Marka Hukuku Ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri” Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara 2008.

YILMAZ, Lerzan; “Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri”, Beta Yayınevi, İstanbul 2008.

İNTERNET KAYNAKLARI

<http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html#descriptive> : “Strength of Trademarks”

<http://emsal.yargitay.gov.tr.>”Yargıtay Kararları”.

<http://eur-lex.europa.eu.>”Avrupa Birliği Resmi Gazetesi”.

<http://www.ladas.com/Trademarks/MakingSenseTM.html> : “Trademarks: Sounds, Colors and Scents - Making Sense of Trademarks”.

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/alicante_news/alicante_newsjanuary2014_en.pdf : İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi Kılavuzu, Aralık 2013.

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/direc/direc03.htm>.”Grounds for refusal or invalidity”.

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/ecj.htm>.”Case-Law of the European Court of Justice”.(Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararları).

<http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/first.htm>.”Case-Law of the Court of First Instance of the European Communities ”.(Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararları).

<http://rega.basbakanlik.gov.tr> : “Resmi Gazete”.

http://www.tourolaw.edu/lawreview/uploads/pdfs/4_pgdm_www.pdf “The Registrability Of Primarily Geographically Deceptively Misdescriptive Marks:The Development Of § 1052(E)(3)”.

WIPO,” Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks “, Cenevre ,2000,Part I ,Article 2/2.

www.curia.europa.eu; “ECJ&CFI Descions”, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi Kararları.

www.ipo.gov.uk ; “UK Intellectual Property Office Manual of Trade Marks of Trade Marks Practice”, (İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi Marka İnceleme Kılavuzu),2008.

www.kazanci.com ; “Yargıtay Kararları”.

www.kleenex.com/NA/About/Brand-Trademark.aspx.

www.oami.europa.eu; “Guidelines Concerning Proceedings before the Office For Harmonization in the Internal Market(Trademarks and Desings),OHIM Trademarks Examination Guideline”,(OHIM Marka İnceleme Kılavuzu),2008.

www.tdk.gov.tr : Türk Dil Kurumu (TDK) ; “Genel Türkçe Sözlük”.

www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2; “TRIPs: Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights”.

