

**T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI
ÖZEL HUKUK PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ**

MARKA HUKUKUNDA ÖNCEYE DAYALI HAKLAR

Selin ŞENEL

**Danışman
Prof. Dr. Ahmet TÜRK**

İZMİR – 2018

YÜKSEK LİSANS
TEZ ONAY SAYFASI

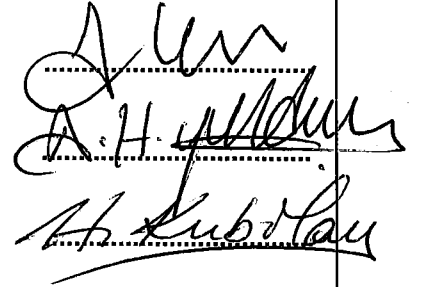
Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adı ve Soyadı : Selin ŞENEL
Öğrenci No : 2500800477
Tez Başlığı : Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar

Savunma Tarihi : 05.07.2018
Danışmanı : Prof.Dr.Ahmet TÜRK

JÜRİ ÜYELERİ

<u>Ünvanı, Adı, Soyadı</u>	<u>Üniversitesi</u>
Prof.Dr.Ahmet TÜRK	- Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Ali Haydar YILDIRIM	- Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr.Huriye KUBİLAY	- İzmir Ekonomi Üniversitesi

İmza



Selin ŞENEL tarafından hazırlanmış ve sunulmuş olan bu tez savunmada başarılı bulunarak ~~oy~~
~~birliği~~ / oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Metin ARIKAN
Müdür

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “**Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar**” adlı çalışmanın, tarafımdan, akademik kurallara ve etik değerlere uygun olarak yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

06.06.2018

Selin ŞENEL

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Marka Hukukunda Önceye Dayalı Haklar
Selin ŞENEL

Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Özel Hukuk Programı

Bu tez çalışmamızda, marka hukukunda özellikle uygulamada sıkça karşılaştığımız ve mevzuatta açık hükümler bulunmayan, her somut olaya göre farklı kararlar verilebilen ve yer yer doktrinde dahi görüş birliği bulunmayan marka hukukunda öncelik hakkı incelenmiştir. Tez çalışması hazırlanma süresinde iken, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kabul edildiğinden dolayı; tez içeriğindeki açıklamalar genel olarak 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde değerlendirilmeye, getirilen yenilikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Marka hakkının elde edilmesi, *“tescil yoluyla”* ya da *“kullanım yoluyla - gerçek hak sahipliği ile”* mümkün olmaktadır. Marka hakkı iki farklı şekilde de elde edilebildiğinden dolayı, aynı marka üzerinde iki farklı yönden *“hak”* sahibi olan gerçek ya da tüzel kişiler arasında çoğu zaman uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Tezimizin çıkış noktası olan konu, bu tür uyuşmazlıklarda *“marka hakkı sahibinin”* hangi kriterlere göre tespit edileceğidir.

Uygulamada eskiye dayalı olarak ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları gibi tanıtma vasıtalarını ya da tescilsiz işaretleri kullanan kişilerle daha sonradan bu ibareleri marka olarak tescil ettiren kişiler arasında, haksız rekabet ile marka hakkına tecavüz davaları doğmaktadır. Ayrıca, tescilsiz işaretlerin yabancı bir ülkede tescilli işaretler karşısındaki hukuki durumu da birçok uyuşmazlığı ortaya çıkarmıştır. Bu uyuşmazlıklarda sicile

tescil ile korunan marka hakkı sahibinin mi yoksa hakkaniyet gereği eski tarihlerden beri

bu ibareleri kullanan kişilerin mi korunması gerektiği, bu korumanın kötü niyet çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği doktrinde ve Yargıtay kararlarında çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Çalışmamızın ilk bölümünde, marka hukukunda tescil ilkesi ve gerçek hak sahipliği ilkesi, marka hukukunda eskiye dayalı öncelik hakkının sınırları, markanın tescille korunması ilkesi ile gerçek hak sahipliği ilkesinin çatışması ve aralarındaki ilişki, gerçek hak sahipliğinin hakları açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızın ikinci bölümünde marka hukukunda tescil ilkesinin istisnasını oluşturan tescilsiz işaretlerin tanınmış marka, rüçhan hakkı, kullanım sonucu ayırt edicilik, önceye dayalı kullanım ve başkasının telif ya da sınai mülkiyet hakkı sınırları çerçevesinde ne derece korunduğu Türk mevzuatı ve uluslararası mevzuat hükümleri ile irdelenmiştir.

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise tescilli bir marka ile tescilli bir ticaret unvanı / işletme adı / alan adı / coğrafi işaret ya da Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerde tescilli markalar arasındaki tarihsel öncelikler işlenmiştir. Burada, tarih olarak önce tescil olan tarafa başka bir koşula bakmaksızın hak bahşedilip bahşedilmeyeceği tartışılmış; bu tartışma aynı zamanda ticaret unvanı / işletme adı / alan adı / coğrafi işareti kullanan tarafın bu haklarını “markasal” olarak kullanıp kullanmadığı, hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Son olarak, tezimizin esas konusu olan gerçek hak sahipliğinin, ileri sürülemeyeceği durum olan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi kavramı ve şartları doktrin görüşleri, ulusal ve uluslararası içtihatları örnek verilerek incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Gerçek Hak Sahipliği, Öncelik, Eskiye Dayalı Kullanım, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Tescilsiz Marka

ABSTRACT
Master's Thesis
Earlier Rights in Trademark Law
Selin SENEL

Dokuz Eylul University
Graduate Scholl of Social Sciences
Department of Private Law
Private Law Program

In this thesis study, in order to understand the Earlier Rights in Trademark Law, which we frequently encounter in practice and do not have clear judgements in Trademark Law, can take different verdict according to each concrete case, and do not have a consensus even in the doctrine of place. While the thesis study is in preparation, Industrial Property Law No. 6769 is accepted; therefore the explanations in the thesis content have been tried to be introduced in order to be evaluated within the framework of the Decree Law No. 556 on the Protection of Trademarks and the Intellectual Property Law No. 6769 in general. The acquisition of the trademark right is possible by "registration" or "by use - with real rights of ownership". Cause of that the trademark right may be obtained in two different ways, conflicts often arise between real or juridical persons who are “holders of the right” of the same brand in two different ways. The issue, which is the starting point of our thesis study, is what criteria will be used to determine the "owner of the trademark right" in such disputes.

In practice, infringement cases arise between unauthorized persons who use the undocumented signs such as trade names, company names, internet domain names, etc. based on the old one, and those who subsequently register these signs as trademarks. In addition, the legal status of unregistered signs versus to registered marks in a foreign country has led to many disagreements. The owner of the trademark who did trademark registration or unauthorized

persons who use the undocumented signs based on the old one; which one must be protected by the law and that this protection should be evaluated in the frame of bad faith or not has been tried to be resolved in the doctrine and the decisions of the Court of Cassation.

In the first part of the thesis study, in the trademark law; we have attempted to explain the rights of real trademark owner, the relationship between the real rightful ownership protection and the limit of the earlier rights' protection principles, and the conflict of real rightful ownership principle.

In the second part of the thesis study, in Turkish legislation and international legal provisions; the extent to which unregistered marks constituting the exemption of the registration principle in trademark law are protected by known popularity, goodwill, right of preference, earlier usage, have been examined within the limits of others' copyright or intellectual property rights.

In the third part of the thesis study, historical priority of earlier rights between a registered trademark and a registered trade name / company name / domain name / geographical sign or between the registered trademarks in the states which are the member of Paris Convention has been worked on. It has been argued here that the person who had been registered as earlier would be granted by all right or not, regardless of any other conditions; and also in this debate it has been attempted to be evaluated in equity of whether the organization using the trade name / company name / domain name / geographical indication used these rights as "trademarks".

Finally, the real rightful ownership, which is the main concept of the thesis study; has been examined within the principle of loss of right through silence, and its conditions by exemplifying doctrine views, national and international case-law.

Keywords: Trademark, Real Ownership of Trademark Rights, Priority and Seniority, Usage of The Earlier Rights, Trade Name, Company Name, Unregistered Marks

MARKA HUKUKUNDA ÖNCEYE DAYALI HAKLAR

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAY SAYFASI.....	ii
YEMİN METNİ.....	iii
ÖZET.....	iv
ABSTRACT.....	vi
İÇİNDEKİLER.....	viii
KISALTMALAR.....	xii

GİRİŞ.....	1
------------	---

BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ

I. TESCİL İLKESİ VE İSTİSNALARI.....	3
II. GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ.....	8
A. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. Maddesine Göre Gerçek Hak Sahipliği İlkesi.....	12
B. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. Maddesine Göre Gerçek Hak Sahipliği İlkesi.....	14
C. Gerçek Hak Sahipliği Kavramında “Marufiyet-Bilinirlik” Şartının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu.....	18
D. Gerçek Hak Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılmaması.....	20
E. Gerçek Hak Sahibinin Hükümsüzlük Davası Açmaya Zorlanamaması...22	
III. ÖNCEYE DAYALI HAK KAVRAMI.....	23

İKİNCİ BÖLÜM
TESCİLSİZ İŞARETLERİN SİNAİ MÜLKİYET KANUNU ÇERÇEVESİNDE
KORUNMA YOLLARI

I. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMIŞ MARKALAR.....	25
A. Kullanım Sonucu Ayırt Etme Nitelik Kazanılma Anı Sorunu.....	28
B. Ayırt Ediciliğin Marka Başvuru Tarihinden Sonra Kazanılması.....	32
C. Ayırt Ediciliğin Marka Başvuru Tarihinden Uzun Zaman Önce Kazanılması.....	35
II. TESCİLSİZ BİR MARKA veya TİCARET SİRASINDA KULLANILAN BİR İŞARET İÇİN DAHA ÖNCE HAK ELDE EDİLMİŞ OLMASI.....	36
III. TANINMIŞ MARKAYA SAHİP OLMA	
A. Tanınmış Marka Kavramı.....	42
B. Tanınmışlığın Belirlenmesindeki Kriterler.....	49
1. İlgili Toplum Sektöründe Markanın Tanınma Derecesi.....	49
2. Markanın Kullanıldığı Coğrafi Alan, Kullanım Süresi Ve Kullanımın Derecesi.....	48
3. Marka Promosyonlarının Kapsadığı Coğrafi Alan, Promosyonların Süresi Ve Derecesi.....	51
4. Süre Ve Coğrafi Alanı Kapsayan Her Türlü Tescil Veya Tescil Başvurusu.....	51
5. Markanın Yetkili Makamlar Tarafından Tanınmış Marka Olarak Kabulüne Dair Başarılı Uygulama Örnekleri.....	52
6. Markanın Ekonomik Değeri.....	53

IV. RÜÇHAN HAKKINA SAHİP OLMA54

A. Başvuru Rüçhanı.....55

B. Sergi Rüçhanı.....57

V. MARKANIN BAŞKASINA AİT İSİM, FOTOĞRAF, TELİF HAKKI veya
SINAI MÜLKİYET HAKKINI KAPSAMASI60

A. Başkasına Ait İsim.....60

B. Başkasına Ait Fotoğraf.....61

C. Başkasına Ait Telif Hakkı.....61

D. Başkasına Ait Sınai Mülkiyet Hakkı.....63

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNCEYE DAYALI HAKLAR

I. TİCARET UNVANI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ
ÖNCELİK İLİŞKİSİ

A. Ticaret Unvanı Kavramı.....65

B. Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı.....65

C. Ticaret Unvanının “Markasal” Kullanımının İhlal Oluşturmaması: Sınai
Mülkiyet Kanunu’nun 7/5. Maddesi “Dürüstçe Kullanım”.....66

D. Ticaret Unvanı Tescilinin Marka Tescilinden Önce Olması.....70

E. Marka Tescilinin Ticaret Unvanı Tescilinden Önce Olması.....74

II. İŞLETME ADI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK
İLİŞKİSİ

A. İşletme Adının Markasal Kullanımı77

B. İşletme Adının Marka Tescilinden Önce Olması.....79

C. Marka Tescilinin İşletme Adından Önce Olması.....	80	
III. İNTERNET ALAN ADI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ		
A. Alan Adının Markasal Kullanımı.....	82	
B. Alan Adı Kaydının Marka Tescilinden Önce Olması.....	85	
C. Marka Tescilinin Alan Adı Kaydından Önce Olması.....	90	
IV. COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ		
A. Coğrafi İşaretin Markasal Kullanımı.....	97	
B. Coğrafi İşaretin Marka Tescilinden Önce Olması.....	100	
C. Marka Tescilinin Coğrafi İşaretten Önce Olması.....	100	
V. PARİS SÖZLEŞMESİ'NE ÜYE ÜLKELERDEKİ MARKA TESCİLİ İLE TÜRKİYEDEKİ MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ.....		105

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNCEYE DAYALI HAKKIN YİTİRİLMESİ: SESSİZ KALMA YOLUYLA
HAK KAYBI

I. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBINA GENEL BAKIŞ.....	109
II. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ ŞARTLARI.....	113
A. Haberdar Olma Koşulu.....	113
B. Sessiz Kalma Koşulu.....	114
C. Süre Koşulu.....	116
1. Sürenin Hukuki Niteliği Sorunu.....	118
2. Sürenin Hangi Tarihten Başlayacağı Sorunu.....	120

D. İyiniyetli Olma Koşulu.....	121
SONUÇ.....	127
KAYNAKÇA.....	130



KISALTMALAR

ATAD	: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
BATİDER	: Banka ve Ticaret Dergisi
Bkz.	: Bakınız
C	: Cilt
DIHT	: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Alman Sanayi ve Ticaret Odası)
E.	: Esas No
Ed.	: Editör
FMR	: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi
FSEK	: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
K.	: Karar No
MarkKHK	: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kararname
m.	: Madde
S	: Sayı
s	: sayfa
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
T	: Tarih
TMK	: Türk Medeni Kanunu
TPMK	: Türk Patent ve Marka Kurumu
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
YİDK	: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu
vb	: ve benzeri
vs	: ve sair
Y	: Yargıtay
WIPO	: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü)

GİRİŞ

Marka hukukunda öncelik hakkına dayalı uyuşmazlıkların teoride ve pratikte çözümlenmesi gereken bir konu olması, tez konusunu belirlerken ana çıkış noktam olmuştur. Çünkü gerek teorideki kaynaklar gerekse pratikteki uyuşmazlıklara ilişkin verilen Mahkeme kararları net olarak bu sorunun çözümünü açıklamamaktadır. Bu nedenle, tezimde “marka” üzerinde asıl hak sahibi olan tarafın hangi kriterlere göre belirlenmesi gerektiğini hakkaniyet ölçüsü ile birlikte tartışmaya çalıştım. Doktrindeki görüşler, Yargıtay kararlarının tarihten günümüze değin değişimi, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu arasındaki farklar ve Sınai Mülkiyet Kanunu’un getirdiği yenilikler, bu tartışmanın çözüme kavuşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Öncelikle bir marka hakkının ne şekillerde kazanılabileceği Türk Hukuku ve karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmelidir. Marka hakkı üzerinde birden fazla kişinin hak iddia etmesi üzerine, bu iddialardan “tescil” ile markasını koruyan mı yoksa “gerçek hak sahipliği” olan mı haklı bulunacaktır? Yoksa hakkaniyet çerçevesinde her ikisi de bu markayı kullanma hakkına sahip midir? Bahsi geçen sorulardan yola çıkarak; tezimin devamında tescilli olmayan bir markanın ne şekillerde Kanun himayesinden yararlanabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

Marka sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıklar gibi ticaret unvanı, alan adı, işletme adı, coğrafi işaret adı ya da yurt dışında tescilli marka sahipleri ile Türkiye’de tescilli marka sahipleri arasında da birçok uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Burada ise ticaret unvanı, alan adı, işletme adı, coğrafi işaret adı sahiplerinin aslında bu haklarını “markasal” olarak kullanıp kullanmadığı; marka hakkı ihlali yaratıp yaratmadığı sonucuna hangi kriterlerle varılacağı tespit edilmelidir. İşlevine uygun kullanılan adlar ile aynı ya da benzer ibareden oluşan tescilli marka arasındaki hak üstünlüğü hangi tarafa verilmelidir? Özellikle tarihsel öncelikler karşılaştırılmış ve bu önceliklerle birlikte “hakkaniyet” çerçevesinde soruna çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Son olarak öncelik hakkı mevcut olan kimsenin bu hakkı “*sessiz kalma yoluyla*” yitirebileceği tartışılmıştır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabul edilebilmesi için; haberdar olma koşulu, sessiz kalma koşulu, süre koşulu ve iyiniyetli olma koşulu birlikte ele alınarak değerlendirilmiştir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabul edilebilmesi için süre koşulunun “*başlangıç tarihi*” ve bu sürenin “*niteliği*” de doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları ile ele alınmıştır.



BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ ELDE EDİLMESİ

I. TESCİL İLKESİ VE İSTİSNALARI

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddesine göre; “*Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.*” Bu madde ile yasa temel ilkeyi koymuştur: Sahibine, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir hak sağlayan marka hakkı, kural olarak tescil yolu ile doğmaktadır. Buna “*tescil ilkesi*” adı verilir¹.

Marka hakkının doğumu için kural olarak marka, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sicile tescil ettirilir.

Markanın sağladığı haklar üçüncü kişilere karşı Sınai Mülkiyet Kanunu 7/4. maddesi gereğince, marka tescilinin “*yayın tarihi*” itibariyle hüküm ifade eder. Sınai Mülkiyet Kanunu 7/4. maddesine göre, marka ile ilgili öne sürülen iddiaların geçerliliğine tescilin yayımlanmasından önce karar verilemez. Ancak bu maddede kastedilen, tescil başvurusunun yayımlanmasından itibaren başvuru sahibinin markanın sağladığı koruma için hukuki ve cezai başvurularda bulunabileceği, tazminat talep edebileceği ancak mahkemelerin esas hakkında karar verebilmeleri için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka tescil başvurusunun sonuçlandırılarak tescil belgesinin verilmesinin beklemeleri gerektiğidir².

Yargıtay, marka korumasının tescil ile elde edilmesi ilkesini, tescil başvuru tarihinden itibaren başlatmakta ve bu tarihten önceki kullanımın, koruma kapsamında olmadığını ve eğer tescil başvurusundan önce marka kullanılmış ve bu kullanım, bir başkasının tescilli markası kapsamında ise bu halde, sonradan tescil edilmiş olsa bile, tescil tarihine kadarki dönemi marka koruması kapsamında görerek, bu dönemdeki

¹ Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2014, (Marka), s.329.

² Çolak, Marka, s.330. Marka korumasının başvuru tarihinden başlayacağına ilişkin bkz: Y11HD 11.12.2007 T. 2009/8604 E. 2011/8560 K. Sayılı kararı.

kullanımlar yönünden marka hakkına tecavüzün söz konusu olacağını içtihat etmiştir³.

Tescil ilkesinin sonuçlarını (etkilerini) kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür⁴:

Marka sahibi, markasını tescil ettirdiği biçime sadık kalarak kullanmalıdır. Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirerek kullanma halinde, markayı kullanma yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle, markanın hükümsüzlüğü söz konusu olabilir. (SMK m.25/1).

Marka sahibinin, markasını kullanma yükümlülüğüne ilişkin süre tescil ile başlamaktadır. Markanın tescilli kalması için onun “*ciddi bir biçimde kullanılması*” gerekmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu 9/1. maddesi (Mülga MarkKHK m.14) buna ilişkindir. Ciddi şekilde kullanma; markadan markanın işlevlerine uygun biçimde yarar sağlayacak, onun ayırt edicilik işlevini gösterecek biçimde piyasada tanınmasını, diğer mal ve hizmetlerden ayrılmasını sağlayacak biçimde kullanmak demektir.

Marka hakkının koruması her ne kadar Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddesinde “*tescil*” şartına bağlanmışsa da marka koruması tescil yoluyla elde edilebileceği gibi, kullanım yoluyla ya da tanınma yoluyla da elde edilebilir. Bu sebeple, mutlak anlamda bir tescil ilkesinin benimsendiği Yargıtay’ın SEIKON kararı hatalı bulunmaktadır⁵.

Tescil ilkesinin en önemli istisnası “*gerçek hak sahipliği ilkesi*”dir. Buna göre, üçüncü kişilerin sahibi bulunduğu bir markayı kendi adına tescil ettiren kişi korumadan yararlanamaz. Ancak marka tescil belgesine sahip olan kişi, belge iptal edilinceye kadar korumadan yararlanır⁶.

³ Y11HD 31.10.2011 T. 2010/2921 E. 2011/14670 K. Sayılı kararı. “..Bu durumda mahkemece, her ne kadar davalı adına marka tescil tarihinden sonraki dönemde davaya konu ibarenin kullanılması geçerli bir tescile dayandığından davacı tarafın marka haklarına tecavüz oluşturmayacağı yönündeki mahkeme gerekçesi yerinde ise de...” **Çolak**, Marka, s.331.

⁴ **Güneş**, İlhami: Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, (Fikri Mülkiyet), s.109.

⁵ Y11HD 6.3.2013 T. 2010/3497 E. 2012/3268 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.330.

⁶ **Karahan, Sami / Suluk, Cahit / Saraç, Tahir / Nal, Temel**: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, s.7.

Gerçek hak sahipliği ise, “*kullanım*” yoluyla kazanılır. Böylece Türk hukukunda marka hakkı, “*kullanım*” veya “*tanınma*” yoluyla da elde edilebilir. Eğer kişi markasını, tescil ettirmeksizin kullanmışsa ve daha sonra tescil yapmışsa bu tescil kurucu olmayıp, açıklayıcıdır. Eğer kişi seçtiği markayı hiç kullanmaksızın tescil ettirmişse, bu tescil hakkın doğumu bakımından kurucu niteliktedir⁷.

Bir görüşe göre, mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (MarkKHK) gerçek hak sahipliği ilkesi terkedilerek, mutlak anlamda tescil ilkesi benimsenmiştir. Bu görüşe göre, tescil ilkesine dayalı bir sistemde, bir şahıs, aynı mal veya hizmet 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 ve karşı dava suretiyle ispat etmek hakkını haiz değildir⁸. Diğer bir deyişle, bir kimse “*gerçek hak sahipliği*”ne dayanarak, tescilli marka sahibine karşı hak iddia edemez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2003 tarihli bir kararı bu yöndedir⁹:

“Böylece yeni Türk Marka Hukuku markayı seçip kullanarak onu ihdas ve istimal eden ve maruf – meşhur hale getiren kişiye, marka üzerinde münhasır hak sahipliği tanımamış, ilke olarak bu durumda olan kişilere markayı tescil ettiren kişiye karşı dava şeklinde ileri sürmesi imkanını ona vermemiştir. 551 sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile getirilen gerçek hak sahipliği ilkesini, markayı tescil ettiren kişiye tanımıştır. Bu ilkelerin temeli yeni marka hukukumuzun da temelleri olan 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Birinci Konsey Yönergesi ve 20 Aralık 1993 tarihli ve 40/94 sayılı Topluluk Markası Hakkında Konsey tarafından çıkarılan Topluluk Tüzüğünde kabul edildiği anlaşılmaktadır.”

Bir diğer görüşe göre ise, marka üzerindeki hakkın kazanılmasının doğal yolu kullanımdır. Kullanım sonucu, marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonunu yerine getirir¹⁰. Aynı

⁷ Y11HD 6.7.1999 T. 1998/1734 E. 1998/5146 K. Sayılı kararı. **Karahan/Suluk/Saraç/Nal**, s.7.

⁸ **Tekinalp**, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Yayınları, İstanbul, 2012, s.382.

⁹ YHGK 19.11.2003 T. 2003/11-578 E. 2003/703 K. Sayılı kararı. **Yasaman**, Hamdi / **Altay**, Anlam Sıtkı / **Ayoğlu**, Tolga / **Yusufoğlu**, Fülürya / **Yüksel**, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi Hukuku, Vedat Yayınları, İstanbul 2004, 1. Bası, s.188.

¹⁰ **Yasaman** / **Altay** / **Ayoğlu** / **Yusufoğlu** / **Yüksel**, s.176.

yönde bir diğer görüş de marka üzerindeki hakkın ticari yaşamda ilk defa kullanılmasıyla doğduğunu ve tescilini “*bildirici*” mahiyette olduğunu belirtmektedir¹¹.

Bir diğer görüşe göre¹², tescil MarkKHK (SMK) çerçevesinde korunan bir marka hakkının kazanılmasında kurucu etkiye sahiptir. Tescilli marka sahibine tekeli özellik taşıyan hak ve yetkiler sağlar. Markasını tescil ettirmemiş olan kişiler MarkKHK (SMK) hükümlerine göre değil; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. ve 55/4. madde hükümlerine başvurabilirler.

Karşılaştırmalı hukuk yönünden değerlendirme yapıldığında; bazı ülkeler marka hakkının doğumunu tescile, bazı ülkeler ise kullanıma bağlamıştır. Amerikan Hukuku’na göre, marka üzerindeki hak kullanım ile doğmaktadır. Bir markanın tescil edilebilmesi için, markanın tescil talebinden önce kullanılmış olması aranmaktadır. Tescilin kabul edildiği durumlarda, tescil sadece açıklayıcı bir etkiye haizdir¹³. Markanın tescili için “*ciddi kullanım olması*”, “*ciddi kullanım niyetinin gösterilmesi*” ya da yabancılar için Amerika dışındaki bir ülkede markanın “*tescilli olması*” aranmaktadır.

İngiliz Hukuku tescilli markaları koruduğu gibi tescilsiz markaları da korumaktadır. İngiliz hukukuna göre bir markayı kullanan ya da kullanmak niyetinde olan herkes markayı tescil ettirebilir. Markanın tescil edilebilmesi için, markanın başkası tarafından kullanılmaması aranmaktadır. Tescilsiz bir markanın korunabilmesi bakımından ise üçüncü bir kişinin, tescilli olmayan markanın müşteri çevresinden faydalanmak, marka sahibinin ticari itibarından yararlanmak ve kendi ürünleri ile markalı ürünler arasında iltibas yaratmak için markayı veya benzerini kullanmış olması ve bunun sonucunda tescilsiz marka hakkı sahibinin zarara uğraması gerekmektedir¹⁴.

Alman Markalar Kanunu’nun 4. Maddesinde marka korumasının, patent ofisi tarafından tutulan sicile kayıt yoluyla veya ilgili ticari çevrelerde kullanım sayesinde

¹¹ **Karayalçın**, Yaşar: Ticaret Hukuku Dersleri, C.I, 3. Bası, Ankara, 1968’den aktaran **Güneş**, İlhami: Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, 2. Bası, Seçkin Yayınları, 2015, (Önceye Dayalı Haklar), s.91.

¹² **Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, C.I, s.124’dan aktaran **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.91.

¹³ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.178.

¹⁴ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.179.

ikincil anlam kazanacak biçimde kullanım yoluyla yahut Paris Sözleşmesi'nin 6bis maddesi anlamında tanınmışlık yoluyla elde edilebileceği açıkça belirtilmiştir¹⁵.

Fransız Hukuku'nda da kural olarak marka hakkı tescil ile doğmaktadır. Tescilli bir marka ile tescilli olmamakla beraber bu markadan daha önce kullanılan marka arasında, tescilli marka üzerindeki hak geçerli ve korumaya değer olarak kabul edilmektedir. Tescilli olmayan marka sahibinin, tescilli olan marka sahibi karşısında herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Ancak tescil ilkesi katı şekilde uygulanmamakta ve bazı istisnalar da kabul edilmektedir. Örneğin, Paris Sözleşmesi'nin 2. Mükerrer 6. Maddesine göre tanınmış markalar başkası adına tescil edilse dahi, tanınmış marka sahibi bu tescilin hükümsüzlüğünü isteyebilir. Aynı şekilde, tescilli markanın kötü niyetli bir şekilde yapıldığı durumlarda da önceki kullanıma dayalı tescilsiz marka hakkı sahibi hak iddia edebilir¹⁶.

Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre ise, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markalar (SMK m.5/2), tanınmış markalar (SMK m.6/4), rüçhan hakkından yararlanan markalar (SMK m.12), tescilsiz marka ya da ticaret sırasında kullanılan işaretler (SMK m.6/3) ile isim, ticaret unvanı, fotoğraf, telif hakkı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunan kişinin sahip olduğu haklar (SMK m.6/6) tescil ilkesinin istisnalarını oluşturmaktadır. Bu istisnalardan birisine sahip olan kişi, marka henüz Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru aşamasında iken yayına itiraz ederek tescili önleme ya da tescil gerçekleşmişse markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkını haizdir. Tüm istisnaların ortak noktası, işaret üzerindeki hakkın tescilden önce doğması halinde, önceki hakkın üstün tutulmasıdır¹⁷.

¹⁵ Çolak, Marka, s.330.

¹⁶ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.180.

¹⁷ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.183.

II. GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ

Bir markayı ilk kez oluşturan, kullanan ve bilinir hale getiren kişi o markanın “gerçek hak sahibi”dir. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı oluşturan, kullanan ve piyasada bilinir (maruf) hale getiren gerçek hak sahibine aittir. Gerçek hak sahibinin, markasını tescil ettirmesi açıklayıcı etkiye sahiptir. Tescilin açıklayıcı etkiye sahip olmasının nedeni, marka üzerindeki hakkın tescilden önce doğmuş olmasıdır. Tescilsiz markadan kasıt, sicile kaydedilmemekle birlikte fiilen markasal anlamda kullanılan işarettir¹⁸. Buna karşılık, bir markayı oluşturup kullanmaksızın, sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir¹⁹. Bu tür hak kazanmada tescil hak sahibine başlangıçta sadece şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Bu şart, gerçek hak sahibinin hükümsüzlük davası açarak tescili hükümsüz kılma şartıdır. Gerçek hak sahibi markanın hükümsüzlüğü davasını açınca kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Çünkü marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz. Gerçek hak sahibinin dava açması durumunda, önceki tescil hükümsüz kılınır²⁰. Yargıtay bu görüşünü ALVORADA kararında ortaya koymuştur²¹.

¹⁸ **Suluk**, Cahit / **Kenaroğlu**, Yasemin: Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2012, s.41.

¹⁹ **Meran**, Necati: Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2014, s. 391.

²⁰ **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.11.

²¹ Y11HD 19.4.2002 T. 2001/9903 E. 2002/3699 K. Sayılı kararı. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.187. Kararın tam metni şu şekildedir: “*Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Fikri ve Sanayi Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 5.6.2001 tarih ve 2001/283-47 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü. Davacı vekili, müvekkiline ait ve uluslararası tescil kaydı yapılan "Alvorada" markasının, Türkiye’de davalı tarafından aynen tescil ettirilmek suretiyle iltibasa sebebiyet verildiğini ileri sürerek, davalı markasının sicilden terkinini, bu ibarenin tanınmış marka olduğunun tespitini, markaya tecavüzün menini, fazlaya ilişkin hak saklı kalmak üzere şimdilik 500.000.000 lira maddi ve 2.000.000.000 lira manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın hak düşürücü süre içinde açılmadığını, müvekkilinin kötü niyetinin bulunmadığını, markanın Türkiye’de müvekkili tarafından maruf kılındığını ve iddiaların doğru olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemeleri sonucuna göre, davacı markasının Türkiye’de tanınmış olmadığı, markanın Türkiye’de davalı tarafından tanıtıldığı ve davalının da kötü niyetli olmadığı gerekçesiyle ve benimsenen son bilirkişi raporları doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dava, tescili markanın terkinini, markaya tecavüzün menine, maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosyadaki kanıtlara göre, Alvorada markasını çay ürünlerinde kullanmak üzere davacı yabancı şirket tarafından Paris Sözleşmesi’ne*

Ancak Yargıtay bir kararında²², öncelik hakkına dayanılarak açılan bir hükümsüzlük davasında, markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin görüşünü yumuşatmıştır. Karar içeriği şöyledir; “Davacı vekili, müvekkilleri ile davalının dava dışı olup, 02.01.1985 tarihinde faaliyetine başlayıp 13.03.2003 tarihinde tasfiye olan Şengörler Kumaş Konfeksiyon A.Ş. 'nin yönetim kurulu üyeleri olduklarını, davalının 23.10.2002 tarihinde TPE nezdinde başvuruda bulunarak “ŞENGÖRLER” ibaresini marka olarak adına tescil ettirdiğini, bunun iyi niyete aykırı olduğunu ileri sürerek, davalı markasının hükümsüzlüğüne, davalı haksız rekabetinin tespit ve önlenmesine, 5.000,00 YTL maddi, 10.000,00 YTL manevi tazminata ve ilana karar verilmesi talep

taraf 15'ten fazla ülke ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü OMPI'de davalıdan önce tescil ettirilmiştir. Davalı ise, aynı markayı aynı ürün sınıfı için 1992 tarihinde Türkiye'de tescil ettirmiştir. İsviçre - Türk Markalar Hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkedden biri olan marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki buna **"gerçek hak sahibi"** denilir ve bu gibi durumlarda markanın **tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir**. Diğer bir deyişle, marka üzerindeki hak tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşı, bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin, sadece seçip tescil ettiren bir kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. **Çünkü, marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz.** Markanın gerçek hak sahibi, markasının aynısını ve ayırt edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu eylemi gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayılır ve bu tecavüzü TTK.nun 56 ve izleyen maddelerde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teşkil eden 556 sayılı Markalar Hakkındaki KHK.nin 8/111 ve 42/1-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanununun 47. maddesine göre önlenebilir ve sonradan tescil edilmiş markanın terkininin istenebilir. Diğer taraftan Dairemizin kararlılık gösteren uygulamasına göre, Türkiye'nin de katıldığı Paris Sözleşmesinin 6. mükerrer maddesine göre, üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ve "Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından, söz konusu ülkede bu Antlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa edilen bir markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek Ülke mevzuatı mülkaidi olduğu takdirde doğrudan doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine red ve hükümsüz kılmaı taahhüt ederler". Bu hüküm uyarınca, birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Dünya Fikri Mülkiyet Bürosuna tescilli davacı markasının korunması gerekir. Öte yandan, davalı da çay konusunda uluslararası ticari alanda faaliyet gösteren bu kuruluş olması nedeniyle dünyadaki bu konudaki gelişmeleri ve bununla ilgili marka tescilini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk basiretli bir tacir olmanın da zaruri sonucudur. O halde, aynı sahada çalışan davalının 15 ülkede tescilli bir markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye'de tescil ettirdiğini ileri sürmesi, TTK.nun 21/2. maddesinde aykırı olduğu gibi, MK.nun 2. maddesine göre de mümkün görülmez. Şu halde Paris Sözleşmesi'nin mükerrer 6. maddesi 3. bendi anlamında kötü niyetli bir tescil vardır ve bu şekilde oluşturulan tescilin terkinini gerçek marka sahibince talep edilebilir. Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği halde, bu açıklamaya aykırı düşen gerekçeler ile davanın reddine karar verilmiş olması isabetli görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. **Sonuç:** Yukarıda yazılı gerekçelerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına (**BOZULMASINA**), 250.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

²² Y11HD 03.07.2008 T. 2007/7019 E. 2008/895 K. Sayılı kararı. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.196.

ve dava etmiş, 26.01.2006 tarihli oturumda maddi tazminat istemini atıye terk etmiştir.

Taraflarca çekişmesiz olduğu üzere, tarafların ortağı olduğu Şengörler Kumaş Konfeksiyon A.Ş. tasfiye edilerek sicilden terkin edilmiş ve tasfiye sonucunda bu şirketin unvanının veya tescilsiz olarak kullandığı markanın akıbeti ile ilgili herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

*Bu durumda, **davaya konu ŞENGÖRLER markasını davalının tescilli olarak, şirketin diğer ortakları ile davacıların da tescilsiz olarak kullanmaları mümkün olmakla, hükümsüzlük istemine ilişkin olarak açılan davanın reddi gerekirken...***

Gerçek hak sahibinin, markasına dayanarak üçüncü kişilerin tescil için başvurusunu yaptığı aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer markalara Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesi uyarınca yayım sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz etme hakkı vardır. Uygulamada sıkça rastlanan sorun, gerçek hak sahibinin markanın yayım süresi olan iki aylık hak düşürücü süreyi kaçırmaması ve üçüncü kişinin marka başvurusunun tescile bağlanmış olmasıdır. Gerçek hak sahibinin tescilsiz markasına dayanarak koruma elde etmesi, ya markanın yayım süresinde Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine göre itiraz etmesi ile ya da markanın tescil edilmesi durumunda Sınai Mülkiyet Kanunu 25. maddesi uyarınca hükümsüzlük davası açması ile sağlanabilir. Hükümsüzlük davasının açılması durumunda, tescil sahibinin tescili şeklen ve geçici olarak kendisine koruma sağlamakta, hükümsüzlük kararı ile birlikte ise bu koruma ortadan kalkmaktadır²³.

Gerçek hak sahipliği ilkesinin uygulanabilmesi için; ilk olarak gerçek hak sahibine ait marka ile üçüncü kişiye ait markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olması gerekir. İkinci olarak ise gerçek hak sahibi markasını, üçüncü kişinin marka tescili için başvuru tarihinden ya da varsa rüçhan tarihinden önce “markasal kullanım” niteliğinde kullanmış olmalıdır. Son olarak tartışmalı hususlardan birisi de gerçek hak sahibinin markasını kullanması ile *marufiyet – bilinirlik* kazanması gerekip gerekmediği sorunudur²⁴. Gerçek hak sahibi, markası üzerinde belirtilen nitelikleri haiz ise öncelik hakkına sahip olur ve hukuki

²³ Çolak, Marka, s.332.

²⁴ Bu konu tezimizin Birinci Bölüm, II. – C konu başlığı altında ele alınmıştır.

korumadan yararlanır. Bu hususta Yargıtay'ın "ALO BÖCEK" kararı²⁵ emsal gösterilebilir. "ALO BÖCEK" kararına göre, tescilli marka sahibinin markayı tescil ettirdiği tarihten daha önceden itibaren "ALO BÖCEK" markasını tescilsiz şekilde kullanan gerçek hak sahibinin "ALO BÖCEK" markasını kullanması engellenemez. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

"Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve dava konusu "ALO BÖCEK" işaretinin 1990 yılından itibaren davalı tarafından "haşere mücadelesi hizmetleri" sınıfında kullanıldığı ve söz konusu kullanımın davacı şirketin faaliyete başladığı 1997 yılından ve aynı işareti "haşere mücadelesi hizmeti" sınıfında marka olarak tescil ettirdiği 07.10.1998 tarihinden daha eskiye dayandığının belirlenmesine, tescil dışı kullanmadaki önceliğin 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8/3 üncü maddesi uyarınca davalı yararına kazanılmış hak oluşturmamasına, her ne kadar aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6. maddesinde "Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir" hükmü mevcut ise de, bu hüküm ile hakkın doğumunun değil, marka hakkının korunmasının düzenlendiği, nitekim tescille elde edilen korumanın istisnalarının da yine 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 7, 8, 25 ve 26. maddelerinde yer alması nedeniyle, anılan Kanun Hükmünde Kararname ile tescil sistemi kabul edilmesine rağmen, getirdiği istisnalar sebebiyle "kullanma" yani "gerçek hak sahipliği" ilkesinin terkedilmemiş olmasına, bu bakımdan önceye dayalı hak sahibi olan kişi, karşı tarafın aynı işareti marka olarak tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibinin, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtma işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtma işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men etmesinin mümkün olmamasına, (Prof. Dr. Sami Karahan, Tescilsiz Markanın Korunması'nda Marufiyet Şartı, Ankara Barosu FMR Dergisi, Yıl 4, Cilt 4, Sayı 2, Shf.12), (Yargıtay 11.HD. 15.02.2001 tarih ve 9896/1214 sayılı kararı) aynı hususun 01 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye'nin de taraf olduğu "Ticarette Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)"nın "Verilen

²⁵ Y11HD 19.10.2006 T. 2005/7175 E. 2006/10558 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 06.08.2015).

Haklar” başlıklı ve marka hakkı sahibinin sahip olduğu önleme hakkının tanımlandığı 16/1 inci fıkrasının son cümlesinde de, “yukarıda tanımlanan haklar önceden tanınmış mevcut haklara zarar veremeyeceği gibi, üyelerin kullanma esasına göre hak elde etme olanağını da etkilemeyecektir” şeklindeki düzenleme ile de kabul edilmiş bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

A. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. Maddesine Göre Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

Marka Hukukunda egemen olan ilkeye göre “marka hakkı” kural olarak tescil şekli koşuluna bağlıdır. Markanın sahibine sağladığı haklar; tescil ile meydana gelir ve üçüncü kişilere karşı tescilin yayımından itibaren hüküm ifade eder. Ancak tescil ile koruma ilkesinin bir istisnasını “kullanma ile ayırt edicilik kazanma” kavramı oluşturmaktadır. Ayırt ediciliği bulunmayan (betimleyici ve kaynak bildiren) işaretler dahi uzun süreli kullanım ve reklam ile ayırt edici güç kazanabilir ve tescil edilebilir. Kullanım ile ayırt edicilik kazanma istisnası marka hukukunda “tescil ilkesi”ni “kullanma sistemi”ne de yaklaştırmış bulunmaktadır²⁶.

Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mallar veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. (SMK m.5/2) Yani serbest işaretler ancak başvuru tarihinden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazanmışlarsa tescil edilebilirler. Ancak bu düzenleme mükerrer tescil başvurularına sebep olabileceği gerekçesi ile eleştirilmektedir²⁷.

Bir görüş, şu gerekçelerle mülga MarkKHK 7/2. maddesinin (SMK 5/2. maddesi) yanlış olduğunu savunmaktadır:

“Bu hükümden aynı markanın iki ayrı kişi adına tescil edilebileceği gibi kabul edilemez bir sonuç çıkmaktadır. Tescil edilmiş bir markanın aynının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin başka bir kişi

²⁶ Güneş, Fikri Mülkiyet, s.109.

²⁷ Doğan, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 8, C.8, S.4, s.11.

tarafından kullanılması ve bu kullanım sonucunda ülke çapında ayırt edici bir nitelik kazanması mümkün değildir. Çünkü tescilli marka sahibinin markayı kullanma yükümlülüğü vardır²⁸.”

Bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için, işaretin tescil edilmek istenen emtia sınıfındaki ürün ya da hizmetler için *ayırt edici nitelikte* olması gereklidir. Kural olarak, tescili istenen ürün ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olmayan ibareler herkesin kullanımına açıktır ve bir kişinin tekeline verilemez. Örneğin, “ayakkabı” sektörü için “terlik” ibaresinin *-ayırt edici özelliği olmaması sebebiyle-* tesciline izin verilemez. Ancak Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesi, bu genel kuralın istisnasını getirmektedir. Bu hükme dayanılarak, bir kimsenin tekeline verilemeyen, herkesin kullanımına açık ve kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olmayan bir işaret, şartları varsa, m.5/2 gereği tescil edilebilir.

Kanun koyucunun kural olarak tescil edilemeyecek bir işaretin 5/2. maddesine göre tescilinin mümkün kılmasının temelinde iki ana düşünce yatmaktadır: İlk olarak, ayırt edici nitelik kazanan marka işaretinin, kullanılabilir serbest ve tanımlayıcı işaret olma vasfını yitirerek marka sahibi olan işletmeye bağlanması ve tescil başvurusu tarihine kadar marka sahibinin o marka işareti için yapmış olduğu emek, yatırım ve harcamalardır²⁹.

Bu maddenin uygulanabilmesi için işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak bir reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bu malla ilgili çevrelerde işaretin belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması gerekir³⁰. Böylece işaretin asli niteliği unutulmuş ve bir işletmeyle bağlantısı ön plana çıkmış olacaktır.

²⁸ **Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, C.I, s.76’dan aktaran **Noyan**, Erdal: Marka Hukuku, 4. Bası, Adalet Yayınları, Ankara, 2009, s.100.

²⁹ **Tekinalp**, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2002, s.355’den aktaran **Mutluoğlu**, Tarık: Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s.31, dp.97.

³⁰ **Meran**, s.157. “...Kullanmanın ne kadar süre olması gerektiği konusunda kesin bir ölçüt konulamaz. Bu konu, somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. İşaretin ilgili çevrenin büyük bölümü tarafından bir işletmenin markası olarak algılanmasının ne anlama geldiğini de önceden mutlak olarak söylemek mümkün değildir.”

Yargıtay bir karar³¹ içeriğinde, “kendisine ait olduğunu kabul ettirme” kavramının “ayırt etmeyi sağlamaktan” daha güçlü olduğunu ve ilgili sektör bakımından da bütün Türkiye’yi kapsadığının kabulünün zorunlu olduğuna dikkat çekmiştir. Karar devamında; “...*Bu anlamda, ticaret hayatında kendini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış olma anlamına gelen ayırt ediciliğin kazanılması için, bir işaretin belli bir mal veya hizmetle ilgili olarak yoğun bir reklam kampanyası eşliğinde uzun süre kullanılması ve bunun sonucunda o malla ilgili çevrelerde bu işaretin, belli bir işletmenin markası olarak algılanmaya başlanması gerekir. Bunun için marka olarak tescil ettirilmek istenen işaretin kullanım yoğunluğu, coğrafi olarak yaygınlığı ve kullanım süresi ile işaretin marka olarak algılanabilmesi için teşebbüs tarafından yapılan yatırım miktarının dikkate alınması gerekir.*” denilmiştir.

B. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. Maddesine Göre Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

Öncelik hakkı, bir işaret üzerinde hak elde edilmesi ve bunun sonradan o işaretin aynısını veya benzerini tescil ettirmek isteyen kimselere karşı ileri sürülebilmesi anlamına gelmektedir³². Türk Patent Kurumu’na tescil başvurusunda bulunulan bir marka, yayım süresinde iken gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kimse, 6/3. maddesine dayanarak markanın tescil edilmesine itiraz edebilir.

Bir görüşe göre, burada mülga MarkKHK’nın (SMK’nın) bir işareti ilk defa kullanan kişinin *haksız rekabet hükümlerine* göre elde ettiği hakka üstünlük tanındığı ve bu hakka dayanarak tescile itiraz edilebileceği ileri sürülmüştür³³.

Bir diğer görüşe göre ise, bu hükmü haksız rekabet hükümleri ile açıklamak yerinde değildir. Zira bir hakkın ilk önce kullanılması ve ona belli bir tanınma sağlanması halinde bu ekonomik değerden bir başkasının haksız yararlanmasının

³¹ Y11HD 28.01.2008 T. 2006/13826 E. 2008/588 K. Sayılı FREE TV kararı. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.235.

³² **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.117.

³³ **Arkan**, Marka Hukuku, C.I, s.109.

önlenmesi *Marka Hukuku'nun* kabul ettiği bir ilkedir³⁴. Başka bir deyişle, burada ölçü haksız rekabete dayalı hak sahibi olmak değil, bir işarete daha önceden “*belli bir tanınma sağlanması*”dır.

Gerçek hak sahibinin yayıma itirazı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından reddedildiği ya da marka yayımına hiç itiraz edilmediği takdirde, gerçek hak sahibi, tescil edilmiş olan aynı ya da benzer markaya karşı 6/3. maddesine dayanarak, 25/1. maddesine göre hükümsüzlük davası da açabilmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu'nun tescil ilkesini benimsemesine ve tescil ile elde edilen önceliği korumasına karşın, tescilsiz bir markanın da korunması gerçek hak sahipliği ilkesinin bir sonucudur³⁵.

Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, tescilsiz marka veya işaretin sahibi, bir başkası tarafından yapılan marka başvurusunun tesciline itiraz edebilir. İtiraz halinde marka başvurusu tescil edilmez³⁶.

Bu hükümdeki “ticaret sırasında kullanılan işaret” ifadesinin kapsamının içine “*ticaret unvanları, işletme adları, isim, fotoğraf, telif hakkı*” vs. girmektedir³⁷.

Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine göre öncelik hakkından yararlanabilecek olan işaretler; öncelikle “marka” olma özelliklerini taşımalı ve ayırt edici olmalıdır. “*..Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret*” (SMK m.4) marka olarak kabul edilebilmektedir.

Bir işaretin, bir malı veya hizmeti diğerlerinden ayırt etme özelliği, yani ayırt etme fonksiyonu yoksa, -*kullanımla ayırt edicilik kazanmadıkları sürece*- bu işaret

³⁴ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.187.

³⁵ **Tekinalp, Ünal**: Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2005, s.360, 396'dan aktaran **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.126.

³⁶ **Karahan, Sami**: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya, 2002. (Marka), s.110.

³⁷ **Noyan**, s.104.

marka olamaz³⁸. Markanın ilgili olduđu mal ya da hizmeti tasvir edici nitelikte olması ayırt edici özelliğinin olmaması neticesini doğurmaktadır. Tasviri işaretlerle ilgili yasak, sadece Türkçe tasviri işaretlerle de sınırlandırılmamıştır. Yabancı herhangi bir dilde tasviri anlam taşıyan işaretlerin de yasak kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Bir görüşe göre, ülkemizle yakın irtibat halinde bulunan bir yabancı ülkede ve ülkemizde yaygın bilinen bir yabancı dilde tasviri işaret olarak kabul edilen bir işaret bizde de marka olarak tescil edilmemelidir³⁹. Örneğin; Ortadoğu ülkelerinde çok bilinen iştah açıcı aperatif olarak tüketilen yoğurtlu bir peynir cinsi olan ve hızlı büyümeyi sağlayan yoğurt cinsi anlamına gelen “Labne” sözcüğünü içermesi nedeniyle “Pınar Labne” nin cins ve çeşit belirttiğı için tescile uygun görülmediğine karar verilmiştir⁴⁰.

Belirtmek gerekir ki, İngilizce kökenli bir ibarenin tasviri nitelikte olup olmadığı ve buna bağlı olarak tescil edilip edilemeyeceğı değerlendirmesi, markanın tescil edilmek istenen iştiğal konuları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Yargıtay “JUICE PLUS” kararında⁴¹, yerel mahkemenin “tasviri nitelikte olduğundan dolayı” marka tescilinin reddini yerinde bulduğı kararını “iştiğal konusunun farklı olması ve markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden dolayı” bozmuştur. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Her ne kadar tescili istenen markada yer alan “Juice” kelimesi dünyada ve ülkemizde “meyve suyu” anlamında kullanılmakta ise de, ülkemizde meyve suyu yerine alternatif bir kelime olarak yaygın biçimde kullanılmamaktadır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda da isabetli olarak belirlendiğı üzere, markada yer alan “juice” kelimesi anlamı itibariyle tasviri bir işaret olarak kabul edilse dahi, tek başına kullanılmadığı hallerde tescili talep edilen marka bir bütün olarak değerlendirilerek sonuca ulaşılmalıdır. Somut olayda “Juice plus +” markasında yer

³⁸ **Yılmaz**, A. Lerzan: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, I. Bası, İstanbul, 2008, s.53.

³⁹ **Karahan**, Marka, s.63.

⁴⁰ Y11HD 20.09.2001 T. 2001/4623 E. 2001/6954 K. Sayılı LABNE kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 06.08.2015).

⁴¹ Y11HD 09.10.2000 T. 2000/6656 E. 2000/7589 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 06.08.2015).

alan kelimelerden birinin diğerine göre daha üstün niteliği bulunmadığı gibi, Juice kelimesi meyve suyu olarak algılama dahi, “plus +” kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka ürün türünü gösteren tasviri işaret olmaktan çıkmakta ve özgün bir isim haline gelmektedir. Markanın kullanılacağı ürünlerin (besinle zenginleştirilmiş tabletler, alaminüt yiyecekler, kilo kontrol ürünleri, meyve-sebze suyu, süt veya su ile kombine edilmek suretiyle alınan ve yemek yerine geçen içecek karışımları, kilo kontrol ürünleri ve iştahı bastırıcı ve metabolizmayı uyarıcı ajanlar içeren yiyecek ve tabletler) özelliğine göre de meyve suları ile karıştırılma ihtimali bulunmadığı dolayısıyla yanıltıcı niteliği olmadığı göz önüne alındığında tescili istenen “Juice plus +” ibaresinin marka olarak kullanılmasında 556 Sayılı KHK’ya aykırı bir durum bulunmamaktadır. O halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazalı olduğu şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Bir görüş, ülkemizle yakın irtibat halinde olmayan bir yabancı ülkede veya ülkemiz insanınca yaygın bilinmeyen bir yabancı dilde tasviri işaret kabul edilen bir işaretin Türkiye’de marka olarak tesciline engel bulunmaması gerektiğini belirtmektedir⁴². Örneğin, Avustralya’ya ait bir enstrüman cinsi olan “Diceridoo” kelimesinin bir müzik aletleri mağazasının hizmet markası olarak tescil edilmesine engel bulunmamalıdır.

Ayırt edici nitelik kazanmamış olan ve kimsenin tekeline verilemeyecek olan tanımlayıcılar için de Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine göre öncelik hakkının ileri sürülemeyecektir⁴³. Örneğin; “MÜKELLEFİN”⁴⁴ ibaresi dergi emtiası için;

⁴² Karahan, Marka, s.64.

⁴³ Y11HD 18.09.2012 T. 2010/10229 E. 2012/13553 K. Sayılı kararına göre; “Mahkemece, ..., taraf markalarının kullanılacağı emtiaların bir kısmının aynı ve benzer olduğu, markalarda kullanılan ibarelerin aynı veya aynı sayılacak benzerliklerinin bulunmadığı, ‘NANOTEX’ kısımlarında benzerliğin olduğu, bu ibarenin, son zamanlarda çeşitli bilim dallarında kullanılan ‘nano teknolojinin’ kısaltılması anlamına geldiği, 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesi kapsamında kaldığı, çeşitli sınıftaki emtialar için tescil edildiklerinin anlaşıldığı, emtianın karakteristik özelliğini ifade eden ibarenin kimsenin tekeline bırakılamayacağı, davalı markasında da diğer unsurlar yanında tanımlayıcı olarak kullanıldığı, tescile engel bir halin olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.” (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 12.12.2015). Görüldüğü üzere, kimsenin tekeline verilemeyecek olan ibarelerin Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesi anlamında da bir geçerliliği bulunmamaktadır.

⁴⁴ Y.11.HD. 20.03.2001 T. 2001/1245 E. 2001/2188 K. Sayılı kararı. Noyan, s.251.

MULTICANAL⁴⁵ ibaresi televizyon ve radyo program, yayın hizmetleri için; INTERACTIVE⁴⁶ ibaresi hizmet markası için; MENTOR⁴⁷ ibaresi iş idaresi konusunda danışmanlık hizmetleri markası için tanımlayıcı ibareler olarak kabul edilmiş, tesciline izin verilmemiştir.

C. Gerçek Hak Sahipliği Kavramında “Marufiyet-Bilinirlik” Şartının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu

Mülga MarkKHK’den önce yürürlükte olan 551 sayılı Markalar Kanunu’nda gerçek hak sahipliği ilkesinin uygulanabilmesi için, markanın gerçek sahibi tarafından, üçüncü kişinin başvuru tarihinden önce kullanılmış ve piyasada bilinir (maruf) hale getirilmiş olması şartları aranıyordu. Bilinirlikten söz edebilmek için markanın tanınmışlık düzeyinde olmasa da *belirli bir bilinirlik seviyesine* ulaşması bekleniyordu⁴⁸.

Mülga MarkKHK’nın 8/3. maddesinde ise “*maruf hale getirme*” şartı açıkça aranmamıştır. Mülga MarkKHK’ya paralel bir düzenleme olarak Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesinde de marufiyet şartı getirilmemiştir.

Ancak bir görüşe göre, tescilsiz işarete “marufiyet sağlama” şartı MarkKHK’nın 8/3. maddesinde üstü kapalı biçimde yer almaktaydı⁴⁹.

Bazı yazarlara göre de Mülga MarkKHK m.8/3 ile paralel bir hüküm olan Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesinin uygulanabilmesi için, markaya *belli bir ayırt edicilik, bilinirlik* kazandırılması gerekir. Bir işaret üzerinde hak iddia edebilmek için, üçüncü kişinin tescil başvurusundan önce, bu işareti kullanmak ve belli bir oranda tanınır hale getirmek gerekmektedir⁵⁰.

⁴⁵ Y.11.HD. 09.11.2000 T. 2000/6135 E. 2000/8767 K. Sayılı kararı. **Noyan**, s.257.

⁴⁶ Y.11.HD. 13.04.2000 T. 1999/9575 E. 2000/2998 K. Sayılı kararı. **Noyan**, s.261.

⁴⁷ Y.11.HD. 19.03.2010 T. 2010/1464 E. 2010/3040 K. Sayılı kararı. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.243.

⁴⁸ **Suluk / Kenaroğlu**, s. 43.

⁴⁹ **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.107.

⁵⁰ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.406 ve **Karahan**, Sami: FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S.2004/2, C.4, Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet Şartı, (Marufiyet Şartı) s.16. (Mülga MarkKHK 8/3. maddesi için belirtilmiştir.)

Öğretideki bir diğer görüş⁵¹ ise tasviri bir işaret kullananın sonradan başka birinin bu işareti tescil girişimine karşı çıkabilmesi için, ilk kullanıcının marufiyet sağlaması koşulunun aranması gerektiğini savunmaktadır.

Yargıtay “DOLCE VITA” kararında⁵², *"marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir."* diyerek marufiyet şartının Mülga MarkKHK 8/3. maddesinde zımnen var olduğunu kabul etmiştir.

Ancak, Yargıtay CYRILLUS markasına ilişkin bir başka kararında⁵³ maruf hale getirme şartının gerekli olmadığını belirtmiştir⁵⁴. Bir görüşe göre, bu karara katılma imkânı yoktur. Mülga MarkKHK 8/3. maddesinde maruf hale getirme şartı zımnen mevcuttur. Gerçekten, bir kimseyi salt bir markayı ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğunu, korunabileceğini ve kendisinden sonra yapılacak tescilleri engelleyebileceği ve hatta yapılan tescilleri hükümsüzlük davası açarak ortadan kaldıracabileceğini kabul etmek imkânsızdır. Tescil edilmemiş markaya Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma sağlanmasının sebebi, sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine bunun dışında, markanın korunmasını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmak zorundadır. Bu sebep, tescilsiz olarak kullanılagelen markanın belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesidir. Kanun koyucu, markanın ilk kez kullanılması yanında, markayı bilinir hale getirmek için yapılan faaliyetleri de koruma için böyle bir düzenleme yapma yoluna gitmiştir⁵⁵.

⁵¹ Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C.I, 1997, s.109'den aktaran Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.107.

⁵² Y11HD. 06.07.1990 T. 1998/1734 E. 1998/5146 K. Sayılı kararı. FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Sayı 2001/1 C.I, s.146.

⁵³ Y11HD. 28.05.2002 T. 2002/2411 E. 2002/5314 K. Sayılı kararında Yerel Mahkeme kararı aynen onanmıştır; *"Mahkemece, taraflarca sunulan kanıtlara göre,556 sayılı KHK.nin 8/III ncü maddesi hükmünün tescilli markaların yanı sıra tescil edilmemiş markaların korunmasına olanak sağladığı, anılan maddenin markayı tescil ettirmeden kullanan kimseyi her şart ve halde korumayı amaçladığı, burada 551 sayılı Markalar Kanunu'nun 15/II nci maddesinde aranılan "maruf hale getirme" şartı dahi gerekli görülmeden, daha geniş bir koruma sağladığı, "Cyrillus" markası Türkiye'de davacı adına kayıtlı değilse de,1995'ten itibaren piyasada fiilen kullanılması ve TTK.nun 57/5. maddesi uyarınca korunan bir ticaret unvanı teşkil etmesi sebebiyle sahibi davacıya koruma hakkı sağladığı ..."* www.legeshukuk.com (Erişim Tarihi:17.03.2015).

⁵⁴ Karahan, Marufiyet Şartı, s.15.

⁵⁵ Karahan, Marufiyet Şartı, s.16.

Kanımca da bu görüş daha doğrudur. Aksi halde bir işareti kullanan kişi, nasıl olsa başkası bu markayı kullanınca itiraz edebileceğini ve hatta hükümsüzlük davası açabileceğini düşünerek işareti marka siciline tescil ettirmekte ihmal gösterebilir. Bu durumda marka hakkının tescille doğduğuna ilişkin temel esas işlevini yitirir. Böyle bir yorum kanun koyucunun amacı ile bağdaşmaz.

Bununla beraber markanın maruf hale gelmesi için herkes tarafından ve ülkenin bütününde tanınmasına gerek olmamakta; markanın kendi piyasasında, kendi çevresinde tanınması yeterli görülmektedir⁵⁶. Marufiyet, tanınmışlık düzeyine ulaşmayan bir bilinirlik olarak nitelenebilir⁵⁷.

D. Gerçek Hak Sahibine Karşı Tecavüz Davası Açılamaması

Gerçek hak sahibinin marka yayımına itiraz etmemesi, itirazının reddedilmesi ya da hükümsüzlük davası açmaması sebebiyle gerçek hak sahibine ait marka ibaresini her nasılsa tescil ettiren kişi, daha sonra tescilli markasına dayanarak gerçek hak sahibine karşı markaya tecavüz nedeniyle dava açamaz. Gerçek hak sahibinin önceden beri kullandığı marka, sonradan her nasılsa markayı tescil ettiren marka sahibine karşı tecavüz oluşturmamaktadır.

Yargıtay 11 Hukuk Dairesi, TRIPS anlaşmasının 16/1. maddesine de vurgu yaparak, eskiye dayalı kullanıma bağlı üstün hak sahibine karşı açılan davalarda, üstün hak sahibinin, def'i yoluyla kendisine karşı bu davanın açılmayacağı savunmasını yapabileceğini belirterek, eskiye dayalı kullanım nedeniyle marka üzerinde hak elde eden kimsenin marka tescili bulunmasa ve markayı bir şekilde tescil ettiren kimsenin marka tescili bulunsun ve markayı bir şekilde tescil ettiren kimsenin markasının hükümsüzlüğü için dava açmamış olsa bile, bu durumu ispat etmesi durumunda tecavüzün söz konusu olmayacağını kabul etmektedir⁵⁸.

Yargıtay aynı yönde *"daha önce kullanıp ayırt edici hale getirene karşı, markaya tecavüz davası açılamaz. Markayı eskiden beri tescilsiz olarak kullanan*

⁵⁶Poroy ve Tekinalp, Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, H. Tandoğan Anısına Armağan, Ankara 1990, s.335'den aktaran Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.108.

⁵⁷ Suluk / Kenaroğlu, s.43.

⁵⁸ Y11HD 21.11.2006 T. 2005/8931 E. 2006/12058 K. Sayılı kararı (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 07.05.2015).

*kişi, markayı tescilsiz olarak, aynı markayı tescil ettiren kimse ise tescilli olarak kullanma hakkı kazanır*⁵⁹” şeklinde içtihat etmektedir.

Yargıtay’ın bir kararında⁶⁰ belirtildiği üzere, önceye dayalı hak sahibi olan kişi, markanın tesciline itiraz etmemiş ve yapılan tescil aleyhine hükümsüzlük davası açmamış olsa bile, tescilli marka hakkı sahibi, bu işareti önceden beri marka veya sair bir tanıtmaya işareti olarak kullanan kişiyi, bu tanıtmaya işaretini önceki kapsamı ile kullanmaktan men edemez. Diğer bir deyişle; tescilli marka sahibi daha sonra bu öncelik hakkı bulunan kişiye karşı dava açarak onu bu işareti kullanmaktan men edemez.

İsviçre Hukuku’nda da benzer hüküm getirilerek gerçek hak sahibi korunmaya çalışılmıştır. İsviçre Markalar Kanunu’nun 14. maddesine göre, “*marka sahibi kendisi daha tescil için müracaat etmeden önce bu markayı kullanmış olan bir kimseyi, söz konusu markayı o ana kadarki kapsamda kullanmayı sürdürmekten men edemez. Markayı kullanmayı sürdürme hakkı, ancak işletme ile birlikte devredilebilir.*” İsviçre kanun koyucusu, bu istisna hükmü ile herhangi bir işareti uzun zamandan beri marka olarak kullanmakla birlikte, ürününü veya hizmetini fazla yaygınlaştıramadıkları için ülke çapında bir münhasır hakka da ihtiyaç duymayan kişilerin haklarını korumak istemiştir. Ayrıca kanun koyucu, markayı kullanmayı sürdürme hakkının devrini, işletmenin devri şartına bağlamakla, bu hakkın kötüye kullanılmasını da engellemiştir⁶¹.

Gerçek hak sahibi, haksız tescil sahibi tarafından engellenmeye kalkışılması durumunda, mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talep edebilir ve söz konusu haksız tescilden doğan hakların kendisine karşı kullanılmasının engellenmesini isteyebilir⁶².

⁵⁹ Y11HD. 21.01.2013 T. 2012/800 E. 2013/1129 K. Sayılı kararı. “...*Bu itibarla, mahkemece, davalının markayı davacıdan önce ayırt edici hale getirip getirmediği ve tescilsiz olarak kullanma hakkı elde edip etmediği üzerinde durulup sonucuna göre karar vermek gerekirken..*” (Sinerji Mevzuat ve İchtihat Programı, Erişim Tarihi: 24.09.2017).

⁶⁰ Y11HD 27.02.2014 T. 2013/13243 E. 2014/3679 K. Sayılı kararı, www.legeshukuk.com. (Erişim Tarihi: 18.03.2015).

⁶¹ **Gürzumar**, Osman Berat: Yargıtay Dergisi, Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukuku’nda Meydana Gelen Gelişmeler, 1994, C.20, S.4, s.517. (<http://www.yargitay.gov.tr/belgeler/site/dergi/yrgergi/Ekim1994/index.html#/133/zoomed>). (Erişim Tarihi:17.03.2015).

⁶² **Suluk / Kenaroğlu**, s.43.

E. Gerçek Hak Sahibinin Hükümsüzlük Davası Açmaya Zorlanamaması

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil için başvurulmuş markanın iki aylık yayım süresinde gerçek hak sahibi bu yayımı görmemiş ve itiraz etmemiş olabilir. Yayım itiraz edilmeyen marka başvurusu da tescile bağlanmış olabilir. Tescilli markanın gerçek hak sahibine ait marka ile iltibas oluşturduğu takdirde, gerçek hak sahibi, markanın hükümsüz kılınması için dava açmaya zorlanamaz. Ancak gerçek hak sahibi bu tescilden sonra kendi markasını tescil için başvurduğu zaman daha önceden tescil edilmiş olan marka ile iltibas oluşturması sebebiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurusu reddedilecektir. Çünkü marka hukukunda “öncelik ve teklik” ilkesi geçerlidir. Markalar tescil ile korunur ve sicilde tescil edilmiş görünen tüm markalar hükümsüzlük davası ile sicilden terkinine kadar hukuki korumadan yararlanırlar. Bu durumda, marka yayımına iki aylık hak düşürücü sürede itiraz etmeyen gerçek hak sahibi, markanın tescil edilmesi sebebiyle daha önceden kullandığı, emek verdiği ve maruf hale getirdiği markasının tescilini alamayacaktır. Her ne kadar gerçek hak sahibi, tescilli marka sahibine karşı hükümsüzlük davası açmaya zorlanamasa da kendi markasının tescil edilebilmesi için tescilli markanın sicilden terkinin gereklidir. Marka hukukunda temel ilke olan “bir markanın bir sahibi olur” ilkesi mükerrer marka tesciline izin vermemektedir.

Yargıtay, gerçek hak sahibinin hükümsüzlük davası açmaya zorlanamayacağını, ancak hükümsüzlük davası açmaması sebebiyle mükerrer marka tesciline izin de verilemeyeceğini bir kararında⁶³ şu şekilde belirtmiştir;

⁶³ Y 11. HD. 24.03.2006 T. 2005/1359 E. 2006/3136 K. Sayılı kararı; “556 sayılı KHK. 'nin 8/3. ve 5. maddelerine göre, tescilsiz bir marka veya bir işaret üzerinde öncelikli sınai hak sahibi olanların itirazı üzerine, maddede yazılı koşulların oluşması halinde, bu işaretin aynı veya benzeri olan işaret başkası adına marka olarak tescil edilemez. Aynı KHK. 'nin 42/1-b bendine göre de, 8. maddede sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde başkası adına tescil edilmiş olan bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. **Bunun dışında tanınmışlık veya kullanımla ayırt edicilik iddiasına dayanmayan öncelikli hak sahibinin “mükerrer marka” tescilini isteme hakkı bulunmamaktadır.** Çünkü, istisnai haller dışında “marka tescilinde öncelik ve teklik” ilkesi 556 sayılı Markaların Korunması hakkındaki KHK. 'den kaynaklanmaktadır ve **kamu düzeni ile doğrudan ilgilidir.** Yasa koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın varlığını önleyerek; nihai alıcı olan tüketicilerin iltibas suretiyle mal veya hizmetleri karıştırmamasını ve yanıltılmalarını önleyerek korunmalarını amaçlamıştır. Kamu düzenine ilişkin bu düzenlemenin karşısında, başkası adına tescil edilmiş olan bir markayı oluşturan işaret üzerinde öncelik hakkı olan kişinin, sicilde kayıtlı markanın hükümsüzlüğünü isteyebileceği gibi isterse böyle bir dava açmaya zorlanmaksızın **kendi adına da aynı veya benzeri işaretin mükerrer marka olarak tescilini**

“Her ne kadar mahkemece, somut uyuşmazlıkta tescilsiz işareten dolayı öncelik hakkına dayanan tarafın redde mesnet alınan markanın hükümsüzlüğü için dava açmaya zorlanamayacağı ve daha önceki tarihte başkası adına tescil edilmiş olan aynı veya benzer işareten oluşan söz konusu markanın kullanımına karşı çıkmayarak, bunun yanında kendi adına da mükerrer tescil isteyebileceği görüşü benimsenmiş ise de bu kabul yerinde değildir. Öncelik hakkı sahibi olan bir kişi, her ne kadar, tescilli marka sahibi aleyhine hükümsüzlük davası açmaya zorlanamaz ise de; “kullanımla ayırt edicilik” niteliğini iddia ve ispat edemediği sürece aynı veya benzer işareti kendi adına “mükerrer marka” olarak da tescil ettiremeyecektir.”

III. ÖNCEYE DAYALI HAK KAVRAMI

Marka hukukunda önceye dayalı hak kavramı; bir markanın başvuru ya da tescil tarihinden önce çeşitli şekillerde ve alanlarda kullanımını ifade etmektedir. Bu kullanımlara farklı sonuçlar bağlanmaktadır. Önceye dayalı hakkın kullanımı; tescil olmayacak bir işarete tescil imkânı sağlamayı ya da tescil edilmek istenen bir marka için tescil engeli ya da tescil edilmiş bir marka için hükümsüzlük sebebi olabilmektedir⁶⁴.

Önceye dayalı hakkın sağladığı “gerçek hak sahipliği” ilkesi ile kullanılagelen tescilsiz bir ibareye “marka hakkı” sağlanmaktadır. Bu meyanda, önceye dayalı hak, sahibine marka hukukundan doğan tüm hakları sağlamaktadır.

Marka; soyut, eşya niteliğinde olmayan para ile ölçülebilen bir değere sahip olduğu için gayri maddi bir maldır. Marka hakkı da bu gayri maddi mal üzerindeki hakkı ifade eder. Aynı zamanda marka üzerindeki hak mutlak bir haktır. Bu mutlak hak; sahibine hakkın konusu üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlamakta ve herkese karşı ileri sürülebilmesine imkân vermektedir⁶⁵.

Marka hakkı sahibi, bizzat veya izni ile üçüncü kişiler üzerinden (örneğin lisans alan) ekonomik şekilde değerlendirme konusunda inhisari bir hakkın / yetkinin

isteyebileceği düşüncesi kabul edilemez.” <http://www.ictihatlar.net/marka-tescil-basvurusu-markanin-mukerrer-tescili-markanin-ayirt-edicilik-fonksiyonu-ayirt-edicilik.html>, (Erişim Tarihi:07.05.2015).

⁶⁴ Bal, s.29.

⁶⁵ **Uzunallı**, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, 2012, s.12-13.

sahibidir. Marka hakkı sahibi, tescil ile birlikte tekerci (münhasır) biçimde kullanma ve buna bağı haklardan yararlanma imkanını kazanır⁶⁶.

Tescilli veya tescilsiz bir marka üzerindeki hak borçlandırıcı veya tasarrufi işlemlere konu olabilir. Ticari işletmeye dahil olan marka işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak devir edilebilir, üzerinde işletme rehni tesis edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, ayrıca rehin edilebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edilebilir, ortaklığa sermaye olarak konabilir⁶⁷.



⁶⁶ Kaya, Arslan (Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Nomer Ertan, N. Füsün): Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s.354

⁶⁷ **Kaya** (Ülgen, Ticari İşletme Hukuku), s.357.

İKİNCİ BÖLÜM

TESCİLSİZ İŞARETLERİN SİNAİ MÜLKİYET KANUNU ÇERÇEVESİNDE KORUNMA YOLLARI

I. KULLANIM SONUCU AYIRT EDİCİLİK KAZANMIŞ MARKALAR

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik kavramı, asıl olarak ayırt edici niteliği olmayan ve piyasa tarafından serbest işaret olarak kullanılan ibarelerin; yaygın ve yoğun kullanımı neticesinde ilgili tüketici çevresi^{68 69} tarafından “marka” olarak algılanması ve ortalama tüketici⁷⁰ algısında ilgili olduğu ürün ya da hizmetin kendisini zihne getirmek yerine o ibarenin tanımlayıcı “marka” haline gelmesidir. Bir markanın salt uzun süreli kullanımı, ayırt edicilik için yeterli değildir. Uzun süreli⁷¹ ve yoğun kullanımın yanında markanın ilgili olduğu mal veya hizmetle özdeşleşmesi gereklidir⁷². Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan marka, başta kural olarak tescil edilemeyecek bir ibare iken Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesi ile tescili reddedilememektedir.

⁶⁸ **Demirçivi**, Mineliler, Zeynep: Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 13 – 27. “Malın hitap ettiği müşteri çevresi de önemlidir. Malın büyüklere veya çocuklara veya belli bir çevreye hitap etmesi durumunda bu kişilerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak sorunun çözülmesi gerekmektedir. Örneğin malın uzman bir kimseye hitap etmesi halinde, orta düzeydeki alıcılar değil bu uzman kitle esas alınacaktır.”

⁶⁹ Y. 11.HD T.07.11.2002 2002/5346 E. 2002/10730 K. Sayılı kararı, “Kullanım neticesinde ayırt edicilik kazanma olgusu mal veya hizmetle ilgili hizmet alıp-veren çevreler dikkate alınarak araştırılmalıdır”; Y. 11. HD T.22.11.2002 2002/5352 E. 2002/10729 K. Sayılı kararı, “Bir markanın kullanımla ayırt edici olup olmadığı, müşteri çevresini analiz edebilecek bilirkişi incelemesi gerektirir.” **Öztürk**, Özge: Marka Hukukunda Tescilsiz İşaretlerin Korunması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s.31.

⁷⁰ Bu ölçüt Yargıtay’ca kabul edilmektedir. Örneğin Y11HD 16.01.2001 T. 2001/8727 E. 2001/154 K. Sayılı karar şu şekildedir; “...Delil tespit dosyasına, dosyada mevcut delillere, ambalaj numunelerine ve uzman bilirkişilerce düzenlenen raporlara nazaran, davalı ürününün pazarlandığı ambalajın, davacının 25.12.1996 tarih ve 17125 no.lu marka tescil belgesinde yer alan şekil markası özelliklerinin, yani beyaz, kırmızı ve açık kahve renklerin hakim olduğu resim ve karakterin özdeşlik derecesinde benzerlik taşıması nedeniyle, orta düzeydeki alıcılar nezdinde iltibasa yol açabileceği mümkün olduğundan, davanın kabulü gerekirken...” **Demirçivi**, s. 13 – 27.

⁷¹ **Arkan**, Sabih: Marka Hukuku, C.I, 1997, s.83’den aktaran **Çolak**, Marka, s.34. “Öğretide 5 yıl civarında bir kullanımın ayırt edicilik kazanma bakımından en etkili etken olduğu görülmektedir.”

⁷² **Çolak**, Marka, s.33.

Alman Hukuku'nda da mal veya hizmetler için ayırt edici nitelik taşımayan, münhasıran malların üretim veya hizmetlerin sunulmasının zamanının, coğrafi kaynağının, değerinin, miktarının, özelliklerinin belirlenmesine hizmet eden verilerden oluşan işaretler, mal veya hizmetlerin işaretlenmesi için mutlak olan ve günlük dilde kullanılan işaretler ve sözcükler mutlak tescil engelidir. Ancak, marka, sayılan işaretlerden olmasına rağmen, tescil konusunda karar verilmesinden önce, kullanım sonucunda başvuruya konu olan mal veya hizmetler için ilgili toplum çevresinde ayırt edici nitelik kazanmış ise (*kendini kabul ettirmiş ise*) tescil başvurusu reddedilemez⁷³.

Alman uygulamasında bu konuda “CHIEMSEE” kararı örnek gösterilmektedir. Karara adını veren Chiemsee Almanya'da Bavyera'da bir gölün adıdır. Karara konu olan olayda, bu gölün kenarındaki bir işletme, tişört, eşofman, atkı vs. gibi spor kıyafetleri için “Chiemsee”yi 1990 yılından itibaren marka olarak kullanmaktadır. Aynı gölün başka bir yerinde bir diğer işletme de Chiemsee'yi yine spor giyim ürünleri için kullanmaktadır. Tescilli markanın sahibi tescilsiz işareti kullanan işletmeye karşı tecavüz davası açmıştır. Davalı, “Chiemsee”nin herkes tarafından kullanılacak serbest bir sözcük olduğu ve kimsenin inhisarına verilemeyeceği savunmasını yapmıştır. Dava ön karar usulü ile Avrupa Topluluğu Mahkemesi'nin önüne gelmiştir. Mahkeme, bir işaretin, bir işletmenin mallarını diğer bir işletmenin mallarından ayırt etme niteliğini kazanması halinde, isterse olaydaki gibi kullanımı serbest bir işaret olsun, marka olarak tescil edilebilir sonucuna varmıştır. Avrupa Toplulukları Mahkemesi ayırt edici nitelik kazanmanın soyutlanma⁷⁴ ve bir işletmeye bağlanma (*köken işlevi*) gibi iki şartın bulunduğunu da belirtmiştir⁷⁵.

Bir marka ibaresinin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı mal ve hizmetler tek tek değerlendirilmeli, genelleme yapılmamalı ve sınıflandırmaların⁷⁶ alt başlıklarını içeren mal ve hizmetler için de ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı

⁷³ **Dirikkan**, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, 1. Bası, Seçkin Yayınları, 2003, s.34.

⁷⁴ “Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin “soyutlama” şartı ile Yargıtay'ın “bağımsızlaştırma” kavramı özdeştir.” **Tekinalp**, s.419.

⁷⁵ **Tekinalp**, s.418.

⁷⁶ Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yayımlanan mal ve hizmetlere ilişkin “Nice” Sınıflandırması.

tespit edilmelidir. Yargıtay bir kararında⁷⁷, USAŞ markasının tüm sınıf emtialarından yalnızca “un, irmik ve nişasta” malları için ayırt edicilik kazanmadığını ve yalnızca bu mallar yönünden Mülga MarkKHK 7/2. maddesine (SMK m.5/2) dayanılamayacağını belirtmiştir.

“AYAKKABI DÜNYASI” markasının Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) nezdindeki ret kararının iptaline ilişkin davada, davacı “AYAKKABI DÜNYASI” ibaresinin münhasıran ve esas unsur durumunda bulunmadığı, halkı yanıltıcı niteliğinden söz edilemeyeceği, aynı ibarenin davacı tarafından daha önce kullanıldığı ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesiyle tescil başvurusunun reddine dair kararın iptaline hükmolunmuştur⁷⁸.

Yargıtay kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanma kavramının, ticaret hayatında kendisini kabul ettirmiş, kendisine bağlamış, kendisini onunla tanıtmış olma anlamına geldiğini ve kendisine ait olduğunu kabul ettirme kavramının ayırt etmeyi sağlama kavramından daha güçlü olduğunu ve bütün Türkiye’yi kapsadığını belirtmektedir⁷⁹.

Tescil olunan marka Türkiye çapında korunacağından, *sadece belli bir bölgede* kullanma yoluyla ayırt edicilik kazanan işaretin Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesine göre tescili mümkün değildir⁸⁰. Yurt dışında kullanımla ayırt edicilik kazanmış olan tasviri bir işaretin ise öncelikle Türkiye’de de kullanımla ayırt edicilik kazandığının kanıtlanması gereklidir. Ancak, işaret Türkiye’de fiilen

⁷⁷ Y11HD 21.05.2007 T. 2006/5343 E. 2007/7776 K. Sayılı kararı. “Somut olayda, davacı şirketin 1958 yılından itibaren faaliyette bulunmak suretiyle, 1983 yılından itibaren de uçaklara catering hizmetleri verdiği, davaya konu ibareyi tüm faaliyetlerinde hem bir marka ve hem de ticaret unvanı olarak kullandığı hususunda uyumsuzluk bulunmamaktadır. Davacı şirketin ticari faaliyeti sırasında kullandığı emtialar ve verdiği hizmetler itibariyle davaya konu ve tescili talep edilen “un, irmikler ve nişastalar” dışındaki emtialar yönünden o emtiaya yönelik olarak kullanımla ayırt edicilik kazandığına yönelik mahkeme kararında bir usulsüzlük bulunmamakta ise de, “un, irmikler ve nişasta” yönünden anılan emtiaların davacı şirketin sunduğu emtia ve hizmetlere yönelik olarak kullanımla ayırt edicilik kazandırılmış olduğu ispat edilememiş bulunmasına göre, davaya konu “un, irmikler ve nişasta” emtialarına yönelik olarak YİDK’nın ret kararı yerindedir.” **Meran**, s.166.

⁷⁸ Y11HD 05.04.2004 T. 2003/9027 E. 2004/3569 K. Sayılı kararı. **Noyan**, s.101.

⁷⁹ Y11HD 2005/9681 E. 2006/1092 K. Sayılı kararı. **Aytemiz Özünel**, Ayşe: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara 2010, s.48.

⁸⁰ **Karaahmet** Erdoğan, **Yalçın** Uğur, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, s.17-18’den aktaran **Özdilek**, Yurdaer: Prf. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s.1159.

kullanılmamakla birlikte, iletişim teknolojisi ve internet yoluyla ilgili çevrenin bu işareti tasviri anlamından ziyade belli bir işletmeye özgülenmiş olarak algılandığının anlaşılması durumunda da Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesinden yararlanılmalıdır⁸¹.

Alman Hukuku'nda, ayırt edici nitelik kazanma sebebiyle tescil engelinin ortadan kalkmasına ilişkin, tanınmış bir işaretin tescili için ilgili *toplumsal çevrenin yarısında* tanınmış olmasının yeterli olduğu, Alman Sanayi ve Ticaret Odası⁸² tarafından ülke çapında ticaret ve sanayi odasında üye olanlar arasında yapılan anketlere ve Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın görüşüne göre, yüzde 50'nin üstünde bir tanınmışlığın bulunması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak markanın serbest işaret olarak kalması konusunda güçlü bir ihtiyaç varsa, bu oranın aşılması gerekmektedir⁸³.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından ICEBERG kararında açıkça belirtildiği üzere, kullanımla ayırt edicilik niteliğinin kazanıldığı olgusu, buna dayanan tarafın açıkça ileri sürmemesi halinde, yargılama sırasında hâkim tarafından *re'sen* dikkate alınamaz. Markanın kullanım yoluyla ayırt edici hale geldiğinin iddia edilmesi ve bunu iddia eden kimsenin de bu iddiasını ispatlaması gerekir⁸⁴.

A. Kullanım Sonucu Ayırt Etme Nitelik Kazanma Anı Sorunu

Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesinin lafzına bakıldığında, markanın başvuru tarihinden önce kullanılması ve ayırt edicilik niteliği kazanması gerektiği anlaşılmaktadır. Mülga MarkKHK 7/2. maddesinde "*tescil tarihinden önce*" olan ibare, Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesi ile "*başvuru tarihinden önce*" şeklinde değiştirilmiştir. Mülga MarkKHK yürürlükte iken ayırt etme gücünün kazanılma anı bakımından markanın Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru tarihi mi yoksa

⁸¹ **Karaahmet** Erdoğan, **Yalçın** Uğur, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, s.17-18'den aktaran **Özdilek**, s.1159.

⁸² DIHT : Deutscher Industrie und Handelskammertag.

⁸³ **Dirikkan**, s.38.

⁸⁴ YHGK 29.04.2011 T. 2011/11-9 E. 2011/249 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.32.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiği tarih mi olduğu hususunda belirsizlik vardı. Bu dönemde Yargıtay'ın birbiriyle çelişen kararları mevcuttu.

Bir kararında Yargıtay, ayırt etme gücünü kazanma bakımından Türk Patent ve Marka Kurumu'nun YİDK tarafından verilen karar anının esas alınması gerektiğine hükmetmişti.⁸⁵ Anılan karara göre; “ ... Somut olayda, davalı Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur...”

Diğer bir kararında ise Yargıtay, ayırt ediciliğin tescille birlikte de oluşabileceğini belirtirken, diğer bir kararında ayırt ediciliğin tescil tarihinden önce kazanılması gerektiğini içtihat etmiştir. Karar içerikleri şu şekildedir:

“Dava konusu yukarıda tarihi belirtilen Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının ret gerekçesini, bu ibarenin ayırt edicilik vasfının bulunmadığı hususu oluşturmaktadır. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerden anılan işaretin davacı Fransa'da yerleşik La chemise Lacoste firması tarafından 3, 9, 14, 18, 25 ve 35 kod numaralı ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere WIPO'da ve birçok ülkede tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Numaraları belirtilen hiçbir ürünün veya hizmetin anılan sloganla onları belirleyen veya çağrıştıran bir ilgisi ve anlamı bulunmadığı ortadadır. Nitekim, doktrinde de bir işaretin, bir anlam taşımakla birlikte, bu anlam o mal veya hizmet için yabancı ise, ayırt edicilik niteliğinin varlığının kabul edileceği benimsenmektedir (Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1999, sh. 339). **Öte yandan, marka olarak kullanılacak işaretin tescilden önce ayırt edicilik vasfını kazanıp kazanmadığı da tescil açısından önemli değildir. Ayırt edicilik vasfı tescille birlikte de oluşabilir. Kaldı ki, dava dosyası içerisindeki çeşitli ülkelerde yayınlanan reklam yayınlarından ve ürün tanıtım broşürlerinden davacının anılan ibareyi kullana geldiği de açıkça belirlenmektedir.**⁸⁶”

⁸⁵ Y11HD 19.02.2008 T. 2006/10301 E. 2008/1850 K. Sayılı kararı, **Doğan**, s.14.

⁸⁶ Y11HD 20.11.2000 T. 2000/7674 E. 2000/9346 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 12.12.2015).

*“Yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda 556 sayılı MarkKHK’nın 7/c maddesi uyarınca bir kişi adına tescili mümkün olmayan davaya konu markanın aynı kanunun 7/son maddesine göre **tescil tarihinden önce münhasıran kullanılarak ayırt edici nitelik kazandırıldığı da ispat edilememiştir.** O halde tescil isteminin reddine dair davalı Türk Patent ve Marka Kurumu kararının yerinde olduğu anlaşılmış...”⁸⁷”*

Nihayet Yargıtay sonraki tarihli kararlarında, daha Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önce Sınai Mülkiyet Kanunu’na da uygun şekilde, başvuru tarihinden önce ayırt ediciliğin kazanılması gerektiğine hükmetmiştir:

*“Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre ve davacının tescil başvurusunda 16/6. sınıfta yer alan “gazete” emtiasını göstermemiş bulunmasına ve bu sınıf bakımından kendisini sadece “matbaa ve ciltleme malzemesi” emtiaları ile bağlamış olmasına ve gerek bu emtialar gerekse 9. ve 25. sınıfa dahil diğer emtialar bakımından, 556 Sayılı KHK.’nin 7/son maddesindeki koşulların oluştuğunun, **yani başvurudan önce kullanımla ayırt edicilik kazandırdığı hususunun ispatlanamamış bulunmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir**⁸⁸.”*

*“Mahkemece, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı marka başvurusu dosyasına, mübrez belgelere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, başvuruya konu marka ile redde dayanak gösterilen markalar arasında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/b nci maddesi kapsamında benzerlik bulunduğu, bu benzerliğin iltibas tehlikesi yarattığı, **başvuru tarihinden önce davacı markasının kullanıldığı ve bu kullanımla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiasının ispatlanamadığı, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin başvurunun yapıldığı 18.06.2004 tarihinden sonra gerçekleştirildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir**⁸⁹.”*

⁸⁷ Y11HD 13.10.2003 T. 2003/2953 E. 2003/9172 K. Sayılı kararı. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoğlu / Yüksel**, s.366.

⁸⁸ Y11HD 25.09.2006 T. 2005/8456 E. 2006/9170 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 12.12.2015).

⁸⁹ Y11HD 27.03.2007 T. 2005/11349 E. 2007/4851 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 12.12.2015).

Yargıtay yeni tarihli bir kararında⁹⁰ da şu açıklamalara yer vermiştir; “... davacının söz konusu ambalaj tasarımı şeklindeki markası üzerinde 556 sy. KHK m.8/III anlamında davalının başvuru veya rüçhan tarihinden önce gerçek hak sahibi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi gerektiği, dosyaya sunulan **faturaların tarihlerinin davalının markasının müracaat tarihinden önce olduğu, TPE YİDK ... kararına dayanak teşkil eden belgeler doğrultusunda davacının hak sahipliğini ispatladığı..**”

Öğretideki bazı görüşlere⁹¹ göre de tanımlayıcı işaretler, tescil tarihinden önce marka olarak kullanılmış ve kullanımla ayırt edicilik kazanmışsa tescili reddedilmeyecektir.

Başka bir görüş⁹² ise, ayırt ediciliğin kazanılma anına ilişkin 556 sayılı KHK’nın 7/2. maddesinde yer alan düzenlemenin, metnin lafzındaki gibi “*tescil tarihinden önce*” değil, Yönerge’nin 3/3. maddesinde de belirtildiği üzere⁹³ “*tescil başvuru tarihinden önce*” biçiminde algılanması gerektiği yönündedir.

Başka bir görüşe⁹⁴ göre de serbest bir işaret ancak başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici güç kazanmış ise marka olarak tescil edilebilir.

Bir görüşe⁹⁵ 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 ifade edilmektedir.

Bir diğer görüşe⁹⁶ göre ise kullanım sonucu elde edilen ayırt edicilik vasfının en geç tescil başvurusu hakkında karar verildiği an olması gerektiğini savunulmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. maddesiyle getirilen yeni düzenleme ile, hangi tarihin esas alınması gerektiği hususunda tereddüt ortadan kalkmış ve

⁹⁰ Y11HD 03.05.2017 T. 2015/14766 E. 2017/2613 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 24.09.2017).

⁹¹ Yasaman, C.1, s.407; Tekinalp, s.393’dan aktaran **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.125.

⁹² Arkan, 1997, C.I, s.85. ‘den aktaran **Mutluoğlu**, s.82.

⁹³ Yönerge 3/III de “*before the date of application for registration*” ifadesi yer almaktadır.

⁹⁴ **Doğan**, s.21.

⁹⁵ **Dirikkan**, s.33.

⁹⁶ **Karan**, s.33.

markanın başvuru tarihinin esas alınması gerektiği vurgulanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında da ayırt edici niteliğin kazanıldığı tarih başvuru tarihinden öncedir. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu'na göre markanın başvuru tarihinden önce ayırt edici nitelik kazanmış olması ve ayırt edici niteliğin kazanıldığına dair sunulan kanıtların başvuru tarihinden önceye ait olması gerekmektedir⁹⁷.

B. Ayırt Ediciliğin Marka Başvuru Tarihinden Sonra Kazanılması

Tescil başvuru tarihinde ayırt edici niteliği olmayan bir markanın Türk Patent ve Marka Kurumu'nun karar tarihine kadar geçen süre içinde ayırt edici nitelik kazanması durumunda tescil edilip edilemeyeceği sorunu, Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karara⁹⁸ konu olmuştur. Yargıtay, bu karar ve benzer birçok kararında⁹⁹, kullanım sonucu kazanılan ayırt edici gücün, YİDK'nın vereceği nihai karar tarihine kadar kazanılabileceğini belirtmiştir. Yargıtay AVEA kararında da açıkça ayırt ediciliğin aranması gerektiği tarihi tescil tarihi olarak belirtmiştir¹⁰⁰.

Yüksek Mahkeme YİDK karar tarihinin esas alınması gerektiği kararlarından sonra verdiği bir kararında kullanım sonucu ayırt ediciliğin kazanılma anını *dava tarihine* kadar uzatmıştır. Yargıtay VCI kararında¹⁰¹, bir markanın tescil tarihinden

⁹⁷ Mutluoğlu, s.77.

⁹⁸ Y11HD. 19.02.2008 T. 2006/10301 E. 2008/1850 K. Sayılı kararı, Doğan, s.14.

⁹⁹ Y11HD 14.05.2010 T. 2010/3884 E. 2010/5375 K. Sayılı kararı. Aynı yönde Y11HD 07.07.2008 T. 2007/7260 E. 2008/9042 K. Sayılı HAMUR CAFE kararı; “Dava konusu olayda, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptali talep edildiğine göre, ayırt ediciliğin belirlenmesinde Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından da bu hususta bilirkişi raporu itiraz dilekçesi ekinde mahkemeye sunulan ve YİDK karar tarihinden önceki tarihli delillerin değerlendirilmesi gereklidir.” Aynı yönde Y11HD 20.01.2009 T. 2007/5929 E. 2009/470 K. Sayılı SKYTÜRK kararı; “Somut olayda davalı Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptalini talep ettiğine göre, ayırt ediciliğin belirlenmesinde Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK karar tarihinin esas alınması ve davacı tarafından bu hususta sunulan delillerin bu tarihe göre değerlendirilmesi gerekirken, tescil başvuru tarihi itibarıyla yapılan değerlendirme sonucunda hüküm verilmesi hatalı olmuştur.” Çolak, Marka, s.50.

¹⁰⁰ Y11HD 14.05.2010 T. 2010/3884 E. 2010/5375 K. Sayılı AVEA kararı. “ayırt ediciliğin aranacağı tarih tescil tarihidir.” Mutluoğlu, s.79, dp.233.

¹⁰¹ Y11HD 05.11.2007 T. 2006/11113 E. 2007/13757 K. Sayılı VCI kararı. Aynı yönde Y11HD 28.05.2010 T. 2008/10827 E. 2010/6039 K. Sayılı AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ kararı; “Dairemizin 02.06.2006 tarih 3308/6634 ve 18.06.2007 tarih 6884/9262 sayılı kararlarında 556

sonra da kullanılarak, dava tarihine kadar geçen sürede kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanması durumunda, bu tarihte elde edilen ayırt ediciliğin de dikkate alınacağını kabul etmiştir. VCI kararında, çoğunluk görüşün aksine, karşı oy yazısında, tescilden sonra kazanılan ayırt ediciliğin korunamayacağı kanaati benimsenmiştir¹⁰².

Yargıtay aynı yönde 18.06.2007 tarihli kararında da¹⁰³, tescilden sonra ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen süre içerisinde kullanımla ayırt edicilik kazanılması halinde bir markanın hükümsüz sayılıp sayılamayacağı konusunda, Mülga MarkKHK’da *yasal boşluk* bulunduğunu, bu boşluğun mukayeseli hukuk ve öğretide öne sürülen görüşler ile ve Türk Marka Hukuku’nca da benimsenen kullanımla ayırt edicilik ilkesi göz önüne alınarak doldurulması suretiyle, bir markanın *tescil edildikten sonra*, tescil edildiği mal ve hizmetler için kullanılması suretiyle ayırt edici hale getirildiğinin marka hakkı sahibince kanıtlanması halinde, Mülga MarkKHK’nın 42. Maddesi uyarınca hükümsüz kılınamayacağı görüşü benimsenmiştir.

Avrupa Adalet Divanı 2011 yılında verdiği TDI kararında, bu ibarenin “*en geç marka tescil başvurusu tarihine kadar*” kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmış olması gerektiği vurgulamış; aynı görüşü 2012 tarihli PHOTOS.COM kararında da tekrarlamıştır¹⁰⁴.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun aksine, Alman Marka Kanunu’nda ayırt edici niteliğin başvuru anında değil, ilgili kurum tarafından başvuru hakkında verilecek

sayılı KHK’nın 42/son fıkrasının bir markanın tescil edildikten sonra ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede kullanılması sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış olması hallerinde de hükümsüz kılınamayacağı şeklinde uygulanması gerektiği sonucunda varılmıştır.” Çolak, Marka, s.50.

¹⁰² Y11HD 05.11.2007 T. 2006/11113 E. 2007/13757 K. Sayılı VCI kararı karşı oy yazısı; “Öte yandan 556 sayılı KHK’nın 7/2 maddesi ve 42/son maddesi sadece tescilden önceki ayırt edici hale getirmeye yasal bir koruma getirmiş olup, KHK’da tescilden sonra ayırt ediciliğin korunacağına ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Asıl olan markayı kullanma olduğundan ve kötü niyetle tescil ettirilen bir sürü markada kullanılarak ve tanıtılarak 42. Maddesi hükümleri işlevini yitirmiş olacaktır. Kötü niyetin hiçbir şekilde korunamayacağına ilişkin ilke de nazara alındığında var olduğu belirtilen bir kanun boşluğunun da bu şekilde doldurulması mümkün değildir. Bu itibarla tescilden sonra marka ayırt edici hale getirilmiş ise hükümsüzlük talebinin reddi gerektiğine ilişkin bozma gerekçesinin yerinde olmadığı ve yerel mahkeme kararının onanması gerektiği görüşünde olduğundan sayın çoğunluk kararına karşıyım.” Çolak, Marka, s.50.

¹⁰³ Y11HD 18.06.2007 T. 2007/6884 E. 2007/9262 K. Sayılı kararı. Özdelek, s.1161.

¹⁰⁴ Çolak, Marka, s.52.

karar anında mevcut olması koşuluna yer verilmiştir¹⁰⁵. Alman Marka Kanunu’nun 37/2. maddesine göre, başvuru anında mevcut bir tescil engelinin başvuru hakkında verilecek *son karar anına kadar* ortadan kalkması ve başvuru sahibinin başvuru tarihinin ayırt edici gücün kazanıldığı tarih olarak değiştirilmesine *rıza* göstermesi durumunda, başvuru reddedilemez. Başvuru tarihinin ayırt edici gücün kazanıldığı tarihe çekilmesine “*öncelik hakkının ertelenmesi*” denilmektedir¹⁰⁶.

Yargıtay’ın *dava tarihine* kadar, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının araştırılabileceği ve bu tarihler esas alınarak hüküm kurulabileceğine ilişkin kararları, kanımca Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. maddesine aykırılık teşkil etmektedir¹⁰⁷. Anılan hükümde açıkça “*başvuru tarihi*”nden önce kullanılmış ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanan markaların tescil talebinin reddedilemeyeceği belirtilmiştir. Başvuru tarihi ise marka başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına girdiği tarihtir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. maddesine göre ayırt ediciliğin kazanılma anı olarak değerlendirilebilecek son tarih, markanın başvuru tarihi olup bu tarihin davanın açıldığı tarihe kadar uzatılması açıkça yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Yargıtay’ın dava tarihini esas aldığı kararları dikkate alınacak olursa, bu durum ile başvuru tarihinde kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmamış olan bir markaya hükümsüzlük davasının açılma tarihine kadar kanuna dayalı olmayan bir süre verilmiş olmakta ve tescil tarihinde ayırt edicilik kazanmış olan gerçek hak sahibinin “öncelik hakkı” ihlal edilmiş olmaktadır.

Her ne kadar “*dava tarihi*”ni esas alan Yargıtay kararları mevcut olsa da burada asıl tartışılması gereken hususun; tescil başvurusu yapmadan önce “ayırt edicilik” kazanmayan ancak dava tarihinde fiili anlamda “ayırt edicilik” kazanmış bir markaya mı yoksa tescil başvurusu yapmadan önce “ayırt edicilik” kazanmış bir markaya mı hak tanınması gerektiği sorunu olduğunu düşünmekteyim.

Hukuk düzeni, önceden var olmayan bir hakkın, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi arasında geçen süre zarfında sonradan kazanılmasını değil; davanın

¹⁰⁵ Aytemiz Özünel, s.67.

¹⁰⁶ Doğan, s.15.

¹⁰⁷ Tekinalp de başvurudan sonra kazanılan ayırt edici gücün dikkate alınamayacağını savunmaktadır. Tekinalp, Ünal: Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, s.476’dan aktaran Doğan, s.16, dp.10.

açıldığı tarihte var olan bir hakkın ortaya çıkarılması, belirlenmesi ve herkese karşı ileri sürülebilmesini sağlamalıdır. Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde; Kurum’a tescil başvurusu yapılan markalarda da “başvuru tarihi”nde zaten “ayırt edici” olan bir markanın tescil kararı ile marka hukukundan doğan haklarının herkese karşı ileri sürülebilmesi sağlanmalıdır. Kanımca, “olan hukuk”tan (de lege lata) ziyade “olması gereken hukuk”a (de lege ferenda) yaklaşmak gereklidir. Bu meyanda, de lege lata’da “dava tarihinde” ya da Kurum’un tescil “karar tarihinde”, “ayırt ediciliği” sağlayan ancak tescil başvuru tarihinde “ayırt ediciliği” olmayan bir markaya, geçen süre sayesinde kazandığı bir hak verilmemelidir. Çünkü *de lege ferenda* bağlamında, bir marka sahibi tescil başvurusundan önce “ayırt ediciliği” sağlamış olmalı ve bu tescil başvurusu “açıklayıcı” nitelikteki tescile bağlanmalıdır. Özetle; Yargıtay kararının, tescil başvuru tarihinde ayırt edici olmayan ancak dava tarihinde ayırt ediciliği sonradan oluşmuş bir markaya tescil hakkını sağlaması; gerek tescil süreci gerekse devamında gelen yargılama süreci ile sonradan kendine hak sağlayan bir markanın tescilinin yolunu açmak demektir. Ancak, yasal prosedürler ile geçirilen süre zarfında, sonradan hak kazanılması, *de lege ferenda* kapsamına aykırılık taşımaktadır. Yargıtay kararının amaca uygunluk yönünden yerinde bir karar olduğu düşünülse bile kanımca *de lege ferenda*, *de lege lata*’dan üstün tutulmalı; kanun koyucunun ruhu ve amacı aşılmamalıdır.

C. Ayırt Ediciliğin Marka Başvuru Tarihinden Uzun Zaman Önce Kazanılması

Bir marka, tescil için başvuru tarihinden uzun yıllar önce kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olabilir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. maddesine göre başvuru tarihinden uzun zaman önce ayırt edicilik kazanmış bir markanın tescil edilip edilemeyeceği kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumda, başvuru tarihinden uzun yıllar önce ayırt edici nitelik kazanmış olan bir markanın halen o ayırt ediciliği sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmalıdır.

Marka uzun süre önce reklam ve tanıtım faaliyetleri eşliğinde kullanılmış ve ayırt edici güç kazanmış; ancak daha sonra kullanımına veya tanıtım faaliyetlerine ara verilmiş ise ilgili piyasada halen bir marka olarak algılanıyor ve ayırt edici

gücünü yeterli oranda muhafaza ediyorsa tescil talebi kabul edilmelidir. Alman Patent Mahkemesi bir olayda, marka başvurusundan *beş yıl* önce yapılmış bir anket sonucuna dayanarak markanın ayırt edici güç kazandığının kabul edilemeyeceğine, orta seviyede tüketicilerin beş yıl önce kazanılmış bir ayırt edici gücü halen hatırlamalarının ve algılamalarının mümkün olmadığına karar vermiştir. Ancak her somut olay birbirinden farklı olacağına göre, beş yıl önce ayırt edici nitelik kazanmış ve halen güçlü bir ayırt edicilik taşıyan markaların tesciline karar verilmelidir¹⁰⁸.

II. TESCİLSİZ BİR MARKA veya TİCARET SIRASINDA KULLANILAN BİR İŞARET İÇİN DAHA ÖNCE HAK ELDE EDİLMİŞ OLMASI

Bir işaret marka olarak tescil ettirilmemesine rağmen, bu işaret üzerinde markayı tescil ettiren kişiye nazaran bir öncelik hakkı ya da marka hukuku dışında korunması gereken bir hak var ise, bu haklara dayanılarak markanın tesciline itiraz edilebilir. Bir markanın tescil başvurusundan önce, bu işaret bir başkası tarafından yaratılmış ve “bilinir” (maruf) hale getirilmişse bu hakka dayanılarak tescil önlenebilir. İşaretin Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesinden yararlanabilmesi için Türkiye’de kullanılması ve tüketiciler tarafından “bilinir” (maruf) hale gelmiş olması gerekir. Türkiye piyasasında tescilsiz olarak kullanılan, ancak Türkiye’de bilinir (maruf) hale gelmeyen markanın, yalnızca yurt dışında tescilli olması sebebiyle Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesinden yararlanmasına Yargıtay imkân vermemektedir¹⁰⁹.

Tescilsiz marka veya ticari yaşamda kullanılan işaretin¹¹⁰ bir başka markanın tescilinde nispi ret sebebi teşkil edebilmesi için, *sadece bölgesel değil, yurt çapında tanınmış olması* gereklidir. Bu tür bir işaretin yalnızca ilk kez kullanılmış olmasına dayanılarak, son derece sınırlı bir bölge veya çevrede tanınmış olduğundan bahisle,

¹⁰⁸ Doğan, s.17.

¹⁰⁹ Y11HD 14.06.2007 T. 2007/5887 E. 2007/9104 K. Sayılı kararı; “KHK’nın 8/3 maddesinin uygulanabilmesi için markaya belli bir ayırt edicilik kazandırılması gerekmektedir. Somut olay bakımından, davacının Türkiye’de tescilli olmayan “SIPLAST” markasının, KHK’nın 8/3 maddesi kapsamında davalının aynı ibareli markasının hükümsüz sayılmasını gerektirecek nitelikte “ayırt edicilik kazandırıldığı”nın tespiti yönünde bir araştırma yapılmamıştır. O halde davalı vekilinin bu yöne ilişkin karar düzeltme itirazının kabulü gerekir.” Meran, s.233.

¹¹⁰ Burada, marka ve işaretin Türkiye’de tescil edilmemiş olması kastedilmektedir. Dirikkan, s.29.

ikinci marka tesciline engel olunamaz. Bölgesel ya da sınırlı bir çevrede tanınmışlık, ancak tescilsiz marka veya işaretin, hiçbir engelleme ile karşılaşmaksızın bundan sonra da kullanılmasını ve bu kullanımın ikinci markanın tescil edilmesi durumunda, tescilli marka sahibi tarafından engellenememesi şeklinde bir koruma sağlar. Ancak tescilsiz marka ya da işaretin, coğrafi olarak Türkiye'nin tamamında tanınmış olması gerekmediği ve ülkenin önemli bir bölümündeki tanınmışlığın yeterli olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır¹¹¹.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/3. maddesine dayanılarak tescilli bir markanın hükümsüz kılınabilmesi ya da yayımdaki bir markaya itiraz edilebilmesi için; markanın tescili konusunda yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için *hak elde edilmiş olması* gerekir. Burada Mülga MarkKHK ile Sınai Mülkiyet Kanunu arasındaki hüküm değişikliğini belirtmek isterim. Mülga MarkKHK 8/3. maddesinde *hak elde edilmiş olması ve bu hakkın sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama imkânını sağlaması* şeklinde iki bent halinde sayılan şartlar, Sınai Mülkiyet Kanunu ile *yalnızca hak elde edilmiş olması* şeklinde değiştirilmiş; yasaklama imkanını sağlaması bendi kaldırılmıştır.

Tescilsiz işaretin *markasal*¹¹² olarak kullanılması gerekir. Bu hükümdeki *"ticaret sırasında kullanma"* ile kastedilen budur¹¹³. Ancak bir görüş, Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesine aykırı olarak eskiye dayalı kullanım yoluyla gerçek hak sahipliğinin söz konusu olabilmesi için bu kullanımın markasal nitelikte olmasının gerekli olmadığını belirtmektedir¹¹⁴. Bu görüşe göre, ticaret sırasında söz gelimi bir internet alan adını kullanan ve tanıtan kimse de bu eskiye dayalı kullanımı sonucunda, o alan adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kimsenin tescil talebine karşı çıkabilmelidir. Aslında alan adı kullanımı da "markasal" kullanım olarak nitelendirilebileceğinden, dolaylı olarak bu görüşün "markasal" kullanım olması

¹¹¹ **Dirikkan**, s.30.

¹¹² 6769 sy. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesi gerekçesinde; *"Maddenin üçüncü fıkrasında, daha önce kullanılan tescilsiz bir marka veya ticari işaretin sahibi tarafından yapılabilecek itirazlar üzerine işaret için hak elde edilmişse başvurunun reddedileceği düzenlenmiştir. Burada işaretin markasal kullanımı aranacaktır."* denilmiştir.

¹¹³ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.406.

¹¹⁴ **Çolak**, Marka, s.286.

gerektiğini savunduğunu düşünmekteyim. Burada kriterin “marka olarak tescilli mümkün olan işaret” sayılması daha doğru bir yorum olacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesine göre tescilsiz bir markanın “*daha önce elde edilmiş bir hak*”tan yararlanabilmesi için markanın¹¹⁵;

- İşaretin itiraz eden tarafından daha önceki bir tarihten beri kullanılmakta bulunması,

- İtiraz sahibinin markası ile başvuru sahibinin tescilini önerdiği işaret arasında ayniyet, benzerlik, iltibas tehlikesinin bulunması ve

- Aynı ya da benzer sınıfları kapsamaması gereklidir.

Yargıtay “SPRINGER PINSEL” kararında¹¹⁶; öncelikli hak sahibi olduğunu belirledikleri, yurt dışında 1975’den beri tescilli dünya markası “SPRINGER PINSEL” markası sahibinin başkası tarafından yapılan *ulusal tescilinin* iptaline ilişkin talebi kabul etmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki, söz konusu işaret “bilinir” hale gelmemişse de işaretin sahibi itiraz hakkına sahiptir. Bu hakkın kanuni dayanağı¹¹⁷ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1(a)-4. maddesidir¹¹⁸.

Bir görüşe göre¹¹⁹, Mülga 6762 sy. Kanun’un 57/1(5). maddesindeki “*başkasının haklı olarak kullandığı işaret*” ibaresi, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesine göre tescilsiz marka sahibinin, tescil için başvurusu yapılmış markaya itiraz etme hakkının dayanağıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesine göre, itiraz eden işaret sahibi “bilinir” hale gelmiş olmasa da “haklı kullanımı” ve “haksız

¹¹⁵ Tekinalp, s.423.

¹¹⁶ Y11HD 07.04.2000 T. 2000/102 E. 2000/2789 K. Sayılı kararı. Tekinalp, s.398’dan aktaran Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.110.

¹¹⁷ Mülga 6762 sy. TTK’nun 57/1(5). maddesi: “*Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler hususiyle şunlardır: Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna müsaıt bulunan tedbirlere başvurmak, **hususiyile başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarıyla iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak** veya iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek, satışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak.*”

¹¹⁸ 6102 sy TTK’nun 55/1(a)-4. maddesi: “*Aşağıda sayılan haller haksız rekabet hallerinin başlıcalarıdır: Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak.*”

¹¹⁹ Tekinalp, s.424.

rekabet hükümleri” uyarınca, (6102 sy. TTK m. 55/1(a)-4) tescil için başvurusu yapılmış markaya itiraz edebilecektir.

Bu noktada, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. Maddesine dayanılarak yapılan tescil hakkı ile aynı Kanun’un 6/3. Maddesine dayanılarak yapılan itiraz sahibine tanınan hakkın hukuki gerekçeleri arasındaki farklılığı belirtmek isterim:

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/2. maddesine göre; aynı işaretin aynı mal ve hizmetler için birden fazla kişi adına tescil edilebilmesindeki hukuki gerekçe “*ayırt edici nitelik*”tir. Yani 5/2. maddesine göre, her iki “**tescilli**” marka, birbirinden *ayırt edici niteliği* sayesinde ayrılacaktır. Ancak Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesine göre ise itiraz etme hakkının dayanağında, “*tescilli*” bir marka mevcut değildir. Kanun’un 6/3. Maddesine göre yapılan itirazın hukuki gerekçesi “*haksız rekabet*” hükümleridir.

Öncelik hakkına dayanarak başka bir markanın tesciline engel olunabilmesi için markalar arasında *aynıyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik* ve markaların ilgili olduğu mal / hizmet sınıflarında da *aynıyet ya da benzerlik* olması gereklidir. (SMK m.6/3) Bu iki özellik birlikte bulunmalı, markalar arasında ya da markaların ilgili olduğu mal / hizmet sınıfları arasında aynıyet ya da benzerlik olmadığı takdirde, marka sahibi 6/3. maddesinden doğan hakkını elde edememektedir. Yargıtay “THOMASVILLE” kararında öncelik hakkına dayanan marka sahibinin iştigal konusu olmayan mal / hizmetler yönünden tescil sahibinin markasının iptaline karar verilemeyeceğini belirtmiştir¹²⁰.

Yargıtay, başlangıçta ayırt edici niteliği olmayan bir ibarenin, çıplak anlamını bir yana bırakıp gerçekte zihinlerde yarattığı algıyı ve *özdeşleştiği anlamını* dikkate alarak öncelik hakkından yararlanıp yararlanılmayacağına karar vermektedir.

¹²⁰ Y11HD 24.04.2007 T. 2006/2665 E. 2007/6190 K. Sayılı kararı; “*Davacı şirketin anılan ibare 1904 yılından itibaren mobilya sektöründe faaliyette bulunduğu, 1981 yılında Amerika’da ve 1993 yılından itibaren de dünyanın çeşitli ülkelerinde 20. Sınıfta anılan ibarenin davacı adına marka olarak tescilinin bulunduğu, Türkiye’de davacı adına marka tescili yok ise de 1996 yılından itibaren bu markayı taşıyan mobilyaların Türkiye’de de satışa sunulmuş olduğu dosyaya sunulan belgeler ile de sabittir. Davacının THOMASVILLE ibaresindeki öncelik hakkı iştigal alanı ile sınırlı olup, davalının anılan markayı tescil ettirdiği 21 ve 35 no.lu sınıflardaki emtia ve hizmetler yönünden davacının iştigal alanında bulunan işler ile benzerlik bulunması halinde o emtia veya hizmete yönelik olarak davacının korunmaya değer öncelik hakkı bulunup bunun dışında kalan emtia ve hizmetler yönünden davacının iştigal sahası itibarıyla davalıya karşı korunan üstün hakkının bulunduğundan bahsedilemez. O halde Mahkeme’nin 21. Ve 35. Sınıflara yönelik olarak davalının davacının markasını kullanmasına engel olacağı şeklindeki gerekçesi yerinde olmayıp...*” Meran, s. 232.

Yüksek Mahkeme “ÇIRAĞAN” kararında¹²¹, Yerel Mahkemenin kararını¹²² bozarak, Davalı’nın 42. Sınıfta tescilli Çırağan markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir;

“...Çırağan sözcüğünün Çırağan Sarayı ile özdeşleşmiş bulunmasına ve Milli Emlak Müdürlüğü’nce verilen irtifak hakkına ilişkin protokolde irtifak konusu taşınmazın Çırağan Sarayı ve bitişiğindeki arsa olduğuna ve böylece Çırağan adının da Davacı tarafından kullanılmak üzere devredildiğinin kabulünün gerekmesine, Çırağan adı Çırağan Sarayı’ni çağrıştırdığına göre, bu sözcüğün öncelikli olarak kullanma hakkının Davacı’da olduğu kabul edilerek, Davalı’nın 42. Sınıf mal / hizmetler için tescil ettirdiği Çırağan markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken...” (42. Sınıf içeriği kısaca şunlardır: Bilimsel ve sınai inceleme, araştırma hizmetleri, bilgisayar hizmetleri, bu sınıfa dahil olup mühendislik, mimarlık, bilgisayar hizmetleri kapsamına girmeyen her türlü tasarım hizmetleri; grafik sanat tasarım hizmetleri, sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri.)

Doktrindeki bir görüşe¹²³ göre, MarkKHK 8/3. Maddesinin (SMK m.6/3) uygulanabilmesi için markanın “maruf” hale getirilmesi şartı vardır. Tescilsiz olarak kullanılagelen markanın belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesi gereklidir. Aynı yönde savunulan bir diğer görüş¹²⁴ de mehzaz hükümde yer alan, “kullanımın yerel olarak nitelendirilemeyecek çapta/önemde olması” başka bir ifadeyle “yaygın kullanım” anlamına da gelebilecek “more than mere local significance” şartının kıyasen MarkKHK 8/3. hükmü (SMK m.6/3) için de uygulama alanı bulabilmesi gerektiği yönündedir.

¹²¹ Y11HD 25.06.2000 T. 2000/2127 E. 2000/5561 K. Sayılı kararı. **Meran**, s.392.

¹²² Yerel Mahkeme kararı şöyledir: “Mahkemece, Çırağan ya da Çerağan sözcüğünün kandiller ile aydınlatılarak yapılan şenlik, donanma anlamında kullanıldığı, sözcüklerde bu şekilde tanımlandığı, Çırağan sözcüğünün tek başına tanınmışlığından söz edilemeyeceği ancak Çırağan Sarayı’nın davacı tarafından sağlandığının ileri sürülemeyeceği, Çırağan sözcüğünün orijinal nitelikte olmayıp, pek çok kimse tarafından kullanıldığı, cins isim olan Çırağan sözcüğünün yanına ayırt edici ek almak şartıyla herkesin kullanımına açık olduğu, nitekim davacının tescil başvurusundaki markanın ve davalının kullanımının ayırt edici ekleri taşıdığı ve aldatıcı benzerlikten söz edilemeyeceği...”

¹²³ **Karahan**, s.16. Aksi yönde görüş için bkz. **Karan / Kılıç**, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat s. 206.

¹²⁴ **Bal**, s.81.

Doktrindeki bir diğ er g r   ¹²⁵ ise markayı tescil ettirmeden piyasada ilk defa kullanan ki inin bu marka  zerinde haksız rekabet h k mlerine g re korunan bir hak sahibi olduėu y n ndedir. İlgili ki i bu hakkına dayanarak aynı markanın aynı mal veya hizmet i in bir ba ka ki i tarafından kendi adına tesciline itiraz edebilir.

Avrupa Birliėi ilgili Y nerge'nin¹²⁶ 4/4-(b). maddesi ile tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan i aretin sonraki marka tescil ba vurusuna kar ı ba vuru tarihi veya r  han tarihi bakımından  ncelik elde ettiėi ve bu tescilsiz marka veya i aretin sahibine sonraki marka kullanımlarını yasaklama hakkını verdiėi d zenlenmektedir.

Alman Markalar Kanunu'nun m.4/2 ve m.12 h k mleri birlikte deėerlendirildiėinde; bir taraf ilgili ticari  evrede, tescilsiz bir i areti, ba kasının aynı i aret i in yaptığı tescil ba vurusu tarihinden  nce, i aretin markasal anlam kazanacaėı  ekilde kullanmı sa t m Federal Almanya'da ge erli olmak  zere tescil alan sonraki kullanıcıyı engelleyebilir. Alman Hukuku'nda tescilsiz markalar genel olarak tescilli markalarla,  zellikle markaya tecav z halinde kullanılabilen hukuksal  areler bakımından aynı hukuki korumadan yararlanabilmektedir. Tescilli markaların tersine, tescilsiz marka t m  lke bazında korunmaz, eėer tescilsiz marka sadece belli bir b lgede "bilinir" (maruf) hale gelmi se koruma bu b lgeyle sınırlıdır¹²⁷.

Fransız Hukuku'nda tanınmı  markalar dı ında tescilsiz markalara bir koruma saėlanmamaktadır. Marka hakkı sadece tescilli markaya ili kin kabul edilmekte, tescilsiz markalar i in m lkiyet hakkı kabul edilmemektedir¹²⁸.

İngiltere'de ise bir marka  zerinde esaslı itibar ve  n sahibi olan taraf, tescilsiz markasını kullanan diğ er tarafı, aynı veya benzer mallar ve hizmetlerde kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, i aretin kullanılmasını  nleyebilmektedir¹²⁹.

¹²⁵ Y11HD 29.11.1999 T. 1999/5372 E. 1999/256 K. Sayılı kararı, BATIDER, 1999, C. 20, S.1 s.88-89, Yasaman, Marka Hukuku, C.1, s.406; ARKAN, Ticari İ letme, s. 277.'den aktaran **Deėirmenci**, Hayriye: Markaların Tescilinde Nispi Red Nedenleri, Dokuz Eyl l  niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s   zel Hukuk Ana Bilim Dalı, Y ksek Lisans Tezi, s.132.

¹²⁶ 22.10.2008 Tarihli, 2008/95 sayılı Marka Hukuku Alanında Uyumla tırma Konulu Konsey ve Parlamento Direktifi ve 89/104 sayılı  ye Devletlerin Marka Hukuklarının Uyumla tırılmasına İli kin Y nerge.

¹²⁷ Kelenter Wolfgang, Trademark Litigation Jurisdictionel Comparisons, (Germany), Londra 2008, s.65'den aktaran **G ne **,  nceye Dayalı Haklar, s.111.

¹²⁸ Caroline Casalonga ve Comte, Philippe; Trademark Law Report, Yearbook (France) 2005, s.117'den aktaran **G ne **,  nceye Dayalı Haklar, s.111.

III. TANINMIŞ MARKAYA SAHİP OLMA

A. Tanınmış Marka Kavramı

Tescil ilkesinin bir diğer istisnasını Paris Sözleşmesi anlamında “*tanınmış markalar*” oluşturmaktadır. Marka hukukunda kural olarak ülkesellik ve sınıf esasına dayalı koruma ilkeleri kabul edilmekte iken, tanınmış markalar bakımından bu ilkelere istisna getirilmektedir¹³⁰. Marka tescilinde nispi ret nedenleri başlıklı SMK 6/4. maddesinde¹³¹ atıf yapılan Paris Sözleşmesi’nin 1. Mükerrer 6. Maddesi şu şekildedir;

“Birlik ülkeleri tescilin talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu anlaşmadan yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reproduksiyonu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen, gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reproduksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da bu hükümler geçerli olacaktır.”

Sözleşme anlamında tanınmış markalar, tescil ilkesinin istisnası olarak Türkiye’de tescil edilmeksizin korunmaktadırlar¹³².

“Tanınmış marka” kavramı ne Paris Sözleşmesi’nde ne de Sınai Mülkiyet Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu kavramla, bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya o

¹²⁹ Triton, Guy. Intellectual Property Law in Europa, Sweet and Maxwell, Londra, 2002, s.236’dan aktaran **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.111.

¹³⁰ **Çolak**, Marka, s.164.

¹³¹ Sınai Mülkiyet Kanunu 6/4. maddesi; “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka tescil başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.”

¹³² **Öztürk**, s.31.

lkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait markalar kastedilmiştir¹³³.

Öğretide kabul edilen yaygın görüşe¹³⁴ göre, “tanınmış marka” ile “dünya markası” farklı kavramlardır. Bu görüşe göre, dünya markası, dünyada tanınan, ait olduğu mal ya da hizmetin bütün dünyada satılan ya da bilinen markadır. Coca-cola, Mercedes, Ford, THY gibi. Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka ise, geniş halk kitlelerinin tanıdığı, yüksek ekonomik değere sahip markadır. Aynı yönde bir diğer görüşe¹³⁵ göre de “tanınmış marka” ile “nl marka”nın ortak özelliklerinin her ikisinin de toplumda belli bir tanınmışlık seviyesine ulaşmış olduğudur. Ancak, “tanınmış marka” ile “nl marka” arasında belli bir hiyerarşi olup; nl markalar, tanınmış markalara göre daha yüksek bir tanınmışlık düzeyine ulaşmışlardır. “Tanınmış marka” sayılmak için genellikle toplumun ilgili kesiminde tanınma yeterli iken nl marka sayılabilmek için çok daha geniş ölçde, uluslararası bir tanınma düzeyine ulaşmış olmak gerekir. Tanınmış marka korumasında mal ve hizmetler arasında az ya da çok bir benzerlik söz konusu iken nl markalar daha çok benzer olmayan hatta tamamen farklı mal ve hizmetlerle ilgili markalar bakımından da söz konusu olmaktadır¹³⁶.

Öğretideki bir diğer görüş¹³⁷ de Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markayı “mumen malum marka” şeklinde ifade etmektedir:

“Paris Anlaşması’nın 1. mkerrer 6. maddesine göre “mumen malum marka” belli bir lkede tescil edilip, korunma istenen lkede de yetkili makamlar veya malla ilgili vreler tarafından tanınan markalardır. Paris Anlaşmasında kastedilen marka “maruf marka” veya “dünyaca tanınmış” marka değildir. Maruf marka, belli bir vrede tanınan ve bu vreyi aşamayan markaları ifade eder. Buna karşın dünyaca tanınmış marka markanın konulduğu rn veya hizmetle ilgili olsun veya olmasın byk kitleler tarafından tanınan markadır. Bu marka doğrudan doğruya insanın aklına gelir ve eşyayı çağırıştırır. Paris Anlaşması’nın uygulamasında “tanınmış markayı”, markanın korunmasının istendiğı

¹³³ Tekinalp, s.411.

¹³⁴ Tekinalp, s.383’den aktaran Öztrk, zge: Marka Hukukunda Tescilsiz İşaretlerin Korunması, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s.35.

¹³⁵ Çolak, Uğur: Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceğı Sorunu ve WIPO Kriterleri, FMR C.4, (Tanınmış Markalar), s.32.

¹³⁶ Çolak, Tanınmış Markalar, s.33.

¹³⁷ Yasaman, s.69’dan aktaran Öztrk, zge: Marka Hukukunda Tescilsiz İşaretlerin Korunması, Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Yksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s.36.

ülkede, o malla ilgili çevrenin o markayı tanımamasının yeterli olacağı şeklinde anlamak gerekir.”

Markanın maruf hale gelmesi için herkesçe ve ülkenin bütününde tanınmasına gerek yoktur, kendi piyasasında, kendi çevresinde bilinmesi yeterlidir¹³⁸. Dolayısıyla maruf hale gelmiş marka, tanınmış markaya oranla daha sınırlı bir çevre içinde tanınmış olmayı ifade eder¹³⁹.

Yargıtay, “tanınmış marka” kavramını şu şekilde ifade etmiştir¹⁴⁰:

“Tanınmış marka kavramı Türk Markalar Mevzuatında ve yabancı kanunlarda da tarif edilmemiştir. Buna göre tanınmış markanın tespiti konusunda çeşitli kriterler getirilmiştir. Bu nedenle markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe bilinme durumunun dikkate alınması, toplumun önemli bir kesiminde belirli bir mal veya hizmete ilişkin olarak gerekli çağrışımı yapabilmesi, en azından o markanın kullanıldığı emtiaları tüketen orta düzeydeki alıcılar açısından tanınması, emtia söylendiğinde akla o markanın gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinen ve geniş dağıtım, pazarlama ağına sahip olması gibi özellikleri taşıması gerekmektedir.”

Nomer, İsviçre Federal Mahkemesi’nin 24 Mart 1998 tarihli “NIKE” markası ile ilgili kararı ve İsviçre Federal Markalar Kanunu’nun gerekçesi ile beraber tanınmış markanın şu özelliklerini saymıştır¹⁴¹;

- a) *Markanın üstün ticari bir değere sahip olması*
- b) *Markanın sahip olduğu reklam gücünün sadece kendi geleneksel mal ve hizmetlerin değil, başka mal ve hizmetlerin pazarlamasına da elverişli olması*
- c) *Markanın sadece kendi mal ve hizmetlerinin alıcıları tarafından değil, bunlar dışında da geniş bir halk kitlesi tarafından da tanınması*
- d) *Markanın aynısının piyasada kullanılmıyor olması*

¹³⁸ Poroy / Tekinalp, s.335’den aktaran **Karahan**, Marufiyet Şartı, s.17. dp.18.

¹³⁹ Arkan, Ticari İşletme, s.264-265’den aktaran **Karahan**, Marufiyet Şartı, s.17. dp.18.

¹⁴⁰ Y11HD 26.02.2004 T. 2003/7150 E. 2004/1792 K. Sayılı kararı. **Dilmaç**, Şule: Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, 1. Bası, Seçkin Yayınları, 2014. s.35.

¹⁴¹ **Nomer**, Fusun: Tanınmış Marka, (Nike), Erdoğan Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, (Nike), s. 485-507.

Öğretideki bir görüşe göre ise, bir markanın tanınmış marka olabilmesi için, *toplumun ilgili kesimince* bilinmesi yeterli olup, herkesçe bilinmesi gerekli değildir. Tanınmış marka için “*toplumun ilgili kesimindeki bilinirliği*” dikkate alınacaktır ve bu kesimdeki bilinirlik yeterlidir. (SMK m.6/4) Toplumun ilgili kesimi (*relevant sector of the public*) terimi, markanın tanındığı iddia olunan ve kaynak ülkede markanın tescilli olduğu, kullanıldığı sektörü ifade eder¹⁴².

Bir diğer görüş ise şu şekildedir¹⁴³;

“Tanınmış markadan söz edilebilmesi için reklam gücü yüksek, kalite sembolü haline gelmiş bir markanın, sadece o markayı taşıyan mal ya da hizmetlerle ilgili çevre içinde değil bu çevre dışında, o mal ya da hizmetle ilgisi olmayan kişilerce de bilinmesi gerekir.”

Bir başka görüş de toplumun ilgili çevresinin değil markanın dünyaca tanınmış olması gerektiği yönündedir¹⁴⁴;

“Paris Sözleşmesi’nden yararlanma hakkı olan bir kişiye ait bu sözleşmenin 1. Mükerrer 6. Maddesi anlamında dünyaca tanınmış markaların ve iltibasa mahal verecek derecede benzerinin, aynı veya benzer emtia için tescili yasaktır.”

Bir başka görüş¹⁴⁵ de bir markanın anılan Sözleşme anlamında tanınmış olarak kabul edilebilmesi için sadece ilgili çevrede tanınmış olmasının yeterli sayılamayacağını ve markanın herkesçe bilinmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kanımca, buradaki karışıklığı gidermek ve anlam netliği sağlamak için, terimsel olarak şu hususları ayırt etmek gereklidir. Öncelikle bir hiyerarşi düzeninde belirtecek olursak; en başta “*ünlü marka*” (dünya markası) olacak şekilde, daha sonra “*tanınmış marka*”, “*umumen malum marka*” ve son olarak “*maruf marka*” (bilinir marka) şeklinde sıralanabilir. Burada, ünlü marka, dünyaca bilinen, ilgili kesimle sınırlı kalmayan, herkes tarafından, birçok farklı ülkede tereddüte yer vermeyecek şekilde bilinen ve çok güçlü marka olarak kabul edilebilir. Tanınmış marka ise, ünlü marka kadar güçlü olmayan ancak ilgili kesim kriterini de aşacak

¹⁴² Çolak, Marka, s.167.

¹⁴³ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.93’den aktaran Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku ile ilgili makaleler, hukuki mütalaalar, bilirkişi raporları IV, İstanbul 2012, Vedat kitapçılık, s.248.

¹⁴⁴ Karahan, Sami / Suluk, Cahit / Saraç, Tahir / Nal, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınları, Ankara 2012, 2. Baskı, s.153’den aktaran Dilmaç, s.76.

¹⁴⁵ Taylan Çamlıbel, Esin: Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi Seçkin Yayınları, Ankara, 2001, s.39’den aktaran Noyan, s.97.

şekilde tanınan, o toplumun önemli bir kesimi tarafından bilinen marka şeklinde nitelendirilebilir. Umumen malum marka ise öğretideki görüşe paralel olarak, belli bir ülkede tescil edilen ve o ülkede de ilgili çevreler tarafından tanınan markadır. Hiyerarşinin son basamağı olan maruf marka (bilinir marka) ise, tanınmış ya da umumen malum markaya oranla daha sınırlı bir çevrede tanınan ve bu çevreyi aşamayan marka olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamaları ve hiyerarşik sıralamayı netleştirdikten sonra, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/4. Maddesine göre koruma sağlayacak olan markanın hangi tanımlamada kabul edilebileceğini de tartışmak gereklidir. Şöyle ki; 6/4. Madde metninde geçen “tanınmış marka”yı “umumen malum marka” olarak algılamak gerekecektir. Madde metnindeki “tanınmış marka”; sadece “ünlü marka” ya da yukarıdaki hiyerarşiye göre sıralanan “tanınmış marka” olarak kabul edildiği takdirde, 6/4. Madde korumasının çok sınırlı kalacağını düşünmekteyim. Çünkü umumen malum markaların, yani, koruma istenen ülkede ilgili çevreler tarafından ve bu çevrelerin büyük bir kısmında tanınan markaların da 6/4. Maddesi kapsamında, yayımdaki aynı / benzer markaya itiraz hakkı olmalıdır. Uygulamada, umumen malum markaların yayıma itirazları neticesinde “*tanınmış marka olduğunun ispat edilemediği*” gerekçesiyle Kurum tarafından, itirazlar reddedilebilmektedir. Bu meyanda, o ülkede kendi sektöründe ve ilgili kesimin büyük bir oranında bilinen, tanınan bir markanın, 6/4 maddesine göre itiraz hakkı olmalıdır. 6/4. Maddesinin uygulama alanının yalnızca “ünlü markalar” ve “tanınmış markalar” ile sınırlı tutulması hak kayıplarına neden olabilmektedir. Ancak son olarak belirtmek gerekir ki; 6/4. Maddenin koruması “maruf markalar” (bilinir markalar) yönünden genişletilmemeli; koruma sınırlaması “umumen malum markalar” ile kalmalıdır.

Yurt dışında tanınan fakat ülkemizde tanınmayan bir marka 6/4. maddesi anlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilemez. Doktrindeki bu görüşün aksine Yargıtay, Türkiye’de kullanılmamış olan bir markanın Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde tanınmış statüsünde olmasını korumadan yararlanması için yeterli bulmuştur. Karar şu şekildedir¹⁴⁶:

¹⁴⁶ Y11HD 13.4.2000 T. 1999/9678 E. 2000/3001 K. Sayılı kararı. **Orhan**, Ali: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2007, s.37.

“Davacı taraf, gerek dava dilekçesi ve gerekse yargılama sırasındaki dilekçelerinde, davacı şirketin kurucusu gerçek kişi ve şirket unvanında yer alan iki kelimenin birleşmesi ile oluşan ROCCO BAROCCO sözcüklerinin ilk defa menşei ülke olan İtalya’da 1979 tarihinde ilk defa tescil ile dünya çapında birçok ülkede tescil ettirilerek ‘tanınmış marka’ hüviyetine getirildiğini ileri sürmüştür. Gerçekten de davacı markasının İtalya dışında Fransa, İngiltere, ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Avusturya, Benelux ülkeleri, İspanya, İsviçre, Yugoslavya, Portekiz, Taiwan, Singapur gibi ülkelerde tescil ettirildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Dairemiz yerleşmiş uygulamasına göre, **Türkiye’nin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın tarafı olan bir ülkede tescilli tanınmış marka ve bu markalı ürünler Türkiye’ye hiç getirilmemiş olsa dahi**, sözü edilen Anlaşmanın mükerrer 6. Maddesi gereğince **ülkümüzde himaye görecektir**. O halde uyuşmazlığın çözümü, markanın davalının 18.11.1993 tescil tarihine göre Türkiye’de davacı tarafından maruf ve meşhur hale getirilmesinin belirlenmesinde değil, bu markanın davacı tarafından birlik ülkelerinde tanınmış marka statüsüne getirilip getirilmediğinin belirlenmesine bağlıdır. Bu durumda, mahkemece, davacının ilk defa ihdas ettiği markanın birçok ülkede tescilinin yapılması da dikkate alınarak ‘tanınmış marka’ haline getirilip getirilmediğinin tespiti ile elde edilecek sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.”

Buna karşılık sadece Türkiye’de tanınan bir marka m.6/4 hükmünün koruması altındadır.

Tanınmış bir markanın Türkiye’de tescilli olmadığı hallerde, bu markanın başkası tarafından kötü niyetli olarak tescil ettirilmesi durumunda, bu tescilin, kötü niyetli tescil ve gerçek hak sahipliğine göre hükümsüz kılınması mümkündür.

Markanın bu hükme aykırı olarak tescilinin yapılması halinde, markanın tescil tarihinden itibaren asgari beş yıl içinde markanın terkin talebi edilebilir. Kötü niyetli tescillerde terkin talebi süreye bağlı değildir. Kişinin bilmesi veya bilmesi gerektiği şeyi bilmemesi kötü niyetin varlığının kabulü için yeterlidir¹⁴⁷. Kişinin kendisine has özelliklerinden kaynaklanan subjektif unsurlar bu hususta dikkate alınmaz¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Y11HD 10.04.1997 T. 1997/1920 E. 1997/2708 K. Sayılı kararı. **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.170.

¹⁴⁸ **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.170.

Yargıtay’ın 551 sayılı Markalar Kanunu döneminde vermiş olduğu HERMES kararında, özellikle çantaları ile tanınmış HERMES markasının Türkiye’de tescilli olmasa da korunması gerektiğini belirtmiştir¹⁴⁹. Ancak Yargıtay zaman zaman “*tanınmış markaların tescilsiz de olsalar korunacağını*”¹⁵⁰ ifade etmekte ise de bu sadece fiili olarak Türkiye’de kullanılan markalar hakkında “*genel hükümlere göre*” söz konusu olacaktır. Bunun dışında “*Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre*” tescilsiz tanınmış marka sahibinin tazminat talep etmesi mümkün değildir. Zira Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/1. maddesinde, Sınai Mülkiyet Kanunu ile sağlanan korumanın *tescil* yoluyla elde edilebileceği hükmü mevcut olup, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/2-c. maddesinde¹⁵¹ de *tescilli* bir tanınmış markadan söz edilmektedir¹⁵².

¹⁴⁹ Y11HD 04.11.1993 T. 1992/5512 E. 1993/7045 K. Sayılı kararı. **Dilmaç**, s.40.

¹⁵⁰ Y11HD 15.02.2001 T. 2000/9896 E. 2001/1214 K. Sayılı kararı. “*Mahkemeye, iddia ve savunmaya, toplanan delillere bilirkişi raporuna nazaran, davalılarca ithal edilip pazarlanan ürünlerdeki “Kebo Hand Moda” markasının giyim ve ayakkabı için ürettiği firma tarafından İtalya’da daha önce tescil ettirilip, tanınmış marka halinde getirildiği, davacı ürününün farklı olduğu, öte yandan markaların yazılış ve dizayn olarak da farklı olduğu, davacının sırf Türkiye’deki tescile dayanarak bu davayı açmasının MK’nın 2. madde hükümlerine aykırı olduğu, **tanınmış markaların Türkiye’de tescilsiz de olsa korunacağı gerekçesi** ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar onanmıştır*”. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 14.12.2015). Aynı yönde DOLCA VİTA kararı: “...Diğer taraftan dairemizin kararlılık gösteren uygulamasına ve bilirkişi raporunda doğru olarak benimsendiğine göre Türkiye’nin katıldığı Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer maddesine göre üye ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş olan markanın terkinini talep için süre koyamazlar ... hüküm uyarınca birçok yabancı ülkede tescilli bulunan hele somut olayda Fikri Mülkiyet Bürosu’na tescilli davacı markasının korunmasının gerekmesine, davalı, parfüm konusunda uzman bir kuruluş olup dünyadaki parfüm buluşlarını, gelişmelerini ve bununla ilgili marka tescillerini takip etmek zorundadır. Bu basiretli bir tacir olmanın zaruri sonucudur. O halde aynı sahada çalışan davalının 22 ülkede tescilli bu markayı bilmediğini ve o nedenle Türkiye’de tescil ettirdiğini ileri sürmesi MK’nın 2. maddesine göre mümkün görülmemiştir. Şu hâlde Paris Sözleşmesi’nin mükerrer 6. maddesi 3. bendi anlamında suîniyetli bir tescil vardır ve bu tescilin terkinini talep edilebilir. Bu durumda davacının marka terkinini hakkındaki davasının kabulü gerekirken, reddi doğru olmamıştır.” Y11HD 06.07.1998 T. 1998/1734 E. 1998/5146 K. Sayılı kararı. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim Tarihi: 14.12.2015).

¹⁵¹ SMK m.7/2-c: “*Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması*”.

¹⁵² **Çolak**, Marka, s.172.

B. Tanınmışlığın Belirlenmesindeki Kriterler

1. İlgili Toplum Sektöründe Markanın Tanınma Derecesi

Öğretide kabul edilen çoğunluk görüşe göre; bir markanın tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için markanın Türkiye'deki ilgili toplumsal çevrelerce yaygın şekilde biliniyor olması gereklidir¹⁵³. 6/4. Maddenin koruma kapsamını çok sınırlı tutmamak adına, buradaki tanınmış markanın, yukarıda detaylıca açıklamaya çalıştığım üzere, “*umumen malum marka*” olarak algılanması gerektiği kanaatindeyim.

Toplunun ilgili kesimi ifadesi, markanın ait olduğu mal ve hizmet tipinin mevcut ve gelecekteki müşterilerini, dağıtım kanallarında yer alan kişileri ve bu mal veya hizmetlerle ilgili iş yapan kimseleri kapsayacaktır¹⁵⁴.

Markanın tanınmış olup olmadığının değerlendirilmesinde, ilgili kesimin dikkate alınmasının yanı sıra, markanın ilgili kesimlerce “*hangi oranda*” bilinip bilinmediği de önem taşımaktadır. Mevzuat ya da içtihatlar kesin olarak bir oran vermemekle beraber, genellikle farklı mal ya da hizmetler bakımından¹⁵⁵ koruma için yüzde 80-90 oranında bir tanınmışlık telaffuz edilirken; normal tanınmış markalar bakımından yüzde 35-50 civarında bir tanınmışlık yeterli görülmektedir¹⁵⁶. Almanya'da bir markanın “*çok tanınmış*” sayılabilmesi için tesadüfen seçilen kişilerden en az yüzde 80'inin markayı bilmesi gerekmektedir¹⁵⁷. AVON kararında Alman Federal Mahkemesi yüzde 80 oranında bir tanınmışlığı esas almışken, DIMPLE kararında malın türü, yüksek fiyatlı mal sınıfına dahil olması, şişenin özel şekli sebebiyle yüzde 30-40 oranını tanınmışlık için yeterli görmüştür¹⁵⁸.

¹⁵³ Tekinalp, FMH, s.351; Yasaman, s.308-309; Oytaç, Marka Hukuku s.94; Dirikkan, Tanınmış Marka s.58; Arkan, Marka I, s.92'den aktaran **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.172.

¹⁵⁴ **Çolak**, Marka, s.177.

¹⁵⁵ Y11HD 14.03.2006 T. 2005/2627 E. 2006/2642 K. Sayılı NINA RICCI kararı; “*Davacı markası tanınmış bir marka olup, davalının bu markayı farklı sınıflarda kullanımı önlenmelidir.*” **Orhan**, s.416.

¹⁵⁶ **Çolak**, Marka, s.178.

¹⁵⁷ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.257.

¹⁵⁸ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.261.

Yargıtay bir televizyon programında kullanılan EVET HAYIR ibaresini taşıyan markanın toplumda yüzde 77-78 oranında tanınmasını yeterli görmüştür¹⁵⁹. Ancak her somut olay birbirinden farklılık arz etmekte olup tanınmışlık için kesin bir oran kriteri belirlemek mümkün değildir.

2. Markanın Kullanıldığı Coğrafi Alan, Kullanım Süresi Ve Kullanımın Derecesi

Markanın kullanıldığı coğrafi alanın genişliği tanınmışlık kriteri için önemlidir. Avrupa Adalet Divanı, GENERAL MOTORS CORPORATION kararında tanınmışlığın, üye devletin tamamında bulunmasının şart olmadığı, üye devletin önemli bir bölümündeki tanınmışlığın yeterli olduğunu belirtmiştir¹⁶⁰. Sınai Mülkiyet Kanunu bakımından da tanınmışlığın Türkiye'nin tamamında olması şart olmamalı ve Türkiye'nin önemli bir bölümünde tanınmış olması yeterli sayılmalıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu 6/5. maddesi gerekçesinde de şu satırlara yer verilmiştir: “... Madde metninde her ne kadar Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi ifadesi geçmekteyse de bu ifadeden markanın tüm Türkiye’de tanınmış olması gerektiği anlamı çıkmamakta, mevcut olayın özelliklerine göre markanın ilgili tüketici kesimi tarafından Türkiye’nin önemli bir kısmında tanınmış olmasının yeterli olduğunun anlaşılması gerekmektedir.”

Markanın bu coğrafi alan içerisinde ne kadar uzun süreden beri ve ne yoğunlukta kullanılıyor ise o markanın tanınmışlığı da o derece artmaktadır. Örneğin 1987 tarihinde 5.600.000 kişinin VISA kartı sahibi olması bu markanın tanınmışlığını ortaya koyar. Bir malın yaygın olarak kullanılması ve satış cirosunun

¹⁵⁹ Y11HD 17.01.2011 T. 2009/7181 E. 2011/138 K. Sayılı kararı; “...davacının ‘ERKAN YOLAÇ’, ‘ERKAN YOLAÇ EVET HAYIR’, ‘EVET Mİ? HAYIR MI?’, ‘YOLAÇ’ ibareli markaların sahibi olduğu, 1960 yılından beri özgün formatı içeren ‘EVET HAYIR’ isimli yarışma programını hazırlayıp sunduğu, yoğun sahne, TV ve radyo çalışmaları ve beraberindeki promosyonlarla izleyiciler nazarında beğenilen ve tercih edilen kalıcı bir marka olduğu, bu yarışma programı ve sunucusu davacı ERKAN YOLAÇ ile ilgili çok sayıda iletişim araçları ile haber yapıldığı, bilinirlik oranının yüzde 77-78 oranına ulaştığı, sektöründe tanınmış olduğu, tanınmışlık kriterlerini taşıdığı gerekçesiyle davanın kabulüne, Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptaline, davacı markasının tanınmış olduğunun tespitine karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” Çolak, Marka, s.179.

¹⁶⁰ Çolak, Marka, s.179.

çok yüksek olması da markanın yayılmasına ve tanınmasına yardım eder. Milyonlarca satan bir ürünün bilinirliği de bu oranda genişler¹⁶¹.

3. Marka Promosyonlarının Kapsadığı Coğrafi Alan, Promosyonların Süresi Ve Derecesi

Televizyon ve medyanın büyük gücü ile bir marka bazen çok kısa sürede geniş çapta tanınmışlık sağlayabilir ve hafızalarda yer edebilir. Özellikle olimpiyatlar, dünya kupası, Avrupa kupası gibi uluslararası spor yarışmalarında sponsorluk yapılması, futbol veya basketbol ligine veya kupasına adını vermesi ya da bu gibi organizasyonlarda saha içerisinde, pistte, reklam panolarının kullanılması veya canlı televizyon yayınlarında sanal reklam yapılması, ulaşılan izleyici kitlelerinin boyutu nedeniyle ciddi bir tanıtım faaliyetidir. Aynı şekilde, yüksek tirajlı ulusal veya uluslararası gazetelerde, dergilerde ve televizyon kanallarında, internette yayınlanan reklamların sıklığı da ciddi tanınmışlık göstergesidir¹⁶². Bu bakımdan, markaya harcanan reklam tutarının da tanınmışlığın elde edilmesinde önemli bir rolü vardır¹⁶³.

4. Süre Ve Coğrafi Alanı Kapsayan Her Türlü Tescil Veya Tescil Başvurusu

Bir markanın tescilinin eski olması ve markanın tescil sayısının fazla olması, o markanın tanınmışlığının göstergelerinden biridir. Ancak salt tescil sayısı ya da tescil başvurusu tek başına belirleyici bir kriter değildir. Bir markanın uluslararası başvuru kolaylığı sayesinde aynı anda birçok ülkede tescilli olması mümkündür. Ancak uzun süreli ve yoğun ticari faaliyete dayanmaksızın birçok ülkede tescilli olan markadan ziyade, *gerçek anlamda* uzun süreli ve yoğun bir ticari faaliyet neticesinde, başta menşe ülke olmak üzere birçok ülkede markanın tescilli olması ve bu tescil

¹⁶¹ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.258.

¹⁶² Çolak, Marka, s.180.

¹⁶³ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.259.

tariflerinin de eskiye dayanması durumunda, o markanın tanınmışlığa sahip olduđu kabul edilebilir.

Yargıtay ise bir markanın birçok ÷lkede tescil edilmiş olmasını tanınmışlık için yeterli saymaktadır¹⁶⁴. Yargıtay'ın OXO/OXXO¹⁶⁵, QUANTUM/QUANTOMIN¹⁶⁶, kararları bu yöndedir. Ancak öğretideki bir görüş, markaların WIPO nezdindeki tescillerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmektedir¹⁶⁷. Çünkü WIPO tescilinde tek taleple birçok ÷lkede tescil gerçekleşir; yoksa marka birçok ÷lkede bilindiğı, ilgili mal ve hizmet birçok ÷lkede arandığı için tescil edilmemektedir. Aynı yönde başka bir görüş¹⁶⁸ de markanın, diğer ÷lkelerdeki tanınmışlığı veya tescil sayısının fazlalığını tanınmışlık için yeterli görmemektedir.

5. Markanın Yetkili Makamlar Tarafından Tanınmış Marka Olarak Kabulüne Dair Başarılı Uygulama Örnekleri

WIPO ortak tavsiye kararına göre, markanın tanınmış marka olarak tespit ve kabul edildiğı mahkeme kararları ile tescil makamları tarafından alınan idari kararlar da Türkiye için bağlayıcı olmamakla birlikte, tanınmışlık göstergelerinden birisidir. Ancak bu noktada, tanınmışlığın statik olmayıp, dinamik bir olgu olduğı gözden kaçırılmamalı ve ibraz edilen adli veya idari karar örneklerinin güncel olup olmadıkları mahkemelerce incelenmelidir¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Y11HD 06.07.1998 T. 1998/1734 E. 1998/5146 K. Sayılı DOLCE VITA kararı, Y11HD 16.11.2000 T. 2000/8324 E. 2000/8955 K. Sayılı RED BULL kararı, Y11HD 25.06.2001 T. 2001/4610 E. 2001/5701 K. Sayılı LECCE PEN GREEN / LECCE PEN kararı. **Tekinalp**, s.412.

¹⁶⁵ Y11HD 12.02.2001 T. 2001/1083 E. 2001/142 K. Sayılı OXO / OXXO kararı; “Davacının markasını dünyanın birçok ÷lkesinde tescil ettirmiş olduğı, bu durumun davacı markasının tanınmış marka olduğuna karine teşkil ettiğı, aksini iddia edenin kanıtlaması gerektiğı, davalı-karşı davacının aynı markayı tescil ettirmesinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğuna karar verilmiştir.” **Orhan**, s.85.

¹⁶⁶ Y11HD 24.06.2003 T. 2003/2516 E. 2003/6833 K. Sayılı QUANTUM / QUANTOMIN kararı; “556 sayılı KHK’de ve Paris Sözleşmesi’nde tanımlanmamış tanınmış markanın varlığına hükmedebilmek için kararda hangi kriterlere dayanıldığı mahkemece açıkça ortaya konulmalıdır.” **Orhan**, s.153.

¹⁶⁷ **Tekinalp**, s.412.

¹⁶⁸ **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.171.

¹⁶⁹ **Çolak**, Marka, s.182.

6. Markanın Ekonomik Değeri

Markanın değeri; markayı taşıyan ürünün piyasadaki yeri, cirosu, işletmenin önemi, müşteri çevresi gibi unsurların değerlendirilmesi yolu ile bulunur. Bu değer yüksekse, marka tanınmış demektir¹⁷⁰. Bu sebeple, markanın ekonomik değerine ilişkin objektif ve güvenilir değerlendirme kuruluşlarınca hazırlanan raporların mahkemeler ve tescil makamları tarafından tanınmışlık değerlendirmesinde göz önüne alınması gerekir¹⁷¹.

Markanın tanınmışlığının belirlenmesinde yukarıda sayılan WIPO kriterlerine ek olarak; markanın ihdas ve tescil tarihi ile kullanımının eskiliği, lisans veya franchise yoluyla açılan mağaza sayısı, şube sayısı, web sitesinin internette günlük ortalama ziyaretçi sayısı, internet arama motorlarında aranma sıklığı ve sayısı gibi kriterler de dikkate alınmalıdır¹⁷².

Yargıtay kararlarında da WIPO tarafından tespit edilmiş kriterlere atıf yapıldığı görülmekte olup, Hukuk Genel Kurulu'nun kararında şu ifadeler geçmektedir¹⁷³:

“..Nitekim özel daire 13.03.1998 gün ve 5647/1704 sayılı bir kararında, ‘bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayrımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır’ şeklinde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinden o markanın akla gelmesi, ait olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.”

Belirtmek gerekir ki, markanın tanınmış olup olmadığının araştırılacağı tarih, o marka hakkındaki hükümsüzlük davasının açıldığı tarih değil, *markanın tescil*

¹⁷⁰ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.259.

¹⁷¹ Çolak, Marka, s.182.

¹⁷² Çolak, Marka, s.184.

¹⁷³ YHGK 21.09.2005 T. 2005/11-476 E. 2005/483 K. Sayılı kararı. Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, C.1, 2005, s.192'den aktaran Dilmaç, s.58.

başvurusunun yapıldığı tarihtir. Avrupa Adalet Divanı, tescil başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki döneme ilişkin ibraz edilecek delillerin hukuki bir değeri olmadığını içtihat etmiştir¹⁷⁴. Yargıtay’ın 2008 yılındaki kararı¹⁷⁵ da şu şekildedir:

“Davalı Jordan şirketinin dava konusu marka başvurusu, 03.01.2000’de yani tanınmışlıktan önceki bir tarihte gerçekleştirmiştir. O halde, MarkKHK’nın 8/4 hükmü uyarınca davalı şirketin marka başvurusu yaptığı tarihte henüz tanınmış olmayan farklı hizmet sınıflarına ilişkin (35, 36 ve 41. Sınıflar) 1995/169503 sayılı markanın varlığından dolayı dava konusu başvurunun tesciline engel bir halin varlığından söz edilemez. Bir başka deyişle, bir markanın tanınmış olduğuna dayalı iddia ancak tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonraki tarihlerde tescil başvurusu yapılan ve tescili gerçekleşen markalara karşı ileri sürülebilir. Bu düşüncenin aksinin kabulü, başvuru konusu işaret ve kapsadığı sınıflar bakımından MarkKHK ile benimsenen tescil başvurusuyla kazanılan öncelik ilkesine uygun düşmeyeceği gibi, tanınmış marka korumasından önce kazanılmış bir hakkın ortadan kaldırılması sonucuna yol açacağından MK m.2 hükmüne aykırılık oluşturur.”

Bir markanın tanınmışlığının tespitine hangi kurumun karar vereceği mevzuatımızda ve uluslararası sözleşmelerde açık bir şekilde ifade edilmemiştir. Ancak WIPO’nun 34. Yönetim Birliği toplantısında kabul edilen, “ortak karar”ın 1. Maddesindeki tanımlarda; tanınmış markalara karar vermeye yetkili otoritelerin, markaların korunmasını sağlayan yetkili kurumlar ve mahkemeler olduğu açıklanmıştır. Türk Hukuku açısından da Türk Patent ve Marka Kurumu ile Mahkemelerimizin tanınmış marka tespitinde yetkili olduğunun kabulü gerekir¹⁷⁶.

IV. RÜÇHAN HAKKINA SAHİP OLMA

Rüçhan hakkının sözlük anlamı “öncelik”tir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 12. ve 13. maddelerinde rüçhan hakkı düzenlenmektedir. Marka hukuku bakımından rüçhan hakkı, başka bir ülkedeki tescil başvurusu veya sergi ve fuarlardaki marka

¹⁷⁴ Çolak, Marka, s.185.

¹⁷⁵ Y11HD 15.02.2008 T. 2008/755 E. 2008/2033 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.185.

¹⁷⁶ Y11HD 4.10.2004 T. 2004/49 E. 2004/9168 K. Sayılı kararı. Ayhan, Rıza / Özdamar, Mehmet / Çağlar, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara 2010, 3. Baskı, s.180.

kullanımı nedeniyle, böyle bir başvuru veya sergideki kullanım sahibinin, başka bir kimse tarafından tescil başvurusu yapıldıktan sonra başvuruda bulunmasına rağmen, bu kimsenin başvurusunun, diğer başvurulara göre daha önce yapılmış sayılması anlamına gelmektedir¹⁷⁷. Diğer bir anlatımla, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olan, yani Birliğe dahil ülkelerden birinde bir markanın tescili için başvuruda veya bu ülkelerden birinde resmi veya resmi olarak tanınan bir sergide sergilenen ürünlerde markasını kullanmış olan kişi, tüm Birlik ülkelerinde söz konusu markanın tescili başvurusunda bulunmak için altı ay süre ile rüçhan hakkına sahiptir¹⁷⁸.

Sınai Mülkiyet Kanunu anlamında iki tür rüçhan hakkı vardır; “*başvuru rüçhanı*” ve “*sergi rüçhanı*”.

A. Başvuru Rüçhanı

Markasını bir ülkede tescil ettiren kişinin, aynı markanın başka ülkelerde korunmasında menfaati olabilir. Rüçhan hakkından faydalanan kişi, markasının ilk tescil talebinden itibaren 6 aylık bir süre içinde öncelik hakkından faydalanır. İlk başvuru ile ikinci başvuru arasında geçecek süre içerisinde, üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tescil başvurusu hüküm ifade etmeyecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca;

- Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinin uyruğu olan veya
 - Uyruğu olmasa bile, bu ülkelerden birinde yerleşim yeri bulunan; veya
 - Bu ülkelerden birinde işler durumda bir ticari işletmeye sahip olan
- bir gerçek ya da tüzel kişilik rüçhan hakkından yararlanabilir.

İlk marka tescil başvurusu Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf olmayan ülkelerden birinde yapılırsa, Türkiye'de aynı markanın tescili için rüçhan hakkından faydalanmak için, başvuruda bulunan kişinin Paris Sözleşmesi'ne üye ülkelerden birinin vatandaşı olması gerekmektedir. İlk

¹⁷⁷ Çolak, Marka, s.93.

¹⁷⁸ Tekinalp, s.384.

başvurunun yapılabileceği ülkeler, Paris Sözleşmesi'ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kurulu Anlaşmasına üye olmayan ülkeler için genişletilmiştir.

Rüçhan hakkından yararlanmak ancak talep ile mümkündür ve altı aylık süre hak düşürücü süredir. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer¹⁷⁹. Paris Sözleşmesi'nin 4/C-2 maddesine göre, altı aylık süre, *ilk başvuru tarihinden* itibaren hesaplanmaya başlanır. Başvuru günü, sürenin hesaplanmasında nazara alınmaz. Sürenin son günü bir tatil gününe veya yetkili merciin başvuru kabul etmediği bir güne rastlarsa, süre başvuruların kabul edilebileceği ilk güne kadar uzar¹⁸⁰.

Paris Sözleşmesi'ne üye yabancı bir ülkede yapılan başvuruya dayalı rüçhan hakkı sayesinde, rüçhan talebi yapılarak başka bir ülkede 6 ay içerisinde yapılan marka tescil başvurusu, rüçhan hakkının dayanağı olan yabancı ülkedeki başvuru tarihinde yapılmış sayılır¹⁸¹.

Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için, ilk tarihli ve sonraki tarihli marka başvurularının kapsadığı mal veya hizmetler ile marka ibareleri aynı olmalıdır. Tescil konusu mal ve hizmetlerin de ilk tescilden geniş olmaması ve farklı mal ve hizmetleri içermemesi gereklidir. Ancak ikinci tescilde markanın tescil edilebileceği mal ve hizmetlerin ilk tescilden yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümü için tescil edilmesi mümkündür¹⁸².

Marka ibarelerinin mutlak olarak aynı mı yoksa ayırt edici karakterine zarar verilmeden farklı bir halinin de rüçhan hakkından yararlanıp yararlanmayacağı Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) kararlarına konu olmuştur.

ATAD'ın 1998 tarihli bir kararında, Yunanistan'da tescilli bulunan "THINK PAND" markası ile topluluk markası olarak tescili talep edilen "THINKPAD" markalarının aynı sayılıp sayılamayacakları irdelenmiştir. Bu kararda, dava konusu markalar arasındaki farklılıkların '*de minimis*' olduğu ve dolayısıyla markaların aynı marka olarak kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu ayniyet karşısında

¹⁷⁹ Noyan, s.63.

¹⁸⁰ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.793.

¹⁸¹ Örneğin, Almanya'da bir markanın tescili için 1 Ocak 2014 tarihinde başvuru yapan bir kimse, 30 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'de aynı markanın tescilini istediği takdirde, 2 Ocak 2014 tarihinde bir başka kimse tarafından aynı marka için tescil başvurusu yapılmış olsa bile onun önüne geçecek ve başvuru tarihi de 30 Haziran değil 1 Ocak olarak kabul edilecektir. Çolak, Marka, s.94.

¹⁸² Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.789.

Yunanistan’da tescilli bulunan “THINK PAND” markasına dayanılarak, “THINKPAD” markası için öncelik hakkının talep edilebileceği belirtilmiştir¹⁸³.

2002 tarihli “TOPFLOW” kararında, Fransa’da tescili talep edilen “TOP FLOW” markasının tescil talebine dayanılarak, “TOPFLOW” markasının Topluluk markası olarak tescili talep edilmiştir. ATAD, “TOPFLOW” markasının “TOP FLOW” olarak düzeltilmesinin esaslı bir değişiklik teşkil etmeyeceğini; “TOP” ile “FLOW” arasında bir boşluğun bırakılmasıyla, markanın anlamının, telaffuzunun değişmediği, iki kelime arasında boşluk bırakılmasının esaslı bir değişiklik olarak algılanamayacağını belirterek, bu kararın THINKPAD kararı ile aynı yönde olduğuna karar vermiştir¹⁸⁴.

Kararlardan da anlaşıldığı üzere, markanın ilk tescil edildiği ülkedeki *ayırt edici karakterine zarar vermeyecek* kadar aynı markaların rüçhan hakkından faydalanabilmesi gerekmektedir.

B. Sergi Rüçhanı

Sergi rüçhanı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 12/3. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, tescil başvurusundaki markanın kullanılacağı malları veya hizmetleri Türkiye’de açılan ulusal ve uluslararası sergilerde veya Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden 3. maddesindeki yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’de marka tescil ettirmek için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.

Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, yetkili mercilerden alınan, teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markayı açık ve eksiksiz bir şekilde gösteren, bu markanın fotoğraf veya fotoğraflarını içeren, serginin resmî açılış tarihini ve malların sergiye konulduğu

¹⁸³ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.790.

¹⁸⁴ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel s.791.

veya hizmetin teşhir edildiği tarihi belirten sergi rüçhanı belgesi ve markanın tasdikli örneği sunulur¹⁸⁵.

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerde açılan uluslararası sergilerdeki teşhire dayanan rüçhan hakkı taleplerinde, sergiyi açan yetkili merciler tarafından teşhir edilen mal veya hizmetin kullanıldığı markaya ilişkin düzenlenen ve ikinci fıkrada belirtilen hususları içeren belge ile markanın tasdikli örneği sunulur¹⁸⁶.

Maddede geçen “*resmi sergi*” ifadesinden, kamu tüzel kişilerince açılan sergiler anlaşılmaktadır. Yasada *sergi* terimi kullanılsa da kastedilen “Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”te yer alan “*fuar*”dır. Yönetmeliğin 5. maddesine göre; “*Fuarlar, ticaret konu mal ve hizmetler ile tarım ve sanayi ürünlerine ilişkin teknolojik gelişmelerin, bilgilerin ve yeniliklerin tanıtımı amacıyla sergilendiği, yurtiçi ve uluslararası düzeyde bilgi alış verişi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi olanaklarının sağlandığı ve bu Yönetmeliğin 19. Maddesinde belirtilen asgari altyapı özelliklerini taşıyan fuar alanlarında düzenlenen, tarih ve süreleri önceden belirlenen organizasyonlardır.*” Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye’de düzenlenen fuarlar, yurt içi fuarlardır.

Uluslararası fuar ise yine aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinde tanımlanmıştır. Bu hükme göre, bir fuarın uluslararası nitelik taşıyabilmesi için bazı şartların birlikte oluşması gerekir¹⁸⁷:

- Mal ve hizmetlerin perakende satışlarının yapılmadığı
- Bir fuarın aynı ad altında ve sektör bazında en az 3 yıl üst üste 3 defa yapılmış olması
- Genel olarak, doğrudan ve dolaylı (*temsilcileri kanalıyla*) yabancı katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az yüzde 15 olması
- Yine doğrudan ve dolaylı yabancı katılımcıya satılan net m² stand alanı büyüklüğünün toplam stand alanının yüzde 10’undan az almaması

¹⁸⁵ Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.15/2.

¹⁸⁶ Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m.15/3.

¹⁸⁷ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.804.

- Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az yüzde 2,5’a ulaşması

Başvuru rüçhanında olduğu gibi sergi ve fuar rüçhanında, rüçhan hakkı, fuarlarda sergilenen ve sonradan tescil başvurusu yapılacak olan mal ve hizmetler bakımından söz konusudur. Fuarda sergilenen mal hangi emtia ise rüçhan da o emtia için söz konusu olacaktır¹⁸⁸.

Tescil başvurusunda belirtilen markanın kullanılacağı mallar veya hizmetler, sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce sergilenmişse, rüçhan süresi malların sergi yerine konulduğu veya hizmetin sergilendiği tarihten itibaren başlar¹⁸⁹.

Sergi rüçhanından yararlanabilmek için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir¹⁹⁰:

- Söz konusu malların Türkiye’de “ulusal ve uluslararası” veya Paris Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde “resmi veya resmi olarak tanınan” sergilerde teşhir edilmiş olması gerekir.

- Mallar Türkiye’de sergilenmişse, ilgili yetkili merci bu malların çeşidini ve hizmetlerin cinsini açıkça belirten ve malın veya hizmetin sergide görünür şekilde sergilendiği tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir. Mallar yabancı ülkede sergilenmişse, yine aynı nitelikte bir belgenin alınmış olması gerekir. Bu belgeler rüçhan hakkının belgelenmesi açısından önem taşır.

- Rüçhan hakkından Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 3. Maddesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

- Bu sergide teşhir edilen mallar veya hizmetlerin birden fazla rüçhan hakkı başvurusu yapılmışsa, ilk sergilemeyi yapan, eğer sergileme aynı tarihte gerçekleşmişse ilk başvuruda bulunana tercih edilir.

- Rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkı başvurusuna ilişkin talebin yapıldığı tarihte doğar.

¹⁸⁸ Çolak, Marka, s.96.

¹⁸⁹ Çolak, Marka, s.96.

¹⁹⁰ Tekinalp, s.390.

V. MARKANIN BAŞKASINA AİT İSİM, FOTOĞRAF, TELİF HAKKI veya SİNAİ MÜLKİYET HAKKINI KAPSAMASI

“Tescil başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını içermesi halinde hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.” (SMK m.6/6). Belirtmek gerekir ki, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesi ile 6/6. maddesi arasındaki fark, hakkın *“tescilli olup olmaması”*dır. Tescilsiz kullanılan işaret, 6/3. maddesinde hiçbir şekilde tescil edilmemiş; 6/6. maddesinde ise bir şekilde tescil sağlanmıştır. İşletme adı, ticaret unvanı, telif hakları, *-telif hakları ihtiyari tescile bağlı-* bunların bir şekilde tescil edilmiş hali varsa m.6/6’ya göre marka tesciline itiraz edilebilir. Özellikle ticaret unvanı ve işletme adlarında, eğer ticaret unvanı tescilli ise 6/6. maddesine, tescilsiz ise 6/3. maddesine dayanılabilmektedir¹⁹¹.

A. Başkasına Ait İsim

Bazı hallerde başkalarına ait bir ismin tescili mümkün değildir. Ancak bu hüküm mutlak değildir. Örneğin, Ahmet, Mehmet gibi isimlerin tescili *-ayrıt edici iseler-* bu hükme dayalı olarak engellenemez. Tescili mümkün olmayan isimlerden kasıt, başka birisi ile özdeşleşmiş ve toplumda bu şekilde tanınmış kişilere ait isim ve soy isimlerdir. Örneğin Sakıp Sabancı, Sezen Aksu gibi tanınmış kişilere ait isimlerin marka olarak tescili mümkün değildir¹⁹². Bir mal veya hizmetle ilgili olarak tanınmış bir kişiye ait adın veya soyadın aynı adı taşıyan başkası tarafından marka olarak tescil ettirilmesi için o isme ayrıt edici bir ek konulması gerekir¹⁹³.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, başkasına ait kişi ismi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen nazara alınarak başvuru reddedilemez. Çünkü Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/6. maddesi nispi ret sebebidir. Başvuru ancak hak sahibinin itiraz üzerine reddedilir. Türk Patent ve Marka Kurumu başkasına ait isim sebebiyle

¹⁹¹ **Arıkan**, Serdar: Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu, 12.05.2005 tarihli Marka Hukuku Uygulaması adlı sempozyum, s.10.

¹⁹² **Çolak**, Marka, s.320.

¹⁹³ Arkan, Marka Hukuku, C.I, s.110’dan aktaran **Noyan**, s.106.

mutlak ret nedeni imiş gibi karar vererek, başvuruyu üçüncü kişiden yapılan bir itiraz olmadıkça reddedemez.

Kişi isminin Türkiye’de yaşayan birisine ait olması da gerekli değildir. Başka bir ülkede yaşayan bir ünlü sanatçının, sporcunun adının kötü niyetli olarak Türkiye’de tescil ettirilmesi durumunda da bu tür marka tescillerinin Sınai Mülkiyet Kanunu 6/6. maddesi ve Türk Medeni Kanunu 2. maddesi uyarınca hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Bu kapsamda, TIGER WOODS, MICHEAL JORDAN ve BEYONCE markaları mahkemelerce hükümsüz kılınmıştır¹⁹⁴.

B. Başkasına Ait Fotoğraf

Başkasına ait fotoğraf üzerinde o kimsenin kişilik hakkı söz konusu olacağından, fotoğraf sahibinin izni olmaksızın bir kimsenin fotoğrafının marka olarak tescili mümkün değildir. Tescil gerçekleşmiş ise bu açık bir hükümsüzlük sebebidir¹⁹⁵.

C. Başkasına Ait Telif Hakkı

Başkasına ait telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen haklardır. Kanun kapsamına giren telif hakları, ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleridir. Bir romanın veya şiir kitabının, bir filmin adı, şiirden bir mısra, bir musiki eserinden güfte veya bestenin bir bölümü, yağlı veya suluboya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, tezhip, oyma, heykel ve kabartmalar marka olarak seçilebilir. Bunun gibi, bir heykel de üç boyutlu marka olarak tescil ettirilebilir. Ayrıca tipler (Avanak Avni, Nasrettin Hoca, Mickey Mouse, Superman vb.) de marka olarak kullanılabilir. Bütün bu hallerde eser sahibinin izni gerekir¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Y11HD 30.05.2012 T. 2011/777 E. 2012/9254 K. Sayılı BEYONCE kararı. Y11HD 11.06.2009 T. 2007/12039 E. 2009/7183 K. Sayılı TIGER WOODS kararı. **Çolak**, Marka, s.321.

¹⁹⁵ **Çolak**, Marka, s.322.

¹⁹⁶ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.420.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre telif hakkı eser sahibinin hayatı boyunca ve öldükten sonra 70 yıl olduğundan; eser sahibi hayatta iken kendisi tarafından, ölmüş ise mirasçılar tarafından bu sürenin sonuna kadar 6/6. maddesi nispi ret nedeni olabilir. Bir görüşe göre, bu tarihten sonra artık 6/6. maddesine dayalı olarak tescile itiraz edilemeyeceği kabul edilmelidir¹⁹⁷.

Yargıtay GARFIELD markasının telif hakkına dayanılarak açılan hükümsüzlük davasında, GARFIELD markasının tanınmış marka olduğu ve başkasının kendi adına tescil ettirmesini yasal olmadığı gerekçesiyle davayı kabul etmiş ve başkası adına tescil edilen GARFIELD kedi şekli markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir¹⁹⁸.

Başkasına ait telif hakkının kullanıldığı ve kapsadığı sektör ile marka için başvurusu yapılan mal / hizmet sektörünün *aynı ya da benzer* olması gerektiği, yani iltibas tehlikesi var ise ret nedeni oluşturması gerektiği doktrinde savunulan görüştür. Örneğin; tescilli bir markanın telif hakkı konusu esere alınması halinde kullanımın doğası ve amacı irdelenmelidir. Kitap içinde veya kapağında markanın “markasal” biçimde kullanılmış olduğu faraziyesinde ilk önce o markanın tescil edildiği sınıflar arasında kitap ve benzeri yayınların bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Ancak tescil kapsamındaki emtia ile aynı ürün veya hizmet söz konusuysa veya bağlantılı ve benzer sınıflar söz konusuysa markasal kullanımdan, tecavüzden bahsedilebilir¹⁹⁹.

Fransa'da “PARIS PAS CHER” adlı roman adı bir markete verilmiş; ancak mahkeme bu kullanımın daha önce yayınlanan kitap ile karışıklığa sebebiyet vereceği gerekçesi ile markanın iptaline karar vermiştir. Bu karar doktrinde eleştirilmiş ve bir kitap adı ile bir mağazanın karıştırılma tehlikesi yaratmasının

¹⁹⁷ Çolak, Marka, s.322. (Mülga MarkKHK 8/5. maddesi).

¹⁹⁸ Y11HD 04.05.2010 T. 2008/13406 E. 2010/4883 K. Sayılı kararı; “Davacı vekili, müvekkilinin GARFIELD ibaresi ve bu ibareye ait çizgi film tiplemesinin oluşturduğu kedi şekilli tanınmış markalarının bulunduğunu, davalının haksız ve kötü niyetli olarak müvekkiline ait bu markada bulunan kedi şeklini birebir alarak kendi adına marka olarak tescil ettirdiğini ileri sürerek, davalı adına tescilli 2005/55897 sayılı kedi şeklinde markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir. Davalı vekili davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait tanınmış GARFIELD adı ile bilinen kedi şeklini davalının marka olarak birebir kendi adına tescil ettirmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2005/55897 sayılı GARFIELD adlı kediye ait şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” Çolak, Marka, s.322.

¹⁹⁹ Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.174.

mümkün olmadığı ileri sürülmüştür. Mahkeme kararı ile aynı yöndeki bir görüşe göre, roman adının bir sinema eserine verilmesi halinde, iltibas meydana gelmekte ve telif hakları ihlal edilmektedir²⁰⁰.

D. Başkasına Ait Sınai Mülkiyet Hakkı

Sınai Mülkiyet Kanunu 6/6. maddesi gerekçesinde fikri mülkiyet haklarının sınai mülkiyet haklarını da kapsadığı belirtilmiştir. Başkasına ait “*ticaret unvanı*”, “*işletme adı*”, “*tasarım tescili*” ve “*coğrafi işaret*” gibi sınai hak sahiplerinin, bu hak konularının bir başkası tarafından izinsiz olarak tescili taleplerine 6/6. maddesine göre itirazda bulunmak mümkündür. Ticaret unvanına dayanılarak tescile itiraz ediliyor ise tescilli ticaret unvanının sicil kaydındaki faaliyet konuları ile tescil edilmek istenen markanın kapsayacağı mal / hizmetler karşılaştırılarak, iltibas oluşup oluşmadığı tespit edilmelidir²⁰¹.

Endüstriyel tasarım hakkı da bir sınai mülkiyet hakkı olduğundan, başkasına ait tasarımın marka olarak tescil ettirilebilmesi, tasarım sahibinden izin alınmasına bağlıdır. Aksi takdirde, tasarım sahibi markanın tescilini önlemek, tescil edilmiş ise terkinin talep etme hakkını haizdir²⁰².

MNG Holding, Türkiye’de bilinen ve birçok alanda faaliyet gösteren bir grup şirkettir. Bu şirket, grup şirketlerinin unvanlarının başında MNG ibaresini tanıtıcı işaret olarak kullanmaktadır. Bu nedenle, giyim sektöründe tanınmış yabancı bir marka olan MNG markasının tescil talebini Türk Patent ve Marka Kurumu reddetmiştir. İtiraz üzerine açılan dava sonucunda verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında, MNG Holding’in öncelikli ve üstün bir hakkı olmadığına karar verilmiştir²⁰³.

İtiraz hakkının geçerli olması için, tescilsiz işaretin “*ticaret sırasında kullanılmış*” olması gerekir. Ticaret sırasında kullanım ise *marka hukukuna özgü*

²⁰⁰ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.421.

²⁰¹ Çolak, Marka, s.323.

²⁰² Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.421.

²⁰³ YHGK 27.02.2002 T. 2002/11-62 E. 2002/115 K. Sayılı kararı. Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.422.

kullanımı gerektirir²⁰⁴. Hatta, ticaret sırasında kullanım, markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce gerçekleşmelidir. Somut olayda, MNG ibaresine, ticaret unvanı olarak kullanımı dışında Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesi anlamında ayırt edici bir nitelik kazandırıldığı kanıtlanamamıştır. HGK, davalı unvanında yer alan işaretin mahiyetine göre davacı haklarını etkilemediğinin, davacıya ait markanın Paris Sözleşmesi'ne taraf birçok ülkede tescil ettirilmiş bulunduğunun anlaşılması nedeniyle, Sınai Mülkiyet Kanunu 3. maddesi, Paris Sözleşmesi'nin 4. Mükerrer 6. Maddesine göre markanın Türkiye'de tescil ettirilebileceğine karar vermiştir.



²⁰⁴ Yargıtay 27.02.2002 T. 2002/11-62 E. 2002/115 K. Sayılı Hukuk Genel Kurulu Kararı'nda, davalı ticaret unvanına dayanmış ve Yargıtay, marka hukuka özgü kullanım olmadığı gerekçesi ile bu davayı kabul etmemiştir. Oysa davalı aynı zamanda holding, dolayısıyla anonim şirket ve Türkiye çapında korunan tescilli ticaret unvanı söz konusu olduğundan, tescilsiz işaretler için öngörülen MarkKHK m.8/3 (SMK m.6/3) yerine m.8/5'de (SMK m.6/6) yer alan hükme dayanılması yerinde olurdu. Zira, m.8/3, sadece tescilsiz işaretler için söz konusu olup; tescilsiz ticaret unvanları bu madde kapsamında değerlendirilebilir iken tescilli ticaret unvanları 8/5. maddesinden (SMK m.6/6) yararlanmalıdır. **Dirikkan**, s.26.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖNCEYE DAYALI HAKLAR

I. TİCARET UNVANI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ

A. Ticaret Unvanı Kavramı

Ticaret unvanı, “tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı ad” olarak tanımlanabilir. Ticaret unvanı ana unsur ve ek olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Ana unsur, ticaret unvanının zorunlu unsurudur; ek ise kural olarak (bazı haller dışında) zorunlu değildir. Bununla birlikte, ticaret unvanında ana unsur yanında ekin de yer alması halinde bir bütün halinde korunu (ek de koruma kapsamındadır), çünkü ek de ticaret unvanını oluşturan unsurlardan biri haline gelmiştir²⁰⁵.

B. Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı

Markasal kullanma, bir işaretin marka gibi kullanılması, mal veya hizmeti belli bir kimlik altında sunma sonucunu veren kullanma biçimidir²⁰⁶. Bir işareti mal veya hizmetle bağlantılı olarak gören tüketicinin işaretle malı veya hizmeti bağdaştırdığı veya başka bir işletmenin malı veya hizmeti sandığı veya sanabileceği durumlarda markasal bir kullanma var demektir²⁰⁷. Markasal kullanmanın ölçütleri Yargıtay tarafından somut olaylara göre şekillendirilmektedir. Yargıtay, işaretin kartvizitte, ticari evraklarda baskın karakterli yazılmış olarak kullanımını;

²⁰⁵ **Helvacı**, Mehmet (Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, N. Fusun): Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s.310.

²⁰⁶ **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.101.

²⁰⁷ Y11HD 14.02.2011 T. 2009/8565 E. 2011/1649 K. Sayılı markaya tecavüz konulu kararında, markasal kullanımın tespitine önem vermiştir; örneğin, davacının tescilli “Alsancak Oto + Şekil” markası ile çakışan ve gerek tabelada gerekse faturalar ile kartvizitte yer alan “Alsancak Oto Cam” şeklindeki işletme adı kullanımlarını markasal kullanma olarak nitelemiştir. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.102.

tabelalarda²⁰⁸ aynı biçimde öne çıkararak kullanılmasını markasal kullanma kabul etmektedir²⁰⁹.

C. Ticaret Unvanının “Markasal” Kullanımının İhlal Oluşturmaması: Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/5. Maddesi “Dürüstçe Kullanım”

Sınai Mülkiyet Kanunu, tescilli bir markanın, sahibinin iznine gerek olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından 7/5. maddesinin öngördüğü şekillerde hatta doğrudan doğruya bizzat “marka” olarak kullanılmasına imkân vermiştir²¹⁰. Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesine göre “*dürüstçe kullanım*” olarak nitelendirilebilecek haller 3 bent olarak sayılmıştır:

- Kendi adı veya adresini²¹¹ belirtmek,
- Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine²¹², miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına²¹³, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmak,
- Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hallerde markayı kullanmak.

Yukarıda sayılan üç durumda da başkasına ait bir marka doğrudan “markasal” olarak da kullanılabilir.

Örneğin bir fotoğraf filminin KODAK, MİNOLTA ve CANON fotoğraf makinalarına uyduğu, filmi üreten firma tarafından filmin ambalajına yazılabilir, kutuların üstünde veya ilanlarda KODAK’ın, MİNOLTA’nın veya CANON’un markası aynen basılabilir. Bunun gibi bir bilgisayar firması kendi bilgisayarlarında MICROSOFT WINDOWS NT yazılımını, PENTIUM işlemcilerini ve ASUS ana

²⁰⁸ Y11HD 14.02.2011 T. 2009/8582 E. 2011/1520 K. Sayılı kararı. **Bal**, s.73.

²⁰⁹ Y11HD 14.02.2011 T. 2009/8565 E. 2011/1649 K. Sayılı kararı. **Bal**, s.73.

²¹⁰ **Tekinalp**, s.450. (Mülga MarkKHK m.12).

²¹¹ Örneğin, ünlü kolonya markası 4711’in, adresi “4711 Sokak, İZMİR” olan bir kolonya taciri tarafından kolonyaların etiketine yazılması gibi.

²¹² Örneğin, sabundaki “Lüks” markasının bir şampuanda “Lüks bir şampuan” şeklinde sıfat olarak kullanılması gibi.

²¹³ Örneğin, içme suyu için kullanılan “Istranca” markasının, başka bir suyun etiketinde –doğru olması şartıyla- “Suyumuzun Kaynağı Istranca Dağlarıdır.” şeklinde yer alması gibi.

kartlarını kullandığını ilanlarında belirtebilir, bunları markaların ilanlarına aynen alabilir; bir amortisör işletmesi, ürünlerinin FORD, BMW ve KARTAL otomobillerine uyduğunu ilan ederken, bu markaları aynen kullanabilir²¹⁴.

Buna karşılık, eğer hukuka uygun olarak kullanıldığı iddia edilen marka kullanılırken, zorunluluk olmadığı halde sırf başkasının markasından yararlanmak amacıyla bu madde hükmü bahane ediliyorsa, dürüst bir kullanımdan söz edilemez. Sözgelimi soyadı MC DONALD olan bir kimse, açacağı hamburger dükkanı için MC DONALD unvan ekinin kullanması ticari dürüstlük kurallarına uygun değildir. Çünkü bu kişinin, işyerinde kullanabileceği yüzlerce unvan, işletme adı mevcut olup, kendi soyadını kullanma zorunluluğu yoktur ve böyle bir kullanım, tanınmış nitelikteki MC DONALD’S markasının tanınmışlığından haksız yararlanmaya yönelik olarak kabul edilecektir²¹⁵.

Marka hakkını etkileyen kullanım değerlendirilirken, istisnaların dar yorumlanması kuralı bir kenara bırakılmamalıdır. THE GILLETTE COMPANY – GILLETTE GROUP FINLAND OY v LA-LABORATORIES LTD OY davasında, Divan, satılacak ürünü tanımlamanın tek yolunun tescilli markanın kullanılması olduğu durumlarda istisnai kullanımın, dürüstlük kuralının sınırı içinde olduğunu kabul etmiştir²¹⁶.

Öğretideki bazı görüşlere göre, MarkKHK’daki “*dürüstçe kullanım*”, MK m.2 anlamında değil; *ticari teamüllere ve ticari dürüstlük kurallarına uygun kullanım*’dır²¹⁷.

Yargıtay, dürüstçe kullanım olup olmadığına karar verirken, markanın kullanımında *hâkim unsur / tali unsur* ölçütlerini ele almaktadır²¹⁸. Karara konu olan olayda, Opel Türkiye Ltd. Şirketi (OPEL) bir otomobil tamir ve bakım, yani “*servis şirketi*”nin OPEL ile arasında hiçbir hukuki ilişkinin bulunmadığı halde, haksız

²¹⁴ **Tekinalp**, s.451.

²¹⁵ **Çolak**, Marka, s.501.

²¹⁶ **Rüzgar**, Eser: Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2013, s.83.

²¹⁷ **Çolak**, Marka, s.500 ve **Tekinalp**, s.452.

²¹⁸ Y11HD 03.10.2003 T. 2003/2346 E. 2003/8743 K. Sayılı OPEL kararı. Aynı yönde Y11HD 20.04.2000 T. 2000/2039 E. 2000/3243 K. Sayılı kararı, Y11HD 16.04.2002 T. 2001/1186 E. 2002/3591 K. Sayılı kararı. **Tekinalp**, s.451.

olarak OPEL markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiği ve eylemin haksız rekabet olduğunu ileri sürerek, davalının işyerlerinden OPEL markasının kaldırılmasını talep etmiştir. Yargıtay, servis hizmeti veren bir işletmenin *kendi işletme adını hâkim unsur* şeklinde yazmak koşuluyla işyerinde belirtilen markalı araçlara hizmet verildiğini göstermek bakımından marka sahibinin iznine gerek olmadan Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesinde (Mülga MarkKHK m.12) tarif edilen koşullarla tescilli markayı *tali unsur* olarak kullanabileceğini belirtmiştir.

Karardan da anlaşıldığı üzere, üçüncü kişiye ait tescilli bir markanın kullanılabilmesi için “*ticaret ve sanayideki dürüst uygulamaya aykırı olmama*” şartı yanında, markayı kullananın kendi işletme adını veya unvanını *işletmelerinde* ve *işletme kırtasiyesinde hâkim unsur* olarak yazması, başkasının markasını ise tali konumda bulundurması gerekir. (SMK m.7/5) Yargıtay’ın kararında esas olan ölçü şu şekildedir: Esas olan kullananın ticaret unvanı, işletme adı ve varsa markası ile logosudur. Bunlar hem işletmede hem de kırtasiyede öne çıkmalı, önce markayı kullananın kimliği, işlevi, icra ettiği iş tüketiciye tanıtılmalı, sonra başkasının markasının niçin kullanıldığı tüketiciye açıkça gösterilmeli, tüketici de markayı kullananla marka arasında yavru ortaklık, şube, yetkili servis, lisans alan gibi hukuki bir bağın mevcut olduğu izlenimi yaratılmamalıdır²¹⁹. Dolayısıyla böyle bir durumda, hukuka uygun kullanımın kriteri, kullanımın “*yapılan hizmetin müşterilerine duyurulması amacının aşılmamış oluşu*”dur²²⁰.

Yargıtay yine otomotiv sektörüne ilişkin bir diğer kararında²²¹, FORD markasının bu markalı otomotiv yedek parçaları ve bunların ambalajları üzerinde, davacı firmanın kullandığı logo, renk ve tasarımıyla aynı şekilde ve FOR FORD PARTS ve FOR FORD MOTOR biçiminde kullanmanın artık Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi (Mülga MarkKHK m.12) kapsamında kalmadığını ve marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiği sonucuna varmıştır.

Yargıtay, markanın, yapılan hizmetin veya satılan ürünün cinsini, niteliğini göstermek amacıyla kullanılması halinde bu kullanımları “*tanımlayıcı kullanım*”

²¹⁹ Tekinalp, s.452.

²²⁰ Çolak, Marka, s.504.

²²¹ Y11HD 07.10.2013 T. 2013/659 E. 2013/17716 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.507.

olarak nitelendirmektedir. Yargıtay LYCRA kararında²²², LYCRA ibaresinin marka olarak değil, fatura konusu kumaşın ve ipliğin niteliğini göstermek amacıyla kullanıldığını; POLİVAKS kararında²²³ da marka olarak değil kimyasal alanda kullanılan bir VAKS çeşidi olduğunu, farklı sektörlerde bir kimyasal ailenin adı olarak kullanıldığını bu sebeple kullanımların hukuka uygun olduğunu içtihat etmiştir.

Avrupa Birliği Mahkemesi kararlarında şu hallerin dürüstçe olmadığını ifade etmiştir²²⁴:

- Satıcı ile marka sahibi arasında ticari bağlantı olduğu izleniminin verilmesi
- Markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yararlanma ve markanın değerinin etkilenmesi
- Markanın kötülenmesi ve itibarının zedelenmesi
- Üçüncü kişinin kendi mallarını, orijinal markalı malların replikası, imitasyonu olarak sunması

Üçüncü kişiye ait bir markanın, bir ticaret unvanında “*markasal*” olarak kullanılması ancak bu kullanımın Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7/5. maddesine uygun olması halinde mümkündür. O halde, ticaret unvanının başkasına ait bir marka ile “*markasal kullanımı*” kural olarak marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet teşkil edecek; ancak somut olaydaki markasal kullanım SMK m.7/5 kapsamına giriyorsa hukuka uygun kabul edilecektir.

Avrupa Adalet Divanı, dürüstçe kullanımın sınırlarını belirlerken, *markanın işlevinin zedelenip zedelenmediği* ölçütünü dikkate almıştır. Divan’ın CÉLINE SARL ve CÉLINE SA (kısaca CÉLINE) kararı bu yöndedir²²⁵. Kararda, davacının öz ismi olan ve tescilli CÉLINE ifadesinin, davalının 1948 yılından itibaren ticaret unvanı ve işletme adında kullanılmasının ihlal niteliğinde olması için Yönerge’nin

²²² Y11HD 24.03.1997 T. 1997/9129 E. 1997/1965 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.502.

²²³ Y11HD 17.10.2011 T. 2011/11797 E. 2011/14047 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.502.

²²⁴ **Çolak**, Marka, s.500.

²²⁵ Kararın tamamı için bkz: <http://iprgezgini.org/2013/11/04/adalet-divani-celine-karari-c-1706-tescilli-markanin-ucuncu-kisiler-tarafindan-ticaret-unvani-sirket-veya-dukkani-ismi-olarak-kullanimi-ve-taslak-direktifle-ongorulen-d/> (Erişim Tarihi: 06.05.2015).

5/1. maddesi²²⁶ uyarınca *markanın işlevinin zedelendiği* takdirde ihlal oluşturacağını ifade etmiştir. Ancak, işaretin marka olarak kullanımının dürüst ticari uygulamaların bir ürünü olduğu hallerde, markanın işlevinde herhangi bir zedelenme olmayacağına ve marka ihlalden söz edilemeyeceğine hükmetmiştir²²⁷.

D. Ticaret Unvanı Tescilinin Marka Tescilinden Önce Olması

Bir ticaret unvanının vurgulayıcı sözcüğü ile bir markanın asli unsurunu oluşturan ibare arasında ayniyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik sebebiyle iltibas oluşabilir. Böyle bir durumda, tescilli marka sahibinin mi yoksa önceden beri kullanılagelen ticaret unvanı sahibinin mi öncelik hakkı olduğu sorunu tartışmalıdır. Öncelikle ticaret unvanı ile markanın işlevini ve farklılıklarını belirtmek gereklidir.

Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan isimdir. Ticaret unvanları, tacirlerin birbirinden ayırt edilmelerini sağlayan ayırt edici işaretlerdendir. Marka da ayırt edici bir işaret olmakla birlikte, ticaret unvanları tacirleri ayırt etmeye yararken, marka, taciri değil, bir teşebbüsün ürettiği mal veya hizmeti bir başka teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetten ayırt etmeye yaramaktadır. Markanın fonksiyonu, tümüyle mal ya da hizmetin ayırt edilmesine yöneliktir²²⁸.

Ticaret unvanı ve marka fonksiyonlarının farklı olması sebebiyle aralarında iltibas olmaması beklenir. Ancak ticaret unvanları uygulamada “*markasal*” olarak kullanılmakta ve ortalama tüketici zihninde ticaret unvanındaki vurgulayıcı sözcük “*marka*” olarak algılanmaktadır. Ticaret unvanı sahibi Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesindeki²²⁹ nispi ret nedenine dayanarak, marka tesciline iki aylık yayım

²²⁶ Yönerge m.5/1: “Tescilli marka sahibine münhasır haklar sağlayacaktır. Marka sahibi kendisinden izin almamış üçüncü şahısların ticaret sırasında aşağıda sayılan biçimlerdeki kullanımını engelleme hakkına sahip olacaktır: Markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler için aynı işaretin kullanımı”.

²²⁷ Rüzgar, s.84.

²²⁸ Kural, Soner: İzmir Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2014/53 D.İş. Bilirkişi Raporu.

²²⁹ SMK m.6/3; “Tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret sahibinin itirazı üzerine, başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmişse marka tescil başvurusu reddedilir.”

süresinde itiraz edebilir ve markanın tescil edilmesine engel olabilir. Yayım süresini kaçırarak, markaya itiraz etmeyen ticaret unvanı sahibi, nispi ret nedenine dayanarak, markanın hükümsüzlüğü talebiyle ancak dava yoluna başvurabilir.

İki aylık yayım süresinde itiraza uğramayan markanın tescil edilmesi halinde ise marka sahibi tescilli markasını gerekçe göstererek, ticaret unvanı sahibinin bu unvanı kullanmasını engelleyemez ve unvan terkinini talep edemez²³⁰.

Yargıtay bir kararında²³¹, davacının marka tescilinden daha önce tescil edilmiş davalı ticaret unvanı kullanımının tecavüz oluşturmadığına ve önce tescilli unvan ile sonra tescilli marka kullanımının birbirine üstünlüğü ve önceliği bulunmadığını belirtmiştir.

Belirtmek gerekir ki, marka sahibinin unvan terkinini isteyememesi, ticaret unvanı fonksiyonuna uygun şekilde kullanıldığı sürece geçerlidir. Ticaret unvanı “markasal” olarak kullandığı takdirde, tescilli marka sahibi ticaret unvanının terkinini isteyemese de “markasal” kullanımını önleyebilecektir. Yargıtay’ın “KAPKARA” kararı da bu yöndedir²³².

²³⁰ Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.136.

²³¹ Y11HD. 9.2.2004 T. 2003/6408 E. 2004/1022 K. Sayılı kararı; “Öte yandan, 556 sy. KHK’nın 8/5 hükmüne göre, önce tescilli unvan sahibinin itirazı üzerine marka tescil başvurusu reddedilir. Davacı şirketin marka tescil başvurusunun ilanı üzerine davalı taraf itiraz etmemiş ve sonradan da hükümsüzlük davası açtığını temyiz dilekçesinde ileri sürmemiş ise de **önce tescilli unvan ile sonra tescilli marka kullanımının birbirine üstünlüğü ve önceliği bulunmadığının, diğer anlatımla davalının yasal öncelik hakkına dayanarak unvanını kullandığının ve mutlaka davacı aleyhine marka iptal davası açmak zorunda olmadığının kabulü gerekir.** Aksi halde, davalı unvanını yasal olarak koruması başka bir yasa hükmü ile engellenmiş olacaktır. Davacı markasının korunması aynı KHK’nın 6. Maddesi hükmü uyarınca, tescil ile elde edilmesine karşın, davalı unvanının korunması da TTK’nın 52. Maddesi hükmü uyarınca ticaret siciline önce tescil ile başlar. Her iki madde hükmü ile başlayan korumanın, her iki taraf için de iyi niyet hükümleri çerçevesinde devam etmesi gerektiğinin kabulü gerekir. Bu madde hükümleri bahane edilerek, bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken himaye görmeyeceği açıktır. Davalının aynı puntolarla ‘SUER’ ibaresini kartvizite basması dışında bir eylemi saptanamadığına göre, davalının kötü niyetli davrandığının kabulü için yeterli delil bulunmadığının kabulü gerekir.” Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.140.

²³² Çolak, Marka, s.354. Y11HD. 10.04.2006 T. 2005/3967 E. 2006/3863 K. Sayılı kararı; “Davacı KAPKARA ibareli markasını 2002 yılında tescil ettirerek, bu tarihten itibaren kullanmaya başlamış, Kapkara Turizm Gıda Tekstil Ltd Şirketi unvanlı davalı şirket ise, 1999 yılında ticaret siciline tescil edilmiştir. Davalı şirketin KAPKARA ibaresi ile bar işletmekte olduğu sabit olup, tescilli unvanını tescil edilmiş bir bütün olarak kullanmayıp, unvanının bir kelimesini, diğer bir deyişle davacının tescilli markasını işyerinde kullandığı saptandığına, ticaret unvanının ise tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isim olduğuna göre, davalı şirketin unvanını, unvan gibi kullanmayıp, marka gibi kullandığı anlaşıp tespit edildiği, bu halde de davalı tarafın eyleminin, davacının tescilli markasına tecavüz edeceği kuşkusuzdur. Zira davalı şirketin, ticaret unvanını, tespit edilen şekilde marka olarak kullanması olanaklı değildir.”

Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi; tescilli bir markanın ticari ve sınai alanlarda geçerli olan dürüstlük kurallarına aykırı düşmemek koşulu ile sahibinin iznine gerek kalmaksızın üçüncü kişiler tarafından çeşitli şekillerde kullanılmasına izin vermektedir. Dolayısıyla markanın aynı veya benzeri işaretin mal / hizmete ilişkin bir açıklama olarak kullanılmasına dürüstlük kurallarına aykırı düşmemesi koşuluyla izin verilmiştir²³³. O halde, tescilli bir markaya tecavüz, benzer işaretin sadece markasal olarak kullanılması yoluyla meydana gelmemektedir. Markanın aynı veya benzeri bir işaretin ticaret sırasında kullanılması, bu kullanma Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi anlamında dürüstçe ve kullanan kişinin ticari veya sınai konularıyla ilgili olarak yapılmış olmadıkça, marka hakkına tecavüz oluşturur²³⁴. Aynı şekilde, bir ticaret unvanı iş evrakı ve belgelerde kullanılıyor olmasına rağmen, bir başkasının tescilli markası ile karışıklık yaratıyorsa diğer bir deyişle tescilli markayı taşıyan mal ve hizmetlerin, o ticaret unvanını taşıyan işletmede de üretiliyor izlenimini verecek şekilde kullanılıyorsa tecavüz oluşturur. Yani bu kullanım Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi uyarınca dürüstçe bir kullanım kabul edilemiyorsa tecavüz söz konusudur. Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi, marka hakkının mutlak nitelikli korumasının sınırını çizmektedir²³⁵.

Ticaret unvanı sahibi, ticaret unvanındaki vurgulayıcı sözcüğü aynı zamanda marka gibi kullanarak öne çıkarmış ve malları / hizmetleri ile anılmasını sağlamış, *“belli bir ayırt edicilik”* kazandırmışsa, bu durumda tescilsiz marka hakkından söz edilir²³⁶. Ticaret unvanının sicile tescili marka tescilinden daha önceyse ve unvandaki çekirdek ibarenin kullanımı eskiye dayalı üstün hak sağlıyorsa, tescilli marka sahibi,

²³³ Örneğin bir şahsın ‘ad’ını kendi ticari ve sınai faaliyetlerinde kullanması, kişilik hukukundan doğan, sınırlanamayan ve bertaraf edilemeyen bir haktır. Herhangi bir kişinin tescilli markasının, bir diğer kişinin ‘ad’ı ile aynı olması, bu kişinin adını kullanmayı engelleyemez. **Demirçivi** s. 20.

²³⁴ Bu itibarla tescilli markanın aynı veya benzeri bir sözcüğün aynı veya benzer konuda çalışan bir başka tacirin ticaret unvanında ya da işletme adında kullanılmasına da marka hakkına dayalı olarak engel olunabilir. Buna karşılık marka sahibi, bir başka gerçek kişinin tescilli markayı aynı olan soyadını ticaret unvanında kullanmasına SMK 7/5. Maddede (Mülga MarkKHK m.12) yer alan hüküm nedeniyle karşı çıkamaz. İşletme adında gerçek kişinin ad soyadına yer verilmesi zorunluluğu olmadığından, markayla aynı olan soyadın işletme adında kullanılması ise SMK m.7/5’e (Mülga MarkKHK m.12) aykırı olabilir ve marka hakkına tecavüz oluşturur. **Demirçivi**, s.21.

²³⁵ **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.140. (Mülga MarkKHK m.12)

²³⁶ Y11HD 17.04.2006 T. 2006/4208 E. 2006/4099 K. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.131.

unvan terkinini talep ettiğinde “*sessiz kalma yoluyla hak kaybı*” savunması ile karşılaşabilecektir²³⁷.

Hukuk Genel Kurulu bir kararında²³⁸, davacının ticaret unvanı tescilinin davalı ticaret unvanı tescilinden daha önce olması ile üstün hakka sahip olsa da 9 yıl sonra davacının davalı ticaret unvanının sicilden terkinini istemesini dürüstlük kuralına aykırı bulmuş ve dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını kabul etmiştir. Hukuk Genel Kurulu, ticaret unvanının sicilden terkinine izin vermemekle birlikte, davacının Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine (Mülga MarkKHK 8/5. maddesi) dayanarak davalının tescilli markasını hükümsüz kılabilmesine kanaat getirmiştir²³⁹.

Önceye dayalı ticaret unvanı sahiplerinin birden fazla olduğu durumlarda da her iki ticaret unvanı sahibi, bu unvanlardaki çekirdek unsurların birleştirilerek oluşturulduğu tescilli markanın da terkinini aynı dava yoluyla talep edebilirler.

Her ne kadar ticaret unvanı – marka ilişkisi yoksa da bu hal bakımından da emsal teşkil edilebilecek “*ticaret unvanı – bir diğer ticaret unvanı*” ilişkisini içeren bir olayda, davacılarından birinin ticaret unvanındaki çekirdek sözcük “NAZAR” diğer davacının ticaret unvanındaki çekirdek sözcük ise “ÖNCÜ” ibareleridir. Davalının, davacıların ticaret unvanı tescil tarihlerinden sonra tescil ettirdiği unvanı ise “NAZAR ÖNCÜ ...” şeklindedir. Davacılar ve davalı aynı iştigal konusunda faaliyet

²³⁷ Marka tescilinden dolayı ticaret unvanının terkininin istenebilmesi, belirtildiği üzere somut olayın özelliklerine bağlı olarak mümkün olmakla birlikte, eğer unvan tescili marka tescilinden daha eski ise ve markayı oluşturan ibare üzerinde eskiye dayalı kullanıma bağlı olarak üstün hak sahipliği unvan sahibine ait ise marka sahibinin, unvan terkinini talebinde bulunması beyhude olacaktır. Söz gelimi ticaret unvanının, ticaret siciline kaydı 2005 yılında yapılmış olmasına rağmen, marka sahibi 2012 yılında tescil ettirdiği bir markasına dayanarak, 2014 yılında ticaret unvanının terkinini isteyemeyecek, açılacak bir dava, sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması yapıldığı takdirde hakkın kötüye kullanılması niteliğinde görülecek ve reddedilecektir. **Çolak**, Marka, s.352.

²³⁸ YHGK 28.03.2007 T. 2007/11-184 E. 2007/166 K. Sayılı kararı. “*Davacının daha önceye dayalı ticaret unvanı tescilinden doğan üstün hakkı bulunsa da tarafların İstanbul’un aynı yakasında uzun yıllardan beri aynı konuda faaliyet göstermesi ve iplik üreticiliğinin özel dinamizmiyle davalıdan haberdar olmamasının mümkün görülmemesi karşısında davalının ticaret unvanının tescilinden 9 yıl sonra ‘A.....’ ibaresinin silinmesinin M.K’nun 2. Maddesine aykırı bulunmasına...*” **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.138.

²³⁹ YHGK 28.03.2007 T. 2007/11-184 E. 2007/166 K. Sayılı kararı. “*Ancak davalının tescil ettirdiği markanın bir sınai mülkiyet hakkı türü olan davacının üstün ve önceye dayalı hak sahibi bulunduğu ticaret unvanına vurgu sözcüğü olan ‘A.....’ ibaresi taşımasının 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi hükmüne tescil ve ilan aşamasında bir nisbi ret nedeni oluşturduğu, bu aşamalardan sonra ise hak sahibinin dava yoluna başvurusu halinde aynı KHK’nın 42/1-6. Maddesi uyarınca tescilli markasının hükümsüz kılınmasını gerektiren bir hal olduğu gözetilmeden..*”

göstermektedir. Davaya ilişkin bilirkişi raporunda, davalının “NAZAR ÖNCÜ..” kullanımının haksız olduğu sonucuna varılmıştır²⁴⁰. Bu karar bazı durumlarda doğru sonuçlara yol açabileceği gibi; geniş yorumlanırsa haksız birçok kararlar da ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle buna benzer davalarda, geniş yorum yapılmadan; somut olarak tarafların menfaat dengelerine göre karar verilmelidir. Aksi halde, farklı iki marka sahibinin bir araya gelerek; bu iki marka ibaresini birleştirerek yeni bir marka oluşturan kimseye dava açması hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açabilecektir.

E. Marka Tescilinin Ticaret Unvanı Tescilinden Önce Olması

Ticaret unvanının fonksiyonuna uygun şekilde kullanılması yani “markasal” olarak kullanılmaması durumunda, tescilli bir markaya tecavüz olduğundan bahsedilemez. Ancak ticaret unvanı ticaret sicilinde kayıtlı olduğu haliyle ve sicilde kayıtlı olduğu şekilde bir bütün olarak kullanılmaz ve unvandaki vurgulayıcı unsur öne çıkarılarak, farklı renkte veya puntolarla adeta bir marka gibi kullanılırsa²⁴¹

²⁴⁰ “Tekirdağ 1. Asliye Hukuk 2008/52 E. Talimatla İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2009/10 Talimat Bilirkişi Raporu; Dosyadaki belgelere göre, davacılar S.S. 70 no.lu Öncü Tekirdağ Öğrenci ve Personel Servisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Tekirdağ Ticaret Sicil Memurluğu'na 18.11.1998 yılında tescil edilmiştir. Diğer davacı S.S. 80 no.lu Nazar Öğrenci ve Personel Servisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ise Tekirdağ Sicil Memurluğu'na 05.08.1999 tarihinde tescil edilmiştir. Ticaret unvanlarında bulunan "nazar" ve "öncü" ibareleri 1998 ve 1999 yılından beri kullanılmaktadır. Davalı S.S. 138 no.lu Lider Öncü Öğrenci ve Personel Servisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ise 06.09.2006 tarihinde tescil edilmiş; 27.02.2008 tarihinde unvan değişikliği yaparak S.S. 138 No'lu Öncü Nazar Öğrenci ve Personel Servisi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak tescil edilmiştir. Davalının, ticaret unvanını tescil ettirdiği tarih, davacılar daha sonra olduğu için, bunun haksız kullanım olduğu kanaatine varılırsa, davalının bunu değiştirmesi, gerekli eklentileri yapması, kullanımına son vermesi, zarar varsa davacılar tazminat ödemesi gerekecektir. Bunun için, nazar ve öncü birlikteliğinden oluşan öncü nazar ibaresinin diğer unvanlara tecavüz oluşturup oluşturmadığı incelenmelidir. Kanaatimizce, davacılar, önceki yıllara dayanan kullanımları ve çabaları sonucu mesleklerinde ve ilgili tüketicinin nezdinde ayırt ediciliğe ulaşmışlardır. Bunu dosyaya sunulmuş olan sözleşmeler, tanık ifadeleri doğrulamaktadır. Tanıklar, davalının, tüketici nezdinde karışıklığa yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Davalının iki farklı unvanı bulunan öncü ve nazar kelimelerini birleştirerek kullanması, ticaret unvanında farklılık yaratmamakta; gerekli ayırt ediciliğe sahip olmamakta; hatta iki firmanın da müşterilerinde karışıklığa sebep olmaktadır. Kanaatimizce, davalı, haksız suretle kullandığı ticaret unvanını bu şekilde kullanmamalıdır ve ticaret unvanında gerekli değişiklikleri yapmalıdır.” **Yasaman**, s.230.

²⁴¹ Y11HD 05.04.2010 T. 2008/8488 E. 2010/3849 K. Sayılı kararı. “...Her ne kadar mahkemece davalının ticaret unvanı kullanımının yasal olduğu, davacı markasının tecavüz olmadığı sonucuna varılmış ise de davacının unvanının tescil ettirdiği şekilde unvan olarak kullanmamış, kullanımlarında davacının tescilli markası ön plana çıkartılmış ve vurgulanmış olduğundan, davalının unvanını tescil ettirdiği şekilde kullanmadığının ve davacının markasından yararlanmak amacıyla markasal olarak kullanma arzusunda olduğunun kabulü gerekir... "Naviga" dergisinde de "TACAR" ibaresi ön plana çıkartılarak ve büyük harflerle yazılmak suretiyle davacının marka

“unvan kullanımı”ndan değil “unvanın markasal kullanımı”ndan söz edilir²⁴². Tescilli marka sahibi, Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddesine dayanarak ticaret unvanının markasal kullanımını önleyebilmektedir.

Bu yönde GÜVEN kararı²⁴³ şu şekildedir; “...Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının "GÜVEN HASTANESİ" + ŞEKİL, "GÜVEN" ibareli tescilli markalarının sahibi olduğu, 01.08.2005 tarihinde tescil edilen davalı şirketin amaç ve konusu kapsamında sağlık ve hastane hizmetlerinin yer aldığı, davalının gerek İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalarında, gerekse broşür, ilan, reklam gibi tanıtım vasıtalarında ticaret unvanını sadece tescilli olduğu gibi "Çukurova Güven Özel Sağlık Hizmetleri Cerrahi Tıp Merkezi Ticaret Ltd. Şti" şeklinde değil, aynı zamanda "GÜVEN" ibaresini diğer unsurlara göre daha büyük ve ön planda yer vererek kullandığı, bu kullanımın TTK'nın 52. maddesi anlamında tescilli bir ticaret unvanının kullanımı kapsamını aşarak markasal kullanıma dönüştüğü anlaşılmakla..."

Aynı yönde “GÜLOĞLU” kararında²⁴⁴ da davacı BAKLAVACI GÜLOĞLU markasını ilk kez 1982 tarihinde tescil ettirmiş, davalı ise ÖZGÜLOĞLU GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Unvanı altında 1992 tarihinde ticaret siciline kayıt olmuştur. Davalı şirketin ticaret unvanının yanı sıra, ÖZGÜLOĞLU ibaresi üretilen emtialara ilişkin kutu ve ambalaj kağıtlarında ÖZ GÜLOĞLU PASTANESİ unvanı (işletme adı) şeklinde de kullanılmaktadır. Ayrıca ÖZ ibaresi küçük, GÜLOĞLU ibaresi ise büyük puntolarla yazılmıştır. Öz ibaresinin tali unsur olduğu ve ÖZGÜLOĞLU markası ile GÜLOĞLU markası arasında iltibas bulunduğu aşıkardır. Orta düzeydeki tüketicilerin, davalının küçük punto ile yazdığı ÖZ kelimesini ayırt etmeleri beklenemez. Ayrıca her iki tarafın iştiğal konusu da baklavacılık ve pastacılık sektörüdür. Yerel mahkeme, davalının tanıtıcı vasıtalarında GAZİANTEPLİ ÖZ

hakkına tecaviüz edilmiştir. Unvanını kısaltarak kullanan davalının amacının davacı markasından yararlanmak olmadığı, dergide amacın ürünlerin teknik özelliklerine ve bunların firmalarını tanıtmak, markayı öne çıkartmak olmadığı söylenemez.” Çolak, Marka, s.355.

²⁴² Çolak, Marka, s.353.

²⁴³ Y11HD. 17.05.2011 T. 2009/13563 E. 2011/6033 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.356.

²⁴⁴ Adana Asliye Ticaret Mahkemesi, 15.02.1995 T. 1994/103 E. 1995/101 K. Sayılı kararı Y11HD'nin 27.04.1995 T. 1995/2828 E. 1995/3849 K. Sayılı kararı ile onanmıştır. **Kendigelen**, Abuzer: Ticaret Hukuku Kürsüsünde On Beş Yıl Hukuki Mütalaalar, C.III, Arıkan Yayınları, 3. Bası, İstanbul, 2006, s.254.

GÜLOĞLU PASTANESİ işletme adı ve ÖZGÜLOĞLU GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ticaret unvanı kullanımının davacıya ait tescilli BAKLAVACI GÜLOĞLU ibareli marka ile haksız rekabet oluşturduğu yönünde hüküm kurmuştur. Yerel mahkeme kararı Yargıtay tarafından onanmıştır.

Tescilli ticaret unvanının, markasal değil, unvan olarak ve tescilli olduğu şekliyle kullanımı ise terkin edilinceye kadar hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Ancak terkin kararının kesinleşmesinden sonraki kullanımlar marka hakkına tecavüz veya tescilli başka bir ticaret unvanı nedeniyle haksız rekabet teşkil edebilecektir. Buna karşılık tescilli bir markanın, bir başkası tarafından ticaret unvanında kullanılması halinde, eğer unvanda ayırt edicilik sağlayacak unsurlar mevcut değil ise ticaret unvanında geçen markanın unvandan terkinini talep edilebilir²⁴⁵.

Yargıtay 2003 tarihli bir kararında²⁴⁶, usulüne uygun olarak tescilli unvanın kullanımının sicilden terkin edilmediği müddetçe haksız rekabet teşkil etmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Ancak bu kural markanın “tanınmış” olma durumunda değişmekte ve somut olayın özelliğine göre ticaret unvanı olarak seçilen ibarenin tescilinde *kötü niyetin* varlığı irdelenmelidir. Seçilebilecek milyonlarca ticaret unvanı var iken “tanınmış marka”nın avantajlı konumundan yararlanmaya çalışan ticaret unvanı sahibinin haklı sayılamayacağı da dikkate alınmalıdır. Yargıtay FİLLİ BOYA kararında²⁴⁷, ticaret unvanı sahibini kötü niyetli kabul etmiş ve tazminata mahkûm etmiştir. Karar şu şekildedir:

“Davacı vekili, müvekkil şirketin tüketici nezdinde FİLLİ BOYA olarak bilinen markasını Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil ettirdiğini, müvekkil şirketle aynı alanda faaliyet gösteren davalı şirketin iltibas yaratacak şekilde FİLLİ ibaresini ve Fil şekil markasını ticari emtiası, basılı evrakı, ticaret unvanı ile web sayfası üzerinde haksız ve kötü niyetle kullandığını belirterek markalara vaki tecavüzün tespiti, durdurulması ve önlenmesini, ayrıca davalı şirket ticaret unvanında kullanılan müvekkil şirket adına tescilli FİLLİ ibaresinin terkinini talep etmiştir. FİLLİ BOYA ile davalı tarafın ticaret unvanındaki FİLLİSAN BOYA ibaresinin halk tarafından karıştırılabileceği, taraf işletmelerinin aynı olduğu

²⁴⁵ Çolak, Marka, s.354.

²⁴⁶ Y11HD 2003/13467 E. 2004/7561 K. Sayılı kararı. **Dilmaç**, s.37.

²⁴⁷ Y11HD 18.03.2014 T. 2013/16160 E. 2014/5201 K. Sayılı kararı. **Dilmaç**, s.38.

zannedilmesinin muhtemel olduğu, internet sitesinde markasal olarak kullanıldığı, bu suretle markaya tecavüz olduğu, iltibas yaratılmaya çalışılmasının haksız rekabet oluşturduğu, davalının bu kullanımının haklı bir gerekçesinin bulunmadığı, gerçekleşen tecavüz nedeniyle davacının zarara uğradığı gerekçesiyle davalı ticaret unvanından FİLLİSAN ibaresinin silinmesiyle ticaret sicilden terkinine, 5.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.”

Yüksek Mahkeme karıştırma ihtimalinin mevcut olabileceği hallerde, önceki tarihli markaya dayanılarak sonradan tescil edilen ticaret unvanının terkin edilebileceği görüşündedir. Yargıtay 11. HD, 2008 yılında verdiği IKEA kararında, IKEA markasının, bir üçüncü şirket tarafından ticaret unvanında İKEA TRAVEL... Ltd. Şti. biçiminde kullanılması nedeniyle, davalının eyleminin markasal bir kullanım olduğu ve bu kullanımın marka hakkına tecavüz ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil ettiği yönündeki yerel mahkeme kararını onamıştır²⁴⁸.

II. İŞLETME ADI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ

A. İşletme Adının Markasal Kullanımı

İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad “işletme adı”dır. (TTK m.53) Bu işaret, işletmeleri diğer işletmelerden ayırır²⁴⁹. İşletme adı kullanma zorunluluğu yoktur. Fakat kullanıldığı takdirde, tescil edilmesi işletme sahibinin rızasına bırakılmamıştır (TTK m. 53)²⁵⁰. Tescil ve ilan edilmiş olan işletme adını kullanmak hakkı münhasıran sahibine aittir. Bu hak, ülke çapında koruma sağlar. Tescil bir taraftan kullanma tekeli olan bir koruma sağlarken, diğer taraftan üçüncü kişiler

²⁴⁸ Y11HD. 22.09.2008 T. 2007/7878 E. 2008/10359 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.354.

²⁴⁹ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.61.

²⁵⁰ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.53.

bakımından da gerekli bulunmuş ve mükellefiyet olarak yüklenmiştir²⁵¹. İşletme adı, mahal ile ilgili olabilir (*Fenerbahçe Oteli gibi*) ya da fantezi bir ad seçilebilir (*Lezzet Lokantası gibi*). İşletme adı her türlü hukuki işleme konu olabilir ve haczedilebilir. Bu ad işletmeyle birlikte veya işletmeden ayrı devredilebilir²⁵².

İşletme adının marka ile iltibasına daha az rastlanmaktadır. Çünkü işletme adı bir ticari işletmeye bağlı olarak belli bir yerde faaliyet gösteren birime verilen addır. Bu adın bölgesel olması sebebiyle marka ile karıştırılması pek mümkün değildir. Eğer işletme adı bütün bir ülke çapında tanınmış ise o takdirde işletme adının markadan önce kullanılmış olması kaydıyla *öncelik hakkı* vardır (SMK m.6/3)²⁵³.

Paris'te çok ünlü bir restoran olan COUPOLE işletme adı, restoranın bulunduğu bölgede faaliyet gösteren bir inşaat firmasında hizmet markası olarak kullanılmıştır. Fransız mahkemesi, bu ismin marka olarak alınmasının, işletme adının çekici gücünden yararlanmak ve alıcıların veya kiracıların dikkatini çekmek arzusunu gösterdiğini ve bunun işletme adının çekici gücünü ve ayırt edici niteliğini zayıflatmış kabul etmiştir²⁵⁴.

Yargıtay aynı yönde, SULTANAHMET KÖFTECİSİ kararında, davacı tarafından yaklaşık 70-80 yıl boyunca kullanılarak maruf ve meşhur hale getirilen SULTANAHMET KÖFTECİSİ işletme adının, davacının damadı olan davalının Sultanahmet Meşhur Halk Köfte Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. adında şirket kurarak ve TARİHİ SULTANAHMET MANGAL KÖFTESİ ve TARİHİ SULTANAHMET KÖFTECİSİ ibarelerini marka olarak tescil ettirmesinin kötü niyet teşkil ettiğini, davanın süreye bağlı olmadığını kabul ederek tescilli markalar ile davalının ticaret unvanında yazılı SULTANAHMET MEŞHUR HALK KÖFTE ibarelerinin sicilden terkinine karar vermiştir²⁵⁵.

Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesi, vurgulayıcı sözcüğü aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir ticaret unvanı kullanımının, tescilli markaya tecavüz oluşturması için “markasal” kullanma koşulunun şart olup olmadığının

²⁵¹ Poroy, Reha/ Yasaman, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012, s.407.

²⁵² Tekinalp, s.24.

²⁵³ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.424.

²⁵⁴ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.424.

²⁵⁵ Y11HD 07.10.1999 T. 1999/1724 E. 1999/7608 K. Sayılı kararı. Orhan, s.60.

istisnasını teşkil etmektedir. Yargıtay'ın "ÇAVUŞOĞLU" kararında²⁵⁶, ustanın meşhur ettiği "ÇAVUŞOĞLU" markasının çırak tarafından işletme adı olarak kullanılmasını, haksız rekabet ve markaya tecavüz olarak kabul etmiştir.

B. İşletme Adının Marka Tescilinden Önce Olması

İşletme adı bir kişinin veya şirketin işletmesini diğer işletmelerden ayıran kimlik işaretidir. Bu bakımdan markadan önceki tarihlerde tescil edilmiş veya kullanılmış olan işletme adının yurt çapında yaygın tanınmışlığı varsa markaya göre önceliği kabul görebilir (SMK m.6/3, m.6/6)²⁵⁷. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 53. maddesinin atfıyla 45. maddesi, üçüncü kişiler tarafından daha önce tescil edilmiş işletme adından ayırt edilecek ekler yapılarak yeni bir işletme adı tescilinin yapılabileceğini belirtmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu 6/6. maddesine göre, başkasına ait "*sınai mülkiyet hakkı*"nın marka olarak tesciline sınai mülkiyet hakkı sahibi itiraz edebilmektedir. Buradaki sınai mülkiyet hakkı içine işletme adı da girmektedir. İşletme adını tescil ettirerek kullanan kişi ticarete kullandığı bu işaret üzerinde hak elde etmektedir. Nitekim işletme adının işletmeyi tanıtım için kullanılması bu sırada sahibine verdiği hizmet ve ticari faaliyet konusunda bir itibar sağlamaktadır. Müşteri çevresinin bildiği işletme adının daha sonraki bir tarihte başkaları tarafından marka olarak tesciline girişilmesi halinde işletme adı sahibi marka tesciline itirazda bulunabilir²⁵⁸.

Yargıtay, önceye dayalı tescilsiz kullanılan işletme adı hakkını, sonradan bir başkası tarafından marka olarak tescil edilmesine karşı üstün tutmuştur (Bkz., SMK m.6/3). PAPILLON kararı şu şekildedir²⁵⁹:

"Buna göre, davalı şirketin, markayı tescilsiz biçimde uzun yıllar kullandıktan sonra, 17.02.2003'te tescil başvurusu yapıp, zaten oluşturulmuş, yaratmış olduğu markayı, kendi adına anılan sınıflarda tescillediği anlaşılmaktadır.

²⁵⁶ Y11HD 22.01.1985 T. 1984/5877 E. 1985/64 K. Sayılı kararı. **Demirçivi**, s. 13 – 27.

²⁵⁷ **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.149.

²⁵⁸ **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.149.

²⁵⁹ İzmir FSHM 30.09.2009 T. 2007/57-2009/113 sayılı kararı, Y11HD 15.12.2011 T. 2009/15031 E. 2011/17122 K. Sayılı kararı ile ONANMIŞ, karar düzeltme istemi de 13.04.2012 T. 2012/3205 E. 2012/5997 K. Sayılı kararı ile reddedilmiştir. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.151.

Davacı tarafın, kendisinden önce yine aynı sınıf için aynı işaret ile tescil başvurusu yapmış olması, davalının önceye dayalı kullanımını ortadan kaldıramayacaktır. Bu bakımdan, MarkKHK'nın 7/1(b), 8/1(a) madde hükümleri, davacıya hak sağlamamaktadır. Çünkü, MarkKHK'nın 8/5 fıkrasında 'tescil için başvurusu yapılmış bir markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsamaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine, tescil başvurusu reddedilir.' belirtilmekte olup, bu hükümde yer verilen sınai mülkiyet hakkı, patent, faydalı model, tasarım, unvan, işletme adı, alan adı ve özellikle marka olabilir.

Nitekim davacının tescil için başvurduğu ibare, davalı Nil İnşaat'ın tescilsiz markası olarak, 1995 yılından beri geçici konaklama ve otel hizmetleri alanında mevcuttur. 1989'dan beri de lokantacılık hizmetleri için mevcuttur. Bu bakımdan davalı marka sahibinin, tescil başvurusu yapmakta gecikse bile, zaten marka sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, davacının tescilsiz davalı markasından haberdar olması beklenmeyebilir. Bu durumdan, yani davalı tescilsiz markasının varlığından haberdar olmaksızın kendi başvurusunu yapabileceği açıkça bellidir.

Sunulan ve incelenen kanıtlar, davalı savunmalarını doğrulamıştır. Markanın hükümsüzlüğünü gerektiren bir sebep bulunmamaktadır. Ancak davacının da başvurudaki önceliği ve tescil kararı verilene kadarki bölümdeki ayırt edicilik kazandırma olguları dikkate alınarak, markayı tescil ettirebileceği, dolayısıyla her iki markanın birlikte var olabileceği anlaşılmaktadır. Yapılan yargılama sonunda markanın hükümsüzlüğünü gerektiren bir sebebin bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm Yargıtay'ca ONANMIŞ ve karar düzeltme istemi de reddedilmiştir.”

C. Marka Tescilinin İşletme Adından Önce Olması

Önceden elde edilen bir marka sahibi sonraki tarihlerde kullanılmaya başlanan işletme adının kullanımını men edebilir ve sicilden terkinini isteyebilir. (SMK m.7) Tescilsiz marka sahibi ise öncelik hakkını Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümlerine göre kullanabilecek, markanın tescil için yayıma çıkması durumunda da Sınai Mülkiyet Kanunu m.6/3 uyarınca itiraz edebilecektir.

İşletme adının kullanıldığı işletmenin faaliyet gösterdiği ticari veya sınai alan, markanın tescil edildiği mal ya da hizmetler ile aynı ya da benzer olmalı, iltibas olasılığı mevcut olmalıdır.

Yargıtay, “ALSANCAK OTO + ŞEKİL” markası ve bu sözcükle başlayan ticaret unvanı sahibinin açmış olduğu markaya tecavüzün önlenmesi davasında davalı tarafın “ALSANCAK OTO CAM” şeklindeki işletme adı kullanımını markasal kabul etmiştir. Davalıların fatura, kartvizit ve işyeri duvarlarında, tabelalarında ALSANCAK OTO CAM işletme adını kullandıklarını ve marka sahibinin faaliyeti ile davalıların faaliyetlerinin benzer bulunduğuna işaret etmiştir²⁶⁰.

Tescilli olan markanın, tescilli unvan ve unvanın çekirdek kelimesinden ibaret tescilsiz marka karşısında korunması gerektiğine dair HACI KASIMOĞULLARI kararı ise şu şekildedir²⁶¹:

“Davacı vekili, müvekkili şirket adına tescilli HACI KASIMOĞULLARI markasını, davalının unvanında ve ürünlerinde kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek haksız rekabetin tespitini ve markaya yapılan tecavüzün önlenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin kullandığı işletme adının ÜNLÜ HACI KASIMOĞLU BÖREK BAKLAVA PASTA SALONU olduğunu, davacı adına tescilli marka ve unvanla iltibasa yer vermediğini, 1992 yılından beri aynı unvanla ticari faaliyet gösterip, uzun süre sonra dava açılmasının iyi niyet kurallarına aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, daha önce birlikte çalışan ve bilahare birbirinden ayrılan iki ortaktan birinin diğerine karşı açtığı bu davada, dava konusu markanın taraflarca öteden beri kullanılageldiği, unvanlarının birbirine karışmadığı, renk ve ambalajların farklı olduğu, davalı adına tescilli bir marka da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacı vekili kararı temyiz etmiştir. Dava tarihi itibarıyla konunun 27.6.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sy. MarkKHK çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Davacı adına kayıtlı marka bulunmakla beraber, davalı adına tescilli

²⁶⁰ Y11HD 14.02.2011 T. 2009/8565 E. 2011/1649 K. Sayılı kararı. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.149.

²⁶¹ Y11HD 9.2.1998 T. 1997/9833 E. 1998/641 K. Sayılı kararı. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.201.

marka bulunmamaktadır. Bu durumda tescilli markanın korunması gerekir. Taraflardan bu konudaki delilleri istenilmeli, gerekiyorsa uzman bilirkişi kurulundan da rapor alınmak suretiyle davalının ürünlerinde kullandığı poşet, ambalaj, tabela, basılı evrak vs. gibi emtiaların davacı markası ile iltibas yaratıp yaratmadığı, davalının haksız rekabette bulunup bulunmadığının tespiti ile hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru değildir.

Hükmün davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir.”

III. İNTERNET ALAN ADI TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ

A. Alan Adının Markasal Kullanımı

İnternet alan adları ve markalar ile ilgili meydana gelen uyuşmazlıkların en önemli nedeni *sistem farklılığıdır*. Özellikle ikinci derece alan isimlerinde markaların kullanılması, bu konuda önemli uyuşmazlıkların doğmasına sebep olmaktadır. İnternet alan adlarının tescilinde geçerli olan “alan adının tekliği” prensibine karşılık markaların tescilinde geçerli olan “ülkesellik” prensibi sorunun en temel nedeni olmakla birlikte mevcut sistemde markaların tescili sırasında, alan adı kayıtları ya da alan adı kayıtlarının tescili sırasında markalara yönelik kayıtları dikkate alan bir “ön inceleme sistemi” olmadığından, uyuşmazlıklar tescilden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu halde de uyuşmazlık mevcut yasal hükümlere göre çözümlenmeye çalışılmaktadır²⁶².

Markanın internet arama motorlarında, internet sayfasının arka planında, doğrudan doğruya nihai kullanıcı tarafından görülmeyecek şekilde “yönlendirici kod” ya da “anahtar sözcük” biçiminde kullanılması bir tür reklam sistemi olup, bu sistem sayesinde, internetteki arama motorunda bir firmanın aranması durumunda, reklam veren firma, arama sonuç sayfasındaki doğal sonuçların yanında, aramayı yapan kullanıcının ilgi ve dikkatini çekecek biçimde sağ üst tarafta

²⁶² Dal, Seniha; Türk Hukukunda İnternet Alan Adları ve Bu Alandaki Son Gelişmeler, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.28, S.1, 2010, s.479-497.

görüntülenmektedir. Burada, reklam veren, anahtar sözcük kullanılarak kendisine ait web sitesine ilişkin başlık ve bağlantı linkini arama sonuç sayfasında görüntülenmesini sağladığına göre, bu kullanım “ticari bir kullanım” teşkil etmektedir. Böyle bir kullanım, reklam verenin mal ve hizmeti yönünden “markasal bir kullanım”dır²⁶³.

“İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması” eylemi marka sahibi tarafından önlenebilecektir. (SMK m.7/3-d)

Yargıtay’a göre, alan adları aynı zamanda Mülga TTK 57/5. maddesi (yürürlükteki TTK m.55/4) anlamında birer işaret ve tanıtma vasıtasıdır. Bu gibi tanıtma vasıtalarının başkalarına ait işaret, unvan ve markalarla iltibas yaratacak biçimde kullanılması Türk Ticaret Kanunu anlamında da bir haksız rekabet teşkil eder²⁶⁴.

Alan adlarının, tescilli marka ile iltibas oluşturup oluşturmadığı değerlendirilirken, alan adının asıl vurgu kelimesi dikkate alınmakta, tali unsurlar değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Örneğin, “www.kardeselektrik.com.tr” ya da “www.ankaraarasnakliyat.com” adreslerinde marka olarak kullanılan ibarelerin “Kardeş” ve “Aras” olduğundan bahisle; tescilli marka hakkına tecavüz edildiği kararına varılmıştır. Anılan kararlar²⁶⁵ şu şekildedir:

“Mahkemece, uyuşmazlığın www.kardeselektrik.com.tr alan adıyla ilgili olduğu, bu alan adının önce davacı adına kayıtlı bulunduğu, davalının da sonradan aynı ibareyi alarak tescilli olarak kullandığı, alan adının internete bilgi sunan bir bilgisayarın veya hizmetin adı olduğu, alan adlarının sonlarında ülkesel uzantılar bulunduğu ancak bu uzantı yazılmadığında veya internetteki arama motorları kullanıldığında öncelikle davacı şirket yerine davalı şirketin internet sitesine yönlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu, tarafların aynı alanda faaliyet gösterdikleri,

²⁶³ Çolak, Marka, s.420.

²⁶⁴ Y11HD 09.04.2008 T. 2007/1677 E. 2008/4071 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.422.

²⁶⁵ Y11HD 14.06.2010 T. 2009/678 E. 2010/6779 K. Sayılı KARDEŞ ELEKTRİK kararı ve Y11HD 21.04.2011 T. 2009/12226 E. 2011/4766 K. Sayılı ARAS NAKLİYAT kararı. Çolak, Marka, s.425.

KARDEŞ ibaresinin unvan ve marka olarak da önceden davacı adına tescilli bulunduğu, davalının bu alan adını kullanmasını gerektirir bir dayanağın olmadığı, olası müşteri ve internet kullanıcılarının davalının sitesine yönlendirme amacını taşıdığı, eylemin haksız rekabet teşkil ettiği, sonradan bu alan adının davalı tarafından kullanılmasının bırakılması, dava açmada hukuki yararı etkilemediği gibi oluşan haksız rekabeti de ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının eyleminin haksız rekabet yarattığının tespit ve men'ine, davalının haksız rekabet fiilini gerçekleştirdiği www.kardeselektrik.com.tr isimli internet sitesinin erişiminin Türkiye Telekomünikasyon Kurumu kanalı ile sistemden çıkarılmasına ve tüm unsurların ortadan kaldırılmasına ve hükmün ilanına karar verilmiştir. Hüküm onanmıştır.”

“Mahkemece, davacının 1989’da ARAS YURTİÇİ KARGO TAŞIMACILIĞI A.Ş. unvanı ile kurulduğu, faaliyetleri arasında ‘uluslararası ve yurt içi kara, deniz ve hava yolu ile kargo taşımacılığı, nakliyecilik’ hizmetlerinin bulunduğu, davacının 39. Sınıfta tescilli çok sayıda ARAS ibareli markası bulunduğu, davacının markalarının asıl unsurunun ARAS, ARAS CARGO, ARAS KARGO ibareleri olduğu, davalının Selahattin Aydın adı ile 31.01.2001 tarihinden itibaren Yenimahalle Vergi Dairesi’nde ‘şehirlerarası nakliye faaliyetlerinden dolayı mükellef kaydı bulunduğu, belediyeden Selahattin Aydın (Aydınlar Nakliye Bürosu) adına iş yeri açma izni belgesi aldığı, davalının iş yeri camlarında ARAS ve ARAS NAKLİYAT ibarelerini kullandığı, ankaraarasnakliyat.com alan adlı internet sitesinde taşımacılık faaliyetleri konusunda tanıtım ve reklam yaptığı, NAKLİYAT ibaresi tali unsur olup ARAS sözcüğünün davacının ticaret unvanının ayırt edici ilavesi ve markalarının asıl unsuru olması nedeniyle davalının ARAS ibaresini taşımacılık hizmetlerinde alan adının içerisinde ve web sitesi içeriğinde kullanımının TTK m.54, m.57/5, MarkHKH m.61/1-a yollaması ile m.9/1-a ve 9/2-b-d bentleri uyarınca haksız rekabet ve marka haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının ARAS ibaresini taşımacılık hizmetlerinde kullanımının davacı adına tescilli ARAS asıl ya da esas unsurlu markalarına ve ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, tespit edilen bu fiillerinin www.ankaraarasnakliyat.com alan adı internet sitesi dahil olmak üzere davalının taşımacılık hizmetlerinde ARAS ibaresini

işletme adı, işyeri tabelası, yazışma ve reklamlarda kullanımının men'ine ve önlenmesine, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar vermiştir. Hüküm onanmıştır.”

İltibas yaratan alan adlarının terkin edilmesinde yalnızca “.com.tr” uzantılı alan adları değil, “.com” uzantılı alan adlarının da koşulları gerçekleşmesi halinde Türk mahkemelerince terkinin mümkündür. Zira Türk mahkemelerinin verdiği alan adı iptali ya da terkin kararlarının, yurt dışında da olsa terkin infaza ilişkin bir tenfiz konusudur. Kaldı ki Türk mahkemelerince verilen alan adı iptal kararlarının da Türkiye’den erişime aracılık yapan kuruluşlarca yerine getirilmesi zorunludur²⁶⁶.

B. Alan Adı Kaydının Marka Tescilinden Önce Olması

Hukuki niteliği itibariyle ayırt edici ad ve işaret olan alan adlarının bir kısmı internet ortamında pek çok ün kazanmış, özgün alan adlarıdır. Bu alan adlarının başkaları tarafından iltibasa meydan verecek şekilde marka, ticaret unvanı, işletme adı gibi tanıtmaya vasıtası olarak kullanmak da iltibas teşkil eder. Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri bakımından da değerlendirdiğimizde, alan adlarının ününden faydalanmak amacıyla bunlarla aynı işareti taşıyan marka veya ticaret unvanı ya da işletme adı kullanmak da haksız rekabet oluşturmaktadır²⁶⁷.

Marka tescili yapılmamış olan bir ibarenin internet alan adının alınması durumunda, internet alan adı sahibi Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine dayanarak öncelik hakkını iddia edebilecek ve sonradan tescil edilen markanın hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Alan adı sahibi, alan adı olarak kullandığı sözcük, harf, rakam veya bunların kombinasyonu olan işarete, web sitesinden sunulan mal ve hizmet ile ilgili olarak zaman itibariyle “maruf ve meşhur” hale getirmiş olabilir. Böyle bir durumda, alan adını “maruf ve meşhur” hale getiren kişi, üçüncü kişilerin bu alan adı ile aynı veya benzer olan işareti aynı veya benzeri

²⁶⁶ Çolak, Marka, s.690.

²⁶⁷ Nomer, Fusun: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç’ e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, Beta Yayınları, C.I. s.395-416.

hizmetlerde marka olarak tescil ettirmesini önleme hakkına sahip olacaktır²⁶⁸. Belirtmek gerekir ki; alan adı sahibinin “*önleme hakkını*” kullanabilmesi için; alan adı ile marka ibaresi arasında iktibas ya da iltibas tehlikesi bulunmalı ve alan adı ile markanın iştiğal konuları benzer ya da aynı olmalıdır²⁶⁹.

İnternet alan adı sahibi, alan adı üzerinde belli bir ayırt edicilik sağlamışsa ve artık o ibare tüketici zihninde tasvir edici bir ibareden çok bir markayı çağrıştırıyorsa, artık alan adı sahibi ibaresinin marka olarak tescilini talep edebilecek, tescilli bir markaya karşı öncelik hakkına dayanarak hükümsüzlük davası açabilecektir.

Davacı, sahibinden.com ile aynı esas unsurlu .tv, .cc uzantılı alan adlarını 35. Sınıfta sayılan faaliyetlerde kullanılmak maksadıyla marka olarak tescilini talep etmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu esas unsurların vasıf bildirici mahiyette olduğu gerekçesiyle tescil talebini ret etmiştir. Davacı, bu karar üzerine başvuru konusu işaretlerin tanınmış marka olduğu ve gerçek sahibinin de kendisi olduğu iddiasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun YİDK kararının iptalini talep eden dava açmıştır. İlk derece mahkemesi, davacının davaya konu alan adlarına bağlı web sitelerinden mal veya hizmet sunmadığı, aracılık veya tellallık hizmeti gördüğü, bu kullanım ile ayırt ediciliğin kazanıma esas alınmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay, öncelikle “sahibinden” ibaresinin 35. Sınıftaki hizmetler için doğrudan cins, vasıf ve benzeri şekilde karakteristik özellik belirten tasviri bir işaret olmadığı tespitinde bulunmuştur. Ayrıca, davacının “sahibinden” asıl unsurlu internet alan adı ile 1999 yılından beri elektronik ticaret ile iştiğal ettiğinden ayırt edici vasfı bulunması nedeniyle davanın kabulü yerine ret kararı verilmesi hükmünü bozmuştur. Bu kapsamda Yargıtay

²⁶⁸ **Oğuz**, Sefer: İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2014, Seçkin yayınları, 2. Baskı, s.191.

²⁶⁹ Y11HD 05.02.2013 T. 2012/1771 E. 2013/1937 K. Sayılı kararı: “Davacı “bebeğim olacak” sözcüğünü 35. Sınıf hizmetleri içeren ürünlerde kullanmak amacıyla marka olarak tescil ettirmiştir. Davalının, markasına ayırt edilmeyecek kadar benzer www.bebegimoldu.com alan adına bağlı web sitesinde markasının tescil edildiği malların tanıtımının yapıldığını iddia ederek markaya tecavüz ve haksız rekabet iddiasıyla dava açmıştır. İlk derece mahkemesi, önce davalıya husumet yöneltilmesinin doğru olmadığını tespit etmiştir. Devamında, davalının sorumluluğu kabul edilse dahi, davacının markasının bebek ürünlerinin satışı ile ilgili olarak zayıf bir marka olduğunu, alan adına bağlı web sitesinde 35. Sınıf kapsamında hizmet sunumunun da yapılmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Bu kararın Yargıtay tarafından onanmasına karar verilmiştir.” **Oğuz**, s.191.

isabetle sahibinden.com alan adını bilinir hale getiren kişi adına, kullandığı hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur²⁷⁰.

Alan adı sahibinin bu alan adını kullanmaktaki sebebinin, sicilde tescilli ticaret unvanının vurgulayıcı unsuru olması durumunda ise, tescilli ticaret unvanı eğer tescil ettirildiği gibi ve markasal nitelikte değil, unvan biçiminde kullanılıyor ise ya da ticaret unvanı tescili davacının marka tescil başvurusundan daha eski ise bu gibi hallerde, somut olayın özelliklerine göre markaya tecavüz söz konusu olmayabilir. Örneğin, davalı 2010 yılında ticaret unvanını tescil ettirmiş ve bu unvanın çekirdek unsuruyla internet alan adı almış ve kullanmaya başlamış ise 2013 yılında marka tescili yaptıran bir kimsenin, internet sayfasındaki sayfaların içeriğinden kaynaklanan haller hariç olmak üzere, artık bu alan adından dolayı alan adı sahibine karşı terkin, önleme, tazminat gibi taleplerde bulunma yetkisi yoktur. Sonuçta internet, bir tür ticari faaliyet ve tanıtım mecrası, internet alan adı ise ticari tanıtım ve faaliyet aracı olup, öncelik ve üstün hak sahipliği ile kazanılmış hakların da korunması gereklidir²⁷¹.

İnternet alan adı kaydının marka tescilinden önce ya da sonra olmasına bakılmaksızın, “*uzay korsanları*” tarafından yapılan alan adı tahsisleri kötü niyeti barındırdığından korunmamaktadır. “*Önce gelen önce alır*” prensibi nedeniyle birçok tanınmış marka üçüncü kişiler tarafından alan adı olarak tahsis ettirilmektedir. Üçüncü kişiler tahsis ettirdikleri bu alan adlarını yüklü miktar karşılığında satmaktadırlar. Bu kişiler “*uzay korsanı-cyberpirate veya cybersquatter*” olarak tanımlanmaktadır. Başkasına ait bir markanın satmak amacıyla alan adı olarak tahsis ettirilmesi tüm dünyada tartışmasız olarak marka tecavüzü ve haksız rekabet olarak kabul edilmektedir²⁷².

ABD Mahkemeleri, markaların kötü niyetle alan adı olarak tescil edilip kullanılmasını önlemek amacıyla ACPA²⁷³’yı kanunlaştırmıştır. Bu kanunda,

²⁷⁰ Eroğlu, Sevilay: Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma, GÜHFD, Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, s.461-483’den aktaran **Oğuz**, s.197.

²⁷¹ **Çolak**, Marka, s.426.

²⁷² **Güven**, Bekir: İnternet Alan Adı ve Marka Arasındaki İlişki, Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, s.57.

²⁷³ Anticybersquatting Consumer Protection Act (Alan Adı Korsanlığına Karşı Tüketicilerin Korunması Kanunu).

başkasına ait marka üzerinde herhangi bir hakkı olmadığı halde, kötü niyetle alan adı tescilini de marka hakkına tecavüz olarak düzenlemiştir. Böylece, başkasına ait markanın alan adı olarak kullanılması halinde karışıklık yaratma ihtimalinin araştırılmasına da gerek kalmamıştır. Kanuna göre, ünlü bir markanın alan adı olarak kullanılması halinde, ticarete kullanılıp kullanılmadığının da araştırılmasına gerek kalmamıştır. Bundan dolayı, başkasına ait markanın aynısını veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin markasal olarak kullanılması bile kötü niyetli alan adı olarak tescil edilmesi halinde de tecavüz söz konusudur²⁷⁴. Özetle, bu kanun hak sahibine şu imkanları tanımıştır: Marka sahibi bir federal mahkemede açacağı dava ile alan adı sahibinden, söz konusu alan adı sayesinde elde ettiği karı, söz konusu haksız kullanım sebebiyle uğradığı zararı ve yaptığı masrafları tahsil edebilecektir. Bundan başka, yasanın tanıdığı bir diğer imkân ise Anglo-Sakson hukukunda aynı dava anlamında kullanılan “in rem” dava yoluna gitmektir. Sanal işgalcilerin birçoğunun sahte ya da off-shore adres kullanmaları sebebi ile yerleri tespit edilemese bile, bu kişilerin söz konusu alan adını kullanmasının engellenmesi bu yolla mümkün olabilmektedir²⁷⁵.

Alman mahkemeleri ise iltibasın söz konusu olabilmesi için haksız tescil edilen alan adının marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması ile aynı veya benzer hizmetin sunulması gerektiğini kabul etmektedirler. Bu meyanda, markanın aynı ya da benzer bir şeklinin yalnızca alan adı olarak tescili tecavüzü oluşturmayacak, aynı zamanda alan adının bağlı olduğu web sitesi vasıtasıyla aynı ya da benzer mal veya hizmetin ticarete kullanılması şartı aranacaktır. Bu itibarla, bir alelade markanın aynı ya da benzerinin satmak veya sahibinin kullanılmasını önlemek amacıyla alan adı olarak tescil edilmesi iltibas tehlikesi yaratmamakta; tecavüz de söz konusu olmamaktadır²⁷⁶.

²⁷⁴ Oğuz, s.199.

²⁷⁵ Poroy / Yasaman, s.390.

²⁷⁶ “Davacı, 1997 yılının sonlarında ‘emergency’ sözcüğünü bilgisayar oyunu adı, yazı biçimi ve tarzı ile kelime bağlantılarının korunması amacıyla özellikle cd-rom, online hizmetler ve multimedya unsurlarında kullanmak amacıyla marka olarak tescil ettirmiştir. Davalı ise aynı yılın aralık ayı sonunda ‘emergency.de’ alan adının tescil ettirdiği ve bağlı web sitesinde tıbben acil durumlarda ne yapılabileceği konusunda bilgi sunmaktadır. Davacı, marka hakkına dayanarak, Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde davalının ‘emergency.de’ alan adını kullanılmasını yasaklanmasını talep eden dava açmış, mahkeme de talebi kabul ederek, bu yönde karar ihdas etmiştir. Bu karara karşı önce itiraz daha sonra temyiz yoluna gidilmiştir. Davacı, temyiz gerekçesi olarak ‘emergency’ markasının

İsviçre mahkemeleri de internet alan adının marka hakkına tecavüz oluşturduğunun kabul edilebilmesi için öncelikli olarak ticarete kullanılmasını ve alan adı ile marka arasında aynı ya da benzer mal ve hizmetlerin ticaretinde iltibasın varlığını aramaktadır. Bir İsviçre mahkemesi²⁷⁷, başkasına ait markanın sadece alan adı olarak tescil ettirilmesini, pasif alan adı gaspını marka hakkına tecavüz olarak kabul etmemiştir.

Tanınmış marka ESSO'nun alan adında haksız olarak kullanılması karşısında www.greenpeace.fr/stopesso alan adının terkinin için açılan dava Paris Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde, taklidin söz konusu olabilmesi için, markanın mal ve hizmetlerde kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Çevrenin korunması ve dünyanın temel dengelerinin muhafaza edilmesi amacını güden GREENPEACE örgütü ticari amaç gütmeyen bir kuruluş iken, ESSO ise uluslararası bir petrol şirkettir. Bunların faaliyet alanları tamamen farklıdır. Burada karıştırılma ihtimali de bulunmamakta olup, markaya tecavüz yoktur²⁷⁸.

*yukarıda sayılan hizmetlerin yanında bilginin her türlü iletimi ve web sitesi alan adını da kapsadığını da ileri sürmüştür. Mahkeme, temyiz talebinin reddi yönünde hüküm kurmuştur. Mahkeme, davacının markası ile ihtilafa konu alan adı arasında mantıki bir bağlantı bulunmadığını, toplumsal açıdan da halin böyle olduğunu işaret etmiştir. Bununla birlikte mahkeme, internet ortamında alan adı olmadan bir web sitesine erişmenin mümkün olmadığını ve bilgi alışverişinin alan adları ile mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, mahkeme bilgisayar oyunu adı olarak emergency sözcüğünün toplumda tanınıp tanınmadığını araştırmış ve bu yöndeki iddiaları inandırıcı bulmamıştır. Mahkeme, kararında **“emergency.de” alan adının emergency markasından önceki tarihte kullanıldığına** da vurgu yapmıştır. Mahkeme, sayılan gerekçelerle birlikte alan adı ile marka arasında iltibas tehlikesinin olmadığına kanaat etmiştir. (Hamburg Eyalet Mahkemesi, 5 Kasım 1998) **Oğuz**, s.201.*

²⁷⁷ Davalı, davacı ile yaptıkları istisna sözleşmesi gereğince çalınmış ve kaybolmuş sanat eserleri adlarının bulunduğu veri tabanı tasarlamıştır. Bu veri tabanının içerik olarak bulunduğu web sitesine bağlı olan artprotect.ch alan adını da kendi adına tescil ettirmiştir. Davacının müşterileri bu veri tabanına artprotect.ch alan adı üzerinden erişerek faydalanmışlardır. Taraflar arasında bu hizmetin verilmesi nedeniyle ücret anlaşmazlığı ortaya çıkmıştır. Davalı, davacının müşterilerinin alan adına bağlı web sitesine erişimi durdurmuştur. Bu nedenle davacı, davalının artprotect alan adı üzerindeki hakkını ihlal ettiğini iddia ederek dava açmıştır. İlk derece mahkemesi, davalıya ait markayı sadece alan adı olarak tescil ettirilmesinin marka hakkına tecavüz olmadığını belirterek, davayı reddetmiştir. Bununla birlikte, haksız rekabet hükümleri gereğince web sitesinin kapatılmasının davacının faaliyetlerinin haksız bir şekilde kısıtlanması anlamına geleceğini kabul etmiş ve artprotect.ch alan adını sözleşme gereğince davacıya devredilmesine hükmetmiştir. Bölge mahkemesi de bu kararı onamıştır. (Bern-Laupen Bölge Mahkemesi Kararı, 15 Mart 1999) **Oğuz**, s.202.

²⁷⁸ **Poroy / Yasaman**, s.391.

C. Marka Tescilinin Alan Adı Kaydından Önce Olması

İnternet alan adlarının tescilli bir marka ile iltibas yarattığı durumlarda, marka hakkı sahibi internet alan adını terkin ettirme hakkına sahiptir. İnternet alan adının marka ile iltibas yaratma eylemi “*marka hakkına tecaviüz*” oluşturmakta ve bu eylem sebebiyle marka hakkı sahibinin sonraki alan adı sahibine karşı korunması gereken “*öncelik hakkı*” bulunmaktadır²⁷⁹. İnternet alan adının kullanılmasının sebebi tescilli ticaret unvanı olduğu durumlarda, eğer ticaret unvanı tescil tarihi markadan sonra ise ve internet alan adındaki kullanım tescilli marka kapsamındaki mal veya hizmetler ile aynı iştigal alanını kapsıyorsa, internet alan adındaki ibare, davalının tescilli unvanının vurgulayıcı unsuru olsa bile, alan adındaki kullanımın markasal kullanım niteliğinde olduğunun ve bu kullanımın marka hakkını ihlal ettiğinin kabulü gereklidir.

Öncelikle söz konusu internet alan adı ile marka ibaresi arasında iltibas olup olmadığı, daha sonra ise aynı ya da benzer iştigal konularında faaliyet gösterip göstermediği tespit edilmelidir.

İnternet alan adı ile marka ibaresi arasındaki iltibas, markadaki asıl vurgu ibaresi ile internet alan adındaki “.com”, “.com.tr” gibi unsurlar gözetilmeyerek; alan adının TLD²⁸⁰ olarak adlandırılan basamağı olan *ikincil düzey alan adı* dikkate alınmalıdır. Jenerik üst düzey alan adı ve ülke kodlu üst düzey alan adının ayırt edici işlevi bulunmamaktadır²⁸¹. Örneğin, *www.adidas.com* alan adındaki “adidas” ibaresi değerlendirmeye alınacaktır.

Doktrinde azınlıktaki görüş ise aksini savunmaktadır. Bu görüşe göre, üst düzey alan adları (örneğin .com ve .org gibi) farklı olan ancak ikincil düzey alan adı aynı olan internet alan adlarının iltibas oluşturmamaktadır. Ülke kodu ile jenerik üst düzey alan adının tek başlarına ayırt edici nitelikte olmadığı, ancak bunların alan adının bütünü itibarıyla bıraktığı izlenimde rol oynadıkları belirtilmektedir. Bu görüşe göre, alan adının yapısını tanıyan, onu oluşturan unsurların ne anlama

²⁷⁹ Güneş, Fikri Mülkiyet, s.149.

²⁸⁰ Second Top Level Domain Name.

²⁸¹ Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.167. ve Kırca, İsmail: Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, Beta Yayınları, s. 527-544.

geldiğini, hangi unsurun alan adının sahibini gösterdiğini bilen kişi, alan adının münferit unsurlarını değil, daima bütününe ilgili internet sitesinin ayırt edici işareti olarak görür²⁸². Markaların korunması hallerinde de bu ayırıcı üst düzey alan adlarının iltibas engellediği kabul edilmektedir. Her ne kadar bunlar yardımcı unsurlar olarak kabul edilip, söz konusu markayı ferdileştirmekten uzak ve başka web adreslerinde sayısız bir şekilde kullanılmaktalarsa da bu durum üst düzey alan adlarını anlamsız hale de getirmemelidir²⁸³. Marka ile alan adı arasındaki ayniyet, ancak alan adı biçiminde bir markanın oluşturulması ve bu işaretin üçüncü kişi tarafından alan adı olarak kullanılması halinde söz konusu olabilir²⁸⁴.

Kanımca, ikincil düzey alan adı aynı olan alan adları birbirleri ile iltibas oluşturmaktadır. Örneğin; www.gittigidiyor.com alan adı ile www.gittigidiyor.net alan adları, ortalama tüketici tarafından karıştırılacak, tüketiciler yanlışlıkla istemedikleri diğer siteye yönlenebilecek ve bu internet sitesinden alışveriş yapabileceklerdir. Hatta tüketici ilk başta farklı siteye girdiğini fark etse dahi istemeden girdiği internet sitesinde gezinmeye karar verebilecek, alışveriş yapabilecektir. Bu durum, istenmeden girilen ve iltibas oluşturan ikinci internet sitesi sahibinin, ilk, öncelikli ve gerçek hak sahibi olan kişinin emeğinden ve markasından yararlanarak, haksız kazanç elde etmesine neden olacaktır. Bu meyanda, yalnızca üst düzey alan adlarının farklı olması iltibas engellemeyecektir. Netice itibarıyla ikinci görüşe katılmamaktayım.

İnternet alan adı ile marka arasındaki iltibasın varlığı değerlendirilirken ikinci basamak ise işgal konularının tespittir. Nasıl ki markalar arası iltibas araştırılırken her iki markanın tescilli olduğu sınıf ya da tescilsiz ise işgal alanları tespit ediliyorsa, internet alan adındaki vurgu sözcük (*ikincil düzey alan adı*) ile marka ibaresi arasında iltibas tespit edilirken bu kural uygulanmaktadır. İnternet alan adı ile oluşturulan internet sayfasının faaliyet alanı ile markanın faaliyet alanı aynı ya da benzer ise iltibas olduğu sonucuna varılacaktır.

²⁸² Kırca, s.529.

²⁸³ Memiş, Tekin: İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, AÜEHFD, C.IV, S.1-2 ‘den aktaran Şarlak, Zeynep: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s.58.

²⁸⁴ Kırca, s.529.

Farklı mal ve hizmetler için tescil edilmiş markanın bir başkası tarafından alan adı olarak kullanılması halinde ise kural olarak bir koruma mümkün olmayacaktır. Marka hukukunda da tescil edilmiş olan bir markanın, farklı iş kolunda faaliyet gösteren bir kimse tarafından alan adı olarak alınması halinde, kural olarak bir koruma mümkün değildir.

Örneğin, tekstil grubu için tescil edilmiş ABC markasının, başka bir firma tarafından gıda sektöründe kullanılmak üzere tescil edilmesi halinde, bu gıda firmasının tescilli markasını *www.abc.com.tr* şeklinde internet alan adı olarak kullanmasının önünde hiçbir engel yoktur. Tekstil firması her ne kadar markayı daha önce tescil ettirmiş olsa da gıda firmasından daha sonra alan adı talebinde bulunduğu için artık, markanın yanına *www.abctekstil.com.tr* gibi birtakım ilaveler yaparak kullanmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla tekstil şirketinin, alan adını marka hakkı kapsamında engelleme imkânı bulunmamaktadır. Çünkü, markanın koruma kapsamı firmanın sektörel durumuyla sınırlı kalmaktadır ve diğer işletme başka bir alanda faaliyet göstermekle birlikte markasını da tescil ettirmiştir²⁸⁵

Ancak kuralın bir istisnası olarak Sınai Mülkiyet Kanunu 7/2-c. maddesi dikkate alınmalıdır; *“Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınırlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması”* söz konusu ise tescilli markaya koruma sağlanacaktır.

Belirtmek gerekir ki; markayı alan adı olarak kullanan kişinin, bu alan adını *ticari amaç* için kullanıp kullanmadığı da tespit edilmelidir. Eğer kişi hiçbir ticari kaygı gütmenden sırf şahsi amaçlarla alan adını kullanıyorsa, alan adının kullanılması bu halde yasaklanamaz²⁸⁶. Ancak Yargıtay 1999 tarihli bir kararında, aksi görüş olarak; *“tescilli bir markanın aynısının, ticari kaygı güdülmeksizin dahi bir başkası*

²⁸⁵ Şarlak, s.62.

²⁸⁶ Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.168.

*tarafından domain name olarak kullanılmasının haksız rekabet oluşturduğu” yönünde karar vermiştir*²⁸⁷.

Alan adları “marka” olarak kabul edilmemekte ise de ayırt edici işaret (*tanıtma vasıtası*) olduğu tereddütsüz olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, marka ibareleri arasındaki iltibasın gerçekleşmesi için “*markasal kullanıma*” şartının aranmasının aksine alan adı kullanımında “*markasal kullanıma*” olup olmadığının araştırılmasına gerek bulunmamaktadır²⁸⁸. Sınai Mülkiyet Kanunu 7. maddesinde “markasal kullanım” ifadesinin aksine yalnızca “*kullanım*”dan söz etmektedir. O halde markanın haksız alan adı olarak kullanılmasının markasal olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın marka hakkına tecavüz oluşturacağı kabul edilmektedir²⁸⁹. Doktrinde de işaretin marka olarak kullanımı zorunluluğu olmaksızın marka ihlaline ilişkin görüşlerin²⁹⁰ dayanağını “*geleneksel kullanım şekilleri içinde ticari olmayan bir amaçla kullanım olmayacağı*” oluşturmaktadır. Buradaki “*geleneksel kullanım*”; yakın döneme kadar marka ile işaretlenen mal veya hizmetin doğrudan tüketiciye sunulmasıdır. Ancak baskın görüşe katılmayan -yani ihlalin olması için markanın işlevlerini etkileyen bir kullanımın olması gerektiğini savunan- yazarlar²⁹¹, günümüzde markanın internet üzerinden milyonlarca kişiye kolayca ticaretle bağlantılı olmayan araçlarla yayıldığını ve bu sebeple markasal olmayan kullanımların da mevcut olduğunu belirtmektedir.

Markanın internette kullanımının doğrudan doğruya mal ve hizmetle ilişkilendirilebildiği, *ticari etki* yarattığı ve Sınai Mülkiyet Kanunu 7/5. maddesinin çizdiği sınır dışında kaldığı durumlarda, kullanımın “markasal” olduğu kabul edilmelidir. Yargıtay bir kararında²⁹², markayı sahibinin izni olmadan kullanan üçüncü kişi ile marka sahibi arasında “*ticari*” bir ilişki izlenimi yaratıldığından hareketle marka ihlalinin varlığına hükmetmiştir.

²⁸⁷ Y11HD 1.11.1999 T. 1999/6674 E. 1999/8598 K. Sayılı kararı. **Poroy / Yasaman**, s.389.

²⁸⁸ **Şarlak**, s.55.

²⁸⁹ **Oğuz**, s.204.

²⁹⁰ Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2002, s.368; Arkan, Sabih: Marka Hukukuna Tecavüz – İşaretin Markasal Kullanma Zorunluluğu, Batider, C.XX sa.3, 2000, s.11 ve Epçeli, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali, İstanbul, 2006, s.125 ‘den aktaran **Rüzgar**, s.70.

²⁹¹ **Rüzgar**, s.70.

²⁹² Y11HD 26.04.1999 T. 1999/71395 E. 1999/3230 E. Sayılı kararı. **Rüzgar**, s.77.

İnternet alan adı ile marka arasındaki hukuki bağın tespitine ilişkin açıklamalar, aynı zamanda internette sair şekilde kullanılan yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzer kullanımlar için de geçerlidir ve marka hakkı sahibi bu durumlarda da iltibasın önlenmesini talep edebilmektedir. (SMK m.7/3-d)

Marka sahibi markası ile birebir aynı olan alan adını engellemesi dışında, belirtildiği üzere kendi marka ibaresi ile çok küçük farklılıklarla alınmış olan ve iltibas yaratan alan adlarına karşı da marka hakkını koruyabilmektedir. Bu tür bir uyuşmazlığa emsal gösterilebilecek bir Yargıtay kararı şu şekildedir²⁹³:

“Davacı vekili, müvekkilinin tescilli ‘Erkoç Mühendislik – Erol Koç’ şeklindeki ticaret unvanının ve ‘Şekil+Erkoç’ ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı tarafından ‘internet ortamında www.erkocmuh.info ve www.erkocmuhendislik.com adresleri kullanılarak iki ayrı web sitesi kurulduğunu, açılışında ise doğrudan davalının tanıtımına ve faaliyetlerine yer verildiğini, böylelikle teknolojik ortamda haksız rekabet ve markaya tecavüz yaratılarak tüketicinin yanıltılmasına yol açıldığını ileri sürerek, haksız rekabetin ve tecavüzün önlenmesi ile müdahalenin men’ine ve 10.000 YTL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin çeşitli bölgelerde bayilikleri bulunduğunu, davacının bahsettiği ‘Erkoç Mühendislik’ in müvekkili şirketin İzmir bayisi olduğunu, bayilik sözleşmelerinde satıcıların satımını yapmış oldukları Forend marka paratonerlerin vs.’nin tanıtımını yapma ödevlerinin bulunduğunu, davacının iddia ettiği adresleri, bayilik sözleşmesinde kendi reklamı ile Forend şirketinin yazılı ve görsel tanıtım hakkına sahip olan dava dışı Erkoç Elektrik San. Tic. A.Ş. tarafından alınıp kullanıldığını, bu kullanımın sözleşmeye ve ticaret unvanlarına uygun olarak müvekkili web adresi ile link oluşturacak şekilde olduğunu, kaldı ki davacının ne müvekkiline ne de web sitesini kullanan ana bayiye bir uyarısının bulunmadığını, olayın ve davanın muhatabının müvekkili olmadığını, manevi tazminat istemi koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporu doğrultusunda, davanın kabulüne, davalının davacının tescilli ticaret unvanı ve markaları ile iltibas yaratacak biçimde

²⁹³ Y11HD. 7.7.2008 T. 2007/7270 E. 2008/9135 K. Sayılı kararı. **Güneş**, Fikri Mülkiyet, s.151.

www.erkocmuh.info ve www.erkocmuhendislik.com ibareli alan adları altında web sayfaları oluşturma ve ticari faaliyette bulunma eylemlerinin haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz yarattığından, bu şekilde yarattığı haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün durdurulmasına ve men'ine 10.000 YTL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına karar verildi.”

Aynı işareti tanıtma vasıtası olarak kullanan kişilerin arasında alan adı olarak hangisinin öncelik hakkına sahip olduğu, marka tescilinin mi yoksa ticaret unvanı tescilinin mi alan adı kullanımında öncelik hakkı verdiğine ilişkin açık bir kanun hükmü olmamakla birlikte, İsviçre Federal Mahkemesi ve Türk kanun koyucusu farklı ayırt edici ad ve işaretlerin (*ticaret sicili, marka tescili gibi*) birbirine karşı üstünlüğünü kabul etmemiştir²⁹⁴.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin 11.02.1999 tarihli kararında Mahkeme, kendi ticaret unvanında kullandığı işareti alan adı olarak kullanan kişi ile aynı işareti marka olarak kullanan arasındaki ihtilafı çözmektedir. Karara konu olan olayda, Kurt Rytz isimli bir mühendis, “Rytz” işaretini 1974'ten itibaren ticaret unvanı olarak kullanmış, 1983'de de işletmesini “Rytz Industrie Bau AG” ticaret unvanı altında tescil ettirmiştir. Bir başka şirket de “Rytz et Cie SA” işaretini 1987'de ticaret unvanı olarak, 1995'de de “Rytz” işaretini ilgili sicile (*l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle*) marka olarak tescil ettirmiştir. “Rytz Industrie Bau AG”nin “rytz.ch”²⁹⁵ işaretini internette alan adı olarak kullanmaya başlaması üzerine, Rytz et Cie SA şirketi, Rytz markasının sahibi olarak, Rytz Industrie Bau AG aleyhine dava açmış ve “rytz.ch” alan adının kullanılmasının men'ini talep etmiştir. Cenevre ilk

²⁹⁴ **Nomer**, İnternet Alan Adı, s.413.

²⁹⁵ .ch İsviçre'nin alan adlarındaki ülke kodudur.

derece mahkemesi talebi reddetmiş, Federal Mahkeme de ilk derece mahkemesi kararını onamıştır²⁹⁶.

İlk derece Mahkemesi, davalının “rytz” markasından menfaat sağlamak amacıyla internet sitesi açmadığını, tam tersine markanın tescilinden önce zaten kullandığı bir işaret olduğunu, dolayısıyla davacının markasını taklit etme iradesinin olmadığını, davalının kullandığı alan adının objektif sebeplere dayandığını ve internette “Rytz” işaretini kullanmaktaki menfaatinin, davacının marka hakkını ileri sürmesindeki menfaatten daha üstün olduğunu gerekçe göstererek davalıyı haklı bulmuştur²⁹⁷.

Sonuç olarak, alan adını seçmekte “*objektif sebeplerin bulunması*” ve başkasının markasını taklit ederek “*menfaat sağlama iradesinin*” mevcut olmaması bu gibi durumlarda ele alınacak kriterlerdir. Aynı ayırt edici ad ve işareti kullananlar arasında alan adını *ilk tescil ettiren kişi*, söz konusu işareti alan adında kullanabilecektir. Tescilli aynı marka sahiplerinden de alan adı tahsisi başvurusunu ilk yapan, *önce gelen alır* ilkesi gereği hak sahibi olacaktır²⁹⁸.

“*Önce gelen önce alır*” ilkesinin istisnasını herkes tarafından kullanıma açık, ayırt edici nitelikte olmayan ibarelerin alan adı olması oluşturmaktadır. Şöyle ki, Alman Mahkemesi “zwangsversteigerung.de” (cebri açık artırma / cebri paraya çevirme) ve “versteigerungskalender.de” (açık artırma takvimi) alan isimlerinin uyuşmazlık yapıldığı olayda; müşteri kitlesinin haksız olarak kanalize edildiğine ve davalıdan başkasının bu alanda rekabet etmesinin engellendiğine karar vermiştir. Mahkemeye göre burada önce gelen önce alır (*first come, first served*) kuralı da uygulanmaz²⁹⁹.

²⁹⁶ **Nomer**, İnternet Alan Adı, s.412.

²⁹⁷ **Nomer**, İnternet Alan Adı, s.413.

²⁹⁸ **Güven**, s.58.

²⁹⁹ **Memiş**, Tekin: İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV. S.1-2, 2000, s.463-478.

IV. COĞRAFI İŞARET TESCİLİ İLE MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ

A. Coğrafi İşaretin Markasal Kullanımı

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. (SMK m.34/1) Böylece markalardan farklı olarak münhasır hak sağlamazlar ve yasada yazılı koşulları sağlayan diğer üreticiler de bu işareti kullanabilirler³⁰⁰. Ayrıca marka ferdi mülkiyete konu olabilirken, coğrafi işaretlerde mülkiyet hakkı söz konusu değildir. Bu nedenle marka hakkının devri, rehni, haczi ve mirasa konu olması mümkünken; coğrafi işaretler bu hukuki işlemlere konu olamazlar. Marka üzerindeki hak lisans yolu ile başkasına devredilebilir buna karşılık coğrafi işaret üzerindeki hakkın lisans olarak verilmesi söz konusu değildir³⁰¹.

Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkı sahipleri veya tescil edilmiş coğrafi işareti kullanma hakkı sahipleri, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişilerin; *sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, “yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” veya benzeri diğer açıklama ve terimlerle birlikte kullanımını* coğrafi işaret hakkına tecavüz nedeniyle engelleyebilir³⁰². Buna karşılık, gerçek kişilerin adlarının veya tüzel kişilerin unvanlarının, söz konusu kişiler veya halefleri tarafından, ticaret sırasında halkı yanıltıcı mahiyette olmayan kullanımları, 44. ve 45. maddelerde belirtilen hallerin ihlali sayılmaz³⁰³.

Sınai Mülkiyet Kanunu 5/1-c. maddesine göre, coğrafi kaynak gösteren markalar mutlak tescil engeli ile karşı karşıyadır. “*Tescilli bir markanın sahip*

³⁰⁰ Çolak, Marka, s.362.

³⁰¹ Uzunallı, Sevilay: Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, 2007, s.137.

³⁰² Arı, Zekeriya: Coğrafi İşaretlerin Korunması, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, Beta Yayınları, C.II, s.159-187.

³⁰³ 6769 sy. SMK m.47/2.

olduğu itibar, ün ve kullanım süresi de göz önünde bulundurularak, bu marka ile aynı veya benzer olması sebebiyle markanın varlığına zarar verici veya gerçek kaynağı konusunda yanıltıcı olacak nitelikteki adların coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tesciline, önceki tarihli hak sahibinin itirazı üzerine izin verilmez.”. (SMK m.48/3) Maddeden anlaşıldığı üzere, markanın asli unsuru olmayacak şekilde, tali unsur olarak coğrafi işaretlerin markada yer alabileceği sonucu çıkartılabilir³⁰⁴. O halde, bir coğrafi işareti içeren markaların tescil talepleri, eğer malın coğrafi kaynağı konusunda *halkı yanıltıcı nitelikte* ise reddedilecek, tescil edilmiş ise hükümsüz kılınacaktır. Belirtmek gerekir ki bu hükmün uygulanabilmesi için marka coğrafi işaretle aynı üründe kullanılmalıdır. Örneğin KALECİK KARASI için başvuruda bulunulduğu zaman, artık bu ifade şaraplar için tescil edilemeyecektir³⁰⁵.

TRIPS’e göre coğrafi işaretlerle marka arasındaki ilişki Anlaşmanın 22/3. maddesinde ele alınmıştır: *“Herhangi bir üye, mevzuatı izin verdiği takdirde veya ilgili bir tarafın talebi üzerine, bu üyenin ülkesinde bu mallara ait bir markada bu coğrafi işaretin kullanılması kamuyu malların gerçek menşe yeri konusunda yanıltacak nitelikte ise, menşei, belirtilen ülke olmayan mallar için, bir coğrafi işaret içeren veya bu işareten ibaret olan bir markanın tescilini resmen reddedecek veya geçersiz kılacaktır.”*

Bu hükme göre, coğrafi işaretleri içeren veya coğrafi işaretlerden oluşan bir markanın kullanılması, ürünlerin gerçek kökeni hakkında kamuyu yanıltacak nitelikte ise, bu markanın tescili reddedilecek veya geçersiz kılınacaktır. Burada *“halkı yanıltacak nitelikte”* olma korumanın ön koşulu olup; bu korumanın sağlanabilmesi için kullanılan işaretin, üye ülkede coğrafi işaret olarak tanınması veya algılanması gerekmektedir³⁰⁶. Özetle bir markanın tescilinin reddedilebilmesi için, kullanıldığı ürünlerin tescilli coğrafi işaretle aynı türde olması veya kullanılmasının SMK m.44/2³⁰⁷,’de belirtilen durumlardan birine yol açması gerekir.

³⁰⁴ Çolak, Marka, s.363.

³⁰⁵ Gündoğdu, Gökmen: Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, 1. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s.143.

³⁰⁶ Gündoğdu, s.134.

³⁰⁷ SMK m.44/2: *“Coğrafi işaret başvurusu yapma hakkına sahip kişiler ile tescil edilmiş coğrafi işaretin kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişilerin;*

Coğrafi işaretin ticaret unvanında yer alıp alamayacağı da bir diğer önemli husustur. Ticaret unvanının çekirdek kısmının nelerden ibaret olacağı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtildiği için coğrafi işaretlerin bu kısımda kullanılması mümkün değildir. Ticaret unvanının ek kısmında coğrafi işaretlerin kullanılması ise “gerçeğe aykırı olmaması”, “kamu düzenine aykırı olmaması” ve “yanıltıcı olmaması” koşuluna bağlıdır. Bu koşullardan daha çok “yanıltıcı olup olmama” hali coğrafi işaretler için söz konusu olabilecektir. Yani eğer coğrafi işaretin unvanda yer alması kamuyu yanıltacak nitelikte değilse, unvanın ek kısmında bu işarete yer verilmesinin Türk Ticaret Kanunu açısından bir sakıncası yoktur³⁰⁸.

İsviçre’de bir Federal Mahkeme kararında bir kişinin coğrafi yer ismi olan “BERNER OBERLAND” ismini markasal şekilde alan adı olarak kendi adına kaydettirmesi değerlendirilmiştir. Herkesi kullanımına açık olan bu coğrafi isimlerin, halkı yanıltma tehlikesi bertaraf edilmedikçe kullanımları yasaktır. Davalı sadece “berneroberland.ch” alan ismini almamış, değişik varyasyonlarını da kendi adına kaydettirmiştir. Davalı monopol oluşturma bir değişik görünümünü burada sunmaktadır. Dolayısıyla mahkeme olayda, iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanımı olarak tanımlanan haksız rekabetin varlığını tespit etmiştir. Federal Mahkeme davalı adına kayıtlı bulunan alan isminin silinmesi hakkındaki ilk derece mahkemesi kararını onamıştır³⁰⁹.

-
- a) Coğrafi işaret ile garanti edilen ürün özelliklerini taşımadığı halde coğrafi işaretin ününden yarar sağlayacak şekilde ya da tescil kapsamındaki ürünler veya bunlarla ilişkilendirilebilecek nitelikteki ürünlerle ilgili olarak coğrafi işaretin veya 46. madde uyarınca kullanılması öngörülen amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımının,
- b) Ürünün gerçek menşei veya niteliğini belirten açıklamalar yahut “stilinde”, “tarzında”, “tipinde”, “türünde”, “yöntemiyle”, “orada üretildiği biçimde” gibi terimler içerse veya başka bir dile tercüme edilmiş olsa dahi, tescilli coğrafi işaretin, tescil kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan bir ürün üzerindeki yanıltıcı kullanımının veya taklidinin,
- c) Tescilli ürün adını üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede, ürünün tescil edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleri ile menşei ilişkisi olarak yanlış veya yanıltıcı herhangi bir açıklama veya belirtiyeye yer verilmesinin,
- ç) Tescilli ürün adına ait amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimdeki kullanımının önlenmesini talep etme hakkına sahiptir.”

³⁰⁸ Gündoğdu, s.80.

³⁰⁹ Memiş, s.463-478.

B. Coğrafi İşaretin Marka Tescilinden Önce Olması

Önceki coğrafi işaret tescili ile sonraki marka tescili arasında uyumsuzluk söz konusu olduğunda, “*öncelik ilkesi*”nden yararlanılarak; önce tescil edilen ve ayırt edicilik kazanan işarete üstünlük verilecektir. Coğrafi işareten oluşan veya onu içeren bir markanın kullanımı, eğer ürünlerin kökeni konusunda *halkı yanıltabilecek nitelikteyse* haksız rekabet olarak değerlendirilecektir³¹⁰.

Doktrindeki bir görüşe göre, coğrafi işaretler Mülga MarkKHK 8/5. maddesine (SMK m.6/6) göre “*sınai hak*” bahsettiğine göre, böyle bir marka tescil başvurusu durumunda, coğrafi işaret sahibinin Mülga MarkKHK 8/5. maddesine (SMK m.6/6) dayanarak itirazda bulunmasının mümkün olduğu öncelikle kabul edilmeli, bunun yapılmaması halinde bile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu husus mutlak bir ret nedeni gibi re’sen gözetilmeli ve aslında bir coğrafi işaret olan marka tescil başvurusu, Sınai Mülkiyet Kanunu 48/1.³¹¹ maddesince reddedilmelidir³¹².

C. Marka Tescilinin Coğrafi İşareten Önce Olması

Önceki tarihli bir marka ile sonraki tarihli coğrafi işaret arasında çıkan uyumsuzluğun çözümü için, tescilin iyi niyetli yapıp yapılmadığı ve markanın uzun zamandır kullanılarak itibar ve tanınmışlık kazanıp kazanmadığı araştırılacaktır. Marka tescili “iyi niyetli” yapıldığı takdirde; coğrafi işaret sahibinin yetkileri marka hakkı sahibinin kullanımına hanel getirmemektedir. Bu husus Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 48/2. Maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: “*Coğrafi işaretle aynı veya benzer bir marka, coğrafi işaretin korunmasından önce iyi niyetle tescil edilmiş veya bu markanın kullanım hakkı iyi niyetle kazanılmışsa, coğrafi işaretin hak sahibine verdiği yetkiler, marka başvurusunun tesciline ve iyiniyetli kullanımına zarar vermez.*”

³¹⁰ Güneş, Önceye Dayalı Haklar, s.161.

³¹¹ Sınai Mülkiyet Kanunu 48/1. maddesi; “*Coğrafi işaretin tescilinden sonra 44 üncü maddede belirtilen biçimlerde veya tescile konu coğrafi işaretle ilgili mal veya hizmetler için kullanılmak üzere yapılan marka başvurusu reddedilir, tescil edilmiş ise dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.*”

³¹² Çolak, Marka, s.366.

Sınai Mülkiyet Kanunu 5/1-(c). ve 5/1-(f). maddeleri, malın kaynağı gösteren işaretlerin mutlak ret nedeni ile tescil edilemeyeceğini belirtmektedir. Anılan hükümler şu şekildedir:

“Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların veya hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilmez.” (SMK m.5/1-c)

“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya *coğrafi kaynağı* gibi konularda *halkı yanıltacak* markalar tescil edilmez.” (SMK m.5/1-f)

Sınai Mülkiyet Kanunu 5/1(c). ve 5/1(f). maddelerinin aynı konuyu farklı şekilde düzenledikleri görülmektedir. Coğrafi işaretler her iki bendin kapsamı dahilinde düşünülmekte, fakat iki bendin farklı durumlara uygulanması esassından hareket edilerek (c) bendi “*tasviri işaretler*”; (f) bendi ise “*yanıltıcı markalar*” bağlamında ele alınmaktadır³¹³.

Bir görüşe göre, bu iki maddenin birbirleri ile karşılaştırması şu şekildedir³¹⁴:

“Coğrafi işaret markada esas unsur olarak kullanılıyor ise reddin dayanağı Mülga MarkKHK m.7/1-c (SMK m.5/1-c) olmalıdır. Buna karşılık, coğrafi işaretin markada yardımcı unsur olarak bulunması ve bunun yanıltıcı nitelik taşıması halinde ise reddin dayanağı Mülga MarkKHK m.7/1-f (SMK m.7/1-c) hükmü olmalıdır.”

Sınai Mülkiyet Kanunu 5/1-(c). maddesinin uygulanabilmesi için markada münhasıran ya da esas unsur olarak kullanılan ifadenin “*coğrafi kaynak belirtmesi*” gerekir. Eğer bir ifade coğrafi kaynak belirtmiyorsa (c) bendinin uygulanması söz konusu olmayacaktır. Örneğin, muz için *Antarktika* adı marka olarak alınabilir³¹⁵. Çünkü bu adın muz için “coğrafi kaynak belirtmesi” söz konusu değildir.

Bir işaretin Sınai Mülkiyet Kanunu 5/1-(f). maddesine göre reddedilebilmesi için, yer adının ürünün yetiştiği mahal olarak yeteri kadar tanınmış olması gerekir. Örneğin, Yargıtay, ALTINÖZÜ’nün zeytinyağı üretilen bir ilçe olmasına rağmen, bu

³¹³ **Gündoğdu**, s.150.

³¹⁴ **Karahan**, Marka, s.61.

³¹⁵ **Gündoğdu**, s.152

sıfatıyla yeteri kadar tanınmamış olduğu gerekçesiyle marka olarak tescilini uygun görmüştür³¹⁶.

Coğrafi işaret ile marka ibaresi arasındaki ayniyet ya da benzerlik sebebiyle açılan bir hükümsüzlük davasında İzmir Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ayrıntılı ve emsal olabilecek bir gerekçeli karar ile her iki yanca açılan davaların reddine karar vermiş ve Yargıtay kararı onamıştır³¹⁷. Dava konusu, davacı Pınar Entegre Et ve Un San. Tic. A.Ş.’nin davalı Adana Ticaret Odası’na karşı “ADANA KEBAP” coğrafi işaretinin hükümsüzlüğü ve karşı davada ise Pınar Entegre Et ve Un San. Tic. A.Ş. adına kayıtlı PINAR ADANA KEBAP ibareli markanın hükümsüzlüğü taleplerine ilişkindir. Yerel mahkeme gerekçeli kararı şu şekildedir:

“Bu davada ana sorun, coğrafi işaret tescili ile marka tescilinin aynı veya ayırt edilemeyecek denli benzer olması ve karıştırma, sulandırma olasılıklarıdır. Öte yandan, birbirlerine etkileri ve üstünlükleri bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Davacı marka sahibinin 15.01.1988’den beri tescilli ve koruma altında olan markası, PINAR ADANA KEBAP olup, coğrafi işaret ise ADANA KEBAP olarak, 13.06.2004 tarihinden beri kayıtlıdır. Coğrafi işaret, gelen tescil dosyasından da belli olduğu üzere, markadan çok sonra, mahreç olarak tescillidir.

Markanın tescillendiği emtia için, tescilinden beri kullanılageldiği ve marka sahibi açısından ayırt edicilik kazandığı, kullanım süresi, kullanıma ilişkin gıda üretim izin belgeleri, sertifikalar, ambalaj örnekleri, keşif, rapor ve diğer kanıtlardan anlaşılmaktadır. Markanın tescillendiği sırada, henüz CoğİşKHK yürürlüğe girmiş değildir. Bu dönemde, coğrafi işaretin özel korunması söz konusu değildir. ADANA KEBAP adlı yemek cinsinin varlığına rağmen, bir sınai hak olarak ADANA KEBAP tescil engeli olarak değerlendirilemeyecek durumdadır ve gerçekten de davacı Pınar’ın bu tescili bir engelle karşılaşmamıştır. Marka sahibinin bu anlamda kötü niyetinden söz edilemez, nitekim markada ayırt edici esas unsur PINAR ibaresidir.

Her ne kadar Adana Ticaret Odası vekili, sulandırma ve bozma iddiası da dile getirmişse de bu yönde bir kanıt sunmuş değildir. Dava konusu markanın,

³¹⁶ Y11HD 9.10.1984 T. 1984/4499 E. 1984/4560 K. Sayılı kararı. **Tekinalp**, s.408.

³¹⁷ Y11HD 31.05.2012 T. 2010/8079 E. 2012/9491 K. Sayılı kararı. **Güneş**, Önceye Dayalı Haklar, s.160.

geleneksel nitelikli, Adana halkının duygusal olarak bağı olduğu belirtilen ve kültür mirası olarak nitelenen yemeğe veya onun korunan coğrafi işaret olarak tescili adına olumsuz bir etkisi söz konusu değildir. Bu olasılıktan söz edilebilmesi için, marka sahibinin PINAR ADANA KEBAP markası altında örneğin “çamaşır suyu, tuvalet malzemesi” gibi ürünleri pazarlıyor olması gerekirdi. Oysa iki ürün de gıda sınıfından ve birbirinin ikamesi olmayan farklı lezzet ve tarzda ürünlerdir. Markanın üzerinde yer aldığı ürün bir varyasyon, tüketiciye sağlanmış bir seçenektir; yoksa HALİS ADANA KEBAP iddiasıyla piyasaya sunulmuş değildir. Kalitenin de yine emsal ürünlerle kıyaslanabileceği ve coğrafi işaretin tarifnamesiyle karşılaştırılmasının doğru olmayacağı bellidir. Bu durumda, tescilli markanın daha eski oluşu, coğrafi işaretli ürünle karıştırma riskinin bulunmaması ve itibar zedelemesi olasılığını taşıyamaması konuları değerlendirilmiştir.

Bilirkişi kurulu, CoğİŞKHK m.5/(b) hükmü bakımından coğrafi işaretin öz ad haline dönüştüğüne dair kanıt veya veri bulunmadığını, dolayısıyla jenerik olduğundan bahisle, 21. Maddeye göre hükümsüzlüğünün gerektiğinin söylenemeyeceğini bildirmiştir.

Coğrafi işaret sahibinin, tescilden ötürü, işarete tecavüz teşkil eden markaların hükümsüzlüğünü isteme hakkı bulunmakla birlikte, önceki tarihli tescilli markalar, CoğİŞKHK m.18/5 hükmü gereği istisna oluşturmaktadır. Markanın tescili, coğrafi işareten öncedir ve tescilde iyi niyet söz konusudur. Bilirkişi kurulu, sözü edilen ‘iyi niyet’ olgusunun mahiyetini, KHK’da gerekçesi bulunmaması sebebiyle doktrin ve genel hükümlere göre değerlendirmiştir. Buna göre, coğrafi işaret, toplumda ne ölçüde fazla tanınıyorsa, iyi niyetin varlığı da o ölçüde azalmaktadır. Yine o coğrafyada faaliyette olan işletmelerin, işareti marka olarak kullanmaları halinde, iyi niyetin azaldığı; işletmenin uzak yerlerde olması halinde kötü niyet olasılığının azaldığı ileri sürülmüştür. Salt o adın bir coğrafi ad olduğunu bilerek tescilleme vakiasının, kötü niyet sayılması ve bu yolda yorumlanması ise abartılı olacaktır.

Dava konusu olayda ise marka sahibi olan firmanın, başvurusunu yaparken, bilinen bir yöresel ad taşıyan yemek ismini seçmesi, doğal ve açıklanabilir bir ticari tercihtir. Başvuru esnasında coğrafi işaret tescili ve mevzuatı bulunmamaktadır. Diğer deyimle, o dönemde coğrafi işaret koruması, hak kategorisi ve belli bir hak

sahibi kişilik mevcut değildir. Öngörülmesi de rekabet edenler için beklenemez, olsa olsa tescil makamlarının, bu olasılığı düşünmeleri ve tedbir almaları beklenebilirdi. Yine, bu markanın tescili üzerinden geçen süre değerlendirilirse (hükümsüzlük davası, beş yıl içinde açılmalıdır.) davanın dinlenmeyeceği bellidir. Coğrafi işaret sahibi açısından dava hakkının; ancak tescil elde ettikten sonra doğduğu değerlendirilse de köken bakımından yanıltıcılık koşulları oluşmamaktadır, iki tarafın tescilli hakları, birlikte varlıklarını sürdürebilir niteliktedir.

Davacı tarafından açılan coğrafi işaretin hükümsüzlüğü davasının reddine, Karşı davacı tarafından açılan PINAR ADANA KEBAP markasının hükümsüzlüğü davasının reddine karar verilmiştir.”

Önceden tescilli ZARA markası sahibinin, sonradan coğrafi işaret tescili yapılan ZARA BALI tescilinin hükümsüzlüğü için açtığı davada, Yargıtay coğrafi işaret tescilinin “coğrafi işaret için gerekli koşulları taşımadığı” gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir³¹⁸;

Dava konusu olayda, davacı, ZARA ibareli tescilli bir markanın sahibidir ve bu marka tescil kapsamında “bal” emtiası da bulunmaktadır. Dolayısıyla, marka sahibi ZARA markasını “bal” emtiası için tescil ettirip kullanmaktadır. Sivas ili, ZARA ilçesi Kaymakamlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak, ZARA BALI için coğrafi işaret tescil talebinde bulunmuş ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Bunun üzerine, ZARA markasının sahibi, ZARA BALI biçimindeki coğrafi işaret tescilinin hükümsüzlüğü için mahkemeden talepte bulunmuştur. Yerel Mahkeme, yasal süre içerisinde yapılan itiraz incelenip karara bağlanmadan tescil belgesinin verilmesinin hukuka aykırılığı yanında, ZARA ibaresi ile ZARA BALI ibarelerinin ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, her iki sınai hak tescilinin de BAL emtiası için olduğu, MarkKHK m.7/1-c maddesi (SMK m.5/1-c) hükmü göz önüne alındığında, bir coğrafi yer adının marka olarak tescil edilmiş bulunmasının, sonradan gerçekleşecek coğrafi işaret tescil başvurusunu engellemeyeceği, başvuru konusunun menşe adı olarak tescil edilmesi sebebiyle, bu işaretin tescili için coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması zorunluluğu

³¹⁸ Y11HD 01.02.2010 T. 2008/9657 E. 2010/1053 K. Sayılı kararı. Çolak, Marka, s.364.

bulunduđu, yani sınırları belli bir coğrafyadan kaynaklanması gerektiđi, ZARA BALI ibareli başvurunun konusu bal ürününün, anılan coğrafi sınırlar dışında da aynı vasıfları taşıyacak biçimde üretilmesinin mümkün olduğunun anlaşıldığı, anılan bal ürününün tanımlanan ayırt edici özelliklerinin, Zara ile aynı bölge ve iklim özelliklerine sahip benzer bitki örtüsünü içeren komşu ile ve ilçelerde üretilen ürünlerden bir farkının bulunmadığı, bundan başka ayırt edici nitelikleri taşıyan ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması zorunluluğunun bulunduğu, ZARA BALI işaretinin menşe adı olarak tescil edilebilmesi için tescil belgesindeki nitelendirme ve bölge sınırlaması bakımlarından gerekli koşulların gerçekleşmediğı, Zara ilçesinin Bal ürününün bulunmasının da coğrafi işaret tescili için yeterli olmadığı, dolayısıyla davacının itirazının reddinin doğru olmadığı gerekçesiyle Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptaline karar vermiş, bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Bu olayda, ZARA BALI coğrafi işaretinin daha önce tescil edilmesi halinde, marka başvurusuna karşı coğrafi işaret sahibinin Mülga MarkHKH m.8/5 (*SMK m.6/6*) kapsamında bir itirazı ve akabinde bir hükümsüzlük davası açması da söz konusu olabilecek idi³¹⁹.

V. PARIS SÖZLEŞMESİ'NE ÜYE ÜLKELERDEKİ MARKA TESCİLİ İLE TÜRKİYEDEKİ MARKA TESCİLİ ARASINDAKİ ÖNCELİK İLİŞKİSİ

Paris Sözleşmesi'ne üye bir ülkede tescilli bir marka, rüçhan hakkı kullanılmamış ve Türkiye'de de tescil edilmemiş ise; yabancı ülkede tescilli marka sahibi Türkiye'de bu marka hakkına dayanarak koruma talep edebilir mi? Şöyle ki; Paris Sözleşmesi'ne üye bir ülkede tescil edilmiş her markanın Türkiye'de markasını tescil ettirecek olan marka sahibi tarafından bilinmesi imkansızdır. Bahsi geçen yabancı markanın "*tanınmış marka*" niteliğinde olması istisna teşkil etmektedir. Türkiye'de Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine göre tescilsiz marka hakkını elde etmiş kimsenin ya da Türkiye'de markasını tescil ettirmiş kimsenin, yabancı bir

³¹⁹ Çolak, Marka, s.364.

ülkede tescilli tanınmamış marka sahibi tarafından her daim hükümsüzlük davası ile karşı karşıya kalma ihtimali mevcut mudur?

Sınai Mülkiyet Kanunu 3/1-c. maddesine göre, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun öngördüğü koruma; Paris Sözleşmesi ya da Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler için de geçerlidir. Yargıtay 1999 yılında verdiği bir kararda³²⁰ şu hususları belirtmiştir:

“Davacı markası, davalıdan önce Paris Sözleşmesi’ne dahil bulunan Kore’de sicile tescil ettirilmiş bulunduğu göre yine ilke olarak davacı markası aynı sözleşmeyi imzalamış bulunan Türkiye’de 556 sy. MarkKHK anlamında koruma altına bulunmaktadır. Davacı markasını MarkKHK’nin m.25 hükmünde öngörülen süre içinde Türkiye’de tescili yönünden rüçhan hakkını kaybetmiş olması, koşulları oluşan düzenleme açısından haklarını ileri sürmesine engel teşkil etmemektedir.”

Görüldüğü üzere, Yargıtay tescilsiz markalara sağlanan Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesinin yalnızca Türkiye’de kullanılan ve ayırt edici hale gelen markalar için değil; Türkiye’nin tarafı bulunduğu milletlerarası anlaşmalara üye kişilerce, başka ülkelerde tescil edilmiş ve henüz Türkiye’de tescil edilmemiş markalar için de hukuki koruma sağladığını kabul etmektedir. Ayrıca Yargıtay, yabancı markanın “tanınmış marka” niteliğinde bulunmasını dahi gerekli görmemektedir³²¹.

Yargıtay’ın bu görüşü kabul edilecek olursa, marka hukukunda “ülkesellik prensibi” ve “rüçhan hakkının” herhangi bir işlevi kalmayacaktır. Aynı zamanda bu görüşe göre, markaların tescili sanki tüm ülkelerde sonuç doğuruyormuş ve hukuki korumadan yaralanıyormuşçasına, uluslararası tescil kavramının da bir önemi kalmayacaktır. Bu çıkarımlar sonucu, Yargıtay kararına katılmak mümkün görünmemektedir.

Yargıtay sonraki kararlarında³²² kanun koyucunun ruhuna ve lafzına uygun olarak şu kararı vermiştir:

³²⁰ Y11HD 29.09.1999 T. 1999/5372 E. 1999/256 K. Sayılı kararı. FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Sayı 2001/1 C.I, s.141.

³²¹ **Karahan**, Marufiyet Şartı, s.19.

³²² Y11HD 2013/15843 E, 2014/7474 K. 16/04/2014 T. Sayılı kararı. www.kararara.com, (Erişim Tarihi: 27.05.2018)

“Dava, markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkin istemine ilişkin olup, mahkemece; davacının yurtdışında tescilli markasına dayalı olarak Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Türkiye’de davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep edebileceği, bu nedenle aktif dava ehliyetinin bulunduğu gerekçesiyle davalının tescilinin kötü niyetli olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.

*Oysa, 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca marka korumasında tescil ve **ülkesellik ilkesi** geçerli olduğundan, Paris Sözleşmesi'nin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesi uyarınca yurtdışında menşe ülkede tescilli ve tanınmış markalar ile yine yurtdışında tescilli olup Türkiye’de de tescilsiz olarak kullanılan markadan kaynaklanan öncelik hakkı sahipliği halleri dışında, **yurtdışında tescilli markanın sahibine Türkiye’de tescil gerek olmaksızın öncelik ve üstün hak sahipliği sağlayacağını kabulü mümkün olamayacağı** gibi davacı markasının 556 sayılı KHK 7/1-(i) bendi anlamında tanınmış marka olduğu da kanıtlanamadığına göre mahkemenin bu yöndeki görüşüne itibar edilemez.”*

Sınai Mülkiyet Kanunu 3. maddesi, sadece Türkiye sınırlarında sağlanacak korumanın kimlere uygulanacağını düzenlemekte ve milletlerarası anlaşmalar ve mütekabiliyet ile bu haktan yararlanabilecek kişiler göstermektedir³²³. Bu meyanda, Paris Sözleşmesi’ne üye bir ülkede *-tanınmış olmayan-* markanın tescil edilmesi, Türkiye’deki marka sahiplerine karşı hükümsüzlük davası açma hakkını vermemektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu 3. maddesinde anılan kişilerin Türkiye’de korumadan faydalanabilmesi için Türk hukukunun, koruma için öngördüğü şekli ve maddi şartları yerine getirmiş olması gerekir. Yani aynen Türk vatandaşları gibi yabancılar da marka gibi sınai haklarını Türkiye’de tescil ettirmek zorundadır³²⁴.

Bizim de katıldığımız bir Yargıtay kararında³²⁵; davacı markasının Türkiye’de tescili olduğunu, davalı markasının Türkiye’de tescili olmadığı ve Bulgaristan’da tescilli olduğunu; MarkKHK (SMK) hükümlerinin Türkiye sınırları içinde geçerli olduğunu, bu itibarla davacı markasının Türkiye’de tescilli olması sebebiyle yurt dışında tescilli olan ve Türkiye’de tescilli olmayan bir markaya karşı

³²³ Karahan, Marufiyet Şartı, s.20.

³²⁴ Karahan / Suluk / Saraç / Nal, s.31.

³²⁵ Y11HD 29.09.1999 T. 1999/4928 E. 1999/7026 K. Sayılı kararı. FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Sayı 2001/2 C.I, s.202.

marka haklarının korunması gerektiğine ilişkin ve markaların ülkeselliği ilkesinin benimsenmesinin doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Yargıtay'ın "VİTRA" kararı da bu yöndedir³²⁶. Söz konusu karara hukuki mütalaa veren Kendigelen³²⁷ şu ifadeleri kullanmıştır: *"Paris Konvansiyonu kapsamında dahi bir marka ilke olarak korunması istenen her Birliğe dahil devlette, o devletin mevzuatı uyarınca ancak tescil edilmek kaydı ile korunabilir. Tescil yapılmadığı sürece markanın sözleşmeye üye devletlerde korunması da söz konusu olmayacaktır. Bu açıdan markasını üye devletlerden birinde tescil ettiren veya tescil için başvuruda bulunan kişiye, markasını diğer üye devletlerde öncelikle tescil ettirebilmesini sağlamak için bir rüçhan hakkı tanınmış, ancak bu altı aylık süre ile sınırlandırılmıştır.*

Somut uyuşmazlıkta yabancı VİTRA markası için de söz konusu olan bu rüçhan hakkından yararlanılmamış ve marka Türkiye'de tescil ettirilmemiştir. Kaldı ki Paris Sözleşmesi'nde 'markaların korunmasının talep edildiği memlekette üçüncü şahıslar tarafından iktisap edilmiş haklara hanel gelmesi' bir ret nedeni olarak öngörüldüğünden, yerli VİTRA markasının Türkiye'de tescilinden sonra yapılacak bir tescil başvurusu kabul dahi görmeyecektir. Dolayısıyla bugüne kadar Türkiye'de tescil edilmemiş olan ve artık tescil olanağı da bulunmayan yabancı VİTRA markasının, Paris Konvansiyonu hükümleri kapsamında dahi bir korumadan yararlanması söz konusu değildir."

³²⁶ Y11HD 23.01.2000 T. 2000/5199 E. 2000/8216 K. Sayılı kararı; *"MarkKHK'nın 3. Ve 6. Maddelerinde ilke olarak marka korunmasının ülkeselliği benimsenmiştir. Bu ilkeye göre, bir marka, tescilli ülkenin sınırları içinde kendi sahibine, markasının kullanılmasına, yine kendi ülkesinde engel olmak hakkı tanınmıştır. İzinsiz kullanılan markanın yurt dışında bir başka ülkede tescilli olması hali de sonucu değiştirmez."* **Karahan**, Marufiyet Şartı, s.21.

³²⁷ **Kendigelen**, s.214.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖNCEYE DAYALI HAKKIN YİTİRİLMESİ: SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI

I. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBINA GENEL BAKIŞ

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, marka sahibinin kendisine tanınan “hükümsüzlük davası” ya da “marka hakkına tecavüz davası”na ilişkin taleplerini, dürüstlük kuralına aykırı olacak şekilde çok geç kullanması sonucunda, bu haklarını kaybetmesi ve taleplerinin dinlenmemesi anlamını taşımaktadır. Diğer bir deyişle, önceki hak sahibinin, Medeni Kanun 2. maddesi uyarınca belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, iyi niyetli bir şekilde markayı daha sonra tescil ettiren kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markanın kullanımını men etme hakkını kaybetmesine “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” denilmektedir³²⁸.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin, Sınai Mülkiyet Kanunu 25/6. maddesi şu şekildedir: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”

Mülga MarkKHK’da açık bir hüküm bulunmamaktayken Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu husus açıklığa kavuşmuştur. Yargıtay, Mülga MarkKHK döneminde iken; Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, somut olayın özelliklerine göre belirli bir süre geçtikten sonra hükümsüzlük davası açılmasını, kötü niyetli bir davranış olarak görmekte ve sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşeceğini kabul etmekteydi³²⁹. Yargıtay’a göre uzun süre sessiz kalma “zımnen icazet” anlamına gelir. Ancak hak sahibinin gecikmede haklı bir nedeni bulunuyorsa hak kaybından söz edilemez. Bu halde hakkına tecavüz edilen kimse, gecikmede haklı bir

³²⁸ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.856.

³²⁹ Çolak, Marka, s.693.

nedeninin bulunduğunu; gecikme nedeniyle kendisinin önemli derecede zarar göreceğini ispat etmelidir³³⁰.

Yargıtay’a göre, markanın başkası tarafından kullanımına uzun süre sessiz kalan kimse, zımni olarak bu kullanıma, tescile icazet vermekte, rıza göstermektedir. Bu süre içinde, markayı kullanan veya tescil ettiren kimsenin iyi niyetli olarak büyük miktarlarda yatırım yapması nedeniyle, bu kişinin markayı kullanmasına engel olunması veya tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde uğrayacağı zarar ile marka sahibinin markasını korumadaki hukuki menfaati arasında bir çatışma olduğu açıktır³³¹.

Bu tür ihtilaflarda, önceye dayalı hak sahibi olan marka sahibi ile tescille koruma ilkesine de güvenerek uzun yıllar boyunca markasına emek, yatırım ve harcamalar yapan sonradan markayı tescil ettiren ya da kullanan kişinin hakkı arasındaki menfaat dengesine bakılmaktadır. Sonradan marka sahibi olan kişinin kötü niyetli olup olmadığı; önceye dayalı marka hakkı sahibinin “dürüstlük kuralı” uyarınca sessiz kalıp kalmadığı ve hak kaybı oluşup oluşmadığı çözümlenmesi gereken hususlardır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1969 tarihli bir kararında³³², sessiz kalma yoluyla hak kaybını şu şekilde net bir biçimde açıklamıştır: *“Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı duruma son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin MK m.2 maddesinde anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığı ayrı bir sorundur. Aradan çok uzun süre geçtikten sonra, açmış olduğu dava, hakkın sınırları dışına çıkarak yaratılan mal varlığı değerinin yok olması veya sökülüp bozulması sonucuna yol açtığı için hakkaniyete aykırı görülebilirse bu takdirde el atanın gayretiyle elde ettiği bu durumdan istifadeye kalkışmak isteyen hak sahibinin bu hakkı MK m.2 maddesine göre himaye görmez.”* Bu kararla, Hukuk Genel Kurulu, tecavüze sessiz kalan kişinin dava açma hakkına sahip olamayacağını, bunu bir süre sonra yitireceğini ve niçin yitirmesi gerektiğini de açıklamıştır.

³³⁰ Karahan / Suluk / Saraç / Nal, s.19.

³³¹ Çolak, Marka, s.694.

³³² YHGK 19.02.1969 T. 1966/130 sayılı kararı. Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.857.

Sonradan marka hakkına sahip olan kişinin kötü niyetli olması durumunda, yani önceye dayalı markayı bile bile markayı *-her nasılsa-* ikinci kez tescil ettiren ve kullanan kimsenin kötü niyeti korunmamalıdır. Bilindiği üzere, hiçbir hukuk kaidesi kötü niyeti korumamaktadır. Böyle bir durumda, kötü niyetli sonradan marka hakkına sahip olan kişi, “*sessiz kalma yoluyla hak kaybı*” ilkesine güvenerek, önceki marka sahibinin kendisine dava açamayacağı yönünde intiba uyandırması hakkaniyete aykırıdır. Basiretli bir tacir gibi hareket etmek zorunda olan kimse, kötü niyetli olarak başkasının markasını tescil ettirerek, belli bir süre geçmesiyle hak elde edememelidir.

Ancak Yargıtay aksi görüştedir. Yargıtay, markayı sonradan tescil ettiren kimse kötü niyetli olsa bile, belli bir süre geçmekle, marka hakkı sahibinin sessiz kalma yoluyla dava açma hakkını kaybettiği, belli bir süre geçtikten sonra dava açılmasının, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu görüşünü kabul etmektedir³³³.

Kanımca, Yargıtay’ın bu kararları Sınai Mülkiyet Kanunu’nu yürürlüğü girmeden önce verildiğinden dolayı; yürürlükteki Kanun uyarınca, kötü niyetli kullanımda herhangi bir yasal süre sınırlaması bulunmamaktadır. Kanun’un bu hususta öngördüğü yasal süre sadece iyi niyetli tescil halinde beş yıldır³³⁴.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının sonucunda hem önceki marka sahibi hem de sonradan markayı kullanan ve sessiz kalınması ile hak sahipliğini elde eden kişi olmak üzere bir markanın iki sahibi olmaktadır. Bu durumda, sessiz kalma yoluyla hak kaybı sayesinde markayı kullanabilme hakkı elde eden kimse markanın gerçek sahibi olmamakta, mutlak bir hak elde edememekte ve sadece markanın tescil sahibine karşı bir def’i ileri sürme yetkisine sahip olmaktadır. O halde sonradan

³³³ Yargıtay TIGER/TAYGER kararında, kötü niyetli tescilin bir hükümsüzlük sebebi olduğunun altını çizdikten sonra, “öte yandan ilke olarak hak sahibi olan davacı, hareket tarzı ile hakkın ihlaline zımnen müsaade ettiği takdirde, davalının senelerden beri kullandığı ve tanıttığı markanın iptalini talep edemez. Hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin, MK’nın 2. Maddesinde anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığının değerlendirilmesi gereklidir. Zira haklı başka bir gerekçe olmadığı sürece, uzun süre tecavüze sessiz kalarak üçüncü kişiler nezdinde güven yaratan kişilere hükümsüzlük davası açma hakkı tanınmaması gerekmektedir.” denilmek suretiyle kötü niyetli olmasına rağmen, sessiz kalma yoluyla hak kaybı kabul edilmektedir. Y11HD 14.06.2012 T. 2010/8788 E. 2012/10516 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.695.

³³⁴ SMK m.25/6: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.”

marka sahibi olan kimse, bu markayı kullanan bir başka kişiye karşı marka sahipliği iddiasıyla dava açamayacaktır. Çünkü, sonradan marka sahibinin hakkı herkese karşı ileri sürülebilecek mutlak bir hak değil; sadece tescilli markanın sahibine karşı ileri sürebileceği şahsi bir hak elde etmektedir³³⁵.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin 25.05.2017 tarihli bir istinaf kararında da aynen şu açıklamalara yer verilmiştir³³⁶:

“Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, davalının ticaret unvanının, 29.01.2010 tarihinde tescil edildiği, her ne kadar davalı markası 03.06.2014 tarihinde tescil edilmiş ise de davalının cevap dilekçesinde bu markanın kendilerince 2010 yılından beri kullanıldığının belirtildiği, dinlenen davalı tanıklarının da bu beyanı doğruladığı, tanıkların dinlenildiği celsede hazır bulunan davacı vekili tarafından bu beyanlara açıkça karşı çıkılmadığı gibi ne yargılama sırasında ne de istinaf aşamasında davacı tarafın, davalı tarafça markanın tescilden önce kullanılmadığı yolunda bir iddia ileri sürülmediği, bu itibarla 2010 yılından beri "AAZ" ibaresini unvan ve marka olarak kullanan davalıya karşı çıkmayan davacının aradan 5 yıl geçtikten sonra unvan terkin ve marka hükümsüzlüğü istemesinin MK'nın 2. maddesi ile bağdaşmadığı, öte yandan davalı ile aynı şehirde ve birbirine yakın sektörlerde faaliyet gösteren ve dava dilekçesinde de açıkça davalı şirket ortağı ile önceden iş ilişkisi olduğunu bildiren davacının, davalının kullanımından haberdar olmadığı yönündeki istinaf itirazının hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı anlaşılmakla, davacı vekilinin, asıl ve birleşen davaya yönelik istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmiştir.”

³³⁵ Çolak, Marka, s.710.

³³⁶ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.05.2017 T. 2017/47 E. 2017/501 K. Sayılı kararı. (Sinergi Mevzuat Erişim Tarihi: 30.10.2017)

II. SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBININ ŞARTLARI

A. Haberdar Olma Koşulu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının olması için, önceki marka sahibinin, sonraki markanın tescil edildiğini veya kullanıldığını bilmesi gereklidir. Madde metninde “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde*” şeklinde açık hüküm bulunmaktadır. Önceki marka hakkı sahibi, kendi marka hakkını ihlal eden markanın varlığından haberdar olmalı ve buna rağmen kendi markasının kullanılmasına karşı çıkmamış olmalıdır³³⁷.

Önceki marka sahibinin markasının aynısının veya bir benzerinin aynı ya da benzer mal ve/veya hizmetler için tescil ettirildiğini veya başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi objektif kriterlere göre belirlenmelidir. Yoksa marka sahibi ile ilgili sübjektif kriterler dikkate alınmamalı ve bilme hususu buna göre değerlendirilmemelidir³³⁸.

Önceki marka sahibinin, markasının başka bir kişi tarafından tescil ettirildiğini, kullanıldığını bilmeyen ve somut olayın özelliklerine göre de bilebilecek durumda olmayan, bilmesi kendisinden beklenemeyecek durumda olan kimsenin, sessiz kalmasından söz edilemeyecektir. Örneğin, yurt dışında yerleşik bir yabancı firmanın, Türkiye’nin bir ilinde markasının üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanıldığını bilmesi kendinden beklenmemelidir³³⁹.

Markanın kullanılması, markalı malın ya da hizmetin kamuya sunulmuş olmasını, markanın tanıtılması amacıyla reklam yapılmasını içermektedir. Önceki marka sahibinin, sonraki marka sahibi ile aynı sektörde faaliyet göstermesi halinde, ondan, tedbirli bir tacir gibi davranarak gerekli dikkati sarf etmesi ve durumu öğrenmesi beklenir³⁴⁰. Tedbirli bir tacir, başka bir markanın kendi hakkına tecavüz ettiğini öğrendikten kısa bir süre sonra markasından kaynaklanan haklarını

³³⁷ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.859.

³³⁸ Karahan, Sami: “Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, Beta Kitabevi, İstanbul 2001, s. 302.

³³⁹ Çolak, Marka, s.695.

³⁴⁰ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.859.

kullanmak ve markasını korumak için harekete geçmelidir³⁴¹. Aynı şekilde, marka sahibi ile markayı izinsiz olarak kullanan ya da tescil ettiren kişi arasında bir ticari ilişki söz konusu olmuş; buna ilişkin sözleşme, faturalar ibraz edilmiş ise bu halde de marka sahibinin, mevcut kullanımdan haberdar olduğu ya da olması gerektiği kabul edilebilir. Akraba olan ve aynı şehirde, aynı sektörde faaliyet gösteren kimselerin de birbirlerinin markalarından ve ticari faaliyetlerinden haberdar olmadığı kabul edilemez³⁴².

B. Sessiz Kalma Koşulu

Sessiz kalma koşulu, marka sahibinin markasının kullanılmasına karşı harekete geçmemesi, dava açmaması anlamındadır.

Bir görüşe göre; markanın izinsiz kullanılmasına ya da tescil ettirilmesine ilişkin ihtarname gönderilmesi yeterli olmayıp, izinsiz kullanan kişiye karşı dava açılması gereklidir³⁴³.

Kanımca, marka sahibinin, markasının izinsiz kullanılmasına karşı ihtarname göndermesi “*sessiz kalmadığını*” ve bu duruma karşı çıkma iradesini göstermektedir. Uygulamada, markasının izinsiz kullanıldığını öğrenen marka sahibi, ilk aşamada dava açmak yerine noter kanalıyla ihtarname göndermeyi hem zaman hem risk hem de maliyet açısından tercih etmektedir. İhtarname neticesinde izinsiz marka kullanan kişinin tecavüzü sonlandırıp sonlandırmamasına göre dava yoluna gidilmektedir. Bu meyanda, marka hakkı sahibinin ihtarname göndermesi sessiz kalma yoluyla hak kaybının oluşmasını engellemelidir. Ancak belirtmek gerekir ki, genel hukuk kaidesi olan Medeni Kanun’un 2. maddesi gereği; ihtarnamenin gönderilmesi ile dava açılması arasındaki sürenin çok uzun olması dürüstlük kuralına aykırı sayılmalı,

³⁴¹ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.864.

³⁴² Bununla birlikte, sessiz kaldığı ve hak kaybına uğradığı iddia edilen şirketin çok büyük; buna karşı ticari ilişkinin çok küçük ve çok kısa süreli olması halinde, aradaki bir defalık ticari ilişkiden büyük işletmenin yöneticilerinin haberdar olması güçtür. Bu kadar kısa süreli ve küçük bir alışveriş, şirket yöneticisi veya müdürlerinin bilgisi ve inisiyatifi ile değil, genellikle mağazalardan birisinin müdürü veya satın alma sorumlusu tarafından yapılmakta ve buna ilişkin fatura da bu şekilde şirket kayıtlarına girmektedir. Böyle bir durumda, büyük işletmenin sessiz kalma yoluyla hak kaybı yaşayıp yaşamadığı; somut olayın özelliklerine göre tüm olgular ve veriler incelenerek elde edilebilir. Çolak, Marka, s.696.

³⁴³ Çolak, Marka, s.696.

örneğin dava açma tarihinden çok önce gönderilen bir ihtarnameden sonra dava açılma tarihine kadar sessiz kalınması ve karşı tarafın bu süre içinde markaya yatırımlar yapmasının beklenmesi kötü niyet olarak değerlendirilmelidir.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması yapan kimsenin, marka sahibinin verdiği lisans ile bir süre kullanması da sessiz kalma sayılmamaktadır³⁴⁴.

Belirtmek gerekir ki, önceki marka hakkı sahibinin bir markanın kullanılmasına sessiz kalması, üçüncü kişiler bakımından hak doğurmaz. Sessiz kalan önceki marka hakkı sahibi, sadece sessiz kaldığı kişiye karşı dava açma hakkını kaybeder. Üçüncü bir kişi, bu sessiz kalma sebebiyle lehine sonuç çıkmaz ve hak kazanamaz. Önceki marka hakkı sahibi bu üçüncü kişiye karşı markasının hükümsüzlüğü davasını veya tecavüzün men'i davasını açabilir³⁴⁵.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki marka hakkı sahibinin sessiz kaldığı mal ya da hizmet sınıfları açısından sınırlı olup, markayı izinsiz şekilde kullanan kişinin farklı bir mal ya da hizmet sınıfına ilişkin tecavüzü bakımından “*sessiz kalma yoluyla hak kaybı*” söz konusu olmamaktadır. Örneğin, markası 01. 07. 25. Ve 30. Sınıflarda tescilli olan bir kimse, üçüncü kişinin bu markayı 25. Sınıfta uzun yıllar boyunca kullanmasına sessiz kalmış ise bu kişiye karşı dava ve talep haklarını sessiz kalma nedeniyle kaybedecektir. Ancak bu üçüncü kişi, bu kez sözgelimi 30. Sınıftaki mallar bakımından da markayı kullanmaya başlarsa, bu halde artık sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyecektir. Çünkü sessiz kalınan ve hakkın kaybedildiği kullanım sadece 25. Sınıftaki kullanımdır. Yargıtay’ın LİBAS kararı da bu yöndedir³⁴⁶.

³⁴⁴ Y11HD 17.05.2012 T. 2010/7152 E. 2012/8066 K. Sayılı kararı “...gerçek hak sahibinin izni ile markayı bir süre kullanmanın, davalıya, dava konusu KIRIKTARAK ibaresi üzerinde bir hak sağlaması ve bu şekilde kullanımın, davacı yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybı sonucunu doğurmasının mümkün olmamasına göre, davalı vekilinin, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.” Çolak, Marka, s.696.

³⁴⁵ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.859.

³⁴⁶ Y11HD 19.01.2010 T. 2009/11096 E. 2010/495 K. Sayılı kararı. Bu kararda markanın kullanılmasına sadece mağazacılık bakımından sessiz kalındığı, buna karşılık danışmanlık hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri vb. bakımından sessiz kalmanın söz konusu olmadığı, dolayısıyla bu sınıflar bakımından markanın sahibinin hala hak sahibi olup, hükümsüzlük talep edebileceği içtihat edilmiştir. Çolak, Marka, s.704.

C. Süre Koşulu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının olması için, marka sahibinin, markasının izinsiz kullanımına “birbirini izleyen beş yıl boyunca” sessiz kalması gerekmektedir. Madde içeriği şu şekildedir: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa...”

MarkKHK’da bu sürenin ne kadar olacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktayken; Sınai Mülkiyet Kanunu maddesi, 2008/95 sayılı AB Direktifinde ve 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nde “art arda, kesintisiz 5 yıllık süre” ve İngiliz Markalar Kanunu’nda da “devam eden 5 yıllık sessiz kalma süresi” hükümleri ile paralel şekilde kaleme alınmıştır³⁴⁷. Madde gerekçesinde de 2015/2424 sayılı AB Tüzüğüne paralel olarak madde hükmünün düzenlendiği belirtilmiştir.

Yargıtay’ın Mülga MarkKHK döneminde, somut olayın özelliklerine göre süre koşulunun 5 yıllık süreden daha uzun ya da daha kısa kabul edilebileceğine ilişkin kararları mevcuttur. Yargıtay bir kararında kötü niyetin varlığı halinde beş yıllık süre geçtikten sonra makul bir sürede davanın açılıp açılmadığını değerlendirmiş³⁴⁸; bir başka kararında ise 4 yıllık süreyi sessiz kalma yoluyla hak kaybı için yeterli görmüştür³⁴⁹. Yargıtay’ın on aylık bir süreyi dürüstlük kuralına

³⁴⁷ Çolak, Marka, s.697.

³⁴⁸ Y11HD 02.06.2011 T. 2009/14272 E. 2011/6718 K. Sayılı kararı “Kaldı ki, kötü niyetin varlığı iddia ve ispat edildiği hallerde hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra da açılabilirliğinden, ancak böyle bir durumda davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra makul bir sürede açılıp açılmadığı ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekecektir.” Y11HD 18.10.2012 T. 2010/12137 E. 2012/16604 K. Sayılı kararı “Ayrıca kötü niyet halinde 5 yıllık hak düşürücü süre uygulanmaz ise de hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla söz konusu 5 yıllık sürenin geçmesinden sonra uzunca bir süre sessiz kalındığının anlaşılması ve koşulların varlığı halinde MK 2. Maddesi uyarınca hükümsüzlük davasını açma dava hakkının yitirilip yitirilmediğinin mahkemece re ’sen dikkate alınması mümkün olabilecektir.” Çolak, Marka, s.697.

³⁴⁹ Y11HD 26.10.2010 T. 2009/4173 E. 2010/10835 K. Sayılı kararı. Bu kararda daire, hem davacı şirketin hem de davalı şirketin ortağı olan kimsenin varlığı nedeniyle, 1998 yılında davalının unvan değişikliği yapmasından davacının da haberdar olacağını varsayarak, 2002 yılında açılan marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, önlenmesi, tazminat, ticaret unvanının terkin talepli davada, “bu itibarla davacı şirketin bilgisi dahilinde kurulan ve yine davacı şirketin bilgisi dahilinde unvan değişikliği yapan davalı şirketin ticaret unvanında bulunan ERİŞ UN ibaresine yaklaşık 4 yıl süre ile sessiz kalan davacı şirketin bu davayı açmasının TMK’nun 2. Maddesinde yazılı iyi niyet kuralları ile bağdaşıp bağdaşmadığı anılan bu hükümden hareketle davacının kanun tarafından

aykırı bularak sessiz kalma yoluyla hak kaybı için yeterli gördüğü kararı dahi mevcuttur³⁵⁰. Ancak Sınai Mülkiyet Kanun maddesi ile doktrin ve Yargıtay'daki belirsizlik giderilmiş ve açık bir süre koşuluna bağlanmıştır.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, tescilsiz bir markanın kullanımına karşı olabileceği gibi marka tescil edildikten sonra hükümsüzlük davası açma bakımından da söz konusu olabilir. Bu halde, önceki marka sahibinin tescilsiz marka kullanımına karşı sessiz kaldığı süre, daha sonra bu markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesinden sonra sessiz kaldığı süre ile birleştirilememektedir. Örneğin, markanın tescilsiz kullanımına karşı 3 yıl sessiz kalınması durumunda bu marka tescil edilir ve tescilden sonra da 3 yıl daha sessiz kalınır ve hükümsüzlük davası açılmaz ise sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması karşısında 6 yıl değil, 3 yıl dikkate alınacaktır. Doktrindeki bir görüş, sürelerin ayrı ayrı hesaplanması gerektiğini tescilsiz marka ile tescilli markanın farklı statülerde olmasına göre açıklamaktadır. Tescilsiz marka kullanımında, önceki marka sahibinin yapacak olduğu hareket tarzı, varsa marka tesciline dayanılarak yoksa genel hükümlere göre haksız rekabet iddiasıyla tecavüzün ref'i davası açmaktır. Tescilli kullanım var ise bu kez markaya karşı hükümsüzlük davası açılmalıdır. Görüldüğü üzere, her iki durumda başvurulabilecek hukuki yollar farklıdır³⁵¹. Yargıtay da bu yönde karar vermiştir³⁵².

Sonuç olarak madde içeriğinde “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa*” denildiğinden dolayı; kanımca sonraki tarihli markanın

korunup korunmayacağının tartışılmaksızın bu yönden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.” biçiminde içtihatla bulunmuştur. **Çolak**, Marka, s.697.

³⁵⁰ Y11HD 21.11.2000 T. 2000/9012 E. 2000/9189 K. Sayılı kararı; “Zira somut olayda davacı, bitişindeki firmanın kendi markasını ve unvanını kullanmasına on aya yakın bir süre ses çıkarmamıştır. Somut olaya bağlı olarak bu süre değişken olsa da genel uygulama bu sürenin beş yıl olduğu yönündedir.” **Karahan / Suluk / Saraç / Nal**, s.19.

³⁵¹ **Çolak**, Marka, s.709.

³⁵² Y11HD 18.10.2012 T. 2010/12137 E. 2012/16604 K. Sayılı kararı; “...Ayrıca, dava konusu markanın tescilsiz olarak kullanıldığı dönem için davacı tarafından 556 sayılı KHK’nın 9. Ve 61. Maddelerine dayalı bir davanın açılması halinde tescilsiz kullanım süresi bakımından dikkate alınacak olan MK 2. Maddesinin, uyumsuzluk konusu markanın davalı tarafından tescil ettirilmesinden sonra ve süresinde açılmış olan işbu 556 sayılı KHK’nın 42. Maddesine dayalı hükümsüzlük davası bakımından da önceki tescilsiz kullanıma karşı sessiz kalındığından bahisle hak kaybı oluşturacağı şeklinde değerlendirilmesi mümkün değildir.” **Çolak**, Marka, s.708.

kullanıldığıının bilinmesi ya da bilinmesi gerektiği tarihinden itibaren 5 yıllık kesintisiz süre sayılmaya başlanmalıdır.

a) Sürenin Hukuki Niteliği Sorunu

Avrupa Topluluğu Yönerge ve Tüzüğünde, sessiz kalma yoluyla hak kaybı için 5 yıllık süre öngörülmüştür. Beş yıllık süre “zamanaşımı” süresi olarak kabul edilirse, markayı izinsiz kullanan davalı bir “def’i” hakkı kazanır. Bu beş yıllık süre “hak düşürücü süre” olarak kabul edilirse, beş yılın sona ermesiyle ilk marka hakkı sahibinin dava açma hakkı sona erer. Beş yıllık süre zarfında ilk marka hakkı sahibinin, ikinci marka sahibini kullanmama konusunda uyarması, kullanmama konusunda görüşmelere başlaması veya ihtarname göndermesi süreyi kesecek nitelikte olmadığından, beş yıllık süre içinde davanın açılmaması, ilk marka hakkı sahibinin hükümsüzlük davası açma hakkının düşmesine veya açılan davada davalının “def’i hakkı” sürmesine yol açar³⁵³.

Paris Yüksek Mahkemesi’nin 20 Ekim 1998 tarihli kararında beş yıllık sürenin bir “zamanaşımı” süresi olarak düzenlenmediği; beş yılın dolmasından önceki zaman içinde ilk marka sahibinin markasını kullanmamasını konu alan *iharnamenin beş yıllık süreyi kesecek nitelikte olduğu* belirtilmiştir. Mahkeme kararına göre, böyle bir ihtarnameyi takiben açılan dava, beş yılın bitiminden sonra açılrsa dahi kabul edilmeli ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı yolu kapalı olmalıdır³⁵⁴.

Ancak Paris Mahkemelerinin sonraki tarihli kararlarına bakıldığında, beş yıllık sürenin içinde dava açılması şartının arandığı görülmektedir. Önceki marka sahibi, kullanmama konusunda ihtarname gönderse ya da kullanılmaması için gerekli görüşmeleri yürütse dahi beş yıllık süre içinde dava açmadığı takdirde hak kaybına uğrayacaktır³⁵⁵. İhtarname gönderilmesine rağmen, makul bir süre içinde dava

³⁵³ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.860.

³⁵⁴ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.861.

³⁵⁵ Paris İstinaf Mahkemesi 7 Mart 2001 tarihli kararında, davacının beş yıllık sürenin bitmesinden önce karşı tarafa markayı kullanmamalarını konu alan bir ihtarname çekmesini, ancak beş yılın bitiminden sonra dava açmasını, hükümsüzlük kararı vermek için yeterli bulmamıştır. Mahkeme, böyle bir ihtarnamenin çekilmesinin beş yıllık süreyi kesmediğini, beş yılın bitiminden sonra hükümsüzlük davasının açılmasının mümkün olmadığını, zira taraflar arasındaki görüşmeler

açmayan önceki marka sahibinin sonraki kullanıma katlanmaya devam ettiği kabul edilmelidir³⁵⁶.

Bir görüşe göre de Paris Mahkemelerinin son tarihli kararları Türk Hukuku'na uygulanmalı, sadece ihtarname gönderilmesi ilk marka hakkı sahibinin markanın kullanılmasına sessiz kalmadığı anlamına gelmemeli ve ihtarnamenin gönderilmesinden itibaren makul bir süre içinde dava açılmalıdır³⁵⁷.

Sessiz kalma yoluyla hak kaybının mahkemece re'sen dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin ise öğreti de re'sen gözetilemeyeceği görüşü mevcuttur³⁵⁸. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı bir def'i olarak kabul edilmelidir³⁵⁹.

Doktrine karşılık Yargıtay KRAL³⁶⁰ ve ELITE WORLD³⁶¹ kararlarında, sessiz kalma yoluyla hak kaybının, Medeni Kanun'un 2. maddesi gereğince mahkemece re'sen dikkate alınması gerektiğini içtihat etmiştir.

Kanımca, Yargıtay kararları ile aynı yönde olacak şekilde, sessiz kalma yoluyla hak kaybı mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır. Bu süre ne zamanaşımı ne de hak düşürücü süredir. Zira bu sürenin kötü niyetli kullanımı kapsamadığı belirtilmiştir. O halde ancak yargılama sonucuna göre sürenin aşıp aşılmadığı tespit edilebilecektir. Kanunlarımızda da bu yönde benzer düzenlemeler bulunmaktadır.

esnasında da markanın ilk sahibinin kullanıma katlandığını belirtmiştir. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.861.

³⁵⁶ Ancak sonraki markayı tescil ettiren kişi, önceki marka sahibini sırf oyalamak ve bu şekilde dava açma hakkını kaybetmesi için bir takım aldatıcı davranışlarda bulunmuşsa, önceki marka sahibinin 'katlanmaya' devam ettiğinin kabulü doğru değildir. Bu tarz bir davranış, uyandırılan güvene aykırı davranış olarak kabul edileceği için Medeni Kanun m.2 hükmüne aykırıdır. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.861.

³⁵⁷ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.862.

³⁵⁸ Tekinalp, sessiz kalma yoluyla hak kaybının, bir savunma def'i olduğu görüşündedir. **Tekinalp**, s.457.

³⁵⁹ **Çolak**, Marka, s.709.

³⁶⁰ Y11HD 02.10.2012 T. 2011/7104 E. 2012/14860 K. Sayılı kararı; "Ne var ki somut uyuşmazlıkta marka hakkı sahibi davalının sessiz kalma suretiyle davacının KRAL ibaresini tanıtıcı işaret (tescilsiz marka) olarak kullanımı aleyhine dava açma hakkını yitirip yitirmediği hususu, ancak marka sahibi davalı tarafından açılacak bir tecavüzün önlenmesi davasının yargılanması sırasında ve MK m.2 uyarınca mahkemece de re'sen dikkate alınması gereken bir itiraz mahiyetinde olup..." **Çolak**, Marka, s.709.

³⁶¹ Y11HD 18.10.2012 T. 2010/12137 E. 2012/16604 K. Sayılı kararı; "Ayrıca kötü niyet halinde beş yıllık hak düşürücü süre uygulanmaz ise de hükümsüzlük davasının açıldığı tarih itibarıyla, söz konusu beş yıllık sürenin geçmesinden sonra uzunca bir süre sessiz kaldığının anlaşılması ve koşulların varlığı halinde MK m.2 uyarınca hükümsüzlük davası açma hakkının yitirilip yitirilmediğinin mahkemece re'sen dikkate alınması mümkün olabilecektir." **Çolak**, Marka, s.709.

Örneğin, limited şirkette haksız dağıtılan kar payını iyi niyetle alan ortağa karşı 2 yıl içinde, kötü niyetle alan ortağa karşı beş yıl içinde kar payının iadesi davası açılabilmektedir. Tartışılan konuda da benzer durum mevcuttur. Şayet, zamanaşımı ya da hak düşürücü süre yönünden biri esas alınacak ise “hak düşürücü süre” olarak kabulü daha uygundur. Zira Yargıtay bu düzenleme olmadan önce dahi Medeni Kanun’un 2. Maddesine dayanarak sessiz kalmayı re’sen dikkate almaktaydı.

b) Sürenin Hangi Tarihten Başlayacağı Sorunu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı için, ilk marka sahibinin sessiz kaldığı sürenin başlangıç tarihini tespit etmek de önem arz etmektedir. Kural olarak, ilk marka sahibinin durumu öğrenmesinden itibaren bu süre işletilmeye başlanmalıdır. Markayı izinsiz kullanan kişinin markasının, ticaret unvanının veya ihlal eyleminin marka sahibi tarafından öğrenildiği tarihin belirlenmesinde, tarafların yakın akraba olmaları, aralarında geçmişte görülen davaların bulunması³⁶², markanın tanınmış marka olması ve tarafların aynı sektörde bulunmaları gibi hususlar dikkate alınmaktadır³⁶³. Ancak ilk marka hakkı sahibinin kullanmayı öğrendiği tarih tam olarak tespit edilemezse, bu tespit dürüstlük ve iyi niyet kuralı çerçevesinde yapılmalıdır. Dava açan kişinin markanın varlığından haberdar olması için markaların kullanılmış olması gereklidir³⁶⁴.

Başlangıçta sessiz kalınan bir kullanım mevcut olsa bile sonradan farklı ve yeni bir kullanım ortaya çıkmış ise, artık bu yeni durum bakımından sessiz kalma süresi, bu yeni durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren hesaplanacaktır. Örneğin, 1985 yılında bir ticaret unvanını tescil ettiren bir kimseye karşı 2011 yılına kadar sessiz kalınmış olsa bile, eğer bu şirket 2011 yılında ticaret unvanını markasal biçimde kullanmaya başlamış, faturalarında ve iş evrakında unvanın çekirdek kısmını

³⁶² Y11HD 26.01.2011 T. 2009/7692 E. 2011/808 K. Sayılı kararı; “Yargıtay’ın SELÇUK kararında, taraflar arasında yaklaşık 30 yıl önce görülen bir dava nedeniyle, tacir olan tarafların birbirlerinin bu markayı kullanmalarından haberdar oldukları, TTK 20/2 maddesi nedeniyle basiretli birer tacir olarak tarafların karşılıklı olarak haberdar olmamalarının düşünülemeyeceği birbirlerinin kullanmalarına 30 yıl sessiz kalarak bu kullanımlara zımnen icazet verdikleri, karşılıklı olarak hak kaybına uğradıkları kabul edilmiştir.” **Çolak**, Marka, s.700.

³⁶³ **Çolak**, Marka, s.699.

³⁶⁴ **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.859.

büyük puntolarla ve ön plana çıkacak şekilde markasal biçimde kullanmaya başlamış ya da markanın çekirdek kısmını internet alan adı olarak tescil ettirip alan adı biçiminde kullanmakta ise artık sessiz kalma süresi “markasal kullanım tarihi”nden itibaren hesaplanacaktır³⁶⁵.

D. İyiniyetli Olma Koşulu

Sessiz kalma yoluyla hak kaybını ileri sürecektir olan davalının bu iddiayı ileri sürebilmesi için “iyiniyetli” olması gereklidir. Sınai Mülkiyet Kanunu madde içeriğinde açıkça kötü niyetli olmama koşulu belirtilmiştir: “*Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.*” İyiniyetli kişi, markanın başkası adına tescilli olduğunu, kullanıldığını, markanın gerçek sahibinin başkası olduğunu bilmeyen ve bilebilecek durumda da olmayan kişidir. İyiniyetli bir şekilde markayı uzun bir süre kullanan, bu marka için gerekli yatırımı yapan, markaya değer kazandıran bir kişinin bu hakkı korunmaya değerdir. Ancak, başkası adına tescilli olduğunu bildiği bir markayı uzun süre kullanan ve markaya büyük değer kazandırmayan kişinin hakkı korunmaz³⁶⁶. Davalı kötü niyetle markasını tescil ettirmiş ve kullanmışsa artık sessiz kalma yoluyla hak kaybını ileri süremeyecektir.

Belirtmek gerekir ki, Medeni Kanun 3/1. maddesine göre, asıl olan iyi niyetin varlığı olduğuna göre, iyi niyetin koruyucu etkisinden yararlanacak kimse iyi niyetli olduğunu kanıtlamak zorunda değildir, onun iyi niyetli olmadığını ispat etmek, bunu iddia eden tarafa düşmektedir³⁶⁷. Kötü niyetin ispatında da somut olgu ve deliller ile birlikte ticari hayatın normal akış kurallarının da dikkate alınması gerekir. Örneğin,

³⁶⁵ Çolak, Marka, s.698.

³⁶⁶ Yargıtay’ın MİTA kararı da bu yöndedir. Y11HD 17.09.2001 T. 2001/4321 E. 2001/6860 K. Sayılı kararı. Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.864.

³⁶⁷ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.863.

SONY markasını kullanan bir işletmenin “bu markadan haberdar olmadığını savunması”nın hayatın olağan akışı ile ne derece uygun olduğu tartışılmalıdır³⁶⁸.

Uzun yıllardan beri kullanılagelen ve birbiri ile benzer iki markanın hükümsüzlüğüne ilişkin ECETOFF, ECELADY ve ECE davasında Yargıtay, her iki marka sahibinin de yaklaşık on sene boyunca “dürüst rekabet” ettiğini ve kötü niyetli olarak markaların tescil ettirilmediğini bu sebeple markaların hükümsüz kılınamayacağını ve her iki tarafın da üstün haklarının oluştuğunu içtihat etmiştir³⁶⁹. Karar özeti şu şekildedir:

“Davacı, 30. Sınıf şekerlemeler emtiası için tescil ettirdiği ve 1989 tarihinden itibaren koruma sağlayan ECE markasının sahibidir. Davalı da aynı ürünler için tescilli ve 1994 yılından itibaren koruma sağlayan ECE + Taç Şekli markasının sahibi olup her iki marka da piyasada kullanılmaktadır.

Tarafların markalarını oluşturan işaretlerin aynı değil ancak benzer oldukları anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, markalar arasında ortalama tüketici nezdinde ilişkilendirme ihtimalini de içerecek derecede iltibas tehlikesi mevcut olup, hükümsüzlük koşullarının oluştuğuna ilişkin yerel mahkeme kararı kural olarak doğru görülmektedir.

Ne var ki, bu davanın açılmasından önce ECE kelimesi üzerinde hem davacı hem de davalı yararına 1989 ve 1994 yıllarındaki başvuru ve tescillere dayalı olarak gerek üçüncü kişilere karşı, gerekse de birbirlerine karşı yasal koruma sağlayan üstün hakları gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, davalının ECE + Taç Şekli markasını tescil ettirdiği 1994 yılından huzurdaki davanın açıldığı 2004 yılına kadar birbiriyle benzer ve rekabet halindeki söz konusu markalarını yaklaşık 10 yıldır piyasada aynı zamanlarda ve bir arada kullanan taraflar arasında herhangi bir çekişme de meydana gelmemiştir. Bu durumda, uyuşmazlığın çözümünde markaların piyasada eş zamanlı ve dürüstçe kullanımı, kazanılmış haklar ve taraflar arasındaki hak ve menfaat dengesinin dikkate alınması gerekmektedir.

Mahkemece dikkate alınması gereken hususlardan birisi olan “eş zamanlı ve dürüstçe kullanım (dürüst rekabet)”; rakip firmaların aynı ya da benzer

³⁶⁸Çolak, Marka, s.704.

³⁶⁹Yavuz, Levent: Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, (Ed: Tekin Memiş), 2013, s.497-503.

markalarının piyasada uzunca bir süredir bir arada çekişmesiz olarak aynı veya benzer tür mal ya da hizmetler üzerinde ve dürüst bir şekilde kullanılmasıdır. Böyle bir kullanımın varlığına karar verilirken ilke olarak kullanım süresi, kullanım alanının genişliği (kapsam), iltibas tehlikesinin derecesi (yoğun ya da değil) ve ortalama tüketicinin markaları algılaması gibi ölçütler de göz önüne alınmalıdır.

Sonuç olarak, davalının ilk marka tescil başvurusunu gerçekleştirdiği 1994 yılından davanın açıldığı 2004 yılına kadar tarafların ECE asıl unsurlu markaları üzerinde eş zamanlı olarak bir arada ve dürüstçe kullanımları bulunduğu, uyuşmazlık konusu 2000 tarihli ECE LADY ve ECE TOFF markalarının iltibas ve haksız rekabet yaratmak maksadıyla kötü niyetli olarak tescil ettirilmediği hususları kanıtlanmıştır. Bu nedenle, dava konusu markalar seri marka olarak kabul edilmeli ve 556 sy. KHK'nın 8/1(b) ve 42/1(b) maddeleri uyarınca hükümsüz kılınmamalıdır.”

Karardan da anlaşıldığı üzere Yargıtay, iltibas yaratan iki marka arasındaki öncelik hakkını (üstün hakkı); uzun zaman boyunca dürüst rekabet etmeleri, her iki tarafın dava tarihine kadar kazanılmış hakları ve menfaatler dengesini göz önüne alarak değerlendirmekte ve hakkaniyet gerektirdiğinde her iki marka sahibinin de “hak sahibi” olduğuna kanaat getirmektedir.

Sessiz kalma def’ini ileri süren tarafın iyi niyetli ya da kötü niyetli olmasına ilişkin doktrinde tartışılan bir diğer husus ise, “başlangıçtaki kötü niyetin iyi niyete dönüşüp dönüşmeyeceği” ve “başlangıçta iyi niyetli olan kişinin önceki markanın tescilinden, marka sahipliğinden haberdar olması durumunda da hala iyi niyetli olduğunun kabul edilip edilemeyeceği”dir³⁷⁰.

Bir görüşe göre, başlangıçta kötü niyetli olan kimse, markayı tescil ettirdikten ya da kullandıktan sonra artık marka sahibinin kendisine karşı dava açmayacağını düşünerek marka için yatırım yapmış ve artık markayı herhangi bir hukuki uyuşmazlık yaşamadan kullanabileceği inancı ile hareket etmiş ise başlangıçtaki kötü niyetin ortadan kalktığı ve iyi niyete dönüştüğü kabul edilmektedir³⁷¹.

Bir başka görüşe göre, iyi niyetin varlığının tescil sırasında olması yeterlidir. Markanın tesciline engel olan durumun sonradan öğrenilmesi, ikinci tescili yapan

³⁷⁰ Çolak, Marka, s.698.

³⁷¹ Çolak, Marka, s.699.

kişinin kötü niyetli olmasını gerektirmez. Tescil sırasında iyi niyetli olan kişi iyi niyetli sayılır³⁷². Aynı yönde bir görüş de sonradan ortaya çıkan iyi niyetin başlangıçtaki kötü niyeti ortadan kaldırmayacağını, tescil anında iyi niyetli olması gerektiğini savunmaktadır³⁷³. Yargıtay’ın bu konudaki kararları ise istikrarlı değildir.

Yargıtay SÜRAT KARGO kararında³⁷⁴, her iki taraf şirketlerinin de taşımacılık alanında ticari faaliyet göstermelerine, davalı şirketin ticaret unvanının sicile kayıt tarihi 1994 ve 2003, davacının sicil kayıt tarihi 1992 olmasına, davalının markasının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki kayıt tarihinin ise 2001 olmasına ve davanın 2009 yılında açılmasına rağmen, sessiz kalma yoluyla hak kaybı savunması yerel mahkemece yerinde görülmemiş ve davalıya ait markanın 39.01 sınıftaki kara, hava ve deniz taşımacılığı hizmetleri başlığı altında bulunan hizmetler yönünden hükümsüzlüğü ve davalının ticaret unvanındaki SÜRAT ibaresinin terkinine karar verilmiş, bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştır. Bu davada mahkeme, davalıların sicile kayıt tarihinde davacıya ait ticaret sicil kaydından ve davacının ticaret sicil unvanından haberdar olmamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, davalılar *başlangıçta kötü niyetli olduğu için, sessiz kalma yoluyla hak kaybının kabul edilemeyeceği* sonucuna varılmıştır.

Bu kararın aksine, Yargıtay’ın başlangıçta kötü niyetin varlığı olsa da aradan uzun zaman sonra dava açılmasını MK m.2 dürüstlük kuralına aykırı bulduğu kararı³⁷⁵ da şu şekildedir;

“Dava, üstün marka hakkı hukuki nedenine dayalı, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, davalı markaların hükümsüzlüğü, davalı şirkete ait ticaret unvanının sicilden terkini, davalı şirkete ait internet alan adının davacıya ücretsiz devri ve ‘EUROSPORT’ ibaresinin davalıların tanıtım araçlarında ve basılı evrakında kullanımının önlenmesi istemlerine ilişkindir.

Alan adı, ticaret unvanı ve marka hükümsüzlüğü ile markaya tecavüzün tespiti yönünden dava tarihi ile davalı adına tescilli markanın tescil başvuru tarihi

³⁷² Sonradan ortaya çıkan kötü niyet, hakkı bir defa kazandırmış olan iyi niyetin olumlu etkisini ortadan kaldırmaz; sonradan gelen kötü niyet zarar vermez “*mala fides superveniens non nocet*”. **Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel**, s.863.

³⁷³ **Çolak**, Marka, s.703.

³⁷⁴ Y11HD 30.09.2010 T. 2008/13602 E. 2010/9466 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.700.

³⁷⁵ Y11HD 18.07.2011 T. 2010/391 E. 2011/8996 K. Sayılı kararı. **Çolak**, Marka, s.703.

arasında 15 yıllık süre geçmiştir. MarkKHK'nın 42/1-a maddesine göre tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olup, kötü niyet halinde her zaman dava açılması mümkündür. Mahkemece dava konusu 1993/147564 ve 1993/148883 sayılı markaların tescil olunduğu 1993 yılı itibariyle davacı markasının tanınmış olduğundan bahisle davalının kötü niyetli olduğu gerekçesiyle dava konusu markaların hükümsüzlüğüne, diğer davalı şirket adına aynı yıl tescilli olan ve yine 1998 yılında açılan web sitesinin iptaline karar verilmişse de, söz konusu hakların tescil olunup davalılarca kullanıldığı tarihten dava tarihine kadar uzunca bir sürenin geçirilmiş olduğu ve bu süre içerisinde davacı tarafın da Türkiye'de faaliyetleri bulunmasına rağmen herhangi bir niza çıkartılmayarak sessiz kalındığı dikkate alındığında her ne kadar kötü niyet halinde dava açma hakkı belirli bir süreye tabi değilse de somut uyuşmazlıkta davalıların bu kullanımdan doğan haklarına zarar gelmeyeceği düşüncesiyle uyuşmazlık konusu marka, ticaret unvanı ve internet alan adına yatırım, emek ve sermaye koymak suretiyle belli bir ekonomik değere ulaştırıldığı göz önüne alınarak, bu aşamadan sonra davacının üstün hakkına dayalı olarak eldeki davayı açmasının MK m.2 anlamında dava açma hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olup olmadığının tartışılmaması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay kararı ile aynı yönde, İsviçre Hukuku'nda da sessiz kalma yoluyla hak kaybının gerçekleşmesi için, ikinci marka hakkı sahibinin korunmaya değer bir malvarlığı değerinin oluşması aranmaktadır³⁷⁶.

Tekinalp, gerçek sorunun Medeni Kanun 2. maddesinin davacıyı mı yoksa davalıyı mı koruduğu hususunda olduğunu şu satırlarla belirtmiştir; “..gerçek sorun MK'nın kimi koruduğudur. Biri, başkasının olduğunu bildiği markayı tescil ettirmiştir veya tescil ettirmeden kullanmaktadır diğeri de 3-4 yıl buna sesini çıkarmamaktadır. Her ikisinin de kasıt sahibi olduğu şüphesiz. Hangi kötü niyet 'kötü'dür? Bir taraf bir markayı başkasının olduğunu bile bile tescil ettirmiş, diğer taraf en az beş yıl kötü niyetli tarafın yatırım yapmasını kötü niyetle beklemiş her yıl yatırımın daha büyümesini, yani vereceği zararın artmasını istemiştir.” Bu durumda

³⁷⁶ Yasaman / Altay / Ayoğlu / Yusufoglu / Yüksel, s.865.

hâkim somut olayın özelliklerini dikkate alarak her iki tarafın da “*inşa ettiği imaj*” tahribatını değerlendirmelidir³⁷⁷.



³⁷⁷ **Tekinalp**, s.456.

SONUÇ

Marka hukukunda koruma kural olarak tescil ilkesi ile sağlansa da bu kural hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet gereği gerçek hak sahipliği ilkesi ile yumuşatılmıştır. Gerçek hak sahipliği ilkesinin 551 sayılı Markalar Kanunu'nda açıkça kabul edildiği; Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ise gerçek hak sahipliği ilkesinin zımnen var olduğu doktrinde çoğunluğun kabul ettiği bir görüştür. Aksi görüş olan Mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile gerçek hak sahipliği ilkesinin terkedilerek, mutlak tescil ilkesinin benimsendiği görüşlerine katılmak mümkün değildir. MarkKHK'ya paralel olarak SMK hükümlerinde de gerçek hak sahipliği ilkesinin korunduğunu 6/3. maddesi açıkça göstermektedir.

Kanun koyucu bu hükümlerle, eskiden beri tescilsiz şekilde markasını kullanan ve emek harcayan kimseyi korumakta, ona tescil edilmek istenen marka yayınına itiraz hakkı vermektedir. Gerçek hak sahibi, yayına itiraz süresini kaçırmış olsa dahi Sınai Mülkiyet Kanunu 25. maddesi ile markanın hükümsüzlüğünü talep edebilmektedir. Aynı şekilde Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesi ile kural olarak marka olamayacak bir işarete, önceki tarihlerden beri kullanarak o işarete ayırt edicilik kazandıran kimsenin haklarını da korumakta bir nevi gerçek hak sahipliği ilkesinden yararlanması bahşedilmiştir.

Her ne kadar gerçek hak sahiplerinin yıllarca yapmış olduğu emek, yatırım ve çabalar kısa süreli tescilli marka sahiplerine karşı korunmaya çalışılsa da buradan mutlak olarak *“önceden beri markayı kullanan kişinin hak ileri sürülebileceği”* sonucu da çıkarılmamalıdır. Bu noktada, ulusal ve uluslararası kararlar, gerçek hak sahibi olan kimsenin o markayı ne kadar süre ile hangi coğrafi sınırlarda kullandığını, ne kadar tanıttığını ve ayırt edicilik kazandırdığını, ne derece yatırım yaptığını ve ortalama tüketici nezdinde ne derece yer ettiğini, kötü niyetin var olup olmadığını ölçüt olarak ele almakta; netice itibarıyla de her iki tarafın menfaatler dengesine bakmakta, somut olaya göre zaman zaman hem tescilsiz marka sahibini hem tescilli marka sahibini hak sahibi görebilmektedir.

Gerçek hak sahipliği ilkesinin bir diğer sonucu ise eskiden beri markayı kullanan ve piyasada bilinir hale getiren kişi ile eskiden beri aynı ibareli ticaret

unvanı, işletme adı, internet alan adı gibi tanıtıcı işaretleri kullanan kişi arasındaki hakların çatışma yaratmasıdır. Bu noktada da temel alınan ölçüt, tanıtıcı işaretlerin amacına, niteliğine yani usulüne uygun ve iyi niyetli kullanılıp kullanılmadığıdır. Usulüne uygun şekilde tanıtıcı işaretlerin kullanılması tescilsiz işaret sahibinin ya da tescilli marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturmayacaktır. Ancak, bu kişilerin tanıtıcı işaretleri “markasal” şekilde kullandığı durumda ise gerek tescilsiz işaret sahibi haklarına gerekse tescilli marka sahibi haklarına tecavüz gerçekleşecektir. Tanıtma vasıtası olarak kullanılan işaretlerin (*ticaret unvanı, işletme adı, alan adı gibi*) kayıtlı olması durumunda iltibas oluşturan tescil edilmek istenen markaya itiraz edilirken Sınai Mülkiyet Kanunu 6/6. maddesine dayanılmalı; tanıtıcı işaretlerin tescilli olmadığı durumlarda ise itiraz hakkı Sınai Mülkiyet Kanunu 6/3. maddesine dayandırılmalıdır.

Tescilsiz işaretlerin Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde korunması; 5/2. maddesi kullanım sonucu bilinirlik kazanmış markalar, 6/3. maddesi eskiye dayalı kullanım, tanınmış marka, rüçhan hakkı ya da telif hakkı ve sınai haklara sahip olunması ile sağlanmaktadır.

Kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markaların korunmasının temelinde yine gerçek hak sahipliği ilkesi yatmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu 5/2. maddesine göre, marka olarak tescil edilemeyecek bir işarete yıllarca yatırım yapan, emek harcayan ve artık tüketici nezdinde o ibare ile kendi mal ya da hizmetini ilişkilendirebilen işaret sahibinin bu hakkı korunmaktadır. Kanımızca, bu hüküm marka hukuku normlarına bir aykırılık oluşturmamaktadır. Çünkü “marka”nın asıl işlevi mal ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yaraması olduğuna göre 5/2. maddesi–*kullanım sonucu o işaret artık ayırt edicilik kazanmışsa*– markanın “ayırt edicilik” işlevi ile çelişmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus o işaretin gerçek anlamda bir “ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığıdır. Bu hususun belli kriterler çerçevesinde çok iyi irdelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ayırt edicilik kazanmayan bir işaretin marka olarak tescil edilmesine imkân vermek markanın en önemli işlevine zarar verecektir.

Gerçek hak sahipliği ilkesinin zamanında kullanılmaması, sonradan markayı tescil ettiren kişiye karşı çok geç hak iddia edilmesi de gerçek hak sahibinin kötü niyetli olduğu ve dürüstlük kuralına uymadığı sonucunu yaratabilir. Böyle bir

durumda, gerek hak sahibinin markasına tecavüz eyleminden haberdar olduėu ya da olması gerektiėi durumlarda, zamanında hakkını kullanmayarak, tazminat miktarının fazlalařması amacıyla karřı tarafın markası üzerinde yatırımlar yapmasını uzun bir süre beklemesi hukuken korunmamaktadır. Bu durumda, gerek hak sahibi, tüm haklarını sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi gereėince kaybedebilir.



KAYNAKÇA

- Ayhan, Rıza/Özdamar, Mehmet/Çağlar, Hayrettin:** Ticari İşletme Hukuku, Turhan Yayınları, Ankara 2010, 3. Baskı, s.180.
- Arı, Zekeriya** : Coğrafi İşaretlerin Korunması, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp'e Armağan, C.2, Beta Yayınları, s.159-187.
- Arıkan, Serdar** : Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu, 12.05.2005 tarihli Marka Hukuku Uygulaması adlı sempozyum.
- Aytemiz Özünel, Ayşe** : Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi, Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara 2010.
- Bal, Fatih** : Marka Hukukunda Eskiye Dayalı Kullanım, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara 2015.
- Dal, Seniha** : “Türk Hukukunda İnternet Alan Adları ve Bu Alandaki Son Gelişmeler”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.28, S.1, 2010, s.479-497.
- Demirçivi, Mineliler, Zeynep** : “Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarkKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi” Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 13 – 27.
- Dilmaç, Şule** : Uluslararası Metinlerde Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, 1. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2014.

- Dirikkan, Hanife** : Tanınmış Markanın Korunması, 1. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
- Doğan, Beşir Fatih** : “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 8, C.8, S.4. s.11-22.
- Çolak, Uğur** : Türk Marka Hukuku, 2. Bası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2014.
- Çolak, Uğur** : “Paris Sözleşmesi’nin 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar, Bu Tanınmışlığın Nasıl Belirleneceği Sorunu ve WIPO Kriterleri”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.4, s.23-70.
- Gündoğdu, Gökmen** : Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, 1. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 2006.
- Güneş, İlhami** : Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 2. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, (Fikri Mülkiyet).
- Güneş, İlhami** : Ayırt Edici İşaretler ve Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar, 2. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2013, (Önceye Dayalı Haklar).
- Gürzumar, Osman Berat** : “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukuku’nda Meydana Gelen Gelişmeler”, Yargıtay Dergisi, Ankara 1994, C.20, S.4. s.501-524.
- Güven, Bekir** : İnternet Alan Adı ve Marka Arasındaki İlişki, Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı.
- Değirmenci, Hayriye** : Markaların Tescilinde Nispi Red Nedenleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2011.

Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2013.

Karahan, Sami : Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet Şartı, FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Sayı 2004/2 C.4, s.11-22. (Marufiyet Şartı).

Karahan, Sami : Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Mimoza Yayınları, 1. Bası, Konya 2002.

Karahan, Sami :“Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımaları ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt I, Beta Yayınları, İstanbul 2001.

Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet : Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Turhan Yayınları, 1. Bası, Ankara, 2004.

Kendigelen, Abuzer : Ticaret Hukuku Kürsüsünde On Beş Yıl Hukuki Mütalaalar, C.III, Arıkan Yayınları, 3. Bası, İstanbul, 2006.

Kırca, İsmail : “Tescilli Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Alan Adı Olarak Kullanılması”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, Beta Yayınları, s. 527-544.

Memiş, Tekin : “İnternette Cins ve Meslek İsimlerinin Alan İsmi Olarak Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1-2, 2000.

- Meran, Necati** : Marka Hakları ve Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2014.
- Mutluoğlu, Tarık** : Markanın Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.
- Nomer, Füsün** : “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, (İnternet Alan Adı), Prof. Dr. Hayri Domaniç’ e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, Beta Yayınları, C.I. s.395-416.
- Nomer, Füsün** : “Tanınmış Marka, (Nike)”, Erdoğan Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 485-507.
- Noyan, Erdal** : Marka Hukuku, 4. Bası, Adalet Yayınları, Ankara 2009.
- Oğuz, Sefer** : İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, 2. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2014,
- Orhan, Ali** : Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Markalar, 1. Bası, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2007.
- Özdilek, Yurdaer** : “Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması – Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.
- Öztürk, Özge** : Marka Hukukunda Tescilsiz İşaretlerin Korunması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.

- Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi** : Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
- Rüzgar, Eser** : Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumluluk Rejimi, 1. Bası, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013.
- Suluk, Cahit/Kenaroğlu, Yasemin** : Türk Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul 2012.
- Şarlak, Zeynep** : İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka Hakkı Üzerindeki Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- Tekinalp, Ünal** : Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
- Uzunallı, Sevilay** : Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, 1. Bası, Adalet Yayınları, 2012.
- Uzunallı, Sevilay** : Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu, Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, 2007.
- Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, N. Füsün** : Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006.
- Yasaman, Hamdi/Altay, Anlam Sıtkı/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan** : Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, 1. Bası, Vedat Yayınları, İstanbul 2004.
- Yasaman, Hamdi** : Marka Hukuku ile İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları IV, Vedat kitapçılık, İstanbul 2012.
- Yavuz, Levent** : “Marka Hukukuna İlişkin Yargıtay Uygulamasındaki Son Gelişmeler”, Fikri

Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Tekin Memiş, 2013,
s.497-503.

Yılmaz, Lerzan

: Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil
Engelleri, 1. Bası, Beta Yayınları, İstanbul
2008.

